ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR

Volumen 41
(2020-2021)

Marcial Pons

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

Volumen 41

(2020-2021)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2021

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

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

Los trabajos y colaboraciones realizadas en el presente Volumen de ADI por los profesores, Anxo Tato Plaza, Julio Costas Comesaña, Pablo Fernández Carballo-Calero, Sara Louredo Casado se enmarcan en el Proyecto de Investigación del Programa estatal de generación del conocimiento científico y tecnológico del Sistema de I+D+i «El Derecho de la competencia y de la propiedad industrial: Actualización y adaptación a la nueva economía» (PGC2018-096084-B-I00), siendo IP 1 el Prof. Dr. Julio Costas Comesaña e IP 2 el Prof. Dr. Pablo Fernández Carballo-Calero. Igualmente, los mencionados colaboradores participan en el Proyecto de Investigación Financiado por la Xunta de Galicia: «Retos para un mercado de traballo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía» (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: 978-84-1381-238-0
ISSN: 1139-3289
Depósito legal: M. 22.786-2021

Fotocomposición: Milésima Artes Gráficas

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

MADRID, 2021

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
Universidade de Vigo

Prof. Dr. Julio Costas Comesaña
Universidade de Vigo

SECRETARÍA

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

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

Profa. Dra. Sara Louredo Casado
Universidade de Vigo

CONSEJO CIENTÍFICO

Prof. Dr. M. Areán Lalín (Universidade de A Coruña); Prof. Dr. Dr. h. c. multa A. Bercovitz (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Prof. Dr. M. Botana Agra (Universidade de Santiago de Compostela) Dr. A. Casado Cerviño (Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes); Prof. Dr. L. Couto Gonçalves (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 (Universidade de Santiago de Compostela); Prof. Dr. E. Galán Corona (Universidad de Salamanca); Prof. Dr. A. García Vidal (Universidad de Santiago de Compostela); Prof. Dr. F. Gotzen (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, Italia); 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 Ortiz (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. Ubertazzi (Universidad de Pavia, ltalia).

EVALUADORES EN ESTE VOLUMEN

Prof. Dr. M. A. Bouza López (Universidade de Vigo), Profa. Dra. Beatriz Bugallo Montano (Universidad de Montevideo, Uruguay), Prof. Dr. F. Cachafeiro García (Universidade de A Coruña), Prof. Dr. F. Carbajo Cascón (Universidad de Salamanca), Profa. Dra. M. Curto Polo (Universidad de Salamanca), Profa. Dra. E. Domínguez Pérez (UNED), Profa. Dra. I. Espín Alba (Universidade de Santiago de Compostela), Prof. Dr. R. García Pérez (Universidade de A Coruña), Profa. Dra. M. Echevarría Sáenz (Universidad de Valladolid), Profa. Dra. B. González Otero (EU Business School Munich, Alemania), Prof. Dr. F. Hernández Rodríguez (Universidade de Santiago de Compostela), Profa. Dra. C. Herrero (Universidad de Valladolid), Profa. Dra. C. Lence Reija (Agencia Española de Protección de Datos), Prof. Dr. L. A. Marco Arcalá (Universidad de Zaragoza), Prof. Dr. F. Marcos (IE Law School), Profa. Dra. P. Martín Aresti (Universidad de Salamanca), Prof. Dr. A. Martínez Gutiérrez (Universidad de Jaén), Profa. Dra. M. Martínez Pérez (Universidade de Santiago de Compostela), Profa. Dra. N. Moralejo Imbernón (Universidad Autónoma de Madrid), Prof. Dr. E. Olmedo Peralta (Universidad de Málaga), Prof. Dr. F. Palau (Universidad Politécnica de Valencia), Prof. Dr. M. Peguera Poch (UOC), Profa. Dra. E. Pérez Carrillo (Universidad de

León), Prof. Dr. J. L. Pérez Serrabona (Universidad de Granada), Prof. Dr. J. Plaza Penadés (Universidad de Valencia), Prof. Dr. P. Portellano Díez (Universidad Autónoma de Madrid), 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 (Universidade de Santiago de Compostela), Profa. Dra. T. Vázquez Ruano (Universidad de Jaén), Prof. Dr. G. Velasco Fabra (CUNEF).

COLABORAN EN ESTE VOLUMEN

Acevedo de Amorim, Ana Clara
Asensi Merás, Altea
Bausa Caballero, Elizabeth
Benavides Velasco, Patricia
Bouza López, Miguel Ángel
Bueso Guillén, Pedro José
Cernadas Lázare, Marta
Costas Comesaña, Julio
Domínguez Pérez, Eva María
Fernández Carballo-Calero, Pablo
Gálvez Krüger, María Antonieta
González San Juan, José Luis
Guevara Fernández, Ernesto
Herrera Petrus, Christian
Íñiguez, Pilar
Louredo Casado, Sara
Marco Arcalá, Luis Alberto
Martínez Gutiérrez, Ángel
Miguel Carvalho, María
Navas Navarro, Susana
Otero Cobos, María Teresa
Otero Lastres, José Manuel
Oyarzabal Oyonarte, Nora
Palau Ramírez, Felipe
Rangel Ortiz, Horacio
Sánchez Aristi, Rafael
Suñol, Aurea
Vázquez Ruano, Trinidad

DIRECCIÓN DE LA REVISTA E INTERCAMBIOS

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Despacho D-203
Campus Universitario As Lagoas - Marcosende s/n
36310 Vigo
Tf: 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*

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

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

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

III. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Artículos de revista: apellidos del autor (en mayúscula), nombre completo, año de publicación (entre paréntesis), título del trabajo (entre comillas), abreviatura de la revista (en cursiva) si figura en el índice de *ADI* (en otro caso, el título completo en cursiva), volumen, número (si lo hubiere) y páginas inicial y final del artículo. Por ejemplo: Gómez Segade, José Antonio (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; (4) 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*]; (5) Preservar el anonimato de los evaluadores designados en cada caso para la evaluación de los artículos; (6) No anteponer en ningún caso intereses comerciales a los compromisos intelectuales y éticos que asume la Revista; (7) Revisar continuamente y asegurarse del cumplimiento de los compromisos éticos asumidos por la Revista junto con la Secretaría; y (8) asegurarse de adoptar las medidas oportunas para garantizar la calidad de las contribuciones publicadas, y evitar la publicación de plagios y de trabajos no originales.

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

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

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

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

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

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

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

Las decisiones relativas a la aceptación o al rechazo de un artículo para su publicación deberán basarse única y exclusivamente en la calidad del artículo, esto es, en su claridad, originalidad, e importancia, así como en su adecuación a los objetivos y al ámbito de la Revista. La Dirección de *ADI* será la responsable de decidir en última instancia qué artículos enviados a la Revista se publicarán finalmente en ella. En ningún caso, se rechazarán artículos debido a las críticas u opiniones divergentes de posturas mayoritarias y/o manifestadas por miembros *ADI*, siempre que se trate de artículos de calidad que justifiquen sus posturas sin caer en la descalificación. Igualmente, la decisión, bien de aceptación, bien de rechazo, se comunicará siempre al autor en el tiempo indicado en las normas de publicación, y deberá ser motivada,

especialmente en caso de rechazo. Esta decisión no deberá modificarse posteriormente, salvo que se hayan producido serios problemas en el proceso de publicación que deberán justificarse debidamente

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

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

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

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

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

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

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

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 articles must be sent to the e-mail address actasderechoindustrial@uvigo.es further than March, 30th of the current year.

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

III. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

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

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

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

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

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

c) Journal articles: author's surnames (in capital letters), full name, year of publication (in parentheses), title of the work (in quotation marks), abbreviation of the journal (in italics) only if it is included in the ADI index (in another case, the complete title in italics), volume, number (if any) and initial and final pages of the article; e.g.: Gómez Segade, José Antonio (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 citing them, are considered non-ethical and unacceptable conducts. If these take place, the Editorial Board of *ADI* will adopt the appropriate measures, that generally include the communication to the author of the complaints or claims exposed, as well

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍNDICE DE ABREVIATURAS [*]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. DOCTRINA

ADI 41 (2020-2021): 29-50

EFECTOS DE LAS DECISIONES DE COMPROMISOS *(COMMITMENT DECISIONS)* ADOPTADOS POR LA COMISIÓN EUROPEA EN LAS JURISDICCIONES NACIONALES

EFFECTS OF THE EUROPEAN COMMISSION'S COMMITMENT DECISIONS FOR NATIONAL JURISDICTIONS

PATRICIA BENAVIDES VELASCO*

RESUMEN

En este trabajo realizamos un análisis de la idoneidad del procedimiento de terminación convencional de los expedientes sancionadores mediante decisiones de compromisos conforme al contenido del artículo 9 del Reglamento 1/2003. En los considerandos de esta norma ya se recoge que este tipo de decisiones que adopta la Comisión Europea, en el marco de un expediente infractor de las normas sobre competencia, no afectan a la facultad de los órganos jurisdiccionales para la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado. Si bien, el artículo 16 del Reglamento dispone que estos órganos no podrán dictar resoluciones incompatibles con las decisiones de la Comisión. Por ello, nos planteamos, la eficacia vinculante de las decisiones de compromiso adoptadas por las autoridades de competencia y el alcance de las mismas.

Palabras clave: terminación convencional, decisiones de compromisos, principio de proporcionalidad, Reglamento 1/2003.

ABSTRACT

This article analyses the adequacy of the use of commitment decisions to close competition files in line with article 9 of Regulation 1/2003. The very recitals of the Regulation already state that the use of these kind of decisions to bring to an end proceedings for the infringement of competition rules does not alter the capacity of national judges to apply articles 101 and 102 of the Treaty. Article 16 of the regulation, however, provides that national courts cannot take decisions running counter to the decision adopted by the Commission. Thus, in this paper we consider

* Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Málaga. Dirección de correo electrónico: *pgbv@uma.es*.

Trabajo realizado en el marco de los Proyectos «Modernización y competitividad del tejido empresarial andaluz tras la crisis. Marco societario y entorno digital. Conflicto y soluciones» (TEASOTIC). Ref.: UMA18-FEDERJA-269. Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía-Programa FEDER Andalucía 2014-2020 y «El transporte ante el desarrollo tecnológico y la globalización: nuevos desafíos jurídicos del sector aéreo», Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (Ref. PID2019-107204GB-C31).

Fecha de recepción: 12 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 13 de mayo de 2021.

the binding effect and the scope of commitment decisions adopted by the different competition authorities.

Keywords: Negotiated settlements, commitment decisions, principle of proportionality, Regulation 1/2003.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES MEDIANTE DECISIONES DE COMPROMISOS.—1. El Reglamento (CE) núm. 1/2003.—1.1. Las decisiones de compromisos.—1.2. Decisiones de compromisos y decisiones de prohibición.—1.3. Ventajas e inconvenientes de la terminación convencional mediante decisiones de compromisos.—1.4. El principio de proporcionalidad y las decisiones sobre compromisos.—1.5. Control del cumplimiento de las decisiones de compromisos.—2. La Ley de Defensa de la Competencia y su Reglamento de desarrollo.—III. EFECTOS VINCULANTES DE LAS DECISIONES SOBRE COMPROMISOS EN LAS JURISDICCIONES NACIONALES.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. COMMITMENTS IN PROCEEDINGS FOR INFRINGEMENTS OF COMPETITION LAW.—1. Regulation (CE) núm. 1/2003.—1.1. Commitment decisions.—1.2. Commitment decisions and prohibition decisions.—1.3. Advantages and disadvantages of commitment decisions.—1.4. Principle of proportionality and commitment decisions.—1.5. Control on the compliance with commitment decisions.—2. Spanish Competition Act and its implementing Regulation.—III. BINDING EFFECTS OF COMMITMENT DECISIONS FOR NATIONAL JUDGES.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

El artículo 9 del Reglamento (CE) núm. 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 TCE[1], bajo el título de compromisos, permite que la Comisión Europea pueda adoptar, en el marco de un procedimiento de aplicación de las normas de competencia, una decisión por la que se acepten los compromisos que propongan las empresas interesadas, siempre que en ellos se recojan las inquietudes que la propia Comisión les haya podido manifestar en su análisis preliminar.

Con la adopción de estas decisiones, la Comisión admite el compromiso manifestado por la empresa sin pronunciarse acerca de si se ha producido una conducta contraria a la competencia y sin imponer sanción alguna. Así, procede a dar por finalizado el procedimiento sancionador al considerar que han dejado de existir los motivos para su intervención y que las medidas a las que se ha comprometido la empresa cumplen el objetivo principal perseguido por las normas sobre competencia y, que, con ello, se restaura la situación del mercado al momento anterior a aquel en el que la Comisión manifestó sus inquietudes sobre el cumplimiento de las normas de competencia.

En nuestro ordenamiento jurídico, las autoridades de competencia, tanto nacional como aquellas autonómicas, que por preverlo así en sus Estatutos de Autonomía cuentan con un órgano independiente de promoción y defensa de la competencia, también pueden adoptar este tipo de decisiones. Así, lo reconoce el artículo 5 del Reglamento 1/2003, en el que se otorga competencia para la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea, TFUE, a las autoridades de los Estados miembros[2].

[1] Una versión consolidada de este Reglamento se puede consultar en *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1535398964723&uri=CELEX:02003R0001-20061018*.

[2] La competencia de la Autoridad española para la aplicación de las normas de competencia de la Unión Europea se recoge en el artículo 52 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). Por su parte, la Ley 12/2002,

Sin embargo, como pondremos de manifiesto a lo largo de este trabajo, la regulación en nuestro ordenamiento es distinta a la recogida en el ámbito comunitario[3]. Situación que no es de extrañar, ya que estas diferencias entre las normas procedimentales en vigor en cada uno de los Estados miembros son habituales, ya que el Reglamento 1/2003 no armonizó los procedimientos a seguir[4]. La existencia de diferentes procedimientos en la aplicación de las normas de competencia pueden tener como consecuencia inmediata para las empresas, especialmente para aquellas con vocación y proyección transnacional, la generación de ciertos costes legales y una importante incertidumbre acerca de los resultados que pueden obtener cuando se ven inmersas en un procedimiento relativo a la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE[5].

La solución negocial que permite a las autoridades de competencia aceptar los compromisos que propongan las empresas, como una forma alternativa de finalización del procedimiento sancionador, ofrece algunas ventajas para las partes que intervienen. Pese a ello, su aplicación en la práctica no está exenta de que también se planteen algunos inconvenientes que, en ocasiones, pueden afectar a terceros competidores que no han sido parte en el procedimiento o, incluso, a la propia empresa proponente de los compromisos.

En los considerandos 13 y 22 del Reglamento 1/2003 se dispone que estas decisiones de compromisos no afectan a la facultad que ostentan los órganos jurisdiccionales y las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros para aplicar los artículos 101 y 102 TFUE, y tomar la decisión que consideren oportuna acerca de si se ha producido una infracción.

Estas consideraciones han sido objeto de interpretación, pues su contenido *a priori* no parece ser del todo conforme con el mandato recogido en el artículo 16 del citado Reglamento. En efecto, en este precepto, que tiene por objeto instaurar un sistema que permita la aplicación uniforme de la normativa sobre competencia, se dispone que los órganos jurisdiccionales no podrán adoptar resoluciones incompatibles con las decisiones de la Comisión. Sin embargo, las referencias realizadas a «las decisiones» parecen recaer sobre los pronunciamientos acerca de la comisión de infracciones. No alcanzando a aquellos pronunciamientos que no supongan una decisión, tales como las medidas cautelares, los compromisos, los reglamentos de exención por categorías, los informes o las líneas directrices de la comisión, entre otras[6].

---

de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, dispone que corresponderá a las Comunidades Autónomas en la materia el ejercicio en su territorio de las competencias reconocidas en la LDC.

[3] Más detalladamente acerca de las diferencias entre estos procedimientos en Olmedo Peralta (2020), págs. 363 y sigs., y (2019a), págs. 105-126.

[4] Como es sabido, el Reglamento 1/2003 no reguló, ni tampoco armonizó, los procedimientos seguidos por las autoridades nacionales de competencia. Si bien, estas aplican las mismas normas sustantivas, pero para ello siguen procedimientos divergentes, e incluso en algunas ocasiones, la imposición de sanciones también es distinta. *Vid*., en este sentido, el apartado 31 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Informe sobre el funcionamiento del Reglamento 1/2003», Documento COM (2009) 206 final, Bruselas, 29 de abril de 2009. Disponible en *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1535396466424&uri=CELEX:52009DC0206*.

[5] Sobre esta cuestión, *vid*. lo indicado acerca de la convergencia de los distintos procedimientos seguidos en los Estados miembros, recogido en los apartados 30 y siguientes, de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Diez años de aplicación de la normativa antimonopolio del Reglamento (CE) núm. 1/2003: logros y perspectivas futuras», Documento COM (2014) 453 final, Bruselas, 9 de julio de 2014. Disponible en *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1535400337340&uri=CELEX:52014DC0453*.

[6] Sobre este particular, *vid*. Fontestad Portalés (2019), págs. 215 y sigs.

Ha llamado nuestra atención un grupo de casos recientes en los que se ha vuelto a plantear la eficacia que poseen las decisiones de la Comisión Europea y el debate acerca de si las mismas tienen efectos vinculantes para los órganos jurisdiccionales.

En este escenario se desarrolla nuestro trabajo, en el que además de analizar el régimen jurídico aplicable a estos compromisos, examinaremos las soluciones que los Tribunales han ofrecido a algunos de los problemas que se plantean.

II. LA TERMINACIÓN CONVENCIONAL DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES MEDIANTE DECISIONES DE COMPROMISOS

1. El Reglamento (CE) núm. 1/2003

1.1. *Las decisiones de compromisos*

La Comisión Europea puede adoptar distintas medidas en aplicación de los artículos 101 y 102 TFUE. Entre ellas se encuentran la constatación de la existencia de una infracción y la decisión del cese de esta, para lo cual puede imponer cualquier remedio que resulte proporcionado, sea este de carácter estructural o bien de comportamiento; la adopción de medidas cautelares; la aceptación de compromisos; la imposición de multas y la declaración de inaplicabilidad de las prohibiciones contenidas en el artículo 101 TFUE a una decisión o práctica concreta, ya sea porque no reúne las condiciones contempladas en el artículo 101.1 TFUE, o bien porque se producen las circunstancias recogidas en el apartado tercero de dicho precepto[7].

Entre estos sistemas, el Reglamento 1/2003 contempló por primera vez un instrumento de solución negocial, y de carácter bilateral, que permite a la Comisión Europea aceptar compromisos que propongan las empresas como una forma de finalización alternativa a los procedimientos[8].

Así, en el artículo 9 del citado Reglamento se regula este sistema de terminación convencional[9]. Como hemos adelantado en la introducción de este traba-

[7] En este sentido resulta muy clarificador el trabajo de MARCOS FERNÁNDEZ (2018), págs. 331 y sigs.

[8] El Reglamento núm. 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (posteriormente 81 y 82), no contemplaba en su articulado la posibilidad de la terminación convencional de un procedimiento de investigación iniciado por la Comisión. No obstante, se conocen algunos supuestos en los que la Comisión dio por finalizada la investigación ante la actitud receptiva de las empresas a comprometerse en cesar en sus prácticas. Se trataba de soluciones «informales» que conseguían evitar el falseamiento de la competencia en el mercado y, por ello, eran autorizadas. Sobre estas cuestiones, *vid*. VELASCO SAN PEDRO (2009). Sin embargo, la adopción de estos acuerdos, al carecer de base legal, conllevaba el que la Comisión no contara con un instrumento adecuado para requerir su cumplimiento, o bien imponerlos, en caso de que las empresas decidieran incumplirlos, *vid*. ARMENGOL I GASULL (2008), págs. 149 y 150. Para GÓMEZ TRINIDAD (2007), págs. 186-192, estos acuerdos negociados —*settlement agreements*— entre la Comisión y las empresas no eran más que un pacto entre caballeros. Además de estos inconvenientes WILS (2006), pág. 347, puso de manifiesto el hecho de que los terceros que pudieran estar interesados en el procedimiento no tenían conocimiento del mismo.

[9] Para LORENTE HURTADO (2008), pág. 165, esta «terminación convencional ni es propiamente la terminación de un procedimiento sancionador, ni es convencional». En este sentido, considera que se trata de una alternativa al procedimiento sancionador, pues este se ve interrumpido, incluso extinguido, al no pronunciarse la autoridad acerca de la existencia de una infracción de las normas sobre competencia. Respecto a su carácter convencional, reflexiona en el sentido de que no nos encontramos ante un negocio jurídico bilateral, al no tratarse de un acuerdo o pacto que la Administración puede celebrar en materias susceptibles de transacción,

jo, en este artículo se prevé que la Comisión pueda adoptar una decisión por la que acepte los compromisos que propongan las empresas interesadas, siempre que en ellos se recojan las inquietudes que les haya podido manifestar la Comisión en su análisis preliminar. En esta decisión, la Comisión acepta el compromiso manifestado por la empresa sin pronunciarse acerca de la producción de un ilícito concurrencial y abandona sus tareas de investigación, procediendo a dar por finalizado el procedimiento, al considerar que han dejado de existir los motivos para su intervención. Mediante esta decisión la Comisión puede convertir dichos acuerdos en obligatorios para las empresas por un período de tiempo determinado. La resolución que pone fin al procedimiento tiene carácter vinculante para las partes que han intervenido en el mismo.

El período de negociación, que culmina con la adopción de una decisión por parte de la Comisión, se inicia a instancia de parte, pues es la empresa, o las empresas interesadas[10], la que, en el marco de un procedimiento de investigación, y ante las impresiones de la autoridad de competencia, realiza la propuesta de compromisos. Por su parte, la Comisión no tiene obligación alguna de aceptar el compromiso ofrecido[11].

Se trata de un escenario excepcional, aplicable a situaciones específicas[12], pues, lo lógico sería que, una vez iniciado el expediente, ya sea de oficio o a través de una denuncia, la terminación del mismo debiera ser la constatación de

---

sino consistir en una dispensa de la Comisión, de la que ella es la única autora, al dotar de obligatoriedad a los compromisos ofrecidos por la empresa.

[10] Nada obsta a que en un procedimiento sancionador puedan ser parte varias empresas. En estos casos, cada una de ellas es absolutamente autónoma para proponer y negociar unos compromisos con la Comisión, con independencia de que el resto de las implicadas decidan ir al procedimiento sancionador, o bien esperar al archivo de la investigación, en su caso. El único requisito exigible es que a todas ellas se les dé audiencia en el procedimiento, pudiendo cada una de ellas seguir un camino independiente.

[11] En el artículo 9 del Reglamento 1/2003 no se establece en qué estado del procedimiento puede una empresa formular un compromiso. Al respecto solo indica que la propuesta se puede hacer en el momento en el que la Comisión se dispone a adoptar una decisión que ordene la cesación de la infracción, siempre que dicha propuesta responda a las inquietudes que les haya manifestado la Comisión en su análisis preliminar. El procedimiento basado en la infracción de los artículos 101 y 102 del Tratado se puede iniciar a instancia de parte, mediante una denuncia formulada por cualquier persona, o de oficio, por la propia Comisión. Una vez presentada la denuncia, el asunto es objeto de una evaluación inicial en el que la autoridad de competencia analiza si es merecedor de una investigación adicional, en cuyo caso, define el alcance, las partes, los mercados y las prácticas que serán investigadas. Los resultados de esta evaluación inicial pueden llevar a descartar la investigación posterior, al considerarse que la conducta analizada no es infractora de las normas antitrust. Después de la evaluación inicial, y una vez informado el denunciante, se abre el procedimiento en el que se identifica a las partes, se describe el alcance de la investigación y se pormenorizan las conductas que pueden ser constitutivas de una infracción de las normas de competencia. En este momento, se invita a las partes a una reunión de evaluación de la situación, en la que la Comisión, les informará acerca del marco temporal en el que deben concluirse las conversaciones y la presentación de los posibles compromisos. Consideramos que la empresa debe comunicar a la Comisión su intención de proponer unos compromisos en una fase lo más temprana posible, una vez iniciado el procedimiento, la investigación, como indica el propio texto del Reglamento pues ello provocará que el procedimiento gane en eficiencia y se restaura con mayor agilidad la situación del mercado. Las partes, una vez recibido los resultados del análisis preliminar, presentarán sus compromisos. Ello, no obstante, no significa que la empresa se muestre conforme con los hechos y conductas relatados en el citado análisis. La Comisión someterá los compromisos a un *test market* con objeto de comprobar que la propuesta realizada por la empresa soluciona los problemas de competencia detectados en el expediente. La Comisión podrá declarar vinculantes los compromisos ofrecidos si considera que son adecuados. En caso contrario, podrá requerir a la empresa para que modifique el texto de la propuesta presentada, con objeto de que cumpla su finalidad. De no modificarse, o no ser todo lo eficiente que se espera, la Comisión podrá continuar el procedimiento previsto en el artículo 7 del Reglamento 1/2003, e imponer a la empresa una sanción. El procedimiento finaliza una vez que la Comisión emite su resolución. Esta Decisión se publicará conforme a lo previsto en el artículo 30 del Reglamento 1/2003.

[12] En este sentido, Temple Lang (2005), págs. 270 y sigs.

la existencia de una infracción de los artículos 101 o 102 TFUE y la orden de cesación de esta, e incluso la imposición de una sanción. O por el contrario, la verificación de que no se ha producido una conducta antitrust[13].

La terminación convencional de un procedimiento a través de la adopción de una decisión de compromisos se encontraba pensada para su aplicación a conductas de escasa relevancia y, como hemos avanzado, se aplicaba en casos excepcionales, ya que la terminación natural del expediente iniciado debía ser la comprobación de una conducta concreta. Sin embargo, su utilización se ha visto aumentada en los últimos tiempos en determinados sectores económicos[14]. Quizá porque esta forma de finalizar una investigación resulta especialmente útil en casos en los que la mera prohibición de una determinada conducta no resuelve adecuadamente la situación en el mercado[15] y, por las ventajas que la misma tiene para la empresa que está siendo investigada en el marco de un proceso sancionador e, incluso, para la propia autoridad de competencia impulsora del procedimiento que desde que adopta la decisión puede dedicar sus esfuerzos al estudio y análisis de otros comportamientos[16], que igualmente, puedan resultar anticompetitivos. Ello, sin duda, redundará en beneficio del mercado, al poder destinar los recursos a la investigación de otros asuntos.

En cualquier caso, hemos de advertir que el artículo 9.º del Reglamento comunitario no establece ninguna limitación acerca de las condiciones que debe reunir el asunto para que pueda llegarse a una terminación convencional del mismo mediante la adopción de una decisión de compromisos. Por tanto, en principio, es la propia Comisión la que decidirá en qué casos admitirá estas propuestas[17].

En el mismo sentido, el Reglamento tampoco contiene ningún precepto en el que se prevea cuál es el efecto directo de estas decisiones y sus repercusiones.

Pese a la amplía discrecionalidad que posee la Comisión[18] para aceptar los compromisos propuestos, estos han de cumplir una serie de condiciones mínimas. Así, su contenido debe abordar adecuadamente las preocupaciones sobre las cuestiones de competencia que la Autoridad ha identificado en su análisis preliminar. Además, han de resultar inequívocos y autoejecutables y su implementación no debe hacerse depender de la voluntad de un tercero ajeno a la toma de la decisión[19].

---

[13] *Vid*. artículo 7 del Reglamento 1/2003.

[14] Como ha puesto de manifiesto Rodilla Martí (2016), la utilización de esta herramienta ha superado, en los casos de abuso de posición de dominio, a los procedimientos previstos en el artículo 7 del Reglamento 1/2003, en los mercados de transferencia de tecnología.

[15] Allendesalazar Corcho (2008), pág. 20.

[16] En este sentido, Armengol i Gasull (2008), pág. 152, ha afirmado que la aplicación del artículo 9.º del Reglamento tiene como objetivo principal el poner fin a los procedimientos administrativos más que a las infracciones.

[17] No obstante, y pese a que no existe ninguna limitación, la Comisión no debe admitir aquellos casos que considere de mayor gravedad, *vid*. Dunne (2014), pág. 403.

[18] A propósito de esta amplia discrecionalidad que posee la Comisión en torno a la aceptación de los compromisos propuestos, Aranda Carles, Centeno Huerta y Pastor Ruiz (2013), pág. 331, consideran, de forma muy gráfica, que esta figura se sitúa más cerca del allanamiento del particular frente a la Comisión Europea que de la renuncia recíproca a parte de las pretensiones que fundamentan la transacción.

[19] *Vid*. el apartado 8.º de la contribución realizada por la Unión Europea ante el Comité de competencia de la OCDE en el marco de las reuniones de análisis sobre Commitment decisions in antitrust cases, celebrada en junio de 2016. Documento DAF/COMP/WD(2016)22. Disponible en *https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2016)22/en/pdf*.

La Comisión valora los compromisos propuestos según la naturaleza de la presunta infracción y la capacidad del ofrecimiento realizado para resolver de forma rápida y eficaz los problemas de competencia detectados.

En su decisión de compromisos, la Comisión, no entra a analizar si se han infringido las normas antitrust y, por ello, no se pronuncia acerca de la responsabilidad de la empresa, ya que ese no es su objetivo.

Tras un largo proceso de negociación, ha visto la luz la Directiva ECN+[20]. Esta norma tiene, entre otras, la finalidad de reforzar la aplicación del Derecho de la competencia por las Autoridades Nacionales de Competencia de los Estados miembros, de una forma más coordinada y eficaz. En ella, se abordan las decisiones sobre compromisos (art. 12) y se concreta la necesidad de que las autoridades nacionales posean competencias efectivas para supervisar la aplicación de las decisiones de compromisos, puedan reabrir los procedimientos cuando la situación en la que se adoptaron hubiera sufrido cambios sustanciales, las empresas actúen de forma contraria a lo que se decidió o, en aquellos supuestos en los que la decisión se hubiera basado en una información incompleta, incorrecta o engañosa.

No obstante, y pese al amplio margen de actuación que posee la Comisión, la adopción de decisiones de compromisos no es procedente en aquellos supuestos en los que la propia Comisión, o cualquier otra Autoridad de competencia, se disponga a imponer una multa (considerando 13 Reglamento 1/2003). En estos casos, nos encontramos ante una restricción de la competencia grave y la Comisión no aceptará una propuesta de compromisos.

Si bien, pese a la anterior afirmación, aún es posible acudir a un procedimiento que finalice mediante una resolución basada en un acuerdo entre la empresa y la Comisión en aquellas situaciones en las que nos encontremos ante un cártel (art. 10 bis Reglamento 773/2004)[21]. Nos referimos, concretamente, a los procedimientos de transacción, previstos como una solución de finalización convencional de un expediente específicamente destinado, en principio, para los casos de cárteles[22]. En ellos, como veremos a continuación, la decisión dictada por la Comisión será de prohibición, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 23 del Reglamento 1/2003.

1.2. *Decisiones de compromisos y decisiones de prohibición*

Nada obsta, como reconoce el Reglamento 773/2004, para que determinadas conductas que son objeto de un procedimiento sancionador también puedan finalizar a través de un acuerdo de terminación convencional y, además, con la imposición de una sanción[23].

---

[20] Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, *DOUE* L 11, de 14 de enero de 2019.

[21] Reglamento (CE) núm. 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE.

[22] Sobre estas cuestiones, *vid*. Olmedo Peralta (2021), especialmente en págs. 115 y sigs.

[23] Cachafeiro García (2017), pág. 187, pone de manifiesto que la principal diferencia entre la decisión de compromisos y el procedimiento de transacción es que este último es compatible con la declaración de la infracción y la imposición de una sanción. Más recientemente sobre las diferencias entre estos procedimientos, Olmedo Peralta (2021).

Sin embargo, estas transacciones, al contrario de las que analizamos, conllevan la comprobación y verificación de que se ha producido una infracción en materia de competencia y el reconocimiento por parte de la empresa de esa situación anticoncurrencial[24]. Precisamente, por ello, sobre la empresa recae la obligación de abonar el importe de la correspondiente sanción decidida por las autoridades de competencia.

En estos casos, no solo se ha llevado a cabo una investigación por contravenir las normas sobre competencia, sino que, además, la Comisión establece que se ha producido una transgresión de las mismas, y las empresas intervinientes también reconocen que han infringido las normas sobre competencia[25].

No obstante, dada esta situación, la empresa puede beneficiarse de la utilización de esta fórmula, pues a cambio de reconocer su participación en el ilícito concurrencial, puede ver reducida la sanción que, en caso contrario, habría de soportar[26]. A estas decisiones así adoptadas por la Comisión Europea les resulta de aplicación los artículos 7 y 23 del Reglamento comunitario[27].

Esta investigación previa también existe en el caso de que la decisión sea de compromisos, si bien, las autoridades de competencia en sus pesquisas no han llegado a la conclusión de que exista una conducta antitrust grave y merecedora de una infracción, sino que han detectado un problema de competencia que puede ser solucionado con un cambio de actitud de la empresa en el mercado. sin entrar a valorar si la conducta es sancionable conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Tratado. Por ello, la Comisión, en su decisión no realiza un pronunciamiento acerca de la existencia de la posible infracción y concluye alegando que ya no existen razones para que se mantenga su actuación[28].

En ambos casos, ya nos encontramos ante decisiones de compromisos como de prohibición en las que se imponga un remedio de comportamiento, el fin perseguido por las autoridades de competencia parece ser el de restablecer las condiciones del mercado de la manera más rápida posible y que vuelva a encontrarse en la situación anterior a la producción de los hechos investigados, así como el aumento de la eficiencia y eficacia administrativa[29], al abandonarse de forma temprana el expediente sancionador.

---

[24] La Comisión, una vez incoado el procedimiento con vistas a la adopción de una decisión en aplicación del capítulo III del Reglamento 1/2003, fijará un plazo para que la empresa pueda indicar que está dispuesta a iniciar conversaciones para intentar presentar una solicitud de transacción. Si estas conversaciones avanzan, la Comisión fijará un plazo para que se presente una solicitud de transacción que refleje el resultado de las conversaciones mantenidas y reconozca su participación en una infracción del artículo 101 del Tratado y su responsabilidad (art. 10 bis, apartado segundo, Reglamento 773/2004). Resulta, por tanto, que la declaración de haber cometido la infracción se convierte en un requisito formal y de obligado cumplimiento para que la Comisión pueda adoptar una decisión de transacción

[25] Sobre estos procedimientos de transacción Díez Estella (2015), págs. 13-36, en especial, págs. 17-19.

[26] Sobre este particular, Comunicación de la Comisión de sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo en casos de cártel y su modificación, cuya versión consolidada se puede consultar en *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1535455936667&uri=CELEX:02008XC0702(01)-20150805*.

[27] *Vid*. Núñez Osorio (2016).

[28] Así, se recoge en el apartado 117 de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 y 102 TFUE, de 20 de octubre de 2011, *DOUE* serie C núm. 308, disponible en *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1564762786247&uri=CELEX:52011XC1020(02)*.

[29] *Vid*. el apartado 13 de la Comunicación «Informe sobre el funcionamiento del Reglamento 1/2003», en *loc. cit*.

Sin embargo, como hemos visto, la situación de partida en la adopción de esta solución es distinta. Precisamente por estos motivos, también las consecuencias y las cautelas a la hora de valorar la corrección de la conducta propuesta y finalmente adoptada igualmente deben ser diferentes[30].

En el procedimiento de transacción, por el que se adopta una decisión de las reguladas en el artículo 7 del Reglamento, se produce un reconocimiento expreso de la existencia de una infracción a la que la Comisión pone remedio juntamente con la empresa.

Por el contrario, en los acuerdos de compromiso no hay una condena expresa, simplemente una investigación de la situación de mercado a la que se le pone un remedio pactado entre la empresa y la Comisión y que, esta última, considera suficiente para restaurar la situación en el mercado y no seguir adelante con el procedimiento. Y, es por ello, por lo que decide no imponer una multa a la empresa investigada[31], sin pronunciarse si ha habido una infracción, o si la misma sigue existiendo.

1.3. *Ventajas e inconvenientes de la terminación convencional mediante decisiones de compromisos*

Las ventajas de la terminación convencional de un procedimiento mediante la asunción de compromisos son indudables para todas las partes intervinientes en el asunto.

Así, entre los beneficios para la compañía implicada podemos señalar que el procedimiento de investigación se acorta de forma notable y la empresa evita la incertidumbre acerca de qué solución se alcanzaría en el caso de que se llegara hasta la terminación del mismo.

Además, puede eludir la imposición de una sanción y, lo que puede ser más interesante, sobre ella no existe una declaración expresa de la autoridad de competencia acerca de la comisión de una infracción.

En este sentido, el que no se reconozca la realización, por parte de la empresa, de un ilícito antitrust y no exista un pronunciamiento sancionador sobre esta cuestión dictada por la Autoridad de competencia, conlleva que la publicación a la que se ve abocado el ente administrativo no resulte del todo completa. Además, en dicha información pública no se realizará un pronunciamiento expreso sobre la presunta actuación ilícita de la empresa en el mercado. Así, la información parcial publicada, derivada de los hechos que han dado lugar a la adopción de compromisos, dificultará su posible utilización posterior en el ejercicio de una acción de reclamación por daños.

Del mismo modo, estas soluciones, facilitan a la empresa su futura actuación en el mercado, pues le permite conocer las prácticas comerciales que va a

[30] De hecho, incluso se plantea la doctrina si la finalización del procedimiento sancionador mediante acuerdos de transacción —*settlememts*— es un procedimiento reservado en exclusiva para las situaciones de cárteles o, por el contrario, puede resultar de aplicación en otros casos. *Vid*. Olmedo Peralta (2021), págs. 64 y sigs..

[31] Sobre estas cuestiones, *vid*. el apartado 4.º de la contribución realizada por la Unión Europea ante el Comité de competencia de la OCDE en el marco de las reuniones de análisis sobre Commitment decisions in antitrust cases, celebrada en junio de 2016. Documento DAF/COMP/WD(2016)22, *loc. cit*.

poder llevar a cabo, al menos de forma inmediata, sin riesgo a ser sancionada, siempre que el mercado permanezca en la misma situación y se encuentre cumpliendo los compromisos contenidos en la decisión dictada por la Autoridad de competencia.

Sin embargo, no solo las empresas encuentran en este sistema una forma óptima de finalizar una investigación sobre su actuación en el mercado. También las autoridades de competencia obtienen beneficios en la aplicación de este procedimiento, pues alcanzará sus objetivos de poner fin a la situación de posible infracción de la competencia de forma más rápida y eficaz, puede obtener de la organización compromisos respecto de prácticas restrictivas distintas a las consideradas inicialmente en su investigación, que han sido ofrecidas por la propia empresa, y. además, minimiza el riesgo de que la empresa proponente de los acuerdos plantee un recurso ante los Tribunales[32], aunque siempre tendrá esta vía abierta si se cumplen los requisitos para ello. Otra de las ventajas es que la celeridad en la finalización del expediente evitará la asignación de recursos innecesarios que se pueden utilizar para solucionar otros problemas de carácter más grave[33].

Incluso estas ventajas se pueden extender a la parte denunciante, pues aunque no contará con una declaración relativa a que se ha producido una práctica contraria a la competencia que le facilite el ejercicio de acciones judiciales, sí que verá cómo se pone fin a las actuaciones anticompetitivas que le venían perjudicando en su actuación en el mercado[34].

No obstante, frente a estos aspectos positivos, también la adopción de estos compromisos puede generar el que se produzcan ciertas situaciones negativas. Así, la empresa tendrá que valorar *a priori* la conducta que está realizando y si la investigación de la autoridad puede no tener fundamento alguno, o si tiene pruebas suficientes para acometer una defensa. Si bien, puede precipitarse y adoptar unos compromisos que resulten muy onerosos, renunciando a su posible defensa.

Otro de los efectos adversos puede ser el estigma que sobre la empresa puede recaer al realizarse la comunicación pública de que se han adoptado unos compromisos, pues puede entenderse como un reconocimiento implícito de la comisión de una infracción contra las normas de competencia[35].

Entre las consecuencias problemáticas que se plantean por el recurso a la utilización de las decisiones de compromisos se encuentra la posibilidad de que estas decisiones, pese a que en ellas no se constata la existencia de una infracción, puedan utilizarse en un procedimiento posterior de aplicación privada del derecho de la competencia[36]. En efecto, estas decisiones podrían considerar-

[32] Entre otros, Allendesalazar Corcho (2008), págs. 26 y 27.

[33] Tudor (2014), pág. 289. Sobre la reducción de los plazos en la finalización del expediente Mariniello (2014), págs. 4 y 5 y la no utilización de recursos innecesarios Italianer (2013), pág. 6; Wathelet (2015), pág. 553.

[34] Allendesalazar Corcho (2008), pág. 27.

[35] Callol García y Manzarbeitia Arambarri (2012). En sentido contrario se manifiesta Alonso Soto (2014), que considera una ventaja reputacional para la empresa el hecho de que no haya sido expedientada y que no exista una declaración de práctica prohibida ni la imposición de una multa.

[36] A favor de concederles un cierto valor probatorio a las decisiones e incluso a las declaraciones realizadas a lo largo del procedimiento que conduce a la terminación convencional, se muestra Olmedo Peralta (2019b) y (2019c), págs. 979-1004. También, Botteman y Patsa (2013), págs. 365 y sigs.

se como un indicio de que se ha cometido una infracción antitrust por parte de la empresa o, por el contrario, no otorgarles valor alguno, dado el silencio que en ellas se mantiene en lo que se refiere a la conducta anticoncurrencial[37].

1.4. *El principio de proporcionalidad y las decisiones sobre compromisos*

El Reglamento 1/2003 permite a la Comisión adoptar cualquier remedio, ya sea de comportamiento o estructural, que resulte necesario para poner fin de forma efectiva a la infracción, si bien su contenido debe basarse en el principio de proporcionalidad.

Los remedios estructurales deben ser una solución excepcional en los procedimientos sancionadores y solo deben imponerse en aquellos casos en los que no sea posible utilizar un remedio de comportamiento que resulte igual de eficaz, o cuando el remedio de comportamiento resulte más gravoso para la empresa[38].

Estos remedios de carácter estructural exigen que la decisión de la Autoridad de defensa de la competencia sea adecuada y necesaria para restaurar las condiciones de competencia en el mercado y dada su naturaleza y efectos se exige una proporcionalidad más estricta[39]. La imposición de un cambio estructural en la empresa solo responde al principio de proporcionalidad si de la propia estructura de la empresa se deriva un riesgo sustancial de una infracción duradera o reiterada. En efecto, estos remedios persiguen corregir un fallo en la estructura del mercado y su carácter es cuasi-regulatorio en lugar de disuasorio, por ello, coincidimos con quienes afirman que es fácil que se excedan de la finalidad que deben tener[40].

Pese a que la redacción del artículo 9 del Reglamento, al regular los compromisos no realiza una referencia expresa al principio de proporcionalidad, este debe ser respetado, al tener la consideración de principio general del Derecho de la Unión que, como indicó el Tribunal de Justicia Europeo en el caso *Alrosa*, debe ser un criterio para valorar la legalidad de las decisiones de la Comisión en su calidad de autoridad de la competencia[41].

Si bien, la aplicación de este principio se ha de matizar en el marco de estos compromisos que, como hemos indicado, los propone voluntariamente la empresa con el objeto de que se dé por finalizado el procedimiento de infracción, sin que exista pronunciamiento alguno en cuanto a la conducta o práctica, evitando así la constatación de la existencia de una violación del Derecho de la competencia y la posible imposición de una multa.

Por ello, la Comisión, en aplicación de este principio, debe verificar el hecho de que los compromisos presentados responden a las inquietudes que manifestó a las empresas sobre la posible incompatibilidad con las normas sobre competencia. Además, habrá de comprobar que en el marco de la negociación no se han

[37] Sobre estos temas volveremos más adelante en este trabajo, al analizar los efectos vinculantes de las decisiones de compromisos.

[38] *Vid*. considerando 12 del Reglamento 1/2003.

[39] Marcos Fernández (2018), pág. 353.

[40] *Ibid*., pág. 352.

[41] STJUE, Gran Sala, de 29 de junio de 2010, asunto C-441/07 P, caso *Alrosa* (ECLI:EU:C:2010:377).

propuesto compromisos menos gravosos que respondan de un modo igualmente adecuado a las citadas inquietudes. En estas valoraciones resulta necesario que las autoridades de competencia también evalúen el interés de los terceros.

En cualquier caso, estas decisiones se adoptan sin tener que entrar a valorar si de aplicarse el procedimiento del artículo 7.º del Reglamento, el compromiso acordado habría sido más benigno para la empresa[42]. De hecho, la Comisión no está obligada a buscar una solución menos rigurosa que aquellas que le han sido propuestas. No obstante, la empresa en el momento de presentar los remedios a las prácticas o conductas que está realizando acepta conscientemente la posibilidad de que sus propuestas sobrepasen lo que la propia Comisión hubiera podido decidir si hubiera seguido adelante el procedimiento sancionador[43].

La utilización de los compromisos, por tanto, reduce la exigencia de proporcionalidad y facilita la adopción de remedios que pueden resultar incluso desproporcionados y que la Comisión no habría podido adoptar de seguir el procedimiento sancionador[44].

1.5. *Control del cumplimiento de las decisiones de compromisos*

Los compromisos vinculan a las partes durante su vigencia. Para el efectivo cumplimiento de los remedios adoptados en la decisión, la Comisión Europea ha sido dotada de distintas facultades. Así, podrá dejar sin efectos los compromisos asumidos; podrá reanudar el expediente y, también, tiene la potestad para imponer multas y sanciones.

Estos compromisos, pese a poder establecerse con una duración determinada, pueden dejarse sin efecto en cualquier momento. Concretamente, la Comisión podrá reanudar el expediente en los casos en los que se produzca alguna modificación de la situación de hecho, respecto de un elemento esencial de la decisión; si la empresa interviniente en el mismo no cumple los compromisos alcanzados, o bien porque la decisión fue adoptada basándose en informaciones incompletas, inexactas o engañosas facilitadas por la parte proponente del acuerdo (art. 9.2 Reglamento 1/2003).

Además de la reanudación del expediente, la Comisión se encuentra dotada de poder sancionador en los casos en los que las empresas no cumplan el compromiso adoptado en una decisión con arreglo al artículo 9 del Reglamento 1/2003 y también en aquellas situaciones en las que no respeten, ya sea de forma deliberada o por negligencia, el compromiso adquirido. Así, en los artículos 23.2.*c)* y 24.1.*c)* de esta norma comunitaria se le faculta para imponer a la empresa incumplidora multas, ya sean sancionadoras o coercitivas[45]. Las sanciones pueden alcanzar has-

[42] *Vid*. fundamentos jurídicos 40,41 y 46-50, de la STJUE, caso *Alrosa*, en *loc. cit*. Precisamente, en este asunto, la Gran Sala se manifiesta en este sentido, anulando la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 11 de julio de 2007 (ECLI:EU:T:2007:220), en la que el Tribunal había llegado a la conclusión de que resultaba necesario declarar nula la Decisión adoptada por la Comisión Europea al no haberse tenido en cuenta el principio de proporcionalidad en la admisión de la propuesta de compromisos y contener remedios que iban más allá de los que la propia autoridad de la competencia habría impuesto si el procedimiento hubiera seguido adelante.

[43] En este sentido, *vid*. TUDOR (2014), pág. 288, en especial nota 41.

[44] MARCOS FERNÁNDEZ (2018), pág. 345.

[45] Sobre este particular, *vid*. fundamentos 47-64 de la Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera), de 6 de febrero de 2014, asunto T-342/11, ECLI:EU:T:2014:60, en la que se reitera la facultad de la Comisión de

ta un máximo del 10 por 100 del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior. Por su parte, las multas coercitivas pueden alcanzar hasta un 5 por 100 del volumen de negocios medio diario realizado durante el ejercicio social anterior por cada día de retraso contado a partir de la fecha que la Comisión fije en su decisión, con el fin de obligarla a cumplir el compromiso.

Es del todo lógico que el ordenamiento jurídico le reconozca a la Comisión la posibilidad de reaccionar ante el incumplimiento de los compromisos. En otro caso, dichos compromisos no serían eficaces en el ámbito en el que se adoptaron y no podrían ejecutarse debidamente.

En cualquier caso, el Reglamento no dispone el procedimiento que la Comisión ha de seguir para determinar que una empresa está incumpliendo el compromiso ni tampoco los mecanismos de los que se puede valer para evaluar el cumplimiento del remedio adoptado. Como se ha indicado, esta situación puede dar lugar a la generación de conflictos no solo entre las autoridades de competencia y la empresa participe en la decisión sino también en relación a terceras empresas que se puedan ver afectadas[46].

Respecto a la posibilidad de que los terceros, que no han sido parte en la decisión, puedan exigir a la Comisión, o a las autoridades judiciales, que la empresa cumpla los compromisos asumidos, al considerar que su falta de cumplimiento les está generando un perjuicio, resulta posible, dado el efecto jurídico *erga omnes* de las decisiones de la Comisión. Así, entendemos que la legitimación para poder impugnar estas decisiones también la ostentan aquellos terceros que se puedan ver afectados por la decisión de compromisos[47].

Por el contrario, la resolución que deniegue la adopción de los compromisos no es recurrible, pues en tal caso el procedimiento sancionador se lleva hasta su finalización. No hemos de olvidar que la admisibilidad de los compromisos es una facultad discrecional de la Autoridad de la competencia y no un derecho subjetivo de las empresas[48].

Las decisiones por las que la Comisión convierte en vinculantes los compromisos, pueden ser revisadas en vía judicial. La competencia, en el ámbito comunitario, la ostenta el Tribunal de Primera Instancia y en casación el Tribunal de Justicia de la Unión[49].

2. La Ley de Defensa de la Competencia y su Reglamento de desarrollo

En nuestra norma interna también se reconoce esta forma convencional de terminación de los procedimientos iniciados por las autoridades de competen-

decidir la posibilidad de reabrir el procedimiento y sancionar por vulneración del contenido de los artículos 101 o 102 TFUE, o bien, proceder por el incumplimiento de una decisión de compromisos.

[46] *Vid*. Cases Pallarés y Menor Pérez (2008), pág. 331.

[47] *Vid*., los fundamentos 36 a 41 de la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el caso *Alrosa* en *loc. cit*., en la que se realiza una crítica acerca de las distintas categorías de partes y terceros. También resulta de interés acerca de la legitimación para realizar la impugnación, la Sentencia del Tribunal General (Sala Octava), de 15 de septiembre de 2016, recaída en el asunto T-76/14, ECLI:EU:T:2016:481.

[48] No obstante, ha sido frecuente que las empresas implicadas en un procedimiento de compromisos recurran a los Tribunales ante la decisión de la Comisión de su no aceptación, alegando que esta negativa les sitúa en una situación de indefensión.

[49] En el caso del ordenamiento jurídico español, es competente para conocer de estas impugnaciones la jurisdicción contencioso administrativa.

cia, tanto nacional como autonómica. Así, el artículo 52 de la Ley de defensa de la competencia, prevé la terminación de los expedientes sancionadores mediante la adopción de una resolución en la que se recojan unos acuerdos de compromisos[50].

El artículo 39 del Real Decreto 261/2008, por el que se aprueba el Reglamento de defensa de la competencia, define el procedimiento que se ha de seguir para la presentación de estos acuerdos de compromisos, las distintas opciones de las que dispone la autoridad de defensa de la competencia ante los compromisos presentados, así como el contenido de la resolución y la calificación de las posibles infracciones, en caso de incumplimiento de la resolución que ponga fin al procedimiento mediante la terminación convencional.

La extinta Comisión Nacional de la Competencia publicó unas directrices con la finalidad de que sirvieran como guía de actuación de la propia Comisión y que ayudaran a las empresas a discernir cómo debían proceder en el supuesto de que contra su actuación en el mercado se iniciara una investigación y ante esos hechos propusieran unos compromisos como fórmula de terminación convencional de un expediente sancionador[51].

La posibilidad de proponer unos compromisos es una opción que posee cualquier empresa en aquellos supuestos en los que la CNMC ha decidido incoar un expediente sancionador por una posible infracción de los artículos 1, 2 y/o 3 de la Ley de defensa de la competencia.

Se trata de una fórmula atípica de terminación de un procedimiento sancionador, pues tampoco en nuestro ordenamiento jurídico se produce una declaración sobre si se ha cometido una infracción contra las normas de competencia y, por ende, no se impone una sanción.

La empresa puede presentar estos compromisos en cualquier momento antes de que la Dirección de Competencia eleve una propuesta de resolución a la Comisión. Al igual que ocurriera en los compromisos presentados en un procedimiento seguido ante la Comisión Europea, las autoridades nacionales recomiendan que la solicitud se presente lo antes posible, pues de ello también depende la viabilidad de que la propuesta sea aceptada[52]. El interés de las autoridades de competencia por esta presentación temprana radica en la posibilidad de acortar el período de tramitación del expediente y adoptar cuanto antes los remedios que pongan fin a una situación de restricción de la competencia. De hecho, cuanto más tiempo transcurra desde la comisión de la infracción, existirá una convicción más fundada sobre la misma y mayores serán las dificultades para que la comisión pueda formular una resolución justificada en el interés público, pues tendrá mayor convencimiento de que la conducta es de carácter sancionable[53].

---

[50] El artículo 52 de la Ley de defensa de la competencia prevé que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pueda resolver la terminación del procedimiento sancionador cuando los presuntos infractores propongan compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las conductas objeto del expediente y quede garantizado suficientemente el interés público.

[51] Comunicación sobre terminación convencional de expedientes sancionadores, Comisión Nacional de Competencia, 2011. Un apunte sobre el valor jurídico de esta Comunicación, así como la dulcificación que vino a proporcionar a la tramitación del expediente en Fernández Rodríguez (2012).

[52] En este sentido, *vid*. apartados 11, 20 y 26 de la comunicación sobre terminación convencional de expedientes sancionadores.

[53] Sobre el momento en que se debe presentar la solicitud de terminación convencional en un procedimiento seguido ante la Autoridad española, Tudor (2014), págs. 299 y 300.

Los compromisos propuestos serán vinculantes para la empresa si son aceptados por la Comisión que, en cualquier caso, ostenta el poder discrecional para admitirlos o, en su caso, rechazarlos y continuar con el expediente sancionador[54].

En todo caso, los compromisos propuestos deben cumplir varios requisitos. En primer lugar, que con su adopción quede garantizado el interés público; que resuelvan los efectos sobre la competencia derivados de las posibles conductas prohibidas; puedan implementarse de manera rápida y efectiva y, por último, que la vigilancia de su cumplimiento y su efectividad sea viable y eficaz.

El acuerdo del inicio de la terminación convencional no se llevará a cabo en aquellos casos en los que se investigue una conducta que se agote en sí misma; la práctica susceptible de infracción lo sea en relación con un cártel; cuando las conductas hayan tenido efectos irreversibles sobre la competencia durante un período de tiempo significativo o aquellas hubieran afectado a una parte sustancial del mercado o, en aquellos casos en los que la CNMC estime necesario que exista un pronunciamiento expreso de infracción de la normativa de competencia. Si los presuntos infractores han sido declarados responsables de una práctica prohibida por conductas similares o hubieran sido parte de una terminación convencional previa, tampoco se podrán ver beneficiados de esta forma de finalización del expediente.

No obstante, estas prohibiciones de adopción de compromisos, existe un debate acerca de si es posible poner fin a un expediente mediante la adopción de compromisos respecto de conductas que han tenido un efecto restrictivo en el mercado, o si, necesariamente dichas conductas deben excluirse de este mecanismo convencional y resultar, en cualquier caso, sancionadas[55].

Como hemos ido poniendo de manifiesto a lo largo de este trabajo, las normas sobre competencia lo que requieren es que los compromisos aportados por la empresa solucionen los problemas derivados de las conductas que están siendo objeto del expediente y que resulte garantizado el interés público. En principio, por tanto, estos requisitos normativos podrían alcanzarse aún en el supuesto de que hubiera existido una conducta infractora, siempre que los compromisos presentados puedan solventar los efectos negativos y resulten adecuados para restablecer la competencia en el mercado. Ello, no obstante, no significa que el recurso a este expediente pueda significar que la utilización de estos acuerdos de compromisos solo tenga por objeto no sancionar a las empresas por las infracciones cometidas[56], o se conviertan en una forma de regulación del mercado por parte de las autoridades de competencia[57]. Como ha indicado la más autorizada doctrina, si la decisión de compromisos es la mejor opción para eliminar una

[54] Baño León (2015), pág. 1123, se plantea si, en el caso de que la Autoridad de competencia y la empresa mantengan conversaciones acerca de unos posibles acuerdos, que finalmente no sean adoptados por la Comisión, esta puede utilizar en el procedimiento sancionador como prueba de cargo. Llega a la conclusión de que no es posible, pues las propuestas de la empresa solo producen efecto en el procedimiento seguido para llegar a un acuerdo. De otro modo, afirma que estaríamos en presencia de una actitud contraria a la presunción de inocencia y al derecho a no declarar contra sí mismo.

[55] Sobre este particular, resulta muy esclarecedor el trabajo de Cachafeiro García (2016), págs. 331 y sigs.

[56] *Vid*. los comentarios al recurso mantenido entre la Autoridad gallega de competencia y la CNMC resuelto por la Sentencia de 27 de enero de 2016, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ampliamente analizada por Cachafeiro García (2016).

[57] En este sentido, y comentando el mismo asunto, se pronuncia Marcos Fernández (2018), para el que la terminación convencional no debe utilizarse si lo procedente es la imposición de una sanción.

restricción de competencia su utilización se encuentra plenamente justificada, aun cuando ello signifique no sancionar una conducta[58]. El incumplimiento de los compromisos se considera como una infracción muy grave de la LDC y, por ello, la empresa podrá ser sancionada[59].

En el apartado trece de la Comunicación de la Comisión Nacional de Competencia se realiza una mención a la posibilidad de que, en la terminación convencional, la autoridad pueda entrar a valorar en la propia resolución la compatibilidad con la normativa de competencia de las conductas analizadas, pese a que no se pronuncie sobre la acreditación de la infracción. Manifestación, esta última más acorde con los acuerdos de carácter transaccional.

Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre en el ordenamiento comunitario, las normas españolas sobre defensa de la competencia no contemplan la finalización de los procedimientos sancionadores mediante terminación por acuerdo de transacción. Pese a las bondades que rodean a esta forma de finalización de los procedimientos sancionadores, en la Directiva ECN+ no se ha realizado una mención expresa a este tipo de acuerdos, quizá por la falta de reconocimiento de estos procedimientos en algunos de los ordenamientos jurídicos internos[60], como es nuestro caso.

No obstante, el interés de las autoridades de competencia por la incorporación a nuestra norma de los procedimientos de transacción es creciente y así lo han manifestado públicamente, poniendo de manifiesto que una modificación de la LDC en la que se incluyera este tipo de procedimiento, además de resultar una novedad relevante, reportaría ventajas para todos los intervinientes[61]. Así, se agilizarían los procesos sancionadores mediante una terminación consensuada, se reduciría la litigiosidad y las empresas se podrían ver protegidas frente a una reclamación de daños, contribuyendo a equilibrar la aplicación pública y privada de estas normas[62].

III. EFECTOS VINCULANTES DE LAS DECISIONES SOBRE COMPROMISOS EN LAS JURISDICCIONES NACIONALES

Quizá uno de los problemas que hoy presentan las decisiones dictadas por las autoridades de competencia en la finalización de un procedimiento convencional son su posible repercusión en los procedimientos de aplicación privada del Derecho de la competencia

El párrafo primero del artículo 16 del Reglamento 1/2003 dispone que cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre la aplicabilidad de los artículos 101 y 102 del TFUE que ya haya sido objeto de una decisión

---

[58] Cachafeiro García (2016), pág. 339.

[59] Así se recoge en el artículo 62.4.*c)* LDC. La sanción a esta conducta puede consistir en una multa que ascienda hasta el 10 por 100 del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa [art. 63.1.*c)* LDC]. Junto a estas sanciones se pueden imponer multas coercitivas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los compromisos [art. 67.*d)* LDC].

[60] Se lamenta de este «olvido» del legislador comunitario, si bien en referencia a la Propuesta de Directiva, Cachafeiro García (2017), págs. 198 y 199.

[61] En este sentido, *vid*. la conferencia pronunciada en las XI Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia, Málaga 24-25 de mayo de 2018, por el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Marín Quemada (2018).

[62] También, más extensamente, De Guindos Talavera (2018), págs. 125-127.

de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la misma. Corresponde al órgano jurisdiccional apreciar si procede suspender su procedimiento en aquellos casos en los que su decisión pueda entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión, en un expediente que esta hubiera incoado.

En efecto, se trata de que las competencias que ostentan cada uno de los distintos órganos se mantengan y se eviten, en la medida de lo posible, las distorsiones en las que se pudiera incurrir en la aplicación del derecho. Así, como indica el considerando 22 del Reglamento 1/2003, se garantiza el respeto de los principios de seguridad jurídica y aplicación uniforme de las normas de competencia comunitarias.

En principio, por tanto, podríamos afirmar que las decisiones de la Comisión tienen un efecto vinculante. Este efecto se hace extensible a aquellas constataciones que se recojan en la propia decisión acerca de la compatibilidad de una determinada conducta con respecto al contenido de los artículos 101 y 102 del Tratado. Como se ha puesto de manifiesto, ello significa que el juez ya no está autorizado ni obligado a verificar por sí mismo la compatibilidad de un comportamiento con los citados artículos, aunque conserve su derecho a interponer una cuestión prejudicial[63].

Sin embargo, el propio Reglamento reconoce, en su considerando 13, que las decisiones relativas a los compromisos se entenderán sin perjuicio de los poderes de las autoridades de competencia y de los órganos jurisdiccionales para adoptar una postura sobre la conducta enjuiciada.

Del mismo modo, en el considerando 22 del Reglamento 1/2003, tras declarar que el sistema de competencias paralelas conlleva el que se deban evitar decisiones contradictorias aclara, en su último párrafo, que las decisiones sobre compromisos no afectan a la facultad de los órganos jurisdiccionales y a las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado (101 y 102 TFUE).

Como hemos puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo, la Comisión puede incorporar a su Decisión los compromisos propuestos por la empresa sin pronunciarse acerca de si se ha producido una infracción de las recogidas en los artículos 101 y 102 TFUE. Es más, normalmente, la Autoridad de competencia el único análisis que habrá realizado tendrá un carácter preliminar de la situación de competencia en el mercado.

En el año 2016, el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE[64], en la que solicitaba una respuesta acerca de la interpretación del ar-

[63] *Vid*., extensamente sobre estas cuestiones, Calvo Caravaca y Suderow (2015), pág. 125. También, Sancho Gargallo (2018), págs. 191-205.

[64] El procedimiento principal gira en torno a la ya conocida y prolífica cuestión a la que nuestros tribunales y doctrina han dedicado tanto tiempo y, que aún parece, no alcanzar una solución unívoca. Se analizaba una relación contractual compleja por la que se cedía el usufructo de una gasolinera a favor de Repsol y, a la vez, se arrendaba la misma al cedente por un plazo de veinticinco años, formalizándose un contrato de exclusiva de abastecimiento. El Tribunal Supremo, antes de entrar a declarar la posible nulidad de estos contratos, y consciente de que Repsol había propuesto una serie de compromisos que habían sido aceptados por la Comisión mediante Decisión 2006/446/CE, y en la que había planteado sus dudas acerca de la compatibilidad de los acuerdos de suministro de larga duración y los pactos sobre no competencia entre Repsol y determinados minoristas, al considerar que podía existir un riesgo de exclusión del mercado español de combustible al por menor, decidió plantear dos cuestiones prejudiciales.

tículo 16 del Reglamento 1/2003, en el asunto C-547/16, *Gasorba*[65]. La primera de las cuestiones planteadas, que es la que se relaciona con este trabajo, versa acerca de si conforme al artículo 16.1 del Reglamento 1/2003, el contenido de los acuerdos de compromisos recogidos en la decisión de la Comisión impide que los mismos puedan ser declarados nulos por un tribunal nacional en atención a la duración del plazo de exclusiva del abastecimiento, aunque sí pudieran serlo por otras causas.

La prohibición de divergencia a la que hace referencia el artículo 16 del Reglamento 1/2003 se hace extensiva a las decisiones de la Comisión adoptadas conforme al artículo 9 de esta misma norma, ya que en aquel precepto se hace referencia a todas las decisiones que la Comisión pudiera adoptar conforme al Reglamento, sin limitarlas a un determinado tipo de ellas. No obstante, la Abogado General nos recuerda en sus conclusiones, que dicha prohibición solo puede ser tan amplia como lo sea el contenido normativo de la decisión de que se trate. En la Decisión no se realiza, en ningún momento, una declaración vinculante sobre la legalidad de los contratos de compra exclusiva celebrados entre las partes intervinientes en este asunto[66].

Las decisiones adoptadas en virtud del artículo 9 del Reglamento 1/2003 no pueden generar en las empresas afectadas la confianza en que su conducta es conforme a las normas de competencia, pues estos pronunciamientos de la Comisión no convierten en lícitos los comportamientos de una determinada empresa en el mercado. Por ello, la adopción de estos compromisos no convalida la conducta de la empresa.

La sentencia dictada en el asunto *Gasorba* viene a reconocer la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales puedan entrar a examinar la validez de los acuerdos o pactos entre las empresas pudiendo, por tanto, conocer del fondo del asunto y declarar su nulidad conforme al derecho de la competencia, pese a la existencia de una decisión de compromisos.

No obstante, el juez nacional debe tener en cuenta el análisis preliminar realizado por la autoridad de competencia y considerarlo como un indicio del carácter contrario a la competencia.

La importancia de esta resolución es indudable, pues como ya adelantara la Abogado General en sus conclusiones, con ella se sentarían las bases de la configuración práctica del sistema descentralizado de defensa de la competencia que establece el Reglamento 1/2003, al determinar no solo el alcance de las decisiones de compromisos de la Comisión sino también la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales[67].

En consonancia con lo dispuesto por el TJUE nuestro Tribunal Supremo concluye que la decisión de compromisos adoptada por la Comisión Europea relativa a acuerdos entre empresas no impide que los tribunales nacionales examinen la conformidad de esos acuerdos con las normas sobre competencia y

---

[65] El pronunciamiento del TJUE se recoge en la Sentencia de 23 de noviembre de 2017, asunto *Gasorba*, C-547/16, ECLI:EU:C:2017:891. Un comentario a la misma lo podemos consultar en MANZANARES MARTÍN (2018), págs. 25-38.

[66] Conclusiones de la Abogado General, Sra. Juliane Kokott, presentadas el 14 de septiembre de 2017, en el asunto C- 547/16, ECLI: EU:C:2017:692 (apartados 29-31).

[67] Fundamento 4.º de las Conclusiones, asunto *Gasorba*, en *loc. cit.*

declarar su nulidad. Así, pese a que las decisiones convierten los compromisos en obligatorios no certifican que la práctica sea lícita[68].

El TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse, de nuevo, acerca de la aplicación del artículo 9 del Reglamento 1/2003, mediante la Sentencia de 9 de diciembre de 2020[69], En esta ocasión, resolviendo un recurso de casación interpuesto por Groupe Canal + SA contra la Sentencia dictada por el Tribunal General de 12 de diciembre de 2018[70]. En ella se incide en que las decisiones de la Comisión adoptadas conforme al artículo 9 del Reglamento 1/2003 se entienden sin perjuicio de la facultad de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de declarar la infracción de los artículos 101 y 102 TFUE. Si bien, una resolución de un tribunal que obligue a una empresa a incumplir los compromisos adoptados sería manifiestamente incompatible con la decisión y ello vulneraría el contenido del artículo 16.1 Reglamento 1/2003[71].

Debemos concluir afirmando que es un hecho incuestionable, pues así también lo han manifestado las empresas y las autoridades de competencia, la bondad con la que cuentan las decisiones de compromisos, adoptadas conforme al artículo 9 del Reglamento 1/2002, frente a aquellas otras de prohibición (art. 7 Reglamento).

El aliciente principal para recurrir a este procedimiento se basa en el hecho de que sobre la empresa no recae el reconocimiento de que ha cometido una infracción de las normas de competencia.

La posibilidad de que un Tribunal pueda conocer de una posible vulneración de los artículos 101 y 102 TFUE sobre una cuestión que ha sido admitida mediante una Decisión de compromisos no invalida este procedimiento ni le resta eficacia. A nuestro entender, que la empresa se comprometa, mediante la presentación de unos compromisos, a corregir una situación en el mercado que puede resultar comprometida respecto de las normas sobre competencia, demuestra su intención de enmendar sus controvertidas actuaciones y mejorar. Por ello, consideramos que resultan positivos para el mercado y abogamos por una utilización más extendida de los mismos.

IV. BIBLIOGRAFÍA

ALLENDESALAZAR CORCHO, Rafael (2008), «Posibles reacciones frente a eventuales restricciones de la competencia», en MARTÍNEZ LAGE, S., y PETITBÓ JUAN, A. (dirs.), *Remedios y sanciones en el Derecho de la competencia*, Fundación Rafael del Pino y Marcial Pons, Madrid, págs. 17-36.

ALONSO SOTO, Ricardo José (2014), «La terminación convencional de los procedimientos sancionadores en la Ley de defensa de la competencia», en AAVV, *2014 Practica Mercantil para Abogados»*, La Ley, Madrid (La Ley 4161/2014).

ARANDA CARLES, Bárbara; CENTENO HUERTA, Sonsoles, y PASTOR RUIZ, Federico (2013), «Procedimientos en materia de defensa de la competencia», en LOMA-OSORIO, D., *Tratado de Derecho de la Competencia*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 229-345.

[68] Así, el Tribunal Supremo, en Sentencia 67/2018, de 7 de febrero, ECLI:ES:TS:2018:297, recoge el pronunciamiento del TJUE y declara la ineficacia de la relación jurídica.

[69] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda), de 9 de diciembre de 2020, Asunto C-132/19 P, ECLI:EU:C:2020:1007. Un comentario a esta sentencia en KEANE (2021).

[70] Sentencia del Tribunal General de 12 de diciembre de 2018, asunto T-873/16, ECLI:EU:T:2018/904.

[71] *Vid*. fundamentos 108-117 de la Sentencia TJUE, asunto C-132/19, en *loc. cit*.

ARMENGOL I GASULL, Oriol (2008), «Las decisiones sobre compromisos del art. 9 del Reglamento 1/2003», en MARTÍNEZ LAGE, S., y PETITBÓ JUAN, A. (dirs.), *Remedios y sanciones en el Derecho de la competencia*, Fundación Rafael del Pino y Marcial Pons, Madrid, págs. 149-162.

BAÑO LEÓN, José M.ª (2015), «Artículo 52. Terminación convencional», en MASSAGUER, J.; SALA ARQUER, J. M.; FOLGUERA, J., y GUTIÉRREZ, A. (dirs.), *Comentario a la Ley de defensa de la competencia*, Civitas, Madrid, págs. 1119-1128.

BOTTEMAN, Yves, y PATSA, Agapi (2013), «Towards a more sustainable use of commitment decisión in article 102 TFUE Cases», *Journal of Antitrust Enforcement*, vol. 1, núm. 2, págs. 347-374, disponible en *https://academic.oup.com/*antitrust/*article/1/2/347/171556*.

CACHAFEIRO GARCÍA, Fernando (2017), «Terminación convencional de los expedientes sancionadores por la infracción del Derecho de la competencia», en ROBLES MARTÍN-LABORDA, A. (coord.), *La lucha contra las restricciones de la competencia: sanciones y remedios en el ordenamiento jurídico español*, Comares, Granada, págs. 185-221.

— (2016), «Por las buenas o por las malas: ¿En qué casos puede la autoridad de competencia acordar la terminación convencional del expediente sancionador?, *ADI* 36 (2015-2016), págs. 331-340.

CALLOL GARCÍA, Pedro, y MANZARBEITIA ARAMBARRI, Jorge (2012), «La terminación convencional en procedimientos sancionadores por conductas restrictivas de la competencia: una consideración práctica», en *2012 Práctica mercantil para abogados. Los casos más relevantes en 2011 en los grandes despachos*, La Ley, Madrid, (La Ley 16415/2012).

CALVO CARAVACA, Alfonso Luis, y SUDEROW, Julia (2015), «El efecto vinculante de las resoluciones de las autoridades nacionales de competencia en la aplicación privada del Derecho antitrust», *CDT*, vol. 7, núm. 2, págs. 114-157.

CASES PALLARÉS, Lluís, y MENOR PÉREZ, Javier A. (2008), «Reacción ante los incumplimientos de compromisos y soluciones. La valoración a *posteriori* de la efectividad de los remedios», en MARTÍNEZ LAGE, S., y PETITBÓ JUAN, A. (dirs.), *Remedios y sanciones en el Derecho de la competencia*, Fundación Rafael del Pino y Marcial Pons, Madrid, págs. 319-340.

DE GUINDOS TALAVERA, Beatriz (2018), «Propuestas de reforma de la Ley de competencia», *Revista de Economía del ICE*, *Regulación de Mercados y Competencia,* núm. 905, págs. 121-133.

DÍEZ ESTELLA, Fernando (2015), «La terminación convencional en el Derecho de la competencia, ¿Una solución adecuada a un procedimiento sancionador?», *Icade. Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales*, 95, págs. 13-36.

DUNNE, Niamh (2014), «Commitment decisión in EU competition law», *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 10, núm. 2, págs. 399-444.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón (2012), «La terminación convencional en el procedimiento sancionador por conductas anticoncurrenciales», *Rcd*, 11 (La Ley 16495/2012).

FONTESTAD PORTALÉS, Leticia (2019), «La independencia judicial en el Derecho de la competencia», en OLMEDO PERALTA, E. (dir.), *Técnicas cooperativas para la aplicación del derecho de la competencia en la Unión Europea y España*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 193-227.

GÓMEZ TRINIDAD, Silvia (2007), *El Reglamento 1/2003 y la finalización del procedimiento de defensa de la competencia seguido ante la Comisión Europea*, Marcial Pons, Madrid.

ITALIANER, Alexander (2013), «To commit or not to commit, that is the question», *CRA Competition Conference,* Bruselas, 11 de diciembre de 2013, Comisión Europea, págs. 1-9. Disponible en *https://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2013_11_en.pdf*.

KEANE, Benoît (2021), «Commitments, for Better or for Worse? C-132/19 P Groupe Canal+», *Journal of European Competition Law & Practice*, disponible en *https://doi.org/10.1093/jeclap/lpab027*.

LORENTE HURTADO, Fernando (2008), «La terminación convencional en los procedimientos sancionadores nacionales», en MARTÍNEZ LAGE, S., y PETITBÓ JUAN, A. (dirs.), *Remedios y sanciones en el Derecho de la competencia*, Fundación Rafael del Pino y Marcial Pons, Madrid, págs. 163-176.

MANZANARES MARTÍN, Blanca (2018), «La eficacia de las decisiones de compromisos a la luz de la Sentencia TJUE de 23 de noviembre de 2017 (C-547/16)», *Anuario de Derecho de la Competencia*, Thomson Reuters Civitas, Madrid, págs. 25-38.

MARCOS FERNÁNDEZ, Francisco (2018), «Remedios y obligaciones impuestos por las autoridades de defensa de la competencia», *CDT*, vol. 10, núm. 1, págs. 331-371.

MARÍN QUEMADA, José María (2018), «Reformas regulatorias en el ámbito de la competencia: la trasposición de la Directiva de daños, la propuesta de Directiva ECN+ y la posible reforma de la Ley 15/2007», Conferencia pronunciada en XI Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia, Málaga, 24 y 25 de mayo de 2018, disponible en *https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/CNMC/Intervenciones%20p%C3%BAblicas/20180524_Competencia_Andalucia.pdf*.

MARINIELLO, Mario (2014), «Commitments or prohibition? The EU antitrust dilemma», *Bruegel Policy Brief*, 2014/1, págs. 1-8.

NÚÑEZ OSORIO, Marizta Iliana (2016), «La facultad de la Comisión Europea de aplicar un procedimiento de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) 1/2003 en los casos de abuso de posición de dominio», *Rcd*, 19 (La Ley 9581/2016).

OLMEDO PERALTA, Eugenio (2021), *Las transacciones (settlements) en el Derecho Antitrust, Modelos regulatorios, procedimiento de transacción en casos de cártel ante la Comisión Europea y su implementación en España*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.

— (2020), *Las decisiones de compromisos (commitment decisions) y la terminación convencional de los procedimientos en el Derecho de la competencia europeo y español,* Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.

— (2019a), «La discrecionalidad de la Comisión Europea y las ANCS en la tramitación de expedientes de defensa de la competencia: incoación, negociación de compromisos y control de sus decisiones», en TATO PLAZA, A.; COSTAS COMESAÑA, J.; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., y TORRES PÉREZ, F. J. (dirs.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial*, Comares, Granada, págs. 105-126.

— (2019b), «El valor probatorio de las resoluciones de terminación convencional en procedimientos de aplicación privada del Derecho de la competencia», *Rcd*, 24 (La Ley 7872/2019).

— (2019c), «The evidential effect of commitment decisions in damage claims: what is the assumptive value of a pledge?», *Common Market Law Review,* vol. 56, núm. 4, págs. 979-1004.

RODILLA MARTÍ, Carmen (2016), «La *more economic approach* del Derecho de la competencia en los litigios sobre consorcios de patentes: el caso de los compromisos», *Rcd*, 19, (La Ley 8758/2016).

SANCHO GARGALLO, Ignacio (2018), «El efecto vinculante de las decisiones de las autoridades nacionales de la competencia», en *Derecho Europeo de compensación de los daños causados por los cárteles y por los abusos de posición de dominio de acuerdo con la Directiva 2014/104/UE*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 191-205.

TEMPLE LANG, John (2005), «Commitment Decisions and Settlements with Antitrust Authorities and Private Parties under European Antitrust Law», en B. HAWK (dir.), *International Antitrust Law and Policy: Fordham Corporate Law 2005*, Juris Publishing, Huntington, New York, págs. 265-324.

TUDOR, Elena Cristina (2014), «La transacción y terminación convencional de los procedimientos sancionadores en materia de defensa de la competencia», en VELASCO SAN PEDRO, L.; ECHEBARRÍA SÁENZ, M., y HERRERO SUÁREZ, C. (dirs.), *Acuerdos horizontales, mercados electrónicos y otras cuestiones actuales de competencia y distribución*, Lex Nova-Thomson Reuters, Madrid, págs. 277-308.

VELASCO SAN PEDRO, Luis Antonio (2009), «La terminación convencional del procedimiento sancionador en materia de defensa de la competencia», *Rdc,* 4 (La Ley 41275/2008).

WATHELET, Melchior (2015), «Commitment decisión and the paucity of precedent», *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 6, núm. 8, págs. 553-555.

WILS, Wouter P. J. (2006), «Settlements of EU antitrust investigations: commitment decisions under article 9 of Regulation núm. 1/2003», *World Competition*, vol. 29, núm. 3, págs. 345-366.

ADI 41 (2020-2021): 51-78

LA GESTIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN: UNA VISIÓN GENERAL

LEGAL MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION: AN OVERVIEW

PEDRO-JOSÉ BUESO GUILLÉN*

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto el ofrecer una visión general de la gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la compra pública de innovación. Esta contratación pública presenta especialidades relevantes en materia de propiedad industrial e intelectual, que requieren de previsiones específicamente destinadas a articular su gestión durante todo el proceso de preparación, adjudicación y ejecución. En el presente trabajo se realizará una aproximación a dichas especialidades, así como a las cuestiones que se le plantean al órgano de contratación en la toma de decisiones sobre tales especialidades.

Palabras clave: compra pública de innovación, compra pública precomercial, compra pública de tecnología innovadora, asociación para la innovación, derechos de propiedad industrial e intelectual, confidencialidad, riesgos.

ABSTRACT

This paper aims to offer an overview to the legal management of intellectual property rights in public procurement of innovation. This public procurement presents relevant specialties regarding intellectual property, which require provisions specifically designed to articulate its management throughout the preparation, award and execution process. In this paper, an approach will be made to these specialties, as well as to the issues that the contracting authority faces in relation to decision-making on such specialties.

* Dr. LL.M. Eur. Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil, Universidad de Zaragoza. Codirector de la Cátedra Corvers de Compra Pública de Innovación en la Universidad de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: *pbueso@unizar.es*.

Los medios necesarios para la elaboración del presente trabajo han sido financiados por el Grupo de Investigación de Referencia del Gobierno de Aragón «Gestión jurídica de negocios, instrumentos y organizaciones innovadoras - LegMiBIO» (S12_17R).

Mi agradecimiento a los profesores doctores Gimeno Feliú y de Guerrero Manso por su apoyo en la realización del presente trabajo.

N.B.: Todos los enlaces a Internet que aparecen referenciados en el presente trabajo, salvo que se indique otra fecha, han sido consultados a 22 de febrero de 2021.

Fecha de recepción: 12 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 20 de abril de 2021

Keywords: public procurement of innovation, pre-commercial procurement, procurement of innovative solutions, innovation partnership, intellectual property rights, confidentiality, risks.

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.—II. BREVE INTRODUCCIÓN A LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN.—1. Concepto.—2. Principales formas de adquirir innovación mediante compra pública.—2.1. Compra pública precomercial.—2.2. Compra pública de tecnología innovadora o de soluciones innovadoras.—2.3. Asociación para la innovación.—3. Componentes comunes relevantes para la gestión de los DPI.—III. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDAD Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.—1. Alcance de la noción de DPI en la contratación pública.—2. Titularidad de los DPI resultado de la ejecución del contrato.—3. *Ius variandi* y DPI.—4. DPI como derechos de exclusiva.—5. Contratos excluidos y DPI.—6. Confidencialidad y DPI.—6.1. Previsiones de la LCSP.—IV. AYUDAS DE ESTADO, DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN.—V. GESTIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y LA CONFIDENCIALIDAD EN LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN.—1. Relevancia de los DPI en la CPI frente a la compra pública ordinaria.—2. Compartición de los DPI resultantes de la CPI.—3. Regulación de los DPI implicados en la CPI.—3.1. Elemento nuclear: titularidad de los DPI y esquema de licencias.—3.2. Elementos complementarios.—4. Confidencialidad en CPI.—VI. APUNTES FINALES.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY IDEAS.—II. SHORT INTRODUCTION TO PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION.—1. Concept.—2. Main forms for the acquisition of innovation by means of public procurement.—2.1. Pre-commercial procurement.—2.2. Public procurement of innovative solutions.—2.3. Innovation partnership.—3. Common components relevant to the management of IPRs.—III. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, CONFIDENTIALITY AND PUBLIC PROCUREMENT.—1. Scope of IPRs in public procurement.—2. Ownership of Foreground IPRs.—3. Ius variandi and IPRs.—4. IPRs as exclusive rights.—5. Excluded contracts and IPRs.—6. Confidentiality and IPRs.—6.1. Previsions in the LCSP.—IV. STATE AID, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION.—V. LEGAL MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND CONFIDENTIALITY IN PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION.—1. Relevance of IPRs in PPI in comparison with regular public procurement.—2. Sharing of Foreground IPRs resulting from PPI.—3. Regulation of IPRs involved in PPI.—3.1. Core element: IPRs ownership and licensing scheme.—3.2. Ancillary elements.—4. Confidentiality in PPI.—VI. FINAL REMARKS.—VII. BIBLIOGRAPHY.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El presente trabajo tiene como objeto el ofrecer una aproximación a la gestión jurídica[1] de los derechos de propiedad industrial e intelectual (en adelante, DPI)[2] en la compra pública de innovación (en adelante, CPI). Esta contratación pública presenta especialidades relevantes en materia de DPI, que requieren de previsiones específicamente destinadas a articular su gestión durante su proceso de preparación, adjudicación y ejecución. En el presente trabajo se realizará una aproximación a dichas especialidades, así como a las cuestiones que se le plantean al órgano de contratación (en adelante, tanto en singular como en plural, OC)[3] en

[1] Con la terminología «gestión jurídica» quiere aludirse a la toma de decisiones de gestión que tienen su traslado a la regulación, en este caso, del contrato público, así como la valoración de las diferentes opciones para la implantación de las decisiones de gestión atendiendo a sus ventajas e inconvenientes desde la perspectiva jurídica.

[2] Tal y como se expone *infra*, al tratar del alcance de la noción de DPI en el contexto de la compra pública, esta abreviatura vendría a ser la traducción de la abreviatura en lengua inglesa «*IPRs*», abreviatura de «*Intellectual Property Rights*»; terminología que, en un contexto anglosajón, engloba lo que en nuestro contexto se identifica como «propiedad intelectual» (en sentido estricto, esto es, los derechos de autor) y como «propiedad industrial» (así, principalmente, creaciones industriales y signos distintivos).

[3] Los OC serán, en la mayoría de los casos, Administraciones Públicas, pero no necesariamente (*vid*. art. 3 LCSP). En el presente trabajo se va a atender a un escenario de CPI en el que, en principio, participan un OC y una empresa. No se van a considerar escenarios de CPI en los que intervienen una pluralidad de sujetos, tanto desde el lado del OC (así, compras públicas conjuntas y coordinadas) como desde el lado de la empresa (así, pluralidad de

la toma de decisiones sobre tales especialidades. En pos del objeto *supra* descrito, tras realizar una breve introducción a la CPI, se procederá a la síntesis del marco normativo de la contratación pública en el cuál se han de adoptar las decisiones de gestión jurídica de los DPI, para pasar a tratar de las especialidades que presenta la gestión jurídica de los DPI en la CPI y concluir con unos apuntes finales.

En cuanto al marco legal que va a tomarse como referencia el presente trabajo, y por lo que hace a la normativa reguladora de la contratación pública, se va a atender al Derecho vigente en la materia promulgado a nivel estatal, así como al Derecho armonizado de la UE que el primero traspone. Es decir, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público[4] (en adelante, LCSP), y que vino a derogar el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP). La LCSP traspone principalmente la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, Dir. 2014/24), que es la Directiva general de entre las de contratación pública de 2014[5]. En cuanto la normativa aplicable a los DPI, se atenderá a la normativa española, que se irá trayendo a colación a medida que sea objeto de referencia en el presente trabajo.

II. BREVE INTRODUCCIÓN A LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

El presente epígrafe quiere ser una sucinta presentación de la CPI[6], para lo que se va a definir, enunciar sus modalidades[7] más características y los componentes comunes relevantes en cuanto a la gestión de los DPI.

---

empresas adjudicatarias, subcontratación), si bien tanto en la compra pública precomercial como en la asociación para la innovación van a concurrir de determinadas fases una pluralidad de empresas, como se informa *infra*.

[4] A la LCSP ha de añadirse el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas Directivas de la UE en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. Por otro lado, se advierte que no se va a atender a las previsiones de las Leyes de las Comunidades Autónomas en materia de contratación pública.

[5] La LCSP también traspone parcialmente la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. A ambas se suma la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (en adelante, Dir. 2014/25).

[6] En un primer momento se habla de «compra pública innovadora»; así, además de en la doctrina [*vid*. entre otros, López Miño (2013); Merino Gómez (2014); Bernal Blay (2014) y, si bien únicamente en el título del trabajo, Oltra, Flor y Romero (2017)], también en el leguaje oficial [*vid*. MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación) (2011), *Guía sobre compra pública innovadora*, en *https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Politicas_Fomento_Innv./Guia.CPI.pdf*]. En la actualidad, la terminología «contratación pública de innovación» se ha generalizado para referirse a esta contratación pública, también en el lenguaje oficial [*vid*. MINECO (Ministerio de Economía y Competitividad) (2015), *Guía 2.0 para la compra pública de innovación* (versión borrador), en *https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Innovacion/FICHEROS/Guia_2_0_CPI_V5_Borrador_web.pdf*; y Ayuntamiento de Madrid (2020), *Guía de contratación pública de innovación*, en *https://sede.madrid.es/FWProjects/tramites/contenidos/ficheros/Guia%20Contrataci%C3%B3n%20Publica%20Innovacion%20Ayto%20Madrid%20ABR%2018.pdf*], mientras que con la terminología «compra pública innovadora» se viene haciendo referencia a la mejora por vía de la innovación del propio proceso de contratación pública (p. ej., a través de la contratación pública electrónica, sistemas de adquisición centralizada o de aplicación de soluciones *blockchain* al procedimiento de contratación pública). Como ejemplo de esta segunda aproximación, puede verse García Jiménez (2018), págs. 121 y sigs.

[7] Término utilizado por Bernal Blay (2014), pág. 242; Oller Rubert (2017), pág. 275, y Carrillo Donaire (2019), pág. 30.

1. Concepto

Si bien la UE viene fomentando la CPI desde el año 2007[8], esta ha recibido un importante impulso en las Directivas de contratación pública de 2014, que definen la innovación en términos muy amplios, básicamente, como la «introducción de un producto, servicio o proceso nuevos o significativamente mejorados» (*vid*. art. 1.22 Dir. 2014/24)[9]. Entre nosotros, la presencia de la CPI es relativamente reciente, pudiendo datarse sus inicios en el año 2010[10]. La CPI es aquella contratación pública destinada a la satisfacción de necesidades futuras (a medio o largo plazo) del OC orientadas a la mejora en la prestación del servicio público, siendo que tales necesidades todavía no son atendidas por soluciones disponibles en el mercado. La CPI sirve, bien para impulsar su desarrollo, bien para satisfacer dicha necesidad mediante la puesta en el mercado de la solución requerida. A la par, la CPI constituye un instrumento de mejora de la competitividad de las empresas que resultan adjudicatarias de tales contratos, puesto que, además de incrementar su conocimiento, pasan a explotar en el mercado de la solución novedosa resultado de la ejecución del contrato público. La CPI se presenta como expresión del uso estratégico de la contratación pública[11], que, por el cambio de cultura en la contratación pública que implica, requiere, a su vez, de una estrategia del OC para su despliegue e implantación[12].

2. Principales formas de adquirir innovación mediante compra pública

Así, al margen de la posibilidad del uso de exigencias funcionales para el establecimiento de los criterios de adjudicación (*vid*. art. 126.5 y 6 LCSP), de

---

[8] Sobre el despliegue de la CPI en la UE, *vid*. Oller Rubert (2017), págs. 269-273, y Fernando Pablo (2020), págs. 390-394.

[9] Al respecto, *vid*. Bernal Blay (2014), págs. 237-242, y Valcárcel Fernández (2019), págs. 242-250; Bernal Blay (2017), págs. 83-87, y Fernando Pablo (2020), págs. 394-402.

[10] Más precisamente, el 2 de julio de 2010, fecha en la que el Consejo de Ministros adoptó un Acuerdo en el que se aprobaba la Estrategia Estatal de Innovación (e2i) y se promovía la CPI [*vid*. Cueto y Garrido (2013), pág. 56; para una reseña la evolución normativa en sus inicios, *vid*. *Idem*, págs. 56-62; Oller Rubert (2017), págs. 273-275, y Fernando Pablo (2020), págs. 402-414].

[11] Al respecto, *vid*. Gimeno Feliú (2013), págs. 59-60; Bernal Blay (2014), págs. 234-237, y Valcárcel Fernández (2019), págs. 235-239.

España dedica el 9,53 por 100 de su contratación pública a CPI (media EU-27: 9,93 por 100), lo que equivale a dedicar el 1,26 por 100 del PIB (media EU-27: 1,67 por 100) [datos correspondientes al año 2018. European Commission (2020c), *Benchmarking of R&D procurement and Innovation Procurement Investments In countries across Europe*, DG GNECT, October 10, 2020, en *https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/final-report-benchmarking-national-innovation-procurement-investments-and-policy-frameworks-across*, pág. 8]. No obstante, España se encuentra en la 8.ª posición del Benchmarking Marco de CPI (2018) de la UE, con un resultado de 36,8 por 100 de cumplimiento de los indicadores (media EU-27: 26,6 por 100) [datos correspondientes a 2018. PwC EU Services Eesv (2020), *Spain. Country Profile. The Strategic Use of Public Procurement for Innovation in the Digital Economy SMART 2016/0040*, European Commission, DG GNECT, en *https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/final-report-benchmarking-national-innovation-procurement-investments-and-policy-frameworks-across*, págs. 2-3].

[12] Un interesante ejemplo de estrategia puede verse en Rijswaterstaat (2014), *Public Procurement of Innovation Policy Framework*, en *http://www.procurement-forum.eu/resource/download/639/factsheet-policy-framework-public-procurement-of-innovation-tcm224-368853.pdf*; entre nosotros, como ejemplos, pueden traerse a colación las estrategias de CPI de las Comunidades Autónomas de Galicia, liderada por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) (*vid*. *http://gain.xunta.gal/artigos/61/observatorio+innovacion+galicia?locale=es_ES*), Aragón (sobre el Plan para el Impulso y Consolidación de la Compra Pública de Innovación (CPI) en Aragón del año 2016 *vid*. *https://www.clubdeinnovacion.es/plan-para-el-impulso-y-consolidacion-de-la-compra-publica-de-innovacion-cpi-en-aragon/*) o, más recientemente, de Andalucía [*vid*. Junta de Andalucía (2019), *CPI Andalucía. Estrategia de Compra Pública de Innovación en la Administración Pública de la Junta de Andalucía*, en *https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/planes/18/09/ECPI_vdef.pdf*].

variables (art. 142 LCSP) y/o de mejoras (*vid*. art. 145.7 LCSP) en procedimientos ordinarios como recursos de técnica contractual para la adquisición de innovación (lo que se ha venido a denominar «compra pública regular de innovación»)[13], pueden identificarse como principales modalidades de la CPI la compra pública precomercial, la compra pública de tecnología innovadora o de soluciones innovadoras, y la asociación para la innovación.

2.1. *Compra pública precomercial*

La compra pública precomercial (en adelante, CPP), es una contratación a la que se recurre cuando el bien o servicio demandado por el OC a medio plazo no existe en el momento presente (de compra), y tampoco cabe esperar su disponibilidad próxima a mercado; la CPP se emplea para el I+D de soluciones innovadoras, recurriendo a un desarrollo competitivo, al que inicialmente concurren una pluralidad de empresas que se van descartando a lo largo de sus distintas fases, pero sin compra del bien o servicio objeto de desarrollo. Se trata de un contrato de servicios de I+D en el que el OC y las empresas adjudicatarias van a compartir los riesgos y los beneficios en condiciones de mercado. Esta contratación no está sujeta al régimen de las Directivas de contratación pública de 2014 ni de la LCSP, si bien sí que se aplican los principios de la contratación pública (fundamentalmente, transparencia, libre competencia y no discriminación)[14].

2.2. Compra pública de tecnología innovadora o de soluciones innovadoras

A la compra pública de tecnología innovadora (en adelante, CPTI)[15] se recurre cuanto el bien o servicio demandado por el OC no existe en el momento presente (de compra), pero cabe que se realice su desarrollo en un tiempo razonable para su compra; se trata de bienes o servicios que se encuentran próximos a mercado o ya se encuentran en el mercado en pequeña escala; o bien de bienes o servicios ya presentes en el mercado a gran escala, pero que necesitan de una innovación para que sean capaces de satisfacer la necesidad del OC. El OC va a adquirir la solución innovadora y actúa como su primer cliente[16].

2.3. *Asociación para la innovación*

La asociación para la innovación (en adelante, ApI) viene regulada como un procedimiento de contratación pública en los artículos 177 y sigs. LCSP (que trasponen el art. 31 Dir. 2014/24), destinado a articular un acuerdo de colaboración entre el OC y uno o varios empresarios, que «tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores *(que van a*

[13] Así en Ayuntamiento de Madrid (2020), págs. 10-11.

[14] Para ampliar información sobre CPP, pueden verse MICINN (2011), págs. 20-23; Cueto y Garrido (2013), pág. 26-29; Bernal Blay (2014), págs. 244-265; MINECO (2015), págs. 30-28; Carrillo Donaire (2019), págs. 30-34, y Ayuntamiento de Madrid (2020), págs. 36-53.

[15] Para aludir a esta modalidad de CPI también se utiliza la terminología «compra pública de soluciones innovadoras». La terminología CPTI es la que viene siendo utilizada entre nosotros, mientras que esta segunda es la utilizada en los documentos producidos en la UE.

[16] Para ampliar información sobre CPTI, pueden verse MICINN (2011), págs. 9-19; Cueto y Garrido (2013), págs. 26-29; MINECO (2015), págs. 38-39; Carrillo Donaire (2019), págs. 34-36, y Ayuntamiento de Madrid (2020), págs. 53-60.

satisfacer necesidades que no pueden serlo mediante la adquisición de los ya disponibles en el mercado) y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados» entre el OC y las empresas participantes (*vid*. art. 177.1-1.º LCSP). Es decir, la ApI viene a aunar la CPP y la CPTI en un único procedimiento[17].

3. Componentes comunes relevantes para la gestión de los DPI

Una de las notas caracterizadoras comunes a las distintas modalidades de CPI es la presencia de una fase preliminar a la licitación, fase que tiene por objeto la delimitación de la necesidad que el OC pretende satisfacer y la determinación de si para la satisfacción de dicha necesidad existe o no una solución ya disponible en el mercado. Para responder a la segunda cuestión, es preciso realizar una labor de indagación que se apoya en dos instrumentos donde los DPI juegan un papel relevante: (i) el análisis del estado del arte, que incluye el del estado de la técnica de las potenciales tecnologías aplicables a la satisfacción de la necesidad del OC, y (ii) la consulta preliminar de mercado (en adelante, CPM), regulada en el art. 115 LCSP[18]. A los efectos de la CPI, estas consultas, sobre la base de la información obtenida en el análisis del estado del arte, permiten al OC comprobar la existencia de soluciones innovadoras en el mercado y/o el grado de adaptación e innovación que las mismas requerirían para cubrir sus necesidades[19]. Además, y por lo que respecta a los DPI, por una parte, la CPM va a facilitar información relevante sobre la adecuación de la estrategia de gestión de los DPI a la CPI que se pretende realizar. Por otra parte, la realización de la CPM requiere, respecto de la recopilación de información y su diseminación, recabar las pertinentes autorizaciones para el uso de los DPI que puedan ser comunicados por las empresas que participan en ella, especialmente, a los efectos de la elaboración y publicación del informe de las actuaciones realizadas, exigido por el art. 115.3 LCSP, así como establecer las medidas precisas

---

[17] Para ampliar información sobre ApI pueden verse MINECO (2015), págs. 40-47; Bernal Blay (2017), págs. 92-96; De Guerrero Manso (2018); Hernando Rydings (2018); Carrillo Donaire (2019), págs. 67-88, y Ayuntamiento De Madrid (2020), págs. 22-25.

[18] Respecto de las consultas preliminares de mercado, *vid*. Valcárcel Fernández (2019), págs. 250-257; Bernal Blay (2017), págs. 88-92; De Guerrero Manso (2018); Ayuntamiento de Madrid (2020), págs. 33-36; Pernas García (2020), y De Guerrero Manso (2020).

A todo ello, debe añadirse la opción de la que dispone el OC de elaborar un mapa de demanda temprana, mediante el que el OC anticipa al mercado sus planes de contratación; mapa que, por lo general, será un resultado del análisis del estado del arte previo a la consulta preliminar de mercado [Carrillo Donaire (2019), págs. 57-58], pero que cabe también realizar tras la consulta preliminar de mercado, si el resultado de la misma pone de relieve la existencia de un TRL (*vid*. *infra*) todavía demasiado bajo como para lanzar una CPP o si el OC planifica realizar la CPI a medio o largo plazo.

[19] Así, si la conclusión a la que se llega es que la tecnología no existe hasta el momento, pero su desarrollo es factible a través de un proceso de I+D (TRL3 a TRL8), ello determinará la elección de la CPP o de la ApI, mientras que, si la tecnología necesaria no está disponible, pero existen modelos o prototipos con los que se puede obtener en un período de tiempo estimado (TRL9), lo procedente es optar por la CPTI. Obviamente, si se concluye que la tecnología necesaria ya está disponible en el mercado, no procederá recurrir a la CPI, sino a la compra pública ordinaria [*vid*. Bueso, Corvers, Dimitri, De Guerrero, Jaramillo, Peiró y Porpiglia (2021), págs. 12-15; y Ayuntamiento de Madrid (2020), págs. 11-13]. Los «niveles de madurez tecnológica» (en terminología inglesa, *Technology Readiness Levels* - TRL) son un método para estimar la madurez de las tecnologías durante la fase de adquisición de un programa, concepto desarrollado en la NASA durante la década de 1970 [*vid*. NASA (2012), «Technology Readiness Level», October 28, 2012 en *https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readiness_level*].

para garantizar el correcto tratamiento de la información recopilada que tenga carácter confidencial[20].

Sin que los anteriores componentes dejen de suscitar cuestiones de interés respecto de la gestión de los DPI, el presente trabajo va a centrarse en las previsiones sobre los DPI contenidas en los pliegos de la CPI, que es donde se plasman las decisiones adoptadas sobre la adjudicación y ejecución del contrato.

III. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDAD Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Tradicionalmente, el tratamiento de los DPI implicados en la contratación pública no ha sido objeto de especial atención por parte del legislador (así sucedía en el anteriormente vigente TRLSCP, al margen de la previsión contenida en su art. 301 para el contrato de servicios). Esta situación ha cambiado tras la trasposición de las Directivas de contratación pública de 2014, incluyendo la vigente LCSP un mayor número de previsiones a este respecto. Ello es consecuencia de la toma de consciencia por parte del legislador de la UE de la creciente importancia económica de los DPI, hecho que también cabe apreciar en la contratación pública[21]. Este conjunto de previsiones en materia de DPI y confidencialidad constituye el marco normativo en el cuál se han de adoptar las decisiones de gestión de los DPI en la CPI. Es por ello que, tras delimitar el alcance de la noción de DPI en el contexto de la contratación pública, en el presente epígrafe se procede a sintetizar dichas previsiones.

1. Alcance de la noción de DPI en la contratación pública

La normativa sobre contratos públicos no contiene una definición de DPI. Habrá que estar, por tanto, a lo establecido en los pliegos y documentos correspondientes. Así, para delimitar el alcance de la noción de DPI en este contexto, y ya con la vista puesta en el posterior análisis de su gestión en la CPI, puede tomarse como referencia un ejemplo de cláusula de definición de los DPI[22], cláusula que puede considerarse de uso generalizado: «Los derechos de propiedad intelectual (DPI) a los que hace referencia esta sección incluyen: (i) patentes, patentes de diseños, inventos, modelos de utilidad, diseños, derechos de autor y derechos relacionados, derechos sobre bases de datos, marcas, registradas, nombres comerciales, denominaciones sociales y el derecho de registrarlas; (ii) derechos sobre nombres de dominios; (iii) conocimientos técnicos; (iv) solicitudes y renovaciones de cualquiera de los derechos anteriores; (v) cualquier otro derecho que tenga un efecto similar en cualquier país del mundo; (vi) licencias o derechos contractuales sobre cualquiera de los derechos anteriores».

Cabe apreciar que se emplea un concepto amplio de DPI, aglutinador de los derechos de autor y de los derechos de propiedad industrial, tanto de creaciones

[20] A este respecto, *vid*. De Guerrero Manso (2020), págs. 440-444, y Pernas García (2020), págs. 426-428 y 430.

[21] *Vid*. Ureña Salcedo (2015), págs. 351-352 y 365.

[22] Cláusula utilizada en el documento que regula el procedimiento competitivo de la CPP de DECIPHER Project (*Distributed European Community Individual Patient Healthcare Electronic Record*), proyecto del FP7 que se desarrolló entre los años 2012 y 2017, coordinado por la *Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitaries de Catalunya* (*https://cordis.europa.eu/project/id/288028*).

industriales como de signos distintivos, si bien estos últimos no constituyen un foco de interés prioritario en la CPI. Este concepto incluye el secreto empresarial, de ahí la necesidad de tratar de las normas sobre confidencialidad. En definitiva, el recurso a un concepto amplio intenta aglutinar todas las hipótesis posibles de derechos implicados en la ejecución contractual y, además, su posible sujeción a diferentes normativas nacionales e internacionales[23].

Atendiendo ya a las normas destinadas a la regulación de los DPI y la confidencialidad, en síntesis, las contenidas en la LCSP son las siguientes[24].

2. Titularidad de los DPI resultado de la ejecución del contrato

El punto de partida en relación con esta cuestión puede ubicarse en la inexistencia de una obligación general por parte del OC de incluir en los pliegos previsión alguna sobre la titularidad los DPI resultantes de la ejecución del contrato, siendo una cláusula o conjunto de cláusulas potestativas. Ello resulta de lo dispuesto en el art. 122.2-2.º LCSP, cuando regula el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, donde se dice que: «*Los pliegos* podrán *también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial*» (énfasis añadido; lo que traspone lo dispuesto en el art. 42 Dir. 2014/24, en cuanto al contenido de las especificaciones técnicas), ahora bien, «sin perjuicio de lo establecido en el artículo 308 respecto de los contratos de servicios».

Por tanto, la regla general es el carácter potestativo de las cláusulas sobre la titularidad de los DPI resultantes de la ejecución del contrato, regla que tiene una excepción, precisamente, para el caso de los pliegos de un contrato de ApI[25]. Así, si existen las correspondientes cláusulas, habrá de estarse a lo estipulado por el OC en los pliegos de cláusulas administrativas o en el contrato, que va a predisponer el régimen aplicable a los DPI. A falta de tal previsión específica, cabría entender que la titularidad de los DPI resultado del contrato protegibles mediante DPI se determina en función de las reglas de atribución de la titularidad previstas en las normas que regulan los correspondientes DPI[26]. Sin

[23] Ello explica la inclusión de las denominaciones sociales en la cláusula; si bien es cierto que en Derecho español las denominaciones sociales no tienen la consideración de derechos de propiedad industrial [al margen de la protección que se les pueda brindar con base en lo previsto en el art. 9.1 *d)* de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM)], no sucede así en otros ordenamientos; teniendo en cuenta que a estos contratos pueden concurrir empresas de domicilio y nacionalidad distinta de la española, ello intenta dar cabida a aquellos ordenamientos en los que las denominaciones sociales puedan tener la consideración de derechos de propiedad industrial.

[24] Al margen del tratamiento de la propiedad intelectual como bien incorporal excluido del ámbito de aplicación de la LCSP conforme a su art. 9.2 [al respecto, puede verse Gimeno Feliú (2018)], ha de advertirse que la LCSP establece reglas especiales para la licitación de «prestaciones de carácter intelectual» [así, en el art. 145, apdos. 3.*g)* 2.º, 4 y 5; art. 159, apdos. 1.*b)* y 6, LCSP], siendo paradigmáticas, como tales prestaciones, los servicios de ingeniería, arquitectura, consultoría y urbanismo (*vid*. Disposición Adicional 41.ª LCSP). Estas normas atienden a la problemática que presenta la realización de una prestación de servicios que, como regla general, tienen un marcado carácter personalísimo ligado a facultades intelectivas y creativas humanas, sin que contengan previsión alguna aplicable a la gestión de los DPI que, en su caso, puedan verse implicados en el contrato o ser resultado del mismo [a este respecto, *vid*. Gutiérrez David (2021), págs. 282-286]. Estas normas no se abordan en el presente epígrafe.

[25] Así, el artículo 177.1-2.º LCSP (conforme a lo previsto en los arts. 31.6 Dir. 2014/24 y 49.6 Dir. 2014/25) exige, como contenido obligatorio, que los pliegos de cláusulas administrativas particulares de un contrato de ApI definan «las disposiciones aplicables a los derechos de propiedad intelectual e industrial. La información facilitada será lo suficientemente precisa como para que los empresarios puedan identificar la naturaleza y el ámbito de la solución requerida y decidir si solicitan participar en el procedimiento».

[26] Así, la titularidad es del autor (arts. 1 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; en adelante, LPI), del inventor primer so-

embargo, no sucede así, pues resulta de aplicación el ya mencionado art. 308.1, inciso 1.º, LCSP, donde (al igual que ya hacía el art. 301.2, inciso 1.º TRLCSP) se establece que «[s]alvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante», esto es, la transmisión plena de la titularidad de los DPI (entiéndase de todos los derechos económicos, con la evidente exclusión de los derechos morales) al OC[27]. Y si bien esta previsión forma parte del régimen aplicable a los contratos de servicios, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales[28] la consideró aplicable analógicamente a los contratos de suministro, quedando abierta su extensión a los contratos de obra[29]. Este mismo argumento explica a su vez para el Tribunal la previsión contenida en el inciso 2.º del art. 308.1 LCSP (al igual que recogía el art. 301.2 TRLCSP), por la que «[e]n todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público».

Como se expondrá *infra*, el juego de este régimen supletorio no es adecuado para la gestión de los DPI resultantes de la CPI[30], por lo que en todo caso será necesario, aunque no se trate de un procedimiento de ApI, establecer previsiones al respecto de la titularidad de los DPI resultantes de la ejecución del contrato[31].

3. *Ius variandi* y DPI

El *ius variandi* hace aquí alusión a la posibilidad de que el OC modifique el contrato, posibilidad cuyo ejercicio se regula en los artículos 203 y sigs. LCSP (que traspone el art. 72 Dir. 2014/24). Conforme a lo dispuesto en el artículo 205 LCSP, una modificación sustancial no permite la modificación del contrato, sino

licitante del registro (arts. 10 y sigs. de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; en adelante, LP), del primer solicitante legitimado del registro del signo distintivo (arts. 2 y 3 LM), de la persona que legítimamente ejerza el control sobre el secreto empresarial (art. 1.2 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales; en adelante, LSE), etcétera.

[27] No cabe entender que se trata de una «presunción legal de cesión de los DPI» [cfr. Ureña Salcedo (2015), págs. 353-354], ya que estamos ante una norma de atribución de titularidad a falta de previsión expresa: es una norma de Derecho dispositivo, no una presunción.

[28] Resolución 220/2013, de 12 de junio.

[29] Llama la atención como el Tribunal fundamenta dicha aplicación analógica en el interés general, ante el riesgo de imposibilidad de ejecución del contrato por no ser suficientes para ello los DPI reconocidos al OC. El buen fin del contrato justifica, en opinión del Tribunal, entender que el OC pueda usar los DPI resultantes del contrato de la forma más amplia; aunque la consecución de este objetivo no requeriría de una transmisión plena en favor del OC, cabiendo soluciones alternativas de *lege ferenda*, tales como el establecimiento de una suerte de licencia obligatoria suficiente para estos casos, siguiendo la pauta de las licencias obligatorias por motivos de interés público (*vid*. art. 95 LP).

[30] Así se ha valorado en el indicador núm. 10 del *Benchmarking* Marco de CPI (2018), lo que hace que la puntuación de España se vea reducida un 50 por 100 su puntuación en dicho indicador [*vid*. PwC EU SERVICES EESV (2020), pág. 8]. Ahora bien, no se termina de entender la afirmación vertida en este informe de que la atribución de los DPI a las empresas adjudicatarias es también importante para asegurar el cumplimiento de la LPI. Claro está que los derechos morales siempre serán del autor. Y el optar por la atribución de los derechos de explotación al OC no supone un incumplimiento de la LPI, pues el art. 17 LPI permite su transmisión *inter vivos*.

[31] Finalmente, y en cuanto a los DPI preexistentes aportados al contrato para su ejecución, nada dice la LCSP, si bien por efecto de los pliegos de cláusulas administrativas generales se vienen incorporando en los contratos cláusulas de indemnidad que exoneran al OC de responsabilidad por vulneración de DPI de terceros por parte de la empresa adjudicataria [*vid*. Ureña Salcedo (2015), pág. 356].

que obliga a iniciar un nuevo procedimiento de contratación. Pues bien, a este respecto, en el considerando 107 Dir. 2014/24 se explica que se introducen en el contrato inicial cambios fundamentales cuando, en particular, dichos cambios van referidos al contenido de los derechos y obligaciones mutuos de las partes, «incluida la distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial». Es decir, que un cambio en las reglas de atribución de los DPI implica la resolución del contrato y la necesidad de iniciar una nueva licitación. En definitiva, las cláusulas sobre atribución de los DPI constituyen un elemento esencial del contrato[32]; de ahí la importancia de que las decisiones tomadas a este respecto por el OC sean fruto de una meditada reflexión.

4. DPI como derechos de exclusiva

De otra parte, la presencia de DPI supone la existencia de derechos de exclusiva, derechos que pueden ser imprescindibles para la ejecución del contrato. Es por ello que dicha presencia puede ser causa justificativa de adjudicación directa mediante procedimiento negociado sin publicidad (art. 170 LCSP), tal y como contempla el artículo 168.*a)*, 2.º LCSP [que traspone el art. 32.2.*b)* Dir. 2014/24]. Ahora bien, aun cuando proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los DPI, para que pueda recurrirse a este procedimiento de adjudicación es necesario que se cumplan dos requisitos cumulativos: (i) que no exista una alternativa o sustituto razonable para el bien o servicio que se quiere contratar; y (ii) que la ausencia de competencia no se deba a una restricción artificial de los parámetros de contratación, principalmente, de los criterios de adjudicación, por lo que es necesario motivarlos suficientemente[33]. Ello implica que el OC ha de tener un buen conocimiento del estado del arte que refrende tal opción procedimental, pues si un potencial licitador rebate la falta de alternativa o sustitutivo, será necesario proceder a una nueva licitación. Para minimizar los riesgos que se derivan de esta decisión, en los contratos de obra puede recurrirse a la formación de lotes, y limitar el procedimiento negociado sin publicidad por esta causa a uno de tales lotes[34].

---

[32] En este sentido, *vid*. Ureña Salcedo (2015), pág. 360.

[33] Así, «[c]uando la situación de exclusividad se deba a razones técnicas, estas deben definirse y justificarse rigurosamente para cada caso particular. Entre estas razones cabe citar [...] la necesidad de utilizar conocimientos técnicos, herramientas o medios específicos que solo estén a disposición de un único operador económico» (cdo. 50 Dir. 2014/14).

[34] En todo caso, la presencia de DPI no ha de verse, como parece que es la apreciación que prevalece en la práctica, al menos, en ciertos sectores, como un «obstáculo» para las empresas que quieren concurrir a una licitación y son titulares de DPI aplicables al objeto de la misma. Al contrario, se trata de una ventaja competitiva: así, en un procedimiento abierto, el derecho de exclusiva derivado de los DPI necesario para la ejecución del contrato protege a su titular, dando lugar a la exclusión de licitador que no es titular de los DPI o no ha sido autorizado a explotar dichos DPI por su titular (*vid*. Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, en su Acuerdo 7/2012, de 6 de febrero).

Cosa distinta es la referencia a DPI en los pliegos. Conforme establece el artículo 126.6 LCSP (que introduce el art. 42.4 Dir. 2014/24), la referencia en las especificaciones técnicas de los pliegos a «una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados» queda prohibida si se realiza con la finalidad de favorecer o descartar ciertos bienes o servicios, o a ciertos operadores. Esta prohibición, no obstante, se levanta, con carácter excepcional, cuando cumulativamente, (i) lo justifique el objeto del contrato; (ii) no exista otra posibilidad para describir el objeto del contrato, es decir, no existan prescripciones lo suficientemente precisas e inteligibles mediante especificaciones técnicas o funcionales para todos los potenciales licitadores; y (iii) la indicación de los DPI vaya acompañada de la mención «o equivalente». En todo caso, la carga de la prueba de que concurre esta excepción es del OC (*vid*. Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 62/07, de 26 de mayo de 2008, y Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, cit.).

5. Contratos excluidos y DPI

Al margen del carácter privado de los contratos que tienen por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos [art. 25.1.*a)*, 1.º LCSP], el artículo 8 LCSP (incorporando el art. 14 Dir. 2014/24) declara excluidos del ámbito de aplicación determinados contratos de servicios de I+D+i, a no ser que concurran los siguientes dos requisitos cumulativos: que el OC remunere íntegramente el servicio, es decir, que no concurra cofinanciación privada, y que «los beneficios pertenezcan exclusivamente al [OC] para su utilización en el ejercicio de su propia actividad»[35]. En los beneficios se entiende incluidos los DPI resultado de la actividad de I+D. Pues bien, esta exclusión es aplicable a la CPP, en la medida que es un contrato de servicios de I+D en el que el OC no retiene para sí los beneficios, sino que comparte con las empresas adjudicatarias los riesgos y los beneficios[36].

6. Confidencialidad y DPI

Las previsiones sobre la confidencialidad contenidas en la LCSP presentan especial relevancia en relación con el tratamiento del secreto empresarial. En cuanto a los derechos de autor, se ha encauzado su protección a través de la confidencialidad, si bien ello resulta discutible. Así, se argumenta que, al facilitar información protegida por derechos de autor (es decir, aquella que queda fuera del ámbito de aplicación del art. 13 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; en adelante, LPI), el OC realiza un acto de reproducción y de distribución o comunicación pública a terceros; actos que, conforme al artículo 17 LPI requieren, como regla general, de la autorización del titular. Y que, además, el ejercicio de estos derechos de explotación por parte del OC sin tal autorización se considera que vulneraría la confidencialidad[37]. Ciertamente, en primer lugar cabe, fundadamente, plantear que en este caso es de aplicación lo previsto en artículo 31 bis LPI, que permite reproducir, distribuir o comunicar públicamente sin autorización del titular de los derechos de explotación «para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos»[38]. Y en cuanto al juego de la confi-

[35] A este respecto, el cdo. 35 Dir. 2014/24 matiza que ello no obsta la publicación de un informe por parte de la empresa adjudicataria, siempre que se garantice el derecho exclusivo al OC, a la par que advierte de aquellas conductas que supongan un fraude de Ley, como la puesta en común ficticia de resultados de I+D o la participación simbólica en la retribución de la empresa adjudicataria, conductas que no impiden entender el contrato en el ámbito de aplicación de la Dir. 2014/24 y, con ello, de la LCSP. En relación con la exclusión de la CPP del ámbito de aplicación de la LCSP, *vid*. Bernal Blay (2014), pág. 246-249, y Fernández Acevedo (2018), pág. 297; en cuanto al alcance de los requisitos, *vid*. Fernández Acevedo (2018), págs. 299-300.

[36] Y ello, en tanto en cuanto la posibilidad de explotar comercialmente los DPI resultado de la CPP ha sido tenida en cuenta en el diseño del contrato, señaladamente en su precio, lo que supone que la empresa adjudicataria asume parte de los gastos de inversión en I+D. Tal asunción introduce un factor de riesgo para la empresa, por la incertidumbre sobre el retorno de la inversión mediante la ulterior comercialización de los DPI resultantes de la CPP. En este sentido argumenta el Informe 2/2012 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias, citado por Bernal Blay (2014), págs. 248-249, y por Fernández Acevedo (2018), pág. 299.

[37] *Vid*. Esteve Pardo (2017), págs. 179-180 y 181-182.

[38] En este sentido, Ureña Salcedo (2015), pág. 358. Desde la perspectiva de la LPI, la cuestión que podría suscitarse es si la aportación del texto de la oferta o de un documento al procedimiento, siempre que tengan la consideración de obra, constituye un acto de divulgación o no, pues como regla general los límites a los derechos de explotación únicamente despliegan sus efectos en relación con obras divulgadas. El artículo 4

dencialidad, realmente, tal y como es notorio, los derechos de autor no protegen ni las ideas[39] ni la información contenidas en las obras, sino la expresión de las mismas siempre que constituyan una creación original (art. 10 LPI). La información contenida en una obra no es confidencial por el hecho de estar contenida en ella y no disponer el tercero de derechos de explotación. Para proteger la información contenida en una obra ha de recurrirse a otros instrumentos, como son los acuerdos de confidencialidad, o atenderse al hecho de que, además de ser una obra, el documento en cuestión, contiene secretos empresariales protegidos por la LSE. En cuanto a los derechos de propiedad industrial ya concedidos y su protección con base a la confidencialidad, no vamos a estar, como regla general[40], ante información confidencial, pues la información fundamental relativa a las creaciones industriales y los signos distintivos es de acceso público mediante la consulta del correspondiente registro[41].

6.1. Previsiones de la LCSP

Pues bien, yendo a las previsiones en materia de confidencialidad contenidas en la LCSP, estas vienen a intentar resolver el conflicto entre el respeto a la confidencialidad, entendida como mecanismo de protección de los intereses particulares de las empresas que participan en la contratación pública, y las exigencias de publicidad y transparencia de la contratación pública igualmente recogidas en la LCSP, a las que se suman las establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIPBG). La contraposición entre confidencialidad y transparencia plantea interesantes cuestiones cuando lo que entra en juego es la protección de la competencia y la innovación[42].

LPI define la divulgación de una obra como toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma; conforme a esta definición, cabe entender que no hay divulgación cuando se presenta una oferta o se aporta un documento a una licitación, pues, en principio, va a ser conocido y objeto de valoración por la mesa de contratación, al igual que se entiende que no hay divulgación cuando entrega un ejemplar de la tesis doctoral a cada uno de los miembros del tribunal para su evaluación, pues la oferta y la documentación se pone a disposición de un reducido conjunto de personas, concreto y no anónimo, que no puede considerarse como «público» a los efectos de lo dispuesto en el artículo 4 LPI [*vid*. Del Castillo (2013), págs. 105-109]. Sin embargo, este dato es indiferente para el juego del artículo 31 bis LPI, pues el límite se aplica, aunque la obra no esté previamente divulgada [*vid*. López Maza (2017), pág. 605, y Castelló Pastor (2017), págs. 515-516].

[39] *Vid*. Ureña Salcedo (2015), pág. 359.

[40] Con la excepción de las patentes de interés para la defensa nacional (arts. 111 y sigs. LP), y sin perjuicio de la posible existencia de conocimientos técnicos que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención (art. 84 LP).

[41] Así Esteve Pardo (2017), págs. 179-180; en todo caso, habrá atenderse la fase del procedimiento en la que se encuentre la solicitud del derecho, si bien la información relativa al contenido del que haya sido hecha pública no puede ser calificada por la empresa como confidencial. Cfr. Ureña Salcedo (2015), pág. 358, quien opina que no existe «nada que oponer, probablemente, a la protección mediante la confidencialidad de los trabajos protegidos por derechos de propiedad industrial»; en este mismo sentido, Gimeno y García-Álvarez (2020), pág. 123, califican como «datos empresariales de protección reforzada» por motivos de confidencialidad los derechos de autor, las creaciones industriales y los signos distintivos.

[42] A este respecto, *vid*. Gimeno y García-Álvarez (2020), págs. 118-140. Igualmente plantea interesantes cuestiones la relación entre confidencialidad y privacidad, esferas de protección que tienden a confundirse en la praxis administrativa.

Esta misma tensión surge en los procedimientos administrativos para la aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia. A este respecto, *vid*. CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) (2020), *Guía sobre el tratamiento de la información confidencial y los datos personales en procedimientos de defensa de la competencia de la Ley 15/2007*, en *https://www.cnmc.es/prensa/guia-confidencialidad-procedimientos-competencia-20200604* (consultado el 21 de abril de 2021).

La LCSP trata de la confidencialidad principalmente al regular la adjudicación de los contratos, concretamente, en su artículo 133, precisamente tras establecer en el precepto anterior, el artículo 132, los principios de igualdad, transparencia y libre competencia como principios rectores de la adjudicación. Si la transparencia, en materia de contratos públicos, persigue garantizar la eficiencia de los fondos públicos y la apertura del mercado de contratos a la libre competencia[43], la confidencialidad se constituye en límite a la transparencia, a fin de asegurar la leal competencia y la innovación[44].

En primer lugar, el artículo 133 LCSP atiende al comportamiento que ha de observar el OC. Efectivamente, las ofertas que realizan las empresas pueden contener información sensible, en la medida que incluyan aspectos confidenciales. En consonancia con lo anterior, se establece, respecto del acceso a la documentación por las empresas concurrentes, esto es, por los competidores, la obligación del OC de no divulgar información designada como confidencial por dichas empresas (art. 133.1-1.º LCSP), ahora bien, «sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública[45] y de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores». Así, el propio artículo 133.1 LCSP da una serie de pautas a este respecto: (i) La declaración de confidencialidad de las empresas no puede extenderse a todo el contenido de la oferta, ni de los informes y documentos que se generen en el curso del procedimiento. Las empresas han de especificar el contenido informativo que es confidencial. (ii) En ningún caso pueden ser considerados como confidenciales documentos que sean públicamente accesibles, como la concesión de una patente. Y (iii) el deber de confidencialidad no puede abarcar las partes no confidenciales de los contratos (así, liquidación, plazos finales de ejecución, empresas contratistas y subcontratistas, partes esenciales de la oferta y modificaciones posteriores del contrato)[46].

En segundo lugar, la LCSP se centra en la conducta que ha de observar la empresa o empresas contratistas que tienen acceso a información confidencial en ejecución del contrato, imponiéndose la obligación de no divulgarla durante un período mínimo de cinco años, que puede ser ampliado en los pliegos [arts. 133.2 y 35.1.*m)* LCSP].

En todo caso, los secretos empresariales, ya sean técnicos o comerciales tienen la consideración de información confidencial. Tales informaciones deben entenderse definidas conforme a lo dispuesto en el artículo 1.1 LSE, que traspo-

[43] *Vid*. Gutiérrez David (2021), pág. 244.

[44] *Vid*. Razquin Lizarraga (2018), pág. 882.

[45] Sobre las exigencias de la LTAIPBG y los contratos públicos, *vid*. Razquin Lizarraga (2018), págs. 878-880.

[46] Por otra parte, se insiste en la obligación de confidencialidad del OC en determinados momentos: al regular la publicidad de los pliegos y documentación complementaria, así como la información a los interesados [art. 138.2.*c)* LCSP]; en las normas de adjudicación del contrato, al regular la información a candidatos y licitadores relativos a la adjudicación de un contrato, la celebración de acuerdos marco o la admisión a un sistema dinámico de adquisición (art. 155.3 LCSP); cuando trata del acceso al expediente previo a la interposición de recurso especial (art. 52.1 LCSP); y, en el procedimiento de licitación con negociación, en relación con el desarrollo del procedimiento respecto de la información confidencial comunicada por otros candidatos o licitadores, para aclarar que no puede ser comunicada sin previo consentimiento de estos otros, consentimiento que, además, no puede ser general, sino que ha de especificar la información a la que se refiere; y respecto de la información a los licitadores (arts. 169.7 y 171 LCSP).

ne el artículo 2.1 de la Directiva UE 2016/943[47]: ha te tratarse de información (i) que sea secreta, «en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas»; es decir, ha de tratarse de información no pública; (ii) que tenga un valor comercial precisamente por ser información secreta, lo que exige que tenga una conexión directa con la actividad económica de la empresa; y (iii) que haya «sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control», es decir, que concurra la voluntad subjetiva de su titular de mantenerla la información alejada del conocimiento público. Además, en el contexto de la contratación pública, y para que se tutele la confidencialidad, se viene exigiendo la existencia de un legítimo interés objetivo de naturaleza económica en mantener secreta la información, interés que concurre si la revelación de la información causa un daño económico a la empresa titular de la información o debilita su posición en el mercado frente a sus competidores[48].

La razón última que permite identificar la información confidencial nos viene dada por lo dispuesto en el artículo 154.7 LCSP, donde se establece, en relación con la formalización de los contratos, que determinada información no es publicable por órgano de contratación por razón de su confidencialidad: podrán no publicarse determinados datos cuando su publicación pueda causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de las empresas públicas o privadas, o pueda perjudicar la competencia leal entre empresas. La dificultad se plantea al OC cuando tiene que aplicar toda esta batería de normas al caso concreto, dado que: (i) habrá de valorar si la información que facilita es confidencial aunque no lo haya indicado así la empresa al aportarla; (ii) si decide facilitar información que ha sido clasificada como confidencial por la empresa, deberá justificar porqué dicha información, pese a la calificación otorgada por la empresa, no es confidencial; pues, en caso de serlo, la confidencialidad prevalece sobre la transparencia. Como se ha apuntado *supra*, en la contratación pública, la confidencialidad constituye una clara excepción al principio de transparencia y tiene carácter preferente, sin que haya lugar a aplicar el test del daño y del interés del artículo 14 LTAIPBG[49].

---

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

[48] *Vid*. Guitérrez David (2021), págs. 279-280. Los secretos empresariales quedan tutelados por la confidencialidad, pero, además, «el carácter de confidencial afecta, entre otros, [...] a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores» (art. 133.1 LCSP).

[49] En este sentido, *vid*. Gimeno y García-Álvarez (2020), págs. 134-135. Cfr. Gutiérrez David (2021), págs. 259-265 y 288-289, quien entiende que hay que aplicar dichos test, aunque la información sea calificada de secreto empresarial. En todo caso, si el OC facilita a un competidor una información que se la empresa ha considerado secreto empresarial y el competidor la emplea para un fin ajeno al desarrollo del procedimiento de contratación pública, la empresa tendrá constancia procedimental del acceso a la información por parte de su competidor y podrá ejercer las acciones en defensa del secreto empresarial reconocidas en los artículos 8 y sigs. LSE dado que tal utilización por el competidor supondría una violación de secretos empresariales conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1.*b)* y 2 LSE.

IV. AYUDAS DE ESTADO, DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

Al objeto de completar la síntesis del marco normativo en el cual se han de adoptar las decisiones de gestión de los DPI en la CPI, un último elemento a tener en cuenta es el que resulta del régimen de las ayudas de Estado en el Derecho de la UE (arts. 107 y sigs. TFUE). A este respecto, ha de tomarse en consideración la Comunicación de la Comisión Europea titulada «Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación» (2014/C 198/01), que viene a concretar las pautas de aplicación por la Comisión a este tipo de ayudas del artículo 107 TFUE y del Reglamento (UE) 651/2014[50] (*vid*., en especial, sus arts. 25 a 30, donde se regulan las ayudas para I+D+i). Pues bien, en el apdo. 2.3. de la Comunicación, la Comisión se refiere a la contratación pública de servicios de I+D. El punto de partida en esta materia es que, si la contratación pública se lleva a cabo mediante un procedimiento de licitación abierto sujeto a las Directivas de contratación pública de 2014, la Comisión presume que no se ha concedido una ayuda de Estado a las empresas adjudicatarias (*vid*. núm. 32 de la Comunicación). El mismo criterio se aplica a los procedimientos restringidos, salvo que se impida a las empresas interesadas concurrir a la licitación sin causa justificada[51].

Así, en principio, las decisiones sobre los DPI resultantes del contrato no son relevantes a este respecto cuando se trata de CPTI, ya que en este caso no se estaría ante un contrato de servicios de I+D, sino de compra de bienes y/o servicios innovadores, aunque precise de cierta actividad de I+D+i, además de que se trata de un procedimiento abierto. En el caso de la ApI, al combinar la contratación de servicios de I+D (en el marco de la fase de I+D) y la compra de bienes y/o servicios innovadores, cabe entender que se trata, aunque sea parcialmente, de un contrato de I+D. En atención a la fase de selección de las empresas, previa a la fase de I+D, puede entenderse que se está ante un procedimiento equiparable a uno restringido[52]. Ahora bien, como la selección de las empresas se hace atendiendo a las competencias y capacidades de las empresas concurrentes a la licitación, sería de aplicación la presunción *supra* expuesta[53].

En el caso de la CPP, como se ha indicado *supra*, no estamos ante un contrato sujeto a las Directivas de contratación pública de 2014, por lo que son objeto de consideración especial. Conforme al núm. 33 de la Comunicación, para que, respecto de los DPI resultantes del contrato, este no sea considerado ayuda de Estado, (i) las cláusulas contractuales que regulan los derechos y obligaciones de las partes relativos a los DPI han de comunicarse a todas las empresas inte-

[50] Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 TFUE.

[51] Comision Europea (2018), Comunicación «Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación», Bruselas, 15 de mayo de 2018, C(2018) 3051 final, en *https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/ES/C-2018-3051-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF*, pág. 46.

[52] *Idem*, pág. 50.

[53] De hecho, la aproximación de la Comisión a las ayudas de Estado en el caso de la ApI no atiende a la distribución de los DPI, al menos, no directamente, sino a si la contratación otorga a alguna empresa «un trato preferente en el suministro de volúmenes comerciales de los productos o servicios finales» al OC, presumiéndose que no hay ayuda cuando el OC «contrata productos o servicios que son tan únicos o especializados que dicho comprador es el único comprador posible y no existe ningún otro proveedor en el mercado ajeno a la asociación para la innovación a que se pudiera perjudicar» (*Idem*, págs. 50-51).

resadas con antelación al procedimiento de licitación; y, alternativamente, bien que (ii) todos los DPI han de cederse íntegramente al OC, pudiendo ser objeto de una amplia difusión aquellos resultados que no generen DPI; bien que (iii) se asignen los resultados protegibles por DPI a la empresa adjudicataria, debiendo en tal caso la empresa garantizar, cumulativamente *(a)* acceso ilimitado y gratuito a los DPI a la Administración contratante, y *(b)* acceso a terceros a los DPI (p. ej., mediante licencias no exclusivas) en condiciones de mercado[54]; nótese que aquí no se establece la exigencia de que se trate de condiciones justas y razonables. En definitiva, en el caso de la CPP, el margen de maniobra de gestión de los DPI del que se dispone resulta algo más estrecho que en las otras modalidades de CPI[55].

Ahora bien, más allá del juego de todos estos criterios aplicativos, si el OC decide ceder a la empresa contratante los DPI resultantes de la CPI, la *ratio última*, desde la perspectiva de la regulación de las ayudas de Estado, es la de evitar la distorsión de la competencia a la que esta decisión puede dar lugar. Para evitar dicha situación, la empresa adjudicataria habrá de pagar una compensación equivalente al valor real de mercado de los DPI, lo que puede ser objeto de determinación *a posteriori* (p. ej., en forma de regalías). Ahora bien, cabe reemplazar la compensación *a posteriori* por una compensación *a priori*, mediante una minoración del precio del contrato, de modo que el precio del contrato equivalga al valor de los servicios de I+D prestados en condiciones de desarrollo exclusivo, restado el valor de los DPI resultado de la CPI. E igualmente cabe afirmar que dicha compensación puede ser reducida o incluso reemplazada por el establecimiento de una licencia a favor del OC y/o la exigencia de la concesión de licencias a terceros «en condiciones de mercado justas (abiertas, transparentes y no discriminatorias) y razonables»[56].

---

[54] Un requisito similar se contempla en Comisión Europea (2020b), Comunicación «Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (versión consolidada)», en *https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_ version_amended_3_april_8_may_and_29_june_2020_es.pdf,* pág. 18, donde se exige que la empresa beneficiaria de una ayuda de I+D relacionada con el COVID-19, para que esta sea compatible con el Mercado Interior, y entre otros requisitos, se comprometa a conceder «licencias no exclusivas en condiciones de mercado no discriminatorias a terceros en el EEE».

[55] A este respecto, puede verse Bernal Blay (2014), págs. 265-269; Rodríguez Míguez (2017), págs. 227-228; Bernal Blay (2017), págs. 97-104 y, más recientemente, Peiró y Jaramillo (2020).

[56] *Vid*. Comisión Europea (2018), pág. 47. La Comisión parece querer introducir un nuevo estándar para las condiciones en las que se asume un compromiso de licencia, que combina la referencia las condiciones de mercado y el compromiso FRAND (*Fair, Reasonable and Non Discriminatory*); este último componente trae consigo serias dificultades a la hora de determinar sus elementos definitorios; al respecto, *vid*., entre nosotros, Carbajo Cascón (2016), pág. 51, y González Ulloa (2020), págs. 243-272.

Ciertamente, la Comisión no acaba de expresarse en la Comunicación con claridad al respecto, pero cabe entender que la propia lógica económica del contrato permite esta posibilidad: a la hora de determinar el precio del contrato, el OC tiene en cuenta, por un lado, el valor real de los resultados protegibles por DPI y el retorno de su explotación comercial por la empresa, así como, por otro lado, el valor real de los servicios de I+D prestados por la empresa, sumado al coste que para la empresa supone la concesión de la licencia en favor del OC o en favor de terceros. En todo caso, en cuanto a los DPI resultantes de la CPI, el valor tenido en cuenta siempre será una estimación, pues su valor real solo podrá determinarse con certeza *a posteriori*. De ahí la importancia de tomar las decisiones de gestión los DPI atendiendo a las pautas *supra* expuestas para minimizar los riesgos de una eventual revisión de la decisión sobre el precio.

V. GESTIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y LA CONFIDENCIALIDAD EN LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

Una vez expuesto el marco normativo relevante de la LCSP, procede pasar a tratar de las especialidades que presenta la gestión jurídica de los DPI en la CPI, para lo que, tras exponer las razones de la relevancia de los DPI en la CPI y los intereses en juego, se abordará la cuestión de la atribución de los DPI resultantes de la CPI, que servirá como punto de partida de la exposición dedicada a la regulación de los DPI en la CPI.

1. Relevancia de los DPI en la CPI frente a la compra pública ordinaria

Por lo que ahora nos interesa, la CPI difiere de la contratación pública de productos y/o servicios no innovadores (que se va a denominar, por contraposición a la CPI, como «compra pública ordinaria»), principalmente, en los siguientes rasgos[57]: (i) en cuanto al resultado de la ejecución del contrato, el menor riesgo que asume el OC en la compra pública ordinaria, donde rige el principio de ejecución del contrato a riesgo y ventura de la empresa adjudicataria (art. 197 LSCP), frente al mayor riesgo asumido en la CPI, donde se modula este principio (con base a la libertad de pactos que permite el art. 34 LCSP) de modo que el OC y la empresa adjudicataria pasan a compartir el riesgo[58]; ello hace que una de las notas características de la CPI es la necesidad de que el OC gestione los riesgos del contrato; aquí no debe perderse de vista que las decisiones sobre la gestión de los DPI son un elemento crucial en la discusión sobre la remuneración del riesgo para sector privado, mientras que no suelen serlo para sector público, ya que es la empresa adjudicataria la que va a estar interesada en explotar la nueva tecnología en el mercado[59]; y, enlazando con lo anterior, (ii) la indiferencia de las empresas por los DPI resultantes del contrato en la compra pública ordinaria, pues los DPI corresponden a tecnología de dominio público o conocida, frente a la preocupación de las empresas por tales DPI en la CPI, dado que se trata de DPI ligados a una tecnología novedosa, en la que, como ya se ha dicho, las empresas adjudicatarias tienen interés, pues su explotación puede conferirles una ventaja competitiva en el mercado.

Así, a diferencia con la compra pública ordinaria, la CPI *puede dar* como resultado descubrimientos, nuevos planteamientos, nuevos procesos, nuevas tecnologías, siendo alguno de estos resultados susceptibles de protección mediante DPI y de ulterior explotación comercial. Por esta razón, además de ser una bue-

[57] También se señalan como diferencias relevantes: (i) el mayor grado de determinación de lo que se contrata en la compra pública ordinaria, por el recurso a prescripciones o especificaciones técnicas (art. 125 LCSP), frente al menor grado de determinación en la CPI, debido al uso de prescripciones formuladas en términos de exigencias funcionales (art. 126.5 y 7 LCSP) (sobre la relevancia de definir el objeto del contrato de CPI mediante especificaciones de rendimiento, *vid*. Valcárcel Fernández (2019), págs. 258-267); y (ii) la prevalencia del criterio de eficacia sobre precio en la compra pública ordinaria frente a la prevalencia de otros criterios de adjudicación destinados a fomentar la innovación en la CPI.

[58] Sobre el reparto de riesgos y beneficios en la CPI, *vid*. Carrillo Donaire (2019), págs. 41-48.

[59] *Vid*. European Commission (2010), *Risk management in the procurement of innovation. Concepts and empirical evidence in the European Union*. Expert Group Report, Directorate General for Research, European Research Area, EUR 24229 EN, en *https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/Risk%20management%20in%20the%20procurement%20of%20innovationf~1.pdf,* pág. 79.

na práctica[60], y al margen de su adecuada gestión en atención a la regulación de las ayudas de Estado *supra* expuesta, así como a la exigencia legal de definir las disposiciones aplicables a los DPI en el caso de la ApI ex artículo 177.1-2.º LCSP, en la CPI es una cuestión relevante el fijar y comunicar, desde el inicio del procedimiento, una estrategia de gestión de los DPI[61], pues dicha estrategia constituye uno de los componentes que puede determinar el éxito o el fracaso de la licitación. Y aquí es el OC quien debe tomar las decisiones, si bien debe hacerlo atendiendo tanto su propio «plan de negocio» (en terminología inglesa, *Business Case*)[62] como de las potenciales empresas adjudicatarias, teniendo en cuenta, principalmente, los siguientes factores: (i) la innovación e inversión en innovación por parte del mercado; (ii) las oportunidades de comercializar los DPI esperados por el mercado; (iii) el grado de mejora y desarrollo post-venta de los DPI esperados, y (iv) el riesgo de *vendor lock-in*, riesgo que se expone *infra*. Además, el OC debe plantearse si es de su conveniencia la asunción de la gestión de una cartera de DPI[63]. En la CPI, una adecuada gestión de los DPI presenta importantes ventajas: en primer lugar, genera incentivos o evita generar desincentivos a las empresas: si el OC pasa a ser titular de los DPI, se corre el riesgo de que potenciales empresas adjudicatarias, candidatas interesantes para el OC, renuncien a participar en la CPI, al verse privadas por tal decisión de la posibilidad de explotar en el mercado el resultado innovador objeto del contrato; ha de evitarse o minimizarse este riesgo, denominado «*supplier*» o «*vendor back-out*». En segundo lugar, no obstante lo anterior, ha de evitarse el riesgo que asume el OC de quedar prisionero de la empresa adjudicataria: si el OC atribuye la titularidad de los DPI resultado de la CPI a la empresa adjudicataria, queda expuesta a este riesgo, denominado «*supplier*» o «*vendor lock-in*», dado que esta empresa será la única que, por su condición de titular exclusivo de los DPI, podrá concurrir a futuras licitaciones que tengan por objeto la mejora o el mantenimiento del bien y/o servicio objeto del contrato, cuando para ello se requiera tener acceso a tales DPI; además, se ha constatado que la eliminación

[60] Así, European Commission (2007), *Guide on Dealing with Innovative Solutions in Public Procurement. 10 Elements of Good Practice*, Staff Working Document SEC(2007) 280, PRO INNO Europe paper no. 1, en *https://es.scribd.com/document/396093082/Guide-on-Dealing-With-Innovative-Solutions-in-Public-Procurement-10-Elements-of-Good-Practice*, pág. 21; MICINN (2011), pág. 25, COTEC (Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica) (2011), *La compra pública de tecnología innovadora en biotecnología. Libro Blanco*. Informes sobre el sistema español de innovación, en *http://informecotec.es/media/B19_Inf_Comp_Pub_Tec_Inn_Bio_LB.pdf, págs. 90-93*. Recientemente, CÁTEDRA IACS DE CPI EN SALUD (Cátedra IACS de nuevas formas de gestión pública de investigación e innovación en salud a través de la contratación de la Universidad de Zaragoza) (2021), *Proceso DELPHI para determinar buenas prácticas de compra pública de innovación*, en *http://cpi.aragon.es/catedraiacs/proceso-delphi-de-compra-publica-de-innovacion/cuestionario/* (consultado el 18 de marzo de 2021), págs. 25-29.

[61] *Vid*. Comisión Europea (2018), pág. 41; en MICINN (2011), pág. 13, se llega a afirmar que se trata de «una cuestión crucial en toda relación contractual que conlleva la generación de nueva tecnología»; por su parte, Valovirta (2015), pág. 75, concluye que la atribución de DPI es una cuestión «de una gran relevancia» en la CPI.

[62] Un ejemplo de plan de negocio aplicado a CPI puede verse en Bueso, Corvers, Dimitri, De Guerrero, Jaramillo, Peiró y Porpiglia (2021), págs. 17-25.

[63] El OC ha de valorar el sentido y/o la necesidad de asumir tal labor, teniendo en cuenta, entre otros factores, la posibilidad o voluntad de explotar ella misma los DPI, su capacidad para gestionar una cartera de DPI y la asunción de los costes de mantenimiento de los DPI. A este respecto, Cueto y Garrido (2013), pág. 88, llaman la atención sobre la «endémica incapacidad» de las Administraciones Públicas y las OPIS para comercializar y hacer sostenible el esfuerzo investigador. En todo caso, y «en determinadas circunstancias» (como las que concurren en la CPI), «los proveedores podrían estar mejor posicionados que los compradores públicos para comercializar las innovaciones derivadas de una contratación pública, para garantizar la protección adecuada de la propiedad intelectual y defender estos derechos ante los tribunales» [Comisión Europea (2018), pág. 42].

del riesgo de *vendor lock-in* ha llegado a suponer hasta un 20 por 100 de ahorro en el precio y una mayor calidad de las prestaciones objeto del contrato[64]. En tercer lugar, y en relación con lo anterior, la decisión sobre la atribución de la titularidad de los DPI puede generar una reducción del precio del contrato: si el OC pasa a ser titular de los DPI, al no poder ser explotados los resultados por la empresa adjudicataria en el mercado, esta va a repercutir su coste de I+D al OC; por el contrario, si los DPI se atribuyen a la empresa, ello es base para a una minoración del precio de la licitación[65], ya que el valor de los DPI se tiene en cuenta a la hora de la determinación del precio del contrato. Y, finalmente, la atribución de la titularidad de los DPI a las empresas adjudicatarias va a generar un mayor impacto en su competitividad y, a través de ello, un mayor efecto de fomento de la innovación en el mercado[66].

2. Compartición de los DPI resultantes de la CPI

En resumen, el dilema al que se enfrenta el OC es el siguiente: si abandona los DPI en manos de la empresa adjudicataria, corre el riesgo de quedar prisionero de dicha empresa; pero si el OC retiene los DPI, desincentiva a las potenciales empresas adjudicatarias, provoca un incremento del coste de la contratación y no fomenta la innovación en el mercado. Llegados, pues, a este punto, el OC tiene las siguientes opciones sobre los DPI resultado de la CPI[67]: (i) Retener todos los DPI, que, tal y como se ha expuesto *supra*, y a falta de previsión en los pliegos, es la opción por defecto de nuestro ordenamiento. Así pues, no habría necesidad de establecer condiciones ni acuerdos para la atribución de los DPI al OC, por el juego la previsión de Derecho dispositivo contenida en el artículo 308.1, inciso 1.º, LCSP[68]; ahora bien, si es la opción consciente del OC, lo aconsejable es establecer en los pliegos la atribución a su favor de la titularidad de los DPI resultado del contrato. En este caso, la consecuencia será que la empresa adjudicataria no podrá explotar por sí misma ni licenciar dichos DPI. (ii) No retener DPI alguno. En tal caso, es preciso establecer las condiciones y los acuerdos destinados a atribuir la titularidad de los DPI a la empresa adjudicataria, y la cuestión a dilucidar es el precio del contrato. Y (iii) compartir los DPI con la empresa adjudicataria.

En el escenario que nos brinda la CPI, los extremos son problemáticos: la disponibilidad exclusiva y excluyente del OC o de la empresa adjudicataria ge-

---

[64] Así se ha constatado en relación con la CPP; *vid*. Bedin, Decarolis y Iossa (2015), pág. 64; *vid*., también, EAFIP (European Assistance for Innovation Procurement Initiative) (2021), *The Eafip Toolkit*, en *https://eafip.eu/*, Module 2, págs. 9 y 55.

[65] *Vid*. European Commission (2007), pág. 21.

[66] De hecho, las empresas europeas «se quejan de que, en comparación con otras partes del mundo, los compradores públicos europeos reprimen la innovación al reservarse para sí los [DPI] sin tener una buena razón para ello»; en efecto, «los principales socios comerciales de Europa ceden, por defecto, los [DPI] asociados a las contrataciones públicas a los operadores económicos participantes, salvo que esté en juego algún interés público excepcional de primer orden» [Comisión Europea (2018), págs. 41-42].

[67] *Vid*. Comisión Europea (2018), pág. 41.

[68] Cueto y Garrido (2013), pág. 88, afirman que tal práctica debería de corregirse, por ser contraria a la CPI. En Europa, y respecto de los derechos de autor, las previsiones de Derecho dispositivo son diversas [*vid*. European Commission (2019)], «Study SMART 2016-0040 "The strategic use of public procurement for innovation in the digital economy". Overview of findings on existing provisions in national public procurement and IPR legal frameworks across Europe with regards to IPR handling in public procurement», en *https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-recommends-member-states-leave-ipr-ownership-public-procurements-contractors*.

nera riesgos (*vendor back-out/vendor lock-in*) que van en contra los intereses de ambas partes. Es por ello que, lo que procede es recurrir a soluciones intermedias, que permitan compartir tanto el riesgo como los beneficios y los resultados, esto es, los DPI, de la CPI. Resulta indicado el compartir los DPI cuando, sin que concurra un interés público que justifique que el OC se reserve íntegramente los DPI o la conveniencia de tal decisión, ya sea temporal o indefinidamente[69], la colaboración entre el OC y la empresa adjudicataria va a dar como resultado nuevos DPI, que tanto el OC como la empresa adjudicataria tienen interés en aplicar y usar (en el momento presente o en el futuro). Es más, compartir los DPI es la solución propia y característica de la CPI[70], pues permite a las partes implicadas evitar los riesgos *supra* aludidos y alcanzar sus objetivos. En efecto, en síntesis, lo que las partes quieren es: *(a)* el OC, tener acceso a los DPI necesarios y con la extensión suficiente como para satisfacer sus necesidades, remunerar adecuadamente a la empresa adjudicataria por el uso de los DPI, dar a la empresa adjudicataria las mayores posibilidades para que ulterior explotación de los DPI y fomentar la innovación en el mercado; en relación con este último objetivo, debe tenerse presente que una atribución suficiente de los DPI resultantes de la CPI a las empresas adjudicatarias constituye un incentivo necesario para que la innovación generada en la CPI pueda transferirse al mercado con la correspondiente inversión adicional por parte de la empresa adjudicataria[71]; por su parte, *(b)* la empresa adjudicataria, además de prestar el servicio al OC y ser remunerada por ello, poder explotar los DPI resultantes del contrato en el mercado, y mejorar así su competitividad.

3. Regulación de los DPI implicados en la CPI

Pues bien, como puede deducirse de lo anterior, la base de la respuesta al dilema planteado y, con ello, de la regulación de los DPI implicados en la CPI, descansa en la decisión sobre la atribución de la titularidad de los DPI resultantes de la CPI (en terminología inglesa, *Foreground IPRs*), incluyendo los DPI adyacentes (en terminología inglesa, *Sideground IPRs*)[72], así como, en su caso, sobre el establecimiento de un esquema de licencias complementario de tal decisión, que permita compartir los DPI resultado de la CPI. Estas decisiones regulatorias constituyen el núcleo de la gestión de los DPI en la CPI, que irán acompañadas de otras decisiones regulatorias sobre cuestiones accesorias, pero necesarias, para la adecuada gestión de todos los DPI implicados en el contrato.

Previamente a tratar de dicho núcleo, procede hacer una serie de consideraciones de alcance general. En primer lugar, si la decisión del OC es la de compartir los DPI resultantes de la CPI con la empresa adjudicataria, es preciso establecer en los pliegos y los documentos las condiciones en las que se va a

[69] Así, los resultados en la contratación del sector de la defensa; *vid*. MINECO (2015), pág. 67.

[70] Es más, se afirma que la compartición de los DPI resultantes de la contratación es una de las características «esenciales» de la CPP [*vid*. MINECO (2015), pág. 36].

[71] En este sentido, *vid*. VALOVIRTA (2015), pág. 75.

[72] Los DPI adyacentes son aquellos que, si bien son resultado de la actividad desarrollada para la ejecución del contrato, en sentido estricto, propiamente no forman parte del objeto del mismo, pues son el medio para el fin, y no el fin en sí mismo del contrato; es lo que sucede en el caso de la CPTI, ya que el contrato no es de servicios de I+D, sino de adquisición de bienes y/o servicios [*vid*. EAFIP (2021), Module 2, págs. 83 y 87]. No obstante, requieren de un tratamiento equivalente a los DPI que son propiamente resultado de la CPI (*Foreground IPRs*), de ahí su consideración conjunta.

compartir los DPI. En segundo lugar, la configuración de estas condiciones requiere de una labor *ad hoc* para cada contratación. Ha de elaborarse un conjunto de cláusulas a medida; aunque cabe identificar una serie de cuestiones que han de ser reguladas en todo conjunto de cláusulas sobre DPI, habrá que estar al caso concreto y atender a la estrategia fijada por el OC. En tercer lugar, y aunque pueda atisbarse, en mayor o menor medida, cuáles puedan ser los resultados esperables y, por tanto, pueda pensarse que va a prevalecer una u otra figura de DPI, no es sencillo saber *a priori* con certeza qué resultados puede generar la CPI y cómo serán objeto de protección. Es por ello que ha de seguirse una táctica de regulación extensiva, intentado abarcar todas las hipótesis factibles.

3.1. *Elemento nuclear: titularidad de los DPI y esquema de licencias*

En primer lugar, debe aclararse el alcance de la opción de «compartir los DPI». Cuando se habla de compartición, desde una óptica jurídica, se tiende a pensar en la atribución de la cotitularidad de los DPI al OC y a la empresa adjudicataria. Sin embargo, el significado de compartir tiene un alcance económico-funcional, no jurídico: «compartir» significa permitir que cada una de las partes satisfaga sus necesidades mediante el acceso y uso de los DPI de la manera más eficaz y eficiente posible, teniendo en cuenta cuáles son sus respectivos intereses; lo que no implica, necesariamente, compartir la titularidad sobre los DPI, cabiendo otras soluciones.

Ciertamente, para compartir los DPI puede optarse por establecer una situación de cotitularidad sobre los DPI resultado de la CPI. En este caso, se recomienda que el OC no supere el 20 por 100 de la cotitularidad[73]. No obstante, y al margen del porcentaje, que va a jugar su papel en la distribución del beneficio obtenido por la explotación de los DPI, en atención al régimen jurídico aplicable a la cotitularidad[74], esta solución no es la preferible ni para el OC, que puede verse en la tesitura de que una negativa de la empresa le impida satisfacer sus necesidades o licenciar a terceros los DPI, ni para la empresa, que puede verse impedida de realizar determinada comercialización por la negativa del OC[75].

Por ello, la mejor opción pasa por atribuir la titularidad de los DPI resultantes del contrato a la empresa adjudicataria y satisfacer los intereses del OC mediante el establecimiento de un esquema de licencias a su favor que, en su caso, se puede combinar con un esquema de regalías. Así, la Comisión Europea, en el marco de su reciente Plan de Acción en materia de DPI, con el objetivo de mejorar las condiciones para que las empresas protejan y utilicen DPI en la contratación pública con vistas a estimular la innovación e impulsar la economía, anima a los Estados miembros a «considerar la posibilidad de dejar la propiedad intelectual e industrial en manos de los contratistas cuando proceda,

[73] *Vid*. EAFIP (2021), Module 2, pág. 86.

[74] *Vid*., en este sentido, las previsiones contenidas en los artículos 7 LPI, 80 LP, 46.1 LM y 5 LSE, donde tras establecer más o menos especialidades se termina remitiendo a las normas de derecho común de la comunidad de bienes, contenidas en el artículos 392 y sigs. del Código Civil.

[75] Puede pensarse que, en su condición de cotitular, el OC dispone de un mecanismo que le permite hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos que asume la empresa adjudicataria respecto de los DPI resultantes del contrato (que se exponen *infra*), especialmente, en un momento posterior a la finalización del contrato. Pero el coste, en términos de incentivo, por el riesgo de *vendor back-out* que genera, no va a compensar esta ventaja como regla general.

a menos que exista un interés público superior en juego o estrategias abiertas de concesión de licencias que sean incompatibles»[76], ya que entiende que hay evidencias suficientes, tanto en la experiencia comparada como en la europea, de la bondad de esta opción[77].

Pues bien, la atribución de la titularidad a la empresa adjudicataria ha de ir acompañada de las oportunas licencias en favor del OC, licencias que le permitan hacer un uso suficiente de los DPI conforme a las finalidades expuestas en el contrato. Aquí, el juego de las diferentes variables de las licencias permite múltiples combinaciones: licencia exclusiva, licencias cruzadas, licencias gratuitas o remuneradas, etc. Así, p. ej., puede establecerse una licencia libre no exclusiva y gratuita para el propio uso del OC (con distintos ámbitos geográficos), para el propósito de la satisfacción de la necesidad expresada en el contrato, que incluya la facultad de modificar los DPI (bien por el propio OC, bien por terceros; si se trata de *software* privativo, garantizando el acceso al código fuente), y valorar la conveniencia de exigir a la empresa adjudicataria el abono de regalías al OC cuando la empresa conceda licencias a terceros, con el objetivo de obtener un retorno de inversión[78]. Alternativamente puede establecerse una licencia remunerada, en la que el OC abona regalías a la empresa adjudicataria por la utilización de los DPI, p. ej., en mejores condiciones (primer cliente) y con derecho a revisar condiciones (cliente más favorecido). Otra cuestión a contemplar al diseñar el esquema de licencias, que, como las previsiones anteriores, tienen por objeto evitar

[76] Comisión Europea (2020a), Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones, «Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE», Bruselas, 25 de noviembre de 2020, COM(2020) 760 final, pág. 13, donde, además, se anuncia que la Comisión «aclarará» cuestiones relacionadas con los DPI en la contratación pública en la actualización de las directrices sobre CPI. *Vid*., también, European Commission (2020b), «EU recommends Member States to leave IPR ownership in public procurements with contractors», 4 December 2020, en *https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-recommends-member-states-leave-ipr-ownership-public-procurements-contractors*.

Si uno de los resultados de la CPI va a ser *software*, y en relación con las estrategias abiertas de concesión de licencias, es importante tener presente que el exigir a la empresa adjudicataria su desarrollo sobre licencias de código abierto, por los permisos que estas implican [al respecto, *vid*. Open Source Initiative (2007), «The Open Source Definition», 2007-03-22, en *https://opensource.org/docs/osd*], hace que los efectos de la atribución de la titularidad en favor de la empresa queden muy atenuados.

[77] *Vid*. European Commission (2020a), «Economic benefits of leaving IPR ownership rights in public procurements with the suppliers instead of the procurers», en *https://ec.europa.eu/newsroom/dae/item-detail.cfm?item_id=56812&utm_source=dae_newsroom&utm_medium=Website&utm_campaign=dae&utm_content=Economic%20benefits%20of%20leaving%20IPR%20ownership%20in%20public%20procurements%20with%20comp&lang=en*.

[78] En tal caso, el OC debe ser cauto, pues la oferta por parte de la empresa «de un canon muy elevado no siempre resulta beneficioso para [el OC], pues tras ello puede esconderse la intención de [la empresa] de no realizar ningún tipo de explotación comercial» [MINECO (2015), pág. 36]. Al margen de ello, los OC generalmente prefieren no obtener regalías, priorizando remuneraciones «en especie» a través de la configuración más favorable de las licencias y sublicencias. Esta reticencia hacia las regalías obedece a las dificultades administrativas que genera al OC este tipo de ingresos en su sistema contable y presupuestario. No obstante, hay OC que han establecido cauces oportunos para administrar estos ingresos y canalizarlos a su reinversión en nuevos contratos de CPI (así, *vid*. art. 36 de la Ley 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la investigación y de la innovación de Galicia). A lo anterior viene a sumarse la carga de la necesaria vigilancia tecnológica y de la información contable de la empresa adjudicataria, cuya comunicación ha de preverse en el contrato, para que el OC pueda supervisar el correcto abono de las regalías.

Otra opción para la obtención por parte del OC de un retorno de la inversión consistiría en la percepción de una compensación en forma de acciones o participaciones sociales de la empresa adjudicataria, conforme a lo previsto en el artículo 56 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (en adelante, LES); opción que, no obstante, solo puede tomarse en consideración cuando el OC sea un OPI, una universidad pública, una fundación del sector público estatal, una sociedad mercantil estatal y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado, conforme al artículo 53.1 LES.

el riesgo de *vendor lock-in*, es que el OC se reserve la facultad de sublicenciar a terceros o de indicar a los terceros a los que la empresa adjudicataria deberá licenciar los DPI resultantes del contrato, con qué propósitos (p. ej., para mantenimiento o desarrollo de la solución protegida por DPI) y en qué condiciones (gratuitas, FRAND, de mercado). Aquí tiene especial importancia delimitar los terceros y los propósitos de estas licencias, ajustándolos al máximo a las necesidades reales a satisfacer por el OC, para así dejar el mayor ámbito de explotación comercial posible a la empresa adjudicataria. Como ya se ha puesto de relieve, todas estas decisiones tendrán su impacto en el precio final del contrato[79].

3.2. *Elementos complementarios*

Además del elemento nuclear que articula cómo compartir los DPI resultado de la CPI, los pliegos de la CPI han de contemplar otros aspectos de la gestión legal de los DPI, que pueden agruparse bajo la categoría de «elementos complementarios», si bien no por ello carecen de importancia[80].

Así, se ha de regular la identificación de DPI existentes al inicio del contrato de CPI y que van a ser necesarios para su ejecución, los denominados DPI preexistentes (en terminología inglesa, *Background IPRs*), DPI que pueden tener una mayor presencia en el caso de la CPTI que en el de la CPP, por la actividad de I+D desarrollada previamente al contrato por la empresa adjudicataria y/o por terceros. Es precisa la identificación de los DPI preexistentes por las partes que los aportan al contrato (mediante la declaración de los DPI que aporta la empresa adjudicataria, en su caso, el OC, y la de los DPI que sean de terceros), declaración que habrá de acompañarse, preferiblemente desde el inicio del contrato, de las correspondientes licencias de uso y modificación de los DPI preexistentes, tanto para la ejecución del contrato, como de los DPI preexistentes que fueran necesarios para el uso de los DPI resultado de la CPI, así como el compromiso de la extensión de la autorización de uso y modificación a otras empresas designadas por el OC (aquí cabe plantearse que la licencia sea remunerada, p. ej., en condiciones FRAND). Cabe considerar, alternativamente, el establecimiento de la obligación de la empresa adjudicataria de obtener estas licencias con tal extensión en un momento posterior (y exigir únicamente una extensión de la licencia que permita el desarrollo de la actividad de I+D); esta opción puede facilitar la ejecución del contrato, pero existe el riesgo de que genere dificultades para el uso de la solución desarrollada si posteriormente es necesario poder tener acceso a los DPI preexistentes, señaladamente cuando son de terceros. Todo lo anterior debe completarse con la previsión de la posibilidad de la variación de DPI preexistentes aportados por la empresa adjudicataria y las condiciones para ello, así como con la de una cláusula de indemnidad del OC frente a reclamaciones basadas en DPI preexistentes de terceros[81].

---

[79] Finalmente, no debe perderse de vista, conforme se ha expuesto *supra* y por exigencias de las normas sobre ayudas de Estado, que, en el caso de la CPP, la empresa adjudicataria va a tener que, al menos, dar acceso a los resultados, tanto al OC (ilimitado, libre de regalías) como a terceros (licencias no exclusivas contra regalías en condiciones de mercado).

[80] Dentro de estos elementos complementarios se encuentra también el tratamiento de la homologación y la estandarización en relación con la CPI, con implicaciones sobre el principio de neutralidad tecnológica; al respecto, *vid*. EAFIP (2021), Module 2, págs. 42-49.

[81] A este respecto, *vid*. MICINN (2011), pág. 13, y MINECO (2015), págs. 66-67.

Igualmente, se ha de complementar la regulación de los DPI resultado de la CPI mediante la estipulación de las obligaciones de seguimiento de los resultados y de información contextual durante la ejecución del contrato, del derecho y el deber de la empresa adjudicataria de solicitar y mantener los DPI resultado de la CPI (con previsiones específicas para cada tipo de DPI, conforme a su régimen de protección), incluyendo una cláusula de indemnidad frente a reclamaciones basadas en los DPI resultado de la CPI, y una cláusula de retorno (en terminología inglesa, *call back*) de dichos DPI; en virtud de dicha cláusula, los DPI «retornan», esto es, han de cederse por la empresa adjudicataria al OC o a quien este indique, para el caso de que la empresa adjudicataria no los explote dentro de un determinado período temporal, y así hacer frente al riesgo de falta de explotación de los DPI por la empresa adjudicataria, o haga una explotación contraria al interés público.

4. Confidencialidad en CPI

Esta cuestión presenta una especial relevancia en la CPI por la necesidad de mantener la confidencialidad de los avances en la I+D que tengan lugar durante la ejecución del contrato y sus resultados, en primer lugar, para no divulgar resultados protegibles mediante derechos de propiedad industrial, con el fin de mantener la novedad de la invención (*vid*. arts. 4.1, 6. 7, 137.1 y 139 LP); y, más allá, en segundo lugar, para permitir la protección de los resultados que merezcan la consideración de secreto empresarial, que ha de ser objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto, conforme al artículo 1.*c)* LSE.

Es por ello que, junto a aquellas cláusulas que informan sobre el deber de confidencialidad del OC, ilustrando sobre las previsiones contenidas en la LCSP con el alcance expuesto *supra* (así, la reiteración del carácter secreto de las proposiciones antes de apertura, del deber de respeto de la confidencialidad tanto en la motivación de las decisiones de adjudicación como en el acceso al expediente de contratación), y las que recuerdan la facultad de la empresa de declarar confidenciales partes de las ofertas, es necesario establecer cláusulas que refuercen el deber de confidencialidad de la empresa adjudicataria y de sus colaboradores (p. ej., subcontratistas) en relación con los DPI resultado de la CPI. Así, es habitual la previsión de la obligación de tratar con la más estricta confidencialidad cualesquiera hechos, informaciones, documentos y otros elementos que la empresa adjudicataria conozca con motivo de la ejecución del contrato, así como de informar convenientemente a sus empleados y colaboradores de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar cuantos datos e informaciones conozcan a resultas del cumplimiento del contrato, exigiéndose la firma de un acuerdo de confidencialidad a tal efecto entre la empresa adjudicataria y sus empleados y colaboradores. También suele incluirse la prohibición de que la empresa adjudicataria conserve copia de los documentos o información obtenida al hilo de la ejecución del contrato y de que, en ningún caso puede utilizarla para cualquier finalidad distinta de la ejecución del contrato, advirtiendo de las responsabilidades que de lo contrario incurría, así como la determinación de la extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se

imponga a la empresa adjudicataria y a sus colaboradores[82]. Sin embargo, tales previsiones unilaterales no son plenamente satisfactorias, ya que no contemplan la posibilidad de un fallo de confidencialidad que tenga su origen en el OC o en sus empleados, por lo que, sin perjuicio de la normativa administrativa, es conveniente establecer en los pliegos deberes equivalentes a los de la empresa adjudicataria sobre el OC, especialmente si la decisión adoptada por el OC es que se atribuya a la empresa adjudicataria la titularidad de los DPI resultado de la CPI.

VI. APUNTES FINALES

Las Directivas de contratación pública de 2014 conceden una relevancia creciente a los DPI, apreciando el legislador el incremento del valor económico y comercial de los DPI, todo ello en el marco de la apuesta de la UE por la Sociedad Digital del Conocimiento como ventaja competitiva en un contexto global. En este escenario, la CPI, como forma especialmente pensada para adquirir innovación, está llamada a jugar un papel cada vez más relevante en el conjunto de la compra pública. Pero este «salto» no está exento de retos. Como se ha apuntado *supra*, la CPI supone un cambio de cultura de la contratación pública, que requiere, entre otros cambios, que el OC realice un planteamiento y una planificación estratégicos de su contratación (lo que implica, entre otros factores, actuar con antelación suficiente y en el medio-largo plazo), a la par que le exige nuevas competencias y habilidades (conocer el mercado de las potenciales soluciones, desarrollar de procedimientos de compra como proyectos, trabajar en equipos interdisciplinarios y [...] gestionar DPI) y, sobre todo, impregnarse de cierto «espíritu emprendedor» que sin hacer mella en las garantías que brinda el buen funcionamiento de la Administración Pública, le permita superar la elevada aversión al mayor riesgo que necesariamente implica la CPI[83]. Pero no solo supone un reto para los OC. También para las empresas, a las que se cabe requerir un esfuerzo de adaptación equivalente[84].

Dentro de la CPI, la gestión jurídica de los DPI articula la estrategia con la que el OC persigue pagar el precio justo por las innovaciones y, a la par, hacer que la contratación sirva como herramienta de fomento de la innovación, buscando un impacto en la estructura de la oferta y la demanda. Además, la gestión jurídica de los DPI ha de entenderse como un componente de la gestión de los riesgos de la CPI, donde el principio rector es el de compartir riesgos y beneficios, entre estos últimos, los DPI resultado de la CPI, punto en el que las empresas son especialmente sensibles cuando el resultado esperado es realmente innovador. Las decisiones que se adopten han de dar lugar a una situación de *win-win* para el OC y la empresa, y han de ser objeto de evaluación *ex ante*, pero también *ex post,* lo que permitirá realizar ajustes en posteriores contrataciones.

En relación con el marco legal expuesto, en primer lugar, ha de insistirse en la conveniencia, de *lege ferenda*, de reconsiderar la regla que actualmente

[82] *Vid*. MINECO (2015), págs. 58-63.

[83] *Vid*. Comisión Europea (Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes; Dirección DDG2.G - Contratación pública; Unidad G.1 - Estrategia de Contratación Pública) (2020), *ProcurCompEU. Marco Europeo de Competencias para los profesionales de la contratación pública*, Oficina de Publicaciones de la UE, Luxemburgo (DOI: 10.2873/66666), págs. 39-40.

[84] A este respecto, *vid*. Oltra, Flor y Romero (2017).

establece el artículo 308.1 LCSP, aunque se trate de una norma de Derecho dispositivo. En segundo lugar, ha de llamarse la atención sobre la insistencia de los pliegos en la regulación de los DPI en relación con las fases de adjudicación y de ejecución de la CPI, lo que contrasta con la ausencia generalizada de previsiones orientadas a desplegar sus efectos en un momento posterior a la finalización del contrato: se establecen compromisos *ad futurum* de la empresa adjudicataria, sin que el OC sepa a ciencia cierta hasta qué punto ni con qué instrumentos podrán hacerse efectivos. El despejar esta incertidumbre se presenta como un paso obligado para asegurar la función estratégica e instrumental de la CPI.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Bedin, Sara; Decarolis, Francesco, e Iossa, Elisabetta (2015), *Quantifying the impact of Pre- Commercial Procurement (PCP) in Europe based on evidence from the ICT sector (SMART: 2014/0009)*, European Commission DG Communications Networks, Content & Technology, doi:10.2759/113472, en *https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/quantifying-impact-pcp-europe-study-smart2014-0009*.

Bernal Blay, Miguel Ángel (2017), «Compra pública de innovación: una aproximación pro-competitiva», en Guillén Caramés, Javier, y Hernando Rydings, María, *Contratación, competencia y sostenibilidad: últimas aportaciones desde el Derecho administrativo*, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), págs. 83-105.

— (2014), «Principios de adjudicación de los contratos de servicios de investigación y desarrollo previos a la comercialización (o compra pública pre-comercial)», en Gimeno Feliú, José María (dir.), y Bernal Blay, Miguel Ángel (coord.), *Observatorio de los Contratos Públicos 2013*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 233-270.

Bueso Guillén, Pedro-José; Corvers, Stephan; Dimitri, Nicola; De Guerrero Manso, Carmen; Jaramillo Villacís, Ana Lucia; Peiró Baquedano, Ana Isabel, y Porpiglia, Francesco (2021), *White Paper: How to procure e- mobility solutions*, Corvers Chair on Innovation Procurement, University of Zaragoza, en *https://www.corvers.com/chair-on-innovation-procurement/position-papers/white-paper-how-to-procure-e-mobility-solutions*.

Carbajo Cascón, Fernando (2016), «La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND», *RED Revista Electrónica de Direito*, 3, 55 págs., en *https://cije.up.pt/pt/red/edicoes-anteriores/2016-nordm-3/*.

Carrillo Donaire, Juan Antonio (coord.) (2019), *La compra pública de innovación en la contratación del sector público. Manual práctico*, Instituto Nacional de Administración Pública INAP, Madrid.

Castelló Pastor, José Juan (2017), «Artículo 31 bis. Seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades», en Palau Ramírez, Felipe, y Palao Moreno, Guillermo (dirs.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, *Tratados,* Tirant Lo Blanch, Valencia, págs. 508-521.

Cueto Álvarez de Sotomayor, Luis, y Garrido Moreno, Juan Manuel (2013), *Compra pública innovadora. Fundamentos e instrumentalización*, Instituto Nacional de Administración Pública INAP - netbiblo, La Coruña.

De Guerrero Manso, M.ª del Carmen (2018), «Capítulo 27. Las consultas preliminares de mercado: una herramienta para mejorar la eficiencia de la contratación pública», en Gimeno Feliú, José María (dir.), *Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 1047-1071.

— (2019), «Capítulo IX. La Asociación para la Innovación. Nuevo procedimiento de adjudicación que permite a los órganos de contratación ser protagonistas del proceso de adquisición de bienes, servicios u obras innovadoras», en Fernández Salmerón, Manuel, y Martínez Gutiérrez, Rubén (dirs.), *Transparencia, innovación y buen gobierno en la contratación pública*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 271-304.
— (2020), «¿Compra pública de innovación en tiempo de covid-19? La utilización de las consultas preliminares del mercado ante nuevas necesidades y para buscar soluciones alternativas», en Gimeno Feliú, José María (dir.), y De Guerrero Manso, M.ª del Carmen (coord.), *Observatorio de los Contratos Públicos 2019*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 433-458.
Del Castillo, Isabel-Cecilia (2013), *Propiedad intelectual, investigación y tesis doctorales*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paolo.
Esteve Pardo, M.ª Asunción (2017), «El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial», en *Los límites al derecho de acceso a la información pública*, Instituto Nacional de Administración Pública INAP, Madrid, págs. 175-183.
Fernández Acevedo, Rafael (2018), «Capítulo 6. Negocios y contratos excluidos», en Gimeno Feliú, José María (dir.), *Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 281-324.
Fernando Pablo, Marcos M. (2020), «La innovación en la contratación pública», en Quintana López, Tomás (dir.), y Rodríguez Escanciano, Susana, y Casares Marcos, Anabel (coords.), *La contratación pública estratégica en la contratación del sector público*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 389-416.
García Jiménez, Antonio (2018), *Las conexiones entre contratación administrativa e innovación*, Tecnos, Madrid.
Gimeno Feliú, José María (2013), «Las nuevas directivas —cuarta generación— en materia de contratación pública. Hacia una estrategia eficiente en compra pública», *Revista Española de Derecho Administrativo*, 159, págs. 39-106.
— (2018), «La transferencia de conocimiento de las universidades públicas y la incidencia de la legislación de contratos públicos: diferencias entre la transferencia de servicios de investigación y la transferencia de bienes incorporales (derechos intelectuales)», Monográfico, *Revista Aragonesa Administración Pública* XVIII, Zaragoza, págs. 21-43.
Gimeno Feliú, José María, y García-Álvarez, Gerardo (2020), *Compra pública de medicamentos y servicios de innovación y tecnología sanitaria: eficiencia y creación de valor*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra).
González Ulloa, Adán Carlos (2020), *Las patentes esenciales en los estándares tecnológicos: prevención y reacción frente a las conductas oportunistas*, Tesis Doctoral, Universidad de Navarra, Pamplona; referencia en *https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=283913*.
Gutiérrez David, María Estrella (2021), «El derecho de acceso a la información pública contractual y sus límites», en Cotino, L., y Boix, A., *Los límites al derecho de acceso a la información pública*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, págs. 243-293.
Hernando Rydings, María (2018), «Capítulo 29. El procedimiento de asociación para la innovación», en Gimeno Feliú, José María (dir.), *Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 1147-1176.
López Maza, Sebastián (2017), «Artículo 31 bis. Seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades», en Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 601-620.
López Miño, Antonio (2013), «La compra pública innovadora en los sistemas europeo y español de contratación pública», en Pernas García, J. José (dir.), *Contratación pública estratégica*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 213-248.
Merino Gómez, Gustavo (2014), «La Directiva de contratación pública de 2014: ¿nuevas soluciones a viejos problemas?», *Derecho y salud*, vol. 24, núm. extraordina-

rio 1 (Ejemplar dedicado a: XXIII Congreso «Derecho y salud»: Sistema de salud: novedades y desafíos), págs. 200-208.

OLLER RUBERT, Marta (2017), «¿Innovamos con la compra pública? Posibilidades y realidades», en BLASCO DÍAZ, José Luis (ed.), *Innovación y sector público: retos y contexto*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 263-292.

OLTRA MESTRE, María José; FLOR PERIS, María Luisa, y ROMERO VALLÉS, Sandra (2017), «Competencias empresariales para la compra pública innovadora. Análisis desde la innovación abierta», en BLASCO DÍAZ, José Luis (ed.), *Innovación y sector público: retos y contexto*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 293-302.

PEIRÓ BAQUEDANO, Ana Isabel, y JARAMILLO VILLACÍS, Ana Lucía (2020), «Estado actual de normativa sobre ayuda estatal: Impacto en la compra de I+D», *Observatorio de Contratación pública*, 9 de noviembre de 2020, en *http://obcp.es/opiniones/estado-actual-de-normativa-sobre-ayuda-estatal-impacto-en-la-compra-de-id*.

PERNAS GARCÍA, J. José (2020), «La participación de los actores privados en la preparación de los contratos de gestión de servicios públicos locales: de la patología a la eficiencia a través de la consulta preliminar, una herramienta clave para una administración íntegra y profesionalizada», en GIMENO FELIÚ, José María (dir.), y DE GUERRERO MANSO, M.ª del Carmen (coord.), *Observatorio de los Contratos Públicos 2019*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 391-432.

RAZQUIN LIZARRAGA, Martín María (2018), «Capítulo 22. El principio de confidencialidad en la contratación pública», en GIMENO FELIÚ, José María (dir.), *Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 867-911.

RODRÍGUEZ MÍGUEZ, José Antonio (2017), «El control europeo de las ayudas públicas (I): Visión general y la prohibición general de las ayudas (la noción de ayuda de Estado)», en BENEYTO PÉREZ, José María, y MAILLO GONZÁLEZ-ORUS, Jerónimo (coords.), *Tratado de Derecho de la Competencia. Unión Europea y España*, vol. 2-2, Bosch, Barcelona, págs. 187-242.

UREÑA SALCEDO, Juan Antonio (2015), «Contratación de las administraciones públicas y derechos de propiedad intelectual. Especial referencia a estas cuestiones en la Directiva 2014/24», en *Observatorio de los Contratos Públicos, Número Monográfico Especial (2015), Las nuevas Directivas de Contratación Pública (X Congreso Asociación Española Profesores de Derecho Administrativo)*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 351-366.

VALCARCEL FERNÁNDEZ, Patricia (2019), «Capítulo VIII. Definición del objeto contractual en la Compra Pública de Innovación», en FERNÁNDEZ SALMERÓN, Manuel, y MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén (dirs.), *Transparencia, innovación y buen gobierno en la contratación pública*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 235-269.

VALOVIRTA, Ville (2015), «Chapter 3: Building capability for public procurement of innovation», en EDQUIST, Charles; VONORTAS, Nicholas S.; ZABALA-ITURRIAGAGOITIA, Jon Mikel, y EDLER, Jakob (eds.), *Public Procurement for Innovation*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA, págs. 65-86.

ADI 41 (2020-2021): 79-108

LA TRANSMISIBILIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL

THE TRANSFERABILITY OF THE TRADE SECRETS

JULIO COSTAS COMESAÑA*

RESUMEN

Este trabajo realiza un comentario al texto del artículo 4 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, a través de la cual se traspone al Derecho interno la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Este precepto legal declara la transmisibilidad del secreto empresarial y la necesidad de que los negocios de transmisión plena o limitada (cesión o licencia) no contengan cláusulas restrictivas de la competencia prohibidas por el Derecho antitrust. En nuestro trabajo se analizan los antecedentes nacionales del artículo 4, las modalidades de tráfico jurídico de que puede ser objeto el secreto empresarial, y la valoración antitrust de las conductas unilaterales y concertadas realizadas en el marco de la transmisión plena o limitada de secretos empresariales.

Palabras clave: secretos empresariales, transmisibilidad, derecho de defensa de la competencia.

ABSTRACT

This work makes a comment to the text of Section 4 of the Act 1/2019, of February 20, on Trade Secrets, through which the Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of June 8, 2016 on the protection of undisclosed technical knowledge and business information (trade secrets) against their illegal obtaining, use and disclosure gets included into Spanish Law. This Section declares the transferability of the trade secret and the need for full or limited transmission businesses (assignment or license) to exclude clauses restricting competition prohibited by antitrust law. In our work, we analyse the national background of Section 4, the modalities of legal transactions to which trade secrets may be the subject, and the antitrust assessment of the unilateral and concerted conducts carried out within the framework of the full or limited transmission of trade secrets.

Keywords: trade secrets, Transferability, Competition law.

* Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidade de Vigo. Dirección de correo electrónico: *jcostas@uvigo.es*. El presente trabajo ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: «El Derecho de la competencia y de la propiedad industrial: actualización, europeización y adaptación a la nueva economía» (2019-2022) Referencia: PGC2018-096084-B-I00, y 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). Dereito Mercantil e do Traballo (Universidade de Vigo). DMT-Grupo con potencial de crecemento».

Fecha de recepción: 19 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 18 de mayo de 2021

SUMARIO: I. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.—II. EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL TRÁFICO JURÍDICO. III. LÍMITES A LA TRANSMISIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA.—1. Ámbito de aplicación de las normas de defensa de la competencia.—1.1. Conductas de obtención lícita y ejercicio del derecho sobre el secreto empresarial.—1.2. Aplicación de las prohibiciones de acuerdos colusorios y de abuso de posición de dominio.—1.3. Límites derivados del control de concentraciones.—2. Acuerdos de transmisión de secretos empresariales amparados por un Reglamento de exención por categorías.—2.1. Compatibilidad de los acuerdos de cesión y licencia de secretos empresariales con las prohibiciones de competencia.—2.2. Acuerdos de transmisión de secretos empresariales cubiertos por el RECATT.—2.3. La relación del RECATT con otros Reglamentos de exención por categorías.—3. Restricciones de la competencia no amparadas por el RECATT.—3.1. Restricciones especialmente graves.—3.2. Restricciones excluidas.—4. Tratamiento antitrust de los acuerdos de transferencia de secretos empresariales no cubiertos por el RECATT.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. REGULATORY BACKGROUND OF ARTICLE 4 OF THE ACT ON TRADE SECRETS.—II. THE TRADE SECRET AS OBJECT OF THE LEGAL TRANSACTIONS.—III. LIMITS TO THE TRANSMISSION OF TRADE SECRET DERIVED FROM THE APPLICATION OF THE LAW OF COMPETITION.—1. Scope of application of the antitrust rules.—1.1. Lawful obtaining behaviors and exercise of the right to business secrecy.—1.2. Application of the prohibitions of collusive agreements and abuse of dominance position.—1.3. Limits derived from the merger control.—2. Agreements for the transfer of trade secrets covered by a Block Exemption Regulation.—2.1. Compatibility of trade secrets license and assignment agreements with competition prohibitions.—2.2. Trade secrets transfer agreements covered by the TTBER.—2.3. The TTBER's relationship with other Block Exemption Regulations.—3. Restrictions of competition not covered by the TTBER.—3.1. Hardcore restrictions.—3.2. Excluded restrictions.—4. Antitrust treatment of trade secrets transfer agreements not covered by the TTBER.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. ANTECEDENTES NORMATIVOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES

El artículo 4 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante, LSE), bajo el rótulo «transmisibilidad del secreto empresarial», dispone: «El secreto empresarial es transmisible. En la transmisión habrán de observarse, cuando resulten aplicables por la naturaleza del secreto empresarial, los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología».

La Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante, la Directiva), al igual que la Propuesta de Directiva[1], no contiene una norma similar a esta del artículo 4 LSE. La razón radicaría en que la finalidad principal de la Directiva es asegurar un nivel de tutela jurídico-civil suficiente y coherente en todo el mercado interior de la UE frente a la apropiación (obtención, utilización o revelación) ilícita de los secretos empresariales (art. 1.1 Directiva), de ahí que no forme parte de sus objetivos aproximar o armonizar las legislaciones nacionales en materia de transmisión de los secretos empresariales, ni tampoco la compatibilidad con el Derecho de la competencia de los acuerdos de cesión o de licencia de uso del secreto empresarial. Con todo, el artículo 4 LSE encuentra un asidero indirecto, por una parte, en el artículo 3 de la Directiva, que enumera los medios de obtención (utilización y revelación) lícitas de los secretos empresariales[2], y de otra, en el conside-

[1] COM (2013) 813 final; 2013/0402 (COD).

[2] En concreto, en la cláusula de cierre de la letra *d)* del artículo 3.1 de la Directiva, traspuesta en el artículo 2.1.*d)* de la LSE, que añade «incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto

rando 38 al declarar el legislador europeo que la «Directiva no debe afectar a la aplicación del Derecho de la competencia, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la presente Directiva no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia de forma contraria al TFUE».

El artículo 4 LSE se ubica en el Capítulo III, que lleva por rótulo «El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad»[3], junto con los artículos 5 a 7, contemplando todos estos preceptos el secreto empresarial como bien inmaterial susceptible de negocios jurídicos de carácter patrimonial, sin que ninguna de tales normas tenga origen directo en la Directiva, como expresamente se reconoce en la Exposición de Motivos de la LSE (párr. 5 del apartado III). De hecho, fiel al contenido de la Directiva, la Propuesta de Anteproyecto de Ley sobre Protección de los Secretos Empresariales redactada por la Ponencia constituida en el seno de la Sección Segunda de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación, de fecha 29 de noviembre de 2017, no regulaba los aspectos patrimoniales del secreto empresarial. Fue en la posterior fase de consulta pública previa que se observó la conveniencia de regular las situaciones de cotitularidad y las licencias contractuales de secretos empresariales[4]. Sin embargo, la primera versión publicada por el Ministerio de Justicia del Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, de fecha 8 de febrero de 2018, no recoge tal observación y no regula ninguna de estas cuestiones, pero en la Exposición de Motivos se afirma (al hilo del contenido del Capítulo I) que: «Las disposiciones de esta ley atribuyen al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, y en particular de cesión o transmisión a título definitivo, y, de licencia o autorización de explotación con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte»[5]. Es en la segunda versión del Anteproyecto, de fecha 17 de abril de 2018, posterior al trámite de audiencia e información pública, que se introduce un nuevo Capítulo III dirigido a establecer unas reglas dispositivas que fijan determinadas pautas sobre la potencial cotitularidad y transmisibilidad de los secretos empresariales, inspiradas en los artículos 80, 82, 83 y 85 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP)[6].

---

empresarial, de acuerdo con el Capítulo III». En este sentido, Girona Domingo (2019), pág. 8; Suñol Lucea (2018) considera que estos supuestos añadidos por el legislador español, por obvios, eran innecesarios para cumplir con las exigencias de la Directiva, mientras que hubiese sido oportuno añadir «otros tales como la obtención de secretos por accidente o error, práctica, esta última, cuyo tratamiento que ha sido obviado (acaso olvidado) por el legislador comunitario».

[3] Como señala Gómez Segade (1984), págs. 452 y sigs., la referencia al término propiedad en este rótulo responde a la fuerza de la tradición, pero el derecho que corresponde al titular de un secreto empresarial o de cualquier otro derecho sobre bienes inmateriales, pese a presentar algunas analogías con el derecho de propiedad tiene diferencias insalvables. En este sentido, hubiera sido más preciso el rótulo siguiente: «El secreto empresarial como objeto del tráfico jurídico».

[4] Según se afirma en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto de Ley elaborada por el Ministerio de Justicia con fecha 7 de febrero de 2018, fue la «Asociación de Expertos en Transferencia de Tecnología LES España-Portugal» (*http://www.les-sp.org/es*), quien abogó en sus alegaciones por la conveniencia de regular la cotitularidad y las licencias de secretos empresariales con un régimen jurídico equivalente al de patentes (pág. 29).

[5] Esta versión del Anteproyecto es la que se remitió, para informe preceptivo, a la CNMC y al Consejo General del Poder Judicial. *Vid*. el IPN/CNMC/005/18 Anteproyecto de Ley de Secretos empresariales y el Informe sobre el Anteproyecto de Ley de secretos empresariales del Consejo General del Poder Judicial, de 22 de marzo de 2008.

[6] Gómez Segade (2020), pág. 147. Vidal-Cuadras Trías de Bes (2020), pág. 109. Al Consejo de Estado se elevó una tercera versión del Anteproyecto, suscrita conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de

Este origen resulta evidente y responde a una cierta tradición, dentro de la legislación española de propiedad industrial, de regular con normas dispositivas algunos aspectos contractuales de los bienes inmateriales como objeto del tráfico jurídico[7]. No obstante, frente a esos antecedentes, el artículo 4 LSE destaca por su parquedad, pues se limita a constatar la transmisibilidad del secreto empresarial[8], sin añadir ninguna referencia a los negocios jurídicos de los que puede ser objeto en el tráfico, a diferencia del artículo 82 LP que afirma que la patente y la solicitud de la patente podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En fin, como la transmisibilidad del secreto empresarial no ofrecía ninguna duda, se puede afirmar que el artículo 4 LSE no representa ninguna novedad normativa[9], pero, además, tampoco resuelve las dudas existentes respecto de la posibilidad de constituir determinados derechos reales de garantía sobre el secreto empresarial, a la vista de las peculiaridades que presenta en comparación a otros derechos sobre bienes inmateriales.

II. EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL TRÁFICO JURÍDICO

Dentro de la categoría jurídica de los bienes inmateriales, el secreto empresarial pertenece al grupo de los denominados incompletos o limitados, porque, a diferencia de los bienes inmateriales plenos o completos, el titular del secreto empresarial no dispone de un monopolio legal que le permita ejercitar un *ius prohibendi* frente a los terceros que adquieran el conocimiento o la información protegida por medio lícitos. El titular del secreto empresarial tan solo disfruta de un monopolio *de facto*, que, además, es frágil porque la protección que le confiere el ordenamiento jurídico a esa «simple exclusiva de hecho [...] se evapora con la divulgación»[10] lícita o ilícita del objeto del secreto empresarial. Pero, en todo caso, como bien inmaterial, una de las características fundamentales del secreto empresarial es su transmisibilidad, ahora constatada o afirmada a nivel normativo.

En efecto, el hecho de la creación u obtención lícita de conocimientos técnicos o de información empresarial no divulgada, con valor comercial y que

---

Energía, Turismo y Agenda Digital con fecha 20 de mayo de 2018. *Vid*. el Dictamen del Consejo de Estado de 17 de mayo de 2018, pág. 6.

[7] En efecto, además de en la LP, existen reglas similares en los artículos 46 a 50 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM); artículos 58 a 64 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante, LDI) y en los artículos 19 a 26 de Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. Por el contrario, no existe ninguna disposición similar en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

[8] El texto de este precepto no sufrió ninguna modificación —ni siquiera fue objeto de enmienda— en el trámite parlamentario del Proyecto de Ley de 1 de junio de 2018; *Vid*. el *Boletín Oficial de las Cortes Generales*. Congreso de los Diputados, XII Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, núm. 23-1, págs. 6 y 7.

[9] En este sentido, no hemos encontrado normas similares al artículo 4 LSE en las disposiciones normativas nacionales que han traspuesto la Directiva en: Italia (arts. 98 y 99 del *Codice della Propietà Industriale*), Portugal (arts. 313 a 315 del *Código da Propiedade Industrial*), Reino Unido *The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018*), Francia (arts. L 151-2 y L 151-3 del *Code Commerce*), y Alemania [§ 1 a § 5 de la *Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)*].

[10] Gómez Segade (2015), pág. 129; Portellano (1997), pág. 340. En este mismo sentido, Suñol Lucea (2009), pág. 95, nota 215, subraya gráficamente que la legislación de patentes «opera como barrera mientras que la normativa protectora del secreto funciona solo como tamiz».

desea mantener confidencial, genera una relación jurídica que tiene por objeto un derecho sobre un bien inmaterial incompleto y como titular a la persona que se apropia lícitamente de la información objeto del secreto empresarial. Este derecho subjetivo del titular del secreto empresarial está integrado por un haz de facultades positivas y negativas. Entre estas últimas, el titular dispone de la facultad de utilizar las medidas, procedimientos y recursos que le reconoce el ordenamiento jurídico para impedir la obtención, utilización y revelación ilícitas de su secreto empresarial (arts. 3 y 8 LSE). Y entre las facultades positivas, el titular goza de la facultad de explotar y disponer del derecho sobre el secreto empresarial, cediendo su titularidad o licenciando su explotación. El artículo 4 LSE afirma y se centra exclusivamente en esta facultad de disposición por el titular del secreto empresarial en tanto que posición jurídica, que podemos considerar genéricamente amparada en el principio general de la autonomía de la voluntad (art. 1.255 CC). Por tanto, contempla el secreto empresarial como bien inmaterial susceptible de negocios jurídicos de carácter patrimonial[11], de modo que, como tal objeto del tráfico jurídico y a los efectos de su transmisión, el secreto empresarial debe tener la consideración de bien mueble[12].

Probablemente hubiese sido conveniente que el artículo 4 LSE, como primer precepto del Capítulo III dedicado a regular los aspectos patrimoniales del secreto empresarial, además de afirmar su transmisibilidad, al menos, enumerase con carácter abierto las modalidades de tráfico jurídico de que puede ser objeto[13] o los negocios jurídicos a través de los cuales podrá ser transmitido, siguiendo lo que disponen los artículos 82.1 LP, 46.2 LM y 59.1 LDI que, bajo el rótulo de «principios generales», afirman la transmisibilidad del bien inmaterial así como que podrá «darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución»[14]. Los artículos 5 y 7 LSE mencionan como instrumentos de transmisión, plena y limitada, los contratos de cesión y de licencia. Por tanto, la pregunta es fundamentalmente si, ante el silencio de la LSE y aplicando analógicamente, p. ej., el artículo 82.1 LP, cabe la constitución de derechos reales de garantía sobre el secreto empresarial. Idealmente, el derecho sobre el secreto empresarial puede ser objeto de usufructo (arts. 467 y sigs. CC) y de prenda con desplazamiento (arts. 1.863 y sigs. CC), en este último

[11] Gómez Segade (1974), pág. 82 y Massaguer (1989), págs. 63-67.

[12] Así lo recuerda para los derechos de propiedad industrial plenos o completos el artículo 360-1, núm. 4, del *Anteproyecto de Ley de Código Mercantil*. También Gómez Segade (2015), págs. 130 y 135; Massaguer (1989), pág. 82.

[13] Massaguer (2019), págs. 48 y sigs., afirma que «la oportunidad de regular los aspectos jurídico-patrimoniales de los secretos empresariales y especialmente el contenido básico del régimen de cotitularidad y licencia según el modelo vigente en materia de propiedad» era una de las razones que, a su juicio, aconsejaba trasponer la Directiva mediante una Ley especial.

[14] En este sentido, la OEPM en su segundo informe de 18 de abril de 2018 sobre la segunda versión del Anteproyecto de LSE, y en relación con los artículos que conciben el secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad, propuso introducir un nuevo primer artículo bajo el título «Principios generales» para aglutinar cuestiones generales como las relativas a la enunciación, a modo ejemplificativo, de los negocios jurídicos aplicables, cuándo es obligatorio el carácter escrito de los mismos, su adecuación a transmisiones o licencias de patentes o solicitudes de patente que exijan la de sus secretos empresariales asociados o la aplicación de las normas nacionales o europeas sobre acuerdos de transferencia de tecnología. *Vid*. la pág. 6 del Dictamen del Consejo de Estado de 17 de mayo de 2018. Ante el silencio de la LSE, resulta aplicable el artículo 609 CC en relación con las adquisiciones derivativas: «la propiedad y los demás derechos sobre bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada o intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición». *Vid*. Curto Polo (2002), pág. 161.

caso a condición de que el secreto empresarial esté incorporado indeleblemente a un soporte físico, pero no es factible ni la constitución de hipoteca mobiliaria ni de prenda sin desplazamiento por la circunstancia de que el secreto empresarial no se protege con un derecho de exclusiva[15].

En cuanto a la transmisibilidad, pese a que la LSE solo menciona los contratos de cesión y de licencia[16], como bien jurídico autónomo y con un valor económico propio, el derecho sobre el secreto empresarial puede ser transmitido por cualquiera de los medios admitidos en Derecho[17], que sean compatibles con su contenido intangible y no divulgado, de manera autónoma o inserta en un contrato que tenga un objeto más amplio[18]. La transmisión será plena cuando suponga el cambio en la titularidad del derecho sobre el secreto empresarial, pudiendo tener lugar por sucesión universal *mortis causa* —aplicándose las normas de la sucesión testada o intestada— o *inter vivos*, que básicamente se producirá en los casos de compraventa de empresa, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo de sociedades (arts. 22, 53, 69 a 72 y 81 de Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles). La transmisión plena del secreto empresarial a título particular tiene lugar a través de los negocios jurídicos *inter vivos* traslativos del dominio, tales como la donación, la permuta y la cesión, que es la forma más frecuente de transmisión del secreto empresarial.

En la medida en que la cesión implica que el titular-cedente se desprende de forma definitiva de la titularidad del secreto empresarial[19], esta forma de transmisión presupone que el poseedor legítimo no desea o no está en condiciones de explotar de forma eficiente el secreto empresarial, quizá porque es un particular no empresario o un organismo de investigación de carácter no comercial[20]. Siguiendo a la doctrina, el TS ha definido el contrato de cesión de secreto empresarial como «un negocio jurídico por el que el cedente, titular del *know-how* [secreto empresarial] cedido, lo transmite al cesionario o receptor y se obliga, con tal fin, a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el cesionario a satisfacer un precio en dinero, normalmente, o en especie»[21]. Ante

[15] Pérez Santos (1990), pág. 192, señala que siendo factible el usufructo de un secreto empresarial se «estaría dando vida a una creación jurídica digna de elogio». *Vid*. los artículos 45 y 53 de La Ley 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión. Sobre la constitución de derechos reales sobre una patente: Gómez Segade (1984), págs. 466-468. Sobre la constitución de hipoteca sobre derechos de propiedad industrial e intelectual: Carrasco Perera, Cordero Lobato y Marín López (2002), págs. 742 y sig.; Martínez-Gijón Machuca (2006), págs. 147 y sigs.

[16] El contrato de licencia del secreto empresarial es objeto de regulación en el artículo 7 LSE. Sobre las distintas acepciones del término cesión, *vid*. Curto Polo (2002), págs. 176-178. Botana Agra (2013), pág. 199, considera que por cesión «se entiende toda operación jurídica *inter vivos* o *mortis causa* por cuya virtud el titular transmite la patente, con todos los derechos y facultades que esta comporta y son susceptibles de transmisión, a un tercero que adquiere la titularidad», debiendo cumplirse los requisitos que el Derecho exija en relación con la concreta operación jurídica generadora de la cesión.

[17] Sobre la aportación del secreto empresarial en concepto de aportación no dineraria al capital social de una sociedad de capital, *vid*. Fernández Carballo-Calero (2020), págs. 361-363.

[18] La naturaleza de bien inmaterial admite que la información no divulgada pueda ser objeto de explotación simultánea por varias personas, lo cual tiene como consecuencia que los contratos de compraventa y arrendamiento no resulten adecuados para la transmisión total o parcial del secreto empresarial. *Vid*. Massaguer (1989), pág. 82.

[19] Esta función económica se puede conseguir *de facto* también a través de un contrato de licencia con cláusula de exclusiva y de duración indefinida o de muy larga duración.

[20] En efecto, del considerando (1) de la Directiva y del artículo 1.2 LSE resulta con claridad que «cualquier persona física o jurídica», sea o no empresario, puede ser titular (la Directiva utiliza el término «*poseedor*», «*holder*» o «*détenteur*») del secreto empresarial. Por tanto, el carácter empresarial de la información no divulgada no depende de la condición de empresario del titular. Massaguer (2019), pág. 11.

[21] STS de 30/05/2002 (ECLI: ES:TS:2002:3890). Siguiendo a Massaguer (1989), pág. 69, el TS también define el contrato de licencia de secreto empresarial como «un negocio jurídico celebrado entre personas

la falta de regulación positiva, se aplican a la cesión las reglas establecidas para el contrato de compraventa, por su especial similitud e identidad de razón, con las pertinentes adaptaciones debidas a la naturaleza del secreto empresarial como bien inmaterial no registrado[22]. Así, la entrega de la cosa vendida como principal obligación del vendedor (art. 1.461 CC), en el contrato de cesión de secreto empresarial se debe entender cumplida cuando el cedente comunica o revela al cesionario la información o conocimientos que son objeto del secreto empresarial, de forma oral (art. 1.464 CC)[23] o mediante la entrega al cesionario (art. 1.462 CC) del elemento tangible (*corpus mechanicum*) que permite hacer perceptible el elemento inmaterial (*corpus mysticum*). Esta obligación de entrega conlleva, necesariamente, dos obligaciones de no hacer por parte del cedente: no revelar la información cedida y no explotarla en tanto no se divulgue y pierda su carácter secreto. Además, si fuese necesario para la normal explotación del secreto empresarial por el cesionario, el cedente asumirá la obligación de prestar la asistencia técnica necesaria y la de formación del personal del cesionario (art. 1.258 CC). Como en la compraventa, el cedente asume la obligación de saneamiento por evicción (arts. 1.475 y sigs. CC) y de responder por los vicios ocultos que presente el conocimiento o información objeto del secreto empresarial al tiempo de celebrar el contrato de cesión (arts. 1.484 y sigs. CC). La obligación principal del cesionario es el pago del precio convenido (arts. 1.445, 1.447 y 1.500 CC).

Por último, al margen de si la transmisión es plena o limitada, el secreto empresarial puede ser objeto de tráfico jurídico de manera autónoma o de forma conjunta con otros bienes o derechos. En particular, la cesión o licencia del secreto empresarial puede ser el único objeto del contrato o puede que se trate de un contrato mixto (de cesión o licencia) de secretos empresariales, bien porque su transmisión está jurídicamente vinculada a la cesión o licencia de otros bienes inmateriales (patentes, marcas, diseños industriales, etc.) o porque se encuentra inserta en otros negocios u operaciones jurídicas como, entre otras, una operación de modificación estructural, la venta de la empresa, un contrato de franquicia o de distribución restringida, un contrato de ingeniería o un contrato de cooperación en materia de investigación y desarrollo[24].

---

físicas o jurídicas en virtud del cual una de ellas, el licenciante, titular del *know-how* licenciado, autoriza a su contraparte, el licenciatario o receptor, a explotarlo durante un tiempo determinado, y, con tal fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; quedando constreñido el licenciatario, por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con empleo del *know-how* licenciado».

[22] En consecuencia, el contrato de cesión de secreto empresarial presenta como notas características ser un contrato atípico, complejo, consensual, oneroso y conmutativo, bilateral y sinalagmático, de tracto instantáneo, y de naturaleza mercantil para la mayoría de la doctrina. En relación con el contenido obligacional del contrato de cesión, *vid*. Chuliá Vicent y Beltrán Alandete (1992), págs. 202 y sigs.; Curto Polo (2002), págs. 183-189 y 283-339.

[23] A diferencia de los artículos 82.3 LP y 59.2 LDI, la LSE no impone la forma escrita como requisito de validez de los actos de transmisión inter vivos, pero la necesidad de preservar el carácter secreto de la información empresarial y, por tanto, de controlar las obligaciones de confidencialidad que se impongan, además de una mayor certeza en relación con el objeto y el contenido obligacional del negocio jurídico, invita a que toda transmisión —plena o limitada— del secreto empresarial se haga constar por escrito. Por otra parte, en los contratos mixtos de cesión o licencia de secreto empresarial y otros bienes inmateriales registrados que sí exigen forma escrita como requisito de validez, surge la duda de si es necesaria tal forma o si se aplica el principio general de libertad de forma. A juicio de la doctrina «habrá que determinar cuál es el contrato cuyas características prevalecen en aplicación de la doctrina de la absorción»: Lobato García-Miján (2004), pág. 441.

[24] El artículo 84 LP regula un supuesto distinto. Este precepto legal dispone que, salvo pacto en contrario, la transmisión de una solicitud de patente o de una patente o la concesión de una licencia sobre las mismas

III. LÍMITES A LA TRANSMISIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

1. Ámbito de aplicación de las normas de defensa de la competencia

1.1. *Conductas de obtención lícita y ejercicio del derecho sobre el secreto empresarial*

La obtención originaria de conocimientos técnicos e información constitutiva de secreto empresarial, en la medida que sea fruto de la innovación o del mérito, incrementa la competencia dinámica en el mercado en la forma de nuevos y/o mejores productos o servicios, en términos de precio y/o de calidad, contribuyendo así a la mejora del bienestar del consumidor y del conjunto de la sociedad. Por tanto, la competencia en los mercados de bienes y servicios —en su doble faceta de derecho a competir y de institución nuclear de la economía de mercado— es el bien jurídico protegido a través de la protección jurídica del secreto empresarial[25] y, por ello, se puede afirmar que el descubrimiento o creación independiente de la información que constituye el objeto del secreto empresarial [art. 2.1*.a)* LSE] no es susceptible de infringir los ilícitos anticompetitivos de colusión [arts. 101.1 TFUE y 1.1 LDC] y de abuso de posición de dominio (arts. 102 TFUE y 2 LDC).

Por el contrario, el ejercicio, individual o concertado, de las facultades que integran la posición jurídica sobre el secreto empresarial, así como su adquisición derivativa sí constituyen conductas que, en abstracto, son susceptibles de caer bajo el ámbito de aplicación objetivo de tales prohibiciones antitrust. Quizá por ello, dentro de esa tradición de la legislación española de regular mediante normas dispositivas la vertiente patrimonial del bien inmaterial está el incluir una norma que subraya, particularmente, la necesidad de que se respeten los límites a la autonomía de la voluntad derivados del Derecho de defensa de la competencia en el ejercicio de las facultades que integran la posición jurídica del titular del secreto empresarial. Tal sería la función o finalidad del segundo párrafo del artículo 4

---

conlleva la obligación para el transmitente / licenciante de poner a disposición del adquirente / licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención. Como se puede observar, este artículo de la LP regula un supuesto de complementariedad o dependencia económica, no jurídica, en el sentido de que el secreto cedido o licenciado es necesario para la normal explotación de la invención transferida o licenciada, mientras que el contrato mixto de secreto empresarial es una «operación jurídico-económica cuyo objetivo es la transferencia de un conjunto tecnológico completo, integrado por diversos elementos» [Massaguer (1989), págs. 71 y sig.]. Para una crítica al contenido del actual artículo 84 LP: Gómez Segade (1984), págs. 247-248 y (2001), pág. 461.

[25] Gómez Segade (1974), pág. 246 y sigs., y (2001), pág. 775, afirma que el mantenimiento de la capacidad competitiva de la empresa es el bien jurídico protegido por todas las normas que amparan el secreto empresarial. Sobre el fundamento de la protección jurídica del secreto empresarial, ampliamente: Suñol Lucea (2009), págs. 80-103, donde la autora señala que tal protección «fomenta la competencia y la eficiencia reduciendo la necesidad de invertir en costosas e ineficientes medidas materiales para proteger información socialmente valiosa, y proporcionando al tiempo un marco en el que se incentiva la inversión en su desarrollo y puesta en circulación» (pág. 100). También Bustillo Saíz (2020), págs. 22-29. En esta misma dirección, las *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* del *U.S. Department of Justice* y de *la Federal Trade Commission* y la *Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología*, afirman que el Derecho de la propiedad intelectual (en sentido amplio) y el Derecho de la competencia tienen la misma finalidad: promover la innovación y su explotación competitiva en beneficio del bienestar del consumidor (pág. 2 y párr. 7, respectivamente).

LSE, pues viene a recordar a las partes del negocio jurídico en virtud del cual se transmite —de forma plena o limitada— el secreto empresarial el deber de observar, cuando resulten aplicables por la «naturaleza» del secreto empresarial, «los reglamentos» de la UE de exención de determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Pero así formulada, esta norma presenta notables defectos de técnica jurídica, algunos heredados de sus antecedentes normativos, pero, sobre todo, conviene observar que es una norma superflua, porque las reglas de defensa de la competencia son de aplicación horizontal en todos los mercados de bienes y servicios y a toda conducta apta para restringir la competencia efectiva, sin más limitación que las conductas anticompetitivas que expresamente resulten amparadas por la aplicación de una ley, y siempre que tal amparo legal no impida la aplicación efectiva en el territorio nacional de «las disposiciones europeas en materia de defensa de la competencia» (art. 4.1 LDC)[26].

En fin, para evitar tales errores, el legislador español bien pudo haberse inspirado en el considerando 38 de la Directiva, que dice: «La presente Directiva no debe afectar a la aplicación del Derecho de la competencia, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la presente Directiva no deben utilizarse para restringir indebidamente la competencia de forma contraria al TFUE».

1.2. *Aplicación de las prohibiciones de acuerdos colusorios y de abuso de posición de dominio*

Constituye un error de técnica jurídica que el artículo 4 LSE restrinja el deber de observancia del Derecho de defensa de la competencia a los acuerdos de transferencia de tecnología. En primer término, porque la transmisión plena o limitada del secreto empresarial puede formar parte de acuerdos que tienen un objeto principal distinto a transmitir tecnología para la producción de los productos contractuales, como pueden ser los diferentes tipos de acuerdos de distribución restringida o en red (acuerdos que fijan las condiciones para la adquisición, venta o reventa de determinados bienes o servicios), los acuerdos de I+D en común o los acuerdos de especialización. En segundo lugar, porque los límites a la autonomía de la voluntad en el ejercicio de los derechos que confiere el secreto empresarial no derivan de los Reglamentos UE de exención por categorías, sino directamente de las prohibiciones antitrust de acuerdos colusorios y de abuso de posición de dominio, así como de las normas de defensa de la competencia relativas al control de las concentraciones económicas. Los Reglamentos de exención de ciertas categorías de acuerdos restrictivos de la competencia son instrumentos normativos de Derecho derivado de la UE que, con el objeto de ofrecer seguridad jurídica en el contexto de un sistema de autoevaluación por las empresas de sus acuerdos, proporcionan a los operadores económicos y jurídicos reglas de interpretación de la cláusula general prohibitiva de colusión basadas en la jurisprudencia del TJUE[27]. Siendo disposicio-

[26] Para un comentario a las condiciones de la exención legal, por todos: Marcos Fernández (2017), págs. 319-433.

[27] Sobre la naturaleza, características y función de los Reglamentos de exención, por todos, *vid*. Bahamonde Delgado (2016), págs. 144-151.

nes normativas comunitarias es preciso recordar que, en materia de conductas prohibidas, la aplicación de las prohibiciones de los artículos 101 y 102 TFUE tienen como presupuesto la aptitud de la conducta anticompetitiva para afectar de forma significativa a los intercambios comerciales dentro del mercado único[28], pero que por virtud del artículo 1.4 LDC, los Reglamentos UE de exención de ciertas categorías de acuerdos prohibidos también se aplican a las conductas concertadas que, restringiendo la competencia en todo o en parte del mercado nacional y no pudiendo afectar de forma sensible al comercio entre los Estados miembros de la UE, cumplan las disposiciones establecidas en el Reglamento UE de exención por categorías aplicable en función de la naturaleza y contenido del acuerdo.

Por otra parte, los acuerdos de transferencia de tecnología no son los únicos acuerdos que, teniendo por objeto la transmisión de secretos empresariales, pueden plantear problemas de compatibilidad con el Derecho de defensa de la competencia. Compartir entre competidores secretos empresariales que tengan por objeto información sobre costes, precios actuales o futuros, datos de clientes, etc., incluso a través de licencias cruzadas de secretos empresariales, en la medida en que ese intercambio pueda hacer posible que las empresas tengan conocimiento de las estrategias de mercado de sus competidores, no solo constituye un acuerdo prohibido por objeto sino, incluso, una infracción de cártel[29]. De igual forma constituye un acuerdo ilícito compartir tecnología competidora mediante la constitución de un consorcio tecnológico con el objeto de obstruir las tecnologías competidoras de terceros[30].

La prohibición de abuso de posición de dominio también puede resultar aplicable en varias situaciones[31]. Así, la adquisición derivativa de secretos empresariales por parte de una empresa que ostente una posición de dominio puede constituir una conducta abusiva, en la medida en que contribuya a reforzar el efecto de cierre anticompetitivo del mercado que *per se* produce toda posición dominante[32]. Tampoco se puede descartar que idealmente un secreto empresarial, particularmente si tiene por objeto una regla o conocimiento técnico, pueda llegar a constituir un recurso esencial para poder competir en un mercado conexo, en cuyo caso una negativa a licenciar por parte de una empresa dominante

---

[28] *Vid*. la Comunicación de la Comisión Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado.

[29] *Vid*. los párrs. 58 y 59 de la *Comunicación de la Comisión Europea - Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal* (en adelante, Directrices horizontales).

[30] En la Resolución de 25 de marzo de 2013 (Expte. S/0316/10 *Sobres de Papel*) se consideró que el consorcio tecnológico integrado por varias empresas miembros de un cártel de fabricantes de sobres de papel tenía por objeto unir a los cartelistas en contra de los competidores, a través de presiones y denuncias de otros modelos de utilidad y patentes que protegiesen tecnologías competidoras de apertura fácil de sobres.

[31] En la economía digital, particularmente en el mercado de las redes sociales, los datos personales relativos a los usuarios de la red son el principal factor de competencia y la base de su poder de mercado. Por tanto, conductas de adquisición de datos de los usuarios y de licencia de los mismos pueden constituir un abuso de la posición de dominio. Así, el *Budeskartellamt,* en febrero de 2019 (B6-22/16), resolvió que *Facebook* abusó de su posición de dominio en el mercado alemán de redes sociales al obligar a los usuarios de su red a aceptar la recopilación y asignación prácticamente ilimitada a la cuenta de Facebook de data de sitios web de terceros y de servicios propiedad de *Facebook*, como *WhatsApp* e *Instagram*, lo que contribuyó a reforzar su poder de mercado. Esta resolución constituye un ejemplo del actual debate existente en la UE respecto de si la privacidad de los datos personales de los usuarios debe formar parte de los objetivos del Derecho de la competencia: *vid*. Herrero Suárez (2018), págs. 8 y sig.

[32] En especial cuando tales adquisiciones constituyen parte de una estrategia deliberada de exclusión de los competidores. *Vid*. Costas Comesaña y Veiga Torregosa (2017), págs. 616 y sig.; Madl (2020), *passim*.

podría constituir un supuesto de abuso de la posición de dominio[33]. En el ámbito de la economía digital, la celebración por empresas dominantes con proveedores de datos de acuerdos de exclusiva también podría ser considerado como un supuesto de abuso de la posición de dominio si la exclusiva de suministro tiene por objeto o efecto la exclusión anticompetitiva de competidores. Por último, las conductas del titular del secreto empresarial consistentes en la adopción de las medidas, procedimientos y recursos que le reconoce el ordenamiento jurídico para impedir la obtención, utilización y revelación ilícitas de su secreto empresarial, en determinadas circunstancias (en particular, si forman parte de una estrategia anticompetitiva de obstrucción de la capacidad de competir de sus competidores) pueden ser calificadas como un ilícito antitrust[34].

1.3. *Límites derivados del control de concentraciones*

Como hemos señalado *supra*, el secreto empresarial se puede transmitir *inter vivos* a título universal como parte integrante del patrimonio transmitido en bloque a través de un contrato de compraventa de empresa o de una operación societaria de fusión, escisión o cesión global del activo y pasivo. Estas operaciones jurídicas entran dentro del funcional concepto de concentración económica propio del Derecho de defensa de la competencia (arts. 3.1 Reglamento CE 139/2004[35] y 7.1 LDC). Si además superan determinados umbrales de volumen de negocio (art. 1.2 y 3 Reglamento CE 139/2004) y de cuota de mercado (art. 8.1 LDC), la operación de modificación estructural queda sujeta a la obligación legal de notificación previa a su ejecución, a la Comisión Europea (art. 4 Reglamento CE 139/2004) o a la Autoridad de competencia española (art. 9 LDC). Este sistema de notificación previa tiene por objeto evitar que la operación de concentración cree o refuerce una posición de dominio en el mercado, que permita obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en todo o parte del mercado relevante (arts. 2.1 a 3 Reglamento CE 139/2004 y 10.1 LDC).

De acuerdo con los artículos 3.1.*b)* y 2.*a)* del Reglamento CE 139/2004 y, en su caso, del artículo 7.1.*b)* y 2.*a)* LDC, el objeto de la operación de concentración puede ser la totalidad o parte de una o varias empresas que constituyen entidades con personalidad jurídica, o los activos de dichas entidades, o solo

[33] Por ejemplo, la gran cantidad de datos que integran el «Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS)», constituye un recurso esencial para competir de forma eficaz en el mercado español de la comercialización de energía. Por ello, el legislador ha impuesto a las distribuidoras de energía, que controlan esa información por su condición de monopolista de una determinada zona geográfica, la obligación legal de dar acceso incondicionado y gratuito a todas las comercializadoras de energía. Sobre esta cuestión y las distintas conductas de abuso de posición de dominio sancionadas por la Autoridad española de competencia por negativa de acceso al SIPS, *vid*. Rodilla Martí (2018), págs. 1-23.

[34] Dos son los requisitos cumulativos que deben concurrir para que el ejercicio unilateral o concertado del derecho a la tutela judicial efectiva pueda constituir una conducta anticompetitiva prohibida: (1) que no se pueda considerar razonablemente que la acción judicial tenga por objeto hacer valer los derechos de la persona que se trate, y (2) que tal acción esté concebida en el marco de un plan que tenga como fin restringir la competencia. *Vid*. la Resolución de la CNMC de 25 de septiembre de 2014, Expte. S/0442/12, *Productores de Sal,* donde se cita otras resoluciones y sentencias sobre esta doctrina.

[35] *Vid*. el Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, sobre el control de las concentraciones entre empresas y artículos 7 a 10 LDC. Ampliamente, sobre el concepto de concentración: *Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, sobre el control de las concentraciones entre empresas* (en adelante, Comunicación sobre cuestiones jurisdiccionales).

algunos de estos activos, materiales o inmateriales. En este último caso, cuando el activo o activos sujetos al cambio de control estable consista en derechos de propiedad industrial o intelectual (en adelante, DPI), la consideración de tal transmisión como una concentración a los efectos del Derecho de defensa de la competencia está condicionada a que tengan una presencia en el mercado y se les pueda asignar un volumen de negocios y una cuota de mercado[36]. En este sentido, la transmisión de una base de datos de clientes se consideró una operación de concentración porque era suficiente para transferir una actividad con un volumen de negocios de mercado[37]. Por tanto, la cesión o licencia (en régimen de exclusiva indefinida o de larga duración) de un secreto empresarial o un conjunto de secretos empresariales y otros DPI puede constituir el objeto principal de una operación de concentración, sujeta a control previo de la Comisión Europea o de la Autoridad de competencia española, según la concentración tenga dimensión comunitaria o nacional.

Este tipo de operaciones de concentración pueden tener lugar, particularmente, entre empresas cuya actividad empresarial es la obtención, almacenamiento y tratamiento de información sobre el funcionamiento de los mercados (p. ej., datos personales y hábitos de compra de los consumidores, cuotas de mercado, información sobre precios, etc.), para su posterior comercialización a los operadores que la precisen para su actividad competitiva (*Data brokers*). La economía digital es otro ámbito en el que la información consistente en datos es un activo esencial para competir. Los datos, su recopilación y tratamiento, son el motor de la economía digital y el activo indispensable para una competencia eficaz, pues solo quien tiene acceso a un gran volumen de datos (*Big Data*) está en condiciones de desarrollar algoritmos complejos y tecnologías de inteligencia artificial que le permitan obtener una ventaja competitiva significativa en los mercados digitales en los que opere. El *Big Data* es información susceptible de protección jurídica a través del secreto empresarial[38], por lo que las operaciones de concentración entre las empresas que operen en los mercados digitales

[36] En este sentido se pronuncia la Comisión Europea en el párr. 24 de la *Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia*, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. Comunicación que es seguida por la Autoridad de competencia española en la aplicación del artículo 7.1*.b)* y 2*.a)* LDC. En la práctica de la autoridad española de competencia, *vid*. los expedientes de concentración C-0048/08, *OSBORNE/PERNOD RICARD, Activos*, C-0132/09, *PRODUCTOS DEL CAFÉ/CAFÉS CASTEL* y C-0274/10 *LIPSA/CARGILL*. Esta última concentración, ejecutada a través de un contrato de cesión de negocio, incluía la adquisición por el cesionario: (i) de la cartera de clientes a los que la cedente suministra aceite a granel desde su planta de Sevilla, (ii) el «*know-how*» de la actividad de comercialización y (iii) los trabajadores afectos a dicho negocio. Además, la cedente se comprometía a remitir a sus clientes una carta conjunta con la cesionaria en la fecha de cierre del traspaso indicando que a partir de ese momento deberán dirigirse a la cesionaria para cursar nuevos pedidos. La Autoridad de competencia calificó esta carta como equivalente de *facto* a una obligación de no competencia, que en la medida en que era una acción puntual y tenía por objeto preservar el valor de la cartera cedida se consideró una restricción accesoria y necesaria para la operación. *Vid*. Folguera Crespo y Vidal Martínez (2017), págs. 488 y sig.

[37] Asunto COMP/M.2857 - ECS/IEH de 23 de diciembre de 2002. En el Expte. C-0747/16, *Glintt/Activos Alliance*, la CNMC consideró que la adquisición de la cartera de clientes de una empresa de comercialización de software para la gestión de las oficinas de farmacia, formalizada a través de la migración de estos a la plataforma informática de la empresa adquirente, supone el control de una actividad con presencia en el mercado equivalente a la toma del control de activos de una empresa. Sobre los listados de clientes como secreto empresarial, *vid*. Fernández Carballo-Calero (2013), págs. 411-419.

[38] Sobre qué tipo de datos pueden merecer la calificación jurídica de secreto empresarial, *vid*. Suñol Lucea (2019), págs. 2-9. Señala la autora que, aunque es posible que el legislador comunitario no tuviese en mente los «datos» al elaborar la Directiva, existen razones sólidas que respaldan su inclusión en el ámbito de protección de la Directiva y de la LSE.

pueden tener por objeto principal la adquisición de data que constituya secreto empresarial, con el objeto de crear o reforzar una posición de dominio que permita obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva[39]. Operaciones de concentración en los mercados digitales en las que el volumen de la información personal que se controla es probablemente mejor indicativo del poder de mercado que el volumen de negocio.

En otro supuesto, si el secreto empresarial transmitido o licenciado forma parte de un paquete más amplio de activos, al realizar el análisis de compatibilidad con la normativa de control de concentraciones, la Autoridad de competencia evaluará los acuerdos y cláusulas contractuales que forman parte integrante de la operación, por tener por objeto llevar a término la transmisión de los activos que son el objeto principal de la concentración, pero también examinará aquellos otros acuerdos alcanzados por las partes que, sin formar parte integrante de la operación, limiten su libertad de actuación en el mercado. Este tipo de restricciones accesorias al acuerdo principal se consideran automáticamente amparadas por la resolución de autorización de la concentración siempre que, objetivamente, estén directamente vinculadas a la misma y sean necesarias para su realización [arts. 6.1.*b)* y 88.1 y 2 Reglamento CE 139/2004 y 10.3 LDC]. De acuerdo con la práctica de las autoridades de competencia, una restricción está estrechamente relacionada con la concentración cuando existe una vinculación desde el punto de vista económico con la operación principal, y su objeto sea permitir una transición suave hacia la nueva estructura de la empresa una vez realizada la concentración, o proteger el valor de los activos transferidos. En cuanto al requisito objetivo de la necesidad, es preciso que la restricción accesoria tenga tal importancia que, en su ausencia, la operación de concentración no se llevaría a término, o se realizaría con mayor dificultad, incertidumbre, costes o en un plazo de tiempo bastante más largo[40].

Al escrutinio de esta doctrina de las restricciones accesorias quedan sometidos los acuerdos destinados a proteger la información y conocimientos secretos transmitidos en el marco de la operación de concentración. Cláusulas contractuales que suelen consistir en: (1) pactos de no competencia, generalmente sobre el vendedor y respecto de los clientes y proveedores asociados a los activos cedidos; (2) acuerdos de no captación de directivos y empleados del vendedor que hayan tenido acceso sustancial al secreto empresarial transmitido; (3) cláusulas de confidencialidad sobre los socios, directivos y

[39] *Vid*. los casos COMP/M.7217, *Facebook/WhatsApp*, M. 8124, *Microsoft/LinkedIn* y M. 8788, *Apple/Shazam*, en los que, a decir de algunos autores, la Comisión Europea realizó un análisis de competencia bastante flexible del *Big Data* concernido, que condujo a la autorización de las operaciones. *Vid*. Wiggers, Struijlaart y Dibbits (2019), págs. 108-114; Herrero Suárez (2018), págs. 5-8. En estos mercados, y también en los farmacéuticos, se ha señalado por alguna doctrina que determinadas adquisiciones realizadas por empresas incumbentes de empresas innovadoras de nueva creación no tenía otro objetivo que «matar» o retirar del mercado la tecnología desarrollada o en desarrollo por la empresa adquirida, o bien adquirir una empresa que, sin ser un competidor actual, tiene gracias a su nueva tecnología o secretos empresariales capacidad para amenazar el poder de mercado de la empresa adquirente. En relación con esta teoría de las «*killer acquisitions*, *vid*. Holmström, Padilla, Stitzing y Sääskilahti (2019).

[40] Esta doctrina está condensada en la Comunicación de la Comisión sobre las restricciones directamente vinculadas a la realización de una concentración y necesarias a tal fin (*DOUE* 2005/C 56/03). En adelante, Comunicación restricciones accesorias), seguida por la Autoridad española de competencia al analizar las operaciones de concentración sujetas al deber de notificación. A modo de ejemplo, *vid*. el Informe y Propuesta de Resolución del Expte. C-0411/11 Ferrer y Rovi, párrs. 27-36. En la doctrina, Folguera Crespo y Vidal Martínez (2017), págs. 697-715.

empleados del vendedor con conocimiento sustancial de la información secreta transferida; y (4) contratos de licencia de los secretos empresariales no cedidos al comprador pero necesarios para obtener el valor íntegro de la operación de concentración[41]. Como se puede observar, se trata de acuerdos todos ellos que tienen por objeto proteger el carácter secreto de la información comunicada y generalmente al comprador de la competencia que pudiera realizar el vendedor. Restricciones que quedan amparadas por la resolución de autorización de la operación principal siempre que resulten necesarias para preservar los secretos empresariales transmitidos a la empresa adquirente y estén directamente relacionadas con el objeto principal de la operación. En este sentido, las restricciones a la libertad de competencia, que generalmente afectan al vendedor (y a sus filiales y agentes), para que se consideren restricciones accesorias no deben ir más allá de lo razonablemente necesario para lograr la operación de concentración en su duración, ámbito geográfico de aplicación, productos, servicios y personas afectadas[42]. En general, se suelen consideran restricciones accesorias las cláusulas inhibitorias de competencia, de no captación y de confidencialidad que no superen los tres años de duración[43], que se circunscriban a las actividades desarrolladas y al ámbito geográfico en el que operaba la empresa adquirida, y que afecten al vendedor.

Por último, si la Autoridad de competencia considera que alguna de estas restricciones vinculadas con el secreto empresarial comunicado no es accesoria respecto de la operación de concentración, la única consecuencia radica en que su licitud antitrust no queda amparada por la resolución de autorización de la operación principal. Por tanto, no prejuzga su incompatibilidad con las prohibiciones de colusión y de abuso de posición de dominio de los artículos 101 y 102 TFUE y de los artículos 1 y 2 LDC, que será una valoración que les corresponde realizar, en primer término, a las propias empresas y, en su caso, a la Autoridad de la competencia en el marco de un procedimiento de infracción de tales normas antitrust[44].

---

[41] Este tipo de restricciones se han considerado accesorias en el marco de operaciones de creación de empresas en participación que van a operar en mercados en los que no están presentes las matrices, y en las que son necesarios acuerdos de licencia exclusiva de duración limitada de secretos empresariales de titularidad de terceros a favor de la nueva empresa en participación: Expte. C-0411/11 *FERRER/ROVI*.

[42] A este respecto, *vid*. los párrs. 18-31 y 36-43 de la Comunicación restricciones accesorias.

[43] Cuando el comprador ya está presente en el mismo mercado de producto y geográfico que el vendedor, y la operación de concentración no le permite adquirir secretos empresariales adicionales a los que posee, la Autoridad de competencia puede considerar no accesorias este tipo de cláusulas o bien reducir la accesoriedad a una duración inferior a la habitual. Así, en el expediente de concentración C/0230/10 *TELECINCO/CUATRO,* el hecho de que el operador de televisión Telecinco ya dispusiese de los conocimientos técnicos para operar en los mercados en los que actuaba la cadena Cuatro adquirida, condujo a que la Autoridad de competencia española redujese el carácter accesorio de la duración de las obligaciones de no captación, no competencia y confidencialidad del socio de control de Cuatro (Prisa) a un período máximo de dos años. Por el contrario, la importancia de los derechos de propiedad industrial y de los secretos adquiridos puede justificar una duración superior (Expte. C-552/14 *Berkshire Hathaway/Phillips Specialty Products*). Y cuando la operación de concentración consiste en la adquisición del control conjunto sobre una empresa, las restricciones que protegen los secretos empresariales transferidos se suelen considerar accesorias por una duración que no exceda de la situación de control conjunto o la vida de la empresa en participación: Expte. C-468/12 *Disa/Shell/SAE/JV*.

[44] En el ámbito del Reglamento CE 139/2004, la Comisión Europea no está obligada a evaluar las restricciones accesorias individualmente, sino que son las propias empresas las que deben evaluar qué restricciones pueden quedar cubiertas por la autorización, por entrar dentro del concepto de restricción accesoria a la operación principal, salvo que a instancia de estas se trate de «cuestiones nuevas o sin resolver que den lugar a incertidumbre» (considerando 21 y párrs. 2 y 3 de la Comunicación sobre restricciones accesorias).

2. Acuerdos de transmisión de secretos empresariales amparados por un Reglamento de exención por categorías

2.1. *Compatibilidad de los acuerdos de cesión y licencia de secretos empresariales con las prohibiciones de competencia*

El Derecho de defensa de la competencia no permite afirmar que los derechos de exclusiva *erga omnes* confieran *per se* al titular una posición de dominio en el mercado, menos aún el derecho sobre un secreto empresarial que solo otorga al titular una exclusiva *de facto* limitada. Pero incluso si la ventaja competitiva que confiere por definición el secreto empresarial le atribuyese al titular una situación de poder o dominio del mercado, este hecho no solo no resulta prohibido por el Derecho antitrust, sino que, en la medida en que es fruto de la innovación o del mérito, permite intensificar la rivalidad competitiva en beneficio del bienestar general y de los consumidores en particular.

Partiendo de estos presupuestos, la transmisión de tecnología, particularmente entre no competidores, con carácter general promueve la competencia dinámica e incrementa el bienestar de los consumidores (párr. 9 Directrices RECATT)[45], excepto cuando una o ambas partes tienen poder de mercado o el acuerdo contiene restricciones de la competencia especialmente graves. Atendiendo a este enfoque económico, centrado en la aptitud de los acuerdos para producir efectos restrictivos en el mercado, las autoridades de competencia consideran que ciertos acuerdos se presumen, por su menor importancia, fuera del ámbito de aplicación de la prohibición de colusión (arts. 101.1 TFUE y 1.1 LDC). Se califican de menor importancia los acuerdos que no tienen por objeto restringir la competencia, que son aquellos que (1) no contienen restricciones de la competencia relacionadas con la fijación, directa o indirecta, de los precios; (2) determinadas restricciones relacionadas con la producción o la distribución de los bienes o servicios contractuales; y (3) determinadas restricciones relativas al reparto de los mercados por clientes o por territorios[46]. En ausencia de este tipo de restricciones *per se* nocivas para la competencia, el acuerdo no tiene objeto restrictivo, pero aún puede ser apto, en función principalmente de la estructura del mercado, para generar efectos restrictivos de la competencia. A tal efecto se utilizan determinados umbrales máximos de cuota de mercado que determinan que el acuerdo carezca, con carácter general, de tal aptitud restrictiva[47].

Si no resulta de aplicación la regla de *minimis*[48], el acuerdo no se presume compatible con la prohibición de acuerdos colusorios, pero tampoco ilícito pues

---

[45] Reglamento (CE) núm. 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante, RECATT). *Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología* (en adelante, Directrices RECATT).

[46] *Vid*. los párrs. 13 y 14 de la *Comunicación 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* (Comunicación de *minimis*), y los artículos 1 y 2 del *Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia* (en adelante, RDC) que replica para los acuerdos sujetos únicamente al Derecho español de defensa de la competencia las reglas de la Comunicación de *minimis*.

[47] *Vid*. los párrs. 8 a 11 de la Comunicación de *minimis* y el artículo 1 RDC.

[48] Procede advertir que, en Derecho español de defensa de la competencia, en virtud del artículo 2.4.*a)* RDC, los acuerdos de licencia de derechos de propiedad industrial no se entienden de menor importancia. No

puede estar amparado por alguno de los Reglamentos de exención por categorías. Así, pues, la aplicación del RECATT presupone que el negocio jurídico que tiene por objeto la transmisión —cesión o licencia— del secreto empresarial contiene restricciones a la competencia que caen bajo el ámbito de aplicación de la prohibición de acuerdos colusorios del artículo 101.1 TFUE y/o del artículo 1.1 LDC, pero también que las partes contractuales carecen de poder de mercado (en el mercado tecnológico y de producto relevantes afectados), y que las restricciones acordadas no son *per se* nocivas para la competencia y la unidad del mercado interior de la UE (arts. 3 a 5 RECATT). El hecho de que el secreto empresarial no conceda a su titular un derecho de exclusión *erga omnes* motiva que la información no divulgada no tenga la capacidad restrictiva de los bienes inmateriales que se protegen con un monopolio legal y temporal frente a todos, particularmente del derecho de patentes. Por otra parte, en la medida en que la protección jurídica que se dispensa al secreto empresarial fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico y empresarial, su cesión o licencia normalmente supondrá un incremento de la rivalidad competitiva en los mercados de bienes y servicios concernidos y, por tanto, del bienestar de los consumidores.

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza de la información que puede ser protegida mediante secreto empresarial y a la protección que le depara el ordenamiento jurídico, no es probable que, aisladamente considerado, un negocio jurídico traslativo de la titularidad o de la explotación de un secreto empresarial caiga bajo el ámbito de la prohibición de acuerdos colusorios, excepto si las partes tienen poder de mercado y el acuerdo incluye restricciones de la competencia especialmente graves[49].

2.2. *Acuerdos de transmisión de secretos empresariales cubiertos por el RECATT*

El RECATT excluye de la prohibición de colusión del artículo 101.1 TFUE (y del art. 1.1 LDC en virtud de lo establecido en el núm. 4 del mismo precepto) a los acuerdos de transferencia[50] de tecnología en los que solo participen dos empresas[51]. No obstante, la Comisión Europea reconoce que los acuerdos de licencia entre más de dos empresas suelen suscitar las mismas cuestiones de competencia, por lo que, en su evaluación individual bajo el artículo 101.3 TFUE, aplicará por analogía los principios del RECATT[52]. También están excluidos

obstante, en el marco de un expediente sancionador de competencia, tales acuerdos pueden ser declarados de menor importancia (art. 3.1 RDC). En todo caso, dado que el secreto empresarial no concede a su titular un derecho de exclusión absoluto, los acuerdos de cesión y licencia de secretos empresariales sí quedan sujetos a la regla de *minimis* en el caso de cumplirse las condiciones que fijan los artículos 1 y 2.1 a 3 del RDC.

[49] En este sentido, en la Decisión de 15 de septiembre de 1986 (asunto IV/31.302 *Bossois/Interpane*), la Comisión Europea resolvió que el actual artículo 101 TFUE no era aplicable a un acuerdo cuyo objeto principal era la transmisión de conocimientos técnicos.

[50] Señala la Comisión Europea en el pár. 52 de las Directrices RECATT que el concepto de «transferencia» implica que la tecnología debe «pasar» de una empresa a otra.

[51] Por imposición del artículo 1.1 del Reglamento 19/65/CEE, los Reglamentos de exención por categorías solo pueden amparar acuerdos en los que solo participen dos empresas.

[52] No obstante, la Comisión Europea considera que los acuerdos entre dos o más partes por los que se conceden licencias cruzadas o recíprocas y se comprometen a no conceder licencias a terceros plantean problemas especiales cuando el paquete de tecnologías resultante de las licencias cruzadas crea, *de facto,* una norma industrial a la que es preciso tener acceso para competir eficazmente en el mercado. En estos casos, tales acuerdos se evalúan siguiendo los mismos principios que aplica a los consorcios tecnológicos y, en principio, se exigirá que se concedan licencias a terceros, en condiciones razonables y no discriminatorias.

del puerto seguro del RECATT los acuerdos por los que se crean y regulan los consorcios tecnológicos, definidos como acuerdos por los que dos o más partes crean un paquete de tecnologías que se licencia a los miembros del consorcio y también a terceros. Para favorecer la evaluación individual de los posibles riesgos y eficiencias de este tipo de acuerdos, los párrs. 56-57 y 244-273 Directrices RECATT proporcionan unas orientaciones específicas.

El ámbito objetivo de aplicación del RECATT comprende los acuerdos de transferencia de tecnología para la producción de los productos contractuales[53], que son tanto: (1) los acuerdos de «licencia de derechos de tecnología [...] a efectos de la producción de productos contractuales por el licenciatario y/o su subcontratista o subcontratistas», como (2) «las cesiones de derechos de tecnología entre dos empresas para la producción de productos contractuales siempre que una parte del riesgo asociado con la explotación de la tecnología sea asumido por el cedente» [art. 1.1.*c)*.ii RECATT y párr. 52 Directrices RECATT]. Dentro del concepto «derechos de tecnología» objeto de transferencia, además de los derechos de patente y similares, se incluyen los «conocimientos técnicos» y ciertos derechos de autor [art. 1.1.*b)* RECATT][54]. Por consiguiente, quedan fuera del RECATT los acuerdos de licencia de marcas y de derechos de autor con excepción de los derechos de autor sobre programas informáticos, salvo que las licencias de derechos de autor como del derecho de marca estén directamente relacionadas con la producción o venta de los productos contractuales.

El concepto de «conocimientos técnicos» se define como «un conjunto de información práctica derivada de pruebas y ensayos[55], que es: i) secreta, es decir, no de dominio público o fácilmente accesible; ii) sustancial, es decir, importante y útil para la producción de los productos contractuales, y iii) determinada, es decir, descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad» [art. 1.1.*i)* RECATT]. Este mismo concepto, que procede del anterior RECATT [art. 1.1.*i)* del Reglamento CE 772/2004][56], es utilizado por el Reglamento de exención de ciertas cate-

[53] Es decir, la producción de productos que incorporen la tecnología licenciada o sean producidos con ella. Por ello, un acuerdo que tenga por objeto, por ejemplo, el mero bloqueo del desarrollo de una tecnología competidora, o el hecho de que las partes en un acuerdo de licencia entre competidores no exploten la tecnología licenciada, son supuestos de acuerdos no cubiertos por el RECATT y, con probabilidad, tampoco por los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC ya que se pueden considerar como cárteles. *Vid*. los párrs. 58 y s. Directrices RECATT.

[54] De esta forma, se pretende garantizar que las disposiciones de un acuerdo de transferencia de tecnología que incorporen otros tipos de DPI estén cubiertas por la exención si estos otros derechos facilitan al licenciante la explotación de la tecnología licenciada.

[55] El párr. 45 de las Directrices RECATT reproduce el texto de este precepto, pero en lugar del término «ensayos» utiliza el de «experiencias», que era el empleado en el anterior RECATT [art. 1.1.*i)* y párr. 47 de sus Directrices]. La versión inglesa del RECATT define el concepto de *Know-how* como «*a package of practical information, resulting from experience and testing*».

[56] Ni el Reglamento (CEE) núm. 556/89, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de *Know-how*, ni el posterior Reglamento (CE) núm. 240/96 de la Comisión, de 31 de enero, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, definían el concepto de *Know-how*. No obstante, el RECATT de 1996 excluía de su ámbito de aplicación los acuerdos relativos a la comunicación de *Know-how* comercial en el marco de contratos de franquicia (párr. 8). Se debe subrayar que el Reglamento 19/65/CEE del Consejo, que habilita a la Comisión para aprobar Reglamentos de exención, impone algunas limitaciones a los acuerdos que pueden quedar amparados por una exención en bloque; entre ellas, que el acuerdo contenga limitaciones impuestas «en relación con los derechos derivados de contratos que lleven aparejada la cesión o concesión de procedimientos de fabricación o conocimientos relativos a la utilización y aplicación de técnicas industriales» [art. 1.1.*b)*].

gorías de acuerdos verticales [art. 1.1.*g)*][57], por el Reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdos de I+D en común (art. 1.1 letras *i)* a *k)*][58], y al RECATT se remite en materia de control de concentraciones la Comunicación de la Comisión relativa a las restricciones accesorias.

Al tiempo de desarrollar este concepto de conocimientos técnicos, las Directrices RECATT, en relación con el requisito de «sustancial», señalan que «significa que los conocimientos técnicos incluyen la información que es importante y útil para la producción de los productos cubiertos por el acuerdo de licencia o la aplicación del proceso cubierto por el acuerdo de licencia. En otras palabras, la información debe contribuir o facilitar de manera significativa la producción de los productos contractuales. Si los conocimientos técnicos se refieren a un producto y no a un procedimiento, esta condición significa que los conocimientos técnicos han de ser útiles para la producción del producto contractual». Es decir, a los efectos de la aplicación del RECATT, el contrato ha de tener como objeto principal la transmisión de «información práctica» protegida como secreto empresarial que ha de ser «útil», bien para la producción de los productos contractuales bien para la aplicación del procedimiento cubierto por el acuerdo de transferencia de tecnología. Esa utilidad debe ser «significativa» (no trivial u obvia) en términos económicos o competitivos (y, por ello, se está dispuesto a pagar un precio por su conocimiento), pero implica que tal información no tiene, necesariamente, que formar parte integrante del producto o del procedimiento contractual, sino que basta con que esté vinculada o relacionada con la actividad de producción y comercialización del bien o servicio objeto del contrato de transferencia de tecnología[59]. En este sentido, es relevante señalar que el término «producto» comprende «bienes o servicios, incluidos tanto los productos o servicios intermedios como los finales» [art.1.1.*i)* RECATT], como que el término «técnico» se puede aplicar a conocimientos industriales y comerciales[60]. En consecuencia, incluso si se acepta que el RECATT no cumbre los acuerdos de transferencia de secretos empresariales que consistan en información de naturaleza estrictamente comercial, se habrá de admitir que el RECATT utiliza un concepto flexible de conocimientos técnicos, del que quedarían excluidos los secretos empresariales que tienen por objeto un conjunto de informaciones útiles para fines de mercadotécnica; es decir, que ayudan al licenciatario/distribuidor/franquiciado a revender los productos contractuales o a utilizar estos productos y vender los bienes o servicios resultantes (párrs. 36, 43 y 44 Directrices RECAV)[61].

En cualquier caso, por un lado, la comunicación de conocimientos técnicos estrictamente comerciales quedará amparada por el RECATT si forma par-

[57] Reglamento (UE) núm. 330/2010 de la Comisión de 20 de abril, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (en adelante, RECAV).

[58] Reglamento (UE), núm. 1217/2010 de la Comisión, de 14 de diciembre, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo (en adelante, RECAI+D).

[59] En la Decisión de la Comisión de 13 de octubre de 1988, asunto IV/31.498, *Delta Chemie/DDD* (*DO* L 309/34) la comisión autorizó un contrato de licencia de «conocimientos tecnológicos» consistentes en un conjunto de conocimientos, informaciones y experiencias secretas relativos a la fabricación, envasado «*y* comercialización» de una gama de productos originales.

[60] *Vid*. MASSAGUER (1989), págs. 122-124 y 126-129.

[61] Comunicación - Directrices relativas a las restricciones verticales (en adelante, Directrices RECAV).

te de un contrato de licencia o cesión de conocimientos técnicos industriales o de otros derechos de propiedad industrial o intelectual[62]. Por otra parte, si el acuerdo implica solo o principalmente la mera comunicación de *Know-how* comercial (estrategias empresariales, información relativa a clientes, a precios presentes o futuros, etc.) en el marco de un acuerdo vertical, tal transmisión de secretos empresariales no estará cubierta ni por el RECATT ni por el RECAV, pero, por regla general, se le aplicarán los principios establecidos en este último Reglamento de exención por categorías y en sus Directrices. Ahora bien, si ese intercambio de información comercial confidencial se produce entre competidores y afecta a información que facilita la coordinación del comportamiento competitivo de las partes, es probable que se califique como un acuerdo restrictivo de la competencia prohibido.

En cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, el RECATT distingue y ofrece un tratamiento distinto a los acuerdos de transferencia de tecnología entre competidores y no competidores. Tratándose de acuerdos entre competidores, la exención de los acuerdos cubiertos se aplica a los celebrados entre dos empresas cuando la cuota de mercado conjunta en cualquiera de los mercados de referencia no sea superior al 20 por 100, mientras que los acuerdos entre no competidores quedan amparados por el Reglamento siempre que la cuota de mercado individual, en cualquiera de los mercados de referencia correspondiente a cada una de las partes, no supere el 30 por 100. Este distinto tratamiento, no solo en términos de umbrales de cuota de mercado sino también al tiempo de identificar las restricciones especialmente graves, las restricciones excluidas y, también, para evaluar los acuerdos excluidos del ámbito de aplicación del RECATT de acuerdo con las Directrices del RECATT, responde a la evidencia de que los acuerdos entre competidores presentan objetivamente una aptitud restrictiva mayor para la competencia intertecnologías.

Los mercados de referencia para determinar las cuotas de mercado de las partes del acuerdo a los efectos de la exención serán dos: por una parte, el mercado tecnológico o mercado al que pertenezca la tecnología que se licencia y, por otra parte, el mercado al que se refieran los productos contractuales que incorporan la tecnología licenciada. Basta con que se superen las cuotas en cualquiera de estos mercados para que el acuerdo no quede cubierto por el RECATT. En todo caso, por una parte, la superación de los umbrales de cuota de mercado no convierte automáticamente en ilícitos a estos acuerdos, simplemente no se benefician de la exención por categorías; en otras palabras, no se presumen amparados por la exención por eficiencias del artículo 101.3 TFUE (y del art. 1.3 LDC)[63]. Por otro lado, si se acredita que un acuerdo de transferencia de tecnología concreto tiene o puede tener efectos anticompetitivos que conduzcan al incumplimiento de las condiciones de exención del artículo 101.3 TFUE (y 1.3

[62] Sobre el carácter comercial o industrial de la información protegible como secreto empresarial, *vid*. Gómez Segade (1974), págs. 144-148 y 159-163; Suñol Lucea (2009), págs. 116-120.

[63] Así se señala explícitamente en las Directrices RECATT, «[n]o se presume que los acuerdos de transferencia de tecnología que no están cubiertos por la exención por categorías son incompatibles con el artículo 101, apartado 1, o incumplen las condiciones del apartado 3 de ese mismo artículo. Concretamente, el mero hecho de que las cuotas de mercado de las partes excedan de estos umbrales de cuota de mercado establecidos en el artículo 3 del RECATT no basta para considerar que el acuerdo entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 101, apartado 1. Es preciso hacer una evaluación de los efectos probables del acuerdo. Solamente cuando los acuerdos contienen restricciones especialmente graves de la competencia cabe presumir, en principio, que están prohibidos por el artículo 101» (párr. 43).

LDC), se podrá retirar el beneficio de la exención por categorías a través del procedimiento previsto en el artículo 6 RECATT. Por último, el artículo 7 RECATT contempla la inaplicación de la exención por categorías cuando existan redes paralelas de acuerdos de transferencia de tecnología similares que abarquen más del 50 por 100 de un mercado de referencia.

2.3. *La relación del RECATT con otros Reglamentos de exención por categorías*

Se puede considerar que constituye un error el hecho de que el artículo 4 LSE se refiera en plural a «los reglamentos» de la UE relativos a la aplicación del artículo 101.3 TFUE a «determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología», pues, en rigor, solo existe un Reglamento que regula este tipo de acuerdos: el RECATT. Tampoco resulta afortunada la mención a la «naturaleza» del secreto empresarial. Esta expresión resulta confusa, porque puede inducir a entender que el RECATT solo cubre acuerdos que tienen por objeto la transmisión —plena o limitada— de determinados secretos empresariales, quizá aquellos que protegen conocimientos tecnológicos en sentido estricto e integrados en el proceso de producción de los productos contractuales. Pero, como hemos señalado en el epígrafe precedente, el concepto de conocimientos técnicos del RECATT no tiene unos contornos precisos, y si bien del mismo cabe excluir la información estrictamente comercial, no sucede lo mismo con la información secreta y sustancialmente útil para el licenciatario en la prestación de los servicios contractuales. En definitiva, es probable que el concepto de conocimiento técnico del RECATT no sea equivalente al de secreto empresarial de la Directiva y la LSE, pero es más amplio que el concepto doctrinal de *know-how* industrial.

Con todo, la referencia del artículo 4 LSE a «los reglamentos» de exención por categorías sí tendría sentido si quisiese indicar que el RECATT no es el único Reglamento de exención que puede resultar de aplicación a los acuerdos que incluyen, entre los activos transmitidos, secretos empresariales y cláusulas restrictivas de la competencia tendentes a su protección (restricciones verticales y horizontales). En efecto, el RECCAT resulta aplicable a los acuerdos puros y mixtos de licencia (y de cesión) de secretos empresariales concluidos entre dos empresas para la producción por el adquirente de los productos contractuales [art. 1.1.*c)* RECATT y párrs. 56, 59 y 61 Directrices RECATT], siempre que contengan restricciones de la competencia que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE y/o del artículo 1.1 LDC[64]. Pero el RECATT también cubre acuerdos de transferencia de tecnología que, además, impongan al cedente/licenciatario obligaciones relativas al modo de comercialización de los productos que incorporan la tecnología transferida. No obstante, en estos casos,

[64] La exención por categorías se mantiene en el tiempo mientras la información protegida por el secreto empresarial siga siendo secreta, excepto en el caso de que los conocimientos técnicos pasen a ser de dominio público por causa imputable al licenciatario, en cuyo supuesto la exención se aplicará mientras dure el acuerdo (art. 2 RECATT). La prohibición contractual de utilizar el secreto empresarial comunicado después de la expiración del contrato sería una cláusula restrictiva de la competencia si resultare fácilmente accesible por causas ajenas al licenciatario o si este hubiera adquirido libremente conocimientos idénticos de un tercero. *Vid*. el párr. 34 de la Decisión de la Comisión Europea de 22 de diciembre de 1987, asunto IV/31.206 *Rich Products/Jus-Rol* (*DOUE* L 309/34).

la licitud antitrust del sistema de distribución restringida que, en cumplimiento de tales obligaciones, se establezca entre el cedente/licenciatario-proveedor y los compradores de los productos contractuales depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en otro Reglamento de exención: el RECAV[65].

Este último Reglamento de exención permite amparar determinados acuerdos suscritos entre dos o más empresas que operen, a efectos del acuerdo, en planos distintos de la cadena de producción o distribución (acuerdos verticales), y que tengan por objeto principal fijar las condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios [art. 1.*a)* RECAV], incluso cuando tales acuerdos contengan cláusulas que se refieran a la transmisión al comprador de secretos empresariales[66], siempre que dichas cláusulas no constituyan el objeto principal y estén directamente relacionadas con el uso, venta o reventa de bienes o servicios por el comprador o sus clientes (art. 2.3 RECAV)[67]. De los distintos sistemas de distribución restringida amparados por el RECAV, la franquicia constituye un método de comercialización de productos y servicios que incluye la obligación del franquiciador de comunicar (licenciar o ceder) los secretos empresariales y los DPI necesarios para ejecutar la franquicia[68]. Por ello, se consideran cubiertas por el RECAV todas aquellas restricciones a la competencia —de estar prohibidas— que sean necesarias para proteger los secretos empresariales comunicados, de forma que cuanto mayor importancia tenga la transferencia de secretos empresariales en relación con el sistema de comercialización, más es probable que las restricciones a la competencia pactadas generen eficiencias o sean indispensables para proteger tales conocimientos transferidos, y que las restricciones verticales a la compra, venta y reventa de bienes y servicios contractuales cumplan las condiciones de exención de los artículos 101.3 TFUE y/o 1.3 LDC[69].

El RECATT tampoco resulta de aplicación a la licencia y cesión de secretos empresariales que forme parte del contenido de acuerdos de investigación y desarrollo en común cubiertos por el RECAI+D, o de acuerdos de especialización

---

[65] *Vid*. el párrs. 76 y sig. de las Directrices RECATT y Bahamonde Delgado (2016), págs. 197 y sig.

[66] En las Directrices RECAV, la Comisión Europea señala que los derechos de propiedad intelectual «pertinentes» para la aplicación de los acuerdos verticales suelen afectar a «tres áreas principales: marcas, derechos de autor y conocimientos técnicos» (párr. 38).

[67] En desarrollo de este precepto, los párrs. 31 a 37 de las Directrices RECAV establecen las cinco condiciones que deben cumplir las cláusulas relativas a derechos de propiedad intelectual de un acuerdo vertical para que queden amparadas por el RECAV, que se consideran cumplidas por la mayoría de los acuerdos de franquicia (párr. 44).

[68] Forma parte del contenido esencial del contrato de franquicia, de suerte que «la falta de identificación del *Know-how* por parte del franquiciador debe alertar al franquiciado sobre el riesgo de encontrarse ante una franquicia vacía»: Ruiz Peris (2018), pág. 212. Por ello, el hecho de que al tiempo de celebración del contrato el modelo de negocio franquiciado carezca de conocimientos técnicos no patentados (secreto empresarial), determinará su nulidad por falta de objeto o de causa: Martí Miravalls (2018), pág. 243.

[69] *Vid*. el párr. 190.*a)* Directrices RECAV. El párr. 45 de estas Directrices enumera cuales son las restricciones cubiertas por la exención; entre otras: «*c)* la imposición al franquiciado de la obligación de no desvelar a terceros los conocimientos técnicos aportados por el franquiciador en tanto dichos conocimientos técnicos no hayan pasado a ser de dominio público; *d)* la imposición al franquiciado de la obligación de comunicar al franquiciador la experiencia adquirida en la explotación de la franquicia y de conceder estela franquiciador y otros franquiciados una licencia no exclusiva para los conocimientos técnicos derivados de dicha experiencia; *e)* la imposición al franquiciado de la obligación de informar al franquiciador de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual cedidos mediante licencia, de iniciar acciones legales contra los infractores o de asistir al franquiciador en toda acción legal iniciada contra los infractores; *f)* la imposición al franquiciado de la obligación de no utilizar los conocimientos técnicos autorizados por el franquiciador con fines distintos de la explotación de la franquicia; *g)* la imposición al franquiciado de la obligación de no ceder los derechos y obligaciones contemplados en el acuerdo de franquicia sin el consentimiento del franquiciador».

amparados por el Reglamento (UE) núm. 1218/2010 de la Comisión de 14 de diciembre de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de especialización (en adelante, RECAE), a condición de que el secreto empresarial comunicado no constituya el objeto principal del acuerdo, y las restricciones a la competencia que lo protejan resulten necesarias y estén directamente relacionadas con la aplicación del acuerdo (art. 2.2 RECAI+D y RECAE).

El RECAI+D resulta de aplicación a los acuerdos entre dos o más empresas que deciden realizar de manera conjunta determinadas actividades de I+D y compartir la explotación de los resultados. Estos acuerdos de cooperación horizontal, de estar incluidos en el ámbito de aplicación de la prohibición de acuerdos colusorios[70], se consideran globalmente procompetitivos, especialmente cuando las partes comparten secretos empresariales y DPI previos que son complementarios y resultan necesarios para la especialización o para la I+D en común acordada[71], o para explotar individualmente los resultados de la I+D obtenida de forma mancomunada. En el caso de acuerdos de I+D en común que incluyan la explotación compartida de los resultados, la compatibilidad del acuerdo con la prohibición de colusión exige que las partes tengan, además, pleno acceso a los resultados finales de la I+D obtenida por las partes del acuerdo, incluidos los DPI y conocimientos técnicos que puedan derivarse de la misma[72]. Es decir, no es el RECATT sino el RECAI+D el que cubre las licencias de secretos empresariales que se concedan las partes y las que estas concedan a una empresa en participación en el contexto de un acuerdo de I+D en común. No obstante, si en el marco de este acuerdo de I+D compartida se fijan las condiciones para licenciar a terceros los resultados de la I+D obtenida, los acuerdos de licencia de secretos empresariales que se concierten con estos terceros licenciatarios exceden del ámbito de aplicación del RECAI+D, pero todavía podrán quedar amparados por el RECATT si cumplen sus condiciones de exención[73].

El RECAE cubre determinadas categorías de acuerdos horizontales entre dos o más empresas que tienen por objeto la especialización (unilateral o recíproca) o la producción en común a través de una empresa en participación de producción a la que las partes ceden activos. Si el acuerdo impone a las matrices la obligación de licenciar tecnología (secretos empresariales) a favor de la empresa en participación de producción, tal licencia queda cubierta por el RECAE y no por el RECATT, pero si se prevé que la empresa en participación de producción conceda licencias sobre tales secretos empresariales, estas licencias no guardan relación con la producción de la empresa en participación y, por ello, no estarán cubiertas por el RECAE ni por el RECATT, debiendo estar a lo que disponen las Directrices horizontales respecto de los consorcios tecnológicos[74].

[70] Así, la mayoría de los acuerdos de I+D en común no están incluidos en el ámbito de aplicación de la prohibición de acuerdos colusorios y, particularmente, si las partes no son competidores; *vid*. los párrs. 129 y 130 de las Directrices horizontales.

[71] La Comisión Europea afirma en el párr. 66 de las Directrices RECATT que este Reglamento de exención no se aplica a los acuerdos por los que se licencian derechos de tecnología con el fin de que el licenciatario pueda realizar actividades de investigación y desarrollo en varios campos.

[72] *Vid*. el párr. 6 RECAE, los párrs. 8, 11 y 12 RECAI+D y los párrs. 2, 50, 52 y 183 Directrices horizontales. Bahamonde Delgado (2016), págs. 199-201.

[73] *Vid*. los párrs. 73 y 74 de las Directrices RECATT.

[74] *Vid*. los párrs. 71 y 72 de las Directrices RECATT. Los consorcios de tecnología son con frecuencia acuerdos entre más de dos empresas, razón por la que quedan fuera del RECATT, pero como suscitan las mismas

En todo caso, al igual que sucede con el RECATT y el RECAV, el RECAI+D y el RECAE cubren estas categorías de acuerdos horizontales en tanto no creen o refuerzan el poder de mercado de las partes y no contengan restricciones de la competencia especialmente graves relacionadas con los precios, cantidades y reparto de mercados (arts. 4 y 5 RECAI+D y arts. 3 y 4 RECAE).

3. Restricciones de la competencia no amparadas por el RECATT

3.1. *Restricciones especialmente graves*

El análisis de competencia del RECATT se focaliza en el impacto restrictivo del acuerdo de transferencia de tecnología medido en función del poder de mercado de las empresas y de su carácter de competidoras o no, antes que en el contenido del acuerdo. No obstante, el artículo 4 RECATT enumera una serie de restricciones que, de incluirse en un acuerdo de transferencia de tecnología, lo dejarán en su integridad fuera del puerto seguro del RECATT, incluso si las empresas parte tienen una presencia menor en el mercado relevante. Nos referimos a las conductas restrictivas de la competencia por su propio objeto, aquellas que «intrínsecamente persiguen un objetivo cuya misma naturaleza tiene una gravedad o un grado de nocividad tal que su impacto negativo en el funcionamiento de la competencia se pone de manifiesto sin duda posible alguna y por tanto sin necesidad de medir los efectos potenciales»[75]. Las restricciones especialmente graves son distintas según el acuerdo sea entre competidores (art. 4.1 RECATT) o no competidores (art. 4.2 RECATT). Además, para algunas restricciones especialmente graves en acuerdos entre competidores, el RECATT traza una distinción entre acuerdos recíprocos y no recíprocos, resultando más estrictas las restricciones especialmente graves en los recíprocos[76].

La fijación, de forma directa o indirecta[77], de los precios para productos vendidos a terceros tiene la consideración de restricción especialmente grave, tanto en acuerdos entre competidores como entre no competidores, situando todo el acuerdo fuera del RECATT. No obstante, para acuerdos entre no competidores, la fijación de precios máximos o la entrega al licenciatario de una lista de precios recomendados, siempre que no conduzcan a la imposición de precios fijos mínimos, no se considera una restricción especialmente grave.

Las cláusulas que limitan la cantidad que puede producir y vender una de las partes solo tienen la consideración de restricción especialmente grave cuando la limitación de la producción sea recíproca entre competidores y cuando se limita la capacidad de producción del licenciante con relación a su propia tecnología, porque en ambos casos el objeto o el efecto probable del acuerdo será reducir

cuestiones de competencia que los acuerdos de licencia de tecnología entre dos empresas, la Comisión Europea les aplica por analogía los principios de evaluación del RECATT. *Vid*. los párrs. 56 y 57 Directrices RECATT.

[75] *Vid*., entre otras, la STJUE de 11 de septiembre de 2014, As. C-67/13, *Groupement des cartes bancaires* (ECLI:EU:C:2014:2204). *Vid*., también, el párr. 14 Directrices RECATT.

[76] En lo que sigue, este comentario toma como referencia el análisis del RECATT contenido en Costas Comesaña y Veiga Torregosa (2017) págs. 583-608.

[77] Las Directrices RECATT describen determinadas formas de conseguir de forma indirecta este objeto restrictivo. P. ej., la fijación del importe del canon en función de las ventas del producto que incorpora la tecnología se presume que impacta directamente en el coste marginal de este, condicionando de esta forma su precio. Si, además, tales cánones variables son recíprocos, las partes del acuerdo siendo competidores pueden servirse de ellos para coordinar los precios en los mercados de producto descendentes.

la producción en el mercado. Por el contrario, no se consideran restricciones especialmente graves las limitaciones a la producción impuestas al licenciatario en un acuerdo de transferencia de tecnología no recíproco o las impuestas a uno solo de los licenciatarios en un acuerdo recíproco [art. 4.1.*b)* RECATT y párrs. 103 y 104 Directrices RECATT].

La asignación de mercados o clientes es también una restricción especialmente grave, tanto en acuerdos entre competidores [art. 4.1.*c)* RECATT] como entre no competidores [art. 4.2.*b)* RECATT]. No obstante, el tratamiento de estas restricciones difiere sustancialmente en función de si las partes son o no competidoras, y contempla un buen número de exenciones, pues esta norma está más orientada al mantenimiento de la unidad del mercado interior que a la protección del proceso competitivo. Así, en los acuerdos entre competidores, teniendo en cuenta las excepciones del artículo 4.1.*c)* del RECATT[78], se concluye que la conducta de reparto de territorios y clientes se limita efectivamente, por un lado, a las restricciones en acuerdos recíprocos de exclusividad o delimitación de territorios y clientes y, por otro lado, a la mayor parte de restricciones de ventas activas y pasivas entre licenciatarios cuando el licenciante cuenta con más de un licenciatario[79]. En los acuerdos de transferencia de tecnología entre no competidores, y respecto del reparto del mercado mediante la asignación de territorios o clientes, el artículo 4.2.*b)* RECATT contempla como restricción especialmente grave la limitación, directa o indirecta, al licenciatario del territorio o de los clientes donde o a los que puede vender pasivamente los productos contractuales, pero, de nuevo, contempla numerosas excepciones[80].

También se califica como restricciones especialmente graves la limitación de las ventas activas o pasivas a usuarios finales por licenciatarios de un sistema de distribución selectiva que operan en el comercio minorista, sin perjuicio de la posibilidad de prohibir a los licenciatarios que puedan operar fuera de su establecimiento autorizado [art. 4.2.*c)* RECATT]. En la misma categoría de restricciones especialmente graves en acuerdos entre competidores se incluyen las conductas de limitación de la capacidad de las partes de realizar actividades de investigación y desarrollo o sobre el uso de la tecnología del licenciatario [art. 4.1.*d)* RECATT][81]. Las restricciones de la capacidad de cualquiera de las partes de realizar actividades de I+D tendrán la consideración de especialmente graves, tanto si concierne al ámbito cubierto por la licencia como a otros ámbitos. No obstante, no tendrán tal consideración las restricciones de actividades de I+D con terceros si estas son necesarias y proporcionales para proteger los

[78] *Vid*. los párrs. 108 a 112 Directrices RECATT.

[79] Las «restricciones de sector de aplicación», sean recíprocas o no, no se consideran una restricción especialmente grave, al entender la Comisión Europea que no tienen por objeto la asignación de mercados. *Vid*. los párrs. 113 y 114 Directrices RECATT.

[80] Las siguientes: *a)* Restricción de ventas pasivas en territorios exclusivos o a un grupo exclusivo de clientes del licenciante; *b)* Restricción de uso cautivo, es decir, para producir los productos contractuales solamente para su uso propio, siempre que esta restricción no restrinja al licenciatario las ventas activas y pasivas de los productos contractuales como recambios para sus propios productos; *c)* Obligación del licenciatario de producir los productos contractuales exclusivamente para un cliente concreto con el fin de crear una fuente alternativa de suministro para ese cliente; *d)* Obligación del licenciatario, que opere a nivel mayorista, de no vender a usuarios finales; *e)* Obligación del licenciatario de no vender a distribuidores no autorizados por los miembros de un sistema de distribución selectiva. *Vid*. los párrs. 118 a 125 Directrices RECATT.

[81] En los acuerdos entre no competidores, estas restricciones se califican como excluidas (art. 5 RECATT); es decir, no quedan amparadas por el RECATT, pero este se aplica al resto de restricciones que cumplan sus condiciones.

secretos empresariales del licenciante frente a su revelación a terceros[82]. En cuanto a las restricciones relativas al uso de la tecnología del licenciatario, este debe ser libre para usar su propia tecnología competidora, siempre que, en tal caso, no use los derechos de la tecnología objeto de la licencia[83].

3.2. *Restricciones excluidas*

A diferencia de las restricciones especialmente graves, la inclusión en un acuerdo de transferencia de tecnología de restricciones excluidas no priva de la exención del RECATT a la totalidad del acuerdo sino solo a la cláusula del acuerdo que contemple la restricción. Por tanto, la exención se podrá aplicar al resto del acuerdo si este puede separarse de la restricción excluida. Esta herramienta de las restricciones excluidas persigue evitar que el licenciatario vea reducidos sus incentivos para innovar (párr. 128 Directrices RECATT).

La obligación del licenciatario de conceder una licencia exclusiva de retrocesión al licenciante sobre los perfeccionamientos o nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada desarrolladas por el licenciatario, así como las cesiones al licenciante de estos perfeccionamientos o nuevas aplicaciones se consideran restricciones excluidas [art. 5.1.*a)* RECATT]. Esta exclusión también se aplica cuando existe una contraprestación por el perfeccionamiento o por su licencia exclusiva, pero las Directrices RECATT precisan que cuando la retrocesión no es gratuita habrá menos probabilidades de desincentivar la innovación del licenciatario. Por tanto, las obligaciones de retrocesión no exclusivas están cubiertas por la salvaguardia regulatoria del RECATT, incluso si no son recíprocas (p. ej., cuando solo afectan al licenciatario) y el licenciante tiene derecho a revelar las mejoras a otros licenciatarios (*vid*. los párrs. 129 a 132 Directrices RECATT).

El artículo 5.1.*b)* RECATT excluye de la exención las obligaciones directas o indirectas impuestas al licenciatario de no oposición a la validez de los derechos de propiedad industrial que el licenciante tenga en la UE, sin perjuicio de que una licencia exclusiva pueda contemplar la expiración del acuerdo cuando el licenciatario se oponga a la validez de alguno o varios de los DPI licenciados. En todo caso, se considera que, en casos de licencias exclusivas, el licenciatario no tendrá generalmente incentivos para que los DPI licenciados sean declarados nulos. En consecuencia, las cláusulas por las que el licenciatario se obliga a no oponerse a la titularidad de los derechos de tecnología no están excluidas del ámbito del RECATT, como tampoco lo están las cláusulas de no oposición y rescisión relacionadas únicamente con los conocimientos técnicos, particularmente cuando la recuperación de los conocimientos licenciados puede resultar imposible o muy difícil una vez revelados. En estos casos, la obligación del licenciatario de no oponerse a la validez de los secretos empresariales licenciados contribuye a la difusión de tecnologías nuevas, al permitir a los licenciantes menos poderosos conceder licencias a licenciatarios más potentes sin temor a

[82] A modo de ejemplo, en el párr. 115 de las Directrices RECATT, la Comisión indica que «si en el acuerdo se precisa qué empleados del licenciatario van a ser formados y serán responsables del uso de los conocimientos técnicos licenciados, puede bastar con imponer al licenciatario la obligación de no permitir a esos empleados participar en actividades de investigación y desarrollo con terceros».

[83] El párr. 166 Directrices RECATT precisa que el artículo 4.1.*d)* RECATT no cubre las tecnologías de terceros competidores de la tecnología licenciada.

que estos impugnen la validez de su propiedad intelectual una vez obtenidos los conocimientos técnicos (*vid*. los párrs. 133 a 140 Directrices RECATT).

Por último, las obligaciones entre no competidores por las que el licenciatario vea limitada su capacidad de explotar sus propios derechos de tecnología o de realizar actividades de I+D constituyen restricciones excluidas del ámbito de aplicación de la exención por categorías (art. 5.2 RECATT), a menos que esa restricción sea imprescindible para impedir la revelación a terceros de los secretos empresariales licenciados. A diferencia de estas limitaciones entre competidores, que tienen la consideración de restricciones especialmente graves, entre no competidores se entiende que no tendrán generalmente efectos negativos sobre la competencia o que, en su caso, podrán cumplir las cuatro condiciones del artículo 101.3 TFUE o del artículo 1.3 LDC[84].

4. Tratamiento antitrust de los acuerdos de transferencia de secretos empresariales no cubiertos por el RECATT

Los acuerdos de transferencia de tecnología no cubiertos por el RECATT, porque las partes exceden los umbrales de cuota de mercado, no se presumen contrarios a la prohibición de acuerdos colusorios a condición de que: (1) no incluyan restricciones especialmente graves, y (2) haya al menos cuatro tecnologías controladas por terceros, además de las controladas por las partes del acuerdo, que pueden sustituir a la tecnología licenciada con un coste comparable para el usuario. Para esta tipología de acuerdos, las Directrices RECATT ofrecen una «salvaguardia regulatoria adicional», de *soft law*, en la medida en que aportan una mayor previsibilidad al análisis que pueda realizar la Autoridad de la competencia en el marco de una evaluación individual del acuerdo que cumpla tales condiciones (párrs. 156 y sig. Directrices RECATT).

Sobre los acuerdos que no se pueden beneficiar de este puerto seguro adicional de las Directrices RECATT pesa la presunción de que infringen la prohibición de colusión de los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC, pero en modo alguno existe la presunción de que no puedan cumplir las condiciones de exención de los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC, lo que dependerá del contenido y naturaleza del acuerdo de transmisión del secreto empresarial y del contexto jurídico y económico en el que se sitúe. Con el objeto de facilitar a las empresas la autoevaluación de estos acuerdos, las Directrices RECATT proporcionan un marco analítico amplio, que contempla, además, varios tipos de restricciones y prácticas habituales en acuerdos de transferencia de tecnología que pueden suscitar problemas de competencia. Este análisis, que consiste en situar el acuerdo en el contexto jurídico y económico relevante, debe permitir a las empresas observar qué efectos positivos y negativos genera o puede generar el acuerdo de licencia de tecnología en cuestión —no amparada por el puerto seguro del RECATT— y, en su caso, si las eficiencias que genera el acuerdo —fundamentalmente económicas y tecnológicas— al menos compensan sus efectos restrictivos en el sentido del artículo 101.3 TFUE y del artículo 1.3 LDC (*vid*. los párrs. 159 a 168 Directrices RECATT).

La Comisión Europea señala en las Directrices RECATT como principales efectos negativos que se pueden derivar de los acuerdos de licencia de tecno-

[84] *Vid*. los párrs. 141 a 143 de las Directrices RECATT.

logía no amparados por el RECATT ni por sus Directrices: *a)* la reducción de la competencia entre tecnologías, especialmente cuando en licencias recíprocas entre competidores las empresas parte se impongan mutuamente determinadas obligaciones (de intercambio de tecnologías competidoras, de cesión de los perfeccionamientos o de no aventajar tecnológicamente al otro), o adoptan conductas que aumentan la trasparencia en el mercado y levantan barreras de entrada con el objeto de facilitar la colusión, y en acuerdos de licencia no recíprocos cuando se imponen al licenciatario conductas (como obligaciones de no competencia) que erijan barreras a la entrada y a la expansión con el objetivo de excluir a los demás competidores; *b)* la reducción de la competencia intratecnología, cuando el acuerdo impone al licenciatario la prohibición de vender en el territorio reservado a los otros licenciatarios, o cuando facilita la colusión entre los licenciatarios (*vid*. los párrs. 169 a 173 Directrices RECATT). Como efectos procompetitivos que las empresas deben acreditar en el marco del artículo 101.3 TFUE (o art. 1.3 LDC), en el contexto temporal y de mercado en que se adopta el acuerdo, y que pueden compensar estos posibles efectos anticompetitivos, la Comisión Europea señala que los acuerdos de licencia de tecnología restrictivos, en la medida en que integran tecnologías complementarias u otros activos, permiten obtener eficiencias en la forma de nuevos o mejorados productos, o producir los productos a un menor precio en la medida en que permiten reducir costes, que también se pueden obtener a través de incrementos de eficiencia en la distribución de los productos (*vid*. los párrs. 174 a 180 Directrices RECATT).

Además de estas orientaciones generales, las Directrices RECATT contienen una serie de orientaciones particulares en relación con los acuerdos de resolución de conflictos (párrs. 234 a 243), con la creación y funcionamiento de los consorcios tecnológicos (párrs. 244 a 273)[85], y en relación con diversos tipos de restricciones que son habituales en los acuerdos de licencia de tecnología, para el caso de que el acuerdo se sitúe fuera de la salvaguardia regulatoria del RECATT (párrs. 181 a 233). Así, en relación con las obligaciones de no competencia, la Comisión Europea considera que pueden tener efectos procompetitivos cuando resultan necesarias para reducir el riesgo de apropiación indebida de la tecnología licenciada, en especial de los secretos empresariales, ya que si se da al licenciatario el derecho a utilizar tecnologías competidoras de terceros, se corre el riesgo de que se utilicen conocimientos técnicos licenciados en la explotación de tecnologías competidoras y se beneficie así a competidores (párr. 231).

IV. BIBLIOGRAFÍA

BAHAMONDE DELGADO, Rubén (2016), *El Derecho de la competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología*, Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor.

BOTANA AGRA, Manuel (2013), «La patente como objeto de propiedad», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M., y BOTANA AGRA, M., *Manual de la propiedad industrial*, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid, págs. 195-211.

[85] En la Resolución de 25 de marzo de 2013 (Expte. S/0316/10 *Sobres de Papel*), la Autoridad española de competencia consideró que un consorcio tecnológico integrado por varios modelos de utilidad que protegían tecnología de apertura fácil de sobres de papel, integrado por fabricantes de sobres de papel que superan el 30 por 100 de cuota de mercado y que únicamente licenciaba a otros fabricantes de papel integrados con los miembros del consorcio en un acuerdo de cártel, no solo no estaba amparado por el RECATT ni por sus Directrices sino que constituía un cártel de fijación de precios.

BUSTILLO SAÍZ, M.ª del Mar (2020), *Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019*, Marcial Pons, Madrid.

CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis, y RODRÍGUEZ RODRIGO, Juliana (2012), *La doctrina de las infraestructuras esenciales en Derecho* antitrust *europeo*, Monografía núm. 6 *Rcd*, La Ley, Madrid.

CARBAJO CASCÓN, Fernando (2016), «La problemática de las patentes indispensables en estándares técnicos y la eficacia de los compromisos de licencia en términos FRAND», *Revista Electrónica de Direito*, núm. 3.

CARRASCO PERERA, Ángel; CORDERO LOBATO, Encarna, y MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús (2002), *Tratado de los Derechos de Garantía*, Aranzadi, Cizur Menor.

CHULIÁ VICENT, Eduardo, y BELTRÁN ALANDETE, Teresa (1992), *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos*, vol. I, Bosch, Barcelona.

COSTAS COMESAÑA, Julio, y VEIGA TORREGOSA, Ainhoa (2017), «Derecho de la competencia y propiedad industrial, comercial o intelectual», en BENEYTO, J. M.ª, y MAILLO, J. (dirs.), *Tratado de Derecho de la Competencia. Unión Europea y España*, t. I, 2.ª ed., Bosch Wolters Kluwer, Barcelona, págs. 555-633).

CURTO POLO, Mercedes (2002), *La cesión de marca mediante contrato de compraventa*, Aranzadi Thomson, Cizur Menor.

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

— (2020), «La aportación del "*Know-How*" al capital social (Comentario a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de diciembre de 2019)», *RdS*, núm. 59, págs. 345-365.

FOLGUERA CRESPO, Jaime, y VIDAL MARTÍNEZ, Patricia (2017), «Artículo 10: criterios de valoración sustantiva», en MASSAGUER FUENTES, J., *et al*. (dirs.), *Comentario a la Ley de defensa de la competencia*, 5.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 538-748.

GIRONA DOMINGO, Ramón Miguel (2019), «Aproximación a la nueva Ley de Secretos Empresariales», *La LEY Mercantil* 62.

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

— (1982), «Algunos aspectos de la licencia de *Know-How*», *ADI* 7 (1981), págs. 201-223.

— (1984), «La patente como objeto del tráfico jurídico», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., y GÓMEZ SEGADE, J. A., *Modernización del Derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, págs. 235-281.

— (2001), *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. H. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, págs. 451-486.

— (2001), *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. H. c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, págs. 765-784.

— (2015), «Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil (ALCM)», en *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, *http://hdl.handle.net/10016/21076*, Universidad Carlos III, Madrid, págs. 115-135.

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

GORRIZ LÓPEZ, Carlos (2014), «Control de las concentraciones», en GARCÍA-CRUCES, J. A. (dir.), *Tratado de derecho de la competencia y de la publicidad*, t. I, Tirant lo Blanc, Valencia.

HERRERO SUÁREZ, Carmen (2018), «La economía de los grandes datos o Big Data desde el Derecho de la competencia. ¿nuevos problemas? ¿nuevas soluciones?», *Rcd* 23.

HOLMSTRÖM, Mats; PADILLA, Jorge; STITZING, Robin, y SÄÄSKILAHTI, Pekka (2019), «Killer Acquisitions? The Debate on Merger Control for Digital Markets». Disponible en *https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465454*.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2004), «La cesión de bienes inmateriales: propiedad industrial y *Know how*», en ÁLVAREZ ARJONA, J. M.ª, y CARRASCO PERERA, A. (dirs.), *Fusiones y adquisiciones de* Empresas, Aranzadi Thomson, Cizur Menor, págs. 431-447.

MALDL, Amy C. (2020), «Killing Innovation?: Antitrust Implications of Killer Acquisitions», *Yale Journal on Regulation Online Bulletin*.

MARCOS FERNÁNDEZ, Francisco (2017), «Artículo 4. Conductas exentas por ley», en MASSAGUERA, J. *et al*. (dirs.), *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia*, 5.ª ed., Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 319-433.

MARTÍ MIRAVALLS, Jaume (2018), «El contrato de máster franquicia», en RUIZ PERIS, J. I., y MARTÍ MIRAVALLS, J., *Contratos de distribución*, Atelier, Barcelona, págs. 231-262.

MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, Pablo (2006), *El registro de bienes muebles*, Marcial Pons, Madrid.

MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam (2018), *Patent thickets y derecho de la competencia*, Tirant lo blanch, Valencia.

MASSAGUER FUENTES, J. (1989), *El contrato de licencia de Know-How*, Librería Bosch, Barcelona.

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

PÉREZ SANTOS, José (1990), «El contrato de *Know-How*», en BISBAL, J., y VILADÀS, C. (dirs.), *Derecho y tecnología: Curso sobre innovación y transferencia*, Ariel, Barcelona, págs. 186-202.

PORTELLANO DÍEZ, Pedro (1997), «Protección de la información no divulgada», en IGLESIAS PRADA, J. L. (dir.), *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,* t. I, Instituto de Derecho y Ética Industrial, Madrid, págs. 335 a 362.

RODILLA MARTÍ, Carmen (2018), «La negativa a suministrar SIPS. Mercados eléctricos y derecho de la competencia», *Rcd* 23.

RUIZ PERIS, Juan Ignacio (2018), «El contrato de franquicia», en RUIZ PERIS, J. I., y MARTÍ MIRAVALLS, J. (dirs.), *Contratos de distribución*, Atelier, Barcelona, págs. 197-230.

SUÑOL LUCEA, A., (2019), «Big data, inteligencia artificial y secretos empresariales», disponible en *https://almacendederecho.org/43480-2/*.

— (2018) «La futura Ley de Secretos Empresariales: aspectos sustantivos», disponible en *https://almacendederecho.org/la-futura-ley-secretos-empresariales-aspectos-sustantivos/*.

— (2009), *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia desleal*, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.

VIDAL-CUADRAS TRÍAS DE BES, Miguel (2020), en LISSÉN ARBELOA, J. M. (coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, La Ley Wolters Kluwer, Madrid.

WIGGERS, Marc; STRUIJLAART, Robin, y DIBBITS, Johannes (2019), *Digital Competiton Law in Europe*, Wolters Kluver, Países Bajos.

ADI 41 (2020-2021): 109-132

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA: FUTURE PERSPECTIVES

APLICACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA: PERSPECTIVAS FUTURAS

PILAR ÍÑIGUEZ*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the challenges that the development of Artificial Intelligence implies for the IP rights (particularly in patent, sui generis database right, copyrights and trade secret), particularly, in relation with Big Data, that increasingly available in all areas of manufacturing and operations which presents an opportunity for better decision making and discovery of the next generation of innovative technologies. However, around them, there are serious doctrinal and normative challenges that we will try to analyze in this study, as well as addressing the recent jurisprudence that circumscribes the subject currently under discussion.

Key words: artificial intelligence, Big Data, patents, copyright law, database rights, trade secrets.

RESUMEN

La finalidad de este artículo es analizar los retos que el desarrollo de la Inteligencia Artificial implica en los derechos de Propiedad Intelectual (particularmente en patentes, derecho sui generis de base de datos, derechos de autor y secreto empresarial), de manera particular, con relación al Big Data, el cual se encuentra cada vez más disponible en todas las áreas de fabricación y operaciones, presentando una oportunidad no solo para una adecuada toma de decisiones, sino también, para valorar descubrimientos de la próxima generación de tecnologías innovadoras. No obstante, en torno a ellos, son planteados serios desafíos doctrinales y normativos que trataremos de analizar en el presente estudio, así como abordar la reciente jurisprudencia que circunscribe el tema objeto de discusión.

Palabras clave: inteligencia artificial, Big Data, patentes, bases de datos, derechos de autor, secreto empresarial.

* Professor of Commercial Law (University of Alicante). Dirección de correo electrónico: *pilar.i@ua.es*. Contribution that is part of the Research Project DER2017-87675-R of the Ministry of Economy, Industry and Competitiveness entitled: «Legal Regime of Plant Breeding and Distinctive Signs of Quality», directed by Professor Esperanza GALLEGO SÁNCHEZ.

Fecha de recepción: 10 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 6 de mayo de 2021.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. CONCEPT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.—1. Special reference to patentability of Artificial Intelligence.—III. DEFINING BIG DATA.—IV. INTERFACE BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND BIG DATA.—V. RELATION WITH ANOTHER SYSTEM PROTECTION: COPYRIGHT, DATABASES AND TRADE SECRETS.—1. Databases sui generis right.—2. Big Data protected as trade secrets and confidential information.—VI. CONCLUSIONS.—VII. BIBLIOGRAPHY.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. CONCEPTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.—1. Especial referencia a la patentabilidad de la Inteligencia Artificial.—III. CONCEPTO DE BIG DATA.—IV. RELACIONES ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y BIG DATA.—V. RELACIÓN CON OTROS DE DERECHOS DE PROTECCIÓN: COPYRIGHT, BASES DE DATOS Y SECRETOS EMPRESARIAL.—1. Bases de datos y derechos *sui generis*.—2. La protección de Big Data como secretos empresariales e información confidencial.—VI. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCTION

Big data and its use by Artificial Intelligence (AI) is changing the way Intellectual Property[1] is developed and granted. For decades, machines have been autonomously generating works which have traditionally been eligible for copyright and patent protection. Innovations derived from AI, represent a new paradigm of knowledge production in the economy and society, which decisively influences the ability of firms to compete in the market and redefines the limits of knowledge concentration[2]. Given the breadth of the chosen topic[3], in this article we will look into the particular applications in big data environment of patents, copyrights[4], databases and trade secrets legislation.

II. CONCEPT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

The digital economy is perhaps the main driver of innovation. Data[5] is the fuel that drives it, including in the field of Artificial Intelligence (AI)[6], which plays an increasingly prominent role in it[7]. In this regard, it is enough to note that one of the essential pillars of machine learning, one of the most successful types of AI in recent years, is precisely data[8]. Thanks to it, when referring to AI[9], we allude to a specificity that some algorithms have or may have, this being

[1] Intellectual Property is defined as «intangible property the result of creativity». *Oxford English Dictionary*. Available at: *http://enoxforddictionaries.com* (acceded 17 February 2021)**.** It is very interesting, DRAFT REPORT on Intellectual Property Rights for developments on Artificial Intelligence Technologies [2020/2015 (INI)], 20.04.2020, European Parliament, 2019.2024.

[2] The WIPO Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence was established in 2019 to bring together diverse stakeholders in a policy dialogue to discuss the impact of Al on IP. Additionally, WIPO Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, 21 May 2020.Available at: *https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=499504*. In addition to the above, European Parliament Resolution of 20 October 2020 with recommendations to the Commission on a framework of ethical aspects of Artificial intelligence, robotics and related technologies. Available at: *https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_EN.html*.

[3] In relation with design and trademark, *vid*. WIPO. Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, second session, 21 May 2020, Issue 12 and 13. Avalaible at: *https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1_rev.pdf*.

[4] Foss-Solbrekk (2021), pp. 4-7; Rantou (2012) pp. 1-24.

[5] Kuner, Bygrave and Docksey (2020), pp. 1-3.

[6] European Commission, «A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines», High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 8 April 2019.

[7] *Economic impacts of Artificial Intelligence, European Parliament Research Services*, 2019. Available at: *https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)637967*.

[8] Gil González (2016), pp. 17-28.

[9] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a European strategy for data, COM (2020) 66 final. In this aspect, it is interesting Drexl and Hilty (2019), p. 1.

a sequence of instructions that produce a result to solve a problem. Nevertheless, we have known and used algorithms for a long time, but when it is capable of learning from its own experiences, and makes its own decisions (self-learning), we are faced with AI[10].

Recognizing this premise, in technical standards, the International Organization for Standardization (ISO) defines AI as an: «interdisciplinary field [...] dealing with models and systems for the performance of functions generally associated with human intelligence, such as reasoning and learning». Most recently, in its January 2018 book, «*The Future: Computed*», Microsoft describes of AI as: «a set of technologies that enable computers to perceive, learn, reason and assist in decision-making to solve problems in ways that are similar to what people do»[11]. Likewise, the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Artificial Intelligence for Europe, published on April 25, 2018[12], defines AI as «that term that is applied to systems that manifest intelligent behavior, as they are capable of analyzing their environment and taking action- with a certain degree of autonomy- in order to achieve it specifically». Between this organization, there is no universal definition of AI[13]. Applying these concepts, AI is generally considered to be a discipline of computer science that is aimed at developing machines and systems that can carry out tasks considered to require human intelligence. Machine learning and deep learning are two subsets of the same. In recent years, with the development of new neural networks techniques and hardware, AI is usually perceived as a synonym for «deep supervised machine learning»[14].

Is it also notable that AI systems can also improve hardware execution.There is, therefore, a reciprocity between them[15]. However, even though artificial intelligence is referred to as AI in the media, there are 3 types of AI: narrow or weak AI, general or strong AI, and artificial superintelligence. For this reason, we have currently only achieved narrow AI[16]. Continuing this line of thought, as machine learning capabilities continue to evolve, and scientists get closer to achieving general AI, theories and speculations regarding the future of AI are circulating[17]. Notwithstanding the above, there are two main theories: one theory, is based on fear of a dystopian future, where super intelligent killer robots take over the world, either wiping out the human race or enslaving all of human-

[10] Gallego Sánchez (2019), pp. 1-24**;** Fernández Carballo-Calero (2021), pp. 19-37; Xalabarder Plantada (2020), pp. 205-223; Guadamuz (2017), p. 1; Navas Navarro, Górriz López, Camacho Clavijo, Robert Guillén, Castells I Marqués y Mateo Borge (2017), pp. 25-35.

[11] MICROSOFT. «The Future Computed: Artificial Intelligence and its role in society», Microsoft, January 2018, p. 28. Available at: *https://news.microsoft.com/uploads/2018/01/The-Future-Computed.pdf*. In Spain, «Sistemas de Inteligencia Artificial en la Cloud Pública», produced by «IDC Research España» and «T-System» (2019).

[12] *Vid*. White Paper on Artificial Intelligence. A European Approach to Excellence and Trust of February 19, 2020 [(COM 2020), 65 final].

[13] *Vid*., in Spanish doctrine, Fernández Carballo-Calero (2021) pp. 38-39.

[14] Kaplan and Haenleinm (2019), pags. 15-25; Portellano (2020), pp. 8-15.

[15] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a European Strategy for Data, COM (2020) 66 final.

[16] *Vid. Artificial Intelligence: How does it work, why does it matter, and what can we do about it*? Panel for the Future of Science and Technology EPRs. European Parliamentary Research Service, 2020.Available:*https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641547/EPRS_STU2020641547_EN.pdf*.

[17] *Vid. https://codebots.com/artificial-intelligence/the-3-types-of-ai-is-the-third-even-possible*.

ity, as depicted in many science fiction narratives. Thus, the other theory predicts a more optimistic future, where humans and bots work together, humans using artificial intelligence as a tool to enhance their life experience. In addition to the fact that in this sphere, AI tools are already having a significant impact on the way we conduct business worldwide, completing tasks with a speed and efficiency that would not be possible for humans[18]. In in addition to the above, its operation is completely written in the source code of the program. However, this first stage is not directly executable by the computer. It must be translated into machine language or object code, also called binary code, because it works with lists of «1» and «0» of which there are two classes. The first is made up of lists that serve to give instructions to the machine software, while the second class of lists is made up of the data that is processed by executing the instructions. In this way, for example, a list of «1» and «0» will constitute a text editing program, while another list of «1» and «0» will be a letter written using the previous program. Similarly, a list of «1» and «0» can be an internet browser and the other list of «1» and «0» the page being viewed, etc[19]. Howewer**,** it is necessary to clarify from now on that the same algorithm can be expressed in different ways through a computer code, so it is possible that the same sequence of instructions is translated into several computer programs with similar functionalities and one code different[20]. On the other hand, it is necessary to take into account the peculiar relationship that exists between the source code and the binary code, since from a source code you can obtain the binary code but from a binary code you cannot obtain the source code except in a few exceptions. Therefore, it is also essential to consider the existence of related sectors, but, does it really work to take into account the existence of related sectors, which, although they are essential for the functioning of AI, are not part of it in the strict sense? First of all, it is worth mentioning the data[21], because it is essential to computing capacity.

In relation to the above, it is paradoxical that algorithms, which constitute one of the elements that can contribute the most creativity to a Big Data project, as will be explained below, do not have specific legal protection. Thus, algorithms cannot be considered computer programs, since they are not expressed in sequences of instructions in programming language[22]. The algorithms constitute the sequence ordered operations to be carried out to achieve a specific result or solve a specific problem, and therefore**,** constitute the ideas or principles on which programs are based associated with Big Data projects[23]. These ideas and principles are expressly excluded from being considered as Intellectual Property (IP)[24]. On the other hand, and subject to various decisions adopted by the European Patent Office[25],

[18] Gervais (2020), p. 107; Devins, Teppo, Kauffman and Koppl (2017), p. 306; Fernández Carballo-Calero (2021), pp. 115-124; Fernández Masiá (2018), pp. 1183-1887.

[19] In Spanish doctrine, Gallego Sanchez (2019), p. 3.

[20] Gallego Sanchez (2019), pág. 4; Mastrelia (2018), pp. 460-463.

[21] Data is the foundation of AI, according to the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions-Coordinated Plan on Artificial Intelligence of 7 December. Available at: *http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/.../082dbcc5679fb7b40167a1b3f76300c1.do*.

[22] Kaplan and Haenleinm (2019), pp. 21-22.

[23] Synodinou (2020), p. 181; Mastrelia (2018), p. 462; Guadamuz (2017), p. 1.

[24] Synodinou (2020), pp. 182-183. *Vid. Artificial Intelligence and Robotics and their impact on the workplace*, IBA, Global Employment Institute, April 2017, pp. 102-106.

[25] For example, C.1082/14 (*Algorithm specific AKA key modification/ERICSSON*) of 27.6.2017 (ECLI: EP:BA:2017:T108214.20170627). In this aspect, it is interesting EPO. Guidelines for Examination, Mathe-

the algorithms also do not meet the conditions to be protected as a patent. Therefore, the only possible form of protection for algorithms is the one available for secrets, industrial and commercial[26], subjecting their knowledge to the obligation of confidentiality and resorting to civil and criminal actions available in our legal system in case of unauthorized access, appropriation or dissemination[27].

1. Special reference to patentability of Artificial Intelligence.

Technology is the backbone of the digital economy and much of its value lies in software. Indeed, all economic sectors are becoming reliant on software to leverage growth. «This has important implications for IP laws. Until the late 20th century, the functionality of most innovative products, particularly those relying on semiconductors, was primarily embedded in hardware. There was no doubt about their patentability. But today, increasingly sophisticated semiconductor technology and design tools mean that physical objects are no longer the sole basis of innovation. In other words, technical functionality is progressively migrating from hardware to software. And yet in many jurisdictions software-related inventions either do not qualify for patent protection or have a very limited scope of protection»[28]. In sum, patentability of artificial intelligence has to be assessed in a double context: mathematical methods and computer-implemented inventions[29]. In this aspect, we should remember that a computer implemented invention is one that involves the uses of a computer, a computer network or other programmable device in which one or more of its functions are carried out totally or partially thanks to a computer program. It should be note that the European Patent Convention (EPC) [articles 2 (c) and 3] state that a computer program claimed «as such» is excluded from patentability[30]. Accordingly, the technical character is essential for it to be considered an invention in the sense established by art. 4.1 Spanish Patent Law and art. 52 EPC 1973 [and also by article 52(2) EPC 2000][31].

Additionally, the object for which protection is sought must include technical teaching, that is an instruction addressed to a technical expert on how to solve a particular technical problem through the use of particular technical means. In relation with the above, the cited precepts exclude the consideration of invention in both mathematical methods and computer programs, which constitute, as we have seen, the two supports of AI[32]. Of course, the difficulty is knowing what is meant by «technical character»[33]. Since there is no legal defi-

matical methods, March 2021 (available at: *https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3.htm*).

[26] Mastrelia (2018), p. 463.

[27] Yamamoto and Lloyd (2019), pp. 127-132.

[28] *Vid*. *https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/01/article_0002.html* (accessed 25 February 2021).

[29] Ramalho (2018), pp. 1-32; Haney (2020), pp. 410-420.

[30] *Vid*. Rules 42 and 43 EPC.

[31] In relation with this aspect, *vid*. article 69 EPC. In the United States, patent protection for software-related inventions is limited to those on recordable media, not to computer programs themselves (*vid*. *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583 (Federal Circuit 1995).This protection falls short when it comes to the online distribution of software. But the Supreme Court's decision in *Alice Corp. vs. CLS Bank Int'l* (134 S. Ct. 2347, 2014) and some subsequent cases, have failed to provide clear boundaries for the patent eligibility of software-related inventions. Avalaible at: *https://www.clfip.com/ip/blog/how-to-patent-software/* (accessed 23 February 2021).

[32] Gallego Sánchez (2019), pp. 3-4; Fernández Carballo-Calero (2021), p. 21.

[33] SPTO: *www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentosrelacionados/invenciones/DirExPat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf*.

nition, its scope should be defined according to the groups of cases that exist in practice. Firstly, together with the previous ideas, the technical purpose must be «specific»[34] and the model that serves a technical purpose is determined by the direct technical relevance of the results it provides[35]. Secondly, this technical characteristic may derive from the fact that the computational model and the algorithms on which it is based are designed and adapted for a *specific technical implementation* or that their design is motivated by technical considerations on the internal functioning of the computer[36]. For this reason, the technical character has to redirect in the *additional technical effects* derived from the execution (by hardware) of the instructions given by the computer program. Consequently, additional technical assumptions that confer technical character to computer programs are the control of a technical process or the internal functioning of the computer or its interfaces[37]. Proportionality in this context, once the abandonment of the so-called «contribution approach» that required determining the technical contribution achieved by an invention with respect to the state of the art in order to appreciate the technical character, the presence of an additional effect, and therefore, the technical character, it was valued without reference to the state of the art[38]. From all this, two questions arise: firstly, the determination of whether or not a computer program is excluded from patentability according to article 52.2 and 3 EPC[39] is independent of the «state of the art». This aspect can only be considered when examining the concurrence of the patentability requirements specific to novelty and inventive step. Secondly, which aspects can be considered novel if they lack technical character and do not justify by themselves the presence of an additional technical effect. Above all, the jurisprudence is ambiguous[40]. Only describing «what» the features are or «what» the user experiences on screen are most likely to be deemed as an unpatentable abstract idea.

III. DEFINING BIG DATA

The analysis of the information obtained in the network allows to have a greater knowledge of the essential issues of a business and direct resources in an efficient and profitable forms. So much so, that the knowledge acquired from data analysis has been decisive in decision —making and in the design of the strategy of many of the most sophisticated operators—. Data is the oxygen in the information ecosystem and the currency in the information economy. In our

[34] EPO.Decision Board of Appeal, T 1358/09 (*Classification/BDGB Sofware empresarial,* 21.11.2014 (ECLI:EP:BA:2014:T135809.20141121); EPO. Decision Board of Appeal, T1316/09,18.12.2012 (ECLI: EP:BA:2012:T131609.20121218).

[35] Gallego Sánchez (2019), p. 11.

[36] EPO. Decision G0003/08,12.05.2010 (ECLI:EP:BA:2010:G000308.20100512) and EPO. Decision Board of Appeal T1173/97, 17.7.1998 (ECLI: EP: BA:1998:T117397.19980701. In this Decision, it is possible to grant a patent not only in the case of an invention in which a piece of software manages.

[37] EPO.Guidelines for Examination, G-II, 3.6.1. Available at: *https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6_1.htm* (accessed 19 January 2021).

[38] DRAFT 202003, *European Patent Office*, Munich, pp. 8-24.

[39] The legal framewok for patent in Europe, excludes mathematical methods and computer programs (defined under the EPC as claims referring to «a sequence of computer-executable instructions» that specify «a methods rather than the methods itself) from patentability». *Vid*. President's Reference/Patentability of Programs Computers, G 3/08 (12 May 2010) 11.2.5; T 494/07 (Currency Validator) of 13.05.2011.

[40] EPO.Decision Board of Appeal, T424/03; 23.02.2006 (ECLI:EP:BA:2006:T042403.20060223); T0258/03.12.5.2010(ECLI:EP.BA:2010:G000308.20100512);T1370/2011;11.03.2016,(ECLI:EP:BA:2016).

increasingly data-centered society, databases serve multiple purposes[41]. They are treasurable repositories of information and valuable source of knowledge, along with being precious information tools (tools enabling us to search for, process and retrieve information)[42]. Consequentially, databases offer a harmonious and user friendly synthesis of a main body content (works, data or other materials) with a variety of tools and other means of arranging, presenting and searching their *corpus* of contents[43].

In these aspects, the previous tools to analyze and process large amounts of data and the ability to interpret them constitute the basis of the business and the competitive advantage of numerous companies, and especially of a good part of startups that feed on the knowledge acquired by their tools to offer innovative services and solutions with great added value[44]. So, the very importance of these intangible assets makes their protection a crucial element for the success and consolidation of these businesses. We cannot lose sight of the fact that the disclosure of an algorithm or free access to the knowledge stored in the databases generated, can put a business that is based on the exploitation of these intangibles at risk. With the development of technologies capable of generating high data volumes at a rapid pace, a global effort has been made to develop solutions for better storage, processing and analysis of Big Data[45]. As our society grows more complex, interconnected, and technologically advanced, data is generated that reflects this societal change, and potentially allows us to better understand this complexity[46]. Thus, with technology, every individual's movements, decisions, and purchases are captured and memorialized in the electronic realm. Due to the exponentially increasing efficiency of storage, the data is collected in centralized servers, stored, and analyzed in ways never before possible[47].

In general, Big Data and its use by AI is changing the way IP is developed and granted and is data that exceeds the processing capacity of conventional database systems. It is increasingly available in all areas of manufacturing and operations which presents an opportunity for better decision making and discovery of the next generation of innovative technologies and can be defined in a number of ways[48]. We also understand that a common way to define it is to enumerate three essentials features, a fourth that, though not essential, is increasingly typical an fifth that is derived from other three (or four).Those features are: volume, veracity, velocity, variety and value. Thereby, «volume» or size is, as the term Big Data suggests the first characteristics that distinguishes, from other («small data») datasets. For instance, Big Data corpora are often generated automatically and the question of the quality or trustworthiness of the data («veracity») is essential. In relation to the above, «velocity» refers to «the sped at with corpora of data are being generated, collected and analyzed». Complementing what is indicated, the term «variety» denotes the many types of data and data sources

[41] Yamamoto and Lloyd (2019), pp. 126-133.
[42] Debussche and Jasmien (2019), p. 1.
[43] Synodinou (2020), pp. 181-187; McAfee and Brynjolfsson (2012), pp. 61-67.
[44] Martínez Pérez (2020), pp. 400-413; Puyol Moreno (2014), pp. 471-505.
[45] Devins, Teppo, Kauffman and Koppl (2017), p. 306.
[46] *Vid*. *https://www.scientificamerican.com/article/big-data-needs-big-theory/* (accessed 11 February 2021).
[47] IBM (2012). Institute for Business Value in collaboration with the Business Scholl Säid, Oxford University, «Analytics: Big data and real world», *IBM Global Business Services*.
[48] McAfee and Brynjolfsson (2012), pp. 64-65.

from which data can be collected, including «Internet Browsers», social media sites and apps, cameras, cars[49] and host of other data-collection tools. Finally, if all previous features are present, a Big Data corpus likely has significant «value»[50]. In addition, the way in which «Big Data» is generated and used can be separated into two phases: firstly, the creation of a Big Data requires processes to collect data from sources such as those mentioned in the previous paragraph. Secondly, the *corpus* is analyzed, a process that may involve Text and Data Mining (TDM)[51] —that is a form of research that extracts data and patterns from large datasets[52], and identifies word frequencies, syntactic patterns and thematic markers in a corpus of documents—[53]. It allows that machine to learn from the corpus hence the term «machine learning» (ML) is sometimes used as synonym of AI[54].

In view of the above, «this process often requires human input to assist the machine in correcting errors or faculty correlations derived from, or decisions based on, the data. Data as such presents value for enabling a competitive data-driven economy, which is at the heart of «Internet of Things» (IoT)»[55] and Industry 4.0[56]. This processing of corpora of Big Data is done to find correlations and generate predictions or other valuable analytical outcomes. Thus**,** «these correlations and insights can be used for multiple purposes, including advertising targeting and surveillance, thorough an almost endless array of other applications is possible. Attached to the above, a subset of machine learning know a deep learning (DL) is an AI function that imitates the workings of the human brain in processing data and creating patterns for use in decision making. Also known as deep neural

[49] The list includes «cards» as car a personal vehicles are one of the main sources of (personal) data-up to Gigabytes per hour of driving.The data are fed back to the manufacturer. Available at: *http://www.adac.de/infoestrat/* (accessed 25 January 2021).

[50] *Vid*. *https://www.bigdataframework.org/four-vs-of-big-data/*. In line with this concepts, it is interesting Favaretto, Declercq and Leger (2019), pp. 2-27.

[51] If TDM falls under the reproduction right, which arguably exception to the exclusive reproduction rights must be added. Following some Member States (including UK). The European Commission proposal of a Directive on Copyright in The Digital Single market (hereafter´draft DSM Directive') of 14 September 2016 contained a TDM exception. In relation, the Exception for Text and Data Mining (TDM) in the Proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market-Legal Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Directorate General for Internal Policies of the Union, PE 604.941-February 2018, and Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on Copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (article 3 and 4.3). Avalilable at: *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0790*.Doctrinally, Ordelin Font (2019), pp. 209-229; García Vidal (2020), pp. 99-124.

[52] In USA, the fair use provision can function as a way to delineate the boundaries of the author's exclusive right with a view to its objectives. In the Google Book case, the US Court of Appeals for the Second Circuit decided that the various acts committed by Google in reproducing books, including for searching and TDM, are to be considered as fair use.Available: *http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/13-4829/2015-16.html,* acceded 16 January 2021 (On 18 April 2016, The Supreme Court denied the petition for a writ of certiorari, leaving the Second Circuit ruling in Google's favour intact).To make available parts of the *corpus* of book, Google has scanned the digital copies and established a publicy available search function, the programs tool. *Vid*. Geiger, Frosio and Bulayenko (2019), pp. 28-63.

[53] Mastrelia (2018), p. 464.

[54] Favaretto, Declercq and Leger (2019), p. 23.

[55] Barrio Andrés (2018), pp. 18-22.

[56] Recalled, Industry 5.0. *Vid*. *Industry 5.0. Towards a sustainable, human-centric and resilent European Industry European*.Commission Directorate-General for Research and Innovation Directorate F-Prosperity, January 2021. It is interesting, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Fostering a European approach to Artificial Intelligence, COM (2021) 205 final. In addition, «The AI Index 2019 annual Report», AI Index Steering Committee, Human Centered AI Institute, Standford University, Standford CA, December 2019.

learning or deep neural network»[57]. Consequently, «both artificial and biological neurons receive input from various sources, mapping information to a single output value»[58], this implies that any human contribution to the output of deep learning system is «second degree», the part of the system which analyzes the information. Therefore, Big Data is driving a trend towards behavioral optimization and «personalized law», in which legal decisions and rules are optimized for best outcomes and where law is tailored to individual consumers based on analysis of past data»[59]. It is supposed «objectivity and predictive power are overstated, at least when applied to highly complex evolutionary systems such as the legal system»[60]. Alternatively, while law is semantic, Big Data is syntactic. Law is abstract, values-based, and built on compromise. Big Data is empirical, algorithmic, and deterministic. Also, «Big Data is inherently a contextual and cannot interpret itself, nor can it discern the indeterminate boundaries of legal principles»[61]. Moreover, «Big Data cannot discern or create novelty, unlike humans, who can update their «frames» or paradigms as their environment changes. Consequently, cannot innovate beyond the paradigm imposed by its creators. Even the most sophisticated machine learning techniques cannot tell us what factors might become relevant in response to new challenges»[62]. However, Big Data has serious limitations and poses dangers when applied in the legal context, especially those of ownership in copyright, patents, database and trade secrets regulation.

IV. INTERFACE BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND BIG DATA

The connection between Big Data and law can be thematized in several ways. The development of big data invites a reflection on the impact that this and other advanced technologies are having in the field of IP rights[63]. The interfaces between Big Data (as the term is defined below) and IP matters both because of the impact of IP rights in Big Data, and because IP rights might interfere with the generation, analysis and use of data[64]. In fact, information is the currency of the digital age, and data about customers is becoming a critical asset in this markets. Emerging, fast-growing business models are increasingly counting on the availability of massive amounts of data about customers and their behavioural patterns in order to collect and monetize them. A significant portion of this information is personal data relating to identifiable individuals. In this case, the exploitation of those data is subject to privacy laws. In this way, «EU privacy laws allow the collection and use of customers' data for commercial purposes. However, these activities are highly invasive, and companies must respect a series of strict rules which often imply high costs»[65]. For this rea-

[57] Haney (2020), pp. 407-412.
[58] *Vid*. USA Patent núm. 9471884 (assigned to IBM).
[59] Devins, Felin, Kauffman and Koppl (2017), pp. 306-307.
[60] Haney (2020), p. 410.
[61] Devins, Felin, Kauffman and Koppl (2017), pp. 306-307.
[62] *Ibid*., pág 360; Kaplan and Haenleinm (2018), p. 25.
[63] In this aspect, Gurry, Francis, General Director of the World Intellectual Property Organization (WIPO), it should be noted that «data-driven technology is the dominant force in economic production and distribution in the digital framework». Available: *https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/05/article_0001.html* (accessed 21 December 2020).
[64] Yamamoto and Lloyd (2019), pp. 127-129.
[65] *Vid*. *https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en*.

son, when processing personal data for commercial purposes, companies create sets of customer data which may differ depending on the level of complexity of the processing activity, from newsletter groups to advanced profiling and behavioral advertising programs[66]. Undoubtedly, this information is an intangible asset having economic value whose creation requires economic investments. Thus, it may be the subject matter of IPRs (particularly, IPRs that are designed to protect data within the EU IP framework are copyrights, trade secrets and the database right)[67].

Consequently, «Big Data *corpora* are protected by secret a form of protection that relies on trade secret law combined with technological protection from hacking, and contracts»[68]. Additionally, deciding which IP rights may apply should thus distinguish Big Data *corpora* that are not publicly accessible and those that are[69]. So, a publicly available *corpus*, in contrast, must rely on *erga omnes* IP protection, if it deserves protection to begin with. Then, copyright protects collections of data[70], the *sui generis* database right[71] (in the EU, is the concept of «substantial investment»)[72] might apply and data exclusivity rights may be relevant. The outputs of the processing of Big Data *corpora* may contain or consist of subject matter that facially could be protected by copyright or patent law. Big Data technology can be-and in fact is-used to create and invent. Deciding whether machine-created material should be protected by copyright could thus have a profound impact on the market for creative works. If machine created material is copyright-free, machines will produce free goods that compete with paid ones, that is, those created by humans expecting a financial return. We will have to ask ourselves, if the material produced by machines is protected by copyright and its use potentially subject to payment, this might level the commercial playing field between human and machine, but then who (which natural or legal person) should be paid for the computer's work? Then, there will be border definition issues[73].

Overall, important legal challenges are then posed in this matter, especially in relation to IPRs, in particular, with respect to the protection of works generated by AI[74], due to the great autonomy that this technology is acquiring

[66] *Vid*. EASA, *Best Practice Recommendation on Online Behavioral Advertising*. Available at: *https://www.easa-alliance.org/issues/oba*.

[67] Marco, Carley, Jackson and Myers (2015),«The USPTO Historical Patent Data Files», USPTO, Working paper, núm. 2015-1, *Office of Chief Economist U.S. Patent and Trademark Office*, págs. 1-57. Available at: *https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_economic_WP_2015-01_v2.pdf* (accessed 16 January 2021).

[68] Gervais (2012), pág. 124.

[69] Gómez Segade (2020), págs. 116-145.

[70] Article 2 of the Berne Convention only affords protection to «literary and artistic works», making no mention of computer program. The TRIPs Agreements assimilated the Berne articles to accommodate for technological developments [art. 10 (1)]. Thus, article 4 of WIPO Copyright Treaty reaffirms that computer programs fall within the ambit of the Berne Convention. The EU has accepted TRIPs, and in 2001 adopted Infosoc Directive (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and the Council of 22 May 2001).

[71] *Vid*. article 7(2) and articles 9-15 Directive Databases. Therefore, case of *Directmedia Publishing GmbH vs. Albert Ludwigs Univesitat Freiburg*, C-304/07 (ECLI:EU:C:2008:552).

[72] The CJUE clarified the concept of «substantial» and «insubstantial» parts of database's contents. *Vid*., C-604/10 *Football Dataco and others* (ECLI:EU:C:2002:115). In the UK, Court of Appeal, *Decision in Football Data Co Ltd vs. SportradarGmbH*, EWCA, Civ. 27, 2013, FSR, 30.

[73] De Miguel Asensio (2015), págs. 461-463; Sáiz García (2019), p. 8.

[74] *Vid*. foodnote 3. Also, European Parliament Resolution of 20 October 2020 with recommendations to the Commission on a civil liability regime for Artificial Intelligence [2020/2014 (INL)]; IViR, Study for European Commission on AI and IP Trends and Developments in Artificial Intelligence Communications Networks,

and in which AI models strongly allows you to act and create independently of humans[75]. In this form, we can ask ourselves different questions: can we apply the notion of joint authorship?[76] Or, should we consider the machine-produced portion (if separable) copyright-free, thus limiting the protection to identifiably human-authored portions? If such major doctrinal challenges-each with embedded layers of normative inquiries-emerge in the field of copyright, Big Data poses existential threats in the case of patents[77]. Thus, AI tools «can be used to process thousands of published patents and patent applications and used to expand the scope of claims in patent applications. This poses normative challenges that parallel those enunciated above: who is the inventor? Is there a justification to grant an exclusive right to a machine-made invention? To whom?»[78]. Then, there are doctrinal ones as well. For example, is the machine-generated «invention» disclosed in such a way that would warrant the issuance of a patent? It gets more complicated, however. In this way, if AI machines using patent-related Big Data can broaden claim scope or add claims in patent applications, then within a short horizon they could be able to predict the next incremental steps in a given field of activity by analysing innovation trajectories. Doctrinally, this raises questions about inventive step: if a future development is obvious to a machine, is it obvious for purposes of patent law? So, answering this question, poses an epistemological as well as a doctrinal challenge for European Patent Office[79]. This use of patent and technological Big Data could lead to a future where machines pre-disclose incremental innovations (and their use) in such a way that they constitute publicly available prior art and thus make obtaining patents impossible on a significant part of the current patentability universe[80]. Perhaps even the best AI system using a Big Data *corpus* of all published patents and technical literature will not be able to predict the next pioneer invention, but very few patents are granted on ground-breaking advances. So far, AI systems that can predict most currently patented inventions (which tend to be only incrementally different from the prior art) would wreak havoc with the patent-based incentive system[81].

Content and Technology Final report Prepared by: Challenges to the Intellectual Property Rights Framework, Final Repor, 20 September 2020 (available at: *https://www.ivir.nl/ivir-study-for-european-commission-on-ai-and-ip/*). In Spanish doctrine, Fernández Carballo-Calero (2021), pp. 115-134.

[75] Sanjuan Rodríguez (2020), pp. 1-39.

[76] In the United Kingdom article 9.1 of the Copyright, Design and Patent Acts 1988. In the USA, the article 17 US Code (Copyright Act 1976 and Compendium of *Practices*, third edition, of 22 December 2014, updated 29 September 2017 (USCO Compendium) and article 15.3 of the Spanish Patent Law 25/2015.

[77] *Vid*. *https://www.garrigues.com/es* (accessed 20 January 2021).

[78] WIPO.Translate and other AI tool in WIPO, December 6, 2019. Available at: *https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=462691*. Doctrinally, Mastrelia (2018) págs. 181-184.

[79] *Vid*. *https://www.epo.org/searching-for-patents/data/bulk-data-sets.html*. It is interesting White Paper on Artificial Intelligence. A European approach to excellence and trust (COM/2020) 65 final (19.02.2020); the European Parliament. Framework of ethical aspects of Artificial Intelligence, robotics and related technologies, 20 October 2020 [available: *https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_EN.html*. So, *Digital services legislation and fundamental rights issues*, Legislative Observatory, European Parliament (2020-2022)], INI (available: *https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2022*).

[80] Haney (2020), pp. 411-479.

[81] Foss-Solbrekk (2021) pp. 7-10.

V. RELATION WITH ANOTHER SYSTEM PROTECTION: COPYRIGHT DATABASES[82] AND TRADE SECRETS

In principle, copyrights law does not confer any control of data: by application of the idea-expression dichotomy, copyrights only applies to an original form of expression, not to the ideas or simple information embedded in a creative work[83]. Following this approach, copyright protects the form or expression of information but not the underlying information itself. It applies to software, certain databases[84], literary works, music, films, videos and broadcasts. It arises automatically by operation of law in the EU (so does not require to be registered).Ensures protection of various types of works, awarding protection to individual data as long as they are original[85] and can be expressed in a material, concrete form. The broad understanding of these protection requirements facilitates extending, in principle, protection to different types of works, including to data. It is however worth examining some of the most important characteristics of the EU copyright system in order to determine whether it may apply to (big) data. So, «Big Data *corpora* is considered a literary work eligible for copyright protection, subject to possible exclusions and limitations»[86]. In the context of Big Data projects, it is crucial to understand to what extent the data used can be copyright protected[87]. In all likelihood, most of the data collected and processed in a big data analytics (that provide the big picture for understanding patented technologies in a company or industry and help executives of a company make business decisions on how to build their patent portfolio and licensing programs)[88] context will not be considered original and will therefore not benefit from copyright protection. Likewise, in the context of data[89], traditional literary copyright will subsist in documentation. Having said that, «it cannot be excluded that the individual data can gain originality once they are connected with other information or presented in an original way (by means of different possible forms of expression)»[90]. The protection of computer programs through copyright constitutes the traditional and ordinary form of protection. It is based

[82] Study in support of the evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of Databases, Final report, European Commission (2021). This study aimed at collecting evidence on the impacts of the Database Directive in support of the Evaluation Report on the Database Directive, published by the European Commission on the 25th of April as part of the third data package (available at: *https://digital-strategy.ec.europa.eu/*).

[83] Synodinou (2020), pp. 185-186; Yamamoto and Lloyd (2019), pp. 185-186. In Spanish doctrine, Fernández Carballo-Calero (2021), pp. 176-178; Duque Lizarralde (2020), pp. 13-67.

[84] *Vid*. article 2 (5) Berne Convention. In the jurisprudence, CJUE: case *Apis-Hristovich EOOD vs. Lakod SD,* C-545/07 (ECLI:EU:C:2009:132).

[85] Case *Cofemel-Sociedade de Vestuario, S.A. vs. G-Star Raw CV*, C-683/17JEU in its recent judgment of September 12, 2019 (*vid*., in this sense, the judgments of December 1 of 2011, *Painer vs. Standard Verlags GmbH and others*, C-145/10, (ECLI:EU:C:2011:798), paragraphs 88, 89 and 94, and of August 7, 2018, *Renckhoff,* C-161/17 (ECLI:EU:C:2018:634). In Spanish doctrine, Sáiz (2019), p. 19.

[86] Yamamoto and Lloyd (2019), pp. 126-136.

[87] In US Law, Copyright Office. Compendium of U.S. Copyrights Offices Practices, paragraph 306 (Third edition, 2014).

[88] *Vid*., for example, *https://www.iplytics.com/general/big-data-ip-analytics* (accesed 8 December 2020).

[89] Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). It is interesting, in this point, European Parliament, «A comprehensive European Industrial policy on Artificial Intelligence and Robotics», 12 February 2019.

[90] Article 12 Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019, on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

on the claim that the software is a mere intellectual creation, not the kind of technical inventions, which, insofar as it is written in code, is similar to a literary work. Thus, article 1 of Directive 24/EC of the European Parliament and of the Council, of April 23, 2009, on the legal protection of computer programs is expressly stated when it states that: «Member States shall protect the computer programs as literary works as defined in the Berne Convention for the protection of literary and artistic works»[91].

In fact, at the regional level in European Union, the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, adopted within the World Trade Organization in 1994 (hereinafter, TRIPs)[92], whose article 10.1 states that «computer programs, whether source programs or target programs, will be protected as literary works by virtue of the Berne Convention» and the Treaty of the World Intellectual Property Organization (hereinafter, WIPO) on Copyright adopted in Geneva in 1996, article 4 of which provides that «computer programs are protected as literary works within the framework of the provisions of article 2 of the Berne Convention»[93]. Among the advantages cited in favor of this form of protection are its flexibility and its low cost is applied to computer programs. In addition, when the Berne Convention text was last revised on substance in 1967 neither publicly available «electronic» databases nor any mass-market database software was available. In this regards, the «collections» referred to in the Convention are thus of the type mentioned by the Convention drafters: (paper-based) anthologies and encyclopedias. Additionally, the negotiators' objective was to create a separate copyright for the maker (or «arranger») of a collection, knowing that most if not all of the entries in the collection (say, an encyclopedia) were written by third parties, each an expert in her or his own field and each entitled to his or her own copyright in the entry. In a collection of this type, there are thus two layers of copyright**:** first, a right in each entry, and in each illustration or photograph, which is either transferred or licensed to the maker or publisher of the collection; and, second, a copyright in what one might call the «organizational layer», granted to the maker of the collection based on the «selection or arrangement» of the individual entries, photographs and illustrations. The second layer-the collection such as encyclopedia —is generally treated as a collective work—[94].

A Committee of Experts meeting under the auspices of the WIPO, which administers the Berne Convention[95], concluded that, although this is not specified expressly in the text of the Convention, the only mandatory requirement for a literary or artistic work to be protected by the Convention is that it must be «original». To arrive at this conclusion, the Committee considered both the Con-

---

[91] Geiger, Frosio and Bulayenko (2019), pp. 28-63.

[92] The EU has accepted TRIPs, and in 2001 adopted Infosoc Directive (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of The Council of 22 may 2001 on the Harmonization of Certain Aspect of Copyrights and related Rights in the Information Society) to *inter alia* implement the WCT into its legal order. In 2009, the EU codified the Sofware Directive (Directive 2009/91/250/EEC of 14 May 1991, on the Legal protection of Computer Programs). In this aspect, it is interesting, CJUE, Case C-128/11 *UsedSoft* (ECLI:EU:C:2012:407). In reference with copyright protection under EU Software Directive, that is interesting, CJUE Case C-393/09 *Bezpecnostní Sofwarová Asociace* (ECLI:EU:C:2010:816). *Vid*. Foss-Solbrekk (2021), p. 3. Doctrinally, Davison (2020), pp. 59-65.

[93] In Spanish doctrine, Bercovitz Rodríguez-Cano (2013), pp. 3-9.

[94] Geiger (2007), p. 487.

[95] Committee of Experts on a Possible Protocol to the Berne Convention (available at: *https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=2251)*. *Vid*. Richetson and Gisnsburg (2006), pp. 45-49.

vention's drafting history and the use of the expression «intellectual creation» in the Convention as a functional synonym of the term «work». This also means that no mandatory formality may be required to obtain copyright protection. The same statement, namely that the only applicable criterion is originality, can be made about EU law. As I anticipate what I will comment later, when «electronic» databases started to emerge in the 1990s, data generally had to be indexed and re-indexed regularly to be useable. In this line, using language meant to parallel article 2(5) of the Berne Convention[96], the data in typical (relational or «SQL») databases in existence in the 1990s generally was «structured» in some way, for example, via an index, and that structure might qualify the database for (thin) copyright protection in the database's organizational layer. Older databases also contained more limited datasets («small data»). Indeed, Big Data is sometimes defined in direct contrast to the notion of SQL database and reflected in the TRIPs Agreement[97] (and the EU database Directive discussed in the next section)[98]. Big Data software is unlikely to «select or arrange» the data in a way that would meet the originality criterion and trigger copyright protection. In this context, «fixation», in a data context, would mean that the specific information needs to be saved in a tangible form[99]. Thus «the form of saving the data can differ from handwritten notes (files), through photographic documentation (image) or recorded testimonies (sound) to digitalized archives (digital files), as long as it remains concrete, can be easily identified and described. Results that have not yet been produced (future data), or results that cannot yet be described (e.g. because there are no means yet to express them) cannot benefit from copyright protection for as long as they have not materialized»[100]. This can present some difficulties in a Big Data context, given that Big Data tends to involve dynamic datasets and notably relies on cloud computing services. And the legal framework for copyright does not provide for a registration system. Accordingly, the eligibility for protection (and its scope) can only be confirmed *a posteriori* by a Court of Justice, leading to a lack of legal certainty in the meantime.

In the light of the foregoing, the copyright holder is granted several exclusive economic rights that allow controlling the protected work's use and facilitate enforcement in case a third party uses the work without authorization. Moreover, «the rights of reproduction, communication to the public and distribution are indeed a useful toolkit which, balanced by the copyright exceptions, allows for an optimal protection of right holder's interests»[101]. That is, copyright law therefore provides for a wide scope of measures securing the rights of the

[96] RICHETSON and GISNSBURG (2006), p. 47.

[97] TRIPs established global standards for Copyrights and Patent protection. The UK and all EU member states are required to adhere to the mandatory requirements in TRIPs. These requirements were modelled after the IP laws in developed nations such as the United Kingdom, the United States and Japan, so TRIPs required relatively few changes to the UK's IP laws when it came into effect on 1 January 1996 (94/800/EC Council Decision on 22 December 1994). *Vid*. further, GERVAIS (2012), pp. 123-125; RICHETSON and GISNSBURG (2006), pp. 47-48.

[98] Directive 2009/24/EC of the European Parliament and the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs, OJ L111, 5 February 2009; Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights OJL372, 27 December 2006; Directive 96/9/EC of the European Parliament and the Council of 11 of march 1996 on the legal protection of database, OJ L77, 27 Mrch1996.

[99] FOSS-SOLBREKK (2021), pp. 4-6.

[100] RICHETSON and GISNSBURG (2006), pp.47. In Spanish doctrine, FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2021), pp. 27-29.

[101] FOSS-SOLBREKK (2021), pp. 4-7.

author in case of dissemination of his work and the use of these works by third parties. The rules governing copyright protection aim at enabling further use of the works, securing at the same time the legitimate interests of the author. In this aspect, in a data environment, the most important hindrance resulting from copyright protection is the necessity to obtain authorization from the copyright holder of each individual data[102]. In the context of Big Data projects, to the extent copyright applies, it would require identifying authors of hundreds (if not hundreds of thousands) of works. In many cases, it might be difficult to identify or find the right holder and/or understand whether he has given his authorization for use of the work[103]. In practice, this means that time-consuming analyses need to be performed before the data gathered can be used. Furthermore, as regards the possibility to acquire copyright in data, the exclusivity of this type of right constitutes a hindrance, since it does not allow acquiring copyright in the same data «in parallel»[104]. Thus, the latter may however often be the case in a Big Data context, in particular where parties will be independently collecting the same or similar data, leading to the creation of convergent datasets. Consequently, regard may be had a wide range of factors when determining the exclusive economic rights, when authors are also granted so-called «moral rights»[105], that are related to the idea that a work is not a mere staple commercial object, but also the expression of their personality[106].

1. Databases *sui generis* right

Databases are generally perceived as static warehouses, storing up valuable facts and information. With the advent of e-commerce, entire businesses are being built upon databases and generating revenue streams from subscriber fees, royalties, or advertising. In order to recover the initial investment of time, money and skill put into it and to avoid parasitic competition, database manufacturers protect their compilation efforts[107]. Therefore, without the ability to restrict access to and use of databases that it compiles, a company is effectively discouraged from participating in the information age[108]. Although traditionally, databases have been protected under copyright laws[109], advances in information technology have enabled potential competitors and pirates to engage in market-destructive copying. Further, in many jurisdictions, the required level of originality has been in a state of flux in recent years, particularly in the US and Europe, after the Feist decision[110]. When considering such protection, a dis-

[102] Geiger (2007), pp. 489-491.

[103] Yamamoto and Lloyd (2019), pp. 127-133.

[104] Debussche and Jasmien (2019), p. 1.

[105] *Ibid*.

[106] CJUE, Case C-161/17, *Renckhoff* (ECLI:EU:C:2018:634).In relation with creative choices, Case C-145/10. *Painer* (ECLI:EU:C:2011:788).Analyzing sequences and combinations wherein authors originally express themselves, CJUE Case C-5/08, *Infopaq International A/S vs. Danske Dagblades Forening* (ECLI:EU:C:2009:465).

[107] Synodinou (2020), pp. 181-183.

[108] Foss-Solbrekk (2021), p. 6.

[109] Recently, CJUE Case C-833/18 *Brompton Bicycl* (ECLI:EU:C:2020:461); case *Cofemel* (ECLI:EU:C:2019:721).

[110] In relation to the intervention of a human, being in the creation of a work for it to be eligible for copyright work for it to be protected by copyright, the US Copyright Office («USCO») as a requirement for registering a work for the purposes of copyright protection, such as for the purposes of copyright protection, as set out in section 306 of its as stated in paragraph 306 of its Compendium of Practices, Third Edition, 22 December

tinction needs to be made between, on the one hand, the database's[111] contents (individual data), and, on the other hand, its structure and the investment made in its creation. While the general rules governing the protection of database are established at international level[112], EU law provides for a specific protection of databases which goes beyond other international legal instruments. In such respect, the EU institutions adopted the Database Directive with the objective of harmonizing the protection of databases in all Member States[113]. Similarly to copyright, the level of protection ensured across the Member States, especially, concerning the copyright on databases, is significantly different[114]. This particularly hinders the possibility to manage pan-european projects, since it implies the necessity to examine multiple national legislations in order to have clearance on the possibility to use data, or secure the investment made in a database containing data originating from different territories. he protection established by the Database Directive[115] is dual, and supplements the possible protection granted to the data as such[116]. More specifically, The EU legislature decided to create a *sui generis* IP rights[117], which would incentivize the creation of databases by offering property-type rights to the database makers according to the previous Directive shall mean a collection of independent works, data or other materials arranged in a systematic or methodical way and individually accessible by electronic or other means databases, within the broad meaning of the Database Directive, are protected in the EU by (i) copyright, where such copyright protection echoes the one recognised in the international treaties; and (ii) a *sui generis* right[118]. Therefore, while copyright protects the (original) structure of the database, the *sui generis* right aims to cover the investment made in its

---

2014.In this section, the USCO clarifies that copyright only protects the copyright only protects the fruits of intellectual labour that are based on «the intellectual labour that is based on the creative powers of the mind», and specified cites to that effect, the cases *Trade-Mark Cases*, *100 U.S.82* (1879) and *Burrow-Giles Lithographic Co. vs. Sarony*, *111 U.S. 53, 58* (1884) of the U.S. Supreme Court, and Case *Feist Publications c. Telephone Service Company Inc.*, *499 U.S. 340* (1991). The artistic creations made by animals, are different. In this regard, Case *Naruto vs. Slater, No. 16-15469* (9th Cir. 2018). Slater, núm. 16-15469 (9th Cir. 2018).

[111] *The New Shorter Oxford English Dictionary* (4th ed., Claredon Press, 1993) defines databases as «an organized store of data for computer processing».

[112] There is no obligation to protect non-original databases under article 10 (2) of the TRIPs Agreement or article 5 of the WIPO Copyright Treaty date. To date, there are no international norms on the protection of non-original databases. This does not, however, imply that database rights are not valuable. Available at: *https://link.springer.com/article/10.1007/s40319-019-00873-2#Fn121* (accesed 25 January 2021).

[113] *Vid.* FERRI (2020), p. 3. In Spanish Law, Royal Decree 1/1996, of April 12, which approves the consolidated text of the Intellectual Property Law, establishes a protection framework for the exploitation of databases under the so called *sui generis* right as well as under rights from author.

[114] RICHETSON and GISNSBURG (2006), p. 48.

[115] The most influential body of regulation protecting international data transfers is that contained in the European Union (EU) Data Protection Directive 95/462, which will be replaced by the EU General Data Protection Regulation 3 on May 25, 2018. Both instruments restrict the transfer of personal data outside the EU. In his aspect, Commission Implementing Decision 2016/1250 of 12 July 2016, Pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the Adequacy of the Protection Provided by the EU-US Privacy Shield, 2016, OJL 207, paragraph 137 (EU).

[116] The ECJ (now CJEU) clarified this difference in the case law *British Horseracing Board v William Hill Organization* (ECLI:EU:C:2004:695); case C-362/14, *Schrems vs. Data Prot. Comm'r,* (ECLI:EU:C:2015:6506).

[117] In relation with database content extraction, *vid.* foodnote 59.

[118] The «center of gravity» is always article 114 TFEU (previously, art. 95 of the Treaty of the Economic Community-EEC) which allows the European Parliament and the Council to adopt measures for the approximation of national laws, regulations or administrative acts in order to ensure establishment and functioning of the internal market. *Vid.* GERVAIS (2007), pp. 5-9; FERRI (2020), p. 10. In Spanish Law, article 12 LPI in relation with article 133.1, article 33.2 and article 133.1 and 2 LPI that reproduce article 7.1 Directive 96/9/CE. Remember, that the principal challenges, in the light of jurisprudence case law, are the proof of the infringement and the claim for compensation (*ex* art. 140 LPI).

creation. These two rights are independent, and can be applied separately. They will however apply cumulatively if the conditions for both regimes are simultaneously met. Furthermore, the term of the *sui generis* protection is much shorter than that of the copyright protection. It is limited to 15 years as from the first of January of the year following the date of completion of the database. However, such protection may in practice at may be increased for a period of similar duration for the substantial modifications of the same that are made.

In that context, according to the European legal rules, any substantial change to the contents of the database, that could be considered to be a new investment, will cause the term of protection to run anew[119]. In practice, should such protection be applied in a Big Data context, this could result in providing an indefinite protection, given that databases are usually dynamic, hence, leading in all likelihood to «substantial changes to the contents of the database» copyright protection is granted to databases which, as such, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitute the «author´s own intellectual creation»[120]. For this reason, a database structure may be protected under copyright even if the elements contained therein are in the public domain or are otherwise not protected by copyright. It also follows from the previous considerations that the originality criterion might be more difficult to fulfil in case of automatically created electronic databases that contain data selected by software, without the actual involvement of an author[121]. In such situations, it seems more likely to award copyright protection to the underlying software, than to the database itself. This is particularly relevant in a Big Data context. Indeed, the development of technology has enabled data analytics of unstructured data. Accordingly, while protection of datasets is particularly relevant, the protection of the database structure has become less relevant and more difficult when confronted to new types of databases, unforeseen by the (over twenty-year-old) Database Directive. The second type of protection introduced by the Directive is the protection awarded on the basis of a *sui generis* rights[122], rewarding the substantial investment of the database maker in creating the database. Involves a kind of exclusivity of the manufacturer to exploit and use the database that has been manufactured with the information obtained, which translates into the possibility of the manufacturer to prohibit the extraction and /or reuse of all or of a substantial part of the content of the same. It was developed in order to prevent free-riding on somebody else's investment in creating the database and exists in parallel to the copyright protection on the structure of the database. In order for a database to be protected by the *sui generis* right[123], an investment must be made in the creation of the database. Thereby, the jurisprudence of the Court of Justice of European Union («CJEU») has clarified that an investment in the creation of the data as such does not suffice to merit protection under the *sui generis* right[124]. In accordance with

[119] Article 10 (3) of the Database Directive.

[120] No other criteria shall be applied to determine the eligibility of databases for that protection (Database Directive, art. 3(1) adopts largely the same focus on processing of personal data in the context of activities of an establishment of a controller in the Union as did article 4 (1) (a) DPD.

[121] McAfee and Brynjolfsson (2012), pp. 61-67.

[122] The term «*sui generis* right» is a generic one and means «*the right of its own kind*».

[123] In Spanish doctrine, Fernández Carballo-Calero (2021), págs. 100-108; Sanjuan Rodríguez (2020), pp. 28-30.

[124] Guarantee protection against the appropriation of the results obtained from the economic and work investments made by the person who searched for and compiled the content of a database so that the whole or

the above, in order to benefit from the protection conferred by the *sui generis* right aforementioned, it is essential to prove the existence of an investment both for the constitution of the database and for its operation. This investment, as the Court of Justice of the European Union points out, «may consist of the use of resources or human, financial or technical means, but it must be substantial from a quantitative or qualitative point of view. The quantitative appreciation refers to valuable means in figures and the qualitative appreciation to non-quantifiable efforts, such as intellectual work».

Thus, «it will be essential that those who intend to benefit from the *sui generis* right register and collect all the resources- financial, technical or human- so that the investment in the generation and maintenance of the database can be credited»[125]. Such reasoning would entail that the *sui generis* right does not apply to machine-generated databases, as it could be argued that the data included in such databases are «created» instead of «obtained»[126]. This could have a broader effect on the data economy, which relies on digitalization processes such as «Internet of Things» (IoT) devices, big data and artificial intelligence; as it becomes increasingly difficult to distinguish between the generation and the obtainment of data in the context of such processes. That being said, there is no automatic exclusion from *sui generis* protection when the database's creation is linked to the exercise of a principal activity in which the person creating the database is also the one creating the materials that are processed in the database. It is however always the responsibility of that person to demonstrate a substantial investment (qualitative and/or quantitative) in the obtaining, verification or presentation of the content, independent from the resources used to create the content[127].

On the one hand, we foresee that it will become increasingly difficult to satisfy the *sui generis* right protection requirements in a data economy context, given that the processes of obtaining, verifying and/or presenting the data will happen more and more automatically, as they will be normally conducted using an algorithm[128]. Elsewhere, it might be true that the investment in creating the raw material exceeds the investment made in segmenting and aligning that pre-existing raw material. In those cases, it might be more difficult to rely on the *sui generis* protection. It is in our view regrettable that the Database Directive, which was drafted in the 90s, does not accommodate for the technical evolution and thus everything that is possible with data and databases today. For instance, it is unclear how techniques of enrichment, partitioning, harmonization, homogenization, etc. of data would fit within the criteria of obtaining, verification or presentation of the database contents[129]. Moreover, the criteria of «verification» may become less and less pertinent, especially in a big data context which allows analytics of unstructured data. About the possibility to protect

---

a substantial part of the database is protected against certain acts of third parties or competitors. It is very interesting case C-46/02 *Fixtures Marketing Ltd vs. Oy Veikkaus* AB (2004) (ECLI:EU:C:2004:694); case C-338/02 Fixtures *Marketing Ltd vs. Svenska Spel* AB (2004) (ECLI:EU:C:2004:696); case C-444/02, *Fixtures Marketing Ltd vs. Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou* (2004) (ECLI:EU:C:2004:697); case C-203/02 *British Horseracing Board Ltd and others vs. William Hill Organization Ltd* (2004) (ECLI:EU:C:2004:695).

[125] Sanjuan Rodríguez (2020), p. 29.

[126] Ferri (2020), pp. 15-28.

[127] Yamamoto and Lloyd (2019), p. 125; Xalabarder Plantada (2020), pp. 205-207.

[128] Fernández Carballo-Calero (2021), pp. 106-108.

[129] Synodinou (2020), p. 125.

data under database rights, in view of the rules described above it seems that it is very limited. It is true that the *sui generis* protection forbids extraction of all or a substantial part of the database contents to another medium, preventing thus also the copying of the individual data collected in a database[130]. However, once the database maker renders the contents of its database accessible to the public, it cannot prevent third parties from consulting that database. Accordingly, the public is therefore aware of these data (information), and may use them without necessarily having to copy the database contents. Also, the current legal regime seems difficult to reconcile with developments in technologies such as Big Data that don´t necessarily require data to be reproduced in order to perform analytics or mining processes[131]. In consequence, the ownership of rights to a database does not confer the rights to the individual data as such[132]. In this context, database protection (both by copyright and the *sui generis* protection) should rather be seen as a complementary measure to protection granted to individual data under other titles such as traditional copyright or trade secret protection**.**

2. Big Data protected as trade secrets and confidential information

The concept of trade secret traditionally refers to the secrets and confidential information laws, and contracts, can be used to enable the orderly disclosure of information[133].The nature of this protection is a subject of debate, however[134]. That protection is reflected in the TRIPs (art. 39, para. 2)[135] . This type of protection of secrets information[136] is compatible with, and often based on, legislation such as the Trade Secrets Directive[137] and a host of national laws. In this aspect, protecting undisclosed know-how and business information enables its creator to transform the effort invested in generating this know-how and information into a competitive advantage. In view of big data projects, trade secret protection may provide a safeguard as it allows for protection of individual pieces of information regardless of their originality[138]. It also does not differentiate between the types of data that might be protected. Moreover, the protection

[130] Geiger (2019), pp. 29-59.

[131] McAfee and Brynjolfsson (2012), p. 65; Gervais (2020), p. 107; Puyol Moreno (2014), p. 502.

[132] *Vid*. Recital 45 of the Database Directive (amended by Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019, on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC).

[133] Suñol (2019), p.1*;* Fernández Carballo-Calero (2021) pp. 100-108.

[134] Gervais (2020), p. 24.

[135] Article 39 TRIPs obliges signatories to ensure that natural and legal person may protect «undisclosed information» from being shared, acquired or used without their consent on the conditions. In opinion of Foss-Solbrekk, «that the information is secrets, meaning it remains «generally» unknown to people commonly working with such information. Secondly, that its commercial value stems from secrecy. Thirdly, that the person managing said information has taken reasonable steps to protect secrecy. Thorough TRIPs does not define trade secrets, recital 1, 2 and Recital 14 of EUTSD elucidate that they cover know-how, as well as business and technological information, in addition to commercial data or customers. Bifurcates trade secrets from other IPRs, such copyrights and patent, which are treated as property in the EU». *Vid*. Foss-Solbrekk (2021), p. 11; Gervais (2020), pp. 23-25.

[136] In the Spanish doctrine, Massaguer (2019), pp. 46-70.

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

[138] It is said that the Community legislator did not have in mind the regulation of «data» when promulgating the Directive (*vid*. *Data Ownership and Access to Data*. *Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition*). It is interesting the comment of Suñol (2019), p. 1.

is unlimited in time, as long as the information has not been disclosed[139]. Implementing this Directive may change the way trade secrets have previously been dealt with by affording a greater level of protection to big data processes and data science techniques[140] The Directive aims to standardize the national laws of the Member States as regards the unlawful acquisition, disclosure and use of trade secrets. The Directive harmonizes the definition of trade secrets in accordance with existing internationally binding standards. It also defines the relevant forms of misappropriation and clarifies that reverse engineering and parallel innovation must be guaranteed (since trade secrets are not, strictly speaking, a form of exclusive IP right)[141].

In relation with the Data protected as trade secrets, according to the definition provided in the Trade Secrets Directive, a «trade secret»[142] is a piece of information which meets all of the following requirements: (i) it is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (ii) it has commercial value because it is secret; and (iii) it has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret[143]. Furthermore, should be seen as complementary to intellectual property rights. The protection established for trade secrets will expand to every piece of information (data), as long as it fulfils the protection requirements mentioned above. Some requirements are however difficult to fulfil, such as the need for the data to remain secret. It seems that at least in some jurisdictions it is possible to rely on confidentiality agreements to ensure that the requirement of secrecy of the data under the Trade Secrets Directive is maintained even after the transfer of data has been exercised[144]. This is however yet to be confirmed by the Courts. Also, it may be difficult to demonstrate that an individual data has commercial value[145] because it is secret. Many data will be considered valuable only if they are part of a bigger dataset[146].

---

[139] Lemley (2008), pp. 311-332.

[140] In Spanish Law, L. 1/2019, 20 February, Trade secrets. The Spanish Courts have directly applied this precept for more than a decade to define the concept of business secrecy based on article 13 of the old L. 3/1991 of Competition law, modified by L. 29/2009, 30 December. The only difference that exists between both notions is the nuance that the Directive and the LSE introduce to the need to take into account the potential value that the information can have, which, moreover, has already been warned by the doctrine and the texts do.

[141] Foss-Solbrekk (2021), p. 3; Gervais (2020), pp. 37-38; Lemley (2008), p. 312.

[142] *Vid*. article 15 and article 20 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, regarding the protection of natural persons with regard to the processing of personal data; Recital 35 Secrets Directive.

[143] WIPO. *Conversation on Intellectual Property and Artificial Intelligence*, Second Session, May 2021, Isssue 14, ask a question: Should data and AI applications be protectable by trade secrets or is there a social or ethical interest to override existing trade secret protection? For example, in line with draft guiding principle 6, Transparency, of the UNESCO constituted, *ad hoc*, the Expert Group for the Preparation of a Draft Text of a Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 2020. Available at: *https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373199*.

[144] Sappa (2018) pp. 518-520; Lemley (2008), p. 322.

[145] Drexl (2016), «Designing Competitive Markets for Industrial Data-Between Prophetization and Access», *Max Planck Institute for Innovation and Competition. Research Paper,* núm. 16, p. 23 (accessed from *https://ssrn.com/abstract=2862975* on 28 December 2020).

[146] *Vid*. Commission Staff Working Document on the free flow of data and emerging issues of the European data economy accompanying the document Communication Building a European Data Economy, adopted on January 2017, available at: *https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/staff-working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy.*

On the other hand, trade secrets are thus different from IP rights, which are safeguarded through an exclusive right that is legally enforceable. This is notably confirmed in Recital 16 of the Trade Secrets Directive which states that «in the interest of innovation and to foster competition, the provisions of this Directive should not create any exclusive right to know-how or information protected as trade secrets»[147]. This entails that the independent discovery of the same know-how or information remains possible[148]. In the event that one may rely on trade secret protection, the holder of a trade secret cannot prevent competitors from copying and using the same solutions —reverse engineering— [149] is entirely lawful. Trade secrets are only legally protected in instances where someone has obtained the confidential information by illegitimate means[150].

It follows that once the dataset is published, or disclosed in any other way, the protection can no longer be claimed. This is particularly relevant in a big data context, as data used for big data analytics, and made publicly available, will not qualify as trade secrets[151]. Therefore, when considering to outsource big data analytics, any company should carefully assess whether its datasets comprise trade secrets that are valuable to the company and which cannot be disclosed for that reason.

VI. CONCLUSIONS

This article reviewed the application of several IP rights to Big Data (copyright, patent, *sui generis* database right and trade secret). Beyond the protection of software used to collect and process Big Data *corpora,* copyright's traditional role is challenged by the relatively unstructured nature of the non-relational databases typical of them, which implies that such corpora are unlikely to be protected by copyright or by the EU *sui generis* rights in databases. The questions concerning patents are not easy to answer. AI systems can be used to expand patent applications, but they can also be used to assess future incremental innovation and disclose them. Whether that disclosure will be interpreted by patent offices and courts as novelty-defeating is an open question. Addressing data exclusivity and trade secrets, the latter might protect correlations and insights generated by AI systems, even if those are based on deep learning including the processing of protected personal data. This might generate tension between personal data protection and IP. Consequently, legal enforcement based on data, and in-depth analysis of cases, they will set the guidelines that our Courts of Justice must follow, in the near future, in the field of AI in relation to Intellectual Property right, particularly, with the responsibility arising from its use.

VII. BIBLIOGRAPHY

Barrio Andres, Moisés (2018), *Internet de las cosas*, Reus, Madrid.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (2013), *Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas,* Tecnos, Madrid.

[147] Gómez Segade (2020), pp. 116-135.

[148] Trade Secrets Directive, Recital 16.

[149] Suñol (2019), p. 1.

[150] Sappa (2018), p. 523.

[151] European Commission, IPR Helpdesk-Guide to IP in Europe, 30 April 2021, available at: *https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/trade-secrets_en*.

DEBUSSCHE, Julien, and JASMIEN, César, (2019), «Big Data & Issues & Opportunities: Intellectual Property Rights», available at: *https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/big-data-and-issues-and-opportunities-ip-rights*.

DEVINS, Caryn; TEPPO Felin; KAUFFMAN, Stuart, y KOPPL, Roger (2017), «The Law and Big Data», *Journal of Law and Public Policy* 27, pág. 306.

DREXL (2016), «Designing Competitive Markets for Industrial Data-Between Prophetization and Access», Max Planck Institute for Innovation and Competition. Research Paper, núm. 16, p. 23 (accessed from *https://ssrn.com/abstract=2862975 on 28 December 2020*).

DREXL, Josef, y HILTY, Reto (2019), *Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective*, Version 1.0, available at: *https://ssrn.com/abstract=3465577*.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro (2015), *Derecho privado de Internet*, Civitas, Madrid.

DUQUE LIZARRALDE, Marta (2020), «Las obras creadas por Inteligencia Artificial: un nuevo reto para la Propiedad Intelectual», *Revista de Propiedad intelectual* 64, enero-abril, págs. 13-67.

FAVARETTO, Magdalena; DE CLERCQ, Eva, y SIMONE LEGER, Berenice (2019), «Big Data and discrimination: perils, promises and solutions. A systematic review», *Journal of Big Data*, vol. 6, núm. 12, págs. 2-27.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo (2021), *La Propiedad Intelectual de las obras creadas por Inteligencia Artificial,* Aranzadi, Cizur menor.

FERNÁNDEZ MASIÁ, Enrique (2018), «Programas de ordenador», en PALAU RAMÍREZ, F., y PALAO MORENO, G. (dirs), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1183-1197.

FERRI, Federico (2020), «The dark side(s) of the EU Directive on Copyright and related rights in the Digital Single Market», *China-EU Law Journal,* págs. 1-18.

FOSS-SOLBREKK, Katarina (2021), «Three routes to protecting AI systems and their algorithms under IP law: The good, the bad and the ugly», *Journal of Intellectual Property Law & Practice,* vol. 00, núm. 0, págs. 1-12.

GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza (2019), «La patentabilidad de la Inteligencia Artificial. La compatibilidad con otros sistemas de protección», *La Ley Mercantil* 59, págs. 1-24.

GARCÍA VIDAL, Ángel (2020), «Propiedad Intelectual y minería de textos y datos: estudio de los artículos 3 y 4 de la Directiva (UE) 2019-790», *ADI* 40 (2019-2020), págs. 99-124.

GEIGER, Christhoper (2007), «From Berne to National Law, via the Copyright Directive: The Dangerous Mutations of the three-step test», *European Intellectual Property Review,* vol. 29, núm. 12, págs. 486-491.

— «Text and Data Mining: article 3 and 4 of the Directive 2019/790/EU», en SÁIZ GARCÍA, C., y EVANGELIO LLORCA, R. (dirs.), *Propiedad Intelectual y Mercado Único Digital*, Tirant lo Blanch, págs. 28-63.

GEIGER, Christhoper; FROSIO, Giancarlo, and BULAYENKO, Oleksandr (2019), *Text and Data Minig in the Proposed Cpyrights Reform: Making the EU Ready for Age of Big Data? Legal Analysis and Policy Recommendation,* Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich.

GERVAIS, Daniel (2012), *The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis,* Sweet & Maxwell, UK.

— (2020), «Is Intellectual Property Law Ready for Artificial Intelligence?», *GRUR International*, 69 (2), pág. 107.

GIL GONZÁLEZ, Elena (2016), Big Data, *privacidad y protección de datos,* Agencia Española de Protección de Datos.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2020), «Protección de los macrodatos (*Big Data*) mediante secretos empresariales», en GARCÍA VIDAL, Á. (dir.), *Big data e Internet de las cosas. Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 116-150.

GUADAMUZ, Andrés (2017), «Artificial Intelligence and Copyright», Revista *OMPI*, octubre, pág. 1.

GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino (2018), *Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos versus Big Data*, Tirant lo Blanch, Valencia.

HANEY, Brian (2020), «AI Patents: A data driven approach», *Chicago Kent Journal of Intellectual Property,* vol. 19, págs. 410-484.

KAPLAN, Andreas, and HAENLEINM, Michael (2019), «Siri, Siri, in my Hand, who's the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations and Implications of Artificial Intelligence», *Business Horizons Review,* págs. 15-25.

KUNER, Christopher; BYGRAVE, Lee, and DOCKSEY, Christopher (2020), *The EU General Data protection regulation* (GDPR). A *Commentary,* Oxford University Press, Oxford, UK.

LEMLEY, Mikel (2008), «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», *Stanford Law Review,* núm. 61, págs. 311-332.

MARCO, Alan; CARLEY, Michael; JACKSON, Steven, y MYERS, Amanda (2015), «The USPTO Historical Patent Data Files Two Centuries of Innovation», *USPTO. Economic Working Paper*, págs. 1-55.

MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam (2020), «Protección tecnológica implicada en el funcionamiento del Internet de las cosas», en GARCÍA VIDAL, Á. (dir.), *Big data e internet de las cosas. Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 400-414.

MASTRELIA, Darío (2018), «Patent information and technology transfer in the information society era: From the current scenario to new business ideas», *European Intellectual Property Right Review*, vol. 40, núm. 7, págs. 460-466.

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

MCAFEE, Charles, y BRYNJOLFSSON, Anthony (2012), «Big Data: The Management Revolution», *Harvard Business Review*, vol. 90, núm. 10, págs. 61-67.

NAVAS NAVARRO, Susana; GÓRRIZ LÓPEZ, Carlos; CAMACHO CLAVIJO, Sandra; ROBERT GUILLÉN, Santiago; CASTELLS I MARQUÉS, y MATEO BORGE, Iván (2017), *Inteligencia artificial*, Tirant lo Blanch, Valencia.

ORDELIN FONT, Jorge Luis (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), págs. 2019-2029.

PORTELLANO, Pedro (2020), «Inteligencia Artificial y responsabilidad por productos defectuosos», *RDM* 316 (abril-junio), págs. 8-25.

PUYOL MORENO, Javier (2014), «Una aproximación al Big data», *Revista de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia* 14, págs. 471-505.

RAMALHO, Ana (2018), «Patentability of AI generated Inventions is a Reform of the Patent system needed?», *Institute of Intellectual Property*, Foundation for Intellectual Property of Japan, págs. 1-32.

RANTOU (2012), «The growing tension between copyright and personal data protection», *European Journal of Law And Technology,* vol. 3, núm. 2.

RICHETSON, Sam, y GISNSBURG, Jane (2006), *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond Two*, OUP Oxford, New York.

SÁIZ GARCÍA, Concepción (2019), «Las obras creadas por sistemas de Inteligencia Artificial y su protección por el Derecho de autor», *InDret* 1, págs 8-19.

SANJUAN RODRIGUEZ, Nerea (2020), «La Inteligencia Artificial y la creación intelectual: ¿está la Propiedad Intelectual preparada para este nuevo reto?», *La Ley Mercantil* 72, págs. 1-39.

SAPPA, Cristiana (2018), «What Does Trade Secrecy Have To Do with the Interconnection-Based Paradigm of the Internet of Things?», *European Intellectual Property Right Review*, vol. 40, núm. 8, págs. 518-523.

SUÑOL, Aurea (2019), «Big data, inteligencia artificial y secretos empresariales». Disponible en *https://almacendederecho.org/43480-2*.

SYNODINOU, Tatiana (2020), «Databases producer protection: between rights and liabilities», in APLIN, T. (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies,* Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, págs. 181-187.

XALABARDER PLANTADA, Raquel (2020), «Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual», en CERRILLO I MARTÍNEZ y PEGUERA POCH (coords.), *Retos jurídicos de la Inteligencia Artificial,* Aranzadi, Cizur menor, págs. 205-223.

YAMAMOTO, Kat, and LLOYD, Robert (2019), «The Role of Big Data and Digitization in Just-In-Time (JIT) Information Feeding and Marketing», *American Journal of Management*, vol. 19, núm. 2, págs. 126-133.

ADI 41 (2020-2021): 133-154

EL SUMINISTRO EN LÍNEA DE CONTENIDO DIGITAL EN LA ENCRUCIJADA ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE CONSUMO

THE ONLINE SUPPLY OF DIGITAL CONTENT AT THE INTERSECTION BETWEEN COPYRIGHT AND CONSUMER LAW

SUSANA NAVAS NAVARRO*

RESUMEN

La Directiva 2019/770, de 20 de mayo, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales establece que un contenido digital es conforme, entre otros requisitos, cuando presenta la funcionalidad, compatibilidad e interoperabilidad dispuesta en el contrato. La funcionalidad de este contenido guarda relación directa con las medidas tecnológicas de protección. Por su parte, la interoperabilidad además incide claramente en los límites de los derechos de explotación de los programas de ordenador. La Directiva 2019/770 no aborda obviamente los aspectos relacionados con la protección del contenido digital por el Derecho de autor. En la interrelación entre esta Directiva y la Ley de propiedad intelectual se centra parte de esta contribución tras una breve referencia al contrato de suministro en línea de contenido digital en relación con el derecho de distribución y de comunicación pública. Además, abordo el aspecto relativo a si el Reglamento (UE) 2018/302, de 28 de febrero, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado permite cuestionarse si el principio de territorialidad puede representar un obstáculo en la protección del consumidor en el mercado único digital. Tras el estudio se observa que el Derecho de Consumo y las normas reguladoras de la propiedad intelectual entrecruzan sus caminos sin que las segundas apenas hagan referencia al primero, por lo que, a modo de conclusión, se propone cómo paliar esta situación.

Palabras clave: contenido digital, medidas tecnológicas de protección, deber precontractual de informar, falta de conformidad, interoperabilidad, programas de ordenador, consumidores, bloqueo geográfico.

ABSTRACT

Directive 2019/770, of 20 May, on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services lays down that a digital content is conform, among other requirements, when presents the functionality, compatibility and interoperability expected in accordance with the contract. Functionality is directly related to technological protection measures. For its part, interoperability clearly affects the limits of the exploitation rights of computer programs.

* Catedrática de Derecho Civil (UAB). Dirección de correo electrónico: *Susana.Navas@uab.cat*.

Fecha de recepción: 18 de marzo de 2021 // Fecha de aceptación: 29 de abril de 2021.

Directive 2019/770 obviously does not address aspects related to the protection of digital content by copyright. Part of this contribution is focused on the interrelation between this Directive and the Copyright Act. However, in the first place, a brief reference to the contract for the online supply of digital content in relation to the right of distribution and public communication is made. In addition, I address the issue regarding whether Regulation (EU) 2018/302, of February 28, on measures to prevent unjustified geo-blocking, in particular, I question whether the principle of territoriality can represent an obstacle to consumer protection in the digital single market. In this paper it is highlighted that Consumer and Copyright Law intersect each other albeit the latter hardly refers to the former. Therefore, as concluding remarks, I suggest how to avoid this situation.

Keywords: digital content, technological protection measures, pre-contractual duty of information, lack of conformity, interoperability, computer program, consumers, geo-blocking.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. SUMINISTRO EN LÍNEA DE CONTENIDO DIGITAL PROTEGIDO. DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN Y DE COMUNICACIÓN PÚBLICA.—III. FUNCIONALIDAD, COMPATIBILIDAD E INTEROPERABILIDAD DEL CONTENIDO DIGITAL SUMINISTRADO EN LA INTERSECCIÓN ENTRE DERECHO DE CONSUMO Y PROPIEDAD INTELECTUAL.—1. Conceptos.—1.1. Funcionalidad.—1.2. Interoperabilidad y compatibilidad.—2. Deber precontractual de informar y falta de conformidad.—2.1. Acerca de la funcionalidad del contenido digital.—2.2. Acerca de la compatibilidad e interoperabilidad del contenido digital.—3. Medidas tecnológicas de protección y licencias de uso.—4. La interoperabilidad en relación, en particular, con los límites a los derechos de explotación del programa de ordenador.—IV. BLOQUEO GEOGRÁFICO Y ACCESO A OBRAS SIN SOPORTE MATERIAL.—V. CONCLUSIONES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE ONLINE SUPPLY OF PROTECTED DIGITAL CONTENT. DISTRIBUTION AND COMMUNICATION TO THE PUBLIC RIGHTS. III. FUNCTIONALITY, COMPATIBILITY AND INTEROPERABILITY OF THE DIGITAL CONTENT SUPPLIED IN THE INTERSECTION BETWEEN CONSUMER AND COPYRIGHT LAW.—1. Concepts.—1.1. Functionality.—1.2. Interoperability and compatibility.—2. Information pre-contractual duty and lack of conformity.—2.1. About the functionality of the digital content.—2.2. About the compatibility and interoperability of the digital content.—3. Technological protection measures and licenses.—4. Interoperability in relation mainly to the restrictions of author's rights concerning computer programs.—IV. GEO-BLOCKING AND ACCESS TO ORIGINAL WORKS ACCESSIBLE ONLINE.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Tanto la Directiva 2019/770, de 20 de mayo, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales[1] (en adelante, Directiva 2019/770) como la Directiva 2019/771, de 20 de mayo, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes[2] (en adelante, Directiva 2019/771), tienen por finalidad ofrecer un alto nivel de protección a los consumidores a fin de lograr un auténtico mercado único digital en relación con los contenidos y servicios digitales que se suministren a aquellos ya se hallen incorporados o no a bienes muebles tangibles[3]. En este sentido, la perspectiva que adoptan claramente es la del consumidor dejando de regular aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual que podían verse implicados en el suministro de ese servicio o contenido digital. Así lo aclaran

[1] *DOUE* L 136/1, 22 de mayo de 2019.

[2] *DOUE* L 136/28, 22 de mayo de 2019.

[3] Considerando 3 Directiva 2019/770: «deben armonizarse determinados aspectos relativos a los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales, partiendo de la base de un alto nivel de protección de los consumidores, a fin de lograr un auténtico mercado único digital, reforzar la seguridad jurídica y reducir los costes de las transacciones en particular para las pequeñas y medianas empresas».

tanto el artículo 10 como el considerando 36 de la Directiva 2019/770 al advertir que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del Derecho de la Unión y nacional en materia de derechos de autor y derechos afines.

Por otro lado, a pesar de que el considerando 19 de esta última Directiva citada destaca que deben abordarse los problemas en las diferentes categorías de contenidos, servicios digitales y su suministro, lo cierto es que esta se aplica a cualquier tipo de contenido digital con independencia del soporte utilizado para la transmisión de contenidos y servicios digitales o para el acceso a estos (art. 3 Directiva 2019/770). Así, se aplica a contenidos digitales suministrados en un soporte material como un DVD, un CD, una memoria USB o una tarjeta de memoria, si ese soporte solo sirve como portador de contenidos digitales (considerando núm. 20). Si, en cambio, el bien no puede funcionar sin el contenido o servicio digital, entonces al tratarse de un «bien con elementos digitales» la norma aplicable será la Directiva 2019/771 (art. 3.4 Directiva 2019/770).

Posibles supuestos de contenidos o servicios digitales aparecen citados, a modo de explicación, en el considerando 19 ya referido: entre otros, programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas, así como servicios digitales que permitan la creación, el tratamiento, el acceso o el almacenamiento de datos en formato digital, incluido el programa como servicio, tales como el intercambio de vídeos y audio y otro tipo de alojamiento de archivos, tratamiento de textos o los juegos que se ofrezcan en el entorno de computación en nube y las redes sociales. La Directiva 2019/770 se aplica a cualquier tipo de contenido digital en la medida en que se lo define como «datos producidos y suministrados en formato digital»[4] (art. 2.1), recaigan o no derechos de terceros y, en particular, derechos de propiedad intelectual.

Así pues, se puede diferenciar, a efectos de aplicar una Directiva u otra, aquel contenido o servicio digital que está interconectado con el bien de tal manera que si no existiera este no podría funcionar normalmente, al cual se aplicaría la Directiva 2019/771, de aquel otro servicio o contenido digital que puede suministrarse en un soporte material, se descarga (*downloading*)[5] por el consumidor en su dispositivo, se trasmite a través de un sitio web, o permite al consumidor que acceda al mismo a través de redes sociales o mediante un servicios de almacenamiento en la nube, al cual se aplicaría la Directiva 2019/770.

En ambas Directivas los derechos de propiedad intelectual son mencionados a los solos efectos de la falta de conformidad por impedirse o limitarse el uso de los bienes (art. 9 Directiva 2019/771) o de los contenidos o servicios digitales (art. 10 Directiva 2019/770) con base en restricciones impuestas por los titulares de aquellos impidiendo o limitando el uso del contenido. De hecho, estas restricciones, que apuntan directamente al concepto de «funcionalidad» del contenido digital, pueden deberse, por ejemplo, a que se han establecido medidas tecnológicas de protección de dicho contenido. También la codificación de la región podría afectar a la capacidad de los contenidos de cumplir sus funciones (considerando núm. 43 Directiva 2019/770 coincidente, en este particular, al

[4] En relación con el concepto de contenido y servicio digital, me remito a Navas Navarro (2017), págs. 229-331. En él se puede encontrar más bibliografía al respecto.

[5] Vicent López (2017), págs. 159-161.

considerando núm. 19 Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre, sobre derechos de los consumidores)[6].

Antes de adentrarnos en estas y otras cuestiones, debe dejarse asentado que me voy a referir, en todo momento, a contenido digital suministrado en línea que puede ser considerado «original» (art. 10 TRLPI)[7] y, por ello, sobre él recaen derechos de propiedad intelectual de terceros, esto, es de su autor o coautores, o del cesionario de esos derechos.

II. SUMINISTRO EN LÍNEA DE CONTENIDO DIGITAL PROTEGIDO. DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN Y DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

La naturaleza jurídica de los contratos de suministro en línea de contenido digital ha sido muy discutida. Así, se ha planteado si se trataba de un contrato de servicio, de venta, de préstamo o de un nuevo contrato formado con elementos de diversos contratos típicos[8]. De hecho, la propia Directiva 2019/770 no se posiciona al respecto. En efecto, en su considerando 12 advierte que: «la presente Directiva tampoco debe determinar la naturaleza jurídica de los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales, y la cuestión de si tales contratos constituyen, por ejemplo, un contrato de compraventa, de servicios, de alquiler o un contrato atípico, debe dejarse a la determinación del Derecho nacional». De todos modos, para la Directiva 2011/83/UE, que es la primera que aborda la cuestión en sede de Derecho del consumo, no debía considerarse el suministro en línea de contenido digital ni contrato de compraventa ni contrato de servicio[9]. En realidad, es irrelevante en la medida en que se establece, en la Directiva 2019/770, en parte una disciplina propia del suministro. Dependerá, a la postre, del tipo de contenido digital y de la forma de acceder al mismo su calificación jurídica, lo que es ciertamente significativo a efectos del agotamiento o no del derecho de distribución[10].

En efecto, cuando la distribución se efectúe «mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad», en el ámbito de la UE, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, ese derecho se agotará con la primera, siempre que se lleven a cabo en ese ámbito territorial (art. 19.2 TRLPI). Esta norma se refiere esencialmente a la distribución de contenidos digitales en un soporte tangible (art. 19.1 TRLPI). Para el caso de distribución de contenidos digitales en línea, esto es, sin soporte, en realidad, se debe acudir al derecho de comunicación pública (art. 20.1 TRLPI)[11].

---

[6] *DOUE* L 304/66, 22 de noviembre de 2011. Esta Directiva ha sido modificada por la conocida como «New Deal for Consumers Directive» [Directiva (UE) 2019/2161, de 27 de noviembre de 2019; *DOUE*, núm. 328, de 18 de diciembre de 2019].

[7] 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 (*BOE* núm. 97, de 22 de abril de 1996). En adelante, TRLPI.

[8] Respecto de a esta cuestión, me remito a los trabajos de Kindl (2018), pp. 63-84, y Gsell (2018), págs. 85-100; Miranda (2021), págs. 8-9.

[9] Garrote Fernández-Díez (2013), pág. 754; Cámara Lapuente (2014), pág. 93.

[10] Minero Alejandre (2016), págs. 520-521; Aparicio Vaquero (2016), págs. 9-10.

[11] La Directiva 2001/29 sobre derechos de autor establecía, en el artículo 3.3, que «ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público con arreglo al presente artículo podrá dar lugar al agotamiento de los derechos a que se refieren los apartados 1 y 2». Además, el considerando 29 consideraba que el suministro en línea de contenidos digitales debía concebirse como un servicio respecto de los cuales no se planteaba problemas en relación con el agotamiento.

En particular, por lo que concierne a los programas de ordenador, debe recordarse que la Directiva 2009/24 establecía que opera el agotamiento del derecho de distribución tras la primera venta en la UE de un programa de ordenador por su titular. Sin embargo, la STJUE de 3 de julio de 2012 (*UsedSoft*)[12] trastocó todo este panorama al admitir la validez de la comercialización de unas licencias de uso de unos programas que se descargaban en internet mediante la venta, mejor dicho, la «reventa» de estas licencias. Por tanto, se trataba de licencias de segunda mano. El TJUE mantenía que el derecho de distribución de la copia del programa se había agotado al haberse concedido a su titular el derecho de uso de la copia sin límite de tiempo, lo que equivalía, a ojos del alto tribunal, a una transmisión de la «propiedad» de esa copia, de la misma manera que acontece cuando se produce la venta de un soporte tangible en el que se distribuye un programa de ordenador. Debe destacarse que el TJUE descarta que se trate de la puesta a disposición de una copia del programa como puesta a disposición del público, la cual no daría lugar al agotamiento del derecho de distribución porque «la existencia de una transferencia del derecho de propiedad transforma el acto de comunicación al público en un acto de distribución» (considerando 52). Por otro lado, el artículo 4.2 de la Directiva 2009/4 sobre protección jurídica de los programas de ordenador hace referencia a la «venta» de una copia del programa sin diferenciar si esa copia se encuentra en un soporte tangible o intangible (considerando 55). La doctrina asentada en el caso *UsedSoft* se ve reflejada en el artículo 99 último párrafo TRLPI cuando establece que: «la primera venta en la Unión Europea de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo».

De momento, el TJUE ha acotado esta jurisprudencia a los programas de ordenador, ante la duda de si esta doctrina podía extenderse a otros supuestos de suministro *online* de contenido digital protegido[13]. En efecto, este mismo órgano tuvo que decidir, en sentencia de 10 de noviembre de 2016[14], un caso en relación con el préstamo de e-Books que concernía a una asociación de bibliotecas en Holanda. El Tribunal entiende que: «El artículo 1, apartado 1, el artículo 2, apartado 1, letra *b)*, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, deben interpretarse en el sentido de que el concepto de "préstamo", enunciado en esas disposiciones, abarca el préstamo de una copia de un libro en forma digital, cuando ese préstamo se realiza cargando dicha copia en el servidor de una biblioteca pública y permitiendo que el usuario interesado la reproduzca por descarga en su propio ordenador, entendiéndose que solo puede descargarse una copia durante el período de duración del préstamo y que una vez transcurrido ese período la copia descargada por ese usuario deja de ser utilizable por este». En esta dirección, equipara la copia en papel a la copia digital haciendo aplicación del «principio de equivalencia funcional», si bien referido exclusivamente al préstamo de libros digitales puestos a disposición del

[12] Asunto C-128/11.
[13] Ganzhorn (2014), pág. 492; Aparicio Vaquero (2016), págs. 22-23.
[14] Vereniging Openbare Bibliotheken, VOB, C-174/15.

público por una biblioteca pública entendiendo que no debe aplicarse al caso el derecho de agotamiento: «En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha juzgado que los actos de explotación de la obra protegida, como el préstamo público, son de una naturaleza distinta a la de la venta o cualquier otro acto de distribución lícito, dado que el derecho de préstamo sigue siendo una de las prerrogativas del autor a pesar de la venta del soporte material que contiene la obra. En consecuencia, el derecho de préstamo no se agota por la venta o cualquier otro acto de difusión, mientras que el derecho de distribución se agota precisamente con la primera venta en la Unión por parte del titular del derecho o con su consentimiento» (considerando 53).

El principio de equivalencia funcional entre soporte tangible e intangible, que está presente en las dos sentencias anteriores, no es aplicado por el TJUE en el caso *Tom Kabinet* que dio lugar a la sentencia de 19 de diciembre de 2019[15]. En ella se considera que la reventa de libros electrónicos no es equivalente a la reventa de libros en formato tangible por lo que la puesta a disposición de tales libros debía considerarse un acto de comunicación pública y no un acto de distribución. Para ello se ve obligado a establecer diferencias con el préstamo electrónico de libros, lo que hace advirtiendo que «cualquier persona puede hacerse miembro del club de lectura», además, la plataforma del club no dispone de «medidas técnicas [...] que permitan garantizar que solo pueda descargarse una copia [...] durante el período de tiempo en que el usuario de una obra tenga efectivamente acceso a ella [de modo que] una vez transcurrido dicho período, la copia descargada por ese usuario no pueda ya ser utilizada por él» (considerando 69). El acceso a una obra mediante préstamo electrónico se hace para un número limitado de personas mientras que en la reventa de libros electrónicos de segunda mano «el número de personas que pueden tener acceso, simultánea o sucesivamente, a la misma obra a través de esa plataforma es importante». Así pues, «a reserva de la oportuna verificación por parte del órgano jurisdiccional remitente teniendo en cuenta el conjunto de factores pertinentes, debe considerarse que la obra de que se trata se comunica a un público, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29» (considerando 69).

En esta sentencia, el TJUE al considerar que la reventa de libros electrónicos de segunda mano es un suministro de contenido digital (un contenido digital concreto) que se encuentra comprendido dentro de la puesta a disposición del público, de manera que cualquier persona pueda acceder a él en el lugar y en el momento que elija (art. 3.1 Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo), está implícitamente considerando que, en realidad, se está ante licencias de uso público.

En definitiva, se confirma lo que advertía en líneas anteriores, que la naturaleza jurídica de los contratos de suministro de contenido y servicio digital dependerá del contenido o servicio y de la forma de acceso al mismo. En el caso de que se trate del suministro de contenido digital puesto a disposición del público mediante plataformas que permiten su acceso en cualquier lugar o momento que desee el usuario, el contrato consistirá en una licencia de uso del contenido si este se encuentra protegido por derechos de exclusiva. En otros casos, sin embargo, el contrato de suministro llevará aparejada una licencia de uso sin que aquel necesariamente adopte la naturaleza jurídica de este. De todos

[15] *NUV y GAU v. Tom Kabinet*, C-263/18.

modos, esto debe entenderse sin perjuicio de los usos que se hagan de contenidos protegidos con base en una excepción o límite al derecho de autor.

III. FUNCIONALIDAD, COMPATIBILIDAD E INTEROPERABILIDAD DEL CONTENIDO DIGITAL SUMINISTRADO EN LA INTERSECCIÓN ENTRE EL DERECHO DE CONSUMO Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A diferencia del mundo analógico en el que el consumidor no ostenta ninguna específica facultad de explotación económica cuando adquiere, por ejemplo, un libro o un CD, en el mundo digital, cualquier uso legítimo de contenido digital protegido debe ir acompañado de la correspondiente cesión de la facultad de que se trate salvo que opere un límite o una excepción al derecho de autor[16]. Así, por ejemplo, puede ser necesaria la transmisión de la facultad de reproducción (art. 18 TRLPI)[17], cuando se guarda en la memoria de un dispositivo del consumidor una obra digital, la facultad de distribución (art. 19 TRLPI) o la facultad de comunicación pública (art. 20 TRLPI)[18]. De todos modos, el Derecho de autor tiene en cuenta las necesidades técnicas cuando se trata de obras digitales permitiendo, por ejemplo, que el usuario o consumidor se libere de la necesidad de la autorización del titular de la facultad de reproducción cuando ese acto sea solo provisional, carezca de significación económica independiente, forme parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y su única finalidad consista en facilitar una transmisión en red o una utilización lícita de una obra (art. 31.1 TRLPI).

La misma norma se contempla específicamente en la regulación de los programas de ordenador cuando el artículo 100.1 TRLPI advierte que el usuario del programa de ordenador podrá reproducirlo total o parcialmente, sin necesidad de recabar la autorización del titular, cuando dicho acto sea necesario para la utilización del programa por parte de su usuario legítimo con arreglo a la finalidad esperada por aquel. En todo caso, puede establecerse contractualmente lo contrario. En el caso de programas de ordenador, debe destacarse la excepción que representan en la medida en que la regulación permite al usuario consumidor legítimo, sin la autorización del autor del programa o titular de los derechos sobre él, por ejemplo, descompilar el programa para obtener la información necesaria para su interoperabilidad con el sistema u otro programa del usuario (art. 100.5 TRLPI).

Tomando lo anterior como punto de partida, me voy a centrar en la funcionalidad, la compatibilidad y la interoperabilidad en relación con la falta de conformidad del contenido o prestación digital suministrada en línea, con la fundamental referencia al deber de información precontractual que, a este respecto, corresponde al empresario proveedor. Tras conceptualizar estas características del contenido digital (1), me centraré en particular en aquel deber con alusión a la falta de conformidad (2) para después relacionarlo con las medidas tecnológicas de protección y las licencias de uso (3). La interoperabilidad respecto de los

[16] Aparicio Vaquero (2016), págs. 10-14.

[17] Vicent López (2017), págs. 182-184, 198-202; Ribera Blanes (2002), págs. 346-352.

[18] Respecto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y un posible agotamiento del derecho de comunicación pública, *vid*. Martín Salamanca (2018), págs. 173-192.

límites a los derechos de explotación del programa de ordenador será el último aspecto objeto de evaluación por mi parte (4).

1. Conceptos

Antes de nada, voy a detenerme en los conceptos de funcionalidad (1.1) compatibilidad e interoperabilidad (1.2) del contenido digital, para luego abordar el deber precontractual de informar acerca de estas características del mismo.

1.1. *Funcionalidad*

El artículo 1 núm. 11 de la Directiva 2019/770 da una nada clara definición de «funcionalidad» del contenido al comprender el concepto que se quiere definir en la definición. En efecto, define «funcionalidad» como «la capacidad de los contenidos o servicios digitales de realizar sus funciones teniendo en cuenta su finalidad». Idéntica definición se encuentra en el nuevo artículo 59 bis letra *l)* del *Real Decreto legislativo* 1/2007, de 16 de noviembre, *por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes complementarias*[19], en la modificación del mismo llevada a cabo para incorporar la referida Directiva 2019/770[20].

El origen de esta característica que deben reunir los contenidos digitales se encuentra en la Directiva 83/2011/UE, en cuyo artículo 5.1 letra *g)*, respecto de la información previa que debía suministrarse al consumidor en los contratos distintos de los contratos a distancia o celebrados fuera del establecimiento, y artículo 6.1 letra *r)*, para los contratos celebrados a distancia o celebrados fuera de establecimiento, preceptuaba que el comerciante facilitará de forma clara y comprensible, cuando proceda, la información acerca de la funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las «medidas técnicas de protección» aplicables. Estos preceptos han sido modificados por la *New Deal for Consumers Directive* (2019/2161) en los que se ha añadido lo siguiente: «incluidas las medidas de protección técnica aplicables, de los bienes con elementos digitales, el contenido digital y los servicios digitales». Los preceptos comunitarios citados se corresponden, aunque no con idéntico tenor literal, con los artículos 60.2 letra *i)* y 97.1 letra *s)* TRLGDCU a los que después me referiré.

La Directiva 83/2011/UE no daba, en el elenco de definiciones que establece su artículo 2, una definición de «funcionalidad», por lo que, debía acudirse a su considerando 19 para hallarla. Consiste en las «posibles maneras de utilizar el contenido digital». Tras la revisión de esta Directiva por la 2019/2161 (art. 4), ahora, el concepto de funcionalidad debe buscarse en la Directiva 2019/770. En dirección similar, el considerando 43 de la Directiva 2019/770 explicita que por *«funcionalidad» debe entenderse las «formas en que pueden utilizarse los contenidos o servicios digitales»*. Es decir, el proveedor del contenido digital debe informar al consumidor de los diferentes usos del mismo incluyendo las medidas técnicas de protección apelando directamente a los derechos de propiedad intelectual sobre esos contenidos ostentados por terceros. Estas medidas pueden

[19] *BOE* núm. 287, 30 de noviembre del 2007. En adelante, abreviado como «TRLGDCU».
[20] Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, *BOE* núm. 101, de 28 de abril.

limitar o impedir el uso del contenido digital protegido o determinar un número de usos concretos, como sería limitar o impedir la realización de copias privadas del contenido digital o impedir la «interoperabilidad».

La Directiva 2019/770 estima, en su considerando 43, que la ausencia o presencia de restricciones técnicas puede afectar a los usos de los contenidos o servicios digitales. En concreto, considera como ejemplos de ello, la «administración de derechos digitales» o la «codificación de la región». Por su parte, el artículo 60.2 letra *i)* TRLGDCU considera como «medidas técnicas de protección» la «gestión de los derechos digitales» o la «codificación regional»[21]. En primer lugar, llama la atención que se pase de la expresión «medidas técnicas de protección» a «restricciones técnicas» aludiendo así al efecto que produce sobre el contenido la existencia de las primeras. En segundo lugar, la expresión «gestión» se cambia por la de «administración» en un intento, probablemente, de traducir más fielmente la expresión inglesa «*digital rights management*» (DRM).

1.2. *Interoperabilidad y compatibilidad*

La interoperabilidad es la capacidad de dos o más sistemas e intercambiar información entre sí y de usar esa información convenientemente[22]. Esta definición es la que se acoge en la regulación del «esquema nacional de interoperabilidad» regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero[23]. Sin embargo, en el artículo 2 núm. 12 de la Directiva 2019/770 se la conceptualiza más como «compatibilidad» que como «intercambio de información»[24]. En efecto, se advierte que la interoperabilidad se corresponde con «la capacidad de los contenidos o servicios digitales de funcionar con aparatos *(hardware)* o programas *(software)* distintos de aquellos con los cuales se utilizan normalmente los contenidos o servicios digitales del mismo tipo» [art. 59 bis letra *ñ)* TRLGDCU].

La interoperabilidad es, además, otro de los requisitos subjetivos para la conformidad del contenido digital [art. 7 letra *a)* Directiva 2019/770]. A esta característica de los contenidos digitales ya aludía la Directiva 2011/83/UE a efectos de informar previamente al consumidor, en sus artículos 5.1 letra *g)* y 6.1 letra *s),* si bien empleaba el término «interoperatividad» que, en mi opinión, parecía comprender tanto la «compatibilidad» como la «interoperabilidad» a las que alude de forma separada la Directiva 2019/770. En el considerando 19 de la Directiva 2011/83/UE se entendía que la «interoperatividad» pretendía «describir la información relativa a los aparatos y los programas estándar con los que el contenido digital es compatible, por ejemplo, el sistema operativo, la versión necesaria o determinados elementos de los soportes físicos». La revisión de los preceptos recién mencionados por la New Deal for Consumers Directive

[21] Los problemas relacionados con la codificación regional se han reducido, en Europa, de forma considerable, como se sabe, gracias a dos normas importantes el Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior (*DOUE* L 168/1, 30 de junio de 2017). Respecto del Reglamento 2017/1128 puede consultarse el estudio de García Mirete (2019), págs. 511-546.

[22] IEEE, «Standard Glossary of Software Engineering Technology», doc. 610-12/1990, online: *http://www.miy.jyu.fi/ope/kurssit/TIES462/Materiaalit/IEEE_SoftwareEngGlossary.pdf*. Fecha de la consulta: mayo de 2021.

[23] *BOE* núm. 25, 29 de enero de 2010.

[24] González Otero (2019), pág. 30.

(art. 4) ha eliminado la expresión «interoperatividad» para aludir efectivamente a «compatibilidad» e «interoperabilidad» de forma separada.

Por su parte, la «compatibilidad» propiamente dicha es la capacidad de los contenidos o servicios digitales de funcionar con los aparatos (*hardware*) o programas (*software*) con los cuales se utilizan normalmente los contenidos o servicios digitales del mismo tipo, sin necesidad de convertir los contenidos o servicios digitales [art. 2 núm. 10 Directiva 2019/770, art. 59 bis letra *c)* TRLGDCU][25].

Así pues, parece que las Directivas de las que me ocupo acogen un sentido muy específico de «interoperabilidad» que tiene más que ver con un «falso sinónimo», cual es la «compatibilidad»[26]. En efecto, con el primer vocablo se refiere más a la compatibilidad entre diferentes sistemas; mientras que con el segundo se alude a la compatibilidad entre sistemas del mismo tipo. Es esta una distinción que debería revisarse de cara al futuro en estas Directivas para ganar coherencia dentro del mercado único digital, uno de cuyos pilares es el «marco europeo de interoperabilidad» en el sentido de «intercambio de información»[27] basado en estándares y protocolos abiertos.

2. Deber precontractual de informar y falta de conformidad

En materia de falta de conformidad, el artículo 7 letra *a)* Directiva 2019/770 establece, como requisito subjetivo, que el contenido o servicio digital será conforme cuando posea «la funcionalidad, compatibilidad, interoperabilidad y demás características, según disponga el contrato». Por su parte, el artículo 8 letra *b)* Directiva 2019/770, advierte que, como requisito objetivo, el contenido digital para ser conforme «poseerá las cualidades y características de funcionamiento, en particular respecto de la funcionalidad, compatibilidad [...] que presentan normalmente los contenidos o servicios digitales del mismo tipo y que el consumidor pueda razonablemente esperar, dada la naturaleza de los contenidos o servicios digitales y teniendo en cuenta cualquier declaración pública realizada por el empresario»[28]. Estos preceptos deben relacionarse con los preceptos de la Directiva 2011/83/UE, sobre derechos de los consumidores que establecen un deber precontractual de informar acerca de la funcionalidad e interoperabilidad de los contenidos digitales, de manera que, si al consumidor o usuario se le ha informado adecuadamente, será difícil que pueda alegar una falta de conformidad del contenido digital, al menos, por la ausencia o defecto de esas características. Así pues, el deber precontractual de informar reviste una importancia capital y es, por ello, que me centre en él, si bien sin olvidar la referencia a la falta de conformidad.

En punto al deber de informar y la falta de conformidad siguiendo el orden establecido trataré, en primer término, la funcionalidad (2.1) y, en segundo lugar, la compatibilidad e interoperabilidad del contenido digital (2.2).

---

[25] En relación con la Propuesta de Directiva de 2015, *vid*. Cámara Lapuente (2016), págs. 31-32.

[26] González Otero (2019), págs. 35-36.

[27] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions European Interoperability Framework - Implementation Strategy, COM(2017) 134 final.

[28] Twigg-Flesner (2020), págs. 48-50.

2.1. *Acerca de la funcionalidad del contenido digital*

De acuerdo con el TRLGDCU el proveedor del contenido digital debe informar al consumidor, con carácter previo a la celebración del contrato, de todas aquellas medidas que pueden limitar o impedir la funcionalidad de aquel, así como del alcance de esas restricciones en relación con el uso o el acceso a ese contenido digital protegido. En caso contrario, además de las sanciones aplicables por infracción de un deber precontractual[29], el consumidor podrá esgrimir frente al proveedor la «falta de conformidad» del contenido digital suministrado [art. 7 letra *a)* Directiva 2019/770][30].

Si, en cambio, el comerciante ha informado al consumidor de que, por ejemplo, ese contenido digital solo puede reproducirse una sola vez o de que no puede hacer copias privadas, como mínimo aquel no tendrá la carga de probar que los contenidos suministrados eran conforme con el contrato en el momento del suministro, sino que esta corresponderá al consumidor. En efecto, el artículo 12.4 Directiva 2019/770 establece que si el empresario ha informado de forma clara y comprensible antes de la celebración del contrato de los «requisitos técnicos de los contenidos o servicios digitales» no le corresponderá la carga de la prueba respecto a la conformidad de los mismos en el momento del suministro[31]. Los referidos «requisitos técnicos» tienen que ver con la funcionalidad, compatibilidad, interoperabilidad y demás características de los contenidos y servicios digitales [art. 7 letra *a)* Directiva 2019/770].

El considerando 43 de la Directiva 2019/770, en línea con el considerando 19 de la Directiva 83/2011/UE, hace referencia no solo a la «presencia» de restricciones técnicas, sino también a la «ausencia» de las mismas, es decir, de aquellas medidas que no restringen el uso del contenido digital (su funcionalidad). Parece que informar de restricciones que no existen no es algo especialmente necesario para el consumidor pues ya por el propio hecho de que no existen se beneficiará al poder usar el contenido digital. De ahí que los artículos 60 y 97 TRLGDCU, ya citados, adviertan de que se informará «cuando proceda» de la funcionalidad pensando probablemente en el deber de informar de las medidas que restringen, limitan o evitan el uso o determinados usos del contenido digital. De lo que sí debe informar el empresario es de la existencia de medidas técnicas y de los usos que se pueden hacer de los contenidos, de manera que las legítimas expectativas de los consumidores no se vean defraudadas implicando, pues, una falta de conformidad de aquellos con el contrato[32]. El deber de informar debe hacerse respecto de cualquier restricción del uso de los contenidos protegidos, ya sea de las restricciones legales como de las contractuales[33] impuestas por las conocidas «licencias de uso». En el ámbito de los programas informáticos, estas cesiones se conocen como «*End User License Agreements*» (EULA, por sus siglas)[34], licencias que se han ido extendiendo al uso de otro tipo de contenido digital.

[29] Cámara Lapuente (2011), págs. 508-510.
[30] Helberger (2004), págs. 47-51.
[31] Colombi Ciacchi y Schagen (2017), págs. 104-106.
[32] Cámara Lapuente (2014), pág. 103.
[33] Helberger (2004), pág. 49; Loos *et al*. (2011), pág. 753.
[34] Beale (2017), págs. 35-39.

2.2. *Acerca de la compatibilidad e interoperabilidad del contenido digital*

La información precontractual acerca de la interoperabilidad aparece referida en los artículos 60.2 letra *j)* y 97.1 letra *t)* TRLGDCU. El primero de estos preceptos advierte, recordando al tenor literal de los preceptos homónimos de la Directiva 2011/83/UE, que debe informarse de «toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente que conozca, como son, entre otros, el sistema operativo, la versión necesaria o determinados elementos de los soportes físicos».

Los contenidos digitales suministrados en línea dependen de otros aparatos e incluso de otros contenidos digitales, como son los programas de ordenador o diversas aplicaciones, para poder funcionar adecuadamente. El *software* y el hardware del usuario es necesario que sea el adecuado para poder disfrutar del contenido digital[35]. La compatibilidad como la interoperabilidad supone que el empresario debe informar al consumidor de si existe alguna limitación o alguna restricción de carácter material en relación con el uso del contenido digital respecto de determinados aparatos, sistemas operativos, plataformas, otros ordenadores o, incluso, la necesidad de poseer un programa de ordenador adicional de un fabricante concreto para poder usar y disfrutar de aquel. Así, conocida es la incompatibilidad de determinados programas y aparatos de Apple con los propios de otras marcas, o los eBooks que solo se pueden usar en determinados hardwares[36].

Si la ausencia o defecto de compatibilidad o interoperabilidad han sido convenientemente comunicadas al consumidor, es decir, de forma clara y comprensible, no podrá entenderse que se ha vulnerado el deber precontractual de informar ni podrá el consumidor alegar falta de conformidad con lo establecido en el contrato. Además, de acuerdo con el artículo 12.4 Directiva 2019/770, el empresario quedará relevado de la carga de probar que en el momento del suministro existía la falta de conformidad, correspondiendo la misma al consumidor.

Debe destacarse que en las definiciones de «compatibilidad» e «interoperabilidad» dadas por la Directiva 2019/770, se alude a los aparatos o programas con los cuales «se utilizan normalmente los contenidos o servicios digitales», mientras que el artículo 60.2 letra *j)* TRLGDCU hace referencia a aparatos y programas que son conocidos por el empresario o que quepa razonablemente esperar que los conozca. El considerando 19 de la Directiva 2011/83/UE especificaba que se trataba de «programas estándar», especificación esta que no trascendió al texto español cuando se transpuso esta última Directiva mencionada. Me parece que no se puede interpretar en un sentido diferente a estas normas legales, la referencia a aparatos o programas que se utilizan «normalmente». Esta acotación tiene sentido dados los continuos cambios de la industria de la informática con sus permanentes actualizaciones, adaptaciones, mejores y creación de nuevos productos. Así, lo que debe conocer el empresario es aquel aparato o programa que se usa comúnmente en el momento del suministro del contenido digital, por ejemplo, la interoperabilidad o compatibilidad con pro-

[35] Loos *et al*. (2011), pág. 744.
[36] Helberger (2004), págs. 64-65; Cámara Lapuente (2014), pág. 116.

gramas personalizados o creados especialmente para ese consumidor quedan fuera del deber de informar del empresario pues no es «razonable» que los conozca necesariamente[37].

3. Medidas tecnológicas de protección y licencias de uso

Como las restricciones técnicas a las que se refiere el considerando 43 de la Directiva 2019/770 apelan directamente a las medidas técnicas de protección de los contenidos y prestaciones digitales y se cuenta con una definición, en el TRLPI, como «medidas tecnológicas» (art. 196.3), me entretengo seguidamente en ellas. En la búsqueda del equilibrio entre el Derecho del Consumo y la Propiedad intelectual sobre los contenidos digitales, es decir, el equilibrio entre usuarios y consumidores de obras protegidas y titulares de derechos de propiedad intelectual[38], se introdujo el que ahora es artículo 197.1 TRLPI («límites a la propiedad intelectual y medidas tecnológicas») que establece, como lo hizo en su momento, el artículo 161.1, que los titulares de los derechos sobre obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológicas «deberán facilitar a los beneficiarios de los límites [...] los medios adecuados para disfrutar de ellos, conforme a su finalidad, siempre y cuando, tales beneficiarios tengan legalmente acceso a la obra o prestación de que se trate». El artículo 197.1 TRLPI se refiere a los límites «que se citan a continuación». Se trata, como es sabido, de un listado de límites «fuertes». Además, se cuenta con límites «débiles» que no se encuentran en este listado, sino en otros preceptos del TRLPI[39]. Por tanto, el TRLPI garantiza el uso de determinados contenidos digitales respecto del cual, en la medida en que afecta a su «funcionalidad», debe ser informado el consumidor usuario legítimo de ese contenido.

Ahora bien, mediante contrato, esto es, licencia de uso, también se puede establecer la «funcionalidad» del contenido digital protegido frente a medidas tecnológicas de protección pues, como advierte el artículo 197.5 TRLPI, los límites establecidos ceden ante lo dispuesto en el contrato, ya sea para ampliar los usos («de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas /obras o prestaciones/ desde el lugar y momento que elija») como para restringirlos o eliminarlos. Además, el artículo 196.3 TRLPI cuando define lo que se entiende por medida tecnológica advierte que se refiere a actos «que no cuenten con la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual».

Sin embargo, el artículo 197.5 TRLPI, cuyo origen se encuentra en la transposición que se hizo de la Directiva 2001/29/CE, por el artículo 161.5, da relevancia a los titulares de los derechos de propiedad intelectual respecto de los consumidores de obras o prestaciones que se hayan puesto «a disposición del público». Por tanto, si a pesar de los límites legales (fuertes o débiles) mediante contrato se restringen o se eliminan los usos aplicando medidas tecnológicas, lo establecido contractualmente es válido y producirá plenos efectos. El usuario no podría solicitar el levantamiento de las medidas para disfrutar de los límites y

[37] Cámara Lapuente (2014), pág. 120.

[38] Elkin-Koren (2007), págs. 1119-1155; Stazi (2012), págs. 158-174.

[39] A este respecto, *vid*. Marín López (2005), págs. 43-54; López Richart (2008), págs. 202-204; Aparicio Vaquero (2016), págs. 24-33; Civitelli (2018), pág. 91; Serrano Fernández (2019), págs. 162-163.

excepciones establecidos por el TRLPI al anteponerse el acuerdo contractual en sentido contrario[40]. En estos casos, salvo que el proveedor del contenido digital no haya advertido claramente acerca de esta circunstancia, el consumidor no podrá dirigirse contra él solicitando la corrección de falta de conformidad del contenido digital (art. 13 Directiva 2019/770).

Quizá una futura modificación del TRLPI, como apunta un sector doctrinal[41], a los efectos de impedir que, mediante contrato, se puedan cercenar los beneficios de aquellos que legalmente pueden acceder a obras protegidas, esté más que justificada. Esto reforzaría de la protección del consumidor usuario legítimo de aquel, máxime si se tiene en cuenta que lo convenido contractualmente se hace mediante licencias estandarizadas en masa a las que aquel se adhiere sin posibilidad de negociar ningún uso del contenido digital. Se vehiculan, en la práctica, mediante las conocidas licencias *click-wrap*[42], en virtud de las cuales apretar en un botón del ordenador (o romper un precinto, en el caso de la licencia *shrink-wrap*) es equivalente a la aceptación con el consiguiente despliegue del programa contractual que comporta, aunque nuestro TRLPI, como otros Derechos de autor de nuestro entorno, no empleen dicho término[43]. En el momento de la descarga o de la instalación del contenido digital deben aceptarse las condiciones de uso de ese contenido, de suerte que, si no se hace, no se podrá acceder al contenido digital suministrado[44]. En este sentido, no estaría de más, como lo hizo el legislador alemán, en el § 95 letra *d)* (1) UrhG[45], y el francés, en su artículo L 331-5 del Code la propriété intellectuelle[46], introducir una norma, en sede de medidas tecnológicas de protección, en torno al deber de informar de forma clara mediante (por ejemplo, un signo o una etiqueta) al consumidor acerca de ello y no simplemente remitirlo a la jurisdicción civil, como hace la legislación española, lo que de hecho más que fortalecer su posición, la debilita[47].

Sea lo que fuere, el artículo 197.5 TRLPI admite dos posibles interpretaciones como, en su momento, permitía el artículo 161.5. La primera que entiende que mediante cláusulas contractuales y medidas tecnológicas se puede impedir que operen los límites a la propiedad intelectual para los contenidos digitales suministrados en línea, esto es, sin soporte material (por ejemplo, en *streaming*)[48],

---

[40] Recuérdese que el artículo 197.2 TRLPI remite a los beneficiarios de los límites a la jurisdicción civil para exigir a los titulares de los derechos de propiedad intelectual que cumplan con el deber de permitirles el disfrute de las obras o prestaciones al quedar legalmente amparados en uno de esos límites o excepciones. Además, en su defensa, las entidades legitimadas en el artículo 11.2 y 3 de la LEC podrán actuar tal como advierte el segundo inciso del artículo 197.2 mencionado.

[41] Civitelli (2018), págs. 91-94; Serrano Fernández (2019), págs. 162-163.

[42] Lidgard (2000), págs. 437-445; Rott (2008), págs. 441-457.

[43] Obergfell (2018), págs. 193-210.

[44] Spindler (2017), pág. 222. Este autor alude a licencias «*take it or leave it*».

[45] «*Werke und andere Schutzgegestände, die mit technischen Massnahmen geschützt warden, sind deutlich sichtbar mit Angaben über die Eigenschaften der technischen Massnahmen zu kennzeichnen*» (Gezetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte -UrhG). Online: *https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/*. Fecha de la consulta: mayo de 2021.

[46] «*Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité...*». Online: *https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006179045/#LEGIARTI000038835818*. Fecha de la consulta: mayo de 2021.

[47] Serrano Fernández (2019), págs. 162-163.

[48] Incluida la copia privada a la que se refiere el artículo 197.4 TRLPI que podrá ser evitada mediante licencia. El límite de copia privada no alcanza, según el artículo 31.3 TRLPI, a los programas de ordenador ni a las bases de datos.

de manera que los titulares de los derechos de propiedad intelectual no tendrán obligación alguna de facilitar a los beneficiarios de los límites los medios adecuados para el disfrute de los contenidos digitales[49] y, la segunda, que considera que solo se refiere a la forma de suministrar ciertos contenidos digitales, en particular, los servicios interactivos a la carta[50], en claro apoyo a los derechos de los consumidores.

Ya se adopte una u otra interpretación, lo cierto es que el deber de informar del empresario a los consumidores acerca de los usos permitidos (*v. gr.* sobre si el acceso al contenido es permanente o temporal, el número de reproducciones permitido, las copias para uso privado que se pueden realizar, etc..) o no permitidos legal y contractualmente (*v. gr.* prohibición de la venta o reventa del contenido digital, transformaciones o manipulaciones de ese contenido para convertirlo a otro formato, etc.), así como de las medidas de protección empleadas reviste una especial importancia a los efectos de que los consumidores puedan prestar un consentimiento informado. Según el artículo 60.1 TRLGDCU la información precontractual se refiere a las características principales del contrato «en particular, sobre sus condiciones jurídicas y económicas». Lo cierto es que estas licencias de uso deben ajustarse a la normativa sobre condiciones generales y cláusulas abusivas[51]. En relación con estas últimas, de todos modos, y a pesar de que el artículo 86 primer inciso TRLGDCU considera que se someten a ese régimen las cláusulas no negociadas individualmente que limiten o priven al consumidor de los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas, debe tenerse presente que los usos permitidos o restringidos son precisamente el objeto principal del contrato y que, con arreglo al artículo 4.2 Directiva 93/13/CE, de 5 de abril[52], deberían quedar excluidos de tal régimen, sin perjuicio de que el acuerdo contractual se pueda integrar con arreglo al principio general de la buena fe[53].

4. La interoperabilidad en relación, en particular, con los límites a los derechos de explotación del programa de ordenador

Como he indicado, la interoperabilidad ejerce un papel muy relevante en materia de programas de ordenador, hasta el punto de que el artículo 100.5 TRLPI establece que no será necesaria la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de la forma del programa (*descompilación*)[54] sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas. Para ello es preciso que se cumplan una serie de requisitos —los enumerados en las letras *a), b)* y *c)* del mismo precepto— y que la información que se obtenga con esas operaciones se utilice únicamente para conseguir la interoperabilidad del programa creado de forma independiente, solo se comunique

[49] Garrote Fernández-Díez (2007), pág. 2197.
[50] López Richart (2008), págs. 225-228.
[51] Spindler (2017), pág. 225.
[52] *DOCE*, L 95/29, 1993. De Werra (2001-2002), pág. 321.
[53] Como en su momento hicieron los tribunales franceses y belgas. *Vid*., al respecto, Marín López (2005), pág. 13; Cabedo Serna (2008), págs. 100-111.
[54] La descompilación es un proceso por el cual se traduce el código objeto del programa en código fuente. Se pretende descifrar las ideas en las que se basa este empleando un programa de ordenador que se denomina compilador. Es una técnica de ingeniería inversa [González Otero (2019), págs. 57-58].

a terceros esa información cuando sea necesario para conseguir la interoperabilidad del programa creado de forma independiente y no se emplee para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor (art. 100.6 TRLPI)[55].

La interoperabilidad actúa como límite a los derechos de explotación del titular en relación con la reproducción total o parcial de un programa [art. 99 letra *a)* TRLPI] y con la traducción, adaptación o cualquier otra transformación de un programa [art. 99 letra *b)* TRLPI]. Salvo esta previsión, en otros casos, por ejemplo, en el supuesto de las bases de datos (arts. 31.3 y 134.2 TRLPI), el consumidor usuario legítimo no está autorizado, al menos legalmente, para realizar cambios en el contenido digital suministrado de manera que pueda ser interoperable con otros aparatos o posibles programas de ordenador. Si se tiene en cuenta que en la base de la mayoría de los contenidos digitales existe un programa de ordenador, parecería que, en aplicación de las normas reguladoras de estos, el consumidor podría hacer los cambios necesarios para que fuera interoperable con otros aparatos o programas.

Sin embargo, el TJUE, en el caso *Nintendo,* ha entendido que una medida tecnológica «eficaz» puede ser aquella que «consiste, principalmente, en equipar con un dispositivo de reconocimiento, no solo el soporte que contiene la obra protegida, tal como el videojuego, para protegerla contra actos que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor, sino también los aparatos portátiles o las consolas destinados a permitir acceder a esos juegos y utilizarlos»[56]. De ahí que si la medida tecnológica que restringe la interoperabilidad se encuentra en el aparato, no podrá hacer uso del beneficio que puede representar para él la posibilidad de descompilar el programa de ordenador que le ofrece el art. 100.5 TRLPI. Si se le ha informado de todo ello adecuadamente no podrá alegar con éxito falta de conformidad del contenido digital con el contrato[57].

El artículo 100.1 TRLPI permite que tanto la reproducción del código como la traducción de su forma se restrinjan mediante acuerdo contractual, esto es, mediante licencia de uso. Sin embargo, el TJUE, en sentencia de 22 de diciembre de 2010[58], dejó asentado, en relación con el artículo 5.3 de la Directiva 1991/250/CEE, del Consejo, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador[59] que las cláusulas contractuales que impidan la observación, el estudio o la verificación de su funcionamiento, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa que tiene derecho a hacer (actual art. 100.3 TRLPI) se considerarán nulas. Uno de los argumentos dados por el alto tribunal para justificar su decisión tiene que ver con la protección jurídica de las ideas y principios subyacentes ya que, de admitirse la vali-

[55] Una revisión de futuro de estas cuestiones que, a buen seguro, deberá hacerse, puede verse, desde la perspectiva del derecho europeo, en González Otero (2019), págs. 233-236.

[56] Asunto C-355/12.

[57] Spindler (2017), pág. 226.

[58] Asunto C-393/09.

[59] *DOCE* L 122, de 17 de mayo.

dez de tales cláusulas, se estaría impidiendo el desarrollo de otros programas de ordenador que plasmaran esos principios, pero de forma diferente.

Con base en esta doctrina, es pensable que lo mismo suceda cuando se pretenda contractualmente impedir la descompilación del código fuente (art. 100.5 TRLPI), siempre que la información que se obtenga sea indispensable y se cumplan los requisitos que el TRLPI establece. Así, las cláusulas contractuales, en estos casos en los que se impide o se restringen la interoperabilidad, deberían considerarse nulas.

IV. BLOQUEO GEOGRÁFICO Y ACCESO A OBRAS SIN SOPORTE MATERIAL

Una medida técnica de protección a la que no se alude en la Directiva 2011/83/UE y que, sin embargo, todavía se aplica es la que bloquea geográficamente el acceso a servicios electrónicos cuando se trata de dar acceso a obras protegidas por derechos de autor y a su uso o a la venta de las mismas, que no se encuentran en un soporte material (por ejemplo, música, e-books, juegos o *softwares*) —y que, por tanto, pueden recibir la consideración de «contenido digital»— con base precisamente en el cumplimiento de legislaciones nacionales reguladoras de los derechos de autor [art. 1.5 del Reglamento (UE) 2018/302, de 28 de febrero, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior][60]. Además, el artículo 4.1 letra *b)* del referido Reglamento permite diferencias en las condiciones generales de acceso a las mismas por razón de nacionalidad, lugar de residencia o de establecimiento de los clientes o de los proveedores cuando la característica principal del servicio consiste en el referido acceso y uso de la obra protegida por el derecho de autor o derechos conexos. En cambio, los comerciantes no pueden bloquear el acceso o discriminar a los consumidores en el acceso a su interfaz en línea o redirigirlos a otro sitio web sin su consentimiento expreso (art. 3), ni podrán en el ámbito de los servicios de pagos electrónicos establecer discriminaciones por razón de la nacionalidad, lugar de residencia o establecimiento del cliente o del comerciante (art. 5).

El Reglamento, por tanto, es muy tímido en torno al levantamiento de esta medida tecnológica de protección que puede impedir el acceso de los consumidores a determinado contenido digital o verse discriminados en cuanto a condiciones de acceso. Las reglas contenidas tanto en el artículo 3 como en el artículo 5 tienen un efecto práctico muy limitado en la medida en que están sujetas al respeto a la legislación nacional de los derechos de autor y, en consecuencia, a la obtención de la licencia correspondiente. De todos modos, se dejó abierta la puerta a modificar estos aspectos sobre la base de una primera evaluación de la aplicación del Reglamento, en marzo de 2020[61], en el sentido de eliminar la prohibición del artículo 4.1 letra *b)* y, además, ampliar el ámbito de aplicación

[60] *DOUE* L 60 I/1, 28 de marzo de 2918.

[61] European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology Directorate F - Digital Single Market, *Study on the impacts of the extension of the scope of the Geo-blocking Regulation to audiovisual and non-audiovisual services giving access to copyright protected content*, final report, 2020. Online: *https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4fc70542-223b-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en*. Fecha de la consulta: mayo de 2021.

del Reglamento a los servicios audiovisuales que, hoy por hoy, quedan excluido (art. 9). En el Informe hecho público acerca de esta primera evaluación se constata que, a pesar de los posibles beneficios para los consumidores en el acceso a este tipo de contenidos, en la medida en que se ven afectadas otras normas relevantes como las que tienen que ver con la protección de los derechos de autor y con la defensa de la competencia, es demasiado pronto para recomendar una posible modificación del Reglamento y, en cambio, se ve factible realizar una segunda evaluación en el año 2022[62].

En lo que concierne a los derechos de autor, el límite que representa el principio de territorialidad ha empezado a superarse, por ejemplo, con las licencias multiterritoriales que podrían aplicarse a otros ámbitos más allá de los servicios de música en línea[63]. Quizá en un futuro la unificación de los derechos de autor, en Europa, mediante un Código que permita una licencia paneuropea[64] o el establecimiento de licencias obligatorias sea la vía para superar el mencionado principio en relación con cualquier tipo de obra a la que se pueda tener acceso por medios electrónicos y sin necesidad de que aparezcan representadas en un soporte material[65].

V. CONCLUSIONES

La interrelación entre el Derecho de consumo y el Derecho de la propiedad intelectual es evidente como he puesto de manifiesto en este trabajo. Al no existir ninguna norma en el TRLPI acerca del deber de informar a los consumidores sobre la existencia y características de medidas técnicas de protección de los contenidos y prestaciones digitales, debe acudirse al TRLGDCU, para encontrar, en los artículos 60 y 97, la referencia al deber de informar acerca de la funcionalidad e interoperabilidad de los contenidos digitales haciendo mención expresa de las medidas técnicas de protección como las que se pueden derivar de la gestión de los derechos digitales. En esta dirección, el legislador español podría introducir una norma en sede de medidas tecnológicas de protección como hizo el legislador alemán y francés, en relación con el deber de informar al consumidor. Además, esto debería ir acompañado del carácter imperativo de determinados límites o excepciones a los derechos de propiedad intelectual que no podrían socavarse mediante el recurso a las licencias de uso, así, por ejemplo, que se permitiera siempre una copia para uso privado, como mínimo, del contenido digital y que no se restringiera la interoperabilidad de los programas de ordenador mediante licencias de uso. O, dicho con otras palabras, que los lí-

[62] Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions on the first short-term review of the Geo-blocking Regulation, COM(2020) 766 final.

[63] Directiva 2014/26/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 26 de febrero, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor o derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (*DOUE* L 84/72, 20 de marzo de 2014). El contenido de esta Directiva se traspuso parcialmente al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modificó el texto refundido de la LPI (*BOE* núm. 268, 5 de noviembre de 2014). La transposición culmina, por un lado, con el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril (*BOE* núm. 91, de 14 de abril) que, como la propia exposición de motivos recoge, ha seguido fielmente el texto de la norma comunitaria y, por otro, con el TRLPI de 2019. En relación con las licencias multiterritoriales, *vid*. NAVAS NAVARRO (2019), págs. 81-90.

[64] TRIMBLE (2019), págs. 496-498.

[65] SYNODINOU (2020), págs. 145-150.

mites «fuertes» lo fueran realmente porque no pueden orillarse, en perjuicio del usuario, cuando no afectan a la normal explotación de la obra por su autor, mediante el recurso al derecho contractual[66]. En definitiva, se impone una mayor coordinación entre la protección de los consumidores y las normas reguladoras de la propiedad intelectual.

Finalmente, sería conveniente repensar el principio de territorialidad en la aplicación del Derecho de autor tendiendo hacia una verdadera unificación en Europa que no fragmentara el mercado único digital y que no discriminara a los consumidores por razón de su nacionalidad, lugar de residencia o de establecimiento. Para ello sería necesario replantear el sistema de licencias o negocios de cesión de las facultades patrimoniales de los autores.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Aparicio Vaquero, Juan Pablo (2016), «Propiedad intelectual y suministro de contenidos digitales», *InDret* 3, págs. 2-58.

Beale, Hugh (2017), «Conclusion and Performance of Contracts: An Overview», en Schulze, R.; Staudemeyer, D., y Lohsse, S. (eds.), *Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps*, Nomos Verlag, Baden-Baden, págs. 33-59.

Cabedo Serna, Llanos (2008), «Los consumidores y las medidas tecnológicas de protección incorporadas en soportes digitales», en Moreno Martínez, J. A. (dir.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías*, Dykinson, Madrid, págs. 63-118.

Cámara Lapuente, Sergio (2011), «Comentario al artículo 60 TRLGDCU», en Cámara Lapuente, S. (dir.), *Comentarios a las normas de protección de los consumidores*, Colex, Madrid, págs. 508-525.

— (2014), «La nueva protección del consumidor de contenidos digitales tras la Ley 3/2014, de 27 de marzo», *Revista CESCO* 11, págs. 79-167.

— (2016), «El régimen de la falta de conformidad en el contrato de suministro de contenidos digitales según la Propuesta de Directiva de 9.12.2015», *InDret* 3, págs. 1-92.

Civitelli, Chiara (2018), «La protección de las medidas tecnológicas y el disfrute efectivo de las excepciones y límites a los derechos de propiedad intelectual», en Serrano Fernández, M. (coord.), *Propiedad intelectual y bibliotecas: una revisión crítica*, Reus, Madrid, págs. 81-94.

Colombi Ciacchi, Aurelia, y Schagen, Esther van (2017), «Conformity under the Draft Digital Content Directive: Regulatory Challenges and Gaps», en Schulze, R.; Staudemeyer, D., y Lohsse, S. (eds.), *Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps*, Nomos Verlag, Baden-Baden, págs. 99-128.

De Werra, Jacques (2001-2002), «Moving beyond the conflict between freedom of contract and copyright: in search of a new global policy for online information licensing transactions. A comparative analysis between US law and European Law», *Columbia Journal of Law & the Arts*, vol. 25, págs. 239-373.

Elkin-Koren, Niva (2007), «Making room for consumers under the DMCA», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 22, núm. 3, págs. 1119-1155.

Ganzhorn, Marco (2014), «Das Verhältnis von Büchern und E-Books unter besonderer Berücksichtigung der UsedSoft-Rechtsprechung», *Computer und Recht*, págs. 492-497.

García Mirete, Carmen María (2019), «La portabilidad transfronteriza de servicios *online* en el mercado interior europeo tras un año de aplicación del Reglamento 2017/1128», en Saiz García, C., y Evangelio Llorca, R. (dirs.), *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 511-546.

[66] López Richart (2008), págs. 227-228.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio (2013), «Compraventa y suministro de contenidos digitales en la Directiva 83/2011 y CESL», en CARRASCO PERERA, A. (dir.), *Tratado de la compraventa*, t. I, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 753-764.

— (2007), «Comentario al artículo 161 TRLPI», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, 3.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 2197-2256.

GONZÁLEZ OTERO, Begoña (2019), *Interoperabilidad, Internet de las Cosas y Derecho de autor,* Madrid, Reus.

GSELL, B. (2018), «Abhilfen bei Vertragswidrigkeit nach cem europäischen Digital-RL-Vorschlag vor dem Hintergrund des deutschen Rechts», en KINDL, J.; ARROYO VENDRELL, T., y GSELL, B. (eds.), *Verträge über digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen*, Nomos Verlag, Baden-Baden, págs. 85-100.

HELBERGER, Natalie (2004), *Digital Rights Management and Consumer Acceptability. A Multi-Disciplinary Discussion of Consumer Concerns and Expectations. State-of-the-Art Report*, Indicare project, diciembre de 2004, págs. 1-139. Disponible en *www.indicare.org/tiki-download_file.php?filed=60*. Fecha de la consulta: mayo de 2021.

KINDL, Johann (2018), «Verträge über digitale Inhalte - Vetragsnatur und geschuldete Leistung», en KINDL, J.; ARROYO VENDRELL, T., y GSELL, B. (eds.), *Verträge über digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen*, Nomos Verlag, Baden-Baden, págs. 63-85.

LIDGARD, Hans Henrik (2000), «European perspective on licensing in a network environment», *Suffolk Transnational Law Review* 23, págs. 437-458.

LOOS, Marco; HELBERGER, Natalie; GUIBAULT, Loucie, y MAK, Chantal (2011), «The Regulation of Digital Content Contracts in the Optional Instrument of Contract Law», *European Review of Private Law*, vol. 19, núm. 6, págs. 729-758.

LÓPEZ RICHART, Julián (2008), «La copia privada ante los desafíos de la tecnología digital», en MORENO MARTÍNEZ, J. A. (dir.), *Límites a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías*, Dykinson, Madrid, págs. 177-236.

MARÍN LÓPEZ, Juan José (2005), «La copia privada frente a las medidas tecnológicas de protección», *pe. I.*, págs. 9-76.

MARTÍN SALAMANCA, Sara (2018), «La comunicación pública en el entorno europeo: crónica y debate», en KINDL, J.; ARROYO VENDRELL, T., y GSELL, B. (eds.), *Verträge über digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen*, Nomos Verlag, Baden-Baden, págs. 173-192.

MINERO ALEJANDRE, Gemma (2016), «Las nuevas reglas en el consumo de contenidos digitales protegidos por la propiedad intelectual, con especial referencia a los programas de ordenador. Calificación de los actos de explotación y aplicación de la regla del agotamiento a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en MARÍN LÓPEZ, J. J.; CASAS VALLÉS, R., y SÁNCHEZ ARISTI, R., *Estudios sobre la Ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materias pendientes*, Dykinson, Madrid, págs. 493-524.

MIRANDA SERRANO, Luís María (2021), «El derecho de desistimiento en los contratos de consumo sobre contenidos digitales (I)», *La Ley mercantil* 76, sección derecho digital, págs. 1-57.

NAVAS NAVARRO, Susana (2017), «User-generated Online Digital Content as a Test for the EU Legislation on Contracts for the Supply of Digital Content», en SCHULZE, R.; STAUDEMEYER, D., y LOHSSE, S. (eds.), *Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps*, Nomos Verlag, Baden-Baden, págs. 229-255.

— (2019), «Plataformas de servicios de música online y licencias multiterritoriales (estado de la cuestión)», en SERRANO GÓMEZ, E. (dir.), *Medios de comunicación, contenidos digitales y Derecho de autor*, Reus, Madrid, págs. 81-93.

OBERGFELL, Eva Inés (2018), «Lizenzverträge über digitale Inhalte», en KINDL, J.; ARROYO VENDRELL, T., y GSELL, B. (eds.), *Verträge über digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen*, Nomos Verlag, Baden-Baden, págs. 193-210.

RIBERA BLANES, Begoña (2002), *El derecho de reproducción en la propiedad intelectual*, Dykinson, Madrid.

ROTT, Peter (2008), «Download of Copyright-Protected Internet Content and the Role of (Consumer) Contract Law», *J. Cons. Pol*. 31, págs. 441-457.

SERRANO FERNÁNDEZ, María (2019), *El impacto de la sociedad de la información en la propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia.

SYNODINOU, Tatiana Eleni (2020), «Geoblocking in EU Copyright Law: Challenges and Perspectives», *GRUR Int*., vol. 69, núm. 2, págs. 136-150.

SPINDLER, Gerald (2017), «Contract Law and Copyright - Regulatory Challenges and Gaps», en SCHULZE, R.; STAUDEMEYER, D., y LOHSSE, S. (eds.), *Contracts for the Supply of Digital Content: Regulatory Challenges and Gaps*, Nomos Verlag, Baden-Baden, págs. 211-228.

STAZI, Andrea (2012), «Digital copyright and consumer/user protection: moving toward a new framework?», *Queen Mary Journal of Intellectual Property,* vol. 2 núm. 2, págs. 158-174.

TRIMBLE, Marketa (2019), «Copyright and Geoblocking: The Consequences of Eliminating Geoblocking», *Boston University Journal of Science and Technology Law,* vol. 25, núm. 2, págs. 477-503.

TWIGG-FLESNER, Christian (2020), «Conformity of goods and digital content/digital services», en ARROYO AMAYUELAS, E., y CÁMARA LAPUENTE, S. (dirs.), *El Derecho privado en el nuevo paradigma digital*, Marcial Pons, Barcelona-Madrid, págs. 49-78.

VICENT LÓPEZ, Cristina (2017), *Internet y Derecho de autor. Nuevos Modelos de Explotación Online*, Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur menor.

ADI 41 (2020-2021): 155-170

LA COMISIÓN EUROPEA Y LA REFORMA DEL DISEÑO

THE EUROPEAN COMMISSION AND THE REFORM OF DESIGNS

JOSÉ MANUEL OTERO LASTRES*

RESUMEN

Algunos empresarios innovan creativamente la apariencia de la totalidad o de una parte de sus productos con el fin de hacerlos más atractivos para los consumidores. La intencionada seducción visual que se persigue con dicha innovación creativa influye en la elección de los consumidores. La figura jurídica que prevé el ordenamiento para proteger esa innovación creativa se denomina diseño industrial. Recientemente, la Comisión Europea ha publicado un amplio documento que contiene una evaluación en profundidad del funcionamiento general durante estos años del sistema de protección de diseños industriales en la Unión Europea, incluidos los niveles nacional y de la propia UE.

En las líneas que siguen haré, primeramente, un resumen de las principales conclusiones a las que llega la Comisión Europea, y, a continuación, mis personales reflexiones, teniendo en cuenta las consideraciones que he venido publicando desde la promulgación de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Palabras clave: Diseño industrial, reforma europea del diseño, concepto de diseño, componentes de reparación, relación con la propiedad intelectual.

ABSTRACT

Some entrepreneurs are constantly innovating regarding the appearance of the totality or o part of their products in order to make them more attractive for consumers. The intentional visual appeal that is searched for with that innovation has an impact in the consumer's election. The legal construct previewed by the legal system to protect this creative innovation is industrial design. Recently, the European Commission has published an extensive document containing a deep evaluation of the general functioning during these years of the protection system of industrial designs in the European Union. This study includes both the national and European Union levels.

In the next lines, I will firstly make a synthesis of the main conclusions of the European Commission and, then, I will include my personal views, taking into consideration the lines I have been studying and publishing since the promulgation of the Spanish Act on Industrial Design from 2003.

Keywords: Industrial design, European reform of Design, concept of design, spare parts for repair purposes, relationship with copyright.

* Profesor Doctor y Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Dirección de correo electrónico: *jomotero@oterolastres.com*.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2021 // Fecha de aceptación: 22 de abril de 2021.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. OBJETIVOS Y CONCLUSIONES GENERALES.—III. SOBRE LAS DISTINTAS OPCIONES PARA PROTEGER EL DISEÑO.—IV. SOBRE LAS DEFINICIONES DE DISEÑO Y PRODUCTO Y LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN.—V. SOBRE EL CONTENIDO DEL DERECHO, LA DEFENSA EN CASO DE INFRACCIÓN Y LA VIDA LEGAL DE LOS DISEÑOS.—VI. RELACIÓN CON OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN: LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE MARCAS.—VII. LOS COMPONENTES DE REPARACIÓN.—VIII. CONSIDERACIONES PERSONALES.—1. Sobre las distintas opciones para proteger el diseño.—2. Sobre las definiciones y requisitos de protección.—3. Sobre la acumulación.—4. Sobre los componentes de reparación.—IX. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. OBJECTIVES AND GENERAL CONCLUSIONS.—III. THE DIFFERENT OPTIONS TO PROTECT INDUSTRIAL DESIGN.—IV. THE DEFINITIONS OF DESIGN AND PRODUCT AND THE REQUIREMENTS OF PROTECTION.—V. THE CONTENT OF THE RIGHT.—VI. RELATIONSHIP WITH OTHER FORMS OF PROTECTION: COPYRIGHT AND TRADEMARKS.—VII. THE SPARE PARTS FOR REPAIR PURPOSES.—VIII. PERSONAL VIEWS.—1. On the different options to protect design.—2. On definitions and requirements of protection.—3. On accumulation of protections.—4. On spare parts for repair purposes.—IX. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Como es sabido, hay empresarios que innovan creativamente la apariencia de la totalidad o de una parte de sus productos con el fin de hacerlos más atractivos para los consumidores. La intencionada seducción visual que se persigue con dicha innovación creativa que se materializa en el aspecto externo de los productos influye en la elección de los consumidores, haciendo que prefieran un producto a los demás. Por eso, los productos bien diseñados cuentan con una ventaja competitiva importante y convierten a las empresas que invierten en diseño en organizaciones que tienden a ser más rentables y a crecer más rápidamente.

La figura jurídica que prevé el ordenamiento para proteger esa innovación creativa incorporada en la apariencia externa de un producto o de una parte del mismo se denomina diseño industrial o, en terminología europea, el dibujo o modelo europeo. Y para que dicha figura fomente de verdad la creación incesante de innovaciones protegibles como nuevos diseños de productos, se requiere una protección jurídica accesible, moderna, eficaz y coherente.

El derecho de diseño siempre fue considerado el «pariente pobre» de la Propiedad Industrial por la escasa atención que recibió por parte de los legisladores nacionales. Era como si después de dedicar arduos esfuerzos a regular las patentes y las marcas los legisladores llegaran cansados a la hora de abordar la compleja materia de los diseños y carecieran de las fuerzas necesarias para afrontar la ingente tarea de su modernización. Por eso, las leyes de los distintos países eran obsoletas. Además, organizaban la protección en torno a principios poco coincidentes, sin que existiera en el ámbito de la Unión Europea el grado mínimo de armonización para que hubiera un verdadero mercado interior.

La intervención de la UE en el ámbito de los diseños industriales no tenía más remedio que producirse y fue así como, en julio de 2001, la Comisión publicó un Libro Verde sobre los dibujos y modelos comunitarios sobre cuya base se inició la reforma de la materia con el como objetivo primordial de eliminar las barreras al libre flujo de mercancías[1]. A tal efecto, y para la creación de un verdadero mercado único para los diseños en la UE actuó a dos niveles: armoni-

[1] *Vid*. «Libro Verde sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales», Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, III/F/5131/91-EN 1991.

zando la legislación nacional a través de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre[2], y creando un título de protección unitario (un derecho que cubre el territorio de toda la UE) a través del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios[3]. La intervención se propuso como parte de los esfuerzos de la UE para proporcionar un marco sólido para la protección de la propiedad industrial, y siguió a las iniciativas anteriores sobre patentes y marcas.

Recientemente, la Comisión Europea ha publicado un amplio documento que contiene una evaluación en profundidad del funcionamiento general durante estos años del sistema de protección de diseños industriales en la Unión Europea, incluidos los niveles nacional y de la propia UE[4].

En las líneas que siguen haré, primeramente, un resumen de las principales conclusiones a las que llega la Comisión Europea, y, a continuación, mis personales reflexiones, teniendo en cuenta las consideraciones que he venido publicando desde la promulgación de la ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

II. OBJETIVOS Y CONCLUSIONES GENERALES

Esta evaluación tenía por objetivo proporcionar una base empírica sólida a los efectos de mostrar si: (i) la legislación vigente en el UE ha cumplido sus objetivos originales; y (ii) es o no necesario mejorar o actualizar el sistema de protección de diseños de la UE.

Pues bien, la primera gran conclusión del estudio es que, sin la adopción de la Directiva y el Reglamento, el marco jurídico sobre la protección de los diseños, compuesto por las leyes nacionales de los Estados miembros, habría permanecido muy fragmentado. No habría permitido una convergencia significativa, incluso en las prácticas de las oficinas nacionales de PI.

La persistencia de grandes disparidades en las legislaciones nacionales de los Estados miembros y la limitación del efecto de la protección de los diseños nacionales en el territorio de otros Estados miembros, además de impedir la creación de un mercado único para las mercancías que incorporan diseños, habrían supuesto también una grave distorsión de la competencia.

En término generales se puede afirmar que la evaluación muestra que la legislación de la UE sobre protección de diseños: (i) está funcionando bien en general; (ii) ha cumplido en su mayoría con los criterios de evaluación; y (iii) sigue siendo en gran medida apta para su propósito.

Esto es especialmente cierto en el caso de los fundamentos y principios básicos de la legislación sobre dibujos y modelos de la UE, que claramente han resistido la prueba del paso del tiempo. Sin embargo, la evaluación también ha revelado una serie de deficiencias importantes, que deben abordarse para completar la armonización, modernizar el marco legal y adaptarlo para respaldar las transiciones tanto digital como verde.

---

[2] *Vid*. *DO* L 289, de 28 de octubre de 1998.

[3] *Vid*. *DO* L 3, de 5 de enero de 2002.

[4] *Vid*. Commission Staff Working Document Evaluation of EU legislation on design protection SWD/2020/0264.

Más concretamente, la evaluación mostró que los objetivos de la legislación de la UE sobre protección de diseños siguen siendo muy pertinentes a la luz de la contribución sustancial de las industrias intensivas en diseño a la economía de la UE. El papel del diseño a la hora de hacer que los productos sean más atractivos para los clientes y aumentar la competitividad de las empresas es cada vez más importante.

Además, la importancia de los nuevos diseños tecnológicos, como las interfaces gráficas de usuario y los iconos, ha crecido de forma espectacular. El aumento constante del número de registros de diseños en la EUIPO[5] demuestra el claro éxito del sistema comunitario de diseños y también refleja bien la creciente importancia económica de la protección de los diseños.

Sin embargo, la evaluación también reveló indicios de una posible infrautilización de los derechos de diseño, en parte debido a la falta de conocimiento del régimen específico de protección de diseños y sus beneficios. Y reveló también que la relevancia de la legislación se ve algo disminuida al no estar adaptada a la era digital en varias áreas [por ejemplo, (i) materia elegible de protección; (ii) medios de representación del diseño; (iii) el alcance de los derechos de diseño; y (iv) el alcance de la limitación de uso privado en el contexto de la impresión 3D]. En consecuencia, las reglas actuales no permiten proteger adecuadamente los nuevos tipos de productos y diseños.

En términos de eficacia, el estudio puso de relieve que la legislación de la UE sobre protección de diseños ha tenido mucho éxito en la construcción de un mercado único para los productos que incorporan diseños. No ha sido posible, sin embargo, cuantificar los costes y beneficios de la legislación de la UE sobre protección de diseños.

Sin embargo, se ha revelado que los costes no son especialmente elevados o desproporcionados, y no hay duda de que los costes de aplicación del sistema se ven compensados por los beneficios que ha aportado. En particular, el sistema de registro unitario ha supuesto: (i) menores costos de registro; (ii) menor complejidad y demora; y (iii) mayor transparencia. Con la evaluación efectuada, alguno de cuyos aspectos concretos paso a comentar seguidamente, la Comisión de la UE decidirá si reforma y en caso afirmativo hasta qué punto, el actual derecho de diseños industriales.

III. SOBRE LAS DISTINTAS OPCIONES PARA PROTEGER EL DISEÑO

Las figuras jurídicas que la legislación europea reformada puso a disposición de la industria del diseño estaban integradas por tres títulos de protección:

(i) El diseño comunitario registrado. Se trata de un título que se obtiene tras el registro del diseño en la EUIPO, que otorga un derecho exclusivo y excluyente con un ámbito de protección uniforme en toda la Unión Europea, con una vida legal de cinco años prorrogable por otros de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años.

(ii) El diseño nacional registrado. Se trata también de la obtención de un título registrado, pero que lo otorga una oficina de un Estado miembro (con la

[5] Oficina Europea de Propiedad Intelectual.

excepción del Benelux que es válido en los tres países que lo integran), que confiere también un derecho exclusivo y excluyente, aunque solo de ámbito nacional del país en cuestión, y de la misma duración de cinco años prorrogables hasta llegar a veinticinco.

(iii) El diseño no registrado que puede ser a la vez comunitario o nacional, aunque todos los países que conforman actualmente la UE han optado solo por el diseño no registrado europeo. Este derecho no surge de la obtención de un título registral, sino de la puesta a disposición del público de una apariencia que reúna los requisitos de protección del diseño. Durante el primer año a contar desde su puesta a disposición del público el diseño puede acceder al registro y convertirse desde ese momento en un diseño registrado. Si no se registra, el diseño tiene una vida legal solo de tres años, pasados los cuales cae en el dominio público.

El resultado de la evaluación sobre este punto puede resumirse del siguiente modo. La legislación de la UE ha demostrado ser eficaz a la hora de proporcionar una gama adecuada de figuras de protección que son pertinentes y coherentes. Es un sistema que se considera adecuado para satisfacer las necesidades de los diversos tipos de empresas e industrias del diseño, ya que es una protección que se adapta a lo que precisan las empresas.

La posibilidad de elegir entre protección a nivel nacional, internacional o de la Unión y, en cuanto a este último, entre protección en forma registrada o no registrada, o buscar una combinación de medios de protección, supone disponer de un arsenal de derechos ajustables a las necesidades de los interesados. Finalmente, el éxito del diseño registrado comunitario y el hecho de disponer de las otras posibilidades permite a los diseñadores desarrollar una estrategia de propiedad intelectual a medida, lo cual contribuye al valor añadido de la UE del acervo de diseño.

IV. SOBRE LAS DEFINICIONES DE DISEÑO Y PRODUCTO Y LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN

La Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos y, a través de su incorporación las leyes nacionales, y el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, ofrece una triple definición de la figura: la de «diseño», la de «producto», y la de «producto complejo».

En relación con estas definiciones, y aunque se consideró que eran claras, algunos de los encuestados manifestaron que convenía precisar, debido a la influencia de la noción de «producto», la realidad de los «diseños digitales», especificando si los diseños virtuales, los diseños animados y las interfaces gráficas de usuario, están o no cubiertas por esas definiciones.

En este mismo punto, y en relación con la noción de «producto complejo» se recomendó reservar la figura de los productos complejos para los mecanismos complejos como los del mercado de repuestos. Y en cuanto al requisito de la «visibilidad» que podría considerarse como específico de componentes de los productos complejos, se considera que debería extenderse a todos los diseños

que deberían ser visibles para ser protegibles, así como que la evaluación de la visibilidad debería efectuarse desde la perspectiva del usuario informado.

Sobre los requisitos de protección, la conclusión es que han contribuido a la eficacia y al valor añadido de la legislación sobre los diseños. Con respecto al requisito del carácter singular, hay consideraciones sobre el concepto de usuario informado, el de «impresión general», el de la «libertad de diseño del diseñador» y el «carácter individual». La conclusión es que no existen problemas importantes con los puntos de «carácter individual» y «usuario informado», sobre todo gracias a la jurisprudencia.

Mayores problemas plantea el requisito de la novedad. El problema reside en que para que desaparezca la novedad se requiere que el hecho que implica la divulgación «haya podido ser razonablemente conocido en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Comunidad». Y la cuestión que se suscita es si el territorio de la divulgación tiene que estar o no en la Unión Europea. La cuestión no está clara. La EUIPO sostiene que debe tratarse de una divulgación en el territorio de la Unión Europea. Y la mayoría de los consultados también optan por esta visión restrictiva, aunque muchos de ellos señalaron que existe incertidumbre jurídica sobre este tema y pidieron que la reformar la legislación se brinde claridad sobre este punto.

En todo caso, la conclusión de la evaluación es que las «definiciones uniformes y los requisitos de protección introducidos en la Directiva y el Reglamento han contribuido a la eficacia y el valor añadido de la legislación de la UE sobre protección de diseños».

V. SOBRE EL CONTENIDO DEL DERECHO, LA DEFENSA EN CASO DE INFRACCIÓN Y LA VIDA LEGAL DE LOS DISEÑOS

(a) El estudio revela que el derecho conferido por el diseño y sus limitaciones no causaron dificultades importantes, excepto para la impresión 3D, las mercancías en tránsito y las piezas de repuesto.

En lo que concierne a la impresión 3D y la protección del diseño, la evaluación llegó a tres conclusiones. 1) Mientras que un archivo de diseño asistido por computadora, como tal, no puede ser protegido como diseño, el modelo digital incluido en el archivo si puede ser objeto de protección por la ley de diseños. 2) Si bien un uso privado y con fines no comerciales con impresora 3D no invade el ámbito de protección del derecho de diseño, las actividades de apoyo realizadas por intermediarios (p. ej., impresión o escaneo por oficinas de impresión 3D) no pueden beneficiarse de la limitación. Y 3) No está claro si los actos de cargar, alojar y descargar un archivo CAD (archivo de diseño asistido por computadora) en una plataforma disponible públicamente constituyen una infracción por diseño. En cualquier caso, los consultados ven la necesidad de que se aborden en el futuro inmediato los problemas de la impresión 3D porque se pueden causar daños a los diseñadores.

Respecto de la prohibición de las mercancías en tránsito, la gran mayoría de los encuestados (90 por 100) es de la opinión de que se amplíe el derecho de diseño y que se prohíba el tránsito de mercancías con diseños registrados

a través del territorio de la UE, incluso si las mercancías no son destinadas a ser comercializadas en la UE. En este punto, se recomendó seguir los pasos en materia de marcas que considera infracción el tránsito a través de le UE de mercancías con marcas de la Unión. Se permite, en cambio, que el transportista de las mercancías continúe con el tránsito si prueba que el titular de la marca no puede prohibir la comercialización de las mercancías en el país de destino final.

(b) Con respecto a la defensa por infracción del diseño, la evaluación se centró sobre todo en el tema de las limitaciones a los derechos conferidos por los derechos de diseño, a saber: (i) actos realizados de forma privada y con fines no comerciales; (ii) actos realizados con fines experimentales; y (iii) actos realizados con fines de citación o de enseñanza.

El resultado de la evaluación es que los Estados miembros incorporaron adecuadamente esas limitaciones, indicando que los tribunales de Francia y los Países Bajos han ampliado esas limitaciones sobre la base de la libertad de expresión «cuando las obras artísticas o satíricas utilizan diseños registrados para hacer una declaración». Sin embargo, la evaluación pone de manifiesto que el catálogo de limitaciones de la legislación sobre diseño es demasiado limitado y que es más restringido que el de otros derechos de propiedad industrial, como las marcas, y que el del derecho de autor. Razón por la cual se recomienda explorar la posibilidad de ampliar el catálogo de las limitaciones.

(c) Finalmente, en lo que concierne a la vida legal o plazo de protección de los diseños, una buena parte de los que respondieron a la encuesta (75 por 100) considera que la protección de los veinticinco años es adecuada. Razón por la cual actualmente no se considera urgente ni necesario revisar la duración de los derechos de diseño.

VI. RELACIÓN CON OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN: LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO DE MARCAS

Aunque la compatibilización entre la protección del diseño y la del derecho de autor desempeña, según la Comisión Europea, un papel importante para asegurar la coherencia entre la protección global otorgada a los diseños, lo cierto es que todavía sigue siendo problemática la interacción entre ambas protecciones. Y es que los resultados de la consulta pública muestran que una relación poco clara entre la ley del diseño y la ley de derecho de autor puede conducir a la elusión de un derecho por otro.

Señala la Comisión que tanto la Directiva como el Reglamento sientan expresamente el principio de la acumulación de la protección otorgada por la ley del diseño con la dispensada por la ley de derechos de autor, siempre que se cumplan los requisitos de protección exigido por ambas legislaciones. Pero añade que la armonización lograda es limitada porque dichos requisitos de protección, incluido el nivel de originalidad, lo determinan los Estados miembros.

Es verdad que la Unión Europea ha ido armonizando cada vez más la legislación sobre derecho de autor. Es especialmente reseñable a este respecto 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. La pro-

pia Directiva y la jurisprudencia han avanzado en la determinación del concepto de «obra», señalando que se trata de un concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea que debe interpretarse y aplicarse de manera uniforme.

Es cierto, como dice el Informe, que la interacción entre el derecho de autor y la ley del diseño es la más problemática. Y es verdad, asimismo, que la mayor dificultad se debe a la escasa armonización del derecho de autor. Razón por la cual, los avances de la jurisprudencia del TJUE en dicha armonización van a mejorar la protección acumulativa de ambas normativas jurídicas.

La armonización ha tenido lugar, como se ha indicado, a través de la interpretación de la Directiva 2001/29/CE y especialmente del concepto de «obra», el cual, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se compone de dos elementos. Por una parte, implica un objeto original, que constituye una creación intelectual propia de su autor y, por otra parte, exige la expresión de esa creación[6].

La jurisprudencia señala que por lo que respecta al primer elemento que para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo[7]. Y que por lo que respecta al segundo elemento el concepto de «obra» a que se refiere la Directiva 2001/29 implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad[8].

Finalmente, y concretamente sobre la acumulación de las protecciones del diseño y el derecho de autor, adquiere especial relieve el caso *Cofemel,* de la que deben resaltarse las siguientes consideraciones: las autoridades a las que corresponde velar por la protección de las facultades exclusivas inherentes a los derechos de autor deben estar en condiciones de conocer con claridad y precisión el objeto protegido. Lo mismo cabe decir de los terceros frente a quienes cabe oponer la protección reivindicada por el autor. Por otra parte, la necesidad de descartar cualquier elemento de subjetividad, perjudicial para la seguridad jurídica, en el proceso de identificación del citado objeto implica que este ha de ser expresado de forma objetiva[9].

En este contexto, el legislador de la Unión ha optado por un sistema según el cual la protección reservada a los dibujos y modelos y la garantizada por los derechos de autor no se excluyen entre sí.

A este respecto, debe precisarse, de entrada, 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, tal como ha hecho constar el Abogado General, en esencia, en los puntos 51 y 55 de sus conclusiones, 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

---

[6] *Vid*., en ese sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel*, C-683/17, y la sentencia de 11 de junio de 2020, *Brompton Bicycle,* C-833/18.

[7] Sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel,* C-683/17 y la sentencia de 11 de junio de 2020, *Brompton Bicycle,* C-833/18.

[8] *Idem*.

[9] *Vid*., en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, *Levola Hengelo,* C-310/17, EU:C:2018:899, apartado 41 y sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel,* C-683/17.

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.

Por dichas razones, y como también ha hecho constar el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, el reconocimiento de una protección mediante derechos de autor a un objeto protegido como dibujo o modelo no puede ir en menoscabo de la finalidad y la eficacia respectivas de estas dos protecciones.

De ello se desprende 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.

A este respecto, procede destacar, por una parte, que como se desprende del sentido habitual del término «estético», el efecto estético que puede producir un modelo es el resultado de la sensación intrínsecamente subjetiva de belleza que experimenta cada persona que lo contempla. En consecuencia, dicho efecto de naturaleza subjetiva no permite, por sí mismo, caracterizar la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad, en los términos de la jurisprudencia mencionada en los apartados 32 a 34 de esta sentencia.

Por otra parte, es cierto que en la actividad creativa entran en juego consideraciones de carácter estético. Sin embargo, no es menos cierto que el hecho de que un modelo genere un efecto estético no permite, por sí mismo, determinar si dicho modelo constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor y que cumpla, por tanto, el requisito de originalidad descrito en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia.

De lo anterior se deriva que la circunstancia de que un modelo como los modelos de prendas de vestir controvertidos en el litigio principal genere, más allá de su finalidad práctica, un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético no justifica que se califique de «obra» en el sentido de la Directiva 2001/29.

Por eso, el estudio se pregunta si el margen de maniobra que actualmente se deja a los Estados miembros sigue estando justificado.

Finalmente, en lo que concierne a la interacción entre la ley de diseños y la de marcas, la evaluación revela que también se presenta problemática. El estudio da por sentado que cabe acumulación entre estas dos leyes en los casos de las marcas figurativas y las marcas de forma. Por eso, los consultados señalaron la conveniencia de armonizar todavía más ambas normativas. Y dado el reciente desarrollo de la legislación de marcas, en el estudio se señala que será muy probable que los diseños animados estén protegidos como una marca en movimiento y no como un diseño en el que solo pueden registrarse siete vistas estáticas.

VII. LOS COMPONENTES DE REPARACIÓN

Se explica en el Documento de trabajo que los derechos de diseño pueden proteger la apariencia de la totalidad o parte de un producto, incluidas las partes

destinadas a ensamblarse en un producto complejo. Se añade que los componentes de un producto complejo solo pueden protegerse si, una vez incorporados al producto complejo, permanecen visibles durante el uso normal del producto. Se dice también que la protección del diseño no puede otorgarse para aquellas características de apariencia de un producto que sean dictadas únicamente por su función técnica, ni para las llamadas interconexiones mecánicas imprescindibles. Y se concluye que estas disposiciones son particularmente importantes cuando consideramos la protección otorgada a las partes visibles de un producto complejo que se reemplazan con fines de reparación («piezas de reparación»).

Pues bien, dados los intereses contrapuestos que se manifestaron a favor del sometimiento de los componentes de reparación al régimen normal de los diseños sobre partes destinadas a ensamblarse en un producto complejo y los que se pronunciaron a favor de la previsión de la introducción de una «cláusula de reparación» que limitara la aplicación de los derechos de diseño, los redactores de las normas europeas propusieron el establecimiento de un régimen temporal de limitación de los derechos de diseño en el caso de componentes de reparación (art. 110 del Reglamento CE 6/2002).

Pues bien, el resultado de la evaluación de dicho régimen transitorio es que la falta de normas uniformes sobre la protección de las piezas de recambio visibles impide la realización del mercado único en un área económica importante. Las normas transitorias previstas en la Directiva han resultado ineficaces para superar la segmentación del mercado interior, lo que socava la eficacia y la eficiencia generales del sistema de protección de diseños.

La congelación del *statu quo* nacional (que permite a los Estados miembros modificar sus leyes de diseño únicamente hacia la liberalización), junto con la introducción de una cláusula de reparación en el Reglamento, fueron pasos intermedios importantes y necesarios para garantizar la interoperabilidad entre los sistemas nacionales y el sistema de la UE. Sin embargo, estas medidas no permitieron alcanzar la coherencia y no pueden considerarse una solución final adecuada.

Como resultado, se socava la competencia justa y efectiva (en particular, pero no exclusivamente, en el mercado de repuestos de automóviles, que también es importante en vista de las normas de exención por categorías antimonopolio vigentes para el sector del automóvil), con un impacto especialmente negativo en la competitividad de la industria automotriz. Sector de repuestos de reparación independiente (para PYME en particular). Esto, a su vez, conduce a opciones limitadas y precios más altos para los consumidores, e impacta negativamente en la reparabilidad del producto, yendo en contra de los objetivos y el desarrollo de la economía circular.

La falta de una armonización completa de las normas sobre protección de las piezas de repuesto visibles dificulta la evaluación del carácter infractor de las mercancías, en particular en el contexto de la aplicación aduanera de los derechos de propiedad intelectual relacionados.

VIII. CONSIDERACIONES PERSONALES

Expuestos a grandes rasgos los resultados de la evaluación del régimen vigente en materia de diseños, voy a concluir esta visión panorámica de la regulación

de estas importantes figuras de la propiedad industrial exponiendo mis consideraciones personales sobre la cuestión, siguiendo el mismo esquema que el de la evaluación. Para una mayor información sobre la fundamentación de mis opiniones, remito a los lectores a otras obras que estudian en profundidad esta materia[10].

1. Sobre las distintas opciones para proteger el diseño

Coincido en que la protección dispensada por el diseño comunitario registrado, el diseño nacional registrado y el diseño no registrado es muy eficaz para proteger adecuadamente los resultados de la Estética Industrial, satisfaciendo sobradamente las necesidades de la industria del diseño y respetando los derechos de los diseñadores.

El sistema que, como se dirá, permite incluso para los diseños artísticos invocar la protección del derecho de autor, pone a disposición de los interesados un amplio repertorio de derechos que incentivan suficientemente la inversión en Estética Industrial.

2. Sobre las definiciones y requisitos de protección

Desde la aparición de la nueva regulación de la figura mostré mi extrañeza por la manera en que se acometió la definición de esta modalidad de la propiedad industrial.

En efecto, en mi opinión, al definir la Directiva y el Reglamento la figura rompe la unidad conceptual del diseño industrial, como bien inmaterial, ya que descompone el diseño en sus dos elementos: la entidad inmaterial (*corpus mysticum*) que es definida en la letra *a)* y el soporte material al que también se alude en la letra *a)* (la totalidad o una parte de un producto) y con más amplitud en las letras *b)* y *c)*. Y también me referí a la nota de la «visibilidad», que está implícita en la propia definición englobada en la palabra «apariencia» y cuando requiere este rasgo conceptual a los componentes de los productos complejos.

Finalmente, también critiqué la existencia de ambigüedad en el caso de los productos compuestos (como una cocina en tanto que habitación o pieza donde se guisa la comida), así como la concepción materialista del diseño que impediría la protección de los diseños virtuales.

En cuanto a los requisitos de protección, la evaluación reprocha, cosa que también critiqué, la falta de precisión de la fórmula empleada para saber si la accesibilidad tiene que tener lugar o no en la Unión Europea.

Pero mi crítica fue más allá, ya que creo que tal y como ha sido regulada la novedad equiparándola a la accesibilidad y, por tanto, basándose en la divulgación anterior al registro, es una aproximación al derecho de patentes que se acomoda mal con la especificidad del derecho de diseño.

En efecto, la Directiva y el Reglamento han optado por un concepto de novedad que se inspira en el principio de que nuevo es lo no accesible y, por tanto, lo conocido, lo «no divulgado», en un momento determinado. Pues bien, este

[10] Para una mayor información sobre la fundamentación de mis opiniones, los remito a Otero Lastres (2003), *passim* y a Fernández-Nóvoa, Otero Lastres y Botana Agra (2017), *passim*.

principio, si bien tiene sentido en materia de patentes, es totalmente inadecuado para el diseño industrial. A esta conclusión se llega si nos detenemos brevemente en el fundamento de la protección de estas dos figuras.

Como es sabido, una vez que logra su regla técnica, el inventor tiene una doble posibilidad: explotar en secreto su invención o solicitar la patente. Si opta por explotarla en secreto, lo cual es intrínsecamente posible por la propia esencia de la invención como regla técnica, es claro que el inventor no la va a dar a conocer, con lo cual no se produce progreso tecnológico alguno. Y ello porque en la medida en que esa regla técnica se mantiene en secreto, no pasa a ser un nuevo escalón en el avance del progreso tecnológico. Pues bien, como quiera que el objetivo esencial del Derecho de patentes es, como todos Ustedes saben, fomentar el progreso técnico-industrial y esto solo tiene lugar si el inventor da a conocer su regla técnica, el ordenamiento jurídico le concede un derecho de exclusiva temporalmente limitado a cambio de que solicite la patente y con ello describa su invención. Pero si el inventor revela su invención antes de solicitar la patente, entonces pierde el derecho a obtener la patente porque la regla técnica, al haberse dado a conocer, ya forma parte del patrimonio tecnológico y puede contribuir a que este siga progresando.

Nada de esto ocurre en el diseño industrial. Aquí el diseñador no puede optar entre explotar en secreto el diseño o solicitar la protección. Y, por tanto, el derecho de exclusiva no se le concede a cambio de que revele su creación. Por tratarse, como hemos visto, de una forma exterior, «la apariencia de un producto», no es posible explotar el diseño en secreto, por eso carece de relieve el dato de que el diseñador haya revelado o no su creación antes de solicitar la protección. En este punto, el fundamento de la protección del diseño se aproxima, pero solo en parte, al del Derecho de autor, toda vez que la protección es independiente de si el autor ha mantenido, o no, en secreto su creación hasta un determinado momento: divulgación de la obra y protección son perfectamente compatibles en el Derecho de autor y también deben serlo en materia de Diseño Industrial. Pero en estos el fundamento de la protección coincide solo en parte con el del Derecho de autor, porque, además de este fundamento de tipo subjetivo, y para que no puedan protegerse al mismo tiempo dos creaciones idénticas creadas independientemente, hace falta un fundamento de tipo objetivo, que es el «enriquecer el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria». Así pues, el concepto de novedad adoptado por la Directiva y el Reglamento no es acertado por haber acogido un concepto inspirado en un principio del Derecho de Patentes, que no está en consonancia con los principios en los que se basa la figura del diseño industrial.

Tal vez esta sea la razón por la que se ha «suavizado» tanto el concepto de «divulgación» y por la que ha habido que acudir a la «ficción legal» de conciliar la exigencia de la novedad, entendida como «no divulgación antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la de prioridad», con la posibilidad de registrar el diseño casi un año después de su divulgación.

3. Sobre la acumulación

Coincido con el Informe en que hay que resolver dos problemas para dar una solución satisfactoria al problema de la acumulación. Uno es el de la escasa

armonización del Derecho de autor y el otro el de la diversidad de las soluciones de los derechos de los Estados miembros a lo que la legislación europea encomienda la decisión en este punto.

Es verdad que la jurisprudencia del TJUE ha armonizado el concepto de obra y el del requisito de la originalidad. Pero su criterio no es, en mi opinión, del todo acertado. Aunque combina elementos subjetivos y objetivos para determinar el concepto de obra y el de originalidad, no lo hace con el debido rigor y claridad. Y es que son conceptos distintos que no pueden ser mezclados. Una cosa es la obra y los rasgos conceptuales para que haya obra y otra cosa distinta es la originalidad como requisito de protección. En el Derecho de patentes, una cosa es la noción de invención y otra la de los requisitos de la invención patentable.

La reunión de elementos que son rasgos de la obra en cuanto tal y del requisito de protección, la originalidad, se comprueba cuando el TJUE afirma que la ««obra», el cual, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se compone de dos elementos. Por una parte, implica un objeto original, que constituye una creación intelectual propia de su autor y, por otra parte, exige la expresión de esa creación». No es cierto que obra y originalidad sean conceptos sinónimos y ambos rasgos de la noción de obra. La obra, como dice, el TJUE constituye una creación intelectual propia de su autor y presupone la expresión de esa creación. A lo que debe añadirse que la obra implica necesariamente, como dice con acierto el TJUE, la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad

Pero para ser protegible la obra todavía tiene que ser original. Sostiene el TJUE que para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo. Estoy de acuerdo con el TJUE cuando habla de «decisiones libres y creativas» del autor. Sin embargo, creo que el alto tribunal de la Unión se equivoca cuando habla de que para que haya originalidad es necesario y suficiente que la obra refleje «la personalidad de su autor». La razón de ello es que todas las obras, insisto, todas las obras debidas al intelecto de un ser humano reflejan indefectiblemente su personalidad. Todos, en tanto que seres individuales y distintos, tenemos nuestra propia personalidad y esta se refleja de manera absolutamente inevitable en nuestras propias obras. Lo que no todos tenemos es creatividad, ni los que tienen creatividad la tienen en la misma medida. Por eso, insisto en que, para mí, la originalidad es la manifestación en la obra de la creatividad de su autor.

Hay otro punto que me parece conveniente plantear. Las legislaciones nacionales sobre Propiedad Intelectual suelen establecer que: «Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: [...] 2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra (art. 3 del TRLPI español). Como en la propiedad industrial no hay un texto codificador, sino que hay leyes especiales, la posibilidad de la acumulación hay que ir buscándola en la ley reguladora de cada modalidad.

Pues bien, así las cosas, pienso que de las tres características que establece la legislación de derecho de autor respecto de la propiedad industrial, a saber: independencia, acumulabilidad y compatibilidad, esta última cuestión merece alguna reflexión.

En mi opinión, hay que abandonar la concepción francesa de la acumulación absoluta (que rechaza, por lo demás el TJUE) porque excepto para las obras expresamente mencionadas en la legislación de derecho de autor, a saber: las obras de arte aplicadas a la industria, hay incompatibilidad entre la protección del derecho de autor y la ley de diseño. Someter a los diseños ordinarios, es decir, a los que no son obras de arte aplicado, a la legislación de Derecho de autor supone aplicarles unos principios que son incompatibles con los de la propiedad industrial, especialmente el de la seguridad jurídica inherente al mercado que es donde operan estos últimos derechos.

4. Sobre los componentes de reparación

Comprendo la insatisfacción de la Comisión sobre la ineficacia de las normas actuales incluido el régimen transitorio del artículo 110 del Reglamento (CE) 6/2002. Pero, a mi modo de ver, la falta de coherencia para alcanzar un mercado único en esta materia obedece al hecho de que la propia regulación europea de los diseños admite el doble registro del todo y de las partes de un artículo compuesto. Lo que en materia de automóviles significa la posibilidad de proteger por dos derechos de diseño distintos el modelo del automóvil y sus componentes que son partes del automóvil mismo. Y claro, vistas las consecuencias a las que llevaba esta doble protección hubo que establecer el régimen especial para las piezas de reparación.

Con todo, creo que la sentencia del TJUE de 20 de diciembre de 2017 (asuntos acumulados C-397/16 y C-435/6) ofrece una buena solución. En efecto, debe tenerse en cuenta que la cláusula de reparación tiene por objeto llevar a cabo una liberalización extensiva de las piezas de recambio, impidiendo que el titular pueda invocar sus derechos exclusivos cuando se utilicen piezas que incorporen un dibujo o modelo de su titularidad, durante todo el período de utilización del producto complejo.

Pues bien, el TJUE señala que «la cláusula denominada "de reparación" supedita la exclusión de la protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial. Por tanto, la llanta de automóvil debe calificarse de «componente de un producto complejo» en el sentido del artículo 110.1 R. 6/2002 ya que es un componente del producto complejo que constituye un automóvil, sin la cual ese producto no puede ser utilizado normalmente (porque falta o se ha dañado). Por el contrario, queda excluida de dicha cláusula toda utilización de un componente con fines decorativos o por conveniencia, como la sustitución de un componente por razones estéticas o de personalización del producto complejo.

Finalmente, el Tribunal estimó que la disposición debe interpretarse en el sentido de que, para poder invocar la cláusula de reparación, el fabricante o el vendedor de un componente de un producto complejo está sometido a una obligación de diligencia en cuando al respeto por parte de los usuarios finales respecto de las condiciones de utilización. Dicha obligación de diligencia implica que el fabricante deberá comunicar al adquirente que el componente de que se trata incorpora un dibujo o modelo del cuál no es titular y que está

exclusivamente destinado a ser utilizado en las condiciones previstas por el artículo 110.1 R. 6/2002. En concreto, dicha prueba podría consistir, si bien no exclusivamente, en una declaración firmada por el adquirente, en una cláusula incluida en el contrato de venta o la indicación clara y visible en el producto, su embalaje o catálogos de venta.

Pero el Tribunal añadió que esa obligación de información no es suficiente para cumplir el deber de diligencia y se transforma en una negativa a vender un componente cuando sabe o tenga motivos razonables para pensar que el componente no iba a ser utilizado respetando esas condiciones. Por lo tanto, si no obstante dichos motivos el fabricante comercializa el componente, dicho fabricante pierde el derecho a invocar la disposición de la «cláusula de reparación».

IX. BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José Manuel, y BOTANA AGRA, Manuel (2017), *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid.

OTERO LASTRES, José Manuel (2003), «El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003», en AAVV, *Tratado de Derecho Mercantil*, Marcial Pons Derecho, Madrid.

ADI 41 (2020-2021): 171-192

COPYRIGHT PROTECTION OF WORKS GENERATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE EUROPEAN COPYRIGHT LAW: BETWEEN INDIRECT AND TAILORED PROTECTION

LA PROTECCIÓN DE OBRAS GENERADAS POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DERECHO DE AUTOR EUROPEO: ENTRE LA PROTECCIÓN INDIRECTA Y A MEDIDA

VÍTOR PALMELA FIDALGO*
DIOGO ANTUNES**

ABSTRACT

Amid the 4th Industrial Revolution, Artificial Intelligence (AI) systems are developing to a point where they will cease to be solely a tool for human beings. We are witnessing, every day, the emergence of more and more works that do not have any human intervention, and it is estimated that before long, the primary cultural source of new works may move from the human to the machine. The purpose of this study is to frame the current debate on the intellectual protection of works generated by AI systems and how to understand the legal options for their protection by copyright or related rights.

Keywords: artificial intelligence, copyright, works.

RESUMEN

En plena 4.ª Revolución Industrial los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) se están desarrollando a un punto en que dejarán, únicamente, de ser una herramienta para el ser humano. Estamos asistiendo, todos los días, al surgimiento de cada vez más obras que no tienen cualquier intervención humana y se estima que dentro de poco tiempo la principal fuente cultural de nuevas obras pueda moverse del ser humano para la máquina. El propósito del presente estudio es encuadrar el debate actual sobre la protección intelectual de las obras generadas por sistemas de IA bien cómo entender las opciones legales para su protección por derechos de autor y/o derechos conexos.

Palabras clave: inteligencia artificial, derechos de autor, obras.

* Assistant Professor at the Faculty of Law, University of Lisbon; Arbitrator in Intellectual Property matters. Dirección de correo electrónico: *vitorpalmela@fd.ulisboa.pt*.

** Master Student in Intellectual Property Law at the Faculty of Law, University of Lisbon; Intellectual Property Law Consultant. Dirección de correo electrónico: *dantunes@inventa.com*.

Fecha de recepción: 19 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 14 de mayo de 2021.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE PROTECTION OF COMPUTER-GENERATED WORKS IN THE UK.—III. THE HUMAN-CENTRED CONCEPT OF ORIGINALITY IN EUROPEAN COPYRIGHT LAW: NATIONAL EXPERIENCES AND THE EUROPEAN COURT JURISPRUDENCE.—IV. THE PROTECTION OF AI WORKS THROUGH THE RELATED RIGHT OF PRODUCERS OF SOUND RECORDINGS.—V. A TAILORED PROTECTION FOR AI-GENERATED WORKS?—VI. THE REJECTION OF AN E-AUTHORSHIP/OWNERSHIP.—VII. CONCLUSIONS.—VIII. BIBLIOGRAPHY.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS GENERADAS POR ORDENADOR EN EL REINO UNIDO.–III. EL CONCEPTO DE ORIGINALIDAD CENTRADO EN EL SER HUMANO EN LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE DERECHOS DE AUTOR: LAS EXPERIENCIAS NACIONALES Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO.—IV. LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE IA A TRAVÉS DEL DERECHO CONEXO DE LOS PRODUCTORES DE GRABACIONES SONORAS.—V. ¿UNA PROTECCIÓN A MEDIDA PARA LAS OBRAS GENERADAS POR IA?—VI. EL RECHAZO DE UNA AUTORÍA/TITULARIDAD ELECTRÓNICA.—VII. CONCLUSIONES.—VIII. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCTION

The impact of artificial intelligence (AI) on the various branches of law is not yet wholly understood[1]. Though no one doubts how it will ultimately exercise an influence on each legal field. We must not forget that law and technology are different, from the very outset, in the pace of their respective development. Technology evolves in a bewildering way and usually operates at the limits of regulation. In contrast, apart from being a historical and cultural product of humankind, the law works typically with known models, and, therefore, its evolution is slower and more orderly. In any case, it will be up to jurists, in a hermeneutic effort, to legally frame these new realities.

The effect of AI on intellectual property (IP) law is no exception. As the technology used in AI becomes more sophisticated during Revolution 4.0, this issue takes on another dimension. The lack of consensus on AI's definition[2] does not prevent us from characterising it in a simple way for the purpose of this study: AI is a branch of computer engineering that aims to replicate the human brain's neural capacities. The possibility of generating works is one of those capacities. As AI advances further, this implies that, eventually, little or no human input at all is involved in creating these works[3]. In this sense, AI systems are not only assisting human beings but are already capable of automatically generating literary or artistic works. The *New Rembrandt*[4] portrait below is an example:

---

[1] Towards a perspective on image rights, cfr. FIDALGO (2018), p. 879.

[2] Although the idea of artificial intelligence goes back further [cfr. TURNER (2019), pp. 4 et seq.], the contemporary concept of AI seems to have been coined at Dartmouth College, New Hampshire, in 1956, during a summer workshop that was the seminal event in this information technology field. There have always been scientists fascinated with understanding the human brain. However, only when simplistic theories advocating those sensory perceptions drive the human thought process had been abandoned was it possible to move forward in this field. Two trends were established at the Dartmouth meeting: one involved teaching machines to understand and analyse human languages; another focused its efforts on developing expert systems by sector, as we have already, for example, in the legal field [*vid*., for example, GERVAIS (1991), pp. 628, 630 et seq.]. Nevertheless, the definition of AI remains a complex issue to explain, especially concerning the term «intelligence» [on this topic, *vid*. TURNER (2019), pp. 7 et seq. and FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2021), pp. 21 et seq.].

[3] *Vid*. GUADAMUZ (2017a), who states: «Creating works using artificial intelligence could have very important implications for copyright law. Traditionally, the ownership of copyright in computer-generated works was not in question because the program was merely a tool that supported the creative process, very much like a pen and paper (...). But with the latest types of artificial intelligence, the computer program is no longer a tool; it actually makes many of the decisions involved in the creative process without human intervention».

[4] *Vid*. *https://www.nextrembrandt.com/*.

The portrait consists of a painting generated by 3D printing technology developed by an algorithm that analysed hundreds of paintings by the famous painter Rembrandt in a process lasting 18 months. It is based on nearly 170,000 fragments of the Dutch painter's works stored in a specially designed database. The aim was to produce a painting that came as close as possible to the actual paintings by Rembrandt. Other examples include Google's DeepMind[5] music compositions, a novel written by AI software[6], or *The First Thinking Sculpture* inspired by Gaudi[7]. Similar examples are increasingly available[8]. AI may soon be the primary source of culture.

This issue has drawn the attention of several policymakers. In September 2019, the World Intellectual Property Organization (WIPO) organized a debate on IP and AI, launching a public consultation on AI's issues with respect to intellectual property. One of the points mentioned was, justly, authorship and ownership over works created by AI systems[9]. Likewise, the European Parliament (EP) adopted 20 October 2020 a Resolution (2020/2015(INI)) on intellectual property rights for the development of AI technologies[10]. This resolution follows another EP Report from 2017[11], which, addressing civil law and robotics issues in more general terms, also discussed the problem of intellectual creations produced «by computers or robots».

In view of the above, we need to ask whether these works should be protected by copyright. This topic is not at all new. It echoes the problems of protecting *computer-generated works*, which surfaced with the advent of the third industrial revolution. Apart from scholars[12] who have been discussing this issue for some time, as early as 1965, the United States Copyright Office had al-

---

[5] *Vid*. *https://deepmind.com/*.

[6] *Vid*. *https://www.digitaltrends.com/cool-tech/japanese-ai-writes-novel-passes-first-round-nationanl-literary-prize/*.

[7] *Vid*. *https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/first-thinking-sculpture/*.

[8] *Vid*. Fernández Carballo-Calero (2021), pp. 44 et seq.

[9] Cfr. WIPO, *WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI)*, Draft Issues Paper on Intellectual *Property and Artificial Intelligence*, Second Session, WIPO Secretariat, available at: *https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_ai_2_ge_20/wipo_ip_ai_2_ge_20_1.pdf* (accessed 10 January 2020), pp. 4 and 5.

[10] *Vid*. European Parliament, *Resolution on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies* (2020/2015(INI)), 20.10.20, available at: *https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_EN.html* (accessed 11 February 2021).

[11] *Vid*. European Parliament, *Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL))*, Committee on Legal Affairs, 27.01.2017, 28, available at: *https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_EN.html* (accessed 11 February 2021).

[12] Cfr., for example, Fromm (1964), p. 304; Samuelson (1986), p. 1185.

ready received a filing that requested copyright protection for works that were, at least partly, generated by a computer[13]. At that time, there was a transition from mechanical and analogue to digital electronic technology and it assumed significant proportions with the massive dissemination of personal computers (so-called pc's) in the eighties and software development, all of which allowed for multiple tasks to be performed and works produced where any human contribution was greatly reduced.

If we look at the legal rules on copyright in the various European legal systems, we can conclude that most of them do not seem to have been conceived for this reality, even considering that the degree of creativity of works today is relatively undemanding. However, we cannot ignore that there are already some jurisdictions, such as the United Kingdom (UK), which deal with the so-called «*computer-generated works*». Therefore, it behoves us to determine if this solution may be applied to countries with a *droit d'auteur* tradition, like Portugal, France, or Germany and, finally, whether it is likely to fit into the current European Union copyright legal framework. If such a solution is not possible, it will be necessary to examine whether the copyright regimes currently in place can somehow —indirectly— protect this type of works or if the solution should be found in a specific regime.

Thus, with this article, we intend to examine how works generated by AI can be framed under the present copyright rules and also discuss possible alternative ways to cope with the problem. Our approach considers, mainly, a European Union perspective. For this purpose, after this brief introduction, we start our analysis by considering the protection of *computer-generated works* in the UK (II), continuing by explaining the human-centred concept of originality in the European Copyright Law (III). We follow by analysising the protection AI works by the related right of producers of sound recordings (IV). In the next section (V), we will analyse the eventual *sui-generis* protection for AI works, followed by refusing an *e-authorship/ownership* (VI). In our conclusions (VII), we sum up the main ideas in this article and clarify our position.

---

[13] *Vid*. Copyright Office, *Sixty-Eighth Annual Report of the Register of Copyrights for the Fiscal Year Ending June 30*, Washington, 1966, 4.

In the Annual Report of The Register of Copyrights of The United States some concerns were pointed out about the Registration of works generated by computer. In 1964 the Copyright Office allowed the protection of computer programs, and some applications for registration were made in this respect. And curiously one of them involved the registration of an abstract design that was partly computer-generated. This raised some doubts expressed in the report itself, namely whether the human is the author and the computer is a mere assistant, or conversely whether the computer could be framed in the notion of authorship [*vid*. Denicola (2016) pp. 251 and 266; Abbott (2016), p. 1101; Samuelson (1986), pp. 1193 et seq.].

These issues were raised again ten years later by the Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), which issued a final report in 1978 that treated computers as only an assistant and not as gifted with intelligence capable of printing expressive elements out of the reach of its users and programmers. (National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), *Final Report*, Chapter 3, Computers and Copyright, 1978, 48). It should be mentioned that this report did not have the prescience to foresee the rise of AI in the near future, considering that the user of the program would be the author of the work generated by a computer. This disregard for computer-generated works was later criticized by the Office of Technology Assessment (OTA) (Office of Technology Assessment, *Intellectual Property Rights in an Age of Electronics and Information*, OTA-CIT-302, US. Congress, 1986, 72), due to the conclusions of the CONTU not having taken into account a more automated near future, where computer programs are not just a tool like a camcorder incapable of expressive creation (U.S. Congress, Office of Technology Assessment, cit., 72). Despite this, there was no conclusive answer on who should be considered the author of the work generated by a computer [*vid*. Bridy (2012), p. 23].

II. THE PROTECTION OF COMPUTER-GENERATED WORKS IN THE UK

In addressing the present controversy, we must necessarily turn to the UK's protection regime for computer-generated works. Before the 1988 Copyright, Designs, and Patents Act (CDPA), there were many doubts about how eventually protect and define the ownership of computer-generated works. These doubts were resolved by Section 9(3) of the CDPA, which confers protection for computer-generated works with no human contribution. This provision states the following:

> «In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken».

The wording of the provision presents a relevant limitation: it specifically applies only to literary, dramatic, musical, and artistic works and snubs other types of works such as computer programs or databases generated by computers[14].

Section 178 of the CDPA defines a computer-generated work. It states:

> «"computer-generated", in relation to a work, means that the work is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work».

The article's straightforward and concise wording motivated some authors[15] to frame the new reality of works brought about by AI agents in this provision. Guadamuz argues that «the idea behind such a provision is to create an exception to all human authorship requirements by recognizing the work that goes into creating a program capable of generating works, even if the creative spark is undertaken by the machine»[16]. Turner argues that the provision sets up a *two-stage analysis*, that is, «the first stage is to identify whether there is a human author. If a human author cannot be found, the second stage is to identify the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken»[17]. Although we have our doubts as to whether this legal regime has been crafted to deal with these new challenges posed by AI —or only to solve a problem of originality where the intervention of the computer is such that it is difficult to identify the human contribution—, we might agree that this provision has enough room to cover AI works[18].

> We should, however, highlight the fact that the definition of the expression «computer-generated works» is often used differently, departing from the concept

[14] Bentley / Sherman (2009), p. 107.
[15] Guadamuz (2017b), pp. 169 and 175.
[16] Guadamuz (2017a).
[17] Turner (2019), p. 125.
[18] It should be noted that this legal regime was created in 1988 where copyright problems were less complex than now. As William Cornish states: «the CPDA 1988 introduced the «computer-generated work» - a work produced «in circumstances such that there is no human author. Dazzled by ideas that computer-aided design and computer-aided manufacture (CAD/CAM) were lighting a road towards industrial and informational productions from the «intelligence» of computers, Parliament felt that this precautionary intervention was needed» [Cornish / Llewelyn / Aplin (2010), p. 880].

set out in the UK CDPA 1988. Some authors propose a two-fold classification[19], others a tripartite one[20]. For example, Gervais discusses three categories: (i) a computer as a mechanical tool (for example, a word processor); (ii) a computer as an assistant in the process of creation (for example, helping to create musical melodies); and (iii) a computer as a creator. In this last classification, the author separates cases where the computer merely chooses between predefined alternatives and cases where the computer, through its own functions, generates a novel work, one that was not anticipated by the creator of the software[21]. Although we assume that sometimes the boundaries between these three categories are grey, only this third case shall be taken into account for the purposes of our discussion.

Considering that there is no human author of the work, the CPDA fictionalises an author to give copyright protection[22]. According to section 9(3) the author is to be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken. Who might be considered to undertake «arrangements» which are «necessary» to produce a work is a controversial matter[23]. There are various possibilities[24]: programmer, user, owner of the software or hardware[25].

The article uses the same language as that used for the «producer» in determining the author of a sound recording or a film[26]. As per section 178, «producer» in relation to a sound recording or a film, means the person by whom the arrangements necessary for making the sound recording or film are undertaken. Turning to section 9(3), it seems that it includes the person who operates the computer, the programmer[27]. Nonetheless, this view does not eliminate all the ambiguity of this provision entirely. As Guadamuz demonstrates, there will be occasions where the person who made the arrangements might not be the programmer but the user instead[28]. Just think of the case of avatars or new features created by a user of an embedded video game with a high degree of AI. To attribute the copyright always to the programmer seems to run counter to logic. Otherwise, we would have to agree that the programmer would be the rightful owner of all the works generated by the AI system. This said, we must acknowledge that when a user obtains a computer program capable of producing computer-generated works and subsequently uses it to create new AI works, the ownership shall be attributed to the user[29-30].

According to section 12(7), computer-generated literary, dramatic, musical, and artistic works are entitled merely to a 50-year period of protection from

---

[19] Yu (2017), pp. 1245 and 1247; Oliveira Ascensão (2008), pp. 75-76; Vieira (2001), pp. 113, 118 et seq.; Fernández Carballo-Calero (2021), p. 64 et seq.

[20] McCutcheon (2013b), pp. 915, 929 et seq.; Bainbridge (1993), p. 68; Dreier (1993), pp. 31 and 60.

[21] Gervais (1991), pp. 634 et seq.

[22] McCutcheon (2013b), p. 959.

[23] A «multi-player model» as described by Yanisky-Ravid (2017), pp. 659 and 691.

[24] McCutcheon (2013b), pp. 959 and 960.

[25] This may be applied to works such as, for example, smart or humanoid robots.

[26] Caddick / Davies / Harbottle (2017), pp. 4-25.

[27] In this regard, *vid*. Bentley / Sherman (2009), p. 122.

[28] Guadamuz (2017b), p. 176.

[29] Turner (2019), p. 126, expands the discussion by stating that the person who «made the arrangements» could be the person who built the system, the person who trained it or the person who fed it these specific inputs.

[30] The legal case *Nova Productions Ltd. v Mazooma Games Ltd*., [2006] RPC 379 seemed to refuse authorship to a user. To *vid*. a comment on this case, *vid*. Ramalho (2017), pp. 11 and 12; McCutcheon (2013b), pp. 960 and 961; Bainbridge (2007), pp. 92 and 93. However, considering the limitation of the facts of the case, it did not resolve the question of whether we should consider the software programmer(s) to be the owner of the product or even an investor or, eventually, to assign the authorship to more than one individual.

the end of the year in which the work was produced. Thus, instead of from the date of creation, the term of copyright duration is computed from the date of production of the work. Consequently, as with other special categories of works, such as works of unknown authorship[31], the general rule does not apply to computer-generated works, due to the fact that they do not have a human author[32]. Logically, this circumstance also has the effect that no moral rights are attributed to the *author* of computer-generated works. Since these works do not fall within the provisions of the 1886 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, these specific provisions do not pose a problem in terms of international protection[33].

Having outlined the main points of the United Kingdom's legal framework, it is essential to see whether these provisions might constitute a useful model for the protection of works generated by AI in the European Union. We will address this question in the following section.

III. THE HUMAN-CENTRED CONCEPT OF ORIGINALITY IN EUROPEAN COPYRIGHT LAW: NATIONAL EXPERIENCES AND THE EUROPEAN COURT JURISPRUDENCE

It has long been understood that the definition of originality has been problematic for scholars and the courts throughout European Union countries. There is unanimity over the necessity of this requirement. However, some countries do not mention expressly the same, preferring to state that works must constitute *intellectual creations* or that the same entail some degree of *creativity*. This is the case, for example, in Portugal where the Code of Copyright and Related Rights (*Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos*) mentions, not exhaustively, which works are considered to be *intellectual creations*. Besides that, there is an extensive discussion over the legal scope and definition of originality. It is thus not a surprise that some scholars define this discussion as an «intoxicating topic»[34].

Throughout the years, scholars and the courts have formulated different definitions and judgments for *originality* which differ substantially and have resulted in a high degree of legal uncertainty[35]. The difficulties derive from a variety of reasons: (i) polysemy and different interpretation of the legal concepts used («work», «originality», «creativity», «unique», «author's personality», «author's creation», etc.); (ii) the (blurred) harmonization carried out by the European Union; or (iii) the technological evolution of society which leads to new forms of intangible assets hardly corresponding to previous concepts of originality. However, the primary source of this issue is definitely due to the different approaches by two legal traditions. They have different conceptions of how to protect works by intellectual property rights: in the *droit d'auteur* tradition, a work is protected if it incorporates the personality of its author;

[31] CDPA 1988 s. 12(3).

[32] McCutcheon (2013a), pp. 46 and 71, says that this can be a problem considering that «this may impose a higher evidentiary burden, since the creation date is usually less clear than the date of death».

[33] In the same sense: Bentley / Sherman (2009), p. 245, footnote 34.

[34] Rosati (2013), *xiii*, when presenting the acknowledgements of her work.

[35] For a common law approach, *vid*. Bentley / Sherman (2009), pp. 93 et seq.; for a civil law view, *vid*. Rocha (2008), p. 733. For a comparative look and pro-integrated view, *vid*. Rosati (2013), pp. 208 et seq.

differently, the *copyright* tradition tends to emphasize the economic aspects of copyright («right to copy»). Without an international definition it is not surprising that these two main conceptions have carved out their own understanding of *originality*.

The definition of originality of the *droit d'Auteur* tradition was first developed by French legal theorists, specifically by Henri Desbois[36], who introduced the idea of the inclusion of the author's personality into the concept of originality. This subjective view suggested, *ab initio*, that we are faced with a strict requirement: it is not enough to prove that a work comes from the author. It is also necessary to verify that the work reflects the creator's personality[37].

However, in the *praxis* the understanding has been different. Protection has been granted to *minor* and *utilitarian* works, in which the personality of the creator is hardly ascertainable. The protection of works of this kind, which the doctrine calls «petite monnaie» or «Kleine Münze», has led to a more tailored approach to the concept of originality, stating that the level of the creator's personality required is minimal[38]. It must be present in each work, but a specific amount is not required.

Within the civil law tradition, the German doctrine has also made a relevant contribution to this discussion, challenging the French understanding. Despite some terminological discrepancies, the German doctrine has advocated two separate requirements for an original work: *individuality*[39] and a *level of creativity* (*Gestaltungshöhe* or *Schöpfungshöhe*)[40]. This requirement was developed to establish the threshold between the protection of works by copyright and industrial designs[41], but was incorporated within the meaning of § 2(2), of the *Urheberrechtsgesetz*. This last requirement had significant effect in the courts. In the well-known the *Inkasso Programm* case[42] the German Federal Court of Justice (*Bundesgerichtshof*), although making clear that software is protectible under copyright law, did set a high standard for originality, refusing protection for a computer program because it lacked sufficient creativity[43]. Nevertheless, the case law has changed its view and the requirement of *Gestaltungshöhe* was abandoned by both courts and doctrine. This change was also manifest in Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs and Directive 96/9/EC of 11 March 1996 on the legal protection of databases, which rendered inoperable the position adopted by the *Bundesgerichtshof*[44]. According to article 1(3), of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs, «a computer program shall be protected if it is original in the sense that it is the author's own intellectual creation. *No other criteria shall be applied* to determine its eligibility for protection». (emphasis added). Also, as per article3(1), of Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of

[36] Desbois (1978), pp. 6 et seq.
[37] Vivant / Bruguière (2015), pp. 262 et seq.; Lucas / Lucas / Lucas-Schloetter (2012), pp. 117 et seq.
[38] Lucas / Lucas / Lucas-Schloetter (2012), pp. 72 et seq.
[39] It means individual expression of the author as a person.
[40] Schricker (1995), pp. 41 and 42.
[41] *Ibid*., p. 42.
[42] BGH 09.05.1985 I ZR 52/83 «Inkasso-Programm», *GRUR*, 1985, 1041.
[43] This decision was severely criticized. *Vid*., for example, Haberstumpf (1986), p. 222.
[44] Lehmann (1991), p. 2112; Lehmann / Spindler (2021), Rn. 39 and 40.

databases, «in accordance with this Directive, databases which, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitute the author's own intellectual creation shall be protected as such by copyright. *No other criteria shall be applied* to determine their eligibility for that protection» (emphasis added)[45].

Within the copyright tradition, the primary understanding of originality is informed by a completely different sense from how it was perceived in the *droit d'auteur* tradition. We may take as an example the paradigmatic British legal system. Contrary to the majority of countries catalogued as belonging to the Civil Law tradition, and despite not providing a definition, section 1(1)(a) of the CDPA 1988 stipulates that literary, dramatic, musical or artistic works are only protected if they are «original». As in the civil law tradition, the British legal system «is concerned with the relationship between an author or creator and the work»[46]. However, scholars and the courts have not related this concept to an author's creativity. What is important is to ensure that a work is not a copy of an earlier work. Thus, the work must originate from the author, however, the requirement of «intellectual creation» is replaced by a specific requirement of a degree of *labour*, *skill*, or *effort* in producing the work[47]. There is a need to assess what the amount of input from the author to the work was, namely a «certain minimum standard of effort»[48] (*sweat of the brow doctrine*). Considering this, works produced involving «little labour»[49] will be excluded from protection, considering that they are only «trivial works»[50]. This conception of originality seemed to take the protection of works too far. A low standard of effort leads to considering simple works as a «piece of historical writing»[51] or «a news report»[52] to be protected by copyright. At the end of the day, the motto «what is worth copying is prima facie worth protecting»[53-54] applies.

---

[45] As was stated by Schricker (1995), p. 46: «Computer programs, photographic works, databases - the copyright concept of a work is gradually being harmonized from the outer borders and thus removed from the criterion of the level of creativity. It is hard to imagine that this process will be discontinued. The principle of equal treatment of all categories of works in copyright law would appear to contradict the idea that higher barriers could be erected for individual kinds of work. Where such generous protection is granted in marginal regions of copyright, it will be impossible to be more pernickety in the focal areas of the arts and literature. It remains to be seen whether individuality or originality will constitute the primary criterion; however, no room will remain for a "level of creativity"».

[46] Bentley / Sherman (2009), p. 93.

[47] Cornish / Llewelyn / Aplin (2010), p. 441; Bentley / Sherman (2009), p. 93. This requisite is not used precisely by courts and scholars. Other forms of words as «skill, judgement and labour», «selection, judgment and experience» or «labour, skill and capital» can also be seen (Bentley / Sherman notices use by the courts of other words such as «industry», «time», knowledge», «taste», ingenuity», experience» or «investment» (95).

[48] Cornish / Llewelyn / Aplin (2010), p. 441.

[49] Bentley / Sherman (2009), p. 94.

[50] *Ibid*., p. 94.

[51] Cornish / Llewelyn / Aplin (2010), p. 447.

[52] *Ibid*.

[53] Strowel (1993), p. 463.

[54] Both systems have been converging in recent decades [*vid*. Silva (2017), p. 208; Vallès (2009), pp. 102 and 113]. Some authors state that there is now a «modern approach», which proceeded from «an admixture or, even, from a symbiosis of its predecessors» [Gervais (1991), p. 638]. This approach always requires the presence of a creator and effort, but not his personality, which is barely visible in the majority of the current works.

In our opinion a convergence between the two main views can be seen. Loosening of the originality concept in the major continental copyright jurisdictions and the convergence demanded by the law of the European Union contribute to this outcome. Despite the changes seen in the copyright system's definition of originality, we admit that the actual approach is much more pragmatic than it was and, in view of this, it is much closer to the original British idea of originality. Suffice it to say that taking into account the primary subjective view of originality established by French doctrine, protection of computer programs and databases would be unlikely since it would be impossible to ascertain the personality of the author (Some legislations still retain this «trail of

That said, despite the differences between the systems, we must point out that the requirement of originality has never dismissed the role of the human effort in producing a work, although it is subject to a low standard. Apart from that, certain European legal orders state even that the author of a work shall be a natural person. This is the case of the Spanish copyright legal framework (*Ley de Propiedad Intelectual*), which in article 5(1) stipulates that the author is the *natural person* who creates a literary, artistic or scientific work («Se considera autor a la *persona natural* que crea alguna obra literaria, artística o científica»)[55]. This understanding has also been adopted in other continental law jurisdictions, where the mention of an «intellectual creation» is understood as a way of implicitly requiring that works result from human work, excluding other forms of expression, such as those resulting from computers or animals[56].

We can also note this same understanding from the standard established by the European Court of Justice (ECJ). Various decisions[57] have affirmed this assumption, stating that a work must be the outcome of free and creative choices[58], where the author «can stamp the work created with his «personal touch»»[59]. As stated in the CJEU *Football Dataco* case, there are no freedoms and creative choices when the creation of a work «is dictated by technical considerations, rules or constraints which leave no room for creative freedom»[60].

Actually, in terms of the European legal framework it can be seen that the option to protect computer-generated works has always been rejected. In April 1989, the European Commission published a proposal for a Directive harmonization on the legal protection of computer programmes and, following the British experience, there was special ownership provision included for computer-generated works[61]. However, this proposal was not accepted in the final version of the document. This tendency has continued over the years, as all the successive legal instruments from the European Union require that a work shall come from an author's own intellectual creation as we saw in the Directives 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs and

---

mistrust» against the Copyright protection of computer programs and databases. This is the case in Portuguese legislation, which has chosen to transpose the Directive on the Legal Protection of Computer Programs outside the Portuguese Copyright Code. Moreover, Art. 1(2), of the Legal Protection of Computer Programs (*Decreto-Lei n.° 252/94 de 20 de Outubro*) stipulates, expressly, that the protection of computer programs is analogous («protecção análoga») to the protection conferred to literary works. This has led scholars to state that protection is only equivalent since software is not an intellectual creation subject to copyright (Silva (2017), pp. 172 and 173 and Cordeiro (1994), pp. 712, 713 and 714). In this sense it is not a surprise to see courts and doctrine adopting, more and more, an objective conception of originality, which approximates the judgment made when industrial property rights are involved [*vid*. Bercovitz Rodríguez-Cano (2015), p. 53].

[55] Fernández Carballo-Calero (2021), p. 78.

[56] In this sense, in Portugal, *vid*. Vieira (2020), pp. 77 and 701; Leitão (2020), p. 69. Also in Germany, *vid*. *BeckOK UrhR/Ahlberg*, 30th ed. 20.4.2018, UrhG § 2 Rn. 55 and *BeckOK UrhR/Stollwerck*, 30. Ed. 15.1.2021, UrhG Europäisches Urheberrecht Rn. 149.

[57] *Vid*. Judgement of 16 July 2009, *Infopaq International*, C-5/08, EU:C:2009:465, § 37; Judgement of 22 December 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace*, C-393/09, EU:C:2010:816, § 45 and 46; Judgement of 1 December 2011, *Painer*, C-145/10, EU:C:2011:798, § 87; Judgement of 1 March 2012, *Football Dataco*, C-604/10, EU:C:2012:115, § 37.

[58] *Football Dataco*, cit., § 38. The Court states as follows: «as regards the setting up of a database, that criterion of originality is satisfied when, through the selection or arrangement of the data which it contains, its author expresses his creative ability in an original manner by making *free and creative choices*» (emphasis added).

[59] *Painer*, cit., § 92.

[60] *Football Dataco*, cit., § 39.

[61] *Vid*. Article 2(5), of the Proposal for a Council Directive on the legal protection of computer programs (COM(88) 816 final).

96/9/EC of 11 March 1996 on the legal protection of databases. It can be understood thus that the European legislators never intended to introduce the possibility of protecting works generated without any human input. As it states in Recital 16 of the Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version), the concept of the «author's own intellectual creation» should reflect «his personality» and «no other criteria such as merit or purpose being taken into account».

From this discussion we can thus point out two straightforward premises. On the one hand, the European Union human centric approach to copyright does not embrace protection for works generated by AI. It then seems «inescapable to conclude that not only does the author need to be human; the copyright work must reflect the author's personality»[62]. In the same vein, goes to the European Parliament Resolution on intellectual property rights for the development of AI technologies which considers «that works autonomously produced by artificial agents and robots might not be eligible for copyright protection, in order to observe the principle of originality, which is linked to a natural person, and since the concept of "intellectual creation" addresses the author's personality»[63]. On the other hand, given the low degree of originality required, as technology develops, it is expected that this requirement will again be challenged, namely through the efforts on the part of the various agents interacting with AI systems to prove that in a work created by AI there is still a human input. We might then see a redefinition of the concept of originality in order to make it compatible with (new) technological advances. In fact, it is impossible to ignore all the contributions made by those who deal with AI technology. For example, The *Next Rembrandt* is a result of choices made by human beings, namely the data gathering and selection that are input into the AI system[64]. And, in this respect, we can draw a parallel with the *Infopaq* case. It is not the data itself which should be protected by copyright —in the *Infopaq* case the court referred to the words themselves— but rather the «choice, sequence and combination of those» data «that the author may express his creativity in an original manner and achieve a result which is an intellectual creation»[65]. The question then is whether this human interaction with AI systems will be considered to be legally relevant and that this interaction will constitute an *intellectual creation*. As things currently stands, the concept of originality might scarcely accommodate this kind of works. As it is stated by Ahlberg it is not «sufficient for copyright protection that the human being controls the machine but can no longer influence the direct implementation process within and by the machine»[66]. Nonetheless, due the increasing importance of AI works it will be up to the ECJ to address this issue.

Further, on a practical level, we can predict another relevant consequence. As we know, for a work to be protected by copyright, no formality is required.

---

[62] Guadamuz (2017b), p. 178. Also, with this conclusion: Pereira (2021), pp. 25 and 37.

[63] European Parliament, *Resolution on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies*, § 15.

[64] To look into the process, *vid. https://www.youtube.com/watch?v=IuygOYZ1Ngo&t=30s*.

[65] *Infopaq International*, cit., 45.

[66] BeckOK UrhR/Ahlberg, 30. Ed. 20.4.2018, UrhG § 2 Rn. 55. We translated into English the following sentence: «Es reicht also für den Urheberrechtsschutz nicht aus, dass der Mensch zwar die Maschine beherrscht, den unmittelbaren Umsetzungsprozess innerhalb und durch die Maschine aber nicht mehr beeinflussen kann».

The mere act of creating is sufficient, thus there is no assessment as to whether the work meets the requirements for copyright protection or if it should be in the public domain. In fact, if the work generated by AI is of commercial interest, the person who contributed to its generation —usually the programmer or the company for which the programmer works— will exercise their legal position as the alleged holder of a monopoly right, monetising the work and prohibiting third parties from using it without their consent. This circumstance thus determines that, in the last instance, the assessment of AI-generated works will fall to the courts. The situation will be even more complicated if we consider that in some European countries, judges look at the work itself and not at who created it[67]. In other words, they tend to look objectively at the originality thus creating a kind of *presumption of human authorship*. In these cases, any defendant who will have the burden of proving that the work was generated without any human contribution will be caught in a catch-22 scenario, in essence one that is a *probatio diabolica*.

We must, therefore, conclude that current European standards for copyright protection do not at all allow for a solution similar to that applied in the UK, and which, although being an exception, is provided for in other countries, such as Hong Kong[68], India[69], Ireland[70], or New Zealand[71]. However, even if a similar solution is adopted by the European Union, the originality requirement will still raise complicated resolution issues. The concept of originality, even in computer-generated works, still relies on human intervention in order to attribute ownership and as Lionel Bently and Brad Sherman states «it is difficult to see how the existing criterion of originality, which focuses on the relationship between the author and the work, can be applied to computer-generated works, which, by definition, have no readily identifiable author»[72]. The paradox of this solution is quite obvious: how can the courts apply an originality test in a case where there is no human input in the creation of the work?

In an attempt to find a solution to this problem, various *originality tests* have been proposed[73], such as: (i) verify that the work has been produced by independent acts of the computer, that is, to ascertain if the work was «not copied;» (ii) objectively assess whether the computer-generated work is different from previous works; or (iii) oblige the courts to undertake a prognosis and fictional judgment[74],

---

[67] *Vid*. Gompel (2014), p. 128, referring to the practice in Netherlands. The author states as follows: «In practice, however, the courts —especially those adjudicating cases at first instance and in summary proceedings— tend to disregard who actually created the work. Instead of looking at the work and the process that led to its creation to ascertain which creative choices have been made by the author, they ask themselves the theoretical question whether it is conceivable that two or more authors, independently from each other, create exactly the same work. If they consider this to be (nearly) impossible, then they typically assume that the work satisfies the originality test (*Eek BV v. Esfera*, 2007). Otherwise, they will accept that the work lacks originality and deny protection to it (*Social Deal v. Wowdeal*, 2012). In such rulings, the courts clearly overlook the actual author in assessing whether a work is the author's own intellectual creation».

[68] *Vid*. section 198 Hong Kong Copyright Ordinance.

[69] *Vid*. section 2(d)(vi) India Copyright Act 1957.

[70] *Vid*. section 2(1) Irish Copyright and Related Right Act 2000.

[71] *Vid*. section 2 New Zealand Copyright Act 1994.

[72] Bently / Sherman (2009), p. 107. Indicating this same problem, *vid*. Caddick / Davies / Harbottle (2017), pp. 3-273.

[73] McCutcheon (2013a), p. 51; Bently / Sherman (2009), p. 107.

[74] *Vid*. Bently / Sherman (2009), p. 107: «if the same work had been generated by a human author would it have required the exercise of a substantial amount of skill, labour, and effort? If yes, then the computer-generated work would be original».

assessing if the computer-generated work would require a substantial amount of *skill*, *labour* and *effort* if it had been produced by a human.

It is difficult to justify some of these criteria. We have seen that originality is not only a problem of not copying an earlier work. Even in an objectivist view there is always a minimal level of creativity required. For example, as for the last proposed originality test, it seems unreasonable and, even impossible, to undertake a fictional judgment of a human activity, considering that the work was created by a machine. Further, many works produced by AI are already very complex and based on sophisticated algorithms so the creative activities undertaken are not and would not be attainable by the human brain. In this sense we must ask ourselves how a judge could possibly undertake a fictional judgment when the many IA generated works could not be produced at all by a human.

Having analysed the possibility of protecting works generated by AI under European copyright law, we must now examine the possible protection by related rights, namely by related rights. That will be the focus of our in the next point.

IV. THE PROTECTION OF AI WORKS THROUGH THE RELATED RIGHT OF PRODUCERS OF SOUND RECORDINGS

As we pointed out in the previous section that, in principle, given the requirement of a human contribution, works created by AI will not be protected by the European copyright law and remain in the public domain. However, it should be ascertained whether AI works may be protected by related rights. As we know, related rights are rights analogous to copyright (here, in the sense of authorial works and not a copyright in the broad sense) which includes the protection of different *expressive objects*[75] such as the performance of literary or artistic works, the production of phonograms (recording of sounds) or broadcast transmissions.

As a sound recording, AI-generated works may be protected by the rights of the phonogram producer. In article 3(b) of the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome Convention), a phonogram «means any exclusively aural fixation of sounds of a performance or of other sounds». No further requirements are added. What is protected is the technological and economic investment in recording the sound[76] and not the work recorded itself.

In this sense, phonogram protection may include both copyright protected works and works that have been protected but are now in the public domain, as well as works that have never been protected by copyright. Since there is no requirement that the sounds to be protected must derive from an *intellectual creation* (which includes sounds of nature, such as bird-songs[77] or other kind of *natural* noises), it is perfectly possible that AI-generated works, even if they have never been protected, may be subject to be recorded and thus be protected by this related right. This premise can be drawn from Article 1 of the Rome

[75] Pila (2017), p. 143.
[76] *BeckOK UrhR/Stang*, (2020), UrhG § 85 Rn. 1.
[77] Cornish / Llewelyn / Aplin (2010), pp. 11-26. Also *vid*. Pollaud-Dulian (2014), p. 1608.

Convention, which states «protection granted under this Convention shall leave intact and shall in no way affect the protection of copyright in literary and artistic works. Consequently, no provision of this Convention may be interpreted as prejudicing such protection». This provision works in two ways: on the one hand, the copyright protection of the work does not affect the related rights protection, and, on the other hand, the related right protection of the performance does not affect the possible copyright protection. There is, thus, independence of protection, from which we can conclude that the protection by related rights protects works even if they are not protected by copyright. In fact, it is important to mention that the protection of AI-generated works cannot be excluded by this related right, by arguing that there is no *creative expression*. The lack of copyright protection for this type of work is not related to the absence of creative expression. From the expressive point of view, there may be a complete similarity between the expression created by an AI agent (or, in another perspective, even by an animal) and a human being[78]. The denial of protection, as we have seen, steams from the requirement of (human) *intellectual creation*.

Further, nothing precludes this protection from being granted to a legal person. According to article 3(c), of the Rome Convention, the *producer of phonograms* «means the person who, or the legal entity which, first fixes the sounds of a performance or other sounds». Producers have the right to authorize the reproduction, distribution, and communication to the public of their sound recordings[79].

However, even if this protection is possible, we must not forget that it is distinct from that enjoyed by works protected as *authorial works*. In addition to having a purely patrimonial content, leaving out moral rights, protection is limited to a shorter period of time (in general, 50 years from the date of the fixation or the performance)[80]. Additionally, unlike a copyright, it is subject to a mandatory formality[81], namely it must bear a visible a notice consisting of the symbol (P), that is a capital P within a circle, in all copies in commerce of the published phonogram or their containers. Finally, this *indirect protection* is, somewhat, dysfunctional. It disregards some types of works, such as literary works, photographs, or computer programs. Nevertheless, for certain AI-generated works their mere fixation will present an option to enjoy exclusive IP rights for these works.

V. A TAILORED PROTECTION FOR AI-GENERATED WORKS?

The possibility of creating a new right *lege ferenda*, such as a related or *sui generis* right for AI-generated works has been discussed in the literature[82]. This appears to be the approach chosen by the previously mentioned EP Report from 2017, which, in its explanatory statement, calls for «the elaboration of criteria for "own intellectual creation" for copyrightable works produced by computers or robots»[83]. The rationale is the same for the protection of some related rights

[78] VIEIRA (2020), pp. 700 and 701.

[79] *Vid*., for example, Article 184(1) of the Portuguese Code of Copyright and Related Rights.

[80] *Vid*. Article 3(2), of the Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights.

[81] *Vid*. Article 11, of the Rome Convention.

[82] *Vid*., for example, LAUBER-RÖNSBERG / HETMANK (2019), pp. 641 and 646.

[83] *Vid*. footnote 10. *Vid*., also, FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2021), pp. 106 et seq.

(for instance, the protection for producers or broadcasters) or the makers of databases: the protection of the investment.

Ana Ramalho[84] advocates that the legislators should consider a public domain model for AI-generated works. In this sense, the author proposes an approach based on a *disseminator's right* provided for in article 4 of the Term of Protection Directive. This provision states that any person who, after the expiration of copyright protection, for the first time lawfully publishes or lawfully communicates to the public a previously unpublished work, shall benefit from protection equivalent to the economic rights of the author. The term of protection of such rights is 25 years from the time when the work was first lawfully published or communicated to the public. Given the current copyright laws and practices, this solution seems unlikely to apply to of AI-generated works. First of all, this regime only covers unpublished works, that is, works that have entered the public domain without being disseminated. The subsequent lawful divulgation of a work will give the disseminator not a copyright standard of protection, but a kind of atypical exploitation right with a duration of 25 years. In the case of AI-generated works, with the absence of any human authorship, they are in the public domain, not because the term of protection has elapsed, but because they were never protected. The underlying rationale is therefore completely different. Additionally, even if it is advocated that this legal framework also covers works that have never been protected, it seems to us that, after all, the human authorship requirement is not waived. While it is true that the legal regime's purpose is to stimulate the publication of unpublished works, it must also be noted that it is geared toward works created by human beings.

We should also point out that any solution that chooses this path will have to be subject to a thorough evaluation of the positive and negative impact that this measure may have, especially in promoting innovation and the effects of creating this new legal monopoly[85]. This view is closely linked to the way we look at rights over immaterial goods such as copyright and related rights. Rights over immaterial goods should be granted only to the extent required by the public interest. In this sense, freedom remains the principle and the right of exclusivity is the exception[86]. Any analogy between intellectual property rights and *rights in rem* must then be rejected.

As for AI technology specifically, it should be considered that a new IP right «might foster market concentration and stifle the entry of new ventures into the market, because competitors with access to AI will have huge advantages over those without»[87]. In addition, from another perspective, the creation of a related right to protect AI-generated works could have a negative effect on one of the objectives of copyright, which is to promote intellectual creation by human beings[88]. The equivalence in protection for AI generated works will be a distinct discouragement for human creation that in a short time will no longer be able to compete with AI systems, given their almost infinite production capacity. That belies the question as to whether the *freedom of cultural creation* should

[84] Ramalho (2017), pp. 19 and 20.
[85] *Ibid*. pp. 16 and 17.
[86] We follow: Vicente (2018), pp. 49 and 66.
[87] Lauber-Rönsberg / Hetmank (2019), p. 645.
[88] *Ibid*.

be left to *robots*, with works inevitably losing their subjective character - isn't this subjective character an essential element in what we call the *beauty* of art?

On the other hand, even if it can be said that AI agents do not need incentives to produce works, the same can no longer be said of humans confronted with innovation linked to AI. And here there are several intellectual property rights that compete for this protection, such as patent law, designs protection or the database *sui generis* right. The question remains whether the currently used instruments of protection are sufficient to protect AI-related innovations. Several doubts have been raised on this topic. For example, in the case of patent law since AI systems are largely based on algorithms. As they constitute mathematical methods, algorithms as such are not patentable[89]. It has been pointed out that the lack of protection may «limit innovation by dissuading developers and companies from investing in AI research, resulting not only in the decline of AI but also in the decline of innovation across a number of related sectors»[90].

In this sense, there is no denying the conduct studies on whether the proposed intellectual property rights framework is sufficient to protect AI-based innovation. However, the possible affirmative answer to this question does not mean that the *fruits* generated by AI systems should also have protection. This is the ultimate issue that remains to be proven. Nevertheless, we believe that any solution that provides for the protection of AI-generated works should not also result in abandoning the anthropocentric character of copyright. The human being must continue to be the purpose and end of this type of protection. If implemented, the proposed solution should thus include granting a related right of rather limited duration, allowing AI companies to obtain a due reward for their investment while at the same time respecting, and protecting the human element.

VI. THE REJECTION OF AN E-AUTHORSHIP/OWNERSHIP

Some scholars have proposed a radical approach regarding the *authorship/inventorship* conundrum, opening the door to attributing authorship to non-humans. According to Ryan Abbott[91] «it would encourage innovation under an incentive theory [...] although AI would not be motivated to invent by the prospect of a patent, it would motivate computer scientists to develop creative machines»[92]. Kaminski[93] develops what he calls «algorithmic authorship». According to the author, attributing copyright authorship to non-humans is not disruptive in view of the developments that have taken place in the area, which have, to some extent, already put an end to the romantic idea of human authorship, namely the fact that the degree of originality required for copyright protection is very low, as well as the *work-for-hire* doctrine. Both demonstrates that the attribution of authorship in copyright is no longer centred around the human being.

---

[89] EPO, *Guidelines for Examination in the European Patent Office* available at: «https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3_1.htm» (accessed 11 January 2021). According to Article 52(2)(a), European Patent Convention, shall not be regarded as inventions «discoveries, scientific theories and mathematical methods».

[90] HRISTOV (2017), pp. 3, 431 and 438.

[91] ABBOTT (2016), p. 1098 et seq.

[92] *Ibid*. p. 1104.

[93] KAMINSKI (2017), p. 589.

This issue has already crossed the frontiers of theory in the field of patents. On 25 November 2019, the European Patent Office (EPO) refused two patent applications in which an AI system (called «DABUS») was designated as the inventor[94]. EPO held that the applications did not meet the conditions of the European Patent Convention (EPC) because the requirement that the inventor be a human being[95]. According to the decision, «the legislative history shows that the legislators of the EPC were in agreement that the term «inventor» refers to a natural person only» (§ 24) Further, «AI systems or machines have at present no rights because they have no legal personality comparable to natural or legal persons. Legal personality is assigned to a natural person as consequence of their human being human, and to legal person based on a legal fiction» (§ 27).

We must first understand the reasoning behind this discussion. For example, Martin Stierle, when discussing *de lege ferenda* the possibility of attributing inventorship to AI systems, presents some arguments in support of that solution, namely the reduction of uncertainty, the avoidance of false statements and inappropriate inventor's rights or the incentives to invest in AI[96]. However, the author does not support the notion of granting AI systems legal personality or entitling AI to patent ownership or moral rights.

If the justification lies solely in attributing the authorship/inventorship to the AI system, then the solution cannot be found through this amendment alone. As is the case of copyright, the attribution of exclusive rights was based on the human contribution. This is true not only for the originality concept, but also for its legal content or limits. In this sense, we refer to what was said in the previous sections. Any *ad hoc* solution that protects AI-generated works should be seriously considered and should balance its advantages and disadvantages. Any isolated amendment may present teleological and systematic paradoxes. Thus, we will not see any advantage to adopting such a solution. Moreover, even if a new IP right is created to protect this type of works, there is no need to attribute authorship to an AI agent. This solution, apart from being legally meaningless, is antagonistic to the very idea of authorship. This is the reason why, as we have seen, the UK computer-generated works regime does not assign any moral rights.

If the attribution of intellectual property rights to robots goes in the direction of appropriating personality rights to them just as they are recognised for human beings, to refute such an understanding, it will suffice to recall what we stated in the previous point: the rationale behind the attribution of exclusivity rights does not apply at all to machines. AI agents do not need incentives to generate works or to be recompensated for their «creativity efforts». Nor would this solve the question of who could transfer or license the protected works[97]. In addition, any inference of equivalence with human beings shall be refused. Apart from that, it still must be proven that AI systems will eventually match or surpass human intelligence —seen as a whole and not just in certain tasks—, a high level of

[94] It concerns the patent applications EP 18275163 and 18275174. All the information on the applications, including the associated documents, can be found through a search on *https://worldwide.espacenet.com/*.

[95] *Vid*. article 81 and Rule 19(1) EPC.

[96] *Vid*. Stierle (2021), pp. 115, 123 et seq.

[97] Lauber-Rönsberg / Hetmank (2019), p. 646.

autonomy is not synonymous with freedom[98]. Contrary to other beings, human beings have been given the opportunity to confirm their personality, within the context of freedom. An entity with complete autonomy will never be free at all, and not being free, it cannot have rights and duties. It is true that the EP Report from 2017 suggesting the creation of a centre for the attribution of legal situations for civil liability, and it proposed to create the status of electronic legal persons for the «most sophisticated autonomous robots»[99]. However, this proposal does not aim to create a status of a legal personality similar to that which exists for human beings. It only aims to create a legal status to make them liable to «any damage they may cause, and possibly applying electronic personality to cases where robots make autonomous decisions or otherwise interact with third parties independently»[100]. So, this proposal does not intend to replicate for AI the legal personality attributed to human beings, but only to create a centre of legal imputation for specific situations of civil liability, as is the paradigmatic case of damage caused by AI agents that may not be solved on the basis of classical civil law schemes.

Finally, any equivalence to the attribution of copyright protection to legal persons shall also be dismissed. The concept of authorship —which is always human— must therefore be distinguished from ownership. Even when works are originally attributed to legal persons, the requirement of human authorship is never waived. The work only receives protection if it results from a human creative effort, even if the ownership is originally attributed to a legal entity[101]. The legal person is, in reality, a legal fiction created only to satisfy human needs. It is the pursuit of the interests and purposes of human beings that justifies and legally grounds their existence. Thus, we do not see any practical or legal advantage in attributing ownership to AI systems in terms of IP.

VII. CONCLUSIONS

After the preceding analysis, we can draw the following conclusions:

1. As AI continues to advance and develop, it will imply that little or no human input is involved in creating these works. For example, paintings, novels, music compositions and other works are being generated by AI with little or no human input, so the first question is whether these works should be protected by copyright. If we look at the legal rules concerning copyright in the various European legal systems, the solution adopted in the UK for «computer-generated works» stands out. Although we have our doubts whether this legal regime has been created to deal with the new challenges posed by AI, we might agree that this provision provides an umbrella copyright protection for AI works.

2. However, due to the human-centred concept of originality this solution cannot be replicated in the European Union. Despite the differences between the systems of the various member states, the fact remains that the requirement of

[98] *Vid*., in this topic, BARBOSA (2016), pp. 1475 and 1482.

[99] EUROPEAN PARLIAMENT, *Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics*, cit., § 59(f).

[100] *Ibid*.

[101] *Vid*., for example, article 19(1) of the Portuguese Code of Copyright and Related Rights, for collective works.

originality has never renounced to the necessity of human effort in producing a work, although it is subject to a low standard. We can also see this understanding from the standard established by the ECJ, where various decisions have affirmed this assumption, stating that a work must be the outcome of «free and creative choices», where the author should stamp the work created with his «personal touch». This concept may also be found in many European Directives on Copyright, where a work is protected if has originality in the sense that it is «the author's own intellectual creation».

3. Nonetheless, given the low degree of originality required, as technology evolves, it is expected that this requirement will again be challenged, namely by the attempt on the part of the various agents interacting with AI systems to prove that in the work created by AI there is still a human input. At the end of the day, «this is no different than assessing the degree of originality for purposes of protection of a fully human-produced work»[102], and «the greater the machine's role in the work's production, the more the «author» must show [how] her role in the work's production»[103]. We expect to see a redefinition of the concept of originality to integrate it with (new) technological advances. Due to the increasing importance of AI works, it will fall to the ECJ to address this issue.

4. Further, in the *praxis*, we foresee another relevant consequence. Since in European countries originality is considered objectively, thus creating this *presumption of human authorship*, we may see many disputes relating to AI-generated works which are considered, *ab initio,* to have been created by a human being. The burden of proof will then fall on the defendant, who will have to demonstrate that the work was generated without any human input, which in practice may be very difficult or even impossible.

5. Even if the future of European copyright law involves the introduction of the UK solution, some problems remain that must be taken into account. One of the main difficulties will be to assess the concept of originality for works created by a computer, difficulties which have already been documented by British literature.

6. It cannot, however, be said that AI-generated works are left without any form of copyright protection. As a sound recording, AI-generated works may be protected by the rights of the phonogram producer. A phonogram protection may include both copyright protected works and works that have been protected but are now in the public domain, as well as works that have never been protected by copyright. Since there is no requirement that sounds derive from an intellectual creation, it is perfectly possible that AI-generated works, even if they have never been protected, may be recorded, and thus be protected by this related right. Actually, it is important to mention that the protection of AI-generated works cannot be excluded by this related right, arguing that there is no *creative expression*. The lack of copyright protection for this type of works is not related to the lack of expression. From the expressive point of view, there may be a total similarity between the expression created by an AI agent and a human being. However, even if this protection is possible, we must not forget that it is distinct from that protection enjoyed by authorial works, in terms of

[102] Ramalho (2017), p. 13.
[103] Ginsburg (2003), p. 1704.

content, requirements and duration. In addition, this *indirect protection* is dysfunctional, since it fails to include some types of works such as literary works, photographs, or computer programs.

7. The possibility of creating a new right *lege ferenda*, such as related or *sui generis* right for AI-generated works has been discussed. Any solution along these lines will have to be submitted to a thorough evaluation of the positive and negative impacts that this measure may have, especially in promoting innovation and the fallout from creating this new legal monopoly. Such copyright protection should be granted only to the extent required by the public interest. Freedom remains the principle with the right of exclusivity being the exception. The question is whether the current IP protection are sufficient to protect AI-related innovations. Nonetheless, we are convinced that any solution that is passed for the protection of AI-generated works should not be instituted if it results in abandoning the anthropocentric character of copyright. The human being shall continue to be the purpose and end of this type of protection. If implemented, the solution should be a form of a tailored protection, granting a related IP right of rather limited duration, thus allowing AI companies to obtain a due reward for their investment.

8. Some authors propose a redefinition of the concept of *authorship/inventorship*, opening the door to attribute it to non-humans. It is first necessary to understand, first, the reasoning behind this discussion. If the justification lies solely in attributing the *authorship/inventorship* to the AI system, then the solution cannot be found through this amendment alone. The attribution of exclusive rights, as is the case of copyright, was founded on the human contribution. This is true not only for the originality concept, but also for its legal content or limits. Thus, any solution must involve the construction of a system that is coherent with the reality we are witnessing and avoid teleological and systematic paradoxes. Moreover, even if a new IP right is created to protect this type of works, there is no need to attribute authorship to an AI agent. This solution, apart from being meaningless from a legal point of view, is antagonistic to the very idea of authorship.

9. We should also refuse the attribution of ownership to AI agents. Any equivalence with human beings must be denied. Apart from that, it still remains to be proven that AI systems will match or surpass human intelligence - seen as a whole and not just in certain tasks. A high level of autonomy is not synonymous with freedom. Although there are some proposals for the creation of *e-persons*, these proposals do not aim to replicate the legal personality allocated to human beings, but only to create a centre of legal imputation for certain situations of civil liability, of damage caused by AI agents that cannot be solved within the classical civil law legal framework. In addition, the concept of authorship —which is always human— must therefore be distinguished from ownership. Even when works are originally attributed to legal persons, the requirement of human authorship is never waived. Thus, in terms of IP, we do not see any practical or legal advantage to attribute ownership to AI systems.

VIII. BIBLIOGRAPHY

ABBOTT, Ryan (2016), «I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law», *Boston College Law Review*, 57, p. 1079.

ASCENSÃO, José de Oliveira (2008), *Direito Civil - Direito de Autor e Direitos Conexos*, reimp., Coimbra Editora, Coimbra.
BAINBRIDGE, David I. (2007), *Introduction to Information Technology Law*, 6th ed., Longman, Harlow.
— (1993), *Introduction to computer law*, 4th ed., Pitman, London.
BARBOSA, Mafalda Miranda (2016), «Inteligência Artificial, E-PERSONS e Direito: Desafios e Perspetivas», *RJLB*, Ano 3, núm. 6, p. 1475.
BENTLEY, Lionel, y SHERMAN, Brad (2009), *Intellectual Property* Law, 3rd ed., Oxford, University Press, Oxford.
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (2015), *Manual de Propiedad Intelectual*, 6th ed., Tirant lo Blanch Valencia.
BRIDY, Annemarie (2012), «Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author», *Stanford Technology Law Review*, núm. 5, 1, p. 23.
CADDICK, Nicholas; DAVIES, Gillian, y HARBOTTLE, Gwilym (2017), *Copinger & Skone James on Copyright*, vol. I, 17th ed., Sweet & Maxwell, London.
CORDEIRO, Pedro (1994), «A Lei Portuguesa de Software», *ROA*, 54, II, p. 712.
CORNISH, W.; LLEWELYN, D., y APLIN, T. (2010), *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 7th ed., Sweet & Maxwell, London.
DENICOLA, Robert (2016), «Ex Machina: Copyright Protection for Computer-Generated Works», *Rutgers University Law Review*, 69, p. 251.
DESBOIS, Henri (1978), *Le droit d'auteur en France*, 3rd ed., Dalloz, Paris.
DREIER, Thomas (1993), *Die internationale Entwicklung des Rechtsschutzes von Computerprogrammen*, *Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen*, LEHMANN, Michael (coord.), Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 19, Cologne.
FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo (2021), *La Propiedad Intelectual de las Obras Creadas por Inteligencia Artificial*, Aranzadi, Pamplona.
FIDALGO, Vítor Palmela (2018), «Inteligência artificial e direitos de imagem», *ROA*, a. 78 n. 3-4 (Jul.-Dez. 2018), p. 879.
FROMM, Friedrich Karl (1964), «Gli Der Apparat als geistiger Schöpfer», *GRUR*, 6, p. 304.
GERVAIS, Daniel (1991), «The Protection Under International Copyright Law of Works Created with or by Computers», *IIC*, 1991, p. 628.
GINSBURG, Jane C. (2003), «The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law», *DePaul Law Review*, 52, 4, 2003, p. 1063.
GOMPEL, Stef van (2014), *Creativity, autonomy and personal touch: A critical appraisal of the CJEU's originality test for copyright*, *Work of Authorship*, Amsterdam University Press B.V., Amsterdam.
GUADAMUZ, Andres (2017a), «Artificial intelligence and copyright», *Wipo Magazine*, 2017, available at: *http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html* (accessed 10 December 2020).
— (2017b), «Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works», *IPQ*, 2, 2017, p. 169.
HABERSTUMPF, Helmut (1986), «Grundsätzliches zum Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9 Mai 1985», *GRUR*, 1986, p. 222.
HARTWIG AHLBERG, Hartwig, y GÖTTING, Horst-Peter (2021), *BeckOK Urheberrecht*, 30th ed., C.H. Beck, Munich.
HETMANK, Sven, y LAUBER-RÖNSBERG, Anne (2018), «Künstliche Intelligenz - Herausforderungen für das Immaterialgüterrecht», *GRUR*, 2018, p. 574.
HRISTOV, Kalin (2017), «Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma», *IDEA*, vol. 57, 3, 2017, p. 431.
KAMINSKI, Margot E. (2017), «Authorship, Disrupted: AI Authors in Copyright and First Amendment Law», *University of California, Davis*, vol. 51, 2017, p. 589.
LAUBER-RÖNSBERG, Anne, y HETMANK, Sven (2019), «The Concept of Authorship and Inventorship under Pressure: Does Artificial Intelligence Shift Paradigms?», *GRUR Int.*, 2019, p. 641.

LEHMANN, Michael (1991), «Der neue Europäische Rechtsschutz von Computerprogrammen», *GRUR*, 1991, p. 2112.
LEITÃO, Luís Menezes (2020), *Direito de Autor*, 3rd ed., Almedina, Coimbra.
LOEWENHEIM, Ulrich (2021), *Handbuch des Urheberrechts*, 3rd ed.
LUCAS, André; LUCAS, Henri-Jacques, y LUCAS-SCHLOETTER, Agnès (2012), *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Lexis Nevis, Paris.
MCCUTCHEON, Jani (2013a), «Curing the Authorless Void: Protecting Computer-Generated Works Following IceTV and Phone Directories», *Melbourne University Law Review*, vol. 37, 2013, p. 46.
— (2013b), «The Vanishing Author in Computer-Generated Works: A Critical Analysis of Recent Australian Case Law», *Melbourne University Law Review*, vol. 36, 2013, p. 915.
PEREIRA, Alexandre Dias (2021), *A proteção jurídica do software executado por robots (e obras geradas por I.A.)*, *Direito da Propriedade Intelectual & Novas Tecnologias*, vol. I, Gestlegal, 25, Coimbra.
PILA, Justine (2017), *The Subject Matter of Intellectual Property*, Oxford University Press, Oxford.
POLLAUD-DULIAN, Frédéric (2014), *Propriété Intellectuelle. Le Droit D'Auteur*, 10th ed., Economica, Paris.
RAMALHO, Ana (2017), *Will robots rule the (artistic) world? A proposed model for the legal status of creations by artificial intelligence systems*, available at: *http://papers.ssrn.com* (accessed 15 November 2020).
ROCHA, Maria Victória (2008), «Contributos para a delimitação da «originalidade» como requisito de protecção da obra pelo Direito de Autor», *Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves*, vol. II, Coimbra Editores, Coimbra, p. 733.
ROSATI, Eleonora (2013), *Originality in EU Copyright Full Harmonization through Case Law*, Edward Elgar, Cheltenham.
SAMUELSON, Pamela (1986), «Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works», *University of Pittsburgh Law Review,* 47, p. 1185.
SCHRICKER, Gerhard (1995), «Farewell to the "Level of Creativity"», *IIC*, 1995, p. 41.
SILVA, Pedro Sousa e (2017), *A Protecção Jurídica do Design*, Almedina, Coimbra.
STIERLE, Martin (2021), «A De Lege Ferenda Perspective on Artificial Intelligence Systems Designated as Inventors in the European Patent System», *GRUR Int*., 2021, p. 115.
STROWEL, Alain (1993), *Droit d'auteur et copyright: divergences et convergences*: *étude de droit comparé*, Bruylant, Bruxelles.
TURNER, Jacob (2019), *Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence,* Palgrave Macmillan, Cham.
VALLÈS, Casas (2009), *The Requirement of Originality*, *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Edward Elgar, Cheltenham.
VICENTE, Dário Moura (2018), *Unkörperliche Güter im Romanischen Rechtskreis, Propriedade Intelectual. Estudos Vários*, AAFDL, Lisboa.
VIEIRA, José Alberto (2001), *Obras geradas por computador e direito de autor*, Direito da Sociedade da Informação, II, Coimbra Editora, Coimbra, p. 113.
— (2020), *Direito de Autor. Dogmática Básica*, Almedina, Coimbra.
VIVANT, Michel, y BRUGUIÈRE, Jean-Michel (2015), *Droit d'auteur et droit voisins*, 3rd ed., Dalloz, Paris.
YANISKY-RAVID, Shlomit (2017), «Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Copyright, and Accountability in the 3A Era —The Human-Like Authors are Already Here—A New Model», *Michigan State Law Review*, 4, 2017, p. 659.
YU, Robert (2017), «The Machine Author: What Level of Copyright Protection is Appropriate for Fully Independent Computer-Generated Works?», *University of Pennsylvania Law Review*, 2017, p. 1245.

ADI 41 (2020-2021): 193-218

LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS COMO SECRETO EMPRESARIAL EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

THE PROTECTION OF DATA AS A TRADE SECRET IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ÁUREA SUÑOL*

RESUMEN

Este trabajo examina la protección de los datos como secreto empresarial en el marco de la inteligencia artificial y defiende que aquella logra alcanzar un equilibro razonable entre incentivar su recopilación y creación y permitir su acceso y uso por terceros.

Palabras clave: secretos empresariales, datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, datos de entrenamiento.

ABSTRACT

This paper analyse the protection of data as a trade secret in the context of artificial intelligence and argues that it strikes a reasonable balance between providing incentives for data collection and generation and allowing third parties to access and use the data.

Keywords: trade secrets law, datasets, artificial intelligence, learning-machine, training data.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LOS DATOS COMO SECRETO EMPRESARIAL.—1. Información y datos.—2. El carácter secreto de los datos.—2.1. Datos individualmente considerados.—2.2. Conjuntos de datos (incluidos los datos de entrenamiento).—3. El valor empresarial de los datos.—4. Adopción de medidas para mantener el carácter secreto de los datos.—III. EL INCENTIVO A RECOLECTAR Y GENERAR DATOS QUE PROCURA SU PROTECCIÓN COMO SECRETO EMPRESARIAL.—1 Planteamiento.—2. Represión de la obtención ilícita o reprobable de datos.—3. Protección frente al adquirente indirecto de datos.—IV. ACCESO, INTERCAMBIO Y USO DE DATOS QUE CONSTITUYEN UN SECRETO EMPRESARIAL.—1. Planteamiento.—2. El incentivo a compartir datos.—3. Licitud de la obtención, uso o divulgación de los datos.—3.1. Obtención independiente de datos.—3.2. Obtención de datos mediante ingeniería inversa.—3.3. La cláusula general de licitud de obtención de datos secretos.—4. Acceso, revelación y uso de datos en supuestos exigidos o permitidos por la Ley.—5. Ex-

* Profesora Agregada Interina de la Universidad Pompeu Fabra. Dirección de correo electrónico: *aurea.sunol@upf.edu*. Agradezco las valiosas observaciones realizadas por los revisores anónimos.

Fecha de recepción: 7 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 8 de mayo de 2021

cepciones a la violación de datos.—5.1. Conductas realizadas con el fin de descubrir, en defensa del interés general, una falta, irregularidad o actividad ilegal.—5.2. Interés legítimo que justifica la violación de los datos.—6. El mandato de proporcionalidad: remedios frente a las llamadas «mercancías infractoras».—V. CONCLUSIÓN.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. DATA AS A TRADE SECRET.—1. Information and data.—2. The secrecy of data.—2.1. Individual data.—2.2. Data sets (including training data).—3. The commercial value of data.—4. Adoption of measures to maintain the secrecy of the data.—III. THE INCENTIVE TO COLLECT AND GENERATE DATA PROVIDED BY ITS PROTECTION AS A TRADE SECRET.—1. Approach.—2. Repression of the illicit or reprehensible obtaining of data.—3. Protection against the indirect acquirer of data.—IV. ACCESS, EXCHANGE AND USE OF DATA DEEMED AS A TRADE SECRET.—1. Approach.—2. The incentive to share data.—3. Lawfulness of the collection, use or disclosure of the data.—3.1. Independent collection and generation of data.—3.2. Obtaining data by reverse engineering.—3.3. The general clause of lawfulness of obtaining secret data.—4. Access, disclosure and use of data in cases required or allowed by law.—5. Exceptions to data breach.—5.1. Conduct carried out for revealing misconduct, wrongdoing or illegal activity.—5.2. Legitimate interest justifying the data breach.—6. The proportionality mandate: remedies for so-called «infringing goods».—V. CONCLUSION.—VII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

El futuro de la innovación depende en gran medida de la inteligencia artificial (en adelante, «IA») y de otras tecnologías emergentes tales como la robótica avanzada y la computación cuántica. Como señala el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial, esta se asienta sobre dos pilares esenciales: datos y algoritmos[1]. Así sucede especialmente en el aprendizaje automático, el sub-campo de IA más exitoso, que consiste en la identificación de patrones en los datos disponibles y en la aplicación subsiguiente del conocimiento adquirido a nuevos datos[2] y que se usa en un amplio abanico de aplicaciones comerciales y de investigación (*ad ex*. enseñar a los automóviles a conducir de forma autónoma, a reconocer objetos en una imagen, etc.). Gracias a los datos, los agentes pueden desarrollar algoritmos complejos que hacen posible que ordenadores simulen o reproduzcan habilidades cognitivas similares a las de los seres humanos. La recopilación y tratamiento de datos permiten obtener más datos, los cuales sirven, a su vez, para mejorar el funcionamiento de los algoritmos. En palabras de Balkin, parafraseando a Kant, «*algorithms without data are empty; data without algorithms are blind*[3].

Existe cierto consenso en reconocer que la recopilación y generación de datos en el contexto digital requiere, en ocasiones y determinados sectores, una inversión significativa. Parece, pues, necesario estimular a los operadores a invertir en su creación. Los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio se orientan, en su mayoría, justamente a ese fin. Sin embargo, conceder una exclusiva sobre los datos tiene su lado oscuro: veta o limita su acceso y uso por terceros, justo el efecto contrario al perseguido por la política estratégica de la Comisión Europea sobre economía de los datos, como muestra, entre otros textos, la reciente Propuesta de Reglamento de gobernanza de datos[4]. No es de extrañar, por ello, que el Parlamento Europeo ha advertido en su resolución sobre

[1] *Vid*. Libro Blanco sobre la inteligencia artificial —un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza—, 19 de febrero de 2020 [COM (2020) 65 final], pág. 20.

[2] *Vid*. Comisión Europea, Inteligencia Artificial para Europa, COM (2018) 237 final, pág. 11.

[3] *Vid*. BALKIN (2017), pág. 1220.

[4] Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza europea de datos (Ley de Gobernanza de datos), Bruselas, 25 de noviembre de 2020 COM (2020)767 final.

una eventual regulación en el ámbito de las tecnologías de IA que es necesario evaluar si las normas sobre propiedad intelectual constituyen una herramienta adecuada para proteger los datos[5].

En este trabajo mostraremos que el sistema de protección jurídica del secreto empresarial establecido en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de *Secretos Empresariales* (en adelante «LSE»), que traspone a nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, *relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos empresariales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas* (en adelante, «La Directiva») logra alcanzar un equilibrio razonable entre ambos propósitos: incentivar la recopilación y creación de datos (*vid*. *infra* 3) y permitir que terceros accedan a ellos y los utilicen (*vid*. *infra* 4). Por ello es a nuestro juicio y parafraseando a W. Churchill «el peor sistema de protección de los datos, a excepción de todos los demás que se han inventado». Convendrá, con todo, examinar primero los requisitos que deben reunir los datos para merecer la condición de secreto empresarial (*vid*. *infra* 2).

II. LOS DATOS COMO SECRETO EMPRESARIAL

La Directiva ha regulado el concepto de secreto empresarial. El objeto susceptible der ser protegido como tal y los requisitos que este debe reunir al efecto quedan, pues, fijados en ella —y solo en ella—[6]. Los Estados miembros no tienen margen de maniobra al respecto[7]. Por ello, la LES ha recogido en esencia esa noción en su artículo 1.1 aunque, como veremos, se ha desviado en algún extremo.

En particular, según el artículo 2.1 del Directiva, el objeto susceptible de constituir un secreto empresarial es cualquier información que reúna los siguientes requisitos: a) *ser secreto, 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;* b) *tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto,* c) *haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control*.

---

[5] *Vid*. considerando 18.º de la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial [2020/2015(INI)].

[6] Huelga decir, por tanto, que las condiciones que el Reglamento (UE) núm. 316/2014, relativo a la aplicación del artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, exige para calificar a un conjunto de informaciones de «conocimientos técnicos» a los efectos de ese texto para nada determinan los requisitos que deben concurrir en una información para constituir un secreto empresarial. De hecho, esas condiciones, salvo, si acaso, en la referencia al término «secreta», en nada se parecen a los requisitos establecidos en la Directiva. Y es lógico que así sea, pues el contexto en el que se enmarcan y la finalidad que se persigue al exigirlas (esto es: que el acuerdo que articula su transferencia se beneficie de la exención automática de la normativa de competencia al amparo del art. 101.3 TFUE) no guarda relación con el marco y objetivo al que se orienta la protección de los secretos empresariales. *Vid*., al respecto, Suñol (2009), págs. 144 y 145 e ídem (2020), págs. 9 y 10.

[7] *Vid*. considerando 14 de la Directiva, que advierte de la necesidad de formular un concepto homogéneo de secreto empresarial.

Como es de ver, la Directiva (y, por ende, la LSE) recoge de forma casi idéntica el concepto de secreto empresarial establecido en el artículo 39.2 del acuerdo sobre los ADPIC[8]. La única diferencia entre ambos preceptos estriba, rectamente, en el matiz que introduce a la necesidad de tener en cuenta el valor potencial de la información, lo cual, por demás, ya había sido advertido por nuestros autores[9]. Y como es doctrina asentada, el artículo 39.2 del ADPIC es de aplicación directa en nuestro país. Así lo prueban las decisiones de nuestros tribunales que lo han venido aplicando directamente desde hace más de una década para definir el concepto de secreto empresarial en sede del antiguo artículo 13 de la Ley 1/1991, de 1 de enero, de Competencia Desleal (en adelante «LCD»)[10]. La interpretación que la doctrina y, a su calor, la jurisprudencia ha ofrecido sobre los requisitos que deben darse cita en una información para constituir un secreto empresarial en el marco de ese precepto es, pues, plenamente trasladable a la nueva regulación, por lo que para su análisis detenido nos remitimos a ella[11].

Nuestro objetivo en los siguientes apartados será explorar si estos pueden concurrir en los datos y bajo qué condiciones.

1. Información y datos

La Directiva y la LSE exigen, ante todo, que el objeto susceptible de ser protegido como secreto empresarial sea «información»[12].

De acuerdo con Gal y Rubinfeld, la cadena de valor de los datos consta principalmente de 5 eslabones[13] de los cuales, a estos efectos, nos interesa destacar los siguientes tres: Recopilación, que consiste en la extracción, registro y

---

[8] A cuyo tenor: *Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla*.

[9] *Vid*. MASSAGUER (1999), pág. 387; PORTELLANO (1997), pág. 345, y SUÑOL (2009), pág. 141.

[10] *Vid*. *ad ex*. entre las últimas, SSAP Barcelona 216/2021, secc. 15.ª, de 4 de febrero de 2021 [Ponente: José María Fernández Seijo] (ECLI: ES:APB:2021:400), Madrid 200/2020, secc. 28.ª, de 5 de junio de 2020 [Ponente: Francisco de Borja Villena] (ECLI: ES:APM:2020:6544), Pontevedra 387/2020, Secc.1.ª, de 30 de junio de 2020 [Ponente: Jacinto José Pérez Benítez] (ECLI: ES:APPO:2020:1244), Zaragoza 490/2020, Secc. 5.ª, de 4 de junio de 2020 [Ponente: Juan Carlos Fernández Llorente] (ECLI: ES:APZ:2020:987), Madrid 19/2019, secc. 28.ª, de 18 de enero de 2019 [Ponente: Enrique García García] (ECLI: ES:APM:2019:2366), Barcelona 1549/2019, secc. 15.ª, de 10 de septiembre de 2019 [Ponente: Luis Rodríguez Vega] (ECLI: ES:APB:2019:10731).

[11] *Vid*., por todos, PORTELLANO (1997), págs. 340-346; MASSAGUER (1999), págs. 384-391, FARRANDO (2001), pág. 104-147 y, ampliamente, SUÑOL (2009), pág. 105-239. Con anterioridad a la promulgación de la LCD y el ADPIC, *vid*. el análisis precursor que ofreció al respecto GÓMEZ SEGADE (1974), págs. 90-249 y espec. págs. 150-155 y pág. 188.

[12] No ignoramos que la LSE ha añadido también la referencia a «conocimientos», término ausente en la Directiva. No obstante, a nuestro juicio, esa adición es de dudosa compatibilidad con este último texto por dos razones. Primera, como hemos advertido, los Estados miembros no pueden desviarse de la noción de secreto empresarial establecida en la Directiva. Segunda, a mayor abundamiento, en aquel término se incluyen «conocimientos tácitos» y la Directiva excluye las «experiencias» adquiridas por trabajadores durante la prestación de sus servicios [*vid*. art. 1.3 letra *b)* de la Directiva].

[13] Este párrafo está basado en RUBINFELD y GAL (2019), págs. 746-747. A ello añaden el almacenamiento, que implica archivar datos en formas recuperables y su utilización que supone usar conocimientos basados en datos para predecir y tomar de decisiones en mercados relevantes.

agregación de datos en un formato apto para usarse en procesos de extracción de datos. Organización, que implica estructurar la base de datos e incluye la síntesis de ciertos puntos de datos u observaciones y la adición de encabezados y notas explicativas. Análisis, que comprende la integración y el procesamiento de diferentes tipos de datos.

Los dos últimos eslabones son los que transforman los datos en bruto («*raw data*»)[14] en información[15]. No existen, pues, particulares problemas en aceptar que los datos estructurados y contextualizados (*ad ex*. en una base de datos), los datos de entrenamiento o *corpus*[16] así como los que resultan de aplicar a estos últimos técnicas de análisis tales como el aprendizaje automático (*ad ex*. correlaciones entre puntos de datos, predicciones) pueden ser objeto de un secreto empresarial. Menos claro es, en cambio, que puedan serlo los datos en bruto[17]. Aunque inicialmente la Comisión Europea pareció admitir esa posibilidad[18], la definición de «datos» que contiene la Propuesta de Reglamento de datos parece decantarse por lo contrario pues, en ella, la información se concibe como especie de aquellos[19]. En la doctrina europea, no obstante, por lo general, se admite pacíficamente que los datos pueden *prima facie* protegerse como secreto empresarial estén o no estructurados o procesados[20]. En el bien entendido que lo eventualmente amparado es la «información» codificada en ese sistema binario (información semántica) y no las secuencias de bits y bytes (información sintáctica)[21]. Dada la importancia que en algunos sectores tienen los datos en bruto, seguramente este sea uno de los aspectos de la noción de secreto empresarial establecida en la Directiva respecto de los que Parlamento Europeo y la propia Comisión reclaman una aclaración[22].

Suele afirmarse que el legislador europeo no tuvo en consideración a los datos cuando promulgó la Directiva[23]. Aun siendo cierto, su Preámbulo contiene dos advertencias que permiten respaldar su inclusión. Primera, la importancia de formular una definición de secreto empresarial que no restrinja su objeto de

[14] Los datos en bruto son datos que no han sido procesados ni modificados tras su obtención (*ad ex*. el tráfico en Internet) *Vid*. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «La Construcción de una Economía de los Datos Europea», Bruselas, 10 de enero de 2017, COM (2017) 9 final, punto 3.

[15] *Vid*. *idem* y Elkin-Koren y Gal (2018), pág. 410.

[16] Los datos de entrenamiento o *corpus* son los que se utilizan para entrenar al algoritmo y construir el modelo y son el resultado de un proceso muy costoso que llevan a cabo los analistas y que constan en esencia de las siguientes fases: en la primera, se recolectan y combinan datos que han sido medidos o se van medir y, en la segunda, estos se limpian; es decir: se identifican y corrigen problemas de calidad de los datos. *Vid*. *amplius*, Lehr y Ohm (2017), págs. 667-683.

[17] Conforme, Nordberg (2020), pág. 202.

[18] *Vid*., respectivamente, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Bruselas, 25 de noviembre de 2020 COM (2020) 760 final, pág. 16 y *Commission Staff Working Document on the free flow of data and emerging issues of the European data economy Accompanying the document Communication Building a European data economy*, SWD/2017/02 final, pág. 20.

[19] *Vid*. artículo 2.1 que define los datos como «toda representación digital de actos, hechos o información, así como su recopilación, incluso como grabación sonora, visual o audiovisual».

[20] *Vid*., entre muchos, Zech (2016), pág. 6; Kerber (2016); Surblytė (2016), págs. 8 y 9, pág. 5; Drexl *et al*. (2016), págs. 6-8; Drexl *et al*. (2016), págs. 268-269; Aplin (2017), págs. 65 y sigs.; Gómez Segade (2019-2020), pág. 151.

[21] Drexl *et al*. (2016), pág. 263.

[22] *Vid*. considerando 19.ª de la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial.

[23] *Vid*., por todos, Drexl *et al*. (2016), pág. 268, y Wiebe (2017), pág. 65.

protección[24], lo cual sugiere que no hay razón para excluirlos. Segunda, la necesidad de no afectar a lo establecido en la actualmente derogada Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre, sobre protección de datos personales[25], pues *a contrario* nos indica que los «datos» están comprendidos en su ámbito de protección.

2. El carácter secreto de los datos

Para que una información pueda merecer la condición de secreto empresarial es preciso obviamente que esta tenga carácter secreto. Y para determinarlo la LSE nos proporciona dos criterios: que no sea generalmente conocida y que no sea de fácil acceso por y para las personas que normalmente la utilizan[26].

La dificultad que para el círculo relevante extraña obtener la información por medios lícitos, que es a nuestro juicio el criterio más adecuado para determinar su naturaleza reservada[27], ha de medirse en función de los recursos cifrados en tiempo, dinero, esfuerzo o sencillamente ingenio que es necesario invertir a tal fin. Cuanto mayores sean, más probable será que la información no sea fácilmente accesible y a la inversa.

En el contexto que nos ocupa, su apreciación exige diferenciar entre datos individualmente considerados y conjuntos de datos (estructurados o no).

2.1. *Datos individualmente considerados*

Los datos aislados, sean técnicos (*ad ex*. datos generados por dispositivos) o de carácter personal (*ad ex*. búsquedas o compras realizadas por un individuo) rara vez quedarán cubiertos bajo el paraguas protector del secreto empresarial por una doble razón.

La primera radica en que tratándose de datos de carácter personal, el derecho de acceso y el derecho a la portabilidad de los datos que el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (en adelante, «el Reglamento de datos personales»), atribuye a los interesados (*vid*., respectivamente, arts. 15 y 20) podrían comprometer la posibilidad de conservarlos en secreto[28].

---

[24] *Vid*. considerando 14 de la Directiva.

[25] *Vid*. considerando 35 de la Directiva.

[26] *Vid*. artículo 1.3.*a)* de la LSE.

[27] *Vid*. *amplius* para el razonamiento que sustenta esta conclusión, SUÑOL (2009), pág. 122-133.

[28] Adviértase que ni el Reglamento de datos personales ni la Directiva de secretos empresariales se pronuncian de forma clara acerca de qué derecho (el derecho acceso y portabilidad de los datos de carácter personal o el derecho del titular del secreto a mantenerlos bajo reserva) prevalece en caso de conflicto. En efecto, los artículos 15.4 y 20.4 del Reglamento establecen que el derecho de acceso y el de portabilidad no deben afectar negativamente a los secretos empresariales, limitación, esta, que el considerando 63 parece extender también al artículo 15.1 y 15.3 del mismo texto. Por su parte, el considerando 35 Directiva de secretos empresariales declara que esta no debe afectar a los derechos y obligaciones previstos en la (ahora derogada) Directiva 95/46/CE sobre protección de datos personales y, en particular, y entre otros, el derecho del interesado de acceder a aquellos de sus datos personales que sean objeto de tratamiento. Por tanto, la resolución de este eventual conflicto, si acaso lo hay, solo puede determinarse atendiendo a las concretas circunstancias del caso [*vid*., en esta línea, MALGIERI (2016), *passim*. Considera, en cambio, que tal conflicto no existe, DREXL *et al*. (2018), págs. 100-104.

La segunda y más poderosa razón estriba en que los datos individualmente considerados, cualquiera que sea su naturaleza, difícilmente gozarán de carácter secreto, pues a menudo son fáciles de obtener. Si, por ejemplo, un reloj inteligente permite identificar socavones en la acera, lo mismo pueden hacer las tecnologías de terceros. De hecho, es posible obtener los mismos datos de fuentes distintas (*ad ex*. los datos de localización pueden obtenerse desde dispositivos portátiles y de teléfonos inteligentes). Otro tanto puede decirse de los datos publicados en redes sociales abiertas y sin restricciones.

2.2. *Conjuntos de datos (incluidos los datos de entrenamiento)*

Un conjunto de datos puede constituir un secreto empresarial a pesar de que alguno o todos los datos individualmente considerados estén en el dominio público[29]. El sustento legal de esta afirmación se encuentra en la propia noción de secreto empresarial establecida en la Directiva y la LSE, que exige que la información «no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes» y, por tanto, con independencia de que los concretos elementos que lo integran individualmente atendidos tengan o no carácter reservado[30]. Lo determinante a estos efectos es que de la conjunción o articulación de todos los datos se configure un resultado que no sea fácilmente accesible a los sectores interesados reales o potenciales.

Es evidente que los conjuntos de datos de entrenamiento que se usan en el aprendizaje automático son de difícil acceso para el círculo de interesados[31]. Obtener la ingente cantidad de datos que se precisa al efecto (pues cuanto mayor es más fácil resulta descubrir correlaciones entre ellos) es muy costoso como lo es también medirlos y «limpiarlos». Además, esos datos pueden mantenerse internos y, por tanto, inaccesibles a los terceros, pues el programa de ordenador de aprendizaje automático los necesita como entrada (*«input»),* pero no requiere almacenarlos en su salida (*«ouput»);* esto es: en el algoritmo predictivo que genera[32].

Lo propio puede predicarse de la información que se obtiene tras procesarlos *(ad ex*. predicciones, correlaciones, agrupamientos). Y, también, de la que se obtiene tras aplicar otras técnicas de análisis, incluso cuando los datos de partida son públicamente accesibles.

Menos claras resultan ser las cosas para las compilaciones de datos que resultan de colectarlos de distintas fuentes. Si todas o algunas de estas fuentes son únicas —en el sentido de que los terceros no pueden acceder a ellas— y, por tanto, los son también los datos, no será fácil obtenerlas. No obstante, cuando los datos compilados son públicamente accesibles las probabilidades de que el conjunto tenga carácter secreto serán, por hipótesis, más reducidas. Ello no implica, por su supuesto, afirmar que la compilación no pueda ser como cuerpo o

[29] Es esta una idea mayoritariamente compartida. *Vid*. *ad ex*. Surblytė (2016), pág. 9; Aplin (2017), págs. 64 y sigs.; Sagstetter (2019), pág. 6.

[30] *Vid*. *amplius*, Suñol (2009), págs. 224-232. Lo advierte, también, Gómez Segade (2019-2020), pág. 152.

[31] *Vid*., en este sentido, Fromer (2019), págs. 723-724, y Hacker (2020), pág. 1032.

[32] *Vid*. Lehr y Ohm (2017), págs. 686 y sigs., y Fromer (2019), pág. 723.

en la reunión precisa de sus componentes en ningún caso de difícil acceso y, por ello, secreta[33]. Lo será, particularmente, cuando sea el resultado de seleccionar, combinar, depurar o contextualizar datos[34] y, en general, cuando su desarrollo requiera invertir una cantidad significativa de recursos y, por tanto, los operadores no puedan obtenerla paralelamente de forma fácil y poco costosa. En apoyo de esta conclusión cabe apelar a la jurisprudencia estadounidense, que en esas circunstancias ha considerado que las compilaciones y bases de datos controvertidas constituían un secreto empresarial[35].

3. El valor empresarial de los datos

El tercer requisito que el artículo 1.3 LSE exige a una información para constituir un secreto empresarial es que tenga valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreta.

Es obvio que los datos no procesados e individualmente considerados si acaso tiene carácter secreto, no tienen valor, ni siquiera potencial, empresarial[36]. No obstante, con frecuencia se afirma que la concurrencia de este requisito suscita dudas incluso en conjuntos de datos por razón de la relación causa-efecto que, a tenor del precepto, ha de mediar entre el carácter secreto de la información y su valor. Especialmente —se dice— cuando los datos han sido recopilados a través de dispositivos y tienen naturaleza comercial. Y, también, cuando se procesan mediante técnicas de análisis que tienen un objetivo poco concreto, como sucede en aquellas que tratan de obtener correlaciones aleatorias en grandes cantidades de conjuntos de datos[37]. A nuestro juicio, sin embargo, un recto entendimiento de la exigencia de que la información tenga valor empresarial las despeja.

En efecto, la interrelación que media entre el carácter secreto de la información y su valor empresarial es, a nuestro juicio, *relativa*[38]. Ello implica que el legislador presume que, con carácter general, el valor de la información y, por ello, la ventaja competitiva que esta ofrece, proviene precisamente del hecho que sea secreta. Naturalmente, puede escaparse a sus consecuencias aportando indicios que, a la luz de las circunstancias del caso, demuestren que la información, aunque secreta, no proporciona ninguna ventaja competitiva a su titular[39]. No obstante, tratándose de conjuntos de datos, extravagantes serán en los que así suceda por las siguientes razones.

---

[33] Admiten esta posibilidad, entre otros SURBLYTĖ (2016), pág. 9, y DREXL *et al*. (2016), pág. 7.

[34] Conforme, SAGSTETTER (2019), pág. 6.

[35] *Vid*. *Experian Information Solutions, Inc*. *v*. *Nationwide Marketing Services Inc*., 893 F.3d 1176 (9th. Cir. *2018*), donde el tribunal concluyó que la compilación de nombres de consumidores asociados con sus direcciones tenía carácter secreto pues, aunque la actora obtenía ambos datos de fuentes disponibles públicamente, invertía recursos significativos para garantizar que estas eran certeras, seleccionando solo las que consideraba que tenían datos fiables, examinando nuevas fuentes potenciales y excluyendo los pares de nombres y direcciones que consideraba que no eran útiles para sus clientes, Además, resolvía conflictos entre fuentes de datos utilizando algoritmos para determinar qué información era correcta y, por lo tanto, podía incluirse en el CVD; *Compulife Software Inc*. *v*. *Newman*, 2020 WL 2549505 (11th. Cir. 2020), donde el tribunal concluyó —en un caso ciertamente dudoso— que, aunque las primas de seguros de vida contenidas en la base de datos controvertida individualmente consideradas no tenían carácter secreto pues eran fácilmente accesibles, en su conjunto aquella merecía la condición de secreto empresarial.

[36] *Vid*., no obstante, ZECH (2016), pág. 6.

[37] *Vid*. *ad ex*. DREXL *et al*. (2018), pág. 94, si bien el autor reconoce que el artículo 2.1 letra *a)* de la Directiva es lo suficiente flexible como para considerar que estos conjuntos de datos tienen valor empresarial.

[38] *Vid*., para esta idea y su desarrollo, SUÑOL (2020), *passim*.

[39] *Vid*. para algunos ejemplos, *idem*.

Primera, para dar por satisfecho el requisito que estamos examinando basta con que la información posea un valor empresarial «potencial». Por tanto, informaciones que todavía se encuentran en una fase inicial o de desarrollo pueden constituir un secreto empresarial. Tal es el caso, por ejemplo, de los conjuntos de datos que se usan para entrenar al algoritmo (de autoaprendizaje) y de aquellos en los que, mediante las oportunas técnicas de análisis, se extrae información valiosa (hallazgos) que a la postre permiten desarrollar nuevos productos o servicios o mejorar los existentes.

Segunda, la Directiva solo excluye del concepto de secreto empresarial, por carecer de valor empresarial, a las informaciones triviales o banales[40] (mal traducidas, por cierto, en la LSE como «informaciones de escasa importancia»). Si la trivialidad o insignificancia es el umbral mínimo del valor que aquellas han de poseer, convendrán en que pocas serán las que por esa razón queden excluidas de la protección jurídica del secreto empresarial. De hecho, no es fácil dar con ejemplos de informaciones que aun siendo secretas sean irrelevantes[41].

Finalmente, los casos en los que el legislador ha considerado que la información necesariamente tiene valor empresarial permiten respaldar que incluso los conjuntos de datos en bruto que han sido combinados de diversas fuentes lo tienen. Su divulgación, uso u obtención ilícita puede menoscabar los intereses económicos o la posición competitiva de su titular, que es circunstancia expresamente mencionada como determinante del valor empresarial de la información[42]. No en vano, los terceros pueden usarlos como punto de partida para extraer ulterior información.

De las consideraciones anteriores se desprende la conclusión de que los conjuntos de datos (estructurados o no) tienen valor empresarial actual o potencial, precisamente por ser secretos[43].

4. Adopción de medidas para mantener el carácter secreto de los datos

La última de las condiciones que la LES exige para calificar de secreto empresarial a una información (los conjuntos de datos) es que su titular haya adoptado medidas razonables para conservar su naturaleza reservada.

Si con carácter general consideramos que este requisito debe interpretarse de forma laxa para no socavar los incentivos que procura la protección jurídica del secreto empresarial[44], en el contexto que ahora nos ocupa nos parece imprescindible. La referencia a la necesidad de atender a las circunstancias del caso —que, por cierto, la LSE inexplicablemente ha omitido—[45] así lo permite. De otro modo, los titulares de los datos serán reacios a compartirlos, por ejemplo, mediante acuerdos de cooperación o colaboración o a través de *pools* entre empresas u otras entidades, justo el objetivo contrario al perseguido por la

[40] Esto es: las informaciones que en el *common law* y, especialmente en el Reino Unido y Australia, se han excluido tradicionalmente bajo el *nomen «trivial tittle-tattle»*; *Vid*., por todos, GURRY (2012), pág. 81.

[41] Lo advierten, también, BENTLY y SHERMAN (2018), pág. 1000.

[42] *Vid*. considerando 14 de la Directiva.

[43] *Vid*. Commission Staff Working Document on the free flow of data and emerging issues of the European data economy. Accompanying the document Communication Building a European data economy.

[44] *Vid*., para el desarrollo, SUÑOL (2009), págs. 172 y sigs.

[45] Lo advierte, también, con ojos críticos, GÓMEZ SEGADE (2019-2020), págs. 154 y 155.

estrategia impulsada por la Comisión Europea. Por ello, el examen de la concurrencia de este requisito, a nuestro juicio, debe tener en cuenta las dos siguientes consideraciones.

La primera versa sobre las medidas de carácter jurídico que suelen requerirse al efecto y, en particular, sobre los pactos o acuerdos de confidencialidad. Con carácter general, su suscripción es esencial para mantener el carácter secreto de una información cuando el titular la comparte con otros sujetos. No obstante, tratándose de datos, en ocasiones, debido tanto al volumen y velocidad de los datos como a las largas cadenas de suministro y al gran número de participantes, exigirlos de forma exhaustiva puede ser impracticable.

La segunda de las consideraciones guarda relación con las medidas de protección técnicas (*ad ex passwords*, limitación de acceso, encriptación) y se orienta a advertir de que, con frecuencia, en su exigencia se mezclan incorrectamente dos planos que son muy distintos: las medidas de auto-protección que los operadores racionales deberían adoptar para proteger sus datos y las que legalmente se les ha de exigir para poder beneficiarse de la protección del secreto empresarial. Desde la primera perspectiva, su naturaleza, variedad y cantidad dependerán del tipo de riesgo de fuga o adquisición ilícita que los operadores deban afrontar. Desde la óptica jurídica, conviene ser flexible y requerir el mínimo indispensable para advertir a terceros del carácter secreto de los datos[46]. Cuestión distinta, claro está, es que si su titular los pone en circulación sin establecer medidas técnicas que limiten o impidan que los terceros accedan a ellos sin autorización (*ad ex*. encriptar la base de datos, establecer *passwords* de acceso), estos naturalmente carecerán de carácter secreto. Todo ello, sin perjuicio, de que, en tanto se manejen datos de carácter personal, sea preciso adoptar las medidas exigidas por la normativa de protección de datos de esa naturaleza, que nos son las mismas que las se requieren para que una información se proteja como secreto empresarial.

III. EL INCENTIVO A RECOLECTAR Y GENERAR DATOS QUE PROCURA SU PROTECCIÓN COMO SECRETO EMPRESARIAL

1. Planteamiento

Hasta donde nuestro conocimiento alcanza, no existen estudios empíricos que muestren de forma concluyente si es o no preciso estimular a los operadores a invertir recursos para obtener y generar datos[47]. Aunque enmarcado en el debate sobre su eventual protección mediante un derecho de exclusiva, algunos autores sostienen que en el caso de los datos no procesados (*raw data*) es innecesario en determinados sectores porque no existe un fallo de mercado debido a la ausencia de esos incentivos[48]. Es el caso, por ejemplo, de las plataformas digitales, para las que la recopilación de datos personales constituye el pilar de su negocio.

---

[46] *Vid*. Suñol (2009), págs. 185-190.

[47] Lo advierte, también, Scheuerer (2020), pág. 21. En línea parecida, Hartmann, Allan, Hugenholtz, Quintais y Gervais (2020), pág. 95, donde los autores reconocen que determinar si existe ese fallo de mercado requiere de un amplio estudio económico que queda fuera de su análisis.

[48] *Vid*. Drexl *et al*. (2016), págs. 273-276, y Kerber (2016), págs. 10 y 11, aunque este autor advierte que no puede descartarse que para algunos tipos datos, colectarlos y analizarlos requiera costes significativos y que es preciso realizar estudios específicos para determinarlo.

Con todo, existe cierto consenso en admitir que en diversos sectores la recolección, compilación y combinación de datos precisa invertir recursos financieros y/o esfuerzo y tiempo[49] (*ad ex*. en el sector automovilístico[50], en el de medicina personalizada[51], para los *data borkers*[52]). Y, también, en aceptar que, cualquiera que sea el sector de que se trate, generar conjuntos de datos de entrenamiento y modelos predictivos requiere normalmente de una inversión económica significativa[53]. Parece, pues, preciso preservar las inversiones realizadas por sus titulares e incentivarlos a seguir invirtiendo en la recopilación y generación de datos a futuro[54]. Así lo reconoce abiertamente la Propuesta de Reglamento de Gobernanza de Datos[55].

Los operadores suelen establecer medidas técnicas para tratar de impedir que terceros no autorizados puedan acceder a los datos. Y en sus transacciones, cada vez más frecuentes, cuyo objeto son datos (*ad ex*. contratos de licencia, *outsourcing*, *pools*, consorcios u otros acuerdos de colaboración), medidas jurídicas que someten a quienes acceden a ellos o los reciben al deber de mantenerlos en reserva y de no utilizarlos para el fin distinto del que se autorizó (*ad ex*. pactos o acuerdos de confidencialidad). Se diría, por tanto, que estos cuentan ya con medidas fácticas para proteger los datos y, por ello mismo, para resguardar las inversiones realizadas para recolectarlos y generarlos[56]. A nuestro juicio, sin embargo, estas medidas resultan insuficientes a tal fin, especialmente, por dos razones.

En primer término, las medidas técnicas que puedan establecerse no son infalibles y, en todo caso, es preciso estimular a los operadores a destinar sus esfuerzos a innovar en lugar de a eludirlas. La propia Comisión Europea ha destacado la necesidad de proteger los datos, especialmente los secretos empresariales, frente a su acceso ilícito, entre otras formas, mediante espionaje industrial[57].

En segundo término, las obligaciones de secreto o de limitación de su uso solo son exigibles a los sujetos sobre los que se proyectan, bien porque así lo

---

[49] *Vid*. para un estudio que muestra que, con carácter general, recolectar, organizar, almacenar y compartir algunos tipos datos es costoso Elkin-Koren y Gal (2019), págs. 350 y sigs. En esta línea de pensamiento pueden incluirse también a quienes con carácter general reconocen con la necesidad de incentivar a los operadores a invertir en la recopilación y generación de datos: *vid*. *infra* nota 52.

[50] *Vid*., por ejemplo, Mattioli (2018), págs. 287-288, que sostiene que los datos sobre vehículos son costosos de recopilar porque requieren el despliegue de vehículos en carreteras reales.

[51] *Vid*. *ad ex*., Price II (2015), págs. 437-442.

[52] *Vid*. Stepanov (2020), pág. 78, con ulteriores citas, quien mantiene que las empresas que recolectan y generan datos para intercambiarlos en el mercado (*data brokers*).

[53] Lo advierten, entre otros, Hacker (2020), págs. 1025 y 1033. Para un análisis del costoso proceso necesario para obtenerlos, Lehr y Ohm (2017), págs. 667-683, y Drexl *et al*. (2019), págs. 7-10.

[54] *Vid*., en este sentido, Rubinfeld y Gal (2017), pág. 374, quienes sostienen que por razón de la inexistencia de rivalidad en los datos pueden darse conductas de «*free riding*» que reduzcan la recompensa y, por tanto, el incentivo a invertir en la creación de bases de datos, Lohsse, Schulze y Staudenmayer (2017), págs. 15 y 16, quienes advierten de la importancia de asegurar una recompensa justa a los operadores que han creado las condiciones técnicas e invertido recursos en recolectar datos; Hacker (2020), pág. 1025, y Scheuerer (2020), págs. 25 y 26, quienes defienden el régimen de secreto protege las inversiones realizadas salvaguardando, así, el incentivo a innovar, con cita de Hilty, Hoffmann y Scheuerer (2020), pág. 21, Price II (2015), págs. 437-442, que señala que la recolección de datos en el sector de medicina personalizada reproduce el problema que subyace a otros bienes protegidos por la propiedad intelectual en sentido amplio, que los operadores no invierten lo suficiente porque, al no poder excluir de su uso a terceros, no pueden apropiarse plenamente de su valor, Hoffmann y Otero (2020), pág. 262, que señalan que los operadores precisan de algún tipo de protección fáctica que les sirva como incentivo a invertir en la generación de datos.

[55] *Vid*. Exposición de Motivos, punto 2, pág. 3.

[56] *Vid*. en esta línea, Drexl *et al*. (2016), pág. 3.

[57] *Vid*. considerando 15 de la Propuesta de Reglamento de Gobernanza de datos.

han asumido (*ad ex*. mediante un pacto confidencialidad), bien porque así se les exige legal o convencionalmente. Si estos las incumplen, el titular no puede, obviamente, hacer valer su incumplimiento frente a quienes de ese modo acceden a ellos para impedir que estos los divulguen o exploten ulteriormente. Teniendo en cuenta que los datos son por su naturaleza fáciles de reproducir y transferir es especialmente relevante que el titular cuente con algún mecanismo que le proporcione una protección más amplia de la que le brindan los diversos mandatos destinados a imponer un deber de reserva o de limitación de su uso.

Por esa razón, la protección de los datos del secreto empresarial constituye un instrumento necesario para incentivar su recolección y generación[58], pues colma esos huecos al reprimir tanto la obtención no autorizada de datos por medios ilícitos o reprobables (*vid*. *infra* 3.2) como la adquisición, revelación o uso de los datos por el llamado «adquirente indirecto», que es tercero no vinculado contractualmente con el titular (*vid*. *infra* 3.3).

2. Represión de la obtención ilícita o reprobable de datos

La LSE establece una lista de conductas que considera formas ilícitas de obtener un secreto empresarial si se realizan sin consentimiento y autorización del titular; a saber: mediante el acceso, apropiación y reproducción de los soportes que lo contienen o de los que se puede deducir como lo son, tal y como menciona el precepto a modo ejemplificativo, los documentos, objetos, materiales, sustancias o ficheros electrónicos [*vid*. art. 3 letra *a)* LSE]. Y completa ese catálogo con una cláusula general de prohibición de obtención ilícita de secretos empresariales [*vid*. art. 3 letra *b)* LSE].

Las conductas específicamente tipificadas en la LSE permiten reprimir, obviamente, los supuestos de obtención de datos más groseros que, en términos de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto, suponen un ataque contra los sistemas de información (*ad ex*. mediante el uso de claves de acceso ilegítimamente adquiridas, a través de robots o *bots* «maliciosos» y, en general, a través prácticas de *hacking*). Y también aquellos otros en los que el infractor exporta, transfiere y, en suma, reproduce de cualquier otro modo los datos almacenados en el ordenador, sistema informático o recurso de internet del titular a otros soportes o sistemas (*ad ex*. copiando los datos almacenados en un servidor interno a un dispositivo) así como los casos en los que aquel los obtiene mediante aparatos técnicos de transmisión, grabación o reproducción de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación (*ad ex*. fotografiándolos, imprimiéndolos en papel, enviándolos por correo electrónico).

Por su parte, la cláusula general de prohibición de obtención de secretos empresariales, que reputa ilícita «cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales», asegura que se considerarán ilícitas otras formas distintas de acceder a los datos que bien constituyen un ilícito en sí mismas (*ad ex*. inducir a un tercero a adquirirlos y/o

[58] *Vid*., por todos, los autores que sostiene que la protección jurídica del secreto empresarial incentiva la creación de nueva información y la innovación, entre nosotros, Gómez Segade (1981), pág. 211; Massaguer (1999), págs. 391-392; Suñol (2009), págs. 89-94 y, en la literatura extranjera también, por todos, Friedman, Landes y Posner (1991), págs. 61 y 64; Lemley (2008), pág. 2 y págs. 25-27. Así lo reconoce expresamente el legislador europeo en el Preámbulo de la Directiva (*vid*. considerandos 1-4).

revelarlos ilícitamente, servirse de un engaño para provocar en su titular o persona autorizada la decisión de confiarlos, comunicarlos o permitir su acceso) o son en todo caso reprobables (*ad ex*. captar los datos mediante drones, satélites y técnicas similares)[59].

3. Protección frente al adquirente indirecto de datos

El artículo 3.3 de la LSE tipifica como acto de violación de secretos empresariales su obtención, revelación o explotación por el llamado «adquirente indirecto»; esto es: quien obtiene y, en su caso explota o divulga posteriormente, un secreto empresarial de quien a su vez lo adquirió o, en todo caso, lo comunicó o usó ilícitamente, sabiendo o, en las circunstancias del caso, debiendo haber sabido de su origen ilícito[60].

Las conductas relevantes (obtención, revelación o explotación de un secreto empresarial) se delimitan, pues, en torno a un presupuesto objetivo y su ilicitud se halla condicionada a la concurrencia de un requisito subjetivo.

El presupuesto objetivo común a las conductas típicas es la violación de un secreto empresarial —los datos, por lo que ahora interesa— cometida por otro y no inducida a resultas de la cual el sujeto agente los obtiene directa o indirectamente y, en su caso, los divulga o explota después. Así, pues, aquel los obtiene bien de quien a su vez lo adquirió ilícitamente (*ad ex*. un *hacker*), pues esa ilicitud determina la deslealtad de su posterior revelación o explotación (*vid*. art. 3.2 LSE), bien de quien accedió a ellos lícitamente, pero incumpliendo al comunicarlo o usarlo su deber de reserva o cualquier obligación que limitaba su utilización (*ad ex*. un licenciatario de los datos) (*vid*. art. 3.3 en relación con el art. 3.2 LSE).

El requisito subjetivo al que la LSE condiciona la ilicitud de la obtención del secreto empresarial a raíz de su violación y, en su caso, su posterior divulgación o explotación, estriba en que en el momento de realizarlas el adquirente indirecto sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que aquel tenía un origen ilícito y, por tanto, que se divulgaba o explotaba ilícitamente.

Acreditar que el adquirente indirecto obtuvo, por lo que ahora importa, los datos secretos con conocimiento efectivo de su origen ilícito, salvo en casos groseros, no es sencillo en la práctica. Más halagüeño puede ser, quizás, demostrar que atendidas las circunstancias del caso aquel debiera haber sabido su origen ilícito o, lo que es lo mismo, que incumplió el deber de diligencia profesional que le era exigible al ignorarlo. Por supuesto, la determinación de este extremo dependerá de las circunstancias particulares de cada caso. Ello no obsta, sin embargo, a tener en cuenta alguna consideración de orden general. Es evidente que quien tiene interés en disponer de una información debe desplegar cierto esfuerzo en asegurarse de que puede acceder a ella sin infringir derechos de terceros. Pero, tratándose de secretos empresariales, cerciorarse de su propia existencia y de la identidad de su titular, en ocasiones, puede ser muy costoso.

[59] *Vid*., para un examen detenido de estos supuestos, Suñol (2009). págs. 319-326 y 354-362.

[60] *Vid*. *amplius* bajo el artículo 13 de la LCD, Suñol (2009), págs. 330-333. Advirtió, con anterioridad a la LCD, que el competidor que adquiere un secreto empresarial que otro obtuvo ilícitamente y lo sabe comete un acto de competencia desleal, Gómez Segade (1974), pág. 207.

Especialmente cuando de datos se trata. Por ello, esa obligación que el deber de diligencia impone no puede ser muy rigurosa. Lo contrario, aumentaría los costes de transacción y la aversión al riesgo de ser condenado por su obtención ilícita podría incentivar a los operadores a renunciar, por ejemplo, a suscribir acuerdos de colaboración con otras empresas. Todo la cual constituye una rémora para el intercambio y puesta en circulación de los datos. En particular, en los casos en los que el adquirente indirecto accede a ellos a cambio de precio (*ad ex*. a través de un contrato de licencia), que es lo más habitual en la práctica, por regla general esa obligación debe considerarse cumplida si el transmitente garantiza que los datos no infringen un secreto empresarial titularidad de un tercero. No obstante, esa garantía será insuficiente y el conocimiento sobre el origen ilícito de los datos secretos deberá entenderse presente si la identidad del transmitente o, entre otras circunstancias, el precio u otras condiciones pactadas alertaban claramente acerca de que aquellos eran un secreto empresarial que estaba siendo ilícitamente revelado. Un caso de estas características fue resuelto por el Noveno Circuito de Estados Unidos en el asunto que enfrentó a *Experian Information Solutions y Nationwide Marketing Services Inc*.[61]. En él, el tribunal concluyó que el bajo precio satisfecho por la compilación de datos considerada como secreto empresarial (menos del 1 por 100 de lo que se pagaba en el mercado por una licencia *one-time*) y su obtención «en propiedad» eran circunstancias bastantes para respaldar que el demandado tenía que haber sabido que los datos que obtenía tenía un origen ilícito.

IV. ACCESO, INTERCAMBIO Y USO DE DATOS QUE CONSTITUYEN UN SECRETO EMPRESARIAL

1. Planteamiento

Como hemos advertido al inicio, la Inteligencia Artificial y las tecnologías conexas dependen en gran medida de los datos. Dado el destacado papel que estos asumen en desarrollo económico, fomentar su acceso, uso, e intercambio se ha convertido en uno de los objetivos esenciales de la política estratégica de la Comisión Europea sobre economía de datos, dirigida a crear un mercado único digital que permita que estos fluyan libremente por la UE[62]. Muestra de ello es la Propuesta de Reglamento de gobernanza de datos cuyo propósito es, entre otros, fomentar su disponibilidad y uso, aumentando la confianza en los intermediarios de datos y reforzando los mecanismos para intercambiarlos[63].

La protección de los datos como secreto empresarial, a nuestro juicio, se adecúa razonablemente a este objetivo. Así, desde una óptica positiva, incentiva a los operadores a compartirlos (*vid*. *infra* 4.2). Y, desde una óptica negativa, no entraña una restricción innecesaria a su libre circulación gracias a la relación de supuestos de obtención, uso y revelación que ora se permiten ora se excep-

[61] *Vid*. *Experian Information Solutions v. Nationwide Marketing Services Inc*., 893 F.3d 1176 (9th. Cir. *2018*).

[62] *Vid*. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Estrategia Europea de Datos, Bruselas, 19 de febrero de 2020 COM (2020) 66 final.

[63] *Vid*. Exposición de Motivos, punto 1, pág. 1 de la Propuesta de Reglamento de gobernanza de datos.

túan del alcance sustantivo de la protección de los secretos empresariales[64] (*vid*. *infra* 4.2 y 4.3 respectivamente). Además, el mandato de proporcionalidad que establece al configurar las medidas de defensa frente a la violación de secretos empresarial permite atemperar algunos de los efectos en exceso gravosos que estas podrían entrañar para el infractor de los datos. Ese pudiera ser el caso de los remedios previstos respecto de las llamadas «mercancías infractoras», si acaso los datos pueden merecer esa calificación, cuestión que, como veremos, a nuestro parecer es bastante dudosa (*vid*. *infra* 4.4).

2. El incentivo a compartir datos

Para que los datos sean compartidos y obtenga un nivel óptimo de explotación es imprescindible que el titular pueda confiarlos a otros sujetos (colaboradores externos, clientes, socios en proyectos conjuntos, etc.) sin temor a que estos los revelen o exploten sin autorización o permitan a terceros aprovecharlos ilícitamente. De otro modo, los operadores tenderán a acapararlos, reorganizando su negocio de forma menos eficiente (*ad ex*. evitando la subcontratación), limitando su transmisión a los terceros (*ad*. *ex*. en forma de licencias, pools, *joint ventures*) e imposibilitando, en definitiva, la maximización de las ventajas que brindan.

La LSE reprime tanto la utilización o revelación de un secreto empresarial por quien al hacerlo incumple una obligación de secreto o de cualquier otra índole que limite su uso (*vid*. art. 3.2 de la LSE), como su obtención, uso o revelación por el «adquirente indirecto» (*vid*. art. 3.3 de la LSE). Al hacerlo, promueve la puesta en circulación de los datos y, con ello, su explotación eficiente, reduciendo la aversión de su titular a compartirlos con otros sujetos y asegurando, en consecuencia, su aprovechamiento eficiente[65]. No en vano la propia Comisión Europea ha advertido de que la falta de confianza en que las contrapartes cumplan sus compromisos contractuales es una de las razones que han impedido que las empresas intercambien datos con mayor frecuencia de la deseada[66].

Podría argumentarse, no obstante, que los diversos preceptos a través de los cuales nuestro ordenamiento impone a ciertos sujetos el deber de mantener bajo reserva determinadas informaciones secretas, sean de origen legal o convencional, ya son bastante para incentivar al titular de los datos a compartirlos. Hay razones, sin embargo, que permiten abrigar fundadas dudas. La primera ya ha sido advertida con anterioridad y radica en que ese deber no se proyecta sobre terceros. La segunda estriba en que el sistema de acciones que ofrece la LSE es mucho más robusto y eficaz. Es cierto que las cláusulas penales pueden disuadir a quienes están sometidos a un deber de reserva o a la obligación de no usar los datos para un fin distinto del que se autorizó a no divulgarlos o explotarlos sin autorización. Pero no siempre se introducen en los correspondientes contratos.

---

[64] Conformes, entre otros, Drexl *et al*. (2018), pág. 92; Aplin (2017), pág. 70; Leistner (2020), pág. 18.

[65] *Vid*. entre los autores han defendido que la protección jurídica del secreto empresarial incentiva su puesta en circulación y maximiza su explotación, Suñol (2009), págs. 98-99; Lemley (2008), pág. 3 y págs. 29-35. También la Directiva reconoce este extremo (*vid*. considerandos 3 y 8).

[66] *Vid*. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Una Estrategia Europea de Datos, Bruselas, 19 de febrero de 2020 COM (2020) 66 final, pág. 8.

3. Licitud de la obtención, uso o revelación de los datos

A diferencia del artículo 39 del ADPIC y de lo que sucedía en el antiguo artículo 13 de la LCD, la LSE ha establecido expresamente la licitud, entre otras conductas y por lo que ahora interesa destacar, de la obtención de secretos empresariales de forma independiente o mediante ingeniería inversa. Y ha completado ese listado con una cláusula general por la que se reputa lícita cualquier otra práctica que, en las circunstancias del caso, sea conforme con las prácticas comerciales leales. Huelga decir que sentada la licitud de la obtención de los datos secretos, lícita será también, desde la óptica de la LSE, su ulterior divulgación y explotación.

3.1. *Obtención independiente de datos*

La licitud de esta conducta posibilita que los terceros puedan obtener o desarrollar de forma autónoma los mismos datos y, posteriormente, explotarlos o divulgarlos sufragando los costes de su obtención o creación. Ello es especialmente relevante tratándose de datos que son públicamente accesibles (*ad ex.* datos que diversos dispositivos pueden obtener en tiempo real). Y, también, de compilaciones compuestas simplemente de datos, aunque sea recolectados de distintas fuentes, que tienen esa misma naturaleza, pues los terceros pueden desarrollarlas y explotarlas sin temor a afrontar una demanda por violación de secretos empresariales.

No puede ignorarse, sin embargo, que a veces los conjuntos de datos son difíciles de obtener de manera independiente. Muchas empresas no disponen de los vastos recursos que se requieren para adquirirlos o generarlos. Además, en ocasiones los operadores se sirven de otros recursos que hacen materialmente imposible —o casi— obtenerlos. Un ejemplo ilustrativo de ello son las patentes consistentes en tecnologías cuya puesta en práctica genera datos valiosos[67]. Durante su vigencia cuanto menos, recrear esos datos de forma independiente tiene un coste casi prohibitivo[68]. La patente denominada «*PageRank*» de la que hasta hace bien poco era titular Google, es buena muestra. A través de ella, Google compiló infinidad de datos sobre ubicaciones, preferencias, consultas, datos personales, etc., de los usuarios que el resto de competidores no pudieron obtener durante la vigencia de la patente. Es más, en la medida en que los ha mantenido en secreto, ello le ha permitido obtener una ventaja competitiva más allá de la expiración de la patente, toda vez que los ha usado, a su vez, para mejorar las búsquedas realizadas por los usuarios o enviar publicidad adaptada a cada uno de ellos[69]. Debe advertirse, con todo, que el problema en estos casos no estriba tanto en que los datos se mantengan en secreto, cuanto en que puedan patentarse esta clase de invenciones que los producen en primer lugar.

---

[67] *Vid.,* sobre esta clase de invenciones, SIMON y SICHELMAN (2017), *passim,* y circunscrito a invenciones relacionadas con pruebas de diagnóstico médico, BURK (2015), *passim*.

[68] *Vid.,* entre quienes lo señalan, BURK (2015), págs. 248-249; SIMON y SICHELMAN (2017), págs. 380 y 410.

[69] Advierten con ojos críticos de este efecto respecto de esta clase de invenciones en general, SIMON y SICHELMAN (2017), págs. 413 y sigs. En la misma línea, respecto invenciones sobre pruebas de diagnóstico, BURK (2015), págs. 249 y sigs., si bien este autor observa también un efecto positivo consistente en que esta clase de invenciones permiten agregar datos valiosos que están dispersos y que, de otro modo, resultarían inservibles.

3.2. *Obtención de datos mediante ingeniería inversa*

El artículo 2.1.*b)* LSE faculta a obtener el empresarial mediante ingeniería inversa; esto es: a través de la observación, estudio, desmontaje o ensayo del producto u objeto que lo contiene o en que consiste.

Teóricamente, la declarada licitud de esta conducta está orientada a propiciar que los terceros puedan, por ejemplo, obtener los datos del producto lícitamente adquirido que los contiene (*ad ex*. un dispositivo, un programa de ordenador). Y ello, incluso cuando para hacerlo eludan o destruyan las medidas técnicas de seguridad que el titular haya incorporado para impedirlo. En la práctica, sin embargo, cuando de datos se trata, no es muy prometedora por una doble razón.

De entrada, la LSE permite, por imposición de la Directiva, que su titular pueda prohibir la ingeniería inversa a través una cláusula contractual válida, lo cual, dado el destacado papel que aquella asume en el progreso tecnológico[70] resulta desde una óptica económica tan sorprendente como reprochable[71]. Al respecto, basta advertir que, salvo en el ámbito de los programas de ordenador, cuya normativa impone restricciones importantes a la posibilidad de pactar este tipo cláusulas[72], supone dejar al arbitrio del titular del secreto el que los terceros puedan ponerla en práctica y, por ello mismo, vaciar completamente de contenido su licitud. Las cláusulas que prohíben el uso de sistemas automatizados o de *software* para extraer datos, por ejemplo, de una página web («*screen scraping*»), cuya licitud ha sido bendecida por el TJUE, son un magnífico ejemplo[73]. Su única virtud, si acaso, es que faculta a los titulares a prohibir que terceros puedan analizar los datos «hacia atrás» para «des-anonimizarlos».

Pero aun cuando no exista una cláusula que prohíba la realización de ingeniería inversa, no puede obviarse que en algunos casos es muy costoso obtener los datos a través de esa técnica. Así sucede, por ejemplo, en el aprendizaje automático. Los datos no pueden discernirse del programa de ordenador basado en esa técnica y puesto en el mercado, por la sencilla razón de que no están contenidos en él y los modelos predictivos y algoritmos desarrollados sobre la base de esos datos son muy complejos y difícilmente permiten obtener los datos de entrenamiento introducidos[74]. Otro tanto, ocurre con las patentes consistentes en tecnologías cuya puesta en práctica genera datos mientras estas se hallan en vigor[75].

3.3. *La cláusula general de licitud de obtención de datos secretos*

El artículo 2.1 letra *d)* de la LSE contiene una cláusula general de licitud de formas de acceder al secreto empresarial. De acuerdo con ella se consi-

[70] *Vid*., por todos, SAMUELSON y SCOTHMER (2002), *passim*.

[71] *Vid*., para otra opinión, DREXL *et al*. (2018), pág. 97, quien ve con buenos ojos que la Directiva permita prohibir mediante una cláusula contractual válida la ingeniería inversa para impedir que puedan eludirse medidas protección puestas por fabricante para que pueda accederse a los datos almacenados en un dispositivo.

[72] *Vid*. artículos 6 y 8 de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, sobre la protección jurídica de programas de ordenador y artículo 100.5 LPI.

[73] *Vid*. case C-30/14 *Ryanair Ltd v. PR Aviation BV* [2015] (ECLI: EU:C:2015:10).

[74] *Vid*., para la explicación, FROMER (2019), pág. 723, con ulteriores citas. Advierten también que en ciertos casos es muy costo obtener los datos de entrenamiento, DREXL *et al*. (2019), pág. 10.

[75] Lo advierten SIMON y SICHELMAN (2017), págs. 407-409.

dera lícita toda conducta que sea conforme con las prácticas comerciales honestas.

La adecuación del modo de obtener un secreto empresarial (los datos) al criterio de licitud establecido en esta cláusula general solo puede determinarse en atención a las circunstancias del caso. Los tribunales tienen, por tanto, un margen considerable para amoldar su enjuiciamiento al contexto de los datos. Ello no impide, sin embargo, reconocer algunos supuestos ilustrativos de conductas que, a nuestro juicio, quedan comprendidas en ella.

Es el caso, por ejemplo, de la obtención de los datos secretos por quien, en el momento que entró en su conocimiento, no sabía ni debiera haber sabido su origen ilícito y, por tanto, de buena fe (*vid*. art. 8 LSE). En efecto, como se sigue claramente de una lectura *a contrario* del apartado primero y segundo del artículo 3 de la LSE, esta conducta no constituye una violación de secretos empresariales. Correlato de ello es que la ulterior explotación o divulgación de los datos así obtenidos tampoco puede reputarse ilícita. En consecuencia, frente a esas conductas no cabe solicitar ninguno de los remedios previstos en la LSE. Estos solo proceden si en el momento de realizarlas quien obtuvo los datos a raíz de su divulgación o explotación ilícita tenía conocimiento (efectivo o debido) de ese origen ilícito, puesto que ello supone, en cambio, una violación de secretos empresariales (*vid*. art. 3.3 en relación con el art. 8 de la LSE).

Lo propio puede decirse cuando se accede a los datos accidentalmente o a consecuencia de un error (*ad. ex*. se reciben por correo a resultas de una equivocación del titular). Pueden trasladarse, pues, aquí las consideraciones que acabamos de realizar sobre su obtención de buena fe.

Finalmente, también pueden considerarse conformes con las prácticas honestas algunas formas de acceder a los datos que cuentan con una causa justificada que la legitime como, por ejemplo, desencriptarlos sin consentimiento del titular cuando hay una amenaza de infección de un virus, u obtenerlos para comprobarlos y tomar las medidas oportunas para afrontar ese virus u otras amenazas potenciales.

4. Acceso, revelación y uso de datos en supuestos exigidos o permitidos por la Ley

La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial y, por ende, de los datos que tienen esa condición, es lícita en los casos en los que la ley lo exija o cuando lo permita (*vid*. art. 2.2 de la LSE).

Y es que, en efecto, nuestro ordenamiento está plagado de normas que obligan a ciertos sujetos a comunicar y, con menos frecuencia, a acceder o explotar informaciones que pueden constituir un secreto empresarial, en cuyo caso y como es obvio, tales conductas no constituyen una violación de los mismos. De hecho, los supuestos que el legislador español ha añadido en la letra *d)* del artículo 3.2 LSE para ilustrar cuándo la obtención, divulgación o explotación de un secreto empresarial tiene un fin legítimo y, por tanto, es lícita, ya están contemplados en nuestro ordenamiento[76] y, por ello mismo, amparados por el artículo 2.2 LSE.

[76] *Vid. ad ex*. el artículo 39.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Además, este precepto asegura que no se reprimirán conductas que están autorizadas, explícita o implícitamente, tanto por la propia LSE como por otras normas internas o comunitarias. La toma de postura del legislador obliga a que no constituyan una violación de secretos empresariales. Especialmente relevante en este contexto es toda legislación europea sectorial que se ha promulgado sobre el acceso a los datos en determinados ámbitos (*ad ex*. el sector de la automoción, los proveedores de servicios de pago, la información en materia de medición inteligente, los datos de la red eléctrica)[77]. Y también los actos amparados por alguna de las excepciones previstas en legislaciones específicas como es el caso, por ejemplo, del Derecho *sui generis* sobre los programas de ordenador y las bases de datos[78].

A todo ello cabe añadir una virtualidad ulterior especialmente importante en el ámbito que nos ocupa: el artículo 2.2 de la LSE asumirá como lícitas todas aquellas formas de acceder, usar o divulgar datos que el legislador nacional o europeo decida permitir o exigir a futuro. Valga como botón de muestra la facultad que el artículo 5 de la Propuesta de Gobernanza de datos brinda a los organismos del sector público de permitir la reutilización de datos de carácter no personal en determinados supuestos y bajo ciertas condiciones. Y también, la obligación que el artículo 6 letra *i)* de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de mercados digitales)[79] impone a los llamados «guardianes de acceso» de permitir a los usuarios profesionales, o a terceros autorizados por este, el acceso y el uso efectivos, de alta calidad, continuos y en tiempo real de los datos agregados o no agregados en las circunstancias allí establecidas.

5. Excepciones a la violación de datos

El artículo 2.3 de la LSE establece un listado de supuestos de obtención, revelación, y explotación que se excepcionan del alcance de la protección jurídica del secreto empresarial y frente a los cuales no proceden, pues, las medidas, procedimientos y recursos previstos en el mismo texto. En verdad, todos ellos son especie del último que se relaciona; esto es: obtener, revelar o usar un secreto empresarial con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho de la Unión o nacional [*vid*. art. 2.3 letra *d)* de la LSE], como prueba la experiencia inglesa, de donde sin duda proviene el artículo 5 del Directiva (el precepto análogo al art. 2.3 de la LSE), que tradicionalmente ha englobado esos supuestos en la llamada *public interest defense*[80]. No obstante, en aras de dejar en claro su licitud, el legislador europeo ha optado por desmembrarlas.

De entre ellos, merecen especial atención tantos los supuestos comprendidos en el artículo 2.3 letra *d)* de la LSE que acabamos de mencionar como los englobados en la letra *b)* del mismo artículo (esto es: cuando las conductas se

[77] *Vid*., respectivamente, *DO* L 188, de 18 de julio de 2009, pág. 1, modificado por *DO* L 151, de 14 de junio de 2018, pág. 1; *DO* L 337, de 23 de diciembre de 2015, pág. 35; *DO* L 158, de 14 de junio de 2019, pág. 125, y *DO* L 211, de 14 de agosto de 2009, pág. 94.

[78] *Vid*., respectivamente, artículo 100.5 y 34 LPI.

[79] *Vid*., particularmente, artículo 6 letras *h), i)* del Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de mercados digitales), Bruselas 15 de diciembre de 2020, COM (2020) 842 final.

[80] *Vid*., por todos, Gurry (2012) pág. 327 y 346.

realizan con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal)[81].

5.1. *Conductas realizadas con el fin de descubrir, en defensa del interés general, una falta, irregularidad o actividad ilegal*

Como nuestra doctrina ya había advertido bajo el marco del artículo 13 LCD, si la información objeto del secreto empresarial versa sobre actuaciones constitutivas de delito o de ilícitos de otra naturaleza (*ad. ex.* infracciones civiles, administrativas o financieras) su comunicación no supone un acto de violación de secretos empresariales[82]. En realidad, esta no constituye tan siquiera un incumplimiento del deber de secreto que pudiera pesar sobre quien los rebela pues, obviamente, ese deber no abarca la obligación de silenciar actuaciones ilegales. De ahí que la LSE aparte estas conductas del ámbito de la protección que ofrece el secreto empresarial. De hecho, como hemos visto, no faltan preceptos en nuestro ordenamiento que obligan a poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos o conductas que pudieran constituir una infracción de la normativa correspondiente o denunciar o comunicar actividades delictivas[83]. Además, si la información versa sobre una infracción comprendida en el ámbito objetivo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (en adelante, «La Directiva 2019/1937»), su revelación ha de entenderse permitida por el Derecho de la Unión y, por ello, asimismo lícita a la luz de artículo 2.2. de la LSE siempre que se cumplan las condiciones establecidas en aquella (*vid*. considerando 98 y art. 21.7 *in fine* de la Directiva 2019/1937).

Así pues y como muestra, los trabajadores u otros colaboradores del titular de los datos pueden revelar cualquier irregularidad, fraude o, en general, actuación ilícita relacionada con los datos cometida por su principal (*ad ex*. una infracción de la normativa de protección de datos de carácter personal, un supuesto de discriminación contrario al art. 18 CE). Más difícil encaje tiene, a nuestro juicio, la obtención o explotación de datos realizadas con ese fin, pese a que, *prima facie,* la LSE también las reputa lícitas.

Cuestión distinta es que, atendido que esta clase de conductas se justifican y toleran por razón de su interés general, el modo en el que se lleva a cabo la revelación y, especialmente, la persona u organismo escogido para realizarla son factores que, a nuestro juicio, han de tomarse en consideración a estos efec-

---

[81] A nuestro juicio, *la excepción contemplada en la* letra *a)* del artículo 3.2 LSE (*esto es:* obtención, revelación o explotación de secretos empresariales en ejercicio de la libertad de expresión e información) se haya especialmente dirigida a los medios de comunicación a fin de permitir, como señala el considerando 19.º de la Directiva, el periodismo de investigación y la protección de las fuentes periodísticas [*vid*., sobre este extremo, bajo el artículo 13 de la LCD, Suñol (2009), págs. 435-440]. En todo caso, para un buen análisis de las razones que explican por qué ese derecho fundamental es poco prometedor fuera de ese marco, en Estados Undios, Samuelson (2011), *passim*.

[82] Sobre esta conducta bajo el artículo 13 de la LCD, Suñol (2009), págs. 442-449. Bajo otra aproximación, advirtió con anterioridad a la LCD que esta clase de informaciones no pueden constituir un secreto empresarial por ausencia de un interés legítimo en proteger el secreto, Gómez Segade (1974), págs. 238 y sigs.

[83] *Vid*., con carácter general, artículos 259, 262 y 264 LECrim. *Vid*., con carácter más específico como ejemplo, artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

tos. La salvaguarda de ese interés no precisa en todo caso que la información se difunda al público en general (*ad ex*. divulgándolos en la prensa). De ahí que parezca razonable sostener que, por regla general, tan solo pueden entenderse comprendidas en esta excepción las comunicaciones efectuadas a la entidad u autoridad adecuada o facultada para actuar[84]. Esta es, de hecho, la posición que el legislador europeo ha acogido en la Directiva 2019/1937, puesto que, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 15, las personas que revelen públicamente la información sobre una infracción comprendida en su ámbito de aplicación solo pueden acogerse a la protección que esta dispensa en circunstancias muy excepcionales específicamente identificadas en ese precepto.

5.2. *Interés legítimo que justifica la violación de los datos*

La obtención, revelación o uso de un secreto empresarial puede estar justificada por otros intereses legítimos reconocidos por el Derecho europeo o español. Es esta una fórmula de contornos abiertos que permite ahormar un abanico amplio de supuestos que abarcan desde la necesidad de salvaguardar bienes constitucionalmente protegidos (*ad ex* la salud pública, el medioambiente o la defensa de la seguridad nacional) como, potencialmente y por lo que ahora interesa destacar, proporcionar una explicación sobre una decisión algorítmica al interesado a los efectos del Reglamento de datos personales, o revelar los datos de entrenamiento sobre los que se ha construido el algoritmo y sobre los que se considera que existe un problema de sesgo[85]. Más dudoso es si la necesidad de preservar la competencia como institución puede considerase un interés legítimo a estos efectos, lo cual devendría especialmente relevante en el marco de la economía de datos.

6. El mandato de proporcionalidad: remedios frente a las llamadas «mercancías infractoras»

Finalmente, para determinar las medidas que se acuerden por virtud de las acciones previstas en la LSE contra los infractores de secretos empresariales el legislador obliga a atender al principio de proporcionalidad (*vid*. arts. 9.3 y 22 de la LSE). Este mandato reviste gran importancia pues faculta al juzgador bien a denegar algunas de las solicitadas por el titular de los datos (a excepción del remedio indemnizatorio) contra sus infractores, bien a flexibilizar su contenido. Su papel puede ser especialmente relevante a la hora de configurar, llegado el caso, los remedios previstos de forma específica frente una modalidad de utilización de secretos empresariales; a saber: la producción, oferta o comercialización, importación, exportación o almacenamiento con tales fines de las llamadas «de mercancías infractoras» (*vid*. art. 3.4 de la LSE). Y, en particular, la prohibición de fabricarlas, ofrecerlas, comercializarlas, utilizarlas, importarlas, exportarlas o almacenarlas con tales fines, la aprehensión de las mercancías y de los medios destinados únicamente a su producción, así como su atribución

[84] *Vid*., sobre este extremo, Suñol (2009), págs. 448-449.

[85] *Vid*., en esta línea, entre otros, Katyal (2019), pág. 126. Y por todos los que advierten y explican los problemas de sesgo que pueden producirse al desarrollar los datos de entrenamiento, Lehr y Ohm (2017), *passim*.

en propiedad al demandante [*vid*. art. 9.1 letras *c), d)* y *f)* de la LSE][86]. Diversos son los autores que han advertido de que, tratándose de datos, este supuesto de violación de secretos empresariales puede restringir excesivamente su libre circulación[87].

Con todo, a nuestro juicio, es muy dudoso que los conjuntos de datos puedan considerase «mercancías» a los efectos del artículo 3.4 de la LSE, definidas como, lo están, como productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita[88]. El término «producto» al que alude el precepto parece circunscribirlas a algo que ha sido fabricado. Lo mismo cabe decir de la información que resulta de procesar esos conjuntos de datos. Además, el sujeto que realiza las conductas relevantes no es, a nuestro juicio, quien utiliza propiamente el secreto empresarial (en nuestro caso, los datos). Se trata de un tercero que bien desarrolla un producto o presta un servicio que incorpora a otro que fue fabricado o prestado utilizando ilícitamente un secreto empresarial (*ad ex*. un producto complejo, como pudiera serlo un kit de diagnóstico, en el que uno de sus componentes ha sido desarrollado usando un secreto empresarial), bien ofrece, comercializa, importa, exporta o almacena con tales fines un producto o servicio que fue desarrollado (por otro) usando ilícitamente un secreto empresarial. Finalmente, el requisito subjetivo al que condiciona la ilicitud de las conductas, que es idéntico al que se exige al «adquirente indirecto», permite al menos excluir a quienes no tenían conocimiento (efectivo o debido) de que los datos que incorpora la mercancía se habían utilizado ilícitamente.

V. CONCLUSIÓN

El acceso, uso e intercambio de datos es fundamental para el desarrollo de la Inteligencia Artificial y otras tecnologías conexas vitales para el crecimiento económico. Pero, naturalmente, cuando recolectarlos y generarlos es costoso las empresas han de contar con incentivos adecuados para hacerlo en primer lugar.

El sistema de protección jurídica del secreto empresarial establecido en la LSE, a diferencia de lo que sucede con los derechos de propiedad intelectual *strictu sensu*, no otorga a su titular un derecho de exclusión que pueda oponer *erga omnes*. Así se sigue especialmente del conjunto de supuestos de acceso, uso o revelación del secreto empresarial que bien estima lícitos, bien excepciona de su alcance de protección. Además, obliga a tener en cuenta numerosas circunstancias e intereses legítimos al configurar los remedios frente a su violación. No obstante, a través de las conductas que reprime proporciona al titular del secreto empresarial una ventaja suficiente en términos de *lead time* o costes relativos.

Este particular engranaje de conductas que prohíbe y permite, unido a la flexibilidad con la que pueden modelarse las medidas de defensa, hace que este

[86] *Vid*., sobre la acción de atribución en propiedad de mercancías infractoras de un secreto empresarial, PASTOR (2020), *passim*.

[87] *Vid*. *ad ex*. DREXL (2018), pág. 99, y LEISTNER. (2020), pág. 20.

[88] Advierte, no obstante, que los términos «bien» y «*produkt*» al que respectivamente aluden la versión francesa y Alemania pueden incluir «bienes digitales», DREXL *et al*. (2018), pág. 99.

sistema sea, a nuestro juicio, especialmente adecuado para proteger datos que merezcan la condición de secreto empresarial —que, como hemos visto, no son todos— toda vez que: i) estimula a los operadores a invertir en recolectarlos y generarlos, ii) no distorsiona innecesariamente su libre circulación. A esta última conclusión podría objetarse que la protección de los datos como secreto empresarial faculta a su titular a impedir que terceros accedan a ellos y los usen en un abanico nada desdeñable de supuestos. Por tanto —seguiría el argumento— tiene el potencial de obstaculizar su libre flujo. A nuestro juicio, sin embargo, esta objeción pasa por alto las siguientes consideraciones.

Primera, respecto de quienes acceden lícitamente a los datos, la LSE reprime su uso y divulgación en circunstancias no muy distintas de las que los operadores alcanzan mediante la celebración de contratos y adopción de medidas técnicas, con la ventaja de que permite reprimir otro tanto a quienes no vinculados contractualmente. Y en todo caso, tanto respecto de estos últimos como de los primeros faculta al juez a amoldar los remedios frente su violación atendiendo a los intereses en juego, que bien pueden saldarse, por ejemplo, en la sustitución la cesación por una compensación económica.

Segunda, determinar sí y, en su caso, en qué condiciones resulta oportuno permitir que terceros accedan a los datos requiere de un balance juicioso entre el valor social que resulta de ello, los intereses empresariales legítimos de las empresas y la necesidad de proteger la privacidad de los usuarios. La posibilidad de acceder y usar datos y el espectro de modalidades de ese acceso y uso no puede ser idéntico para entidades públicas, empresas, investigadores o particulares. De hecho, tratándose de contrapartes o competidores no faltan estudios económicos que cuestionan o niegan que sea eficiente obligar a los titulares de datos a compartirlos[89]. El sistema de protección jurídica del secreto empresarial es, en este sentido, neutral. No obstante, es poroso; asume las opciones que al respecto adopte el legislador en otras normas generales o sectoriales, permitiendo el acceso, uso o divulgación de los datos cuando estas así lo autoricen o, en su caso, impongan.

Finalmente, obvio es decirlo: la conducta del titular de los datos que constituyen un secreto empresarial y, por ende, la facultad de impedir que los terceros accedan a ellos, no está exenta de sujetarse a los límites generales que resultan tanto de las exigencias generales de la buena como de las normas de defensa de la competencia.

VI. BIBLIOGRAFÍA

APLIN, Tanya (2017), «Trading Data in the Digital Economy: Trade Secrets Perspective», en LOHSSE, S.; SCHULZE, R., y STAUDENMAYER, D. (eds.), *Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools*, C. H. Bert-Hart Publishing-Nomos, Germany-New York-United Kingdom, págs. 59-71.

[89] Diversos son los estudios económicos que lo cuestionan o niegan. *Vid. ad ex.* ELKIN-KOREN y GAL (2019), págs. 430-431, quienes muestran que obligar a los operadores a intercambiar los datos (una vez recolectados) no es una solución eficiente porque podría reducir la cantidad y la calidad de los datos recogidos a un nivel socialmente sub-óptimo, METZGER (2020), *passim*, espec. pág. 14, quien concluye que la imposición de una obligación de carácter general de permitir el acceso y portabilidad de los datos recogidos y procesados por una de las partes contratantes durante un contrato B2B difícilmente puede justificarse atendiendo a modelos consolidados de análisis económico de los contratos.

BALKIN, Jack M. (2017) «The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data», *Ohio State Journal* 78, págs. 2017-1241.

BENTLY, Lionel, y SHERMAN, Brad (2018), *Intellectual Property Law*, *Intellectual Property Law,* University Press, Oxford.

BURK, Dan L. (2015), «Patents As Data Aggregators in Personalized Medicine», *Boston University Journal of Science and Technology Law* 21, *UC Irvine School of Law Research* Paper No. 2015-47, págs. 233-255.

DREXL, Josef (2017), «Designing Competitive Markets for Industrial Data-Between Propertisation and Access», *JIPITEC* 8, págs. 257-292.

— (2018), «Data Access and Control in the Era of Connected Devices - Study on Behalf of the European Consumer Organization», *BEUC*, Bruselas, págs. 1-168. Accesible en *https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/aktuelles/aus_der_forschung/beuc-x-2018-121_data_access_and_control_in_the_area_of_connected_devices.pdf*.

DREXL, Josef; HILTY, Retro; DESAUNETTES, Luc; GREINER, Franciska; KIM, Daria; RICHTER, Heiko; SURBLYTĖ, Gintare, y WIEDEMANN, Klaus (2016), «Data Ownership and Access to Data. Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition», *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper* 16-10, págs. 1-12.

— (2019), «Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective», Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 19-13. Accesible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3465577*, págs. 1-15.

ELKIN-KOREN, Niva, y GAL, Michal S. (2019), «The Chilling Effect of Governance-by-Data on Data Markets», *The University of Chicago Law Review* 83, págs. 403-431.

FARRANDO, Ignacio (2001), *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas,* Civitas, Madrid.

FRIEDMAN, David D.; LANDES, William M., y POSNER, Richard A. (1991), «Some Economics of Trade Secret Law», *Journal of Economics Perspectives* 5, págs. 61-72.

FROMER, Jeanne C. (2019), «Machines as the New Oompa-Loompas: Trade Secrecy, the Cloud, Machine Learning, and Automation», *New York University Law Review* 94, págs. 706-727.

GAL, Michal S., y RUBINFELD, Daniel L. (2019), «Data Standardization», *New York University Law Review* 94, págs. 738-769.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1974), *El Secreto industrial (Know-How): concepto y protección*, Tecnos, Madrid.

— (1981) «Algunos aspectos de la licencia de Know-How», *ADI* 7 (1981), págs. 201-223.

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

GURRY, Francis (2012) *Breach of Confidence*, Clarendon Press, Oxford.

HACKER, Philipp (2020), «Immaterialgüterrechtlicher Schutz von KI Trainingsdate», *GRUR* 10, págs. 1025-1033.

HARTMANN, Christian; ALLAN, Jacquelin E. M.; HUGENHOLTZ, P. Bernt; QUINTAIS, João P., y GERVAIS, Daniel (2020), «Trends and Developments in Artificial Intelligence Challenges to the Intellectual Property Rights Framework, Final report», Comisión Europea, págs. 1-178. Accesible en *https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/394345a1-2ecf-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en*.

HILTY, Retro M.; HOFFMANN, Jörg, y SCHEUERER, Stefan (2020), «Intellectual Property Justification for AI», *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 20-02*, págs. 1-29. Accesible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3539406*.

HOFFMANN, Jörg, y OTERO, Begoña (2020), «Demystifying the role of data interoperability in the access and sharing debate», *JIPITEC* 11, pág. 252-273.

KERBER, Wolfgang (2016), «A New (Intellectual) Property Right for Non-Personal Data? An Economic Analysis», págs. 1-23. Accessible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=2858171*.

LEHR, David, y OHM, Paul (2017), «Playing with the Data: What Legal Scholars Should Learn about Machine Learning», *University of California, Davis, Law Review* 51, pág. 655-717.

LEISTNER, Matthias (2020), «The existing European IP rights system and the data economy - An overview with particular focus on data access and portability», págs. 1-44. Accesible en *https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3625712*.

LEMLEY M. A. (2008), «The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights», *Stanford Law Review* 61, págs. 311 y sigs.

LOHSSE, Sebastian; SCHULZE, Reiner, y STAUDENMAYER, Dirk (2017), «Introduction», en LOHSSE, S.; REINER SCHULZE, R., y STAUDENMAYER, D. (eds.), *Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tool*s, Hart Publishing-Nomos, Germany, págs. 13-24.

MALGIERI, Gianclaudio (2016), «Trade Secrets v Personal Data: A possible solution for balancing rights», *International Data Privacy Law* 6, págs. 102-116.

MASSAGUER, José (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal,* Civitas, Madrid.

MATTIOLI, Michael (2018), «Autonomy in the Age of Autonomous Vehicles», *Boston University Journal of Science and Technology Law* 24, págs. 277-294.

METZGER, Axel (2020), «Access to and Porting of Data under Contract Law: Consumer Protection Rules and Market-Based Principles», págs. 1-19. Accesible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3650301*.

NORDBERG, Ana (2020), «Trade Secrets, Big Data and Artificial Intelligence Innovation: A Legal Oxymoron?», en SCHOVSBO, J.; MINSSEN, T., y RIIS, T. (eds.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU: An Appraisal of the EU Directive*, Edward Elgar Publishing, United Kingdom, págs. 192-219.

PASTOR, Eduardo (2020), «La acción de atribución en propiedad de mercancías infractoras de un secreto empresarial», *Diario La Ley*, núm. 9705, págs. 1-10.

PORTELLANO, Pedro (1997), «Protección de información no divulgada», en IGLESIAS, J. L. (dir.), *Los derechos de propiedad industrial en la organización Mundial del Comercio,* t. I, IDEI, Madrid, págs. 335-362.

PRICE II, W. Nicholson (2015), «Black-Box Medicine», *Harvard Journal of Law & Technology* 28 (2), págs. 420-467.

KATYAL, Sonia (2019), «Private Accountability in the Age of Artificial Intelligence», *UCLA L. Rev*. 66, págs. 54-141.

RUBINFELD, Daniel L., y GAL, Michal S. (2017), «Access Barriers to Big Data», *Arizona Law Review* 59, 2017, págs. 339-381.

SAGSTETTER, Thomas (2019), «Big Data und der europäische Rechtsrahmen: Status quo und Reformbedarf im Lichte der Trade-Secrets-Richtlinie 2016/943/EU», en MAUTE, L., y MACKENRODT, M. O. (eds.) *Recht als Infrastruktur für Innovation, Nomos Verlag, Nomos Verlag,* págs. 1-23. Accesible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3219223*.

SAMUELSON, Pamela, y SCOTHMER, Suzanne (2002), «The Law and Economics of Reverse Engineering», *Yale L. J*. 111, págs. 1575-1662.

SAMUELSON, Pamela (2011), «First Amendment Defenses in Trade Secrecy Cases», en DREYFUSS, R. C., KATHERINE, J., y STRANDBURG, K. J. (eds.) *The Law and Theory of Trade Secrecy,* Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham UK, Northampton USA, págs. 269-299.

SCHEUERER, Stefan (2020), «Artificial Intelligence and Unfair Competition - Unveiling an Underestimated Building Block of the AI Regulation Landscape», *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper* No. 20-21, págs. 1-28. Accesible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3744798 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3744798*.

SIMON, Brenda M., y SICHELMAN, Ted (2017), «*Data-Generating Patents*», *Northwestern University Law Review* 11, págs. 377-438.

STEPANOV, Ivan (2020) «Introducing a Property Right over Data in the EU: The Data Producer's Right - An Evaluation», *International Review of Law, Computers & Technology* 34, págs. 65-86.

SUÑOL, Áurea (2009), *El secreto empresarial. Un estudio sobre el artículo 13 de la Ley de competencia desleal*, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor.

— (2019), «Big data, inteligencia artificial y secretos empresariales», *Almacén de Derecho*.

— (2020), «El Valor de un secreto empresarial», *Almacén de Derecho*.

SURBLYTĖ, Gintare (2016) «Data as Digital Resource», *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No*. 16-12, págs. 1-40. Accesible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=2849303 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2849303*.

WIEBE, Andreas (2017), «Protection of industrial data - A new property right for the digital economy?», *JIPLP* 12, págs. 62-71.

ZECH, Herbert (2016), «A legal framework for a data economy in the European Digital Single Market: rights to use data», *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 11, págs. 460-470.

II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE

ADI 41 (2020-2021): 221-234

AVALIAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE CONSUMIDORES: AS NOVAS PRÁTICAS COMERCIAIS DESLEAIS INTRODUZIDAS PELA DIRETIVA (UE) 2019/2161

CONSUMERS REVIEWS AND ENDORSEMENTS: THE NEW UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES INTRODUCED BY DIRECTIVE (EU) 2019/2161

ANA CLARA AZEVEDO DE AMORIM*

RESUMO

A Diretiva (UE) 2019/2161 consagra um conjunto de práticas comerciais desleais destinadas a garantir a autenticidade dos comentários realizados pelos utilizadores, com especial relevância nos mercados em linha. Ao proibir as avaliações e recomendações falsas ou distorcidas, o legislador europeu concretiza normas existentes em matéria de ações e omissões enganosas. No entanto, não resolve o problema do âmbito de aplicação subjetivo do regime jurídico, que continua a assentar no conceito de profissional.

Palavras-chave: Direito Europeu, práticas comerciais desleais, confiança, mercados em linha.

ABSTRACT

Directive (EU) 2019/2161 enshrines a set of unfair commercial practices which aim to ensure the authenticity of users comments, particularly relevant in online marketplaces. By banning false or misrepresenting reviews and endorsements, the European legislator gives substance to existing rules on misleading actions and omissions. However, it does not solve the problem of the subjective scope of the legal framework, that continues to be based on the concept of a trader.

Keywords: European Law, unfair commercial practices, trust, online marketplaces.

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO.—II. MECANISMOS DE REFORÇO DA CONFIANÇA.—III. DIRETIVA (UE) 2019/2161: NOVIDADE OU CONCRETIZAÇÃO?—1. Natureza estruturante das cláusulas gerais.—2. Práticas comerciais enganosas.—2.1. Por ação.—2.2. Por omissão.—IV. O PROBLEMA DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO SUBJETIVO.—V. BIBLIOGRAFIA.

* Professora Auxiliar da Universidade Portucalense. Dirección de correo electrónico: *aamorim@upt.pt*.

Fecha de recepción: 6 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 30 de abril de 2021.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. TRUST BUILDING MECHANISMS.—III. DIRECTIVE (EU) 2019/2161: NOVELTY OR IMPLEMENTATION?—1. Structuring nature of the general clauses.—2. Misleading commercial practices.—2.1. By action.—2.2. By omission.—IV. THE PROBLEM OF THE SUBJECTIVE SCOPE.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUÇAO

Em 27 de novembro de 2019, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram a Diretiva (UE) 2019/2161, que reforça a defesa dos consumidores, alterando entre outros diplomas a Diretiva 2005/29/CE, em matéria de práticas comerciais desleais. Na medida em que se reconhece a crescente relevância dos mecanismos de reforço da confiança em ambiente digital e especialmente nos mercados em linha, introduz-se um conjunto de proibições resultantes da preocupação com a autenticidade dos comentários realizados pelos utilizadores. A transposição para os ordenamentos jurídicos nacionais deve ser feita até 28 de novembro de 2021.

De acordo com os pontos 23-B e 23-C introduzidos no Anexo I da Diretiva 2005/29/CE, passam a ser consideradas desleais em quaisquer circunstâncias as práticas comerciais que consistem em «declarar que as avaliações de um produto são apresentadas por consumidores que o utilizaram ou adquiriram efetivamente, sem adotar medidas razoáveis e proporcionadas para verificar que essas avaliações são publicadas por esses consumidores» e «apresentar avaliações ou recomendações falsas de consumidores ou instruir uma terceira pessoa singular ou coletiva para apresentar avaliações ou recomendações falsas de consumidores, ou apresentar avaliações do consumidor ou recomendações nas redes sociais distorcidas, a fim de promover os produtos». Para efeitos das omissões enganosas, o artigo 3.º n.º 4 alínea *c)* da Diretiva (UE) 2019/2161 estabelece ainda que «caso um profissional disponibilize o acesso a avaliações de produtos efetuadas por consumidores, é considerada substancial a informação sobre se e de que forma esse profissional garante que as avaliações publicadas são efetuadas por consumidores que efetivamente utilizaram ou adquiriram o produto».

Importa analisar estas práticas comerciais desleais, partindo da abordagem dos mecanismos de reforço da confiança. Atenta a estrutura da Diretiva 2005/29/CE, procura-se aferir se ao prever as avaliações e recomendações de consumidores, a Diretiva (UE) 2019/2161 introduziu uma novidade no regime jurídico das práticas comerciais enganosas ou uma mera concretização de proibições já existentes. Por fim, será tratado o problema do âmbito de aplicação subjetivo do diploma, que ao assentar no conceito de profissional, não abrange as relações entre pares, cuja relevância tem sido reconhecida no contexto da economia colaborativa.

II. MECANISMOS DE REFORÇO DA CONFIANÇA

A transição para a Sociedade da Informação foi equiparada ao impacto provocado pela Revolução Industrial nas civilizações ocidentais, com manifestações nos domínios da economia, do trabalho, da educação, da saúde, do lazer, dos transportes e do ambiente. Também as relações de mercado sofreram alterações profundas com a generalização do acesso às tecnologias digitais. O aumento do volume global de faturação no comércio eletrónico constitui a con-

sequência mais imediata das potencialidades que a Internet encerra para os profissionais. No entanto, a partir do surgimento das redes sociais, uma das características mais marcantes desta transição coincide com a confiança depositada em desconhecidos, para efeitos das decisões de transação.

Com o incremento da comunicação numa rede aberta ao nível mundial, os consumidores deixaram de ser apenas recetores passivos da informação veiculada pelos profissionais, passando a partilhar diretamente opiniões e comentários relativos ao desempenho dos produtos e à utilização dos serviços —*User Generated Content*—, que podem ser facilmente acedidos pelos restantes utilizadores e cuja relevância assenta na credibilidade que lhes é reconhecida pelos pares[1]. Desta forma, a Internet incrementa a técnica do passa-palavra que constitui o mecanismo mais antigo e eficaz de influência dos comportamentos económicos[2].

Os consumidores passam a obter de forma autónoma os dados de que necessitam, verificam a veracidade dos argumentos dos profissionais e procuram as melhores alternativas, nomeadamente ao nível do preço. Atenta a correspondência entre informação e poder de mercado numa estrutura concorrencial, esta disponibilidade de conteúdos independentes coincidiu com o declínio dos tradicionais meios de comunicação de massas e esteve na origem do afastamento do predomínio dos produtores e dos distribuidores, que caracterizou quase todo o século XX. A revolução do poder de mercado transformou as relações entre profissionais e consumidores[3]. Assim se justifica que o acesso às tecnologias digitais tenha provocado, na generalidade dos sectores de atividade, uma diminuição da assimetria de informação, que constitui um dos pressupostos tradicionais da proteção dos consumidores[4].

A confiança depositada em desconhecidos constitui também um dos pilares da economia colaborativa, que valoriza o acesso a bens partilhados em alternativa à propriedade, determinando o surgimento de novos modelos de negócios. Esta confiança contribui para acautelar o risco dos utilizadores, sobretudo quando está em causa uma prestação de serviços que depende da interação presencial entre as partes, como se verifica tipicamente no sector dos transportes e no alojamento[5]. A confiança é gerada pelas próprias plataformas, por exemplo, através de verificações regulares da informação relativa aos serviços prestados, da implementação de sistemas de segurança nos pagamentos ou da necessidade de uma completa identificação dos intervenientes[6]. Mas assenta especialmente nos utilizadores, que avaliam os serviços prestados pelos operadores, quer de forma qualitativa, mediante opiniões e comentários, quer através de sistemas de pontuação, meramente numéricos.

Importa referir que os sistemas de avaliação pelos utilizadores são mais relevantes nas relações C2C (*consumer-to-consumer*) do que nas tradicionais relações B2C (*business-to-consumer*), na medida em que os particulares não se pautam pelos mesmos padrões de prestação de serviços dos profissionais e não

[1] Maqueira e Bruque (2009), pág. 85.
[2] Kapferer (1990), pág. 222.
[3] Seybold (2002), pág. 3.
[4] Contra, Coteanu (2005), pág. 130.
[5] Hawlitschek, Teubner e Weinhardt (2016), pág. 28.
[6] Collard, Klein e Philippette (2016), pág. 199.

estão sujeitos a regulação especial relativamente aos pares, pelo menos quando não visam a obtenção de vantagens económicas. O próprio desenvolvimento das plataformas digitais depende de mecanismos de reforço da confiança. Na comunicação de 2 de junho de 2016 intitulada «Uma Agenda Europeia para a Economia Colaborativa» (COM/2016/0356), a Comissão Europeia reconheceu que estes mecanismos tendem a desencorajar comportamentos prejudiciais dos intervenientes no mercado e a reduzir a assimetria de informação, «desde que se possa depositar um grau de confiança adequado na qualidade das avaliações e das notações». Potenciam a melhoria dos serviços prestados e contribuem para diminuir o recurso a sistemas sancionatórios, relevando como forma de autor-regulação, sobretudo nos casos em que não é aplicável a legislação em matéria de defesa dos consumidores.

Daqui decorre que as plataformas digitais e os prestadores de serviços não são responsáveis pelo teor das opiniões e comentários realizados pelos utilizadores, devendo apenas garantir a sua autenticidade. De facto, excetuando as avaliações e recomendações diretamente influenciadas pelos profissionais, estes conteúdos não se enquadram no conceito de prática comercial, que deve ser imputada a um profissional, nos termos do artigo 2.º alínea *d)* da Diretiva 2005/29/CE.

Ora, através das alterações introduzidas ao regime jurídico das práticas comerciais desleais em matéria de avaliações e recomendações de consumidores, a Diretiva (UE) 2019/2161 revela uma preocupação com a garantia da autenticidade dos mecanismos de reforço da confiança.

III. DIRETIVA (UE) 2019/2161: NOVIDADE OU CONCRETIZAÇÃO

1. Natureza estruturante das cláusulas gerais

A Diretiva 2005/29/CE adota uma abordagem mista, com três níveis de densificação das práticas comerciais desleais. Começa por estabelecer, no artigo 5.º n.º 2, uma cláusula geral, de conteúdo marcadamente valorativo, visando a proibição das práticas comerciais contrárias à diligência profissional, que distorcem ou são suscetíveis de distorcer de maneira substancial o comportamento económico do consumidor médio. Consagra depois, nos artigos 6.º e 7.º, ainda sob a forma de cláusulas gerais, as práticas comerciais enganosas e, nos artigos 8.º e 9.º, as práticas comerciais agressivas decorrentes de assédio, coação ou influência indevida. Esta consagração corresponde respetivamente à garantia da racionalidade das decisões económicas e da liberdade de escolha dos consumidores. Por fim, o Anexo I prevê, com carácter taxativo, uma lista negra de práticas comerciais consideradas desleais em quaisquer circunstâncias. Na medida em que resulta da transposição para o plano europeu de diversas soluções nacionais, este Anexo I integra um conjunto de normas sem estrutura sistemática.

Trata-se de um diploma com vocação horizontal, que resulta na prevalência dos diplomas sectoriais em caso de conflito, de acordo com a relação de subsidiariedade consagrada no artigo 3.º n.º 4, solução que foi amplamente criticada pela doutrina[7]. No regime jurídico das omissões enganosas, estabelece-se

[7] Henning-Bodewig (2005), pág. 630; Auteri (2008), pág. 8.

igualmente uma relação de complementaridade com o direito contratual, através do enquadramento unitário, para os efeitos do artigo 7.º n.º 5, dos deveres de informação a que aludem os diplomas especiais elencados no Anexo II[8]. É nesta vocação horizontal que assenta o referido recurso a cláusulas gerais.

Como expressamente reconheceu o legislador europeu no considerando 17, a lista negra abrange comportamentos que podem ser proibidos «sem recurso a uma avaliação casuística» ao abrigo das cláusulas gerais, nomeadamente, quanto ao impacto provocado pela prática comercial na decisão de transação dos consumidores. No entanto, apesar da reconhecida autonomia substantiva do Anexo I, a doutrina afirma que alguns conceitos indeterminados continuam a suscitar problemas de interpretação[9]. Nos pontos 23-B e 23-C introduzidos pela Diretiva (UE) 2019/2161, podem estar em causa expressões como «medidas razoáveis e proporcionadas» ou avaliações e recomendações «distorcidas», que deverão ser apreciadas em função das circunstâncias do caso concreto. Para aferir da relevância destas alterações, importa delimitar o papel das cláusulas gerais na relação com as práticas comerciais especialmente consagradas.

Uma interpretação maioritária afirma o carácter residual da cláusula geral, que constitui a última de três etapas sucessivas de valoração, com carácter excludente, começando pela desconformidade com a lista negra do Anexo I, seguida das cláusulas gerais relativas às práticas comerciais enganosas e agressivas. Esta abordagem assenta na plena autonomia das previsões especiais, que seriam aplicáveis sem recurso à cláusula geral, como resulta da jurisprudência do TJUE nos casos *Total Belgium NV* e *Galatea BVBA* (processos n.º C-261/07 e C-299/07, decisão de 23 de abril de 2009), bem como nos casos *CHS Tour Services* (processo n.º C-435/11, decisão de 19 de setembro de 2013) e *UPC Magyarország* (processo n.º C-388/13, decisão de 16 de abril de 2015). A cláusula geral teria um âmbito de aplicação consideravelmente reduzido, funcionando como rede de segurança, sobretudo nos casos em que a evolução tecnológica potencia o surgimento de comportamentos não regulados[10].

Inversamente, outra interpretação reconhece à cláusula geral uma natureza estruturante do regime jurídico das práticas comerciais desleais, abordando as restantes normas como meras concretizações.[11] Neste sentido, nos termos do considerando 13, «a proibição geral é concretizada por disposições sobre os dois tipos de práticas comerciais que são de longe as mais comuns». Também de acordo com o artigo 5.º n.º 4 da Diretiva 2005/29/CE, são desleais «em especial» as práticas comerciais enganosas e agressivas. Esta centralidade da cláusula geral permite afirmar o carácter marcadamente valorativo do regime jurídico e garante a sua coerência sistemática, sobretudo face aos conceitos indeterminados. Desta forma, a proteção dos consumidores depende de uma unidade normativa constituída pelas cláusulas gerais e por um conjunto de concretizações. Relativamente às práticas comerciais previstas no Anexo I, uma parte da doutrina afirma estar em causa uma presunção relativa de deslealdade, dado que pode ser casuisticamente demonstrada a conformidade com a diligência profissional ou a insuscetibilidade de distorção substancial do comportamento económico

[8] Whittaker (2007), pág. 142.
[9] Marín López (2010), pág. 67.
[10] Micklitz (2006), pág. 762; Abbamonte (2007), pág. 21.
[11] Massaguer Fuentes (2006), pág. 100; Amorim (2017), pág. 327.

do consumidor médio. Ou seja, de acordo com o entendimento adotado no ordenamento jurídico italiano e aqui também perfilhado, a cláusula geral funciona como mecanismo de integração e até, em função das circunstâncias do caso concreto, de correção das previsões especiais[12].

2. Práticas comerciais enganosas

2.1. *Por ação*

A proibição de ações enganosas resulta do disposto no artigo 6.º da Diretiva 2005/29/CE. Está em causa uma vertente objetiva, relativa à falsidade das afirmações, mas também a suscetibilidade de indução em erro, que coincide com a inexatidão da convicção dos destinatários ou as suas fundadas expectativas face à mensagem. Esta dimensão subjetiva constitui hoje o núcleo fundamental da publicidade enganosa, deixando de relevar apenas a falta de correspondência entre o conteúdo literal do anúncio e a realidade da oferta.

No quadro europeu do desenvolvimento do Mercado Interno, a proibição do engano depende ainda da verificação de uma cláusula de relevância, relativa à distorção substancial do comportamento económico do consumidor médio, definida no artigo 2.º alínea *e)* da Diretiva 2005/29/CE. Assim, existe distorção substancial maioritariamente nas situações em que o consumidor toma uma decisão de transação não tendo intenção de o fazer ou em moldes diferentes daqueles que melhor correspondem à satisfação das suas necessidades, como se verifica nos casos em que adquire o produto ou utiliza o serviço mediante pagamento de um preço superior. De acordo com a jurisprudência do TJUE desenvolvida a partir do caso *Nissan* (processo n.º C-373/90, decisão de 16 de janeiro de 1992), fica excluída da cláusula de relevância a mera influência da prática comercial sobre o comportamento económico dos consumidores, nomeadamente, para efeitos da qualificação da conduta como publicidade enganosa, quando não se verifica a referida distorção substancial.

Face à dimensão subjetiva do engano e à consagração desta cláusula de relevância, o considerando 18 enuncia como critério de aferição o «consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido, tendo em conta fatores de ordem social, cultural e linguística». Trata-se de um conceito evolutivo, que pondera a atitude e os conhecimentos da pessoa, sobretudo ao nível da experiência e da aptidão necessárias para interpretar corretamente as mensagens, bem como a adoção de um comportamento ativo e responsável na procura de informação relativa ao produto ou serviço[13]. Acresce que nos termos do artigo 5.º n.º 3, não fica prejudicada a tutela dos consumidores particularmente vulneráveis «em razão da sua doença mental ou física, idade ou credulidade».

Paralelamente a este critério de aferição, a suscetibilidade de indução em erro deve ser avaliada em função da integridade ou indivisibilidade das mensagens, que determina uma análise qualitativa centrada na impressão global, sem atender separadamente a cada uma das partes integrantes[14]. Neste sentido, o engano incide sobre o significado mais imediato do anúncio, afastando-se even-

[12] Libertini (2008), págs. 32-42.
[13] González Vaqué (2004), pág. 47.
[14] Tato Plaza (2008), pág. 551.

tuais interpretações subtis do seu conteúdo. É também a integridade ou indivisibilidade que determina a predominância de alguns elementos na interpretação das mensagens, por exemplo, quando através do recurso a letra excessivamente pequena o profissional contradiz a parte do anúncio destinada a captar a atenção dos destinatários.

Ora, as práticas comerciais desleais em quaisquer circunstâncias introduzidas pela Diretiva (UE) 2019/2161 correspondem a ações enganosas. A hipótese prevista no ponto 23-B consubstancia suscetibilidade de indução em erro, na medida em que a informação é apresentada sem que existam garantias de autenticidade quanto ao conteúdo das avaliações e recomendações de consumidores. Neste sentido, se o profissional demonstrar que aquele conteúdo é objetivamente verdadeiro, apesar de não ter adotado as medidas de verificação exigíveis, não parece subsistir a distorção substancial do comportamento económico do consumidor médio, de que depende a deslealdade da prática comercial. Assim, considerando a referida natureza estruturante das cláusulas gerais, a presunção de deslealdade poderia ser afastada, em função da apreciação do caso concreto e sobretudo da autenticidade dos comentários realizados pelos utilizadores. A prática comercial visada não provocaria um impacto na decisão de transação, na medida em que os consumidores teriam acesso a informação verdadeira, ainda que não verificada. Já no ponto 23-C, proíbem-se as avaliações e recomendações falsas ou distorcidas, pelo que pode estar em causa a dimensão objetiva ou subjetiva do engano. Cabem aqui as opiniões que não resultam de uma experiencia efetiva de consumo, como também o exemplo paradigmático da eliminação de comentários negativos, que distorce a apreciação global relativamente ao produto ou serviço.

Ambos os pontos concretizam o princípio da veracidade em sentido estrito. Ao contrário do princípio da identificabilidade e do dever de esclarecimento, que obrigam os profissionais ao cumprimento de obrigações de conteúdo positivo relevantes no quadro das omissões enganosas, o princípio da veracidade em sentido estrito tem essencialmente uma dimensão negativa, recaindo sobre os agentes económicos o dever de não induzir em erro os destinatários. Ou seja, a preocupação com a autenticidade dos mecanismos de reforço da confiança tem vindo a determinar o desenvolvimento de um conjunto de medidas ao nível europeu, resultantes de uma reivindicação da doutrina, que considera insuficiente a autorregulação das próprias plataformas digitais[15].

No entanto, estas alterações legislativas traduzem uma concretização da proibição de ações enganosas prevista no regime jurídico das práticas comerciais desleais, que pode ser diretamente aplicada pelos tribunais nacionais, em função das circunstâncias do caso concreto. Descrita a factualidade que concretiza o critério normativo e consagrada a cláusula de relevância, a norma enuncia um conjunto de elementos sobre que incidem as ações enganosas. Nos analisados pontos 23-B e 23-C, as avaliações e recomendações de consumidores visam sobretudo as características dos produtos, entre as quais se incluem os benefícios decorrentes da sua utilização, como resulta do artigo 6.º n.º 1 alínea *b)* da Diretiva 2005/29/CE. Podem também estar em causa determinados atributos do próprio profissional, que são especialmente relevantes no sector dos serviços.

[15] Quesada Páez (2019), pág. 349.

2.2. *Por omissão*

A proibição de omissões enganosas resulta do disposto no artigo 7.º da Diretiva 2005/29/CE. Apesar de anteriormente a hipótese não ter consagração expressa no plano europeu, a proibição decorria já da referência à «publicidade que, por qualquer forma, incluindo a sua apresentação, induz em erro ou é suscetível de induzir em erro as pessoas a quem se dirige ou que afeta», constante do artigo 2.º n.º 2 da Diretiva 84/450/CEE. A omissão integrava então uma das modalidades de indução em erro dos destinatários, face às expectativas criadas pela mensagem. Centrava-se, por isso, nas alegações publicitárias incompletas, na medida em que a omissão em sentido estrito não determina qualquer suscetibilidade de indução em erro[16]. Ou seja, não existindo uma obrigação de comunicar através da publicidade dados relativos aos produtos ou serviços anunciados, apenas pode haver lugar a engano quando o que as afirmações feitas pelo profissional exigem uma explicação adicional. Desta forma, a omissão enganosa resultava tradicionalmente da violação do dever de esclarecimento (*Aufklärungspflicht*) e não do dever de informação (*Informationspflicht*)[17].

Ora, a Diretiva 2005/29/CE faz coincidir as práticas comerciais enganosas por omissão com o incumprimento das menções legalmente obrigatórias previstas no Anexo II. Neste sentido, a suscetibilidade de distorção substancial do comportamento económico do consumidor médio passa a presumir-se com carácter prévio e geral face à violação do dever de informação, deixando o engano de depender exclusivamente da indução em erro que, ao contrário da omissão em sentido estrito, apenas pode ser apreciada em função das circunstâncias do caso concreto[18]. A informação passa a relevar não só na fase da formação de preferências, mas sobretudo na captação da atenção dos destinatários, suscetível de incrementar o interesse pelo produto ou serviço, determinando um contacto posterior com o profissional, independentemente de qualquer decisão de transação. Nos termos do artigo 7.º n.º 2 da Diretiva 2005/29/CE, são equiparadas à omissão tanto a ocultação da informação pelo profissional, como a apresentação «de modo pouco claro, ininteligível, ambíguo ou tardio». Igualmente relevante é a ausência de referência à «intenção comercial da prática em questão, se esta não se puder depreender do contexto», que concretiza o princípio da identificabilidade.

Apesar de ser hoje maioritariamente entendida como incumprimento dos deveres de informação, a omissão enganosa continua a não corresponder à necessidade de evidenciar de forma exaustiva todas as características dos produtos e serviços ou sequer a uma obrigação de neutralidade dos agentes económicos na comunicação comercial. Também nestes casos, à semelhança do que se verifica relativamente à suscetibilidade de indução em erro, as mensagens devem ser avaliadas em função da integridade ou indivisibilidade, proibindo-se apenas aquelas que geram nos destinatários uma incorreta representação da realidade ou falsas expectativas[19].

---

[16] Tato Plaza, Férnandez Carballo-Calero e Herrera Petrus (2010), pág. 123.
[17] Brinkmann (2011), pág. 47.
[18] Alexander (2012), pág. 4.
[19] Tato Plaza (2017), págs. 187 e 188.

Acresce que a qualificação da prática comercial como omissão enganosa à luz da Diretiva 2005/29/CE depende do carácter substancial da informação, que resulta da referida remissão para o Anexo II, bem como da jurisprudência do TJUE, nomeadamente, no caso *Dyson* (processo n.º C-632/16, decisão de 25 de julho de 2018). Para efeitos das avaliações e recomendações de consumidores, o artigo 3.º n.º 4 alínea *c)* da Diretiva (UE) 2019/2161, vem agora considerar substancial a informação relativa à garantia de autenticidade. Neste sentido, a existência de mecanismos de reforço de confiança obriga os profissionais a informar os utilizadores sobre a forma como asseguram que apenas consumidores que efetivamente adquiriram os produtos ou serviços podem realizar avaliações e recomendações. Esta garantia pode ser acautelada, nomeadamente, pela reciprocidade das avaliações ou pela impossibilidade de anonimato dos utilizadores[20].

Caso o profissional omita aquela informação, a hipótese integra uma alegação publicitária incompleta, suscetível de induzir em erro os utilizadores, que acreditam estar perante comentários realizados na sequência de uma experiencia efetiva de consumo, o que permite reforçar a sua confiança na decisão de transação. Ou seja, não se trata da violação de um dever de informação, mas de um dever de esclarecimento sobre a garantia de autenticidade dos comentários publicados. No entanto, importa referir que face à cláusula de relevância, a prática comercial se considera desleal apenas se for suscetível de distorcer de maneira substancial o comportamento económico do consumidor médio, dado que nos termos do artigo 7.º da Diretiva 2005/29/CE, não subsiste um juízo de deslealdade automático decorrente da omissão em sentido estrito. Neste sentido, a cláusula de relevância obriga a ponderar o impacto provocado pela prática comercial na decisão de transação, também quando o seu enquadramento é feito nas previsões especiais. À semelhança do que se defendeu a propósito das ações enganosas, a mera existência de uma garantia de autenticidade dos comentários publicados parece ser suficiente para acautelar a racionalidade das decisões económicas e a liberdade de escolha dos consumidores.

Resulta do considerando 47 da Diretiva (UE) 2019/2161 que os profissionais devem dar a conhecer a forma como efetuam aquelas verificações, esclarecendo nomeadamente, se as avaliações foram «patrocinadas ou influenciadas por uma relação contratual com um profissional». Reitera-se aqui o disposto no artigo 7.º n.º 2 da Diretiva 2005/29/CE relativamente à intenção comercial da prática, ficando o anunciante obrigado a identificar de forma inequívoca a natureza publicitária da comunicação, sobretudo quando não existe um apelo direto ao consumo. Esta necessidade de transparência quanto à finalidade promocional das mensagens coincide com a proibição da publicidade oculta, que decorre ainda do regime jurídico das práticas comerciais enganosas por ação, nos termos do disposto no artigo 6.º n.º 1 alínea *c)* da Diretiva 2005/29/CE.

Para efeitos da proteção dos consumidores, é especialmente relevante o facto de a relação contratual que determina a publicidade oculta em matéria de avaliações e recomendações não assentar no pagamento de uma remuneração. A qualificação como publicidade assenta sobretudo na possibilidade de imputação da mensagem ao anunciante, devendo a existência de uma contraprestação ser

[20] Barceló Compte (2019), págs. 325 e 326.

entendida como mero indício da finalidade promocional[21]. Na verdade, ao contrário do que parece resultar do ponto 11-A introduzido também no Anexo I da Diretiva 2005/29/CE pela Diretiva (UE) 2019/2161, relativo aos resultados de pesquisa em resposta a uma consulta em linha, a opção por um critério formal na qualificação da mensagem, como as condições estabelecidas entre os agentes económicos para a difusão da comunicação comercial, sacrificaria injustificadamente a proteção dos consumidores.

O princípio da identificabilidade, que o legislador europeu não autonomizou em nenhum dos diplomas referidos, assenta tradicionalmente na objetividade percebida da informação, que contribui para promover uma imagem favorável dos produtos junto dos destinatários. Não obstante a censurabilidade da prática comercial, as dificuldades probatórias quanto à referida relação contratual redundam frequentemente numa substancial impunidade da publicidade oculta.

IV. O PROBLEMA DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO SUBJETIVO

As avaliações e recomendações de consumidores, que foram objeto das alterações introduzidas no regime jurídico das práticas comerciais desleais pela Diretiva (UE) 2019/2161, são hoje especialmente relevantes no contexto da economia colaborativa, na medida em que a confiança gerada pelas opiniões e comentários alheios contribui para acautelar o risco dos utilizadores, relativamente à aquisição de produtos nos mercados em linha, mas sobretudo à prestação de serviços com interação presencial. Acresce que, como se referiu anteriormente, a relevância destes mecanismos de reforço da confiança manifesta-se mais nas relações C2C (*consumer-to-consumer*) do que nas relações B2C (*business-to-consumer*).

Ora, o regime jurídico das práticas comerciais desleais aplica-se aos profissionais, de acordo com o conceito enunciado no artigo 2.º alínea *b)* da Diretiva 2005/29/CE. A propósito da crescente relevância dos serviços prestados por particulares, a Comissão Europeia enunciou, na comunicação de 2 de junho de 2016 intitulada «Uma Agenda Europeia para a Economia Colaborativa» (COM/2016/0356), um conjunto de critérios de apreciação casuística, que podem conduzir à qualificação dos profissionais, entre os quais incluiu a frequência dos serviços, a finalidade lucrativa e o volume de negócios. Estes critérios foram reiterados pelo TJUE no caso *Kamenova* (processo n.º C-105/17, decisão de 4 de outubro de 2018), cabendo a sua concretização aos tribunais nacionais. *De facto*, no contexto da economia colaborativa, verifica-se a coexistência de prestadores de serviços profissionais e particulares, que atuam no mercado em condições semelhantes e frequentemente com recurso às mesmas plataformas digitais.

Daqui decorre que os particulares que atuam gratuitamente ou apenas mediante compensação dos custos incorridos, dificilmente podem ser considerados profissionais para efeitos do regime jurídico das práticas comerciais desleais. O carácter meramente ocasional da prestação de serviços parece ser também determinante do afastamento desta qualificação. Contudo, a progressiva aproximação dos particulares às formas de atuação dos profissionais e a diluição de

[21] Amorim (2018), pág. 130.

fronteiras entre eles obrigam a repensar o âmbito de aplicação da proteção dos consumidores[22]. Assim, o recurso à Diretiva 2005/29/CE não deve ficar condicionado pelos critérios da regularidade com que o serviço é prestado ou o nível de rendimento gerado. Apenas em casos residuais poderia subsistir a qualificação como meros particulares que permite afastar aquele regime jurídico, como se verifica na cooperação desinteressada entre os membros de uma comunidade.

A questão coloca-se especialmente a propósito das práticas comerciais desleais introduzidas pela Diretiva (UE) 2019/2161, em matéria de avaliações e recomendações de consumidores, dado que os mecanismos de reforço da confiança são mais relevantes como forma de autorregulação nas relações C2C (*consumer-to-consumer*) do que nas relações B2C (*business-to-consumer*), pelo risco acrescido a que os utilizadores estão expostos naqueles casos.

Os critérios de qualificação dos sujeitos definidos ao nível europeu não são suficientemente inequívocos, o que pode comprometer a proteção dos consumidores em benefício dos prestadores de serviços qualificados como meros particulares. No quadro do regime jurídico introduzido pela Diretiva (UE) 2019/2161, em matéria de avaliações e recomendações de consumidores, apenas um conceito amplo de profissional pode garantir soluções uniformes para os problemas suscitados por agentes económicos que atuam no mercado em termos funcionalmente equiparados. Esta uniformidade permite proibir, independentemente da caracterização do profissional, todas as avaliações e recomendações suscetíveis de constituir práticas comerciais enganosas. Pelo contrário, a atual disparidade de critérios quanto ao âmbito de aplicação subjetivo da Diretiva 2005/29/CE determina a inexistência de garantias de autenticidade dos comentários dos utilizadores nas relações entre pares, ainda que estes prestadores visem frequentemente também a obtenção de vantagens económicas.

A referida uniformidade, decorrente de um conceito amplo de profissional, não parece violar o princípio da proporcionalidade, ao contrário do que poderia ser defendido a propósito dos requisitos de acesso à atividade, nomeadamente, em matéria de licenciamento. Recorde-se que está em causa uma perspetiva extracontratual, que impõe aos agentes económicos sobretudo obrigações de conteúdo negativo, como o dever de não induzir em erro os destinatários. Em ambos os casos, os utilizadores encontram-se em posição de desvantagem face aos prestadores de serviços, não existindo uma relação de igualdade entre as partes[23].

Ainda no quadro da Diretiva 2005/29/CE, alguns autores defendem o carácter marcadamente funcional do conceito de profissional, que deve pressupor apenas a atuação no mercado, independentemente do sector de atividade, forma jurídica de organização e finalidade lucrativa[24]. No ordenamento jurídico espanhol, o artigo 3.º n.º 1 da *Ley de Competencia Desleal* compreende no âmbito de aplicação subjetivo «os empresários, profissionais e quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas que participem no mercado». Desta forma, seguindo o que resultava já da jurisprudência, tende a verificar-se uma «desprofissionalização» da disciplina, que passa a ser aplicável sempre que a atuação dos operadores

[22] Ranchordás (2017), pág. 2.
[23] Jacquemin (2019), pág. 49.
[24] Howells, Micklitz e Wilhelmsson (2006), pág. 68.

no mercado vise a satisfação de necessidades económicas e sociais da procura, ainda que sem finalidade lucrativa[25].

Assim, apenas depois de delimitados os critérios de qualificação dos operadores, as plataformas digitais podem exigir a identificação dos profissionais, que corresponde a uma proteção acrescida dos utilizadores, atenta a impossibilidade de aplicar a legislação em matéria de defesa dos consumidores nos restantes casos. Se estiver em causa uma proposta contratual ou um convite a contratar, esta informação é considerada substancial, para efeitos do regime jurídico das práticas comerciais desleais, pelo que a referência vai passar a constar expressamente da disciplina das omissões enganosas, nos termos do artigo 3.º n.º 4 alínea *a)* da Diretiva (UE) 2019/2161. De acordo com a norma introduzida, importa permitir aos utilizadores reconhecer, «para os produtos oferecidos nos mercados em linha, se o terceiro que oferece os produtos é ou não um profissional, com base nas declarações prestadas por esse terceiro». No entanto, sem a prévia delimitação do conceito de profissional, esta exigência pode vir a criar ainda maior ambiguidade, tanto para os operadores, como para os utilizadores. Acresce que a apreciação casuística a realizar pelos tribunais nacionais não parece assegurar um grau adequado de segurança jurídica ao nível europeu.

Em suma, a Diretiva (UE) 2019/2161 revela uma preocupação com a garantia da autenticidade dos mecanismos de reforço da confiança, consagrando normas especiais relativas às avaliações e recomendações de consumidores, cuja proibição resultava igualmente das cláusulas gerais em matéria de ações e omissões enganosas. Contudo, o legislador europeu não resolve o problema do âmbito de aplicação subjetivo do regime jurídico, que continua a assentar no conceito de profissional. Enquanto este conceito carecer de delimitação, as práticas comerciais enganosas introduzidas nos pontos 11-A, 23-B e 23-C do Anexo I da Diretiva 2005/29/CE não traduzirão um efetivo aumento da proteção dos consumidores, especialmente face aos agentes económicos que podem ser qualificados como meros particulares.

V. BIBLIOGRAFIA

ABBAMONTE, Giuseppe (2007), «The Unfair Commercial Practices Directive and its General Prohibition», em WEATHERILL, S., e BERNITZ, U. (eds.), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Portland, pág. 11-31.

ALEXANDER, Christian (2012), «Die Umsetzung von Art. 7 der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken in Deutschland und Österreich», *GRUR Int*. 1, pág. 1-9.

AMORIM, Ana Clara Azevedo de (2018), *Manual de Direito da Publicidade*, Petrony, Lisboa.

— (2017), *A tutela da lealdade nas relações de mercado. A propósito do ilícito publicitário*, Almedina, Coimbra.

AUTERI, Paolo (2008), «Introduzione: un nuovo diritto della concorrenza sleale?», em GENOVESE, A. (ed.), *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE*, CEDAM, Pádua, pág. 1-26.

BARCELÓ COMPTE, Rosa (2019), «La reputación de las plataformas como motor de confianza en la economía colaborativa», em GARCÍA GONZÁLEZ, G., e REDINHA, M. R.

[25] PÉREZ MOSTEIRO (2011), pág. 78.

(dirs.); GUIMARÃES, M. R., e SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, B. (coords.), *Relaciones contractuales en la economía colaborativa y en la sociedad digital*, Dykinson, Madrid, pág. 319-334.

BRINKMANN, Guido (2011), *Wie transparent muss kommerzielle Kommunikation sein?*, Verlag Dr. Kovač, Hamburgo.

COLLARD, Anne-Sophie, KLEIN, Annabelle e PHILIPPETTE, Thibault (2016), «L'économie collaborative: entre jeu, participation et confiance», *Recherches en Communication* 42, pág. 189-202.

COTEANU, Cristina (2005), *Cyber consumer law and unfair trading practices*, Ashgate, Hampshire.

GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis (2004), «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», *Revista de Derecho Comunitario Europeo* 17 (2004), pág. 47-81.

HAWLITSCHEK, Florian; TEUBNER, Timm, e WEINHARDT, Christof (2016), «Trust in the Sharing Economy», *Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice* 1, pág. 26-44.

HENNING-BODEWIG, Frauke (2005), «Die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken», *GRUR Int*. 8-9, pág. 629-632.

HOWELLS, Geraint; HANS-WOLFGANG, Micklitz, e WILHELMSSON, Thomas (2006), *European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive*, Ashgate, Hampshire.

JACQUEMIN, Hervé (2019), «Consumers contracting with other consumers in the sharing economy: fill in the gaps in the legal framework or switch to the blockchain model?», *Revista d'Internet, Dret i Política* 28, pág. 44-55.

KAPFERER, Jean-Noël (1990), *Rumeurs. Le plus vieux média du monde*, Éditions du Seuil, Paris.

LIBERTINI, Mario (2008), «Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle Pratiche Commerciali Scorrette», em GENOVESE, A. (ed.), *I decreti legislativi sulle pratiche commerciali scorrette. Attuazione e impatto sistematico della direttiva 2005/29/CE*, CEDAM, Padova, pág. 27-85.

MAQUEIRA, Juan Manuel, e BRUQUE, Sebastián (2009), *Marketing 2.0. El nuevo marketing en la Web de las Redes Sociales*, RA-MA Editorial, Madrid.

MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús (2010), «Otras prácticas engañosas. La «lista negra» de prácticas comerciales engañosas con consumidores», em RIBÓN SEISDEDOS, E. (coord.), *Las prácticas comerciales desleales*, CEACCU, Madrid, pág. 63-80.

MASSAGUER FUENTES, José (2006), *El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Civitas, Madrid.

MICKLITZ, Hans-Wolfgang (2006), «Lauterkeit», em HEERMANN, P. W., e SCHLINGLOFF, J. (eds.), *Münchener Kommentar zum Lauterkeitsrecht*, vol. I, Verlag C. H. Beck, Munique, pág. 699-777.

PÉREZ MOSTEIRO, Amelia María (2011), *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal. Efectos de la armonización comunitaria*, Difusión Jurídica, Madrid.

RANCHORDÁS, Sofia (2017), «Peers or Professionals? The P2P-Economy and Competition Law», *European Competition and Regulatory Law Review* 4, pág. 1-14.

QUESADA PÁEZ, Abigail (2019), «Los sistemas de reputación en la economía colaborativa», em GARCÍA GONZÁLEZ, G., e REDINHA, M. R. (dirs.); GUIMARÃES, M. R., e SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, B. (coords.), *Relaciones contractuales en la economía colaborativa y en la sociedad digital*, Dykinson, Madrid, pág. 335-351.

SEYBOLD, Patricia (2002), *The customer revolution*, Business Books, London.

TATO PLAZA, Anxo (2008), «Prácticas comerciales engañosas con los consumidores», *ADI* 29 (2008/2009), pág. 529-572.

— (2017), «Obligaciones específicas de información, engaño por omisión y principio de integridad de la campaña publicitaria», *ADI* 38 (2017/2018), pág. 183-205.

TATO PLAZA, Anxo; FÉRNANDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, e HERRERA PETRUS, Christian (2010), *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley, Madrid.

WHITTAKER, Simon (2007), «The Relationship of the Unfair Commercial Practices Directive to European and National Contract Laws», em WEATHERILL, S., e BERNITZ, U. (eds.), *The Regulation of Unfair Commercial Practices under EC Directive 2005/29. New Rules and New Techniques*, Hart Publishing, Portland, pág. 139-158.

ADI 41 (2020-2021): 235-250

EL CONFLICTO ENTRE MARCAS Y DENOMINACIONES VARIETALES: LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRAR COMO MARCA UNA DENOMINACIÓN DE OBTENCIÓN VEGETAL

THE CONFLICT BETWEEN TRADEMARKS AND DENOMINATIONS FOR PLANT VARIETY: ABSOLUTE GROUND FOR REFUSAL OF REGISTERING A TRADEMARK AS A PLANT VARIETY DENOMINATION

ALTEA ASENSI MERÁS*

RESUMEN

El 4.1.*l)* 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, que ha sido objeto de transposición en el artículo 7.1.*m)* RMUE y en el artículo 5.1.*k)* de la LM, establece que «será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: [...] las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme al Derecho de la Unión o al Derecho nacional del Estado miembro afectado, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas». El presente trabajo analiza los requisitos que se deben cumplir para que resulte de aplicación la prohibición absoluta de registrar como marca signos que sean coincidentes con una denominación de obtención vegetal anterior.

Palabras clave: marca, denominación de obtención vegetal, elementos esenciales, especies estrechamente relacionadas.

* Profesora contratada Doctora de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Esta aportación forma parte del Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad titulado «Régimen Jurídico del Fitomejoramiento y signos distintivos de calidad. Protección para el fomento de la seguridad y calidad alimentaria y progreso socio-económico sostenible» (DER2017-87675-R). Dirección de correo electrónico: *altea.asensi@ua.es*.

Fecha de recepción: 5 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 7 de mayo de 2021

ABSTRACT

Article 4.1.*l)*, of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council, of December 16, 2015, on the approximation of the laws of the Member States on trademarks, which has been transposed into article 7.1.*m)* RMUE and article 5.1.*k)* of the LM, establishes that» The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid: [...] trademarks which consist of, or reproduce in their essential elements, an earlier plant variety denomination registered in accordance with Union legislation or the national law of the Member State concerned, or international agreements to which the Union or the Member State concerned is party, providing protection for plant variety rights, and which are in respect of plant varieties of the same or closely related species». This work analyzes the requirements that must be met in order for apply the absolute ground for refusal or invalidity of registering a trademark that coincide with a previous plant variety denomination, also taking into account the practice followed by trademark offices in charge of its corresponding verification.

Keywords: Trademark, Plant Variety Denomination, essential elements, closely related species.

SUMARIO: I. MARCO LEGISLATIVO APLICABLE.—II. CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA DENOMINACIÓN VARIETAL.—III. REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRAR COMO MARCA SIGNOS QUE SEAN COINCIDENTES CON UNA DENOMINACIÓN DE OBTENCIÓN VEGETAL.—1. La denominación de la obtención vegetal debe estar registrada.—2. La solicitud de la marca debe ser posterior a la denominación de la obtención vegetal.—3. La marca tiene que consistir o reproducir los elementos esenciales de la denominación de variedad vegetal.—4. La marca debe referirse a obtenciones vegetales de la misma especie o especies estrechamente relacionadas.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. APPLICABLE LEGISLATIVE FRAMEWORK.—II. CONCEPT AND FUNCTION OF THE PLANT VARIETY DENOMINATION.—III. REQUIREMENTS FOR THE APPLICATION OF THE ABSOLUTE GROUND FOR REFUSAL OR INVALIDITY TO REGISTER AS A TRADEMARK SIGNS THAT COINCIDE WITH A PLANT VARIETY DENOMINATION.—1. The plant variety denomination must be registered.—2. The trademark must be subsequent to the plant variety denomination.—3. The trademark must consist or reproduce the essential elements of the denomination of plant variety.—4. The trademark must refer to plant varieties of the same or closely related species.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. MARCO LEGISLATIVO APLICABLE

La protección de las marcas ha generado conflictos con la protección de otros derechos de propiedad intelectual, tal y como sucede con denominaciones varietales. El legislador de la Unión Europea apreció la necesidad de modificar la normativa marcaria en el sentido de incluir expresamente la referencia a la protección de las denominaciones de las obtenciones vegetales. La mención expresa a la normativa sobre obtenciones vegetales se introdujo en la propuesta de la Directiva para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas[1] como consecuencia de la inclusión expresa de las variedades vegetales como prohibición absoluta en la propuesta de modificación del Reglamento (CE) núm. 207/2009, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria[2], ya que ambas se tramitaron paralelamente, y se consideraron como un mismo «paquete»[3].

Finalmente, tanto la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legisla-

[1] COM (2013) 0162 final

[2] COM (2013) 0162-C7-0088/2013-2013/0089(COD).

[3] Martínez Canellas (2020), pág. 12.

ciones de los Estados miembros en materia de marcas[4], como el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea[5], en adelante RMUE, reprodujeron la misma redacción en los artículos 7.1.*m)* RMUE y 4.1.*l)* de la Directiva (UE) 2015/2436, señalando que se denegará el registro de o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de «las marcas que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o de especies estrechamente conexas».

La trasposición 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 se realizó en España por medio del 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[6]. Esta reforma modificó los artículos 5 y 9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en adelante LM, introduciendo una nueva redacción de prohibiciones absolutas y relativas de signos distintivos[7] con la finalidad de evitar que los signos solicitados como marca entren en conflicto con las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, las especialidades tradicionales garantizadas y las obtenciones vegetales[8].

Así, el artículo 5.1.*k)* de la LM, tras su modificación llevada a cabo por el Real Decreto-ley 23/2018, incorpora el contenido del artículo 4.1.*l)* de la Directiva (UE) 2015/2436 cuando señala que no podrán registrarse como marca los signos «que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas». Esta reforma ha supuesto una redefinición de los supuestos absolutos de prohibición marcaria estableciendo una protección reforzada para las denominaciones de obtenciones vegetales en el sentido de impedir el registro como marca de los signos distintivos que se identifiquen o sean similares a denominaciones de obtenciones vegetales para los productos relacionados con la misma especie vegetal o especies estrechamente relacionadas.

La normativa sobre las denominaciones de obtenciones vegetales se encuentra establecida en la normativa internacional, europea y nacional para la protección de las obtenciones vegetales. El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 19 de marzo de 1991 (CUPOV)[9] ha

[4] *DO* L 336, de 23 de diciembre de 2015.
[5] *DO* L 154, de 16 de junio de 2017.
[6] *BOE* núm. 312, de 27 de diciembre de 2018.
[7] Montero García-Noblejas (2020), pág. 2.
[8] Martínez Canellas (2020), pág. 14.
[9] 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.

sido suscrito por la Unión Europea en 2005[10] y ha pasado a formar parte integrante del ordenamiento jurídico español por la ratificación de España el 18 de junio de 2007[11]. En el ámbito europeo es preciso mencionar el Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (ROV)[12] que establece un régimen de protección comunitaria de las obtenciones como régimen comunitario único[13] y exclusivo de propiedad industrial aplicable a las obtenciones vegetales[14]. Por último, la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de Protección de Obtenciones Vegetales (LOV)[15] establece el régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales a nivel nacional[16].

Junto a la normativa es conveniente tener en cuenta, en este ámbito, las pautas interpretativas que han elaborado las oficinas competentes relativas al examen en materia de marcas. Asimismo, será preciso tener en cuenta las Directrices que, en cuestión de denominación de obtenciones vegetales, ha publicado la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, al interpretar el artículo 63 del Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales[17] y las Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV. Las Directrices de la EUIPO y de la OCVV, además de tener un carácter vinculante para dichas instituciones[18], vienen a resumir los criterios legales, jurisprudenciales y decisiones administrativas referentes al conflicto entre marcas y denominaciones de obtenciones vegetales[19].

II. CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA DENOMINACIÓN VARIETAL

La denominación de una variedad vegetal protegida tiene la función de identificar a una variedad vegetal concreta[20] y, como tal, constituye una designación genérica no apropiable en exclusiva por nadie, al ser de obligatoria utilización en la comercialización de dicha variedad[21]. Además, la denominación deberá ser diferente de cualquier otra denominación que designe una variedad existente de la misma especie o de una especie vecina en alguno de los Estados miembros de la UPOV[22]. Su función, es, por tanto, ser el nombre identificativo de la nueva variedad vegetal, a fin de poder designarla y diferenciarla en el tráfico de otras variedades ya conocidas que son de la misma especie o de una especie estrechamente relacionada con ella. Y este objetivo trata de protegerse a nivel supranacional estableciendo los medios para que esa denominación sea la misma en los diferentes Estados en los que la variedad sea objeto de la denominación[23].

[10] *DO* L 192/63, de 2 de julio de 2005.
[11] *BOE* núm. 173, de 20 de julio de 2007.
[12] *DO* L 227, de 1 de septiembre de 1994.
[13] Gallego Sánchez (2020), pág. 65.
[14] Art. 1 ROV.
[15] *BOE* núm. 8, de 10 de enero de 2000.
[16] Art. 1 LOV.
[17] *DO* L 227, de 1 de septiembre de 1994.
[18] Artículo 1 de las Directrices con Notas Explicativas sobre el artículo 63 del ROV.
[19] Würternberger *et al*. (2015), pág. 44.
[20] Maroño Gargallo (2017a), pág. 395.
[21] OEPM (2020), pág. 49.
[22] Botana Agra (2017), pág. 327.
[23] Artículo 20.5 CUPOV; artículo 17.1 ROV y artículo 49.1 LOV.

En virtud del artículo 20, apartado 1, del Convenio de la UPOV, la variedad «será designada por una denominación destinada a ser su designación genérica»[24]. Además, cada parte contratante se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad obstaculice la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor[25]. El objetivo de este precepto es asegurar la libre utilización de la denominación en relación con la variedad[26], incluso después de que el derecho de obtención vegetal se extinga[27]. Efectivamente, si se concede el correspondiente título de obtención vegetal el derecho de uso en exclusiva que se reconoce a su titular no tiene por objeto la denominación de la variedad, sino el material vegetal[28].

La denominación varietal, que tiene que ser propuesta por el obtentor en la solicitud, tiene que ser apta para cumplir su función identificadora como designación genérica, sin inducir a error sobre las características u otros extremos relativos a la variedad, ni ser contraria al orden público o a las buenas costumbres[29]. Respecto a las características de la denominación varietal, esta podrá adoptar la forma de un nombre de fantasía o la forma de un código. No podrá, sin embargo, inducir a error o prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad o sobre la identidad del obtentor[30]. Asimismo, debe ser diferente de toda denominación que designe una variedad de la misma especie o de una especie vecina[31]. Si se comprueba que la denominación no es adecuada, la autoridad competente denegará su registro y exigirá que el obtentor proponga otra denominación dentro del plazo señalado al efecto. Si se comprueba que la denominación propuesta en la solicitud es adecuada, se registrará por la autoridad al mismo tiempo que se concede el derecho de obtentor[32].

Tanto el Convenio de la UPOV, el Reglamento relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y la normativa nacional establecen la obligación de que toda persona que ofrezca para la venta o que comercialice material de propagación de la variedad protegida utilice la denominación de la obtención vegetal[33]. Así, resulta obligatorio utilizar la denominación varietal para la puesta en venta o a la comercialización del material de reproducción o de multiplicación vegetativa de una variedad protegida[34], incluso después de que haya expirado el derecho del obtentor respecto de esa variedad [35]. Se concede así la protección a las denominaciones de obtenciones vegetales para, entre otras cosas, amparar el interés legítimo de los consumidores y los productores de conocer la variedad que están utilizando o comprando[36], así como el obtentor y el origen de dicha variedad[37].

[24] Artículo 47.1 LOV.
[25] Artículo 20.1.*b)* CUPOV; artículos 17.1 y 18.1 ROV y artículo 47.2 LOV.
[26] Martínez Canellas (2020), pág. 20.
[27] EUIPO (2021), pág. 661.
[28] Maroño Gargallo (2017b), pág. 745.
[29] *Ibid*. (2017a), pág. 397.
[30] Botana Agra (2017), pág. 327.
[31] Artículo 20.2 CUPOV; artículo 63.2 ROV y artículo 47.3 y 4 LOV.
[32] Artículo 20.3 CUPOV; artículo 63.1 ROV y artículo 48.1 y 2 LOV.
[33] Maroño Gargallo (2017b), pág. 745.
[34] Martínez Canellas (2020), pág. 27.
[35] Artículo 20.7 CUPOV y artículo 49.3 LOV.
[36] Artículo 20.4 CUPOV y artículo 48.3 LOV.
[37] EUIPO (2021), pág. 661.

Se permite asociar la denominación con otros signos distintivos, tales como marcas o nombres comerciales siempre que la denominación varietal sea fácilmente reconocible[38]. La asociación de una marca a la denominación de la obtención vegetal puede realizarse sumando a la marca la denominación, solicitando una marca compleja en la que la denominación, siendo fácilmente reconocible, no se convierta en un elemento esencial de la marca compleja[39]. Se trata de una práctica habitual ya que los ámbitos de protección de la marca y de la denominación vegetal son distintos. Mientras que en el caso de la marca se trata de identificar a la variedad con su origen empresarial, la denominación varietal trata de identificar dicha variedad respecto de las variedades de la misma especie o de especies estrechamente relacionadas[40]. En cualquier caso, dichos signos no deben entrar en conflicto con la denominación varietal ya que se garantiza que ningún derecho obstaculizará la libre utilización de la denominación en relación a la variedad, aún después de la extinción del derecho de obtención[41].

III. REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE REGISTRAR COMO MARCA SIGNOS QUE SEAN COINCIDENTES CON UNA DENOMINACIÓN DE OBTENCIÓN VEGETAL

1. La denominación de la obtención vegetal debe estar registrada

El artículo 7, apartado 1, letra *m)*, del RMUE y el artículo 5, apartado 1, letra *k)*, de la LM, en transposición del artículo 4.1.*l)* de la Directiva (UE) 2015/2436, disponen que no podrá registrarse como de marca por incurrir en una causa de prohibición absoluta los signos «que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España». Así, el primer requisito para que se aplique la prohibición absoluta es que exista una obtención vegetal cuya denominación esté previamente registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales[42].

Aunque el artículo 7, apartado 1, letra *m)*, del RMUE y el artículo 5, apartado 1, letra *k)*, de la LM solo se refieren a la norma sobre obtenciones vegetales, la prohibición se aplica no solo con respecto a las denominaciones de variedades vegetales registradas sino también a las denominaciones de variedades cuya protección haya expirado o a cuya protección se haya renunciado o puesto fin porque se haya revocado por nula. La prohibición de registro como marca debe operar incluso une vez extinguido el derecho de obtentor debido a que la normativa sobre obtenciones vegetales contempla la obligación de usar la denominación varietal en la comercialización del material de reproducción y de multiplicación vegetativa es exigible tras la expiración del derecho de obten-

[38] Artículo 20.8 CUPOV y artículo 49.4 LOV.
[39] Martínez Canellas (2020), pág. 28.
[40] Maroño Gargallo (2017b), pág. 745.
[41] Artículo 20.1.*b)* CUPOV.
[42] OEPM (2020), pág. 50.

tor[43]. La razón es que, incluso después de extinguirse la protección, es posible que la variedad aún se utilice en el mercado y que los obtentores estén obligados a utilizar la denominación al comercializar los componentes de la variedad[44].

El examen destinado a verificar si el signo que se solicita como marca coincide o reproduce los elementos esenciales de la denominación de una obtención vegetal registrada se realiza de oficio por la Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea (EUIPO)[45] o, en el ámbito nacional, por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)[46]. Dicho examen debe realizarse cuando la solicitud de marca se refiera a productos agrícolas contenidos en la clase 31 de la Clasificación de Niza, esto es, plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas o términos equivalentes[47]. Sin embargo, ni el artículo 7, apartado 1, letra *m)*, del RMUE ni el artículo 5.1.*k)* de la LM obligan a que se efectúe dicha revisión de oficio por la oficina competente si la marca se solicita exclusivamente respecto a artículos procesados de la clase 31, como las flores secas, incluidas flores para decoración, plantas secas, heno o paja, o sobre animales vivos, comida para animales, alimentos para animales y formulaciones similares[48].

Dicho examen de oficio no debe limitarse al Registro europeo o español, sino que la búsqueda deberá extenderse a las denominaciones de variedades registradas en la Unión Europea, los Estados miembros y países no pertenecientes a la UE con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate[49]. Técnicamente, dicha consulta es sencilla ya que el Registro de la UPOV[50] y de la OCVV[51] es accesible por Internet. De esta forma, las oficinas competentes tienen la posibilidad de verificar si los términos que componen los elementos esenciales de la marca coinciden con una denominación de variedad registrada o con la denominación de una variedad para la cual la protección ha expirado o se ha renunciado o revocado[52]. Aunque las denominaciones varietales se comunican al Registro de la UPOV, esta comunicación no es oficial, por lo que es conveniente acudir a los registros nacionales[53].

2. La solicitud de la marca debe ser posterior a la denominación de la obtención vegetal

La prohibición absoluta consistente en impedir el registro de marcas coincidentes o similares con las denominaciones de obtenciones vegetales contenida en el artículo 7, apartado 1, letra *m)*, del RMUE y el artículo 5.1.*k)* de la LM

[43] Maroño Gargallo (2017b), pág. 773.
[44] EUIPO (2021), pág. 662.
[45] Artículo 7, apartado 1, letra *m)*, del RMUE y artículo 41.1 RMUE.
[46] Artículo 5, apartado 1, letra *k)*, de la LM y Disposición Adicional Novena de la LM.
[47] Clasificación de Niza (2021), 11.ª edición, clase 31. (Disponible en *https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action*. Fecha de última actualización 1 de marzo de 2021).
[48] EUIPO (2021), pág. 663.
[49] Martínez Canellas (2020), pág. 22.
[50] PLUTO: Plant Variety Database. (Disponbible en *https://www.upov.int/pluto/en/*).
[51] CPVO Variety Finder (Disponible en *https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-variety-finder*).
[52] EUIPO (2021), pág. 663.
[53] UPOV (2015) (UPOV/INF/12/5), pág. 9.

se aplica únicamente a las denominaciones de variedades vegetales que tengan una fecha de registro anterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria[54]. De esta forma, será necesario que la obtención vegetal esté registrada conforme al Derecho de la Unión Europea, Derecho nacional del Estado miembro afectado o a los acuerdos internacionales[55] en los que sea parte la Unión Europea o el Estado miembro de que se trate, que establecen la protección de las obtenciones vegetales[56].

En cuanto a la fecha relevante a los efectos de la aplicación de esta prohibición, se entenderá por «denominación de una obtención vegetal anterior» aquella denominación cuyo registro hubiera sido aprobado por la autoridad competente antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud de registro de la marca siguiendo los procedimientos previstos por alguna de las normas mencionadas[57]. La denominación cumple el requisito de ser anterior si está registrada como denominación de una obtención vegetal antes de que se presente la solicitud de registro de marca ante la oficina correspondiente[58]. En caso de que la oficina competente ante la que se presenta la solicitud de marca observe que existe un conflicto entre la marca solicitada y una denominación de una obtención vegetal registrada, queda claro, por la literalidad de precepto, que la denominación de la obtención vegetal cuyo registro ha concluido es prioritario sobre la marca[59].

La aplicación de esta prohibición es independiente de que la protección de la variedad vegetal en cuestión ya hubiera expirado o hubiera sido cancelada u objeto de renuncia. Tal y como se establece en las distintas normas aplicables «ningún derecho relativo a la designación registrada como la denominación de la variedad podrá obstaculizar la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, incluso después de la expiración del derecho de obtentor»[60]. Por tanto, lo importante a estos efectos es que la denominación se haya llegado a registrar conforme a esta normativa en algún momento, con independencia de la vigencia de dicho registro en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de examen.

La normativa aplicable no regula, sin embargo, la posibilidad de que pueda fijarse un derecho de prioridad en caso de que la solicitud de marca se presente con posterioridad a la solicitud de obtención vegetal, que incluye la propuesta de denominación[61], incluso tras su publicación, pero antes de que se conceda al derecho de obtentor y el registro de la correspondiente denominación varietal[62]. La práctica que sigue la EUIPO se refleja en las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea donde se señala que las fechas relevantes a tener en cuenta son la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria o la fecha de prioridad de la marca, si se solicita, y la fecha de registro de la protección de la obtención vegetal[63].

---

[54] EUIPO (2021), pág. 663.
[55] OEPM (2020), pág. 49.
[56] Maroño Gargallo (2017b), pág. 774.
[57] OEPM (2020), pág. 50.
[58] Maroño Gargallo (2017b), pág. 775.
[59] Martínez Canellas (2020), pág. 23.
[60] Artículo 20.1.*b)* CUPOV, artículo 17.3 ROV y artículo 47.2 LOV.
[61] Artículo 50.1.*e)* ROV y artículo 35.*d)* LOV.
[62] Maroño Gargallo (2017b), pág. 775.
[63] EUIPO (2021), pág. 663.

3. La marca tiene que consistir o reproducir los elementos esenciales de la denominación de variedad vegetal

El artículo 7, apartado 1, letra *m)*, del RMUE y el artículo 5.1.*k)* de la LM establecen que se formularán objeciones si la solicitud de marca de la Unión Europea o la solicitud de marca nacional consiste en la denominación de la variedad vegetal o la reproduce en sus elementos esenciales. El concepto «elementos esenciales» no ha sido definido por la normativa marcaria, por lo que debe ser objeto de interpretación[64]. Dicha interpretación debe ser concordante con el objetivo de preservar el uso de la denominación varietal como identificadora de la misma, de uso libre por todos, convirtiéndose en un nombre genérico que no puede ser apropiado por nadie mediante el registro de dicha denominación como marca.

Tal y como se señala en las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea, dos son las situaciones que se tienen en cuenta al examinar si una marca consiste o reproduce, en sus elementos esenciales, una denominación de una obtención vegetal registrada: si la marca solicitada consiste en la denominación de una obtención vegetal anterior, es decir, si son coincidentes; o bien si la marca solicitada, compleja, contiene o reproduce esencialmente una denominación varietal anterior[65]. Especialmente importante es el supuesto de la marca compuesta, pues es normal que el obtentor quiera asociarla incluso más allá de la extinción de su derecho monopolístico de explotación de la obtención vegetal[66].

En el primer supuesto, se considera que el signo constitutivo como marca solicitada consiste en una denominación de una obtención vegetal anterior si es idéntica a la misma[67]. En caso de identidad de designaciones, debe analizarse la identidad o no de los productos para los que se ha solicitado la marca[68], esto es, si la solicitud de la marca se lleva a cabo para plantas vivas de la clase 31 de la clasificación de Niza existirá identidad[69]. Una vez confirmada la identidad de la designación y de los productos y la prioridad de la designación varietal sobre la marca solicitada, la solicitud de marca debe ser rechazada de oficio por la oficina correspondiente ante la que se haya solicitado la marca.

En el segundo supuesto, se considera que el signo constitutivo como marca solicitada es similar a la denominación de una obtención vegetal anterior cuando contiene dicha denominación. En este caso, se requerirá una evaluación más detallada para determinar si la solicitud de marca merece una objeción o no. Este segundo supuesto, la oficina de marcas ante la que se ha presentado la solicitud tendrá que examinar si la denominación de la variedad vegetal es el elemento esencial de la solicitud de marca[70]. Para ello, tal y como se detalla en la jurisprudencia desarrollada en materia de marcas, a la hora de examinar el riesgo de confusión[71], se utilizan criterios visuales, fonéticos, y conceptuales

[64] Martínez Canellas (2020), pág. 28.
[65] EUIPO (2021), pág. 663.
[66] Martínez Canellas (2020), pág. 29.
[67] EUIPO (2021), pág. 664.
[68] Martínez Canellas (2020), p 29.
[69] OEPM (2020), pág. 50.
[70] Maroño Gargallo (2017b), pág. 776.
[71] Fernández-Nóvoa (2004), pág. 309.

para determinar si existe suficiente similitud entre ambas designaciones como para generar confusión al público destinatario, que debe ser considerado desde dos puntos de vista, el de un público especialista y el de los consumidores en general[72].

Para determinar si una denominación de obtención vegetal es el elemento esencial de una solicitud de marca de la Unión Europea deberán tenerse en cuenta todos los demás elementos, puesto que es posible que estos influyan en el resultado de la evaluación[73]. Como se ha señalado recientemente por el Tribunal General en el asunto de la solicitud de la marca denominativa Rose Monique de Kordes, es necesario determinar si la denominación de la obtención vegetal ocupa una posición esencial en la marca compleja solicitada, de manera que la función de procedencia esencial de la marca, es decir, la de identificar el origen comercial de los productos en cuestión, se basa en esa denominación de obtención vegetal y no en los demás elementos que conforman la marca compleja solicitada[74]. Si ello fuera así, el registro obstaculizaría el libre uso de la denominación varietal, pues la protección impediría a otras empresas usar legalmente la denominación varietal como parte de sus propias marcas[75].

En el caso señalado, se observa como el elemento distintivo y dominante de la marca solicitada es el elemento «Kordes» sobre el cual se funda exclusivamente la función esencial de origen de la marca[76] ya que se transmite que los productos son distribuidos por una empresa que opera bajo el nombre de dicha empresa[77]. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la denominación de variedad «Monique» contenida en la marca, no puede constituir en modo alguno un «elemento esencial» de la marca en el sentido del artículo 7.1.*m)* RMUE[78], ya que la denominación sigue siendo libre de utilización[79]. En consecuencia, la aplicación de la prohibición absoluta del registro de marca por ser coincidente con una denominación de una obtención vegetal queda excluida tan pronto como la marca impugnada incluye, además de la denominación de una obtención vegetal, un elemento distintivo[80].

Las Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea elaboradas por la EUIPO han establecido algunos criterios generales para determinar en qué supuestos el término idéntico a una denominación de obtención vegetal constituye o no un elemento esencial de una solicitud de marca de la Unión Europea. Así, en principio, no se considerará que un término idéntico a una denominación de obtención vegetal es el elemento esencial de una solicitud de marca de la Unión Europea cuando: el término idéntico a una denominación de obtención vegetal está visualmente en una posición secundaria respecto del resto de elementos del signo; o la complejidad de un signo es tal que el término que es idéntico a una denominación de obtención vegetal es solo uno de los

---

[72] Martínez Canellas (2020), pág. 29.
[73] EUIPO (2021), pág. 664.
[74] Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 18 de junio de 2019, «*Kordes*» *Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG v. EUIPO*, asunto T-569/18, ECLI: EU: T: 2019: 421, punto 31.
[75] Martin (2019), pág. 749.
[76] Martínez Canellas (2020), pág. 32.
[77] Martin (2019), pág. 749.
[78] STJUE, T-569/18, punto 36.
[79] Martínez Canellas (2020), pág. 32.
[80] Martin (2019), pág. 749.

numerosos elementos de un signo; o el signo contiene un significado o mensaje conceptual que impide que el término que es idéntico a una denominación de obtención vegetal sea percibido como obtención vegetal; o la combinación de elementos de un signo crea una única unidad que no debería dividirse de manera artificial[81].

Por otra parte, el término idéntico a una denominación de obtención vegetal se considerará uno de los elementos esenciales de la solicitud de marca de la Unión Europea cuando: el resto de elementos sean secundarios desde el punto de vista visual; o el significado o mensaje conceptual del signo refuerza la percepción del término como una denominación de obtención vegetal, de forma que otros elementos se perciben como simples elementos calificadores de una obtención vegetal, es decir, los términos como indicadores del color, tamaño, crecimiento o estación[82]. No obstante, cabe señalar, que se renunciará a la objeción si el solicitante excluye las variedades vegetales protegidas por la denominación de obtención vegetal de la lista de productos solicitados[83].

4. La marca debe referirse a obtenciones vegetales de la misma especie o especies estrechamente relacionadas

El artículo 7, apartado 1, letra *m)*, del RMUE y el artículo 5.1.*k)* de la LM establecen que se formularán objeciones a la solicitud de marca de la Unión Europea o la solicitud de marca nacional cuando esta «se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas». De esta forma, esta prohibición establece la protección de la denominación varietal frente a la marca solicitada cuando la marca se refiera a obtenciones vegetales de la misma especie para la que se hubiera llegado a registrar la denominación de la obtención vegetal[84] o de especies estrechamente conexas[85].

En primer lugar, debemos señalar que el concepto de especies «estrechamente conexas» en los preceptos señalados es acorde con el concepto de «especies vecinas» al que se refiere el Convenio de la UPOV y la LOV[86]. El artículo 20.2 del Convenio de la UPOV y el artículo 47.5 LOV establecen que la denominación ha de ser diferente de toda denominación que designe «una variedad existente de la misma especie o de una especie vecina». Por su parte, el concepto de especies «estrechamente conexas» se recoge en el artículo 63.3.*c)* del Reglamento (CE) núm. 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales que señala que la denominación se considerará inadmisible cuando «coincida o pueda confundirse con una denominación de variedad bajo la cual figure en un registro oficial de variedades vegetales otra variedad de la misma especie o estrechamente relacionada con ella».

De acuerdo con esta normativa, son especies conexas o vecinas las que el anexo I de las Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con

[81] EUIPO (2021), pág. 664.
[82] EUIPO (2021), pág. 664.
[83] Martínez Canellas (2020), pág. 30.
[84] Maroño Gargallo (2017b), pág. 777.
[85] Martínez Canellas (2020), pág. 33.
[86] OEPM (2020), pág. 50.

arreglo al Convenio de la UPOV[87] agrupa en la misma clase[88]. Una denominación de variedad no deberá ser utilizada más de una vez en la misma clase. Las clases se han elaborado teniendo en cuenta criterios botánicos, de manera tal, que los taxones botánicos de la misma clase se consideran estrechamente relacionados entre sí o susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión en relación con la identidad de la variedad[89]. Como ejemplo de lo anterior, salvo las excepciones indicadas en la Parte I del citado anexo[90], todas las especies pertenecientes a un mismo género botánico serán consideradas especies conexas[91], ya que, se señala que, por regla general, se entiende que un género es una clase.

En segundo lugar, las Directrices relativas al examen de marcas de la Unión Europea elaboradas por la EUIPO han establecido que debe realizarse una verificación siempre que la especificación de la solicitud de marca de la Unión Europea se refiera a plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas o equivalentes[92]. Este criterio, que se sigue también por la OEPM respecto de las marcas españolas que se soliciten[93], implica que si la comprobación demuestra que la marca denominativa o figurativa solicitada consiste en una denominación de obtención vegetal anterior registrada con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho nacional, o a los acuerdos internacionales, o reproduce dicha denominación en sus elementos esenciales, el examinador deberá formular objeción en virtud del artículo 7, apartado 1, letra *m)*, del RMUE con respecto al producto pertinente.

Así, siguiendo la práctica seguida por las oficinas correspondientes, se establece una regla general y varias excepciones a la misma. Como regla general, la objeción consistente en el rechazo de la solicitud de la marca deberá referirse al género del nombre científico de la denominación de la obtención vegetal, que abarca especies estrechamente relacionadas[94]. Asimismo, cuando sea posible, la Oficina propondrá una limitación por la que los productos pertinentes se limiten a los productos distintos de aquellos del género de la variedad vegetal. En este caso, si el solicitante acepta la limitación, se procederá a examinar los demás aspectos de la solicitud[95].

Sin embargo, esta regla tiene dos excepciones, que se relacionan con los casos en los que algunas especies del mismo género no están estrechamente relacionadas con otras, o en los que especies de distintos géneros están estrechamente relacionadas[96]. En los casos en los que, conforme a la lista de la UPOV y la OCVV, algunas especies del mismo género no estén estrechamente relacionadas con otras, la práctica que se sigue por la Oficina, dada la dificultad de proponer limitaciones, es tener en cuenta todo el género cuando se propone dicha

[87] Notas Explicativas núm. 12, sobre a las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de la UPOV. (UPOV/INF/12). Documento adoptado por el Consejo en su cuadragésima novena sesión ordinaria el 29 de octubre de 2015 (*https://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf_12.pdf*).

[88] OEPM (2020), pág. 50.

[89] Martínez Canellas (2020), pág. 33.

[90] (CPVO) (1994), Anexo «Especies estrechamente relacionadas», pág. 20.

[91] OEPM (2020), pág. 50.

[92] EUIPO (2021), pág. 670.

[93] OEPM (2020), pág. 50.

[94] Martínez Canellas (2020), pág. 33.

[95] EUIPO (2021), pág. 670.

[96] Martínez Canellas (2020), pág. 33.

limitación[97]. Correspondería al solicitante formular una observación sobre ello y realizar una propuesta. En los casos de especies de distintos géneros que están estrechamente relacionadas, la Oficina debe tener en cuenta dichas especies al redactar la objeción[98].

Teniendo en cuenta las pautas de aplicación de esta prohibición absoluta, en caso de existir un conflicto entre la marca solicitada y la denominación de una obtención vegetal anterior podrá subsanarse el motivo del suspenso excluyendo de la lista de productos y servicios aquellos relativos a la especie vegetal a la que pertenezca la variedad vegetal en cuestión; así como, en su caso, aquellos relativos a las especies estrechamente conexas a dicha especie vegetal[99]. No obstante, cabe señalar, que cuando los productos que se soliciten en la solicitud de marca correspondientes a la clase 31 sean tan específicos que solo cubren las especies protegidas por la protección de una denominación de obtención vegetal, incluidas las especies estrechamente conexas, una limitación no puede subsanar una objeción[100] con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra *m)*, del RMUE, cuando la marca se solicite para el ámbito de protección de la Unión Europea, o al artículo 5.1.*k)* de la LM, cuando la marca se solicite para el ámbito de protección del territorio nacional.

IV. CONCLUSIONES

La incorporación de la denominación de variedad vegetal como supuesto expreso de prohibición absoluta otorga un mayor nivel de protección a la denominación de la obtención vegetal. En primer lugar, porque obliga al examen, de oficio, por las oficinas de registro de marcas cuando la solicitud de marca se refiera a plantas vivas, semillas agrícolas, frutas frescas, hortalizas frescas o términos equivalentes de la clase 31 del Nomenclátor. En segundo lugar, porque, con la nueva redacción, la oficina de registro podrá denegar la marca simplemente probando que existe una denominación varietal registrada, que es prioritaria, que contiene elementos esenciales de la denominación de una obtención registrada y que se solicita para la misma especie u otra estrechamente conexa, no teniendo que probar la falta de carácter distintivo, el carácter meramente descriptivo o su naturaleza genérica.

De acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra *m)*, del RMUE y el artículo 5.1.*k)* de la LM, para que una solicitud de marca incurra en la causa de prohibición absoluta por coincidir con una denominación de una obtención vegetal, deben cumplirse cuatro requisitos, que deben darse cumulativamente. En primer lugar, que debe tratarse de una obtención vegetal cuya denominación esté previamente registrada en el Registro español de Variedades Vegetales Protegidas, en el Registro de la Oficina Europea de Variedades Vegetales o en el Registro de Obtenciones Vegetales de cualquiera de los países miembros de la Unión Europea o de la UPOV. En segundo lugar, se requiere que la solicitud de la marca registrada sea posterior a la denominación de una obtención vegetal anterior. Las fechas relevantes a tener en cuenta, en este sentido, son la fecha de presen-

[97] EUIPO (2021), pág. 670.
[98] EUIPO (2021), pág. 670.
[99] OEPM (2020), pág. 50.
[100] EUIPO (2021), pág. 670.

tación de la solicitud de marca comunitaria o la fecha de prioridad de la marca, si se solicita, y la fecha de registro de la protección de la obtención vegetal.

En tercer lugar, es necesario que la marca consista o reproduzca, en sus elementos esenciales, la denominación de una variedad vegetal anterior. La denominación varietal no se va a concebir como un «elemento esencial» de la marca si la función esencial indicadora del origen de la marca se funda sobre los otros elementos que la componen. Por último, es necesario que la marca se solicite para identificar obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas, es decir, especies vecinas, o especies de una misma clase, en terminología de la normativa de obtenciones vegetales. Estas son las pertenecientes a un mismo género botánico, salvo las que, conforme a la lista de la UPOV y la OCVV, siendo del mismo género no estén estrechamente relacionadas con otras, o las que, conforme a la misma lista, siendo de género diferente, pertenezcan a una misma clase. Así, en caso de existir un conflicto entre la marca solicitada y la denominación de una obtención vegetal anterior podrá subsanarse el motivo del suspenso excluyendo de la lista de productos y servicios para los que se solicita la marca aquellos relativos a la especie vegetal a la que pertenezca la variedad vegetal en cuestión; así como, en su caso, aquellos relativos a las especies estrechamente conexas a dicha especie vegetal.

V. BIBLIOGRAFÍA

Botana Agra, Manuel (2017), «Capítulo XIX. Protección jurídica de las obtenciones (variedades) vegetales», en AAVV, *Manual de la Propiedad Industria*l, 3.ª ed., Marcial Pons, Madrid, págs. 319-334.

Fernández-Nóvoa, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas,* 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid, pág. 309.

Gallego Sánchez, Esperanza (2020), «El sistema de protección de las variedades vegetales», 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, págs. 57-92.

Maroño Gargallo, María del Mar (2017a), «Capítulo 9. La denominación de las variedades protegidas con un título de obtención vegetal», en García Vidal, Á., *Derecho de las obtenciones vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 395-341.

— (2017b), «Capítulo 17. Efectos de la atribución de una denominación a la variedad vegetal», en García Vidal, Á., *Derecho de las obtenciones vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 745-782.

Martin, Stefan (2019), «General Court clarifies for the first time the scope of protection of plant variety denominations under Article 7(1)(m) of the European Trade Mark Regulation», *JIPLP* 14, 10, págs. 748-749.

Martínez Canellas, Anselmo M. (2020) «La prohibición absoluta de registrar como marca una denominación de obtención vegetal», *LLM* 71 (julio-agosto), págs. 1-46.

Montero García-Noblejas, Pilar (2020), «El nuevo régimen de las marcas colectivas», *LLM* 66 (febrero), págs. 1-32.

Oficina Comunitaria De Variedades Vegetales (CPVO) (1994), Directrices con Notas explicativas sobre el artículo 63 del Reglamento (CE) núm. 2100/94, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (Disponible en *https://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/lex/guidelines/VD_Guidelines_EN.pdf*).

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (2021), Directrices relativas al examen, 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]», Versión 1.0., págs. 658-671. (Disponible en *https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1923283/trade-mark-guidelines/1-introduction*).

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (2020), Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro, págs. 48-51. (Disponible en *https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf*.

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) (2015), Notas explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al convenio de la UPOV. (UPOV/INF/12/5), Documento adoptado por el Consejo en su cuadragésima novena sesión ordinaria el 29 de octubre de 2015 (Disponible en *https://www.upov.int/edocs/infdocs/es/upov_inf_12.pdf)*.

Würternberger, Gert.; Van Der Kooij, Paul, Kiewiet, Bart., y Ekvad, Martin (2015), *European Unión Plant Variety Protection*, second edition, Oxford University Press, pág. 2.

ADI 41 (2020-2021): 251-266

MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* EN EL SISTEMA DE PATENTES: REVISIÓN POST-CONCESIONAL, ESQUEMAS PARTICIPATIVOS DE TERCEROS Y CONTRACTUALES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS

EX-POST CORRECTIVE MECHANISM WITHIN THE PATENT SYSTEM: POST ISSUANCE REVIEW, THIRD PARTIES PARTICIPATORY SCHEMES AND CONTRACTS AND TECHNOLOGY & KNOWLEDGE TRANSFER

ELIZABETH BAUSA CABALLERO[*]
ERNESTO GUEVARA FERNÁNDEZ[**]

RESUMEN

En el artículo se examinan dos de los mecanismos correctores *ex post* destinados a corregir distorsiones y usos disfuncionales en el ejercicio de la patente por el titular. Se explora, primero, los mecanismos de revisión de la patente concedida y válida que legitiman a terceros y han sido centro de reformas en el sistema y Derecho de las Patentes; en un segundo momento se estudian mecanismos relacionados con las operaciones contractuales y de transferencia de tecnologías y conocimientos patentados, particularmente la revisión de cláusulas abusivas y anotaciones público registrales. En contraste con las excepciones y el régimen de las licencias obligatorias, los mecanismos objeto de estudio han tenido reducida atención doctrinal, situación que limita resta sus potencialidades en el perfeccionamiento al sistema de patentes.

Palabras clave: sistema de patentes, mecanismos correctores *ex post,* usos disfuncionales o abusos, revisión post-concesional, transferencia de tecnologías.

[*] Profesora Auxiliar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente (Cuba). Dirección de correo electrónico: *ebausa@uo.edu.cu*.

[**] Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente (Cuba). Dirección de correo electrónico: *eguevara@uo.edu.cu*.

Fecha de recepción: 31 de marzo de 2021 //Fecha de aceptación: 12 de mayo de 2021.

ABSTRACT

The article examines two ex post corrective mechanisms aimed at correcting dysfunctional uses regarding the exercise of the patent by the holder. It examines the post issuance review mechanisms that allow third parties to review a granted and valid patent. These have been a key issue on reforms within the patent system and law. Then, it focuses on mechanisms related to contractual issues and technology transfer of patented technologies and knowledge, particularly the assessment of abusive clauses and annotations. It focuses on mechanisms related to contractual issues and technology transfer of patented technologies and knowledge, particularly the assessment of abusive clauses and annotations. In contrast to a lot of attention to limitations such as exceptions and compulsory licensing regime, the above-mentioned mechanisms have lesser doctrinal interest that reduces the opportunity to improve the patent system.

Keywords: patent system, ex-post corrective mechanism, dysfunctional uses or abuses, post issuance review, technology transfer.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. USOS DISFUNCIONALES Y MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* EN EL SISTEMA DE PATENTES.—III. MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* DE PARTICIPACIÓN DE TERCEROS: PERSPECTIVAS DE GOBERNANZA DINÁMICA DEL SISTEMA DE PATENTES.—IV. MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* RELACIONADOS CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS: REVISIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS Y ANOTACIONES PÚBLICO REGISTRALES.—V. VALORACIONES FINALES.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. DYSFUNCTIONAL USES O ABUSES AND EX-POST CORRECTIVE MECHANISMS WITHIN THE PATENT SYSTEM.—III. THIRD PARTIES PARTICIPATORY EX-POST CORRECTIVE MECHANISMS: GOVERNANCE PERSPECTIVE. IV. EX-POST CORRECTIVE MECHANISMS RELATED TO KNOWLEDGE & TECHNOLOGY TRANSFER: REVIEW OF ABUSIVE CLAUSES AND ANNOTATIONS.—V. CONCLUSIONS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva de su ejercicio, las patentes y modalidades afines en el tráfico de las tecnologías han despertado preocupación en torno a circunstancias devenidas disfuncionales en la explotación y diseminación de conocimiento patentado. La regulación de mecanismos correctores para equilibrar y restaurar el balance de intereses públicos y privados ha sido una permanente labor teórica, objeto de revisiones y renovado debate[1].

Existen actos del titular de la patente que, pudiendo trastocar los fines del propio sistema y del otorgamiento de los expedientes jurídicos, son idóneos para ser calificados como disfuncionales. No significa ello, sin embargo, que resulten *per se* ilícitos o que deban impedirse al titular por las autoridades administrativas o por decisiones judiciales. Los usos disfuncionales alcanzan mayor relieve en la etapa *ex post*, cuando el ejercicio de los derechos conferidos produce afectaciones a los objetivos del sistema de patentes en el tráfico económico.

El Derecho de las Patentes regula soluciones encaminadas a enfrentar y corregir usos disfuncionales. La legislación de patentes u otros sectores del ordenamiento han proporcionado formulaciones con tal finalidad, como las excepciones a los derechos del titular y el régimen de las licencias obligatorias, usos del go-

[1] *«Recent developments on the international and European level have triggered a debate on the rebalancing of the goals of patent law, and on giving greater weight to public interest concerns»*, *Vid*. VAN OVERWALLE y VAN ZIMMEREN (2009), págs. 419-420.

bierno y otros usos sin autorización del titular ex artículo 31 del Acuerdo TRIPs. Con regularidad en el Derecho comparado, las soluciones a nivel nacional y regional siguen las pautas de la obligación internacional y el espacio de flexibilidad proporcionado por el tratado, no sin motivar profundas discusiones teóricas.

El tratamiento doctrinal y técnico jurídico en el Derecho de las Patentes no ha sido uniforme ni conformador de un régimen corrector *ex post*, entre otros motivos, por la diversidad de mecanismos, la disparidad de soluciones técnico jurídicas y normativas adoptadas en el Derecho comparado. En última instancia, los objetivos del sistema que predominan en cada situación contribuyen a la diversidad de opciones y a su fragmentación.

El régimen internacional ha consagrado en el Acuerdo TRIPs la regulación de los mecanismos bajo las rúbricas «medidas razonables para enfrentar abusos», «límites a los derechos conferidos al titular» para referirse a las excepciones[2], y «otros usos sin autorización del titular» en lo relativo a las licencias obligatorias y usos del Gobierno. Sigue así la tradición instaurada con el CUP[3]. Un sector opta por considerarlos como flexibilidades, en referencia a las opciones normativas brindadas por el Acuerdo TRIPS, sobre todo para los países en vías de desarrollo[4].

Sin embargo, un arsenal de instrumentos que, a todas luces, resultan menos atractivos, escapan a los estudios doctrinales habituales. Diferidos a la regulación doméstica nacional, no encuentran referente obligacional en el régimen internacional de las patentes, si bien no puede considerarse que atenten contra el instrumento internacional, *e.g*. licencias de pleno derecho como un caso de intervención pública facilitadora de la explotación, abandonada en la regulación nacional siguiendo ese argumento[5]. Pesa sobre estos mecanismos la disparidad normativa con que son regulados al nivel nacional, en un sistema de patentes multinivel e interconectado donde se replican de unas a otras leyes nacionales y tradiciones jurídicas soluciones altamente armonizadas. Sin dudas, este hecho es altamente contradictorio, pero evidente en su regulación. Es este el caso de los mecanismos de participación de terceros y los mecanismos de revisión de las disposiciones contractuales, así como soluciones menos frecuentes en la legislación comparada, entre otras, el establecimiento de licencias de pleno derecho y el ofrecimiento público de explotación. En la legislación de algunos países se han regulado diversos mecanismos particulares, que muestran posibilidades de ampliarse a otros contextos nacionales en la medida en que fomentan la innovación subsiguiente y atienden objetivos de salud pública y acceso a medicamentos[6].

---

[2] *Vid*. Kur (2011), págs. 208-261; Herrera Sierra (2016), págs. 643-646.

[3] El régimen internacional permite un espacio de valoración del interés público que deja abierto a la implementación de medidas de balance. En relación con las medidas para prevenir abusos del ejercicio de los derechos del titular, el artículo 8 del Acuerdo TRIPs proporciona un bloque de interés público que permite un espacio de flexibilidad en la regulación. La sujeción a interpretación del artículo 8 del Acuerdo TRIPs le dota de gran flexibilidad y amplitud como punto de partida para el legislador nacional, como se señala por la doctrina respecto a las medidas en casos de abuso de derechos del titular. *Vid*. Grosse Ruse-Khan (2011), pág. 185; Hilty (2015), pág. 385.

[4] *Vid*. Correa *et al*. (2013), págs. 31-144.

[5] Las licencias de derecho fueron reguladas en Francia y la India. No obstante, el mecanismo fue eliminado en reformas de la legislación de patentes debido a la escasa utilización del mecanismo, en ejercicios normativos estrictamente apegados a obligaciones internacionales en que el mecanismo no tuvo reflejo. *Vid*. Gopalakrishnan (2015), págs. 19 y 20.

[6] Suiza introdujo un mecanismo *sui generis* que ha sido calificado como licencia de derechos para herramientas de investigación (*license of right for research tools*) mediante el cual el juez concede licencia si el

En el artículo se estudian los mecanismos correctores de revisión post-concesional y participativos de terceros, primero, y después, los mecanismos contractuales en las operaciones de transferencia de tecnologías y conocimientos que involucran a la patente en la etapa de ejercicio. Se apuesta por una construcción doctrinal que tribute en posibilidades de perfeccionamiento del sistema de patentes y de su gobernanza dinámica.

II. USOS DISFUNCIONALES Y MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* EN EL SISTEMA DE PATENTES

A los usos disfuncionales en el sistema de patentes le han sido correlativos mecanismos correctores variados que persiguen restaurar los objetivos y fines perseguidos por el sistema. En el estudio se opta por referir como mecanismos correctores *ex post*, los diversos instrumentos del sistema de patente orientados a corregir distorsiones relacionadas con la patente concedida en su ejercicio. Los mecanismos conciben fórmulas técnico jurídicas de disminución o limitación de los derechos del titular de la patente en el ejercicio de las facultades de explotación en exclusiva. La justificación teórica argüida es que son requeridos para enfrentar y corregir usos disfuncionales derivados del ejercicio o de la existencia misma de la patente en su etapa de explotación o postconcesional. Con los mecanismos correctores *ex post*, el sistema de patentes dispensa legitimidad a la intervención pública de diversos actores formales (oficinas de patentes o autoridades administrativas de examen y concesión de derechos de Propiedad Industrial), o legitima a terceros (actores informales) a entablar determinadas actuaciones con matiz ciertamente privado o general, en atención a los intereses públicos presentes y el cumplimiento de los objetivos últimos del otorgamiento de estos títulos y el haz de derechos en el ordenamiento.

En sentido general, los mecanismos correctores *ex post* operan como límites a la actuación privada económica del titular de la patente y sirven para salvaguardar el balance entre intereses públicos y privados del sistema de patentes, perseguido históricamente y blanco de constantes renovaciones doctrinales. Siendo así, a efectos de la revisión doctrinal que se propone, se compactan en un régimen corrector el elenco de institutos que operan como límites o limitaciones a los derechos conferidos por la patente al titular.

En la relación dialéctica y causal, cuenta afirmar que la diversidad de mecanismos correctores obedece a los también variados usos disfuncionales. La calificación de usos disfuncionales encuentra expresión temprana en instrumentos internacionales de la Propiedad Industrial cuando el artículo 5 del Convenio de la Unión de París (CUP) los reconoce como abusos, en su momento para regular las licencias obligatorias. Siendo así, calificarían como usos disfuncionales, conductas o comportamiento abusivos del titular, *e.g.* los abusos de derechos del patentado cuando comprometan los objetivos de incentivo de la innovación subsiguiente y procompetitivos del sistema de patentes. Quedarían incluidos en

---

titular de una patente rechaza negociar y acordar una licencia voluntaria sobre la patente. Cfr. artículo 40(e) § 5 *Swiss Patent Act*. En Francia, se regula un régimen de licencia *ex officio* respecto a una patente expedida para medicamentos, dispositivos médicos, de diagnóstico *in vitro*, productos terapéuticos relacionados y procedimientos para obtener tales productos, productos necesarios para obtener estos productos, procedimientos para la fabricación de tales productos y métodos de diagnóstico *ex vivo*. Artículo L. 613-16 Código Francés de la Propiedad Intelectual.

este tipo de conductas, comportamientos del titular derivados de las estrategias de licenciamiento de patentes, la negativa a conceder licencias y la inclusión en el dispositivo clausular de las licencias manifiestan prácticas anticompetitivas. La creación de portafolios de patentes que impidan y limiten acceso a tecnología patentada mediante el ejercicio o la defensa de derechos pueden resultar problemático, contándose entre estas los *thickets, trolls, clusters*[7]. No obstante, no todos los usos disfuncionales ocasionados por el sistema de patentes son calificados como abuso de derecho. Se manifiestan comportamientos disfuncionales en la etapa *ex ante* de solicitud y examen, como la insuficiente divulgación de información relevante en la solicitud, y los casos de solicitudes fraudulentas u omisivas de los derechos. En la defensa de la patente, el titular o sus licenciatarios pudieran adoptar estrategias defensivas o ejercitar acciones de defensas previstas en la legislación que, en última instancia, pudieran ser disfuncionales o excesivas y afectar los objetivos del sistema[8].

III. MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* DE PARTICIPACIÓN DE TERCEROS: PERSPECTIVAS DE GOBERNANZA DINÁMICA DEL SISTEMA DE PATENTES

Entre las más recientes reformas en los sistemas de patentes destacan la introducción de mecanismos de participación de terceros para cuestionar una patente concedida y válida. Ello sugiere una nueva construcción participativa en los sistemas de patentes, revelando una herramienta innovadora que contribuye a proteger intereses públicos y de terceros, al tiempo que legitima su intervención en la revisión de patentes concedidas. Adviértase que el procedimiento de solicitud, examen y concesión de patentes que prevé la legislación de patentes y de procedimientos administrativos instaura relaciones jurídicas verticales entre solicitante y autoridad administrativa.

La movilización de terceros ha sido clave en procesos paradigmáticos recientes, como los casos *Myriad Genetics*[9]. Los mecanismos de esta naturaleza en las patentes se han encontrado habitualmente limitados, debido a que la posibilidad de iniciar acciones judiciales solo le corresponde al titular con escasas acciones en favor de terceros. La ausencia de mecanismos participativos modernos en los sistemas de patentes encuentra su fundamento en el pacto social o *patent bargain*, con el cual se consagra que las relaciones jurídicas que se establecen en la configuración de la patente se entablan entre el inventor que busca protección por patente, y la Administración que concede el título a cambio de la divulgación de la invención. En esta retórica, no caben los terceros constituidos en defensa de intereses colectivos. El Derecho de las Patentes demanda

[7] El carácter disfuncional de los *thickets* de patentes o marañas de patentes radica en su empleo como un comportamiento estratégico cuando el titular crea racimos de patentes que obligan a terceros interesados en la patente a negociar paquetes completos, intencionando este resultado en la solicitud de varias patentes interdependientes. *Vid*. Carbajo Cascón (2015), pág. 132-133; Martín Aresti (2014), pág. 1069. Por su parte, los clusters han sido identificados como una potencial práctica anticompetitiva en evaluación realizada por comisión al efecto la UE por mandato. *Vid*. EC, *Pharmaceutical Sector Inquiry, Final Report, Staff Working Paper*, Part I, 8 July 2009, *http://ec.europa.eu/competition-/sectors /pharmaceuticals/ inquiry/staff_working_paper_part1 .pdf*.

[8] Se documentan el uso abusivo de las acciones de defensa de las patentes que desembocan en usos disfuncionales en el ámbito de *enforcement*. *Vid*. Hilty (2012), págs. 9-31.

[9] Un estudio detallado desde la perspectiva de gobernanza de patentes en torno al caso *Myriad Genetics*. Murray y Van Zimmeren (2011), págs. 287-342.

que grupos diversos interesados en las patentes participen en los procesos de formulación de políticas y la solución de conflictos durante todas sus fases y momentos de la vida administrativa de la patente.

De forma general, los mecanismos post-concesionales de revisión de la patente adquieren relevancia sustantiva, pero se refieren esencialmente en terreno procedimental. Al permitir la participación de terceros en un procedimiento tradicionalmente cerrado a sus pretensiones, se instrumenta como mecanismos de dinamización del funcionamiento del sistema de patentes, es decir, como mecanismo de gobernanza dinámica[10]. Entre las ventajas que reporta el mecanismo puede señalarse que permite el diseño de una variante de intervención pública. Con ello, legitima a terceros para revisar patentes no justificadas o sustentadas en apariencia de buen derecho. Se atienden con estos mecanismos a los rasgos de incertidumbre de la nueva solicitud y las posibilidades desconocidas aún de la patente a la hora de su explotación o *patent bargaining*. En este ámbito, se permite a terceros aportar elementos correctores de un excesivo despliegue de las facultades conferidas al titular de la patente en torno a ciertos elementos de la tecnología que, a la hora de su concesión, no estuvo vedada por exclusiones de patentabilidad, o en su explotación no se apreciaban presumibles abusos de derecho o conductas disfuncionales que atenten contra el funcionamiento del sistema.

Esencialmente, las reformas han atendido esta tendencia con el rediseño de procedimientos administrativos post concesionales, que amplían los mecanismos a disposición de terceros en la fase post-concesional, justificados por el interés de terceros de legitimarse en defensa del interés colectivo, las afectaciones a la libre disponibilidad, acceso o flujo o creación de exclusividades sobre los pilares de la ciencia y los nuevos avances tecnológicos. Los denominados *post issuance review procedures* se regulan en el ámbito de Derecho de patentes europeo y de los Estados Unidos[11]. Un elenco de mecanismos encargados a actores con rol de revisión de la patente concedida, en este caso a las autoridades de examen y concesión, han ido creando un tejido institucional y material de mecanismos de participación. Los mecanismos de revisión de las patentes concedidas por las autoridades administrativas concesionales, como el *re-examination procedure*, la oposición post-concesional europea[12], el *inter parte re-examination procedure* en Estados Unidos[13], operan como mecanismos

[10] Guevara Fernández (2017), págs. 215-240.

[11] En Estados Unidos la *American Invent Act, Leahy-Smith America Invents Act (AIA)*, en 2011 tiene como principal resultado el perfeccionamiento de los denominados *post-grant review proceeding*. La AIA modifica el procedimiento de revisión por terceros que cuestionan la validez de una patente en los siguientes aspectos: la revisión amplía los motivos que puede alegar, *e.g.* materia patentable elegida inadecuadamente; descripción incompleta o inadecuada de la invención en la aplicación por escrito; aportar elementos al estado del arte previo de la invención para revisar la anticipación; ofrece garantías en el procedimiento que no eran previstas, como el derecho del tercero a ser escuchado. La determinación es conducida por jueces de la USPTO, que en vigencia del procedimiento anterior era desplegada por examinadores; finalmente, permite apelar al *Federal Circuit* directamente ante desacuerdo con la decisión adoptada. *Vid*. La Belle (2012), pág. 56-59, 41-104.

[12] El CPE establece en el Artículo 100 el procedimiento de oposición. Permite a terceros, indicados en el artículo 99, oposición en los supuestos de que la invención no es patentable, no se produjo una divulgación suficiente, clara y completa para ser ejecutada por persona versada o experto en la materia, o que el objeto de la patente conferida excede el contenido de la solicitud tan cual ha sido publicada. El plazo ofrecido es de nueve meses posteriores a la concesión de la patente. El procedimiento establece la revocación o limitación de la patente en cualquier momento de su vida legal. El procedimiento europeo de la EPO regula la apelación y petición de revisiones, abierto a cualquiera de las partes, altamente técnicos y encargados a *Boards* de la EPO, según el artículo 107.

[13] En el período de 2012 a 2016, fueron solicitadas a la USPTO, 5656 revisiones en las diferentes modalidades reconocidas por la AIA. Cfr. U.S. Patent & Trademark Office, *Patent Trial And Appeal Board Statistics*

públicos de defensa de derechos[14]. Se regulan similares procedimientos puestos a disposición de terceros para ofrecer alegaciones sobre la validez de la patente[15]. Las variaciones de los mecanismos ensayados en el Derecho comparado remarca la flexibilidad que ofrecen, no sin denotar el peligro de intersección de los roles de los actores[16].

Diversos actores informales en el sistema de patentes han empleado estos mecanismos como parte de acciones públicas para cuestionar la patentabilidad alegando las exclusiones, particularmente, de no conceder patentes cuya explotación comercial sea contraria a la moral y el *ordre public* en el caso *Stem Cells*[17]. Esta categoría de mecanismos habilita la actuación de actores informales, los cuales han influido en la adopción de políticas públicas en áreas como derechos humanos y ambiente.

El diseño institucional en sede de revisión judicial ha sido terreno de significativa experimentación, considerando el reto que las patentes han implicado para la actividad jurisdiccional de los tribunales. Los requerimientos de una elevada litigación en países con fuertes y cuantiosos mercados de tecnología y desarrollo tecnológico han mostrado los más originales diseños, como viene ocurriendo en los modelos centralizados especializados en los Estados Unidos[18], el diseño de Japón[19], China, India, así como la dualidad en el ámbito europeo administrativo frente a la jurisdicción y competencia judicial nacional en el *enforcement* de las patentes[20].

Otra valoración merece este aspecto, en relación con las acciones de defensa de la patente en sede judicial. Por no ser el objeto de la presente investigación, solo se señalan dos aspectos que inciden directamente en la etapa *ex post* de la patente: la legitimación para emprender acciones de defensa; y el empleo para la defensa ante infracción de derechos, de los mecanismos señalados, a saber, las excepciones, fundamentalmente, pero también y, sobre todo, la valoración por los tribunales de abusos por el titular, cuestión relevante en el contexto de las prácticas anticompetitivas.

El ejercicio de una acción de defensa concierne al titular como regla, pero se viene confirmando la postura doctrinal y jurisprudencial que legitima al competidor del titular. El caso ilustrativo es el de competidores que responden al agravio mediante la reconvención de la demanda, siendo concebido extensa-

---

2, 2016, *https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia_ statistics_september2016.pdf; https://perma.cc/S8G8-68GR*.

[14] *«The recently enacted Leahy-Smith America Invents Act (AIA) creates certain private enforcement measures, namely a third party post-grant review proceeding to challenge patent validity at the PTO. Yet, in contradistinction to many other public law regimes, what the patent system lacks is robust privately initiated litigation to challenge the validity of suspect patents»*. *Vid*. La Belle (2012), págs. 43.

[15] Cfr. 35 U.S.C. § 301 (2000); 35 U.S.C. § 311(a) (2004) ; 35 U.S.C. § 315(b)(1) (2000) ; 35 U.S.C. § 141 (2005).

[16] La regulación en ordenamiento nacionales con características peculiares, como Austria y Polonia, ilustran nuevos esquemas de gobernanza. *Vid*. Murray y Van Zimmeren (2011), pág. 301.

[17] *Vid*. G2/06 WARF/Stem Cells, [2009] E.PÁG.O.R. 15 (EPO Enlarged Bd. Appág.); T-0315/03. *In re* The President and Fellows of Harvard College/Method for Producing Transgenic Animals (6 Jul. 2004) (EPO Bd. Appág.).

[18] *Vid*. Nard (2008), págs. 23-26, 571-590.

[19] Japón tiene un sistema judicial con tribunales especializados (*District Court*) con competencias para asuntos de patentes y diseño industrial en materia de infracciones en Tokyo y Osaka, y la *Intellectual Property High Court* con competencias en materia de apelación en procesos de infracción.

[20] *Vid*. Murray y Van Zimmeren (2011), págs. 302-303.

mente como un mecanismo privado de *enforcement*. Murray considera que esta percepción reduce el impacto y motivaciones de la participación de terceros a intereses económico-comerciales que no son equiparables con intereses públicos, quizás más difusos pero requeridos por igual.

El abuso de los derechos de patentes no encuentra mecanismos correctores, no estando prohibido a terceros desafiar comportamientos de los titulares de patentes en predios del propio sistema donde se concede la posición jurídica. En estos casos corresponde *inter alia* al sistema actuar en defensa del interés público. De no producirse la actuación de los actores legitimados en el sistema por medio, por ejemplo, de las licencias obligatorias, no es posible desplegar estos mecanismos. Pero nunca esa actuación corresponderá a terceros la legitimación positiva.

La legitimación para ejercitar una acción frente a la infracción de la patente se reconoce al titular, derechohabiente, y al licenciatario, según lo configure la norma respecto al contenido de la licencia de patentes. En relación con la legitimación del licenciatario, existen valoraciones dispares a la hora de reconocer si le es posible entablar una acción independiente incluso cuando no la ejercite el titular licenciante, sea una licencia exclusiva, o decida emprender una acción como co-parte con el titular. En estos casos, otras valoraciones contractuales son requeridas, pues el carácter abusivo de la cláusula de exclusividad bien merece análisis pormenorizado y correlativo con el comportamiento del titular a la luz de la *exeptio non adimpleti contractus*[21].

IV. MECANISMOS CORRECTORES *EX POST* RELACIONADOS CON LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y CONOCIMIENTOS: REVISIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS Y ANOTACIONES PÚBLICO REGISTRALES

La legislación de patentes reconoce mecanismos correctores que imponen cargas y prevén la intervención pública de las autoridades administrativas en sede privada de explotación por el patentado. Destacan las anotaciones registrales sobre titularidad y acuerdos de licencias, y la revisión dictaminadora de las disposiciones del contrato en relación con las cláusulas no permitidas, que han sido incluidas en no pocas normas. La relevancia de los precitados mecanismos recae en su función correctora, así como en la transparencia y publicidad de las operaciones para terceros, competidores y la sociedad en general.

El concepto de explotación en materia de derechos de Propiedad Industrial adquiere una connotación esencialmente comercial. Consecuentemente, las obligaciones derivadas estarán determinadas por la conjugación del interés público con el abastecimiento suficiente del mercado. Ello remite a una concepción amplia de la explotación en las operaciones de transferencia. Dicho así, se afianza la tendencia de que la explotación del derecho abandona su inicial carácter de requisito exigible al titular para su conservación, para calificar su ausencia como un posible abuso del privilegio otorgado en la medida que afecte al mercado para el que se concedió. De manera que es en sede de Derecho de la

[21] Ciertos comportamientos del titular pueden legitimar al licenciatario para incumplir el contrato alegando la *exeptio non adimpleti contractus*. Incluso, esta puede ser aplicable al pago de las regalías, al que puede negarse el licenciatario.

competencia donde habrán de establecerse los casos y circunstancias en los que la utilización del derecho, en especial el de patente, constituya un abuso.

La transferencia de tecnologías y conocimientos en su dimensión operativa suele tener carácter contractual[22]. Ello conduce a la necesidad de mecanismos instrumentales que se materializan vía negocial para la satisfacción de su objetivo. Téngase en cuenta que transferir tecnología y conocimiento implica adquirir, ceder, compartir, licenciar, acceder o posicionar conocimiento innovador en el mercado. Por lo que, en sí misma, es resultado de la articulación de enrevesadas operaciones que hacen necesario regular *a priori* todo el proceso como un negocio jurídico dinámico, flexible y particularmente complejo[23]. Los contratos relativos a la transferencia de tecnología se convierten, desde esta óptica, en los mecanismos idóneos para su instrumentación. La distinción entre estas figuras contractuales suele ser relativamente arbitraria[24].

El marco económico de la creación y circulación de las tecnologías y el conocimiento, es otro elemento sin el que no pueden ser adecuadamente comprendidas las operaciones relativas a conocimientos técnicos. Esta perspectiva se impregna en los elementos de definición de las figuras contractuales representativas de la transferencia, especialmente, las relativas a la patente.

Se puede afirmar entonces que los bienes respecto a los cuales recaen los contratos de licencia y transferencia de tecnología, tienen existencia jurídica y valor en virtud de un conjunto de reglas que limita el acceso de terceros, sea por via de la confidencialidad o de la exclusividad que otorgan las patentes[25]. Esto implica que quien transfiere derechos sobre tecnología, patentada o no, se enfrenta al hecho de que esta transferencia implica un debilitamiento en la exclusividad en que se basa el valor de los bienes objeto de las operaciones. El derecho de explotación debe adoptar como referente de su configuración legal, el catálogo de las facultades de explotación expresadas en los actos de explotación directa o indirecta que le están permitidos al titular con carácter exclusivo, y que permite el *ius prohibendi* conferido por la patente[26].

Siendo así, deben atenderse las restricciones impuestas a los derechos del adquirente, así como a los efectos derivados a terceros y al tráfico económico. Ello se constituye en una particularidad regulatoria de la explotación de estos derechos via contractual. Un sector de la doctrina estima que los contratos de transferencia de tecnología tienen una naturaleza autónoma, tomando en cuenta las características que se atribuyen a este tipo de acuerdos. Las razones para conferirle un tratamiento conjunto a estas modalidades contractuales no se limitan al campo teórico, también tienen un fundamento práctico, dado que no suelen presentarse de forma aislada sino que se complementan.

Las licencias y otros negocios jurídicos propios de la transferencia de tecnología y conocimiento constituyen figuras contractuales exhiben una naturaleza instrumental a los fines del Derecho privado, si bien encuentran su anclaje conceptual en la Propiedad Intelectual[27]. De ahí que se remita el estudio de sus

[22] *Vid*. Cabanellas de las Cuevas (2010), pág. 31; Botana Agra (2012), págs. 57-75.
[23] *Vid*. Guerrero Gaitán (2009), pág. 204; Palao Moreno (2020), págs. 58-60.
[24] *Vid*. *ibid*. (1994), pág. 21.
[25] *Vid*. *ibid*. (2010), pág. 13.
[26] *Vid*. Martín Aresti (1997), pág. 223.
[27] *Vid*. Vicent Chuliá (2012), págs. 57-59, 1389 y sigs.

elementos básicos y de definición al Derecho de contratos. Las licencias de patentes, de conocimientos técnicos, información confidencial o secretos empresariales, han sido las figuras contractuales de transmisión de derechos y bienes inmateriales que han soportado el desarrollo de la transferencia de tecnología en su expansión contractualista, en su posicionamiento doctrinal y metodológico como núcleo de la misma, cuando posturas más expansivas incluyen una variada gama de figuras.

Se alertaba que los contratos de licencia no encuadran en las categorías tradicionales de figuras contractuales. La doctrina de raigambre latina convida a evitar toda calificación o encuadre estricto, en consideración de los caracteres de la tecnología y la diversidad de situaciones de orden tecnológico y económico que cubren los contratos de licencias de patentes y de derechos de Propiedad Industrial en sentido general. Como recomendaba GÓMEZ SEGADE, «debe huirse de toda calificación genérica y apriorística, y considerarse como un contrato *sui generis*»[28].

Resulta extraño encontrar licencias de patentes puras. Son generalmente contratos mixtos[29], por lo que, la peculiar naturaleza del objeto debe considerarse al interpretar su contenido clausular. La nota definitoria radicará entonces en la autonomía de la causa o función económica de cada contrato. Si hay unidad de causa, habrá solo un contrato; si hay múltiples causas, habrá varios contratos[30].

Caben posibilidades de asumir el contrato mixto como construcción terminológica apropiada para calificar las figuras que delinean una situación negocial a razón de la transferencia de tecnología y conocimiento. Ello no soslaya la existencia de redes contractuales en materia de Propiedad Intelectual, dada la conveniencia de la conjunción de varios de ellos[31]. Adquiere esta situación jurídica especial relevancia y funcionalidad en la articulación de contratos de intermediación o colaboración, así como en el comercio internacional y a través de las modalidades de la inversión extranjera. El encuadre definitivo de las operaciones dependerá de la interpretación integral de la intención de las partes y la función económica de los acuerdos en relación. La especialización de la regulación contractual de la patente se acredita como una opción viable dadas las complejidades de los contratos y la realidad de las operaciones tecnológicas y comerciales que estos pretenden regular.

Tomando en cuenta estos análisis, confirmadores del complicado escenario que determina la dinámica mercantil actual, se hace necesaria la revisión en sede administrativa del contenido, alcance y transparencia de estos acuerdos. La complejidad técnica de las tecnologías, teórica de los tipos contractuales, los extremos regulatorios, las múltiples variaciones en cuanto a temas considerados

---

[28] *Vid*. GÓMEZ SEGADE (2000), pág. 474.

[29] No hay acuerdo en la doctrina al respecto, pues, de manera heterogénea, los autores agrupan en este concepto, a los que presentan un cierto grado de combinación, tanto de elementos contractuales como de contratos propiamente dichos. Deberá valorarse el considerarlos como una combinación de prestaciones correspondientes a contratos diferentes que dan origen a un único contrato, distinto de los elementos que lo conforman. VÁZQUEZ PÉREZ (2017), pág. 5.

[30] *Vid*. LORENZETTI (1996), pág. 44; SORIA AGUILAR y OSTERLING LETTS (2014), págs. 44-46.

[31] A propósito de este instituto en el que se pueden encuadrar una buena parte las relaciones contractuales que, en materia de Propiedad Intelectual, y en especial de patente tiene lugar en la actualidad y que refiere la asociación de varios contratos distintos celebrados entre las mismas partes.

previstos en el objeto de regulación en las cláusulas, la relevancia económica de las tecnologías y su impacto en el desarrollo doméstico y en el comercio internacional, sugieren que las autoridades nacionales, administrativas o judiciales, revisen el esquema dispositivo de las licencias de patentes.

Las oficinas de patentes y autoridades de competencia han revisado el contenido del contrato motivado por operaciones de transferencias de tecnologías, cuestión que se realiza con mayor frecuencia en tiempos recientes. La función interventora se desarrolla *ex ante*, cuando el legislador prevé en la norma de patentes u otra, las prohibiciones en sede contractual, a saber, las cláusulas no permitidas o que califican como abusivas en caso de ser incluidos en el contenido del contrato.

Ex post, en sede administrativa, las oficinas anotan el contrato y dictaminan sus cláusulas, si bien está por delimitar el efecto jurídico de esta actuación y sus resultados. Reconduce esta situación a profundizar en el juego de intereses, pues el alcance de los derechos conferidos por la patente incluye el derecho de licencia y la autonomía de la voluntad de las partes resulta principalista en la dinámica del negocio jurídico. Cabría considerar que, en el caso de intervención, el interés público condiciona la autonomía de la voluntad que subyace en la misma naturaleza del acto negocial. No obstante, en qué medida los efectos de esta actuación administrativa inciden en la decisión última sobre la validez del contrato celebrado *inter partes,* es terreno minado desde la perspectiva contractual. Finalmente, a los tribunales le correspondería a instancia de parte interesada, la competencia jurisdiccional respecto al particular. En resumen, la determinación y calificación de cláusulas contractuales como abusivas se expresa como un mecanismo de intervención pública en el ejercicio privado de la patente, resultando una limitación a la autonomía de la voluntad de las partes que es ordenado por el interés público en la adecuada ordenación del tráfico jurídico económico.

La técnica legal que se estudia ofrece un instrumento de catalogación y prohibición de cláusulas consideradas como abusivas, funcionando como mecanismo *ex ante* a considerar para la nulidad de disposiciones contractuales *ex post*. En el análisis comparado mayoritariamente se detalla un catálogo de cláusulas no permitidas en los contratos de patentes y operaciones de transferencia de tecnología. Se ha optado por dos modelos: 1) lista ejemplificativa de disposiciones en la legislación Propiedad Industrial; 2) regulación en las normas de Derecho de la competencia, incluida la represión de la competencia desleal.

El complejo panorama de las prácticas anticompetitivas determinadas por los comportamientos de los titulares de las patentes confirma la necesidad de precisión normativa y metodológica para evitar el incremento de este tipo de prácticas en el contexto nacional. La necesidad de aportar herramientas metodológicas para la negociación contractual de patentes y en general DPI se ha hecho notar, con lo cual ha sido la prohibición de cláusulas en los contratos es de utilidad práctica para el empresario y titular de patente en las actividades negociales. El espectro de situaciones que cubren las cláusulas contractuales y el riesgo de transformarse en abusivas es permanente en el ejercicio de las patentes, en las tipologías de cláusulas incluidas en contratos de licencias de patentes[32] y figuras

[32] Los contratos de licencias establecen cláusulas destinadas al objeto, donde predomina las reglas legales determinadas en la legislación referidas a las patentes; y las referidas a las condiciones de explotación de la

contractuales con las que se vincula en el ámbito más abarcador de transferencia de tecnología en forma de contratos mixtos o cláusulas accesorias referidas a *know-how* o conocimientos técnicos.

Respecto a las operaciones de transferencia de tecnología, se ordenan en la legislación nacional comparada otras figuras que instrumentan la actividad pública. Con estrecha vinculación con los modelos de regulación asumidos, y con independencia de ellos, la legislación de patentes ha observado las medidas para evitar la inclusión de disposiciones anticompetitivas o abusivas en el dispositivo contractual de una patente o tecnologías.

El control *ex officio* de cláusulas en los contratos de licencia y su calificación como anticompetitivas o abusivas es una medida considerada como mecanismo *ex post* de intervención pública correctora. Desde una perspectiva de Derecho comparado, se reconocen esquemas de regulación que prevén como opciones 1) no inscripción o anotación del contrato de licencia de patentes que contiene cláusulas abusivas[33]; 2) la declaración como nulas o inválidas de las cláusulas[34]; 3) la remisión del contrato para su revisión por autoridades judiciales o de la Competencia[35]. En cualquier caso, se hibridan en modelos normativos que combinan varias cuestiones[36].

En cuanto al mecanismo de las anotaciones de operaciones de transferencia de patentes, han sido un mecanismo de control y seguimiento de las operaciones negociales versadas sobre DPI. La exigencia legal de anotaciones de la trasmi-

---

regla técnica patentada que quedan sujetas a la autonomía de las partes. El segundo tipo de cláusulas referidas a las condiciones de la explotación del Derecho, donde la ley del contrato es esencial, incluye, entre otras: la contraprestación debida por el licenciatario y la fijación de la regalía; comunicación o retrocesión de mejoras o perfeccionamientos de la invención o *grant back*; confidencialidad; facultad de conceder licencias o sublicenciar vinculada con la obligación de explotar; no oponibilidad al titular de la patente por el licenciatario, que puede llegar a condicionar la solicitud de la nulidad de la patente por el licenciatario; limitaciones comerciales relativas a aspectos territoriales y de mercados potenciales; relativas a los actos de explotación permitidos, verificados en todos los actos de explotación, o limitado a actos de fabricación, comercialización, uso, o a varios de ellos; relativas a limitaciones de aplicación de la patente a campos técnicos diferentes del usual en que se ejemplifica la patente, cuando se trata de patentes útiles a varias industrias; y limitaciones temporales que indiquen el período de explotación distinto de la vigencia de la patente, comportando *evergreening* de la patente. En relación con estas cláusulas, la voluntad de las partes queda limitada si el efecto de una disposición negocial redunda en falsear la actividad económica concurrencial. Para un estudio detallado del contenido del aparato clausular de las licencias de patentes relativo a las obligaciones del licenciatario y aspectos espaciales de las licencias. Un estudio a profundidad en Martín Aresti (1997), págs. 205-312. En la doctrina y el Derecho comparado es reconocida la intervención legal como condicionante y límite a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes. De manera general, los efectos abusivos se identifican en las obligaciones del licenciatario. En el ámbito europeo se exponen las manifestaciones de estas cláusulas en el ámbito del Derecho de la Competencia, donde el artículo 101 TFUE limita la voluntad de las partes al momento de configurar el contrato cuando prohíbe y declara nulas cláusulas que tengan objeto o efecto de restringir, limitar o falsear la competencia, que se reproduce en la legislación nacional. *Vid*. Martín Aresti (2015), págs. 357-358; Di Cataldo (2010), págs. 212, 216; Musso (2013), págs. 161-184.

[33] Cfr. Comunidad Andina de Naciones CAN, artículo 58, Decisión 486.

[34] Cfr. Argentina, Secciones 37, 38 y 41, Ley núm. 24.481 de Patentes y Modelos Industriales; República Dominicana, artículo 33, Ley de Propiedad Industrial núm. 20/2000; Uruguay, artículo 52, Ley núm. 17.164; OAPI, artículos 37 y 38, Acuerdo de Bangui de 2 de marzo de 1977, revisado el 24 de febrero de 1999. Reconocen como nulas o invalidas las cláusulas calificadas legalmente como anticompetitivas en la legislación de patentes.

[35] Cfr. Reino Unido, Section 50 A., *UK Patents Act of* 1977.

[36] El sistema de anotaciones registrales se regula en Cuba en los artículos 127 al 130 del Decreto-ley núm. 290/2011. La legislación de patentes regula con excesiva amplitud la facultad de la autoridad de Propiedad Industrial, OCPI, de intervenir en cuestiones contractuales cuando reconoce a la autoridad administrativa facultades para considerar improcedente la anotación de operaciones contractuales calificadas como contrarias al comercio, la economía nacional o al Derecho. Cfr. Decreto-ley núm. 290/2011, artículo 129.

sión de las patentes puede optar por instaurar un régimen de anotaciones para los contratos de licencia de patentes o cesiones de patentes. Las anotaciones despliegan efectos jurídicos precisos, a saber, la publicidad del contrato o negocio y la oponibilidad a terceros, como mecanismo de seguridad jurídica. Su obligatoriedad puede comprender que la falta de anotación convierte el negocio en válido *inter partes*, carente de oponibilidad a terceros presuntos infractores. Sin embargo, resulta cuestionable que negar la anotación por ser improcedente una cláusula impida la realización del negocio. La amplitud del precepto legal, junto a la práctica que ha situado a la autoridad administrativa en posición de dictaminar diversos esquemas negociales de adquisición de tecnologías por mandato ejecutivo, ha conducido a una interpretación excesiva de las facultades para intervenir en sede privada, con la consecuente limitación de las facultades del titular y a la función de los contratos, ya condicionada por disposiciones, como las cláusula de exclusividad de los contratos[37].

En el ámbito iuscomparado se identifican sistemas obligatorios, facultativos u opcionales de anotación. El carácter obligatorio que manifiesta se justifica por las funciones del mecanismo de monitorear la existencia y empleo de las tecnologías patentadas, contribuir a la difusión del conocimiento y brindar una herramienta de evaluación del estado de la tecnología. Como se acredita en la doctrina, una exigencia de tal consistencia obedece al valor de la tecnología y su control como instrumento de desarrollo tecnológico industrial. En tal sentido, la seguridad jurídica del mecanismo de anotación es una salvaguarda adicional que no puede desvirtuar el sentido de la actividad privada, por lo que no puede erigirse en una limitación excesiva a la actividad contractual. El efecto de las anotaciones registrales de la patente deviene un mecanismo relevante de monitoreo de la explotación que debe confirmarse, pero que está requerido de un empleo apegado al tenor de la norma en su interpretación.

V. VALORACIONES FINALES

Los mecanismos correctores *ex post* en el sistema de patentes resultan esenciales para asegurar el interés público en el funcionamiento y gobernanza, prevenir y corregir usos disfuncionales como los abusos de los derechos conferidos al titular de la patente. Resultan expresión del balance de intereses públicos y privados con los que se atienden objetivos de salud, alimentación, ambiente, acceso y transferencia del conocimiento y tecnologías patentadas. El sistema de patentes puede encontrar en este ámbito un terreno inacabado de reformas, a la fecha de limitada construcción. En tal sentido, los mecanismos correctores *ex post* de revisión post-concesional, esquemas participativos de terceros y los mecanismos contractuales de transferencia de tecnologías ofrecen oportunidades para el reconocimiento de actores heterogéneos en el sistema de patentes desde una perspectiva de gobernanza. El sistema de patentes puede perfeccionarse con un diseño institucional que reconozca a actores formales (primarios y secundarios) y actores informales con vistas a dinamizar las relaciones tradicionalmente cerradas y verticales entre administración de patentes y solicitante/titular, y entre titular y terceros en el ámbito del ejercicio de la exclusividad del patentado.

[37] Cfr. Cuba, Decreto-ley núm. 290/2011, artículo 9.1.

Por otra parte, legislación de patentes puede *ex ante* prever respuestas normativas al ejercicio abusivo de derechos conferidos al titular de la patente, en el sentido de regular y definir el contenido del ejercicio abusivo de un derecho de patente y establecer categorías o modalidades de abuso. Si bien el Derecho de la competencia puede *ex post* ofrecer soluciones, corresponde al Derecho de las Patentes explorar todas las soluciones a su alcance.

El sistema de patentes se enfrenta al desafío de regular mecanismo de revisión post-concesional de la patente conferida, cuestión que no ha experimentado grandes desarrollos. En tal ejercicio teórico y normativo, deben considerarse elementos como la legitimación personal a terceros interesados en la revisión de una patente concedida, así como elementos materiales que permitan su empleo, elementos adjetivos que fijen un procedimiento, el establecimiento del recurso de revisión judicial, y la regulación del mecanismo de revisión judicial de la patente concedida que legitime a terceros. Más allá de las recurridas excepciones a los derechos del titular y el régimen de las licencias obligatorias, otros mecanismos correctores pueden ofrecer soluciones y articular reformas en el sistema multinivel de patentes.

VI. BIBLIOGRAFÍA

BOTANA AGRA, Manuel (2012), «Investigación e Innovación como factores de crecimiento económico y bienestar social», en VARGAS VASSEROT, C. (dir.), *Régimen Jurídico de la Transferencia de Resultados de Investigación. De la Ley Orgánica de las Universidades a la Ciencia, la tecnología y la Innnovación*, Wolters Kluwer, Madrid, págs. 57-75.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo (1994), *Contratos de Licencia y de transferencia de tecnología en el Derecho privado*, Heliasta, Buenos Aires.

— (2010), *Contratos de Licencia y Transferencia de tecnología en el Derecho Económico*, Heliasta, Buenos Aires.

CARBAJO CASCÓN, Fernando (2015), «Los consorcios de patentes», en GARCÍA VIDAL, Á., (dir.), MAROÑO GARGALLO, M. M., y FRAMIÑÁN SANTAS, F. (coords.), *Patentes farmacéuticas y Derecho de la Competencia*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 131-159.

CORREA, Carlos M.; BERGEL, Salvador D., y KORS, Jorge (2013), *Régimen legal de las patentes de invención*, t. I, La Ley, Buenos Aires.

DI CATALDO, Vincenzo (2010), «Contratos de licencia, obligación de uso y cláusulas restrictivas de la competencia», *ADI* 30 (2009-2010), Marcial Pons, Madrid, págs. 211-224.

GÓMEZ SEGADE, José A. (2000), *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade recopilados en ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid.

GOPALAKRISHNAN, N. S., y ANAND, Madhuri (2015), «Compulsory Licence Under Indian Patent Law», en HILTY, Reto M., y LIU, Kung-Chung (eds.), *Compulsory Licensing. Practical Experiences and Ways Forward*, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, págs. 11-42.

GROSSE RUSE-KHAN, Henning (2011), «Assessing the need for a general public interest exception in the TRIPS Agreement», EN KUR, A. (ed.), *Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for reform of TRIPS*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, págs. 167-207.

GUERRERO GAITÁN, Manuel (2009), «Tipología de los contratos de transferencia de tecnología», *Revista La Propiedad Inmaterial* 13, págs. 199-252.

— (2016), «Capítulo 20. La explotación contractual de las patentes, en RENGIFO GARCÍA, E. (dir.), *Derecho de patentes*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 723-779.

GUEVARA FERNÁNDEZ, Ernesto (2017), «Patent governance y sistema de patentes. Presupuestos teóricos de la dimensión institucional de gobernanza», *Revista La Propiedad Inmaterial* 23, págs. 215-240.

HERRERA SIERRA, Luisa F. (2016), «Capítulo 17. Las patentes y las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC», en RENGIFO GARCÍA, Ernesto (dir.), *Derecho de Patentes,* Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 643-646.

HILTY, Reto M. (2012), «Chapter I. Keynote. Doctrinal Clarification», en HILTY, R. M., y LIU, K. (eds.), *The enforcement of Patents*, Wolters Kluwer, Law & Business, Alphen aan den Rijn, págs. 9-31.

— (2015), «Legal Remedies Against Abuse, Misuse, and Other Forms of Inappropriate Conduct of IP Right Holders», en HILTY, R. M., y LIU, K. (eds.), *Compulsory Licensing. Practical Experiences and Ways Forward*, Springer-Verlag, Berlin, págs. 377-395.

KUR, Annette (2011), «Limitations and exceptions under the three-step test - how much room to walk the middle ground?», en KUR, A. (ed.), *Intellectual Property rights in a fair world trade system. Proposals for reform of TRIPS*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, págs. 208-261.

LA BELLE, Megan M. (2012), «Patent Law as Public Law», *George Mason Law Review, GEO. MASON. L. REV.* 41, págs. 41-104.

LORENZETTI, Ricardo L. (1996), «Contratos modernos: ¿conceptos modernos? Nuevos aspectos de la teoría del tipo contractual mínimo. Problemas contractuales típicos. Finalidad supracontractual y conexidad», *Revista Asociación de Escribanos del Uruguay, Revista AEU* 1-12, págs. 33-48.

MARTÍN ARESTI, Pilar (1997), *La licencia contractual de la patente*, Aranzadi, Pamplona.

— (2014), «Capítulo 15. Derecho antitrust y protección de los bienes inmateriales», en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y la Publicidad*, vol. 1, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1005-1069.

— (2015), «Capítulo XV. Transferencias, licencias y gravámenes», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de Patente. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, págs. 347-383.

MUSSO, Alberto (2013), «Cesiones y licencias de Propiedad Industrial: distinción y regulación en los Derechos italiano y comparado», *ADI* 33 (2012-2013), Marcial Pons, Madrid, págs. 161-184.

MURRAY, Kali, y VAN ZIMMEREN, Esther (2011), «Dynamic Patent Governance in Europe and the United States: The Myriad Example», *Cardozo International & Comparative Law Review* 19, págs. 287-342.

NARD, Craig Allen (2008), *The law of patents*, Aspen Publishers-Wolters Kluwer, New York.

PALAO MORENO, Guillermo (2020), *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología,* Tirant lo Blanch, Valencia.

SORIA AGUILAR, Alfredo F., y OSTERLING LETTS, Madeleine (2014), *Contratos modernos. Elementos esenciales y reglas aplicables para acuerdos comerciales*, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S. A. C., Lima.

VAN OVERWALLE, Geertrui, y VAN ZIMMEREN, Esther (2009), «Functions and Limits of Patent Law», en CLAES, E.; WOUTER, D., y KEIRSBILCK, B., (eds.), *Facing the limits of the law*, Springer, s/c, págs. 415-442.

VÁZQUEZ PÉREZ, Arsul José (2017), «Artículos 314 y 315», en PÉREZ GALLARDO, L. B. (coord.), *Comentarios al Código Civil cubano*, t. III. Libro Tercero. Derecho de obligaciones y contratos, vol. III, Félix Varela, La Habana.

VICENT CHULIÁ, Francisco (2012), *Introducción al Derecho Mercantil*, 23.ª ed., 2 t., Tirant lo Blanch, Valencia.

ADI 41 (2020-2021): 267-284

MODELOS DE UTILIDAD: EVOLUCIÓN Y VICISITUDES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL MODELO DE UTILIDAD PORTUGUÉS Y SU RELACIÓN CON LA PATENTE

UTILITY MODELS: EVOLUTION AND VICISSITUDES OF THE LEGAL REGIME OF THE PORTUGUESE UTILITY MODEL AND ITS RELATIONSHIP TO PATENTS

María Antonieta Gálvez Krüger*

RESUMEN

Dentro del variado panorama de regímenes de modelos de utilidad (MU) existentes, en este artículo se aborda el MU portugués como «*case study*». La primera parte presenta y analiza brevemente los más frecuentes argumentos a favor y en contra de la protección de invenciones menores o incrementales mediante MU y su relación con la patente. La segunda parte de este artículo estudia la peculiar evolución legislativa del MU en Portugal y persigue indagar en qué medida los cambios operados en su régimen jurídico pueden haber tenido impacto en las tendencias del uso de MU y de patentes por parte de usuarios locales. Con esto, también se pretende arriesgar lecturas de las cuales se puedan extraer reflexiones en torno a los aspectos fundamentales del MU como modalidad de propiedad industrial para la protección de invenciones menores o incrementales.

Palabras clave: invenciones menores, invenciones incrementales, modelos de utilidad, patentes.

ABSTRACT

Within the varied panorama of existing utility models (UM) regimes, this article focuses on the Portuguese UM as a case study. The first part summarizes and briefly analyzes the most frequent arguments for and against the protection of minor or incremental inventions by UM, and its relationship to patents. The second part studies the peculiar legislative evolution of the UM in Portugal and inquires to what extend the shifts in its legal regime could have had an impact in the usage trends of UM and patents by local users. With this approach, this

* Consultora. Doctora en Derecho (Universidade Nova de Lisboa - UNL), LL.M. International Legal Studies (Georgetown University Law Center), Licenciada en Derecho (Pontificia Universidad Católica del Perú). Este artículo recoge y se nutre en gran medida de nuestra Tesis Doctoral intitulada «Modelos de Utilidad: el Caso Portugués» (inédita), defendida y aprobada por la *Faculdade de Direito da UNL* en septiembre de 2020. Dirección de correo electrónico: *mgalvezkruger@hotmail.com*.

Fecha de recepción: 6 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 14 de mayo de 2021.

article also aims to offer readings from which to draw reflections regarding the key aspects of the UM as an industrial property right that seeks to provide protection for minor or incremental inventions.

Keywords: minor inventions, incremental inventions, utility models, patents.

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PREVIAS.—1. Argumentos a favor y en contra del modelo de utilidad (MU) y su relación con la patente.—II. EL MU PORTUGUÉS COMO «*CASE STUDY*».—1. El MU del Código de Propiedad Industrial (CPI) de 1940.—1.1. Sistema de concesión y costes.—1.2. Uso del MU en comparación con la patente (residentes, período 1980-1995).—2. El MU del CPI de 1995.—2.1. Sistema de concesión y costes.—2.2. Uso del MU en comparación con la patente (vía nacional, residentes, período 1996-2002.—3. El MU del CPI de 2003.—3.1. Sistemas de concesión y costes.—3.2. Uso del MU en comparación con la patente (vía nacional, período 2004-2017).—4. El MU del CPI de 2018 (modificaciones relevantes respecto del CPI 2003).—4.1. Invenciones excluidas de protección mediante MU.—4.2. Regreso al sistema único de concesión con examen de fondo.—4.3. Coste y uso del MU en comparación con la patente.—III. CONSIDERACIÓN FINAL.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY REMARKS.—1. Arguments for and against the utility model (UM) and its relationship to patents.—II. THE PORTUGUESE UM AS A CASE STUDY.—1. The UM of the Industrial Property Code (IPC) of 1940.—1.1. Granting system and costs. 1.2. Usage trends of UM and patents (residents, period 1980-1995).—2. The UM of the IPC of 1995.—2.1. Granting system and costs.—2.2. Usage trends of UM and patents (national system, residents, period 1996-2002).—3. The UM of the IPC of 2003.—3.1. Granting systems and costs.—3.2. Usage trends of UM and patents (national system, period 2004-2017).—4. The UM of the IPC of 2018 (most relevant modifications in respect of the IPC of 2003).—4.1. Inventions excluded from protectability by UM.—4.2. Return to the single granting system with substantive examination.—4.3. Costs and usage trends of UM and patents.—III. FINAL REMARK.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

El modelo de utilidad (en adelante e indistintamente, MU) como *sinónimo* de protección específica de «invenciones menores»[1] es una modalidad de propiedad industrial (PI) [2] que no está contemplada en el ADPIC. Por ello, los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no están obligados a consagrar la figura ni existe un parámetro o prototipo internacional al cual se tengan que someter los países que la contemplan. A diferencia de la protección de invenciones «mayores» mediante patente, es opción del legislador de cada país acoger o no la protección de invenciones menores mediante un derecho de exclusiva y diseñar las características de su régimen.

A pesar de no ser obligatorio, *grosso modo* puede estimarse que alrededor del 59 por 100 de los países miembros de la OMC[3] y también cerca del 59 por

[1] Léase, aquellas que no alcanzan el nivel de actividad inventiva exigida a la patente.

[2] El MU tuvo su origen en una ley alemana de 1891; sin embargo, algunos autores consideran que su real antecedente estaría en el Reino Unido (*Utility Designs Act* de 1843). En todo caso, lo cierto es que el MU alemán de 1891 fue el que propició su reconocimiento en el CUP en 1911 (revisión de Washington) y sirvió de inspiración para que algunos países, entre ellos, Japón (en 1905), Brasil (en 1923), España (en 1929), Italia (en 1934) y Portugal (en 1940) acogiesen en su legislación versiones «propias» del MU. Sobre esta temática *vid*. GONZÁLEZ (2005), págs. 41-47 y BENTLY y SHERMAN (1997), págs. 265-278.

[3] OMC, integrada por 164 países, 97 cuentan con MU. Esta tentativa de cálculo no exhaustivo ha usado como base un listado de la OMPI disponible en *https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html* (visitado en 05/03/2021) en el que se ha incluido en el conteo, *e.g*., a los países OMC que son miembros de la *African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO) y de la *Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle* (OAPI); así como, *e.g*., Angola y Cuba, entre otros ajustes.

100 del selecto grupo de países de la *OECD*[4] contempla en su legislación nacional al MU como modalidad de protección de invenciones menores; aunque no siempre con la misma denominación de la figura y con regímenes con características diversas en lo que respecta a la delimitación del objeto de protección, exclusiones, requisitos, duración del derecho, sistema de concesión, mecanismos de conexión procedimental con la patente, así como los costes comparativos de obtención y mantenimiento del MU en relación con la patente.

A pesar de la diversidad existente, puede considerarse que hoy en día dichos regímenes presentan dos rasgos caracterizadores: (i) la exigencia de un nivel de inventiva menor en graduación o diferente que el exigido a la patente[5], ya sea impuesta en el propio texto de la ley, o por reiterada interpretación judicial o por la práctica administrativa de las oficinas de PI nacionales; y (ii) la duración del derecho es menor que el de la patente[6]. Sobre la base de esto pueden distinguirse «tipos» de regímenes de MU atendiendo a la combinación de dos particularidades: una substantiva, la exigencia o no de forma tridimensional («corporeidad»/«representación espacial»)[7], herencia del MU alemán de 1891; la otra, adjetiva, la obligatoriedad o no del examen de fondo para su concesión[8].

1. Argumentos a favor y en contra del Modelo de Utilidad y su relación con la patente

La argumentación a favor de la protección de invenciones menores (también denominadas «*minor or incremental innovations*», «*sub-patentable innovations*», «*small-scale and/or incremental innovations*», «*minor and/or incremental innovations*»[9] o «*low-cost incremental innovations*»)[10] mediante el MU no goza de teorizaciones y justificaciones económicas estandarizadas, como las existentes sobre la protección de invenciones «mayores» mediante patente. Esto no sorprende ya que, al no estar contemplado en el ADPIC, no existe un «prototipo» de régimen de MU y la necesidad o justificación de su existencia no está santificada por la doctrina dominante y/o más difundida en materia de PI (en particular, la de los Estados Unidos y del Reino Unido, países que no contemplan la figura).

Las diferentes «realidades»[11] de los países que cuentan con regímenes de MU —así como las propias diferencias en las características de estos— hace

[4] OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), integrada por 37 países, 22 de ellos cuentan con MU, a saber: Australia (pero solo hasta agosto de 2021), Austria, Chile, Colombia, Dinamarca, Rep. Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea, México, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Turquía.

[5] En nuestra consideración están incluidos también, claro está, los regímenes que simplemente no la exigen.

[6] Esta aproximación no considera como MU al *certificat d'utilité* francés ya que en puridad no tiene por finalidad la protección de invenciones menores; se trata de una patente de corta duración, sin examen de fondo.

[7] Entre los regímenes que explícita o implícitamente exigen forma tridimensional (que, estimamos, son la mayoría) están los actualmente existentes en, *e.g.*, Brasil, Colombia, Corea, Chile, China, Italia, Japón, México, Perú, Rusia, Turquía, España (en cierta medida), entre otros. Dicha exigencia ya ha sido superada en, *e.g.*, Alemania, Austria y Portugal.

[8] Entre los países que contemplan el examen de fondo obligatorio para el MU están, *e.g.*, Brasil, Colombia, Chile, Perú, y Portugal (nuevamente, a partir del CPI 2018). Entre los países en los que el MU se concede *sin* examen de fondo se encuentran, *e.g.* Alemania, Austria, China, España, Japón,

[9] *Vid*. Ruse-Khan (2012).

[10] *Vid*. Suthersanen (2019), pág. 11.

[11] Económicas, culturales, industriales, tecnológicas, entre otras.

que la argumentación en torno al MU varíe en su pertinencia, intensidad, y claro está, en la aproximación a la temática. Igual sucede respecto de las posibles motivaciones por las que varios legisladores nacionales (y otros no) consideran conveniente o necesario conceder protección mediante un derecho de exclusiva a invenciones que no alcanzan el nivel de inventiva exigido para su protección mediante patente. Esto, sin perjuicio de la dificultad teórica y práctica que entraña encontrar categorías intermedias entre lo que se puede considerar invenciones patentables y las creaciones técnicas que no merecen protección bajo el espectro de los derechos de PI.

No obstante, la argumentación a favor del MU suele estar asociada a dos postulados generales[12]: *a)* la figura puede incentivar la innovación tecnológica proveniente de las PYME y de los inventores individuales, que, se estima, consiste principalmente en invenciones menores (ese fue uno de los argumentos avanzados en la iniciativa europea para el MU comunitario)[13]; *b)* el MU podría ser de especial interés para los países en desarrollo y/o países importadores netos de tecnología en los que, debido a la escasa inversión en actividades de investigación y desarrollo proveniente ya sea del sector privado o del público, entre otros factores, se asume que la producción autóctona de tecnología es escasa y/o de un menor nivel de inventiva que el que se supone necesario para la concesión de patente[14]. Según algunos autores, la innovación tecnológica en muchos países (en particular, en los países en desarrollo) es de tipo adaptativo/imitativo y por ello la ausencia de figuras como la del MU puede reducir el incentivo a emprender innovaciones incrementales, que podrían ser más adecuadas a las necesidades locales así como un pilar inicial para más progreso tecnológico local y el tipo de innovación que mejor utiliza las capacidades industriales locales[15].

En paralelo, hay otros argumentos a favor que se suelen barajar, *e.g.*: (i) el MU (tal como las otras modalidades de PI) otorga una «ventaja sicológica» sobre los competidores y proporciona así más incentivos para innovar puesto que trasmite la idea y/o convicción de que la imitación por parte de terceros podrá ser impedida o retardada al amparo del derecho de exclusiva[16]; (ii) quizá pueda facilitar fuentes de financiamiento ante entidades de crédito e inversores, así como incentivar la celebración de contratos de licencia[17]; (iii) el coste de las tasas de obtención y de mantenimiento del MU (se asume) es menor que el de la patente, facilitando así el acceso de las PYME e inventores individuales a la protección de sus invenciones[18]; (iv) el MU también constituye una fuente de información tecnológica en virtud de la publicación de las solicitudes[19]; (v) el MU puede proporcionar ingresos a las oficinas nacionales de PI vía las tasas por registro, búsqueda, etc.[20]; (vi) puede reducir el interés

---

[12] *Vid*. SUTHERSANEN y DUTFIELD (2007), págs. 37-39.

[13] *Vid*. JANIS (1999), pág. 177 y sigs., quien intenta rebatir ese argumento desde la perspectiva del *anticommons property* y de otras teorías económicas sobre el sistema de patentes. El trabajo de Janis es un interesante ejercicio teórico en el que, tal como sucede con otros estudios sobre la materia, la escasez de evidencia empírica concluyente determina que la disertación sea principalmente especulativa.

[14] Entre varios, *vid*., también, POLI (1982), págs. 3-6. En contrario, CABANELLAS (2004), pág. 801, quien considera que el MU implica asignar a los países en desarrollo la recreación de lo ya inventado.

[15] KIM *et. al*. (2012), págs. 358-359.

[16] *Vid*. SUTHERSANEN (2001), págs. 336-337; también SUTHERSANEN y DUTFIELD (2007), pág. 42.

[17] RUSE-KHAN (2012), pto. II.1.

[18] *Ibid*., pto. II.2.

[19] SUTHERSANEN y DUTFIELD (2007), pág. 39; también RUSE-KHAN (2012), pto. II.3.

[20] SUTHERSANEN (2006), pág. xi.

de la industria en hacer *lobby* para incluir a las invenciones menores en el sistema de patentes[21].

Entre los argumentos en contra están, en primera línea, los que se centran, en abstracto, en los regímenes que *no* contemplan el examen de fondo para la concesión del título y, en ese aspecto, la crítica es semejante a la que suscita la concesión de patentes sin examen («patentes de registro»), a saber, no contribuyen a la seguridad jurídica y pueden fomentar litigios. Se dice también, *e.g.*, que la figura podría prestarse a un uso abusivo por parte de grandes empresas (locales o extranjeras) lo que dificultaría aún más la competencia proveniente de las PYME. Otros argumentos inciden en que la justificación teórica para la protección de «innovaciones sub-patentables» es incierta[22] y en que el MU podría provocar más daños que beneficios ya que puede retardar el progreso del avance tecnológico[23,24].

Hay otro posible argumento en contra —el más efectista— que está relacionado con la problemática en torno a la «calidad»[25] de las patentes, en particular, el relativo a que el umbral de inventiva que está siendo aplicado no es muy alto y/o que hay una tendencia a facilitar su concesión en el examen de fondo de los requisitos de protección, lo que podría estar relacionado con el hecho que la mayoría de invenciones provienen de desarrollos técnicos graduales respecto de conocimientos preexistentes, las llamadas invenciones «incrementales»[26] (en contraposición con las «radicales»)[27] y que podría llevar a que el requisito de actividad inventiva sea substancialmente absorbido por el de novedad[28]. Bajo este supuesto, bien puede cuestionarse la necesidad de una modalidad específica para la protección de invenciones menores puesto que estas en alguna medida ya estarían siendo amparadas por los sistemas de patentes[29]. Curiosamente, entre

---

[21] *Ibid*.

[22] *Vid*., *e.g*., Reichman (1994), págs. 2455-2459, quien considera al MU un «híbrido legal», no consistente con las justificaciones tradicionales del sistema de patentes.

[23] Janis (1999), pág. 199 y sigs.

[24] Como bien apunta Ruse-Khan (2012, pto. III.2) la esencia de dichos cuestionamientos se apoya en la noción de «dominio público». Otorgar protección a invenciones por debajo del umbral establecido por el sistema de patentes tradicional determina retirar dichos avances o mejoras del dominio público, impidiendo que otros los empleen libremente y sobre la base de ellos puedan generar nuevos avances.

[25] La «calidad» de una patente no cuenta con criterio único para apreciarla. A veces es asociada a la probabilidad de que en litigio la patente sea validada porque cumple con los requisitos de protección; en otras, depende de la precisión en la redacción de las reivindicaciones sobre el alcance de la protección pretendida; también, desde una perspectiva económica, uno de los criterios para determinar que una patente es de «buena» calidad es si protege una invención que no habría podido surgir sin el incentivo de la concesión de un derecho de exclusiva [Hilty (2009), págs. 91-92]. Por su parte, la *OECD* («Patents and Innovation: trends and policy challenges», 2004, pág. 28) denomina patentes de «baja calidad» a aquellas que protegen invenciones «*of limited novelty or that provide overly broad protection*».

[26] Entre varios, *vid*. Ghidini (2010), pág. 61; y Suthersanen y Dutfield (2007), pág. 7.

[27] *Vid*. Kasmire *et*. *al*. (2012), pág. 348, resaltando que la diferenciación entre las nociones de innovación incremental *vs*. innovación radical es compleja puesto que hasta el origen de varias innovaciones consideradas «radicales» se basa en una serie de pequeños pasos lógicos, algunos de ellos obvios, sin ««*eureka*» *moments*».

[28] *Vid*. Ghidini (2010), pág. 61, y Silva, P. (2011), pág. 58. Los cuestionamientos sobre la «calidad» también están asociados a los problemas de cada sistema procedimental y del funcionamiento de las oficinas de PI, *e.g*., número insuficiente de examinadores, plazos para emitir los informes de examen, etc. *Vid*. Suthersanen y Dutfield (2004), págs. 406-407, Hilty (2009), pág. 98 y sigs.

[29] Sobre este tema cabe resaltar la sentencia de 20 de junio de 2006 del Tribunal Federal alemán (BGH, caso *X ZB 25/05*, «*Demonstrationsschrank*») que constituye un radical cambio interpretativo respecto del nivel de inventiva exigido al MU alemán. Según refiere Ruse-Khan (s/d), pág. 40, el BGH (entre otros argumentos) consideró que, debido a la continua erosión del requisito de actividad inventiva aplicable a la patente nacional —en gran parte por influencia internacional y europea— ya no había un criterio general confiable o practicable para un umbral aún más bajo de inventiva para el MU. También consideró que la protección de mejoras triviales

las posibles soluciones para mejorar la «calidad» de las patentes, algunas voces mencionan como alternativa la promoción del uso del MU para la protección de «*minor and less novel inventions*»[30].

El comentario de GHIDINI que se transcribe a continuación resulta bastante ilustrativo de la coyuntura: «*one must first of all state that innovations protected and encouraged by patents are not only the high-level ones which express significant technical progress. Legislation, starting with the European Patent Convention and followed by the TRIPs Agreement, no longer uses the parameter of a "flash of genius" to define the qualitative level of an innovation deserving of a patent. On the contrary, there is a clear tendency towards broad, lenient criteria of patentability, so as to include incremental innovations, thereby adapting to the fact [...] that nowadays research and development is more a continuous process made up of small but costly steps ("by trial and error") that are undertaken by complex teams of specialist researchers*»[31].

El debate teórico y práctico está abierto, no quedando claro cuál sería entonces la diferencia entre las invenciones menores (que, en esencia, son invenciones incrementales) y las invenciones incrementales «dignas» de patente; salvo que la línea de frontera se pretenda asociar de alguna manera a los *costes* de la actividad de investigación y desarrollo que fueron necesarios para los «pequeños pasos» de las invenciones incrementales, lo cual abriría otro tipo de indefinición y, de polémica, principalmente desde la perspectiva de los países en los que la inversión pública o privada en actividades de investigación y desarrollo no es tan cuantiosa como la de algunos otros países.

II. EL MU PORTUGUÉS COMO *«CASE STUDY»*

Dentro del variado panorama de regímenes, el MU portugués suscita interés no solo porque desde su introducción en la legislación nacional (con el CPI de 1940) su régimen ha experimentado una peculiar evolución plasmada en otros tres códigos (el más reciente, de 2018), sino también porque para el MU del CPI de 2003 se consagró un sistema de concesión alternativo (con y sin examen de fondo), a opción del solicitante. El régimen del CPI 2003 destaca asimismo porque para él se invocó expresamente como inspiración la iniciativa sobre MU de la Comisión Europea, léase, la Propuesta de Directiva (PD) de 1997 y/o la Propuesta Modificada de Directiva (PMD) de 1999 relativa a la aproximación de los regímenes de protección de invenciones mediante MU[32]; iniciativa que, como se sabe, no llegó a consolidarse y fue retirada de la agen-

---

en relación con el estado de la técnica mediante un derecho de exclusiva podría interferir con la garantía constitucional de la libertad general de acción sin interferencia del estado y que la protección mediante MU no debía servir de «vertedero» de invenciones sub-patentables. Así, la diferenciación entre el MU alemán y la patente en lo relativo a los requisitos de protección se asentaría ahora en la delimitación más restringida del estado de la técnica respecto del que se evalúa la novedad del MU (léase, no comprende las descripciones orales realizadas en Alemania o en cualquier parte del mundo ni el uso público previo fuera del territorio alemán); esto determina a su vez que, en cierta manera, continúe existiendo un diferente estándar de inventiva para el MU alemán puesto que la evaluación de lo «evidente para el experto en la materia» se realiza respecto de un estado de la técnica menos amplio que el contemplado para la patente (*ibid*.).

[30] OECD, «Patents...», cit., pág. 29. *Vid*., también, AIPPI, Resolución del Congreso de Londres (junio de 1986), señalando que el MU podría ayudar precisamente a que la figura de la patente no se devalúe.

[31] GHIDINI (2010), págs. 57-58.

[32] COM(97) 691 final de 12/12/1997 y COM(1999) 309 final de 25/06/1999, respectivamente.

da de la UE en 2006[33]. A grandes rasgos, dicha iniciativa perseguía equipar el ámbito de protección del MU con el de la patente (salvo algunas exclusiones expresas) con el objetivo de conferir una segunda función a la figura: además de seguir siendo una modalidad de protección de invenciones menores, el MU también podría servir como una vía alternativa a la patente al gozar de un procedimiento de concesión más rápido y menos oneroso; esto, como un intento de solucionar los problemas operativos de los sistemas nacionales de patente y del CPE: el procedimiento de concesión, además de oneroso, es complejo y lento, lo que retarda la posibilidad de iniciar acciones de defensa, demora particularmente inconveniente para invenciones con ciclos cortos de vida útil o comercial.

El caso portugués proporciona así una inmejorable oportunidad para intentar observar, desde la perspectiva de un «antes y después», en qué medida las variadas modificaciones en el régimen del MU pueden haber tenido impacto o correlato en las tendencias de los usuarios locales en acudir o no a esta modalidad de protección.

1. El MU del CPI de 1940

La primera versión portuguesa del MU fue introducida con el CPI 1940. La justificación invocada fue que había interés en promover el desarrollo de los modelos de utilidad —entendidos como «*objectos destinados a um uso prático, que, por uma nova configuração ou nova disposição, aumentam o seu valor e utilidade*»— mediante la creación de un régimen propio, tal como ya habían hecho otros países[34]. Más que una clara necesidad o respuesta a un contexto local específico[35], su introducción en Portugal al parecer se debió principalmente a que la figura había sido reconocida como modalidad de PI en el Convenio de la Unión de París (CUP)[36].

El MU del CPI 1940 (que se inspiró en parte en el MU alemán de 1891) fue regulado en conjunto con los modelos y diseños industriales, empleando así una aproximación sistemática semejante a la de la legislación española e italiana de la época. Según el artículo 37 de dicho Código, se consideraban MU y como tales eran protegidos los *modelos* de herramientas, utensilios, envases y demás objetos destinados al uso práctico, o cualquier parte de ellos que, por nueva forma, disposición o nuevo mecanismo, aumentasen o mejorasen las condiciones de aprovechamiento de tales objetos[37]; resaltándose que en el MU era protegida la *forma específica y nueva* que posibilitaba el aumento de su utilidad o la me-

[33] Sobre este tema *vid*. Gómez Segade (2008), págs. 135-138.

[34] Exposición de Motivos de la Propuesta de Ley de Propiedad Industrial (LPI) de 1936 (que delineó la Ley núm. 1.972, de 21 de junio de 1938, que sentó las bases del CPI 1940), ptos. 10 y 14.

[35] Nótese que, si bien el régimen de patentes previo al CPI 1940 (la LPI de 1896) aludía dispersamente como «características» de la invención patentable —además de la novedad— la realización práctica, utilidad, realidad, valor y/o merecimiento, nada apunta a que esto determinase que las invenciones de escaso mérito o valor inventivo quedasen fuera de la protección mediante. Por cierto, conforme Marques (2010), pág. 159, en esa época la concesión de patente no exigía nivel inventivo sino más bien la presencia de cualquier utilidad o ventaja práctica o industrial.

[36] Revisión de Washington de 1911. *Vid*. *Exposición de...,* cit., pto.14 y *Parecer da Câmara Corporativa da Assemblea Nacional*, de 25 de marzo de 1937, pág. 196 (Separata Especial, Imprensa Nacional de Lisboa, 1937).

[37] Según Ascensão (1994), pág. 207, el MU tenía necesariamente carácter tridimensional.

jora de su aprovechamiento (§ único). Dicho tenor, sumado a la regulación en conjunto con los diseños y modelos industriales, determinaba asociar al MU apenas a la protección de creaciones de forma[38]; sin embargo, la percepción de que los MU constituían también invenciones (y de ahí su proximidad con la patente) parecía estar en alguna medida presente en la propuesta de ley que dio origen a este CPI[39]. Ya en la doctrina portuguesa elaborada a partir de la década de los ochenta se consideró abiertamente que el MU del CPI 1940 tenía por finalidad la protección de invenciones menores de forma[40].

Como requisitos se exigía la novedad, «realidad o utilidad» y la presencia de un aumento o mejora de las condiciones de aprovechamiento del objeto en cuestión[41]. De estos, el único que tenía contenido era el de novedad, igual al contemplado en sede de patentes (novedad mundial)[42] En esto el ordenamiento portugués fue más cauteloso que el alemán y el español de la época, que optaron por una novedad relativa y/o nacional para el MU[43].

Originalmente, el plazo de duración del MU fue de cinco años, indefinidamente renovables[44]. Posteriormente, por DL núm. 40/87 de 27 de enero, se estableció como plazo un año, también *indefinidamente* renovable.

1.1. *Sistema de concesión y costes*

El procedimiento de concesión del MU era en esencia el mismo que el de la patente (en adelante, PAT), contemplándose para ambos un sistema de concesión con llamamiento previo a oposiciones y con examen de fondo obligatorio[45] (independientemente de que hubiese o no oposición)[46].

La política de costes en tasas de obtención y mantenimiento del MU que acompañó al CPI 1940[47] fue la de otorgar a lo largo de cuatro décadas un trato más favorable al MU respecto de la PAT o, si se quiere, de algún incentivo. Hasta mayo de 1980, el coste de obtención del MU fue menor en un 33 por 100 aprox. que el de la PAT. Desde ahí, el porcentaje diferencial fue reduciéndose hasta que en 1993 el coste del MU solo fue menor en un 17 por 100. No es evidente el por qué se optó

[38] Según MARQUES (2010), pág. 161, aun cuando esa protección no incidía aparentemente sobre la función de los productos (protección reservada al derecho de patente), «*teria sempre que existir uma relação entre a forma e a função para que o objecto fosse destinado, pois, doutro modo, não se perceberia de que maneira o aumento da utilidade ou a melhoria do seu desempenho poderia ser sindicada*» (énfasis omitidos).

[39] *Exposición de...,* cit., pto. 14.

[40] *Vid. e.g.* MENDES (1984), pág. 14; OLAVO (2001), pág. 634; SILVA, M. (2003), págs. 231-232; MARQUES (2010), pág. 161. Esta posición se vio reflejada en una sentencia de 17 de enero de 1984 del *Tribunal da Relação de Lisboa*.

[41] Según se extrae de la lectura en conjunto de los artículos 37 y 46 (sobre la mera presunción jurídica de novedad, realidad o utilidad que implicaba la concesión del MU) y 69.1 CPI 1940 (sobre «anulabilidad»).

[42] *Vid.* artículos 51 y 10 CPI 1940. Las razones para esta opción no se vislumbran en el *Parecer...,* cit.

[43] Sobre ese tema *vid.* GONZÁLEZ (2005), págs. 118 y 237.

[44] CPI 1940, artículo 45.

[45] El artículo 62 CPI 1940 sobre «motivos de denegación», además de ser poco preciso, podría llevar a pensar que la concesión del MU no implicaba examen de fondo. Por cierto, en el Libro Verde sobre la protección de modelos de utilidad en el mercado interior [COM(95) 370, de 19 de julio de 1995, pág. 8] se consideró que el MU del CPI 1940 se concedía sin examen de fondo. Sin embargo, de la conjugación de los artículos 62.1 y 38, concordado por remisión expresa con el artículo 5.7 sobre patentes, se desprende que para el MU también estuvo previsto, por lo menos, el examen de novedad.

[46] *Vid.* CPI 1940, artículos 59 a 61 y 19 a 21.

[47] Los cálculos que se presentan tienen como base las tasas según la Tabla núm. 6 anexa al CPI 1940, modificadas por DL núm. 408/83 y por *Portaria,* núm. 1204/93.

por disminuir la diferenciación del coste de obtención; en todo caso, esto coincide con la entrada en vigor en Portugal del Convenio de Múnich sobre la Patente Europea (CPE) y del *Patent Cooperation Treaty* (*PCT*). En lo relativo al coste en tasas por mantenimiento, el del MU siempre fue considerablemente menor que el de la PAT (63 por 100 menor)[48], aunque el porcentaje diferencial entre ambos comenzó a disminuir a partir del año 1983, pasando a ser 52 por 100 menor en 1993[49].

1.2. *Uso del MU en comparación con la patente (residentes, período 1980-1995)*[50]

En los últimos quince años de vigencia del CPI 1940, se presentaron 2.180 solicitudes de MU (residentes, 56 por 100) y 25.934 solicitudes PAT (residentes, 4 por 100). Centrando el cálculo únicamente en residentes, el MU tuvo mayor, aunque ligera (53 por 100), relevancia porcentual que la PAT como modalidad de protección de invenciones procurada por locales[51]. En lo que respecta al índice comparativo de concesiones, el 78 por 100 de las invenciones protegidas en Portugal provenientes de usuarios locales consistieron en MU, lo que permite en alguna medida conjeturar que la figura se adecuaba mejor que la patente al tipo de tecnología proveniente de inventores portugueses o residentes en el país.

2. El MU del CPI de 1995

En este CPI[52] el MU fue separado del régimen de modelos y diseños industriales; sin embargo, no llegó a ser incluido en el capítulo dedicado a invenciones, a pesar de que ya se le calificaba como tal. Su regulación fue muy escueta y con remisiones expresas completas o «con las debidas adaptaciones» a numerosas disposiciones sobre patentes.

Podían ser protegidas como MU las «invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, que consistan en dar a un objeto una configuración, estructura, mecanismo o disposición del que resulte el aumento de su utilidad o la mejora de su aprovechamiento»; puntualizándose que en particular podían ser protegidos como MU los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de estos, envases y demás objetos que reuniesen los requisitos antes aludidos[53]. Enunciado *grosso modo*, las creaciones que no eran consideradas invenciones en sede de patente tampoco lo eran en sede de MU por remisión expresa; lo mismo sucedía con las invenciones excluidas de patentabilidad[54]. El mantener la exigencia de forma tridimensional determinaba por sí sola que las invenciones consistentes en procedimientos quedasen fuera del ámbito del MU, sin embargo, se optó por

[48] Teniendo en cuenta el plazo máximo de la PAT (quince años) y que el MU era indefinidamente renovable; si se usa como parámetro el plazo de cinco años, el coste de mantenimiento del MU era 84 por 100 menor.

[49] Calculado sobre la base de una duración de quince años; si la comparación se hace sobre la base de una duración de cinco años, la diferencia entre los costes de mantenimiento era de 33 por 100.

[50] Los cálculos son de nuestra responsabilidad, sobre la base de estadísticas extraídas de INPI/CISEP, *Estudo sobre a Utilização da Propriedade Industrial em Portugal* (2010), págs. 75, 81, 98 y 102.

[51] Sin embargo, en períodos anteriores su mayor incidencia habría sido considerablemente más marcada.

[52] Aprobado por DL núm. 16/95, de 24 de enero, con entrada en vigor en junio de 1995.

[53] CPI 1995, artículo 122.

[54] *Vid*. CPI 1995, artículos 48 y 49 sobre patentes (que se inspiraron y/o incorporaron los artículos 52.1, 52.2 y 53 del CPE versión de 1973) y artículo 123 (remisión expresa a las disposiciones sobre patentes).

excluirlas expresamente. Este exceso de celo bien hace recordar la consideración del Grupo de Trabajo del Proyecto del *Max Planck Institute* para un MU europeo (de 1992), en el sentido de que su tradicional exclusión era consecuencia del *lobby* de la industria químico-farmacéutica[55].

Los requisitos de protección eran iguales a los exigidos a la patente, a saber: novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Dado que este Código no desarrollaba su contenido en sede de MU, la remisión genérica a las disposiciones sobre patente a falta de disposición expresamente aplicable[56] determinaba que el contenido fuese el mismo[57].

La coincidencia con la patente en lo que se entendía por actividad inventiva desvirtuaba al MU como modalidad destinada a la protección de invenciones menores. Más allá de cualquier intento de interpretación histórica o argumentación basada eminentemente en las motivaciones, legislación, jurisprudencia y doctrina de otros países, lo cierto es que la supuesta intención del legislador portugués de contemplar un menor grado de actividad inventiva (o diferente) que el exigido a la patente (recuérdese que el requisito de actividad inventiva fue introducido precisamente con el CPI 1995) no quedó reflejada con nitidez en el texto del CPI, ni se deducía del Preámbulo del DL de su aprobación, ni de la ley de autorización legislativa[58]. Empero, parece que en la práctica el *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* (INPI) aplicaba al MU una actividad inventiva diferenciada[59].

En lo que respecta a la duración del MU, se estableció un plazo fijo de quince años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

2.1. *Sistema de concesión y costes*

El procedimiento de concesión del MU y de la patente (PAT) fue el mismo, optándose en esta oportunidad por un sistema de oposición post-concesión con examen de fondo obligatorio[60]. Se contempló también la posibilidad de transformar, a indicación del INPI, una solicitud de MU en una de PAT (y viceversa); y, se mantuvo, claro está, la posibilidad de transformar una solicitud de PAT europea en una de MU portugués así como el uso de la vía *PCT* para el MU[61].

Durante los primeros tres años de vigencia del CPI 1995, el coste en tasas[62] para la obtención de un MU era el *mismo* que el de la PAT; sin embargo, el coste

---

[55] *Vid*. González (1993), pág. 860, refiriendo la posición de Kurt Haertl.

[56] Artículo 126 CPI 1995.

[57] En el mismo sentido, Silva, M. (2003), pág. 237, y Correia (2003), págs. 376-377.

[58] El articulado relativo al MU de la 2.ª y 3.ª versión de los proyectos de este CPI recogía expresamente una definición de actividad inventiva que era exactamente igual a la de la patente. Si bien en el texto final fue eliminada dicha definición, lo cierto es que tampoco fue proporcionada otra.

[59] Asentando la diferenciación en el «aumento de utilidad o mejora de aprovechamiento»; eso parece desprenderse de Maia (2003), págs. 84-85. *Vid*., también, Ascensão (2001), pág. 494, para quien el MU del CPI 1995 tenía por objeto «invenciones o perfeccionamientos menores»; en el mismo sentido Gonçalves (2005), nota 90 pág. 53. Sin embargo, a nivel jurisprudencial, una de las pocas sentencias en materia del MU del CPI 1995 estimó que, ante la inexistencia de referencias a las «condiciones» de verificación del requisito de actividad inventiva, se tendría que tener en cuenta *mutatis mutandis* lo dispuesto sobre patentes en virtud de la norma remisiva genérica del artículo 126 (*Tribunal da Relação* de Lisboa, 19 de abril de 2002).

[60] *Vid*. CPI 1995, artículo 127.1 (remisión expresa). La única diferenciación procedimental que se contempló fue el plazo en el que se debía emitir el informe de examen del MU (art. 127.2).

[61] *Vid*. CPI 1995, artículos 11.8, 11.9, 83 y 128.

[62] Los cálculos que se presentan se basan en las tasas publicadas en *Portarias* núms. 510/95, 409/96 y 418/98.

de mantenimiento del MU, por quince años, era considerablemente menor que el de una PAT por similar período (aprox. 75 por 100 menor). A partir de 1998 el coste de obtención del MU fue ligeramente menor que el de la PAT y el de mantenimiento continuó siendo menor que el de PAT (aprox., 65 por 100 menor), aunque el diferencial disminuyó.

2.2. *Uso del MU en comparación con la patente (vía nacional, residentes, período 1996-2002)*[63]

Comparando el uso del MU por parte de residentes bajo el CPI 1940 (últimos quince años de vigencia) con el del CPI 1995, el promedio anual de solicitudes disminuyó en un 38 por 100. Desde la perspectiva del usuario esta disminución bien pudo haber estado asociada, entre otros factores, a: (i) la falta de claridad del régimen del CPI 1995 respecto de una supuesta menor (o diferente) inventiva exigida al MU en relación con la PAT; (ii) la falta de difusión de la figura por parte del INPI; (iii) la ausencia de una política diferenciada de costes para la obtención de un MU y de una PAT. Con este CPI la relevancia del MU respecto de la PAT como modalidad de protección procurada por residentes disminuyó: en términos porcentuales anuales el MU representó el 34 por 100 de las solicitudes; sin embargo, en lo relativo a concesiones, el 52 por 100 de las invenciones protegidas en Portugal provenientes de residentes (concesiones sobre la base de presentación directa, vía nacional) consistieron en MU.

El balance general del MU del CPI 1995 es que su régimen fue deficientemente alcanzado y de mutismo sobre las motivaciones y/o expectativas del legislador respecto de la figura; sin embargo, a pesar de la poca claridad en su regulación, el MU continuó teniendo relevancia como modalidad de protección de invenciones generadas por residentes.

3. El MU del CPI de 2003[64]

Conforme ya se señaló, para el diseño de esta tercera versión del MU portugués se invocó como inspiración la iniciativa de la Comisión Europea sobre MU, léase, la Propuesta de Directiva (PD) de 1997 y/o la Propuesta Modificada de Directiva (PMD) de 1999[65]. En virtud de dicha inspiración, el legislador del CPI 2003 se alejó de dos aspectos que eran tradicionales en el MU portugués, a saber, la exigencia de forma tridimensional y el procedimiento de concesión con examen de fondo obligatorio y de oficio. En este CPI, la regulación del MU finalmente fue recogida en el capítulo relativo a invenciones y se dispuso como regla general expresa que, a opción del solicitante, podía solicitarse la protección de una invención a título de patente o de MU; señalándose también en el propio texto de la ley que el MU tenía por *finalidad* la protección de invenciones mediante un procedimiento administrativo más simplificado y acelerado que el de la patente[66].

[63] Los cálculos por presentar son nuestros (basados en estadísticas extraídas de INPI/CISEP, *Estudo...*, cit.).

[64] Aprobado por DL núm. 36/2003 de 5 de marzo, con entrada en vigor en 1 de julio de 2003.

[65] *Vid*. *supra* II.

[66] CPI 2003, artículos 117.3 y 117.2, respectivamente.

El ámbito de protección del MU se amplió al eliminarse la exigencia de forma tridimensional. Sin perjuicio de ciertas exclusiones específicas, cualquier invención patentable es protegible mediante MU (incluidas las invenciones implementadas por ordenador y las consistentes en procedimientos). Las invenciones expresamente excluidas son las que inciden sobre materia biológica y sobre substancias o procedimientos químicos o farmacéuticos[67]. En esto el CPI 2003 siguió al pie de la letra la PD/PMD, en tal sentido, puede estimarse que hizo suya la críptica justificación esbozada en uno de los considerandos de la PD/PMD (léase, «responder a las necesidades de los sectores correspondientes»).

A diferencia del código anterior, el CPI 2003 sí desarrolló los requisitos exigibles al MU. Los requisitos de novedad y de aplicabilidad industrial tenían contenido semejante a lo previsto para la patente[68], mientras que para el requisito de actividad inventiva aplicable al MU se ensayó, con poco éxito, una definición diferenciada. Tal como estuvo redactado el artículo 120.2 en su versión original, parecía que eran aplicables en conjunto dos criterios al MU, a saber: que, para un perito en la especialidad la invención no resultase de una manera evidente del estado de la técnica (al igual que lo exigido en sede de patente) y que, *además*, la invención presentase una ventaja práctica o técnica para la fabricación o utilización de un producto o procedimiento. Aun cuando la lectura más razonable era que ambos criterios eran alternativos (teniendo en cuenta que la iniciativa europea perseguía entre sus objetivos la protección de invenciones menores), dicho artículo no recogía la formulación contemplada en la PD ni en la PMD y de su tenor no se desprendía la consagración de criterios alternativos. En todo caso, en la práctica del INPI se interpretó que los criterios eran alternativos, es decir, que bastaba la presencia de una ventaja práctica o técnica para la concesión del MU[69].

Con la precisión introducida por DL núm. 143/2008 quedó esclarecido que los requisitos del artículo 120.2 no eran acumulativos. Así, el régimen del MU pasó a construirse sobre la base expresa de dos nociones o «tipos» de actividad inventiva alternativas: una, exactamente igual a la exigida a la patente; la otra, diferente, puesto que considera también como actividad inventiva la presencia de una ventaja técnica o práctica. Destaca aquí que el legislador portugués optó nuevamente por no contemplar el criterio de lo «no muy evidente» para el perito en la especialidad recogido en la PMD (la que, por cierto, ya había sido retirada de la agenda europea). Independientemente de que la invención resulte o no evidente del estado técnica, se concede el MU si la invención presenta una ventaja práctica o técnica. Así diseñado, el contenido de este requisito se aproximó más bien al que fue recogido por la PD.

El plazo de duración del MU se redujo a seis años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo ser dos veces prorrogado por períodos de dos años[70].

---

[67] CPI 2003, artículo 119.

[68] *Vid*. CPI 2003, artículo 120.1, 120.3 y 120.4.

[69] Según se desprende de INPI, «*Patentes e Modelos de Utilidade: Guia do Requerente*», 1.ª ed., 2003, pág. 14.

[70] Duración máxima: diez años (*vid*. CPI 2003, art. 142).

3.1. *Sistemas de concesión y costes*

En el aspecto procedimental el CPI 2003 fue particularmente novedoso al intentar conciliar el sistema de concesión con examen de fondo con lo pretendido por la iniciativa europea que proponía un sistema de concesión sin examen para el MU. Se construyó así un régimen peculiar que dio cabida a dos «categorías» de títulos entre los que podía optar el solicitante: el usual MU con examen de fondo (MU «definitivo», MUD) y el MU «provisorio» (MUp)[71]. La regulación de este último fue ambigua y no otorgaba al titular del MUp el derecho de impedir que terceros no autorizados explotasen la invención ya que, para hacerlo, primera tenía que pedir el examen de fondo para que el INPI se pronunciase sobre la concesión o denegación del MUD[72]. En puridad, más allá del derecho de transmitir el título o celebrar contratos de licencia, el MUp solo concedía a su titular la facultad de emplear en sus productos la indicación de «*MU provisório*»; esto, sin perjuicio de que su titular contase con la protección provisoria[73] que concede la publicación de una solicitud para cualquier modalidad de PI.

Como mecanismos de conexión procedimental entre solicitudes de patente (PAT) y de MU el CPI 2003 contempló dos: la posibilidad de la transformación de solicitudes, que ya existía en el CPI 1995 y la posibilidad de presentación «simultánea o sucesiva» de una solicitud de MU y de PAT[74]. Para este último mecanismo el legislador se inspiró en la PD/PMD; sin embargo, no recogió también la figura de la prioridad interna; tal vez debido a las lagunas en su regulación, en la práctica su uso fue casi inexistente. Por el contrario, según nuestros cálculos, el uso de la transformación de solicitudes no fue despreciable: durante el período 2008-2017 alrededor del 14 por 100 del total de solicitudes MU *publicadas* provenía de solicitudes PAT transformadas, siendo que las universidades e institutos técnicos fueron usuarios frecuentes de la transformación de solicitudes (27 por 100).

La política de tasas para la obtención del MU se agravó aún más[75]. En los primeros años de vigencia del CPI 2003 el coste de un MUD y de una PAT fue el mismo mientras que el del MUp fue menor en un 65 por 100. En 2008, sorprendentemente, el coste del MUD pasó a ser *mayor* que el de una PAT; por su parte, el coste del MUp continuó siendo menor. Desde 2010 en adelante el coste de obtención de un MUp (es decir, sin examen de fondo) y de una PAT (cuya concesión implica examen de fondo obligatorio) inexplicablemente fue el mismo mientras que también inexplicablemente el coste de obtención de un MUD fue 75 por 100 mayor que el de una PAT. En lo que respecta al coste comparativo para el mantenimiento de un MU (sin distinción de categoría) y de una PAT, se siguió con una política mucho más favorable al MU: el porcentaje diferencial

[71] Ambos con llamamiento a oposiciones por parte de terceros después de la publicación de la solicitud. De no presentarse oposiciones la solicitud de MU podía seguir dos caminos: en el supuesto que no se hubiese pedido el examen de fondo, se concedía un MUp; de haberse pedido dicho examen, el INPI procedía a la verificación de los requisitos de protección y se pronunciaba sobre la concesión o denegación del MUD.

[72] Con esto el legislador se alejó de la PMD que preveía únicamente un informe sobre el estado de la técnica obligatorio cuando se interpusiesen acciones judiciales de defensa.

[73] Cuya finalidad es meramente resarcitoria (CPI 2003, art. 5).

[74] En dichos casos, el MU caducaba después de la concesión de la patente (CPI 2003, arts. 51.7 y 117.6).

[75] Cálculos basados en las tasas de las *Portarias*. núms. 699/2003, 1098/2008 y 479/2010.

entre el coste de mantenimiento de un MU y de una PAT por diez años (plazo máximo del MU) al parecer rondó un 81 por 100.

3.2. *Uso del MU en comparación con la patente (vía nacional, período 2004-2017)*

En términos porcentuales, el MU representó el 33 por 100 del total de solicitudes presentadas *por residentes y no residentes* para la protección de invenciones por la vía nacional[76]. Este porcentaje no es despreciable teniendo en cuenta que desde 2008 el coste de obtención de un MUD comenzó a ser *mayor* que el de la PAT y que a partir de 2010 el coste de un MUp fue *igual* al de la PAT. En lo relativo al número de títulos concedidos, el 33 por 100 de las invenciones protegidas por la vía nacional (presentación directa, *residentes*) consistieron en MU[77].

Comparando el uso del MU por parte de *residentes* bajo el CPI 1995 (años 1996-2002) con el CPI 2003 (años 2004-2007 y 2009-2017)[78], vía nacional/presentación directa, el promedio anual de solicitudes aumentó en 66 por 100. Este incremento puede haber estado asociado a: (i) la eliminación de la exigencia de forma tridimensional, que posibilitó la protección de invenciones consistentes en procedimientos; y/o (ii) la introducción del MUp; y/o (iii) el esclarecimiento (con el DL núm. 143/2008) que basta la presencia de una ventaja práctica o técnica para la concesión del MU; por cierto, el promedio anual de solicitudes en el período 2009-2017 subió respecto del período previo a dicha aclaración legislativa; y/o (iv) el no despreciable índice de solicitudes de MU que tienen como origen solicitudes PAT transformadas. Puede aventurarse la consideración de que, a pesar de las inconsistencias del MU del CPI 2003 (específicamente, lo relacionado con el MUp) y a pesar de la política de costes de obtención adversa, los usuarios locales continuaron a mostrar interés en la figura.

En lo que respecta a los índices de concesión de MU, el promedio anual aumentó en 7 por 100[79]. Contrariamente a lo que se podría especular, la introducción de una suerte de MU sin examen (el MUp) no trajo un incremento desmesurado de títulos concedidos.

Centrándonos en los índices de concesión de *MUp v. MUD* (*residentes y no residentes*), en el período 2004-2017 fueron concedidos alrededor de 1.075 títulos[80], de los cuales el 53 por 100 aprox. fueron MUp[81]. En los tres primeros años de vigencia del CPI 2003 las concesiones de MUD superaron largamente las de MUp; sin embargo, ya a partir de 2005 comenzó una tendencia marca-

---

[76] Fuente: reportes estadísticos anuales INPI (que ya no distingue entre residentes y no residentes). El cálculo es de nuestra responsabilidad.

[77] En ese período se concedieron 685 MU y 1.413 PAT (Base datos estadísticos OMPI); el porcentaje es nuestro.

[78] Fuente: Base datos estadísticos OMPI. Los cálculos son de nuestra responsabilidad.

[79] Fuentes: para el CPI 1995, INPI/CISEP - *Estudo...,* cit. (cuyas cifras son considerablemente mayores que las de la OMPI); para los otros años, Base datos estadísticos OMPI. El cálculo es de responsabilidad nuestra.

[80] Fuentes combinadas: para 2004-2009, listado proporcionado por INPI (el conteo es nuestro); 2010-2017, Base datos estadísticos OMPI (concesiones presentación directa y vía *PCT*).

[81] Ya que las concesiones MUp no eran publicadas (y los datos OMPI son globales), el porcentaje de MUp que se señala proviene de confrontar el total de concesiones según OMPI con los avisos de concesiones MUD publicados en el *Boletim da Propriedade Industrial* (conteo propio).

damente decreciente de MUD concedidos[82] y una tendencia inversa creciente, paulatina, en el número MUp concedidos. Estas variaciones —que reflejan en parte las opciones de los usuarios respecto de ambas categorías— bien pueden ser atribuidas a la desfavorable política de costes de obtención de MUD.

4. El MU del CPI de 2018 (modificaciones relevantes respecto del CPI 2003)

El CPI 2003 ha sido reemplazado por un nuevo CPI aprobado en diciembre de 2018[83], con entrada en vigor el 1 de julio de 2019 (en adelante, CPI 2018). Si bien la motivación principal para este nuevo CPI fue la de transponer al derecho interno dos Directivas EU en materia de marcas y sobre la sobre la protección de secretos comerciales[84], también se introdujeron algunas modificaciones en el régimen del MU sin ninguna explicación que permita entender las motivaciones para un nuevo cambio de rumbo. En nuestra opinión, solo serían dos las modificaciones relevantes respecto del MU del CPI 2003 (más allá de las modificaciones de detalle) y que se destacan en los puntos subsiguientes.

4.1. *Invenciones excluidas de protección mediante MU*

Se han mantenido las exclusiones contempladas en el CPI 2003 y también se ha optado por excluir expresamente del ámbito del MU a las invenciones que incidan sobre «productos alimenticios o procedimientos para la preparación, obtención o confección de esos productos» y las «composiciones» químicas o farmacéuticas. Las razones o la necesidad de dichas nuevas exclusiones no se vislumbran en el Preámbulo del DL de aprobación del CPI 2018, ni en la ley de autorización legislativa, ni en el respectivo anteproyecto. Por ello, no es viable hacer mayores comentarios, salvo hacer nuestra la lapidaria apreciación de P. SILVA en el sentido de que «*não é fácil explicar a ratio das opções do legislador, quando este último se abstém de as divulgar*»[85].

No obstante, merece destacar que algunos de los integrantes del Grupo de Trabajo creado por el Gobierno en noviembre de 2017 para analizar el proyecto de revisión del CPI se pronunciaron sobre este tema[86]. Así, *e.g.*, la AIPPI (junto con otras asociaciones) opinó que la definición de «producto alimenticio» era incierta y que no encontraba una base estratégica nacional para excluir invenciones que se pudiesen considerar en ese ámbito[87]. Por su parte, la *Associação Portuguesa de Direito Intelectual* (APDI) consideró que debía autorizarse la protección de invenciones químicas y farmacéuticas (de producto, de procedimiento y de uso) así como de invenciones que incidan en materia biológica[88]; es decir, equiparar completamente el ámbito de lo pro-

[82] Destaca que el 30 por 100 de MUD concedidos entre 2008-2017 provenía de transformaciones de solicitudes PAT.

[83] Aprobado por DL núm. 110/2018 de 10 diciembre, en virtud de la autorización legislativa concedida al Gobierno mediante Ley núm. 65/2018, publicada en 30 de noviembre de 2018.

[84] Directiva (UE) núm. 2015/2436, de 16 de diciembre y Directiva (UE) núm. 2016/942, de 8 de junio.

[85] SILVA, P. (2018), pág. 182.

[86] Documentos disponibles en *https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar* (visitado el 29 de marzo de 2021).

[87] ACPI/AMEP/AIPPI, *Parecer* de fecha 14 de octubre de 2017, pág. 12.

[88] En sentido similar *vid*. FIDALGO (2017), pág. 187, quien estima que no hay una verdadera razón empírica

tegible mediante MU con el de la patente. Según la APDI, la justificación histórica de dichas exclusiones está asociada a la promoción de las grandes industrias y grupos farmacéuticos, en perjuicio de la promoción de la investigación farmacéutica por parte de las PYME de los Estados contratantes del CPE industrialmente menos desarrollados[89]. Asimismo, la APDI consideró que eliminar tales exclusiones sería coherente con la promoción de la actividad de las PYME en dichos sectores, «*que desejam lograr invenções providas de parca atividade inventiva*»[90]. Las opiniones de estas asociaciones profesionales no tuvieron eco en el CPI 2018.

4.2. *Regreso al sistema único de concesión con examen de fondo*

En el CPI 2018 se ha optado por eliminar la figura del MUp, volviéndose al sistema único de concesión con examen de fondo obligatorio. Las razones para tal opción tampoco son evidentes, máxime si se tienen en cuenta las peculiaridades del régimen del MUp. Claro está, siempre estará disponible la argumentación teórica sobre la inseguridad jurídica que puede traer consigo un sistema de concesión sin examen de fondo. Sin embargo —salvo mejor parecer que se base en alguna prueba empírica local— no hubo incremento de litigios y los propios índices de concesión tampoco revelan una «avalancha» de títulos sin examen; por otro lado, el aumento paulatino de los MUp respecto de los MUD bien pudo estar asociado a la cuestión de los costes de obtención.

En lo relativo al MUD del CPI 2003, la diferencia principal radica en que para el MU del CPI 2018 el examen de fondo vuelve a ser de oficio. Respecto de la patente, la diferencia se basa en el plazo de publicación de la solicitud, que ahora se realiza *transcurridos* seis meses contados desde su presentación. En el mejor de los escenarios (sin oposiciones presentadas por terceros y sin anticipación de la publicación), un MU puede ser concedido en once meses, mientras que una patente lo podrá ser en veintitrés meses. En ese sentido, existe coherencia con la *única* finalidad asignada en la ley a la figura del MU.

4.3. *Costes y uso del MU en comparación con la patente*

La política de tasas para la obtención del MU continúa siendo la misma, esto es, de claro incentivo a la patente en detrimento del MU; por su parte, el coste de mantenimiento sigue siendo considerablemente menor[91]. Dado que este CPI solo entró en vigor en julio de 2019 (y que el inicio de la pandemia del «Covid-19» se dio durante los primeros meses de 2020), las estadísticas pueden ser poco ilustrativas del futuro del MU en Portugal. Sin embargo, puede ser en algo revelador la comparación semestral de solicitudes en 2019: 1.er semestre, 46

---

o legal para excluir dichas invenciones del ámbito de protección del MU.

[89] APDI, «Parecer sobre a Proposta de Revisão do Código da Propriedade Industrial» (co-autores VICENTE, MARQUES, ALMEIDA, CARVALHO y PEREIRA DA SILVA), s/d., pág. 15.

[90] Y agregó que: *«E, para sermos coerentes, a maioria das patentes hoje concedidas nestes domínios tecnológicos exibem pouquíssima atividad inventiva»* (*ibid*.). Este último comentario pone el dedo en una de las «llagas» de los sistemas de patentes, esto es, los cuestionamientos sobre la «calidad» de las patentes.

[91] Según tasas vigentes desde julio de 2020, el coste de obtención del MU es 188,76 euros y el de la PAT es 107,86 euros. El coste aproximado de mantenimiento del MU por diez años es 210,27 euros y el de la PAT (por diez años) es de 1.090,29 euros.

solicitudes MU y 73 solicitudes PAT; 2.do semestre (ya en vigor el nuevo CPI), 38 solicitudes MU y 154 PAT[92].

III. CONSIDERACIÓN FINAL

Las razones por las que un país opta por otorgar incentivo a invenciones menores mediante el MU dependerán (o deberían depender) de sus necesidades locales, generadas por sus circunstancias económicas, tecnológicas, industriales, entre otras[93]. Por eso, no hay un régimen «mejor» que otro, ni «mejor» doctrina ni jurisprudencia. Teóricamente, la «bondad» de un régimen dependerá de la coherencia de su regulación con los objetivos asignados por el legislador de cada país (asumiendo que los tiene). Ya la medición económica del logro de los objetivos perseguidos (incluidos los eventuales efectos negativos) es compleja y muy escasa, como en el caso de las patentes. A falta de mejor evidencia, la comparación de índices estadísticos, detallados y depurados, de MU y patentes siempre servirá de una suerte de guía para observar e intentar analizar *ex post* el impacto de ciertas modificaciones legislativas (y de las políticas de tasas) en las tendencias en el uso de ambas modalidades de PI para la protección de invenciones.

IV. BIBLIOGRAFÍA

ASCENSÃO, Jose de Oliveira (1994), *Direito Comercial,* vol. II, *Direito Industrial*, AAFDL (reimpreso), Lisboa; y (2001) «A reforma do Código da Propriedade Industrial», *Direito Industrial,* APDI I (2001), págs. 481-504.

BENTLY, Lionel, y SHERMAN, Brad (1997), «The United Kingdom's forgotten utility model: the Utility Designs Act 1843», *Intellectual Property Quarterley* 3, págs. 265-278.

CABANELLAS, Guillermo (2004), *Derecho de las Patentes de Invención*, t. I, Heliasta, Buenos Aires.

CORREIA, Miguel Pupo (2003), *Direito Comercial*, 8.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra.

FIDALGO, Vítor Palmela (2017), «Considerações sobre a novidade e a atividade inventiva nos modelos de utilidade (em especial, à luz do CPI português)», *ADI* 37 (2016-2017), págs. 183-198.

GHIDINI, Gustavo (2010), *Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law*, Edward Elgar, Cheltemham.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2008), «Utility Models-Lost in Translation», *IIC* 39, págs. 135-138.

GONÇALVES, Luís Couto (2005), *Manual de Direito Industrial,* 1.ª ed., Almedina, Coimbra.

GONZÁLEZ LÓPEZ, Inmaculada (1993) «Simposio sobre el modelo de utilidad comunitario», *ADI* XV, págs. 851-870.

— (2005), *La Protección Jurídica de las Invenciones Menores en la Unión Europea: especial referencia al modelo de utilidad,* Tirant lo Blanch, Valencia.

HILTY, Reto (2009), «The role of patent quality in Europe», en AAVV, *Technology and Competition, Contributions in Honour of Hanns Ullrich*, Larcier, Bruselas, págs. 91-121.

JANIS, Mark D. (1999), «Second tier patent protection», *Harvard International Law Journal* 40 (1999), págs. 151-219.

[92] Fuente: INPI, Reporte Estadístico Anual 2019, confrontado con el Reporte Estadístico 1.er semestre 2019.

[93] RUSE-KHAN (2012), pto. I.

KASMIRE, Julia; KORHONEN, Janne, y NIKOLIC, Igor (2012), «How radical is a radical innovation? An outline for a computational approach», *Energy Procedia* 20, Elsevier, págs. 346-353.

KIM, Yee; LEE, Keun; PARK, Walter, y CHOO, Kineung (2012), «Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development», *Research Policy* 41, Elsevier, págs. 358-375.

MAIA, José Mota (2003), *Propriedade Industrial*, vol. I, Almedina, Coimbra.

MARQUES, João P. Remédio (2010), «O regime português dos modelos de utilidade (antes e depois) da tentativa de harmonização legislativa da União Europeia», *Lusíada* 1 y 2, págs. 151-182.

MENDES, Manuel Oehen (1984), *Direito Industrial - I*, Almedina, Coimbra.

OLAVO, Carlos (2001), «Desenhos e modelos: evolução legislativa» (separata), *Revista da Ordem dos Advogados* 61, II, págs. 629-665.

POLI, Iván Alfredo (1982), *El Modelo de Utilidad*, Depalma, Buenos Aires.

REICHMAN, Jerome H. (1994), «Legal hybrids between the patent and copyright paradigms», *Columbia Law Review* 94, págs. 2432-2558.

RUSE-KHAN, Henning G. (2012), «Options within the IP system to promote minor innovations», *www.wipo.int/edocs* (visitado en 16 de marzo de 2021); y (s/d) «Utility Model Protection in Pakistan. An Option for Incentivising Incremental Innovation» (en colaboración con MUKHTAR, Ahmad), *http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content* (visitado en 16 de marzo de 2021).

SILVA, Miguel Moura (2003), «Modelos de utilidade - breves notas sobre a revisão do Código da Propriedade Industrial», *Direito Industrial, APDI* III, págs. 229-241.

SILVA, Pedro Sousa (2011), *Direito Industrial - Noções Fundamentais*, Coimbra Editora, Coimbra.

— (2018) «As alterações ao regime dos modelos de utilidade previstas no Projeto de novo CPI», *Revista de Direito Intelectual, APDI* 2, págs. 181-188.

SUTHERSANEN, Uma (2001), «Incremental inventions in Europe: a legal and economic appraisal of second tier patents», *Journal of Business Law*, págs. 319-343.

— (2006) «Utility Models and Innovation in Developing Countries», *UNCTAD-ICTSD*, *Issue Paper* 13.

— (2019) «Utility models: Do they really serve national innovation strategies?» (publicado en *The Innovation Society & Intellectual Property*, ed. J. Drexl), disponible en *https://www.researchgate.net* (visitado en 29 de marzo de 2021).

SUTHERSANEN, Uma, y DUTFIELD, Graham (2004), «The innovation dilemma: Intellectual Property and the historical legacy of cumulative creativity», *Intellectual Property Quarterley* 4, págs. 379-421.

— (2007), «Utility models and other alternatives to patents», en AAVV, *Innovation Without Patents. Harnessing the Creative Spirit in a Diverse World*, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 8-63.

ADI 41 (2020-2021): 285-302

EN TORNO A LA INDICACIÓN DEL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS ACEITES DE OLIVA UTILIZADOS COMO INGREDIENTES DE OTROS ALIMENTOS

ON THE INDICATION OF THE GEOGRAPHICAL ORIGIN OF OLIVE OILS USED AS INGREDIENTS OF OTHER FOODS

ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ*

RESUMEN

Este trabajo aborda la nueva regulación comunitaria en materia de designación geográfica del origen o procedencia de ingredientes primarios que son utilizados en la preparación de otros alimentos de composición más compleja, cuya regulación se contiene en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión de 28 de mayo de 2018 que viene a establecer disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) núm. 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. Sin embargo, lejos de hacer un examen descriptivo del mismo, el objeto de análisis se circunscribe al ámbito oleícola, evaluando la compatibilidad de estas nuevas disposiciones con aquellas otras previstas en la norma de calidad europea de los aceites de oliva, que se contienen en el Reglamento de Ejecución (UE) 29/2012 de la Comisión, al tratarse uno de las grasas vegetales más apreciadas en el mercado y que es utilizada como ingrediente de otros productos alimenticios.

Palabras clave: aceite de oliva, virgen extra, ingrediente, origen geográfico, alimentos.

ABSTRACT

This work addresses the new community regulation on the geographical designation of the origin or provenance of primary ingredients that are used in the preparation of other foods with a more complex composition, the regulation of which is contained in the Implementing Regulation (EU) 2018/775 of the Commission of May 28, 2018 that establishes provisions for the application of article 26, paragraph 3, of Regulation (EU) No. 1169/2011 of the European Parliament and of the Council, on the food information provided to the consumer. However, far from making a descriptive examination of it, the object of analysis is limited to the olive-growing field, evaluating the compatibility of these new provisions with those provided for in the European quality standard

* Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Jaén y Rector del Real Colegio de España en Bolonia. Este trabajo se vincula a las investigaciones realizadas en el marco del Equipo de Investigación de la Universidad de Jaén EI_SEJ2_2019, de la que es IP la Profa. Dra. Vázquez Ruano. Dirección de correo electrónico: *martinez@ujaen.es*.

Fecha de recepción: 4 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 28 de abril de 2021.

for olive oils, which are contained in the Commission Implementing Regulation (EU) 29/2012, as it is one of the most appreciated vegetable fats on the market and is used as an ingredient in other food products.

Keywords: olive oil, extra virgin, ingredient, geographical origin, food.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—II. SOBRE LA INDICACIÓN DEL ORIGEN GEOGRÁFICO EN EL ETIQUETADO DE LOS ACEITES DE OLIVA ENVASADOS.—1. Aproximación a la norma técnica europea en materia de aceites de oliva.—2. Disciplina europea sobre el origen geográfico de los aceites de oliva.—III. INDICACIÓN DEL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS ACEITES DE OLIVA USADOS COMO INGREDIENTES PRIMARIOS.—1. Planteamiento del problema.—2. Análisis de la nueva regulación comunitaria dictada en la materia. Valoración crítica.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY.—II. ON THE INDICATION OF THE GEOGRAPHICAL ORIGIN ON THE LABELING OF PACKAGED OLIVE OILS.—1. Approach to the European technical standard regarding olive oils.—2. European discipline on the geographical origin of olive oils.—III. INDICATION OF THE GEOGRAPHICAL ORIGIN OF OLIVE OILS USED AS PRIMARY INGREDIENTS.—1. Statement of the problem.—2. Analysis of the new community regulation issued on the matter. Critical appraisal.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

El desarrollo económico y cultural de nuestra sociedad y de los mercados ha ocasionado que el público se comprometa con su entorno y busque productos agroalimentarios de calidad que posean además determinadas características particulares. No les basta para su alimentación, pues, con el consumo de productos indiferenciados. Antes al contrario, la profusión informativa existente en los mercados y la facilidad de acceso a la misma ha permitido crear una conciencia colectiva en los consumidores, al estar decididos a premiar, mediante el pago de precios de compra más elevados, a aquellos operadores económicos que están en disposición de ofrecer alimentos de alto nivel cualitativo por haber sido producidos, por ejemplo, a través de técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente, con los derechos de los trabajadores, con los tradicionales modos de elaboración o con las costumbres históricas propias del territorio en el que se desarrollan los concretos procesos productivos.

Constituye una realidad de los mercados que no ha pasado inadvertida para los legisladores comunitario y autonómicos. Léanse, por ejemplo, el considerando segundo del 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, donde puede leerse que «los ciudadanos y consumidores de la Unión demandan cada vez más productos de calidad y productos tradicionales. El mantenimiento de la diversidad que ofrece la producción agrícola de la Unión es algo que les interesa y les preocupa. Esto genera una demanda de productos agrícolas y alimenticios con características específicas que puedan identificarse, en especial aquellas vinculadas a su origen geográfico»[1].

[1] Mucho más parco pero no por ello menos explícito, se mostraba el considerando tercero del derogado Reglamento (CE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, al aseverar que «cada vez más consumidores conceden mayor importancia a la calidad que a la cantidad de la alimentación».

En estas circunstancias, se entiende que tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito estatal y autonómico pueda constatarse actualmente una profusión de normativas que, desde distintas perspectivas, y con diferentes objetivos, vienen a disciplinar este importante aspecto productivo, creando una serie de signos distintivos que dotan de visibilidad en el mercado a los productos que derivan de esos procesos productivos respetuosos con los valores más arriba anotados[2]. Piénsese, por ejemplo, en el uso de las denominaciones geográficas protegidas, en la identificación de los productos ecológicos, en la inclusión de la huella de carbono o de aquella hídrica, etc. Incluso, en este contexto, debe resaltarse esas iniciativas públicas constatables en la práctica totalidad del territorio de nuestro país, donde se identifican, valorizan y promocionan productos agroalimentarios de proximidad o radio corto, que gozan de unas características particulares normalmente ancladas al territorio concreto. Nos referimos, por ejemplo, a los proyectos «Degusta Jaén» o «Sabor a Málaga» impulsados desde las Diputaciones Provinciales.

Ha sido, pues, este cambio de mentalidad de los consumidores que demandan esta particular tipología de productos, y la correlativa orientación al mercado de los operadores económicos, lo que ha provocado que su lucha competitiva se instale en estas instancias. Dado que los actos de consumo vienen a pivotar, con carácter general, sobre esas variables productivas, se impone como una consecuencia lógica que la competencia empresarial gire en torno a la misma y, por tanto, atienda a la calidad de los productos agroalimentarios con el objetivo de hacerse con el favor del público. Y, en este sentido, si observamos detenidamente cualquier mercado de producto agroalimentario y, en particular, el mercado oleícola, podremos constatar cómo esa competencia empresarial centrada en la calidad productiva se manifiesta formalmente al exterior mediante continuas referencias en el etiquetado al origen geográfico del producto. Y ello porque dichas referencias se interpretan como signos o indicativos idóneos a representar la específica calidad de la oferta empresarial concreta en el tráfico económico[3]. En efecto, como consecuencia de su capacidad para comunicar informaciones variadas en el tráfico económico que resultan generalmente atractivas para los consumidores, la inclusión de una indicación geográfica en la presentación de una oferta empresarial concreta permite no solo la reducción del esfuerzo del público en el proceso de aprendizaje y posterior recuerdo de la misma, sino también la disminución de los costes económicos y temporales en publicidad que el empresario debe soportar para conseguir que los elementos formales insertos en la presentación de la oferta empresarial concreta transmitan un mensaje sobre las características de los productos o servicios[4].

---

[2] *Vid*. Di Cataldo (2016), págs. 31 y sigs., quien asevera que *«regole nazionali di tutela delle denominazioni e indicazioni geografiche non sono affatto incompatibili con l´architettura comunitaria. Possono convivere perfettamente con essa, così come convivono con essa tutti gli altri titoli nazionali di proprietà industriale»* (pág. 46).

[3] Ya sea a través de denominaciones geográficas en sentido estricto (esto es, los topónimos), ya sea a través de otras indicaciones que, sin aludir de forma directa y elocuente a una zona determinada, permitan realizar un proceso de asociación en la mente de los consumidores que facilita, desde luego, tal deducción. Este sería el caso, por ejemplo, de los colores de una bandera, un monumento típico o, incluso, una denominación en un idioma concreto. Vid., sobre las indicaciones geográficas indirectas, Fernández-Nóvoa (1970), pág. 2; Más recientemente, Martínez Gutiérrez (2018), págs. 117 y 118.

[4] *Vid*. Fernández-Nóvoa (1984), págs. 23 y sigs., con relación a las marcas expresivas; *Id*. (2004), págs. 191 y sigs.

Con el objetivo de vertebrar correctamente todos los intereses concurrentes en dicha tendencia comercial y resolver las tensiones ínsitas en la misma, el legislador comunitario ha venido a disciplinarla en el mercado de productos agroalimentarios mediante la imposición a los operadores económicos de un deber de información de datos relevantes que consienta a los consumidores el desarrollo de un comportamiento económico en unas coordenadas de razón y eficiencia. Es palmaria, en este sentido, la existencia de un complejo cuadro normativo que trata de equilibrar la información asimétrica del mercado a través de la comunicación preceptiva de datos adecuados, suficientes, claros y veraces sobre los productos ofertados en el mercado. Sin embargo, aun cuando este cuadro normativo es rico en disposiciones, lo cierto es que las medidas implementadas resultan, a nuestro modo de ver, ineficientes, al poder encontrarse todavía ámbitos, donde el desequilibrio informativo es evidente y se detectan comportamientos oportunistas de los operadores menos honestos. Quizás uno de ellos sea el supuesto de hecho que es abordado en este trabajo; a saber, la indicación de la procedencia geográfica de un ingrediente primario y, en particular, de los aceites de oliva en la presentación del producto compuesto.

II. SOBRE LA INDICACIÓN DEL ORIGEN GEOGRÁFICO EN EL ETIQUETADO DE LOS ACEITES DE OLIVA ENVASADOS

1. Aproximación a la norma técnica europea en materia de aceites de oliva

El mercado oleícola no escapa de las tendencias empresariales apuntadas más arriba, ni se encuentra al margen, desde luego, de los interesantes y complejos conflictos citados. Muy al contrario, al tratarse de la materia grasa vegetal con mayor reconocimiento y aprecio por parte de los consumidores como consecuencia de sus bondades y efectos beneficiosos para la salud asociados a su consumo, se explica que también aquí pueda detectarse —profusamente, por cierto— la práctica comercial consistente en incluir una referencia en el etiquetado a la procedencia geográfica del producto envasado o de sus ingredientes sean o no primarios, lo que ha venido a provocar, por lo demás, no pocos conflictos, primero, entre operadores económicos por tensionarse las reglas de una leal competencia; segundo, entre estos y los consumidores por ser esta práctica un caldo de cultivo para explotar la asimetría informativa existente en el mercado e inducir a engaño sobre el origen geográfico y características particulares asociadas a aquel; y tercero, entre aquellos y la Administración Pública competente en materia de agricultura por cuanto muchas de esas conductas suelen detonar la apertura de expedientes sancionadores por infracción del cuadro normativo aplicable.

Con el objetivo, pues, de evitar la explotación de la asimetría informativa y coordinar correctamente los intereses subyacentes a la práctica comercial que venimos estudiando, la Comisión Europea ha mostrado su preocupación por disciplinar específicamente este aspecto del mercado oleícola desde finales de la década de los noventa, lo que se ha traducido en la adopción de preceptos específicamente dedicados a ello con ocasión de la aprobación de disposiciones normativas dictadas para este concreto ámbito productivo. En efecto, la Comisión ha prestado una especial atención a la comercialización de los aceites de

oliva y ha adoptado, con carácter general, un doble instrumento normativo. Así pues, y en lo que hace al primer instrumento normativo aprobado por la Comisión Europea, se trata del Reglamento (CE) núm. 2815/1998 de la Comisión, de 22 de diciembre, relativo a las normas comerciales del aceite de oliva[5], que —pese al título— vino a regular principalmente la designación de origen de los aceites de oliva y a establecer sobre el particular un régimen europeo de carácter facultativo y naturaleza provisional. Facultativo porque dejaba libertad a los operadores económicos para hacer uso de las indicaciones allí contempladas sobre la designación del origen de los aceites de oliva en el etiquetado adherido al envase que los contiene. Y provisional porque su vigencia estaba sometida a término. En efecto, previéndose su expiración inicialmente a 31 de diciembre de 2001, fue prorrogado, después, hasta 30 de junio de 2002 y, por último, hasta el 31 de octubre del mismo año. Momento este en que fue superado por el segundo instrumento normativo del que queremos dejar constancia en esta sede.

Por lo que se refiere al segundo instrumento normativo de carácter comunitario, ha de subrayarse que, en las vísperas de la fecha de finalización de la primera prórroga de vigencia aprobada para el régimen facultativo instaurado por el Reglamento 2815/1998, la Comisión aprobó el Reglamento (CE) núm. 1019/2002 de la Comisión, de 13 de junio, sobre las normas de comercialización del aceite de oliva[6]. Con un ámbito de aplicación más amplio que el contemplado en la norma precedente como consecuencia de incluir también disposiciones reguladoras del comercio envasado de esta grasa vegetal, su regulación ha perdurado hasta nuestros días en una versión, eso sí, actualizada y codificada. En particular, este último instrumento normativo encontró su justificación —así se asevera— en las tres circunstancias definitorias del mercado de los aceites de oliva; a saber: las cualidades organolépticas y nutricionales de este producto alimenticio, sus altos costes de producción y el elevado precio de venta. Léase, en este sentido, el considerando primero del Reglamento apuntado cuando se asevera que «(e)l aceite de oliva posee unas cualidades organolépticas y nutricionales que, habida cuenta de sus costes de producción, le abren un mercado a un precio relativamente elevado en relación con la mayoría de las demás materias grasas vegetales. Debido a esta situación de mercado, es conveniente establecer para el aceite de oliva nuevas normas de comercialización».

Ahora bien, aun cuando este instrumento normativo se intituló «Reglamento sobre las normas de comercialización del aceite de oliva», ha de subrayarse que su alcance real resultó más limitado, al no referirse a todos los aceites de oliva existentes bajo la categoría general apuntada, ni a todas las modalidades de venta del mismo. Constituye una conclusión que se impone de la interpretación sistemática de su artículo 1 con el Anexo del Reglamento núm. 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización

[5] *DOCE* L 349/56, de 24 de diciembre de 1998.

[6] Este cuerpo normativo ha sido objeto de numerosas reformas desde su entrada en vigor, cuyo contenido se recogen en los siguientes Reglamentos de la Comisión Europea: Reglamentos (CE) núm. 164/2002 (*DO* L 300, de 5 de noviembre); núm. 1176/2003 (*DO* L 164, de 2 de julio); núm. 406/2004 (*DO* L 67, de 5 de marzo); núm. 1750/2004 (*DO* L 312, de 9 de octubre); núm. 1044/2006 (*DO* L 187, de 8 de julio); núm. 632/2008 (*DO* L 173, de 3 de julio); núm. 1183/2008 (*DO* L 319, de 29 de noviembre); núm. 182/2009 (*DO* L 63, de 7 de marzo), y núm. 596/2010 (*DO* L 173, de 8 de julio). Por su parte, algunas de sus previsiones han exigido la intervención normativa de los Estados miembros para complementarlas, lo que se ha llevado a cabo, en el caso de España, a través del ya citado Real Decreto núm. 1431/2003.

común de mercados en el sector de las materias grasas[7]. Así pues, mientras el artículo 1 del Reglamento (CE) núm. 1019/2002 delimitaba su ámbito objetivo de aplicación, al aseverar que recogía «las normas de comercialización, en la fase de comercio al por menor, específicas de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva mencionados en las letras *a)* y *b)* del punto 1 y en los puntos 3 y 6 del anexo del Reglamento núm. 136/66/CEE», el anexo citado se ocupaba de exponer las diferentes denominaciones y definiciones de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva[8].

La lectura detenida de ambos preceptos reproducidos consentía la obtención de la conclusión anteriormente expuesta, puesto que, al delimitar el ámbito objetivo de aplicación de la normativa vertical aprobada, se restringían los efectos de este régimen vertical al comercio al por menor de tres categorías de aceites; a saber, aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva —contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes— (en adelante, aceite de oliva) y aceite de orujo de oliva. En consecuencia, quedaban fuera de su radio de acción no solo las ventas al por menor de otras categorías de aceite de oliva que están expresamente prohibidas (aceites de oliva vírgenes no comestibles que son conocidos como «lampantes» por haberse utilizado tradicionalmente para alimentar las lámparas), sino también las ventas al por mayor entre mayoristas (fabricantes, envasadores o distribuidores) de cualquier tipo de aceite derivado del fruto del olivo.

Con la aprobación en 2007 de un nuevo Reglamento único para la OCM donde se establecieron nuevas disposiciones específicas para los aceites de oliva, y la sucesión de reformas introducidas en la normativa sobre comercialización aprobada en 2002, la Comisión Europea consideró oportuno realizar una codificación de este régimen vertical «en aras —*reconocía expresamente*— de una mayor racionalidad y claridad»[9], lo que implicó la adopción del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 29/2012 que es el instrumento actualmente vigente, y al que nos referiremos en nuestro análisis. Precisamente, después de ordenar el ámbito de aplicación de esta normativa vertical, el modo de presentación de los aceites de oliva al consumidor final y las denominaciones de venta e informaciones a utilizar para cada tipología de aceite de oliva comercializable, la Comisión Europea se enfrenta, en los artículos 4 y 4 ter, a regular la designación del origen geográfico de esta preciada grasa vegetal, cuyo análisis efectuamos seguidamente.

2. Disciplina europea sobre el origen geográfico de los aceites de oliva

Después de establecer el ámbito de aplicación de esta normativa vertical, el modo de presentación de los aceites de oliva al consumidor final y las deno-

[7] *DO* núm. 172, de 20 de septiembre de 1966.

[8] El contenido de este anexo del Reglamento núm. 136/66/CEE se ha incorporado posteriormente, en versión actualizada, en el anexo XVI del Reglamento (CE) núm. 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones especificas para determinados productos agrícolas (*DOUE* L 299/1, de 16 de noviembre de 2007); y en la parte VIII del anexo VII del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios (*DOUE* L 347/671, de 20 de diciembre de 2013) que está actualmente vigente.

[9] Considerando primero del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 29/2012.

minaciones de venta e informaciones a utilizar para cada tipología de aceite de oliva comercializable, la Comisión Europea se enfrenta en los artículos 4 y 4 ter a regular la designación del origen geográfico de esta preciada grasa vegetal, cuya lectura sosegada nos permite realizar una serie de observaciones críticas, cuya exposición ordenada realizamos seguidamente[10].

Así pues, ha de subrayarse, primeramente, que estos preceptos vienen a restringir su ámbito de aplicación a los aceites de oliva vírgenes comestibles, pues son los únicos que, tras su obtención mediante procedimientos mecánicos, conservan características físico-químicas y organolépticas ancladas a la procedencia geográfica. Respecto del resto de categorías de aceites consumibles (aceite de oliva y aceite de orujo de oliva), se establece en el segundo inciso del párrafo primero del precepto una simple prohibición de incluir la citada información geográfica, al afirmar de forma tajante que «no aparecerá ninguna designación del origen». Se trata, pues, de una prohibición que encuentra su fundamento en el proceso de fabricación de estas dos grasas derivadas de las aceitunas, donde se detecta —como es notorio— una fase química orientada a su refinación. Es por este motivo que, como tiene afirmado la Comisión Europea en el considerando quinto del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 29/2012, la inclusión de una información geográfica en el etiquetado de estos dos tipos de aceites sería claramente idónea a inducir a error al público, toda vez que podría hacerles creer que sí tienen una particular caracterización físico-química y organoléptica derivada de su procedencia[11].

En segundo lugar, debe subrayarse el pasaje desafortunado del inciso sobre la conceptuación de la designación de origen, al afirmar que se entenderá por tal «la indicación de un nombre geográfico en el envase o en la etiqueta de este». Constituye un pasaje del todo incorrecto por cuanto se afirma a continuación. Por un lado, porque omite cualquier referencia al vínculo que ha de existir entre dicho nombre geográfico incluido en el etiquetado y los aceites envasados. Recuérdese, en este sentido, cómo la normativa horizontal conceptúa el lugar de procedencia como *«cualquier* lugar del que se indique que procede *un alimento, y que no sea el país de origen determinado con arreglo* (a los preceptos del Código Aduanero)*»* [art. 2.2.º la letra *g)* Reglamento (UE) núm. 1169/2011]. No basta, pues, con la expresión de un nombre geográfico en el etiquetado. Muy al contrario, se necesita una indicación expresa orientada a atribuir esa procedencia al producto concreto. Y por otro, debe criticarse el precepto vertical porque,

[10] Críticos con las diferentes versiones del precepto se han mostrado, Martínez Gutiérrez (2011), págs. 264 y sigs; *Id*. (2013), págs. 427 y sigs.; Minelli (2012), págs. 443 y sigs.

[11] Sobre este particular supuesto, resulta realmente clarificadora la tipificación y sanción prevista en la normativa italiana, cuyo origen se encuentra en la propuesta defendida por el *Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e la Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari* que está integrado en el Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. La norma que, bajo el título «*Designazione dell'origine»,* se contiene en el artículo 4.2.º del *Decreto Legislativo de 23 de mayo de 2016, núm. 103, su Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) núm. 29/2012 relativo alle norme di commercializacione dell'olio di oliva e del regolamento (CCE) núm. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d´oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti* (*Gazzetta Ufficiale*, 16 giugno 2016, n. 139), donde se ordena que *«salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 29/2012, utilizza nell'etichetta dell "olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini" e dell' "olio di sansa di oliva" e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonché nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000».*

en el etiquetado de un producto alimenticio —en el sentido del artículo 2.2º, *j)* del Reglamento (UE) núm. 1169/2011— pueden aparecer diferentes nombres geográficos sin que vengan a cumplir la función de indicación de la procedencia geográfica del producto envasado. Piénsese, por ejemplo, en la dirección postal del operador económico responsable del producto concreto o en la dirección web (*website*) donde se puede adquirir el mismo mediante técnicas de comercio electrónico. De hecho, la letra *g)* del párrafo segundo del artículo 2 del Reglamento (UE) núm. 1169/2011 realiza una delimitación negativa de esta mención del etiquetado, al ordenar que «la mención del nombre, la razón social o la dirección del operador de la empresa alimentaria en la etiqueta no constituirá una indicación del país de origen o el lugar de procedencia del alimento»[12].

En tercer lugar, debe resaltarse igualmente el carácter reglado de este sistema preceptivo de designación del origen geográfico de los aceites de oliva, al haberse establecido de forma taxativa sus diferentes formas de manifestación. Así se colige del adverbio insertado al final del apartado inicial del párrafo segundo del precepto cuando asevera que «la designación del origen contemplado en el apartado 1 consistirá únicamente». Es claro, pues, que lejos de dejar libertad a los operadores económicos para concretar el modo de expresión de esta información preceptiva del etiquetado, la normativa ofrece diferentes menciones y deja a aquellos simplemente la facultad de elegir, entre esa gama de posibilidades, la opción que mejor identifica la procedencia del producto realmente envasado y comercializado.

En particular, si hacemos un breve recorrido por los diferentes supuestos contemplados en el precepto, puede admitirse hasta seis modalidades o formas de designación del origen de los aceites de oliva vírgenes comestibles susceptibles de comercialización al por menor. Así pues, cuando se trate de un aceite originario de un Estado miembro o de un tercer país, la norma ordena que dicha designación de origen consista, indistintamente, en una referencia bien al Estado miembro, bien a la Unión o bien al tercer país. Si, por el contrario, se trata de una mezcla de aceites de oliva originarios de uno o varios Estados miembros o de un Estado miembro y de un tercer país, además de la referencia preceptiva a la miscelánea realizada en este caso, la designación de origen hará referencia, según proceda, a la Unión en el primer caso, o al origen comunitario y/o no comunitario de los aceites utilizados en esa composición en el segundo. Si se tratan de aceites de oliva sujetos a una denominación geográfica protegida, se ha ordenado que la designación de origen se realice a través del título de calidad concreto, cuya regulación habrá de buscarse en el Reglamento comunitario pertinente.

En cuarto lugar, y a la vista de la redacción de la norma, debe resaltarse que esta diferente manifestación de la designación del origen geográfico de los aceites de oliva vírgenes comercializables permite, en cierta medida, su acumulación. No parece descabellado, a condición de que se respete el principio de veracidad, que dichas menciones puedan concurrir en el etiquetado de un determinado aceite de oliva. Piénsese, por ejemplo, en la acumulación del nombre de un Estado miembro y de la referencia a la Unión Europea cuando el producto envasado está

[12] De hecho, su considerando 29 niega la aplicación de los criterios previstos sobre los que pivota la concreción del origen geográfico de un alimento, «a las indicaciones relativas al nombre o la dirección del explotador de la empresa alimentaria».

destinado a ser comercializado en terceros países. Lo mismo puede ocurrir en la concurrencia del nombre del Estado miembro, la indicación de la Unión Europea y el nombre protegido de una figura de calidad. Y es que, siendo la denominación geográfica protegida una de esas formas de designar la procedencia del aceite de oliva, nada impide que aquella pueda ir acompañada de la referencia al Estado, donde se ubica la zona protegida, y a la Unión Europea, en el caso de tratarse de un Estado miembro. Se trata de una posibilidad ratificada expresamente por el artículo 12.4.º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012, donde, recogiendo un inciso tributario de la normativa de vinos, ordena que «(a)dicionalmente también podrá figurar en el etiquetado [...] referencias textuales, gráficas o simbólicas al Estado miembro y/o a la región donde se ubique dicha zona geográfica de origen».

En quinto lugar, es interesante destacar cómo el carácter reglado de esta regulación vertical de la procedencia geográfica deriva también de la concreción de los parámetros sobre los que descansa la designación del origen de los aceites de oliva vírgenes, al ofrecerse normas que disciplinan el concreto vínculo geográfico del producto diferenciado. Así pues, remitiéndose implícitamente al régimen jurídico de las figuras de calidad para la determinación del vínculo geográfico de los aceites de oliva cuando la designación de origen pivota sobre un nombre protegido, la Comisión Europea viene a ocuparse específicamente de los parámetros sobre los que pivota el vínculo cuando la designación del origen consiste en una referencia a un Estado miembro o a la Unión Europea. En particular, la norma que nos ocupa, viene a ordenar que la designación del origen ha de descansar en la presencia cumulativa de dos circunstancias fácticas; a saber: que tanto el cultivo o cosechado de las aceitunas como la ubicación de la almazara que haya intervenido en la extracción del aceite concreto, deben estar ubicados en dicho Estado o dentro del territorio de la Unión, respectivamente.

Constituyen dos originales parámetros anclados exclusivamente al territorio que vienen a distanciarse de la normativa sobre figuras de calidad de productos agroalimentarios, así como de la normativa en materia de Derecho industrial, al no exigirse repercusión alguna de ese origen geográfico en las características cualitativas físico-químicas y organolépticas de los productos diferenciados[13]. Obsérvese, en este sentido, cómo lejos de exigirlas explícitamente, la Comisión Europea viene a presumir implícitamente dichas características cuando asevera en el considerando séptimo del Reglamento (CE) 1019/2002 que «hay que considerar que las aceitunas utilizadas, así como las prácticas y técnicas de extracción, influyen en su calidad y gusto»[14].

---

[13] Albisinni (2015), págs. 299 y 300, quien sostiene que *«(l)'adozione di questa nuova formula, la designazione d'origine, ha introdotto così nell'*acquis communautaire*, anche per l'olio di oliva come già in precedenza per la carne bovina, una disciplina di* origine da area vasta*, che trova la sua ragion d'essere non nelle regole della proprietà industriale e nella logica individuale della singola impresa titolare del marchio, ma in un disegno collettivo, che valorizza l'identità geografica dei prodotti agro-alimentari, in un modo innovativo rispetto alle regole in tema di DOP e di IGP»*.

[14] La lectura detenida de este considerando nos permite inferir, no obstante, una importancia dispar de ambos parámetros, pues se ensalza el lugar de extracción del aceite en detrimento del lugar de cultivo de las aceitunas. En efecto, después de indicar cuanto se ha expuesto en el texto, el considerando asevera que «(l)a designación del origen debe tener por objeto, pues, la zona geográfica en la que se haya obtenido el aceite de oliva, que generalmente coincide con la zona en que se extrae el aceite», lo que encuentra su justificación en la norma precedente de 1998. En particular, en su considerando quinto hacía pivotar el origen geográfico de los aceites de oliva exclusivamente sobre el parámetro del lugar de extracción. Allí podía leerse cuanto sigue: «que las prácticas y técnicas de extracción, en particular en el sector de la producción de aceite de oliva, influyen en la calidad y el sabor de los aceites vírgenes; y que las transferencias de aceitunas entre países son muy limitadas

Radica aquí la razón por la que, de romperse el vínculo entre ambas variables, debe dejarse patente esta circunstancia. Así lo viene a ordenar el último inciso del párrafo quinto del artículo 4 del vigente Reglamento comunitario cuando asevera que *(e)n caso de que las aceitunas se hayan cosechado en un Estado miembro o un tercer país diferente de aquel en que esté situada la almazara en la que se haya extraído el aceite de las aceitunas, la designación del origen llevará la indicación siguiente:* «Aceite de oliva virgen (extra) obtenido en (designación de la Unión o del Estado miembro en cuestión) de aceitunas cosechadas en (designación de la Unión, del Estado miembro o del país de que se trate)».

En sexto lugar, y aun cuando puedan presentar una información de carácter geográfico —que la tiene— y, por tanto, pudieran considerarse como una designación de origen a los efectos del último inciso del párrafo primero del precepto, el párrafo tercero viene a negar esta calificación jurídica al «nombre de la marca o de la empresa» solicitados a una fecha determinada, lo que consentiría, en vía preliminar, hacerlos escapar de la obligación de observar el régimen jurídico contemplado para la designación del origen en los aceites de oliva[15].

En séptimo lugar, y para concluir, debe recordarse la última reforma normativa que ha afectado a este aspecto de la comercialización de los aceites de oliva y que se ha llevado a cabo a través del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1335/2013 de la Comisión. Su objetivo, según asevera en su considerando segundo, era «garantizar a los productores, a los comerciantes y a los consumidores unas normas de comercialización del aceite de oliva que aseguren la calidad del producto y permitan una lucha eficaz contra el fraude». Y a tal fin la reforma ha implicado, por lo que a nosotros interesa en esta sede, la adición del

---

debido, en particular, a la pérdida considerable de calidad de los aceites obtenidos que acarrea; que por consiguiente, es conveniente considerar la extracción del aceite como determinante del origen». Correlativamente, en el artículo 3.1.º ordenaba que, con excepción de los aceites amparados por una figura de calidad, «la designación como origen de un Estado miembro o de la Comunidad Europea corresponderá a la zona geográfica en la que se haya obtenido un aceite de oliva virgen extra o un aceite de oliva virgen». Esta opción de la Comisión fue aceptada y considerada ajustada a las exigencias de una información correcta al consumidor por el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 14 de diciembre de 2000, asunto C-99/99 (disponible en *www.curia.europa.eu*), al afirmar, de un lado, que «los criterios específicos establecidos por el Reglamento núm. 2081/92 en materia de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen de los productos agrícolas se refieren a zonas geográficas determinadas y homogéneas y no pueden transformarse en reglas generales, aplicables independientemente de la extensión y la heterogeneidad de las zonas de que se trate [...]. De ello se desprende que no es posible extraer de la normativa invocada por el Gobierno italiano un principio general según el cual el origen de los diferentes productos agrícolas debe fijarse imperativa y uniformemente en función de la zona geográfica en la que hayan sido cultivados» (fundamento jurídico 24) y que «la Comisión tomó en consideración el hecho de que la manera en que el aceite se extrae de las aceitunas tiene una gran influencia en la calidad del aceite, en particular, en relación con su sabor, su aroma y su color. Consideró que dicha influencia es mayor que la de las condiciones climáticas y medioambientales del lugar donde se cultivan las aceitunas, y que la de las distintas variedades de aceitunas cultivadas. Esta apreciación se basa en que dichos elementos varían considerablemente de un Estado miembro a otro, e incluso en un mismo Estado miembro, y, por lo tanto, no pueden tener respecto a los aceites cuyo origen hace referencia a todo el territorio de un Estado miembro o de la Comunidad Europea» (fundamento jurídico 28).

Fue, posteriormente, con ocasión de la reforma operada por el Reglamento (CE) núm. 2152/2001 de la Comisión de 31 de octubre de 2001, cuando se modificó su artículo 3.2.º con el siguiente tenor literal: «la designación como origen de un Estado miembro o de la Comunidad Europea corresponderá a la zona geográfica en la que las aceitunas en cuestión hayan sido cosechadas y donde haya sido obtenido el aceite de esas aceitunas». No obstante esta definición del vínculo, la norma continuaba con un inciso que, viniendo a aclararlo, parecía contradecir el sentido de la reforma llevada a efecto, al ordenar que «(e)n la acepción del presente Reglamento, se considerará que un aceite de oliva virgen extra o un aceite de oliva virgen ha sido obtenido en la zona geográfica, en la acepción del presente párrafo, donde se sitúa la almazara en la que dicho aceite es extraído de las aceitunas».

[15] Sobre este precepto, consúltese, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2015), págs. 151 y sigs.

artículo 4 ter, donde se ordena la concentración y homogeneidad del texto utilizado para insertar en el etiquetado la doble mención relativa a la denominación de venta del producto y su origen geográfico. Con ello, se pretende evitar que la mención relativa al origen geográfico de los aceites de oliva pueda pasar desapercibida para el público y, con ello, avivar así la competencia sobre el mismo en la fase de comercialización.

III. INDICACIÓN DEL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LOS ACEITES DE OLIVA USADOS COMO INGREDIENTES PRIMARIOS

1. Planteamiento del problema

El Reglamento de Ejecución (UE) núm. 29/2012 dedica una regulación específica a la designación del origen geográfico de los aceites de oliva envasados para su comercialización al por menor a los consumidores finales o a las colectividades allí descritas. En estos casos, los aceites de oliva mantienen incólume su naturaleza e identidad y vienen a presentarse directamente en envases, de mayor o menor capacidad, debidamente precintados y etiquetados, donde debe hacerse alusión, entre otras menciones obligatorias, al origen geográfico. Esta presentación ha sido extendida en España al canal HORECA (siglas con las que se conoce a la hostelería, restauración y catering), de tal manera que los aceites de oliva puestos a disposición de los consumidores en estos establecimientos no solo deberán ir provistos de toda esta información preceptiva, sino también, con el objetivo de garantizar la autenticidad de esta preciada grasa, habrán de ser presentados comercialmente en envases precintados y no susceptibles de reutilización directa e inmediata por el propio establecimiento. La experiencia de consumo en estas condiciones consiente al público —es evidente— el acceso directo a los aceites de oliva para apreciar, inmediatamente o a través del aderezo de platos, sus características físico-químicas y organolépticas, de tal manera que, viniéndose a cumplir una importante función prescriptora por parte de estos establecimientos hosteleros, el correcto etiquetado viene a manifestarse como una relevante vía informativa y pedagógica en este ámbito productivo.

Frente a este consumo directo, encontramos otros destinos donde los aceites de oliva pierden su naturaleza e identidad, al ser utilizados como ingredientes. Piénsese, por ejemplo, en las famosas mayonesas o en los frecuentes condimentos realizados a base de aceites de oliva destinados a sazonar otros alimentos como pescados, carnes o ensaladas, y donde se incorporan, por ejemplo, plantas aromáticas (tomillo, romero, hinojo), bulbo (ajos), hongos (trufa) u productos derivados de las hortalizas (pimentón). Al integrarse en la composición del producto final, el público sigue consumiendo los aceites de oliva de un modo —eso sí— más o menos transformado. Siendo así, parecería irrelevante, desde una perspectiva teórica, la transmisión al mercado de la información relativa a la procedencia geográfica de la grasa vegetal utilizada en la preparación del producto compuesto.

Sin embargo, la realidad es otra y, como hemos apuntado, la irrelevancia comercial de esa información es más aparente que real. Y ello porque también en estos casos puede detectarse una preocupación de los operadores económicos por identificar —en detrimento del lugar de fabricación efectiva del producto compuesto— la procedencia geográfica de los ingredientes y materias primas

utilizadas con el objetivo de impregnar aquel de la calidad, propiedades y prestigio de estos. Frente a la escasa repercusión en la imagen de calidad del producto compuesto que presenta su lugar de fabricación industrial, se dispone la influencia decisiva en aquella del uso de ingredientes reconocidos procedentes de orígenes geográficos afamados para el público, lo que despierta el interés empresarial en resaltar estos últimos en detrimento del lugar de ubicación de las instalaciones donde se ha desarrollado el proceso productivo, abriéndose un escenario propicio a la conflictividad entre operadores económicos y al abuso de la asimetría informativa con el objetivo de inducir a error a los consumidores. Y es que, pudiéndose fabricar un alimento en un lugar determinado, siguiendo para ello una receta tradicional de otro lugar distinto, o ligando a tal fin ingredientes procedentes de orígenes geográficos dispares, se suscita entonces la ardua problemática relativa a la identificación del origen geográfico del alimento compuesto resultante. No es descartable que fabricante del producto compuesto tenga la tentación de fijar su procedencia geográfica atendiendo a criterios tan dispares como discutibles en esas circunstancias; a saber: la procedencia del ingrediente primario, protegido o no mediante figura de calidad, o el origen de la receta tradicional observada en su elaboración.

Desde luego, son situaciones que el legislador ha tratado de atajar con diferentes previsiones contenidas en la norma horizontal, algunas de las cuales ya se encontraban contenidas en la norma de armonización precedente. Una primera previsión tradicionalmente contenida en la normativa europea se contiene en los artículos 9.1.º, *i)* y 26.2.º del Reglamento (UE) núm. 1169/2011, cuya interpretación sistemática consiente mitigar la obligatoriedad de la inclusión de la procedencia geográfica en el etiquetado, al exigirse, solo y exclusivamente, «cuando su omisión pudiera inducir a error al consumidor en cuanto al país de origen o el lugar de procedencia real del alimento, en particular si la información que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudieran insinuar que el alimento tiene un país de origen o un lugar de procedencia diferente»[16].

Pero además, el nuevo Reglamento ha introducido una doble novedad consistente no solo en la diferenciación entre el «lugar de procedencia» y «país de origen» de un producto alimenticio, sino también en la fijación de las reglas de concreción de una y otra mención. Así pues, y en lo que hace a la diferenciación anotada, el legislador comunitario trata de distinguirlas en vía preliminar, al ordenar en la delimitación conceptual contenida en la letra *g)* del párrafo segundo del artículo 2 que el lugar de procedencia o de origen es «cualquier lugar del que se indique que procede un alimento, y que no sea el "país de origen"». En orden a las reglas para la concreción de ambas menciones, ha de subrayarse que, a diferencia de la normativa precedente, se han establecido los parámetros armonizados sobre los que pivotan ambas indicaciones. Desde esta perspectiva, mientras que el «país de origen» se determinará, según ordena el artículo 2.3.º del Reglamento, conforme a las disposiciones sobre el origen no preferencial contenidas en el Código Aduanero Comunitario[17], el «lugar de procedencia»

[16] Constituye una doble disposición que vienen a desarrollar la declaración programática realizada en el considerando núm. 29 cuando asevera que «(d)ebe indicarse el país de origen o el lugar de procedencia de un alimento siempre que la falta de tal indicación pueda inducir a engaño a los consumidores en cuanto al verdadero país de origen o lugar de procedencia de dicho producto».

[17] Aunque el precepto alude expresamente a los artículos 23 a 26 del Reglamento (CEE) núm. 2913/92, lo cierto es que habrá de entender aplicables la versión vigente del Código Aduanero Comunitario y, en particular,

viene determinado, sin embargo, conforme al procedimiento de comitología que pivota también sobre unos criterios armonizados.

Pues bien, habiéndose dedicado ya en esta publicación un espacio a abordar la problemática derivada del empleo como ingredientes de productos protegidos con indicaciones geográficas protegidas[18], creemos interesante centrar la atención, en esta ocasión, en este otro supuesto que también resulta de especial trascendencia para los aceites de oliva, y donde cabe constatar no pocas situaciones conflictivas a la hora de indicar la procedencia geográfica del producto compuesto, en los que aquellos participan. Nos referiremos seguidamente a la utilización de los aceites como ingredientes primarios de un alimento compuesto, cuya regulación comunitaria, remontándose a 2018, ha entrado en vigor en pleno confinamiento decretado por la pandemia de la COVID-19 en 2020.

2. Análisis de la nueva regulación comunitaria dictada en la materia. Valoración crítica

Partiendo de la norma facultativa contemplada a nivel horizontal sobre la mención del origen geográfico de los alimentos, el párrafo tercero del artículo 26 del Reglamento horizontal recogió unas normas especiales para el supuesto de hecho que nos ocupa, cuya eficacia quedó, no obstante, supeditada a ulteriores actos de ejecución adoptados por la Comisión. En particular, se afirma en el citado precepto que, cuando exista interés en indicar el país de origen o el lugar de procedencia del alimento compuesto y este dato resulte diferente al del ingrediente primario, habrá de incluirse necesariamente bien la indicación del «país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario de que se trata»; o bien, alternativamente, una indicación relativa a que «el país de origen y el lugar de procedencia del ingrediente primario es distinto del país de origen o lugar de procedencia del alimento», respectivamente.

Ahora bien, puesto que estas reglas especiales quedaron supeditadas sin embargo a la adopción de ulteriores actos de ejecución, la Comisión se ha visto abocada a ocuparse de ellos en el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 2018/775 que ha establecido disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) núm. 1169/2011 en lo que se refiere a las normas para indicar el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario de un alimento, cuya entrada de vigor se ha producido el primero de abril de 2020. Constituye un instrumento normativo que se justifica en el deseo de facilitar a los consumidores en estos casos concretos la toma de decisiones «con mayor conocimiento de causa» (considerando 10) y, a tal fin, vienen a completar la información al consumidor sobre el país de origen o el lugar de procedencia del alimento con reglas específicas sobre la procedencia geográfica de los ingredientes primarios, lo que debe ser —según se asegura por la Comisión— fácilmente «visible y claramente legible, y, en su caso, indeleble» (considerando 14).

Partiendo de la regla especial prevista en el artículo 26.3.º del Reglamento (UE) núm. 1169/2011 para los casos en que el origen del ingrediente primario sea diferente de la procedencia del producto compuesto, el artículo 2 del Re-

en los artículos 59 a 61 del ya citado Reglamento (UE) núm. 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (refundición).

[18] *Vid*. Martínez Gutiérrez (2019), págs. 149 y sigs.

glamento de Ejecución (UE) núm. 2018/775 viene a disciplinar no solo cómo o con base a qué norma habrá de identificarse y concretarse el origen geográfico del ingrediente primario, sino también a exponer la literalidad exacta de la declaración a insertar en el etiquetado del producto compuesto como alternativa a aquella mención. Veamos, pues, más detenidamente.

En lo que hace a la indicación de la procedencia del ingrediente primario, la Comisión ha ofrecido hasta seis posibilidades diferentes para que los operadores económicos puedan optar por aquella opción que mejor se adapta a las circunstancias particulares del concreto producto comercializado. En particular, el precepto ordena cuanto se asevera seguidamente:

> «El país de origen o el lugar de procedencia de un ingrediente primario que no sea el país de origen o el lugar de procedencia mencionados en relación con el alimento, se indicará como sigue: *a)* mediante referencia a una de las zonas geográficas siguientes:
>
> i) "UE", "fuera de la UE" o "UE y fuera de la UE"; o
>
> ii) región u otra zona geográfica situada en varios Estados miembros o en terceros países, si está definida así con arreglo al Derecho público internacional o es fácilmente comprensible para los consumidores medios normalmente informados; o
>
> iii) zona de pesca de la FAO, o zona marítima o masa de agua dulce, si están definidas como tales con arreglo al Derecho internacional o son fácilmente comprensibles para los consumidores medios normalmente informados; o
>
> iv) Estado(s) miembro(s) o tercer(os) país(es); o
>
> v) región u otra zona geográfica situada en un Estado miembro o un tercer país, que sea fácilmente comprensible para los consumidores medios normalmente informados; o
>
> vi) país de origen o lugar de procedencia de conformidad con disposiciones específicas de la Unión aplicables al ingrediente o los ingredientes primario(s) como tal(es)».

La lectura detenida del precepto reproducido y su aplicación al ámbito oleícola que interesa en esta sede, consiente realizar una doble observación crítica. Así pues, puede aseverarse, primeramente, el carácter desafortunado de la letra vi) del precepto, al establecer como opción elegible por los operadores económicos la determinación del país de origen o el lugar de procedencia «de conformidad con disposiciones específicas de la Unión aplicables al ingrediente primario como tal». Por su parte, el considerando 12 abunda en este carácter elegible, al aseverar que «(e)n caso de que un ingrediente primario sea un alimento sujeto a disposiciones específicas de la Unión sobre la indicación del país de origen o el lugar de procedencia, estas disposiciones se podrían utilizar alternativamente a efectos del artículo 26, apartado 3, letra *a)*, del Reglamento (UE) núm. 1169/2011».

Ambos incisos son ciertamente criticables porque, de existir una normativa comunitaria de carácter vertical aplicable al ingrediente primario, tal y como ocurre en el ámbito de los aceites de oliva, habría de estarse necesariamente a ella para la identificación de su procedencia geográfica incluso cuando aquellos se utilizan como ingredientes primarios, por lo que el recurso a esta regulación no puede ser facultativo y quedar al socaire de cada operador económico concreto. Obsérvese, en este sentido, cómo el considerando anteriormente repro-

ducido asevera que «estas disposiciones se podrían utilizar alterativamente», lo que resulta, a nuestro modo de ver, un pasaje desafortunado en el ámbito de los aceites de oliva porque se estaría habilitando una vía para defraudar su regulación especial cuando los aceites se usan como ingredientes primarios. Como botón de muestra, podríamos recordar el diferente régimen jurídico sobre el particular que espera a los aceites de oliva no vírgenes comercializables (aceite de oliva y aceite de orujo de oliva) cuando se presentan envasados directamente o aparecen como ingredientes primarios de otros alimentos. Y es que, mientras en el primer caso es inviable —lo hemos visto— la designación de su origen geográfico como consecuencia del uso de química en su extracción, en el segundo, por mor de la aplicación facultativa de la normativa vertical, nada parece impedir que los operadores económicos puedan usar cualquiera de las referencias geográficas contenidas en la letra *a)* del artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 2018/775 como, por ejemplo, una referencia a la Unión Europea o al Estado miembro. Lo mismo puede sustentarse respecto de la adopción y uso de marcas geográficas de carácter descriptivo del origen geográfico del ingrediente principal, cuya deducción en el ámbito de los aceites de oliva vírgenes comercializables resulta problemática.

En consecuencia, es evidente que, si el ingrediente primario goza de un régimen jurídico vertical como es el caso de los aceites de oliva, habrá de estarse a su contenido para identificar cuál es la forma de expresión de la procedencia geográfica. En esta dirección viene a deponer la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) núm. 1169/2011 (2020/C32/01)[19] cuando se asevera, con relación a la interacción entre las disposiciones de este acto de ejecución y la legislación de la UE en materia de alimentos ecológicos, que «las disposiciones del Reglamento sobre alimentos ecológicos deben considerarse lex specialis y prevalecen sobre el artículo 26, apartado 3, del Reglamento. En consecuencia, siempre que se use el logotipo ecológico UE, el artículo 26, apartado 3, del Reglamento no es de aplicación».

Pero, además, y como segunda crítica, creemos que este elenco de opciones a utilizar para indicar el origen geográfico del ingrediente primario resulta incompleto, al preterir un supuesto de hecho ciertamente frecuente en la práctica comercial y no exento de ardua problemática. Nos referimos, en este sentido, al uso de un producto protegido mediante figura de calidad anclado al territorio como ingrediente primario de un alimento. Es curioso que el listado omita toda referencia explícita a este supuesto, lo que realiza en consonancia con la delimitación negativa de su ámbito de aplicación contenido en el párrafo segundo de su artículo 1 cuando ordena que «no se aplicará a las indicaciones geográficas protegidas por el Reglamento (UE) núm. 1151/2012, el Reglamento (UE) núm. 1308/2013, el Reglamento (CE) núm. 110/2008 o el Reglamento (UE) núm. 251/2014, o protegidas de conformidad con acuerdos internacionales [...] en espera de la adopción de disposiciones específicas relativas a la aplicación del artículo 26, apartado 3 de estas indicaciones».

Así pues, aunque podríamos intentar subsumirlo por vía interpretativa en las letras *v)* y *vi)* del precepto cuando se refieren, respectivamente, a la «región

[19] *DOUE* C 32/1, de 31 de enero de 2020.

u otra zona geográfica situada en un Estado miembro o un tercer país, que sea fácilmente comprensible para los consumidores medios normalmente informados» o al «país de origen o lugar de procedencia de conformidad con disposiciones específicas de la Unión aplicables al ingrediente o los ingredientes primario(s) como tal(es)», lo cierto es que la regulación prevista en este nuevo acto de ejecución de la Comisión no resuelve correctamente la situación conflictiva subyacente, por lo que la referencia en el etiquetado del alimento a la región o zona geográfica del ingrediente primario protegido podría entrar en conflicto con el círculo de usuarios legítimos de la figura de calidad y lesionar de forma contundente el nombre protegido. Siendo así, y puesto que quedan directamente fuera del ámbito de aplicación objetivo del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 2018/775, creemos que la coordinación de los intereses concurrentes en este supuesto habrá de buscarse en tanto se adoptan ulteriores actos de ejecución ya anunciados, en una Comunicación de la Comisión Europea, aprobada en 2010, bajo el título «Directrices sobre el etiquetado de los productos alimenticios que utilizan como ingredientes denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP)»[20].

En orden a la declaración alternativa a la mención geográfica a insertar en el etiquetado del producto compuesto cuando concurre un ingrediente primario con una procedencia diferente, la Comisión no ha renunciado a ordenar cuál debe ser su secuencia a incluir en aquel, al afirmar que aquella tendrá la siguiente literalidad; a saber: «[denominación del ingrediente o los ingredientes primarios] no es/son originario(s) de (país de origen o lugar de procedencia del alimento)». Sin embargo, dicha secuencia no es preceptiva, pues la letra *b)* del artículo 2 del Reglamento de Ejecución continúa afirmando la posibilidad de usar, alternativamente, «cualquier expresión similar que pueda tener el mismo significado para el consumidor».

Por último, la Comisión ha dedicado su atención a regular la forma de presentación de esta información en el etiquetado del producto compuesto. Ordenando que el tamaño de letra no será inferior al tamaño general contenido en el artículo 13.2.º del Reglamento (UE) núm. 1169/2011, los párrafos segundo y tercero del artículo 3 del Reglamento de Ejecución establecen que la información sobre la procedencia geográfica del ingrediente «aparecerá en el mismo campo visual que la indicación del país de origen o el lugar de procedencia del alimento». Además, si aquella indicación se realiza de una forma escrita, los caracteres a utilizar para la mención del origen geográfico del ingrediente principal presentarán necesariamente un tamaño mínimo de letra, al ordenar en el párrafo segundo del precepto que será aquel «en el que la altura de la x corresponda, al menos, al 75 por 100 de la altura de la x en la indicación del país de origen o el lugar de procedencia del alimento».

IV. BIBLIOGRAFÍA

ALBISINNI, Ferdinando (2015), *Strumentario di Diritto Alimentare Europeo*, 2.ª ed., UTET, Torino.

DI CATALDO, Vicenzo (2016), «Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP», en AAVV, *Annali*

[20] Comunicación de la Comisión 2010/C 341/03 (*DOUE* C 341, de 16 de diciembre de 2010).

Italiani del Diritto D'Autore della Cultura e dello Spettacolo (AIDA), Anno XXI, Giuffrè, Milano, págs. 31 y sigs.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1970), *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Tecnos, Madrid.

— (1984), *Fundamentos de derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid.

— (2004), *Tratado de Derecho de Marcas*, 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel (2011), «Sobre las marcas geográficas en el ámbito oleícola. Un apunte crítico», *ADI* 31 (2010-2011), págs. 225 y sigs.

— (2013), «La designación del origen geográfico en el comercio comunitario de los aceites de oliva. Restricciones especiales impuestas a las marcas», en JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G., y DÍAZ MORENO, A. (dirs), *Estudios de Derecho del comercio internacional. Homenaje a Juan Manuel Gómez Porrúa*, Marcial Pons, Madrid, págs. 427 y sigs.

— (2015), «Pretendida prohibición de registro o limitación de uso de marcas geográficas en el ámbito oleícola. Una discusión abierta», *ADI* 35 (2014-2015), págs. 151 y sigs.

— (2018), *La Denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la Unión Europea. Cinco lustros de luces y sombras*, Marcial Pons, Madrid.

— (2019), «Protección de las DOP/IGP e Información al consumidor en la Unión Europea: conflicto abierto», *ADI* 39 (2018-2019), págs. 149 y sigs.

MINELLI, Mónica (2012), «Olive oil», en COSTATO, L., y ALBISINNI, F. (eds.), *European Food Law*, Cedam, Padua, págs. 435 y sigs.

ADI 41 (2020-2021): 303-320

EL «*INFLUENCER*» COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

THE INFLUENCER AS AN AUDIOVISUAL MEDIA

M.ª TERESA OTERO COBOS*

RESUMEN

En el presente trabajo analizamos la posible calificación del *influencer* como medio de comunicación audiovisual a la luz de las normas comunitarias y españolas. En especial, prestamos atención sobre la publicidad audiovisual que difunde a través de los medios sociales y el régimen jurídico aplicable.

Palabras clave: Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, comunicaciones comerciales, influencer, publicidad, régimen jurídico.

ABSTRACT

In this paper, I analyse the possible qualification of the influencer as an audiovisual media in the light of the EU and Spanish rules. In particular, we pay attention to social media audiovisual advertising by influencers and the legal framework applicable to this practice.

Keywords: Directive of Audiovisual Communication Services, Marketing communications, influencer, advertising, legal framework.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. DEFINICIÓN DE *INFLUENCER* Y NOTAS CARACTERÍSTICAS. III. ACTIVIDAD AUDIOVISUAL LLEVADA A CABO POR INFLUENCERS.–1. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.—2. La insuficiencia del Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.—IV. TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL. MÁS ALLÁ DEL CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE EL USO DE *INFLUENCERS* EN LA PUBLICIDAD.—1. El Código de Conducta sobre el uso de influencers en la publicidad.—2. Comunicaciones comerciales audiovisuales.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. DEFINITION OF INFLUENCER AND CHARACTERISTIC NOTES.—III. AUDIOVISUAL ACTIVITY CARRIED OUT BY INFLUENCERS.—1. Audiovisual communication services providers.—2. The inadequacy of the draft Law on the Audiovisual Communication.—IV. LEGAL TREATMENT OF AUDIOVISUAL ADVERTISING. BEYOND THE CODE OF CONDUCT ON THE USE OF INFLUENCERS IN ADVERTISING.—1. Code of conduct on the use of influencers in advertising.—2. Audiovisual commercial communications.—V. BIBLIOGRAPHY.

* Profesora contratada Doctor (acr.), Universidad de Málaga. Dirección de correo electrónico: *Mayteotero@uma.es*.

Fecha de recepción: 29 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 6 de mayo de 2021.

I. INTRODUCCIÓN

La generalización en el uso de internet ha dificultado el deslinde entre los distintos prestadores de servicios audiovisuales, al democratizar la participación en la red, sin necesidad de realizar grandes inversiones ni poseer un equipo tecnológico importante[1].

Los operadores del mercado han aumentado exponencialmente su presencia en las Redes y medios sociales, ideando nuevas técnicas publicitarias, conscientes de que el comportamiento y los hábitos del consumidor han cambiado, y de que cada vez es mayor su actividad en dichos medios y/o el volumen de vídeos en línea que consumen[2].

Un recurso cada vez más habitual para difundir este tipo de publicidad, dentro de la que se encuentra también la audiovisual, es la utilización de usuarios de medios sociales dedicados a la distribución de contenidos en línea, los conocidos como *influencers*.

Tal recurso nos lleva a intentar identificar este nuevo sujeto publicitario digital, a proponer su estatuto jurídico, y a analizar la idoneidad de la normativa aplicable atendiendo al tipo de contenido difundido. Debemos plantearnos, en este sentido, su posible calificación como medio de comunicación audiovisual y el régimen jurídico que, en tal caso, le resultaría aplicable.

II. DEFINICIÓN DE *INFLUENCER* Y NOTAS CARÁCTERÍSTICAS

El término *influencer*, anglosajón, ha sido traducido al español como persona influyente o líder de opinión[3]. Se podría definir como aquella persona que posee un perfil en una o varias redes sociales, utilizado con una finalidad principalmente comercial, donde goza de influencia sobre sus usuarios, y recibe una contraprestación a cambio de promocionar productos o servicios en las mismas[4]. De esta base pueden extraerse las principales características de este tipo de usuarios digitales.

En primer lugar, el *influencer*, debe tener un perfil en una plataforma social. Estas plataformas *online* prestan un servicio de la sociedad de la información facilitando un espacio virtual en el que los usuarios pueden crear su perfil una vez registrados y comunicarse entre sí, de modo instantáneo, permitiendo el acceso, tratamiento, almacenamiento, difusión y consulta de una gran variedad de contenidos. Las redes sociales que existen en la actualidad son muy variadas, pudiendo el *influencer* estar presente en una o varias de ellas. En ocasiones,

---

[1] En palabras de MARTÍNEZ OTERO (2019a), págs. 543 y 544, se ha roto con el paradigma tradicional en el que los prestadores estaban claramente diferenciados, produciéndose una convergencia entre ellos, pudiendo desempeñar distintos roles al mismo tiempo en el panorama audiovisual.

[2] Según la investigación *Global Online Video Advertising Report* 2020 llevada a cabo por OMDIA, durante la pandemia ocasionada por la COVID-19 se produjo un aumento del consumo de video en línea que seguirá incrementándose, representando el 52 por 100 de los ingresos por publicidad en línea a finales de 2024, frente al 47 por 100 de 2020. Además, en este sentido, destaca la previsión de que los ingresos mundiales por publicidad a través de videos en línea pasaran de 70.000 millones a 120.000 millones de dólares en 2024.

[3] La doctrina ha considerado más adecuado referirse a los *influencers* como líderes de opinión. Por todos, *vid*. TATO PLAZA (2019), pág. 1.

[4] La definición que exponemos responde a la consideración de la figura del *influencer* en el contexto publicitario. En términos similares ha sido definido por la *Advertising Standards Authority* de Reino Unido.

acuñará el nombre del tipo de red social en la que posea presencia —*tiktoker*, *instagramer* o *youtuber*—, aunque no necesariamente será así. En este sentido, lo relevante no es el contenido sino el continente, convirtiéndose el perfil en un verdadero medio de difusión de información *online*.

En segundo lugar, debe ejercer influencia sobre un público determinado o, al menos, determinable. Esta influencia será, directa sobre sus seguidores, e indirecta sobre aquellas personas que aun no siendo seguidores del *influencer*, posean un perfil en la misma red social y accedan a su canal o perfil, o sin tener perfil en la red social, accedan al mismo a través de otro medio electrónico[5]. Por ello, si bien es cierto que la influencia puede ser constatada más fácilmente atendiendo al número de seguidores que posee en la red social, que normalmente será elevado, entendemos que esta característica no es la única o la realmente relevante. Poco sentido tiene el hecho de que exista un elevado número de seguidores si el *influencer* no ha logrado llegar a la masa, ejercer influencia efectiva, constatable, por ejemplo, tomando en consideración el número de comentarios que su público haga a sus publicaciones. No podemos olvidar que, en términos de *marketing*, lo importante es medir el *engagement*, es decir, la capacidad de interacción y atracción que se ejerce sobre los usuarios de la red social. Así sucede, por ejemplo, con los denominados micro o nano *influencers* que ejercen una influencia relevante en el público de una zona geográfica concreta o en usuarios (reducidos) con unos intereses específicos —deporte, *lifestyle*, nutrición, tecnología...—.

En tercer lugar, nos encontramos con un doble perfil de sujetos que pueden ser catalogados como *influencers*[6]: personas de reconocido prestigio en el ámbito *off line*, normalmente como consecuencia de su profesión —deportistas, actores, escritores...—; y, personas inicialmente anónimas, sin notoriedad previa, que han adquirido protagonismo en la red y se dedican profesionalmente a la creación y difusión de contenido *online*.

Por último, la mencionada profesionalidad que alcanzan es el resultado de la dedicación y de los ingresos económicos que reciben a cambio de la creación y/o difusión de contenido digital[7]. Este contenido puede ser muy heterogéneo: imágenes, videos pregrabados o en *streaming*, ficheros gráficos (*gifs* o *face filters*, entre otros). La posibilidad de que la totalidad o parte de ese contenido esté compuesto por videos, nos lleva a plantearnos si el *influencer* puede asumir, además del rol de prestador de servicios de la sociedad de la información, el de medio de comunica-

[5] En la mayoría de los casos se trata de perfiles que están abiertos al público, de manera que es fácil el acceso a través de la página web de la red social. Salvo que las propias plataformas impidan el acceso a usuarios no registrados o sean de pago. Igualmente, otras páginas webs como ocurre con los medios de comunicación y de información *online*, también permiten conocer estos perfiles o algunas de sus publicaciones.

[6] Así lo indicamos también en Otero Cobos (2018), pág. 810.

[7] No podemos olvidar, en este sentido, que cuando se den los presupuestos de profesionalidad, habitualidad y ejercicio en nombre propio (art. 1.1 CCo), el *influencer* deberá calificarse como empresario. Algunos criterios que nos permitirán constatar esta condición son los fijados en la en la Guía para la implementación/aplicación de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, SWD (2016) 163 final, de 25 de mayo de 2016. Entre ellos destacamos la motivación con fines de lucro (así también cuando recibe una retribución) o el número, el importe y la frecuencia de las transacciones que lleve a cabo.

Desde el punto de vista fiscal, esta cuestión no plantea dudas, ya que los ingresos obtenidos por los *influencers* en el desarrollo de su actividad como «creativos o marcadores de tendencias en redes sociales a través de internet» merecen la calificación de rendimientos de la actividad económica conforme al ordenamiento jurídico español. Así lo ha declarado la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas en la Consulta vinculante V1417-20, de 14 de mayo de 2020.

ción audiovisual, quedando sometido a las normas que rigen para estos últimos, amén de a las establecidas en la LSSICE. Vayamos por partes.

III. ACTIVIDAD AUDIOVISUAL LLEVADA A CABO POR *INFLUENCERS*

1. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual

La DSCAV[8], tras las recientes modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2018/1808[9], distingue entre el prestador del servicio de comunicación audiovisual y el prestador de plataforma de intercambio de vídeos[10].

Al primero, lo define como aquella persona física o jurídica que ostenta la responsabilidad editorial sobre la elección del contenido audiovisual y determina la manera en que se organiza dicho contenido. La exigencia de responsabilidad editorial se traduce o materializa en el control efectivo sobre la selección de los programas[11], llevando implícita la capacidad de decisión sobre el contenido. Este requisito operaría en el caso del *influencer* cuando sea él directamente quien apruebe el contenido y no el anunciante, así como cuando decida sobre todos los aspectos relacionados con la publicación[12].

El problema es que la DSCAV limita el concepto de prestación del servicio de comunicación audiovisual a aquel que consista en una emisión televisiva o bien en un servicio de comunicación audiovisual a petición, y, los que facilitan los *influencers*, en una primera aproximación, no se identifican con ninguno de los servicios incluidos por el legislador en el concepto[13]. No genera un visionado simultáneo de programas sobre la base de un horario, ni un visionado a selección del espectador y a petición propia sobre la base de un catálogo de programas seleccionados por el prestador[14]. Se excluirían, del concepto, los servicios de comunicación audiovisual que se prestan en la actualidad a través de plataformas sociales, contraviniendo, incluso, la exigencia de interpretación de las normas contenida en el artículo 3 de nuestro CC. Una interpretación adecuada a la realidad social de la norma, conforme a la evolución que ha experimentado la creación y el consumo de contenidos audiovisuales, nos permitirá matizar esta exclusión[15].

En este sentido, resulta relevante el pronunciamiento contenido en la STJUE de 21 de octubre de 2015, C-347/2014 (caso *New Media Online*)[16], donde el

---

[8] Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual.

[9] Directiva (UE) 2018/1808, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre.

[10] Artículo 1.*d)* y *d)* bis DSCAV.

[11] *Vid*. artículo 1.*c)* DSCAV.

[12] En el *influencer* marketing el anunciante cada vez posee menos control editorial sobre el contenido, por lo que quizás debamos repensar el concepto de anunciante. Sobre esta figura, resulta interesante el análisis que realiza Lema Devesa (2020).

[13] De Miguel Asensio (2015), pág. 2, nos recuerda, en este sentido, que «los conceptos que utiliza la Directiva pueden generar cierta incertidumbre acerca de en qué medidas algunos servicios relativos a contenidos audiovisuales en Internet constituyen servicios de comunicación audiovisual».

[14] Este servicio es característico de las plataformas de *streaming* que facilitan al usuario un catálogo de programas y videos (series, películas, documentales...) para su visionado de forma gratuita o mediante pago.

[15] En este sentido, *vid*. De Cock Buning (2020), págs. 47-73.

[16] ECLI: EU:C:2015:709.

Tribunal analiza las características que debe poseer un medio de comunicación audiovisual y, por ende, el servicio que presta, para considerarlo como tal. Así, debe ser capaz de alcanzar una parte significativa del público en general y tener un impacto sobre el mismo; además, debe desarrollar una actividad económica y, competir, al menos, por la misma audiencia que un medio televisivo. El contenido audiovisual emitido debe representar una parte separada del contenido difundido. La sentencia destaca, además, que la principal finalidad del medio debe ser la comunicación audiovisual, no pudiendo tener el servicio de publicación de videos un carácter meramente accesorio.

El legislador europeo, en la reforma de la DSCAV, amplía el concepto considerando servicios de comunicación audiovisuales tanto aquellos cuya finalidad principal propia es ofrecer programas (vídeos, en nuestro caso) al público en general, en las condiciones que impone la norma, como aquellos que son *parte disociable de servicios principales* [art. 1.1.*a)*]. Esta distinción permite incluir en el concepto de medio de comunicación audiovisual aquellos canales que presentan un contenido multimedia variado, compuesto por imágenes, gráficos y videos, entre otros. Para la consideración de un conjunto de contenidos como parte disociable, la Directiva toma como ejemplo el litigio del que partían las cuestiones prejudiciales planteadas en el caso *New Media online*[17]. En ese supuesto, se trataba de la versión electrónica de un periódico que contenía en un apartado de su página web —a través de un subdominio— un catálogo de videos breves sobre distintas materias, ninguna de ellas relacionadas con el periódico. El Tribunal consideró que era necesario examinar cada caso concreto, sin realizar una interpretación sistemática que impida la calificación como audiovisual de un servicio cuando este sirva para completar las noticias e informaciones publicadas en un periódico. Es decir, la vinculación de un catálogo de videos a un servicio no audiovisual, no impide su consideración como servicio de comunicación audiovisual cuando tenga una función y contenido autónomo[18]. Es más, como señala el legislador en la Directiva (UE) 2018/1808, aunque esos videos se difundan a través de una plataforma de distribución de videos, el periódico en línea, como responsable editorial, deberá respetar las normas sobre comunicación audiovisual. Es indiferente, además, la duración de los videos o programas que se difundan, como se deduce del nuevo concepto de programa y de vídeo generado por el usuario introducido por la DSCAV, haciéndose eco del auge que ha tenido la difusión de videos cortos en los medios sociales, lo que ha incentivado, incluso, la creación de plataformas dedicadas en exclusiva al intercambio de videos de corta duración.

La segunda facultad que debe ostentar el prestador de servicio de comunicación audiovisual, implícita también en la responsabilidad editorial, se refiere a la capacidad de organizar los contenidos. En este sentido, es evidente que el *influencer*, directamente o a través de terceros, gestiona su perfil, seleccionando el modo y el momento en el que se difunde el contenido.

Por su parte, el segundo sujeto, el prestador de plataforma de intercambio de vídeos es aquel que, careciendo de responsabilidad editorial, posee capacidad para organizar los vídeos suministrados por los usuarios de sus servicios.

[17] *Vid*. considerando 3 Directiva (UE) 2018/1808.
[18] De Miguel Asensio (2015), pág. 5.

La reforma de la DSCAV introduce, de forma expresa, la referencia a un sujeto que ya estaba contemplado en el mercado interior de servicios de la sociedad de la información por la Directiva 2000/31/CE: los prestadores de servicios de intermediación. Dicha referencia es loable toda vez que, la norma, precisa la naturaleza jurídica de su actividad, pues no lo considera medio de comunicación audiovisual sino una categoría distinta, reservándole un régimen jurídico específico y diferenciado[19], aunque con bastantes notas comunes, sobre todo, en cuanto a la adopción de medidas para la protección de menores y la protección del público en general frente a la incitación al odio o la violencia, las comunicaciones comerciales encubiertas, etc[20]. Los cambios introducidos, además, dan relevancia a la organización de contenidos pues este requisito, que inicialmente se atribuía a los prestadores de servicio de comunicación, ahora también se utiliza para identificar a las plataformas de intercambio de videos y atribuirle determinadas obligaciones. No obstante, estos prestadores carecen, en sintonía con lo previsto en las normas sobre comercio electrónico, de responsabilidad editorial pues no deciden sobre los contenidos que difunden, razón, entendemos, que motiva que no deban considerarse medios de comunicación audiovisual.

Las plataformas, en cambio, sí ejercen una labor ordenadora mediante herramientas algorítmicas, técnicas que permiten organizar los contenidos. Esta actuación origina que se puedan ordenar y seleccionar contenidos conforme a la información y datos que facilite el usuario y lo que es más importante, supervisar si el usuario que ejerce una actividad económica utilizando la plataforma cumple con las obligaciones informativas y de protección de los consumidores, evitando así la difusión de contenidos ilícitos[21].

---

[19] El considerando 21 de la DSCAV de 2010, excluyó expresamente del concepto de medio de comunicación audiovisual a las plataformas destinadas a la distribución del contenido audiovisual generado por usuarios privados con el fin de compartirlo e intercambiarlo entre grupos de interés. Sin embargo, conscientes del protagonismo de estas plataformas en la comunicación audiovisual, la Directiva (UE) 2018/1808, las incluye dentro del ámbito de aplicación de la norma pero sin reconocerlas como medios de comunicación audiovisual.

[20] *Vid*. Capítulo IX Bis DSCAV.

[21] Mínima referencia, pues excede de nuestras consideraciones, al papel que desempeñan las plataformas en el marco de la sociedad de la información, en general, y en el de las comunicaciones audiovisuales, en particular. Cuando tengan un papel activo, alejado de aquel que le corresponde en su condición de alojadora de datos, conforme a lo previsto en el artículo 16 LSSICE (ex art. 14 de la Directiva 2000/31/CE), ejerciendo sobre el servicio que presta el *influencer* tal influencia o control que hace patente o lleva a pensar que es la responsable de dicho servicio, no cabe duda que será esa plataforma la que ostente la condición de prestadora de servicios de comunicación audiovisual, amén de su condición de prestadora de servicio de la sociedad de la información y no de intermediadora (con todas las consecuencias). De gran utilidad resultan, en orden a la apreciación de la concurrencia de una influencia decisiva, las presunciones establecidas en la Comunicación de la Comisión *Una agenda europea sobre economía colaborativa*, COM (2016) 356 final, de 2 de junio, así como el pronunciamiento del TJUE en los asuntos Uber (sentencias de 20 de diciembre de 2017, ECLI: EU:C:2017:981 y de 19 de diciembre de 2019, C:2019:1112) y Airbnb (sentencia de 19 de diciembre de 2019, ECLI: C:2019:1112). Fundamental será, igualmente, la forma en la que la plataforma dé cumplimiento a las exigencias establecidas en el Reglamento (UE) 2019/1150 sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea y en las Directrices interpretativas del mismo. De referencia obligada sobre el rol y el estatuto de los prestadores de servicios de intermediación sigue siendo Márquez Lobillo (2007). Sobre la influencia decisiva de las plataformas Miranda Serrano (2018).

Toda esta materia se encuentra, en la actualidad, en proceso de reforma, motivado, en cierto modo, por la necesidad de aclarar el desempeño de las plataformas, sus obligaciones y responsabilidades en el Mercado interior (*vid*. *the Digital Services Act package*). En concreto, la Ley de Servicios Digitales en trámite (Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE) aplicable a las redes sociales donde incluimos algunas de las plataformas de distribución de videos, establece que no se puede exigir responsabilidades a las

Teniendo en cuenta el nuevo concepto de comunicación audiovisual y la diferenciación de sujetos (plataforma-comunicador), no nos cabe la menor duda de que los *influencers* pueden ser considerados medios de comunicación audiovisual siempre que reúnan determinados requisitos. No podemos olvidar, por otro lado, que los *influencers* pueden prestar sus servicios por cuenta ajena para otro prestador.

Atendiendo a lo expuesto, el *influencer* prestará un servicio de comunicación audiovisual a petición, cuando utilice una herramienta de terceros que se califique como plataforma de distribución de videos[22] y compita por la misma audiencia que la televisión. Aun cuando puede presumirse que, por el mero hecho de utilizar una plataforma de esta índole, el *influencer* se beneficia de una audiencia potencial para la emisión de sus videos (la que posee la plataforma, tal y como reconoce el legislador en el considerando 4 DSCAV), entendemos imprescindible que el *influencer* haya ejercido su papel, es decir, haya ejercido influencia y posea un número determinado de seguidores. Sumado al potencial, le permitirá competir por la misma audiencia que la televisión.

El *influencer*, atendiendo a sus características y al medio en el que se encuentra, produce un importante efecto sobre el comportamiento de sus seguidores y en el público en general, lo que motiva, al mismo tiempo, la necesidad de someterlo a las normas sobre comunicación audiovisual para garantizar la protección del conjunto de usuarios. Además, a través de estos medios ejerce una actividad económica, al recibir una contraprestación como proveedor de contenido audiovisual.

En cuanto al contenido distribuido este deberá ser, en su totalidad o en una parte disociable, videos o programas, siendo el responsable editorial de los mismos, por lo que en aquellos casos en los que la responsabilidad editorial no recaiga sobre el *influencer*, no podrá ser considerado medio de comunicación audiovisual. Así será, cuando tenga la condición de colaborador dependiente, pensemos en el trabajador de una marca o firma que promociona los productos

---

plataformas en línea (art. 3) cuando no tengan poder editorial sobre la información. Adicionalmente, la propuesta insiste en la necesaria fiabilidad de la información transmitida tanto por parte de la plataforma como de sus usuarios, sean profesionales o no, de manera que exige el cumplimiento de determinados requisitos de supervisión y moderación de contenidos (considerando 58). En especial, establece algunas obligaciones en relación con la publicidad en línea (considerandos 52 y 56). Estas obligaciones serán más exigentes cuando nos encontramos ante una «plataforma en línea de muy gran tamaño», donde englobamos a muchas redes sociales, debido a la necesidad de una mayor protección social como consecuencia de la influencia que ejercen en el público en general. En nuestro trabajo nos centramos en el usuario profesional denominado *influencer*, por tanto, para conocer con más detalle el alcance de estas normas proyectadas recomendamos la lectura de De Miguel Asensio (2021).

[22] Si atendemos a la definición dada por la DSCAV, debemos acoger un concepto amplio de plataforma de distribución de videos que abarque prácticamente la totalidad de las redes sociales existentes hoy en día. Para ello adquieren relevancia las tres categorías no excluyentes de plataformas que distingue la norma: las que el contenido audiovisual es su finalidad principal, las que tienen un contenido más amplio con una parte disociable audiovisual y aquellas cuya funcionalidad esencial consiste en ofrecer programas, videos generados por usuarios o ambos. La Comisión mediante la Comunicación «Directrices relativas a la aplicación práctica del criterio de funcionalidad esencial de la definición de servicio de intercambio de videos a través de plataforma en virtud de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual» (2020/C 223/02) ha identificado una serie de indicadores que pueden seguirse para aplicar este criterio. Esencialmente son cuatro: la relación entre el contenido audiovisual y la actividad o actividades económicas principales del servicio; la pertinencia cuantitativa del contenido audiovisual disponible en el servicio; la monetización del contenido audiovisual o la generación de ingresos a partir de este; y la disponibilidad de herramientas destinadas a mejorar la visibilidad o el atractivo del contenido audiovisual.

o servicios a través de estos canales. No así cuando pueda ser considerado colaborador independiente, pensemos, en un contrato de patrocinio.

El contenido audiovisual deberá organizarlo y ponerlo a disposición de los usuarios a su selección. Es decir, debe tratarse de contenido audiovisual a petición, la presentación de los elementos audiovisuales debe realizarse sobre la base de un catálogo que elabora el *influencer*, pudiendo el usuario hacer búsquedas, seleccionar e incluso guardar los videos para visualizar en un momento posterior.

La categorización como medio de comunicación audiovisual conlleva el cumplimiento de un estatuto jurídico propio, con obligaciones específicas, en aras de garantizar una competencia leal, tanto con los medios televisivos como con otras plataformas de comunicación audiovisual. En concreto, deberá facilitar información detallada sobre el prestador, evitar la difusión de contenido que incite al odio, promover la protección de los menores y la accesibilidad, así como, identificar correctamente las comunicaciones comerciales audiovisuales y cumplir con los requisitos exigidos por las normas en el caso de que los programas o videos sean patrocinados. Otra de las obligaciones, respecto de los medios comunicación audiovisual a petición, es la obligación de disponer de un mínimo de obras europeas en sus catálogos y garantizar la promoción de estas obras. Esta disposición puede ser excepcionada cuando el prestador tenga un bajo volumen de negocio o una baja audiencia[23]. Entendemos que esta salvaguarda, en la mayoría de los casos, será aplicable a los *influencers*.

Por último, huelga decir que estas normas son de obligado cumplimiento en lo referido exclusivamente al contenido audiovisual. Cualquier otro tipo de contenido quedará excluido del ámbito de aplicación de las normas que venimos analizando.

2. La insuficiencia del Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual

El legislador español ha iniciado el proceso de transposición de la Directiva (UE) 2018/1808. Vista, además, la necesidad de modernizar y adaptar la Ley de comunicación audiovisual de 2010 (en adelante, LGCA), el 6 de noviembre de 2020 se presentó el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual (en adelante, ALGCA). Una vez finalizado el trámite de audiencia pública el 3 de diciembre de 2020, se han recabado los informes preceptivos por parte de los distintos organismos públicos competentes. Entre ellos, destaca el informe emitido por la CNMC de 18 de diciembre de 2020[24]. La tramitación todavía se encuentra pendiente de las últimas fases y desconocemos el texto definitivo que se adoptará, por lo que consideramos oportuno, a la luz de lo estudiado, realizar algunas apreciaciones.

El ALGCA incorpora prácticamente sin modificaciones los términos introducidos por la Directiva (UE) 2018/1808. Destaca que el ALGCA mantenga de

[23] *Vid*. artículo 13.6 DSCAV. Estas referencias han sido concretadas por la Comunicación «Directrices en virtud del artículo 13, apartado 7, de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual relativas al cálculo de la proporción de obras europeas en los catálogos a petición y a la definición de «baja audiencia» y «bajo volumen de negocios» (2020/C 223/03).

[24] IPN/CNMC/042/20 Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.

la norma de 2010 tanto en la denominación de programa como en la de servicio o prestador del servicio de comunicación audiovisual a petición el término «televisivo», lo que creemos limita la interpretación de estos conceptos y no es acorde con la finalidad que persiguen las normas comunitarias de propiciar tal neutralidad que permita abarcar a los nuevos formatos electrónicos audiovisuales. Además, si se suprime presentaría mayor coherencia con la Exposición de Motivos propuesta que menciona los servicios a petición, sin concretarlos en el ámbito televisivo y no sería contrario a la memoria de análisis del impacto normativo del Anteproyecto, que considera el carácter televisivo un medio más como los teléfonos inteligentes, las tabletas o los ordenadores a través de los que se distribuyen contenido audiovisual.

Aun cuando en el ánimo del prelegislador está abarcar a los principales agentes que participan en el mercado audiovisual, obvia a uno de los que mayor presencia tienen, los *influencers*. A pesar de que la Directiva de 2018 tampoco los menciona, esto no debiera impedir a nuestro legislador aprovechar la ocasión para incorporar dentro del ámbito de aplicación de la norma una nueva condición jurídica que englobe a aquellos usuarios o proveedores de videos a través de plataforma. Así lo ha reclamado, de hecho, la CNMC[25], tras comprobar el ingente volumen que han adquirido y apreciar que es la única forma de actuar eficazmente contra el envío de comunicaciones comerciales no identificadas y de contenidos perjudiciales o inapropiados para menores. Así, podríamos compensar las limitaciones de responsabilidad que ostentan las plataformas de distribución de video respecto a contenidos de terceros al ser, a veces, en apariencia, meras intermediarias cuando en realidad ejerzan una influencia decisiva sobre el contenido publicado difícil de apreciar a simple vista.

Con esta finalidad, la CNMC[26] acuña el concepto de «prestador de servicios de comunicación audiovisual soportados en servicios de plataforma de intercambio de vídeos» y considera necesario la inclusión del mismo en la nueva norma a fin de que le sea de aplicación el régimen jurídico de la comunicación audiovisual. La CNMC entiende que la aplicación de la norma debe extenderse a todo el contenido accesorio al video que difunde este tipo de prestador, es decir, a los textos que incorpore, comentarios, *gifs* o imágenes. Compartimos este criterio pues no hay razón para mantener una posición contraria, esos elementos complementan el contenido audiovisual, siendo consustancial al mismo.

En definitiva, conviene que el Proyecto legislativo contenga una nueva categoría de servicio de comunicación audiovisual, conforme a la realidad del mercado, donde se concreten las características que debe reunir este grupo para quedar sometidos a las normas sobre comunicación audiovisual y su régimen sancionador, especialmente en lo referente al ámbito publicitario. Parte de esas características las hemos enumerado en el epígrafe anterior para justificar la consideración del *influencer* como medio de comunicación audiovisual, por lo que nos remitimos a ellas.

[25] Recientemente, la CNMC y Autocontrol han suscrito un Convenio para el fomento de la corregulación sobre comunicaciones comerciales televisivas (*BOE* núm. 94, de 20 de abril de 2021). Dependiendo del texto final de la nueva norma, podría ser conveniente la suscripción de un convenio de colaboración similar entre ambas entidades aplicable a las comunicaciones comerciales difundidas por *influencers*.

[26] IPN/CNMC/042/20 Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, págs. 29 y sigs.

IV. TRATAMIENTO JURÍDICO DE LA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL. MÁS ALLÁ DEL CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE EL USO DE *INFLUENCERS* EN LA PUBLICIDAD

La consideración del *influencer* como medio de comunicación audiovisual nos conduce a analizar uno de los elementos esenciales que constituye la actividad económica que desarrollan, la publicidad y el régimen jurídico aplicable. El perfil que posee un usuario influyente en una red social se ha convertido en un medio o vehículo publicitario conforme al artículo 8 LGP. Esto es así porque los anunciantes han considerado estos canales como una oportunidad para llegar al consumidor, incluso, en muchos casos, alcanzando mayor impacto que a través de la publicidad tradicional.

La técnica publicitaria con mayor presencia en este tipo de publicidad digital se denomina publicidad nativa o *branded content*. La misma consiste en integrar de manera natural información publicitaria en los contenidos editoriales habituales que generan los *influencers* en su perfil o página, consiguiendo que pase desapercibida dentro del conjunto de publicaciones. El anunciante o la agencia publicitaria seleccionan a uno o varios *influencers* cuyos valores, cualidades y comportamiento mejor se adapten a los atributos de la marca objeto de promoción, y sean el vehículo más adecuado para llegar al público destinatario.

Esta situación propicia que el *influencer*, como medio publicitario que es, deba observar las normas sobre publicidad y competencia desleal. De esta manera, debe respetar los principios generales de la publicidad, entre los que adquiere protagonismo el principio de autenticidad. En cumplimiento de dicho principio, los medios de difusión tienen la obligación de diferenciar el contenido informativo del publicitario e, igualmente, los anunciantes deben identificar el carácter comercial de una comunicación (art. 9 LGP, así como el art. 20 LSSICE)[27]. Por tanto, cuando la publicidad nativa se presente «diluida» dentro del contenido digital emitido por el *influencer*, dificultando al destinatario su identificación y diferenciación clara y fácil, conculcará dicho principio. En estos casos, se tratará de publicidad ilícita por inducir a engaño. En concreto, nos encontraremos ante la modalidad de publicidad encubierta, considerada una práctica comercial desleal en virtud del artículo 26 LCD[28] y entendiéndose por tal toda falta de información sobre la naturaleza publicitaria del mensaje que recibe el consumidor, aprovechándose del efecto que este conocimiento produce sobre el destinatario. Si el consumidor desconoce el carácter publicitario considerará que la información recibida posee mayor objetividad.

A pesar de disponer en nuestro ordenamiento jurídico de herramientas suficientes para detectar y castigar este tipo de prácticas, la interpretación de las

[27] En este sentido, lo reconoce, además, la norma 13 del Código de conducta de la publicidad de Autocontrol, cuya última versión es de 4 de junio de 2019, y donde hace expresa referencia a que la publicidad difundida a través de las redes sociales, entre otros medios, debe ser transparente y, en ningún caso, puede hacerse pasar por una publicación privada o particular.

[28] Otro tipo de prácticas desleales que con frecuencia son llevadas a cabo por *influencers* son aquellas que inducen a engaño por confusión para los consumidores o sobre la naturaleza y propiedades de los bienes o servicios, su disponibilidad y los servicios posventa. Por limitaciones de espacio no podemos desarrollar estas materias, sirva, entonces, de ejemplo la resolución de la *Advertising Standards Authority* de 3 de febrero de 2021 (A20-1073854 *Skinny Tan Ltd*) sobre la utilización de *face filters* en la promoción de productos cosméticos.

conductas ilícitas y su prevención deben adaptarse a los nuevos medios y canales publicitarios[29]. Esta circunstancia impone el establecimiento de unos límites y criterios básicos a tener en cuenta en la publicidad con *influencers*.

Esta tarea disciplinaria, en virtud del reconocimiento normativo sobre el fomento de la autorregulación, ha sido llevada a cabo por las autoridades de competencia y los organismos de autorregulación publicitaria tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

1. El Código de Conducta sobre el uso de *influencers* en la publicidad

El 1 de enero de 2021 entró en vigor el Código de Conducta sobre el uso de *influencers* en la publicidad elaborado por Autocontrol. Este documento viene a ofrecer una respuesta al debate que se había suscitado en el mercado publicitario y jurídico entorno a la proliferación de este tipo de prácticas y su dudosa identificación como desleales, así como las quejas presentadas por algunos usuarios y asociaciones de consumidores.

Un precedente de la elaboración del Código, lo encontramos en el dictamen emitido por el jurado de Autocontrol el 28 de noviembre de 2019 con motivo de la reclamación presentada por un particular contra la publicidad difundida por la *influencer* Paulina Eriksson. La resolución estudia la posible vulneración del principio de autenticidad de una imagen acompañada de un mensaje publicado por la reclamada donde se exhibían unos auriculares de una marca determinada. Centrándonos en lo que aquí interesa, el jurado concluye que la publicación posee un carácter publicitario debido a que el contenido del mensaje se focaliza únicamente en un producto limitándose a exaltar sus ventajas. Este contenido se considera, además, ilícito por cumplir con los presupuestos de la publicidad encubierta, es decir, la naturaleza publicitaria no resulta claramente identificable por parte de un consumidor medio. La *influencer* no incluyó en el mensaje indicios suficientes que permitiesen al usuario percibir que el contenido era publicitario.

El dictamen no posee carácter vinculante para la *influencer*, dado que no tiene la condición de asociada a Autocontrol, sin embargo, su valor deontológico y fuerza ética, nos permite zanjar alguna de las cuestiones más polémicas surgidas en relación con este tipo de publicidad *online*. Estas cuestiones han sido compartidas luego en el Código.

Así las cosas, el Código establece unos criterios mínimos o conjunto de reglas que deben tenerse en cuenta de manera obligatoria por parte de los anunciantes, agencias de publicidad y empresas que sean socios de Autocontrol y de aquellos *influencers* que se adhieran al Código. Las normas, no obstante, obligan a que las empresas adheridas incorporen en los contratos de colaboración con los *influencers* el sometimiento obligatorio al Código[30]. Además, teniendo en cuenta la relevancia de estas normas, constituyen unas pautas a tener en cuenta para los no asociados o no adheridos.

[29] Sobre esta cuestión, *vid*. Martínez Otero (2019b).

[30] Una alternativa interesante para el cumplimiento de estas normas la encontramos en el procedimiento iniciado contra Barilla y varios *influencers* por parte de la Autoridad de la Competencia italiana (procedimiento núm. 28167, resolución de 25 de febrero de 2020). La empresa asumió el compromiso de elaborar y difundir unas Directrices de obligado cumplimiento para los *influencers* con los que colabore sobre el modo de garantizar la transparencia de las comunicaciones.

El texto parte de que la publicidad difundida a través de personas influyentes en redes sociales o en medios de comunicación digitales es lícita. Y, todo ello, si además tenemos en cuenta que los *influencers*, en algunos casos, habrán adquirido una experiencia propia sobre los servicios o productos que dan a conocer a su comunidad. Esta información, cuando no intervenga la marca y responda a su propia iniciativa, será lícita y no tendrá naturaleza publicitaria[31].

Los contenidos difundidos en el perfil del *influencer* se considerarán publicitarios, como ya se adelantaba en el Dictamen comentado, cuando estén dirigidos a la promoción de productos y servicios, sean divulgados en el marco de colaboraciones a cambio de una contraprestación y el anunciante o sus agentes ejerzan un control editorial sobre el contenido divulgado. Estos tres requisitos deben darse de manera acumulativa.

El primero de ellos consiste en que del análisis del contenido gráfico y/o del mensaje pueda desprenderse que se trata de una acción publicitaria. Algunos de los indicios que permiten alcanzar esa conclusión tendrán lugar cuando el producto o servicio destaque y tenga mayor protagonismo que otros elementos que forman parte del contenido, también cuando se utilicen técnicas que indiquen esa intención publicitaria como ocurrirá con el etiquetado de la marca, la referencia expresa en el mensaje al producto o servicio y a sus bondades, entre otros.

El segundo, por su parte, se refiere a la existencia de una colaboración con el anunciante. En estos casos, se presume que cuando exista una contraprestación económica nos encontraremos ante un contenido publicitario. Con frecuencia en este sector la remuneración que recibe el *influencer* puede ser no dineraria, bien porque pueda quedarse con el producto o disfrutar del servicio que promociona, bien obtenga descuentos u otro tipo de gratitudes en especie. Autocontrol, en el Código ha tomado en consideración estas prácticas que se han convertido en habituales y ha extendido la consideración de contraprestación a las mismas. En los casos en los que se produce la entrega gratuita de bienes o servicios, la doctrina[32] ha llamado la atención sobre la dificultad de acreditar la existencia de una colaboración con el anunciante.

El tercer requisito persigue una actitud activa o control por parte del anunciante sobre el contenido difundido, mediante la creación o la aceptación previa del mismo para su divulgación. En la práctica, consideramos que el cumplimiento de este último criterio que impone la norma, coherente con el concepto

[31] Aunque esto último también ha sido cuestionado, pues la difusión de comentarios y opiniones de los *influencers* sin la existencia de una colaboración tiene origen en su propia autopromoción. Es decir, tal y como señala la sentencia del Tribunal Regional Superior de Karlsruhe de 9 de septiembre de 2020, 6U 38/19, el modelo de negocio del *influencer* consiste, entre otras actividades, en «despertar [en el consumidor] necesidades económicas aún no percibidas abriendo el camino a su satisfacción». Si este tipo de publicaciones van acompañadas de la mención o etiqueta de la marca, aunque se persigue únicamente la captación del interés para que contraten al *influencer*, podría interpretarse como un acto publicitario.

En este sentido, la guía elaborada por la *Federal Trade Comission* en 2019 «*Disclosures 101 for Social Media Influencers*» dentro de las relaciones con la marca incluye tanto aquella que sea personal, familiar como laboral o financiera.

[32] Sobre esta cuestión, Tato Plaza (2019), pág. 4, ha señalado que en aquellos supuestos en los que el *influencer* recibe un regalo y lo difunde en sus redes sociales, resulta difícil acreditar que existe una colaboración con el anunciante y, en consecuencia, que ese producto o servicio se recibe en contraprestación por la difusión. Considera, además, que: «[A]sí sucederá, por ejemplo, cuando no pueda acreditarse que la difusión del mensaje ha sido solicitada por el anunciante».

de anunciante y que además debe darse junto a los tres anteriores para considerar que existe publicidad, en muchos casos en los que el contenido posea naturaleza publicitaria, no se dará. Los *influencers* se han convertido en verdaderos creadores de su propio contenido, incluso del publicitario. De manera que puede suceder que el anunciante sea el impulsor de la publicidad pero no tenga capacidad para participar en la elaboración, ni siquiera de dar su aprobación final.

Por tanto, si, tal y como exige la norma 3 del Código, los tres requisitos deben darse de manera cumulativa, nos encontraremos ante supuestos que no van a ser considerados publicidad por el mero hecho de que el anunciante no tuvo un papel decisivo en la elaboración del contenido.

Cuando se trate de contenidos de naturaleza publicitaria, esta debe ser identificable. Solo en aquellos casos en los que para el usuario no sea fácil deducir tal carácter el Código impone el deber de identificarlas de manera expresa[33]. De tal manera que el Código no impone la necesidad de etiquetar o indicar que se trata de publicidad, en cualquier caso, sino, solamente cuando esta no sea percibida como tal por un consumidor medio. Aquí resulta relevante conocer qué entiende el código por consumidor medio. Sin duda, la interpretación que hagamos del mismo debe ser coherente con el medio en el que se desenvuelve, el medio digital, un entorno que conoce e, incluso, con el *influencer* al que sigue, con el que probablemente comparta inquietudes y gustos y, además, cuya trayectoria conozca. Si este consumidor conoce los hábitos del *influencer* y forma parte de su comunidad, le va a resultar más fácil identificar cuáles son contenidos publicitarios. De manera que nos encontramos con un consumidor al que, en general, se le presume capacidad suficiente para discernir entre lo que es información de lo que es publicidad[34]. Esto propicia que debamos analizar cada caso concreto y valorar si un consumidor medio puede deducir fácilmente que se encuentra ante un contenido publicitario.

2. Comunicaciones comerciales audiovisuales

Entre la variedad de contenido que difunde el *influencer* nos encontramos con las comunicaciones comerciales audiovisuales, por lo que, como venimos defendiendo, deben quedar sometidos al estatuto jurídico de los medios de comunicación audiovisual. Las comunicaciones comerciales audiovisuales son lí-

[33] Esta identificación expresa generalmente se realiza a través del uso de etiquetas. El Código recomienda el empleo de algunos términos como «publicidad» o «patrocinado por» y desaconseja el uso de otros que sean demasiado genéricos, sean ambiguos o requieran una acción por parte del consumidor por encontrarse la etiqueta mal localizada. En este sentido, resulta especialmente relevante el Informe *The labelling of influencer advertising* elaborado por la ASA en 2019 disponible en *https://www.asa.org.uk/uploads/assets/uploaded/e3158f76-ccf2-4e6e-8f51a710b3237c43.pdf*.

[34] Resulta relevante traer dos resoluciones de tribunales alemanes que han tenido ocasión de pronunciarse sobre este extremo. El Tribunal Regional Superior de Hamburgo en la sentencia de 2 de julio de 2020, 15U 142/19, afirma que a los usuarios de redes sociales se les informa de que no solamente existen usuarios privados sino también aquellos otros que realizan un uso comercial —un ejemplo es la verificación de perfiles que realizan algunos medios sociales o la transformación de las cuentas, de personales a comerciales—. Además, cualquier persona que se registre conoce las particularidades del medio y se encuentra familiarizado con el mismo de manera que rara vez podrá dudar de que las cuentas de los *influencers* operan con propósitos comerciales. Más recientemente, la sentencia del Tribunal Regional Superior de Karlsruhe de 9 de septiembre de 2020, 6U 38/19, añade a lo comentado que incluso cuando el público objetivo es adolescente, conoce el modelo de negocio de los *influencers* y de donde provienen sus principales ingresos. Lo que, en definitiva, nos lleva a la «obviedad del fin comercial».

citas siempre que respeten los principios generales relativos a la comunicación audiovisual. El concepto de comunicación comercial audiovisual en la Directiva (UE) 2018/1808 se mantiene en los mismos términos que en 2010, pero reconoce que también pueden tener lugar en los videos generados por usuarios. Característico de este tipo de publicidad es el patrocinio y el emplazamiento de producto, dos actuaciones con marcada presencia en el marketing con *influencers*. La nueva redacción dada al artículo 9 DSCA somete este tipo de comunicaciones a una serie de limitaciones. Entre ellas, destaca la prohibición de las comunicaciones comerciales audiovisuales encubiertas y de las subliminales.

Por su parte, el prelegislador en el ALGCA[35], siguiendo el camino marcado por la Directiva (UE) 2018/1808, reconoce, prácticamente en los mismos términos, el derecho a realizar este tipo de prácticas siempre que se respete adicionalmente la normativa específica contenida en la LGP y en la LSSICE. El Anteproyecto regula el recurso al patrocinio cuando se cumplan algunas condiciones, entre ellas, la identificación del patrocinado al inicio y al final de la interrupción o del programa; no confusión con el contenido audiovisual para que no se vea afectada la responsabilidad editorial del prestador del servicio; y no incitar directamente a la adquisición de bienes y servicios.

La Directiva (UE) 2018/1808 autoriza como regla general el uso del emplazamiento de producto en la publicidad audiovisual, salvo en los programas de noticias y de actualidad, de asuntos del consumidor, religiosos e infantiles, y siempre que se cumplan determinados requisitos. No podemos afirmar que la norma de un giro a la consideración de esta práctica, pues ya se reconocía como un derecho y un tipo de publicidad lícita, a pesar de que la redacción inicial de la DSCA partiera de una prohibición general para, a continuación, admitirlo en determinados casos[36]. En sentido parecido lo regula la LGCA y, también, el Anteproyecto. La redacción propuesta en el Anteproyecto sobre la regulación del emplazamiento de producto es más correcta y clara que la anterior. En este sentido, diferencia los cuatro requisitos que debe cumplir esta práctica: no influir en el contenido editorial ni en la organización del horario de programación ni en la del catálogo de una manera que afecte a la responsabilidad editorial del prestador del servicio; no incitar directamente a la compra o arrendamiento, ni incluir referencias de promoción concretas; no conceder una prominencia indebida a los productos[37]; e identificar que se trata de un producto al principio, al inicio de cada reanudación posterior a una interrupción y al final del programa[38].

---

[35] *Vid*. artículo 119 y sigs.

[36] Sobre esta cuestión, *vid*. Sánchez Ruíz (2017).

[37] El concepto indeterminado de «prominencia indebida» ha sido interpretado recientemente por el TS en la sentencia núm. 1733/2020, de 14 de diciembre (ECLI: ES:TS:2020:4358), considerando que «prohíbe que el producto emplazado pueda ser ensalzado mediante el tratamiento de la imagen excesiva o mediante expresiones verbales que impliquen una carga promocional o apologética suplementaria ajena al emplazamiento y que dicha "prominencia indebida" debe ser examinada de forma casuística, en atención al tratamiento e intensidad de la imagen del producto y al significado de las expresiones vertidas en atención al contexto y guión del programa».

[38] El legislador europeo en la Directiva (UE) 2018/1808, permite que este requisito sea exigido solamente a aquellos programas que hayan sido producidos o encargados por el prestador del servicio de comunicación. El legislador español ha optado en el Anteproyecto por establecerlo como condición, en cualquier caso.

Similar requisito es el exigido por la autoridad de autodisciplina italiana en el *Regolamento Digital Chart*, imponiendo a los *influencers* que cuando el contenido esté en formato video deben incluirse advertencias escritas, de forma inmediatamente perceptible, que hagan evidente la finalidad promocional. En los vídeos en *streaming*, estas advertencias, también verbales, deben repetirse durante la transmisión. Igualmente, en el supuesto de emplazamiento de producto, este debe ponerse en conocimiento del público.

Si analizamos las condiciones que deben respetarse, todas giran en torno a la identificación de la publicidad, evitando la posible confusión entre el contenido editorial y el contenido publicitario y cualquier engaño sobre la naturaleza publicitaria de lo emitido. Ciertamente, la línea que separa la publicidad encubierta del emplazamiento de producto es muy débil, de manera que cuando se superen los límites del emplazamiento de producto, nos encontraremos ante publicidad encubierta[39].

El recurso a la publicidad audiovisual encubierta está prohibido, aunque las normas no han desarrollado su régimen sí han ofrecido una definición. Por la misma[40], debemos entender toda acción promocional que se realice ocultando un propósito publicitario e induzca al público a error sobre la naturaleza de tal acción[41].

Huelga decir que se presume que hay publicidad encubierta cuando existiendo ese propósito publicitario no identificado, se produzca una contraprestación. Sin embargo, no es imprescindible que exista tal contraprestación[42]. Es más, con la nueva redacción dada al artículo 11 DSCAV, existirá emplazamiento de producto aunque se haya producido la entrega gratuita de bienes o servicios, con independencia del valor de los mismos[43].

Por tanto, la diferencia entre una y otra forma de comunicación estriba en que en la publicidad encubierta concurre una intención promocional, mientras que en el emplazamiento nos encontramos ante la presentación de un producto identificado por una marca sin finalidad promocional[44].

De manera que el *influencer* cuando inserte publicidad en la modalidad de emplazamiento de producto deberá identificarla[45]. Para ello, podrá valerse de medios propios o de los mecanismos que ponga a su alcance la plataforma *online* que utilice. Sobre esta cuestión, la Directiva encarga a las plataformas de distribución de videos que pongan a disposición de los usuarios los medios, funcionalidades y herramientas necesarios para garantizar que las comunicaciones comerciales audiovisuales que se difundan a través de sus canales se identifiquen como tales [art. 28 ter, letra *c)* DSCAV][46].

---

[39] Sobre esta cuestión, *vid*. Tato Plaza (2001).

[40] La definición completa la encontramos en el artículo 1, letra *j)* DSCAV y, en el mismo sentido, el artículo 2.32 LGCA y artículo 120.3 del Anteproyecto.

[41] Compartimos la opinión de Tobío Rivas (2018), pág. 9 y sigs., al considerar que a pesar de que no se haya identificado claramente el origen publicitario del emplazamiento, si el destinatario percibe que se trata de publicidad, no estaríamos ante una promoción encubierta. Idéntico criterio es el que seguimos para la publicidad no audiovisual que difunde el *influencer*. Esta interpretación, no obstante, requerirá el análisis de la publicidad caso por caso.

[42] Entre otras, *vid*. las sentencias del TS núm. 350/2020, de 10 de marzo (ECLI: ES:TS:2020:718), 1552/2019 de 11 de noviembre (ECLI: ES:TS:2019:3601) y de 30 de julio de 2013 (ECLI: ES:TS:2013:4384).

[43] Hasta el momento y así lo mantiene el artículo 17.1 párrafo 2.º LGCA, se consideraba emplazamiento de producto cuando el obsequio de un bien o servicio tuviera un valor significativo, no considerando, siquiera comunicación comercial la realizada con bienes o servicios recibidos gratuitamente que tuvieran poco valor. Tal referencia, acertadamente, ha sido eliminada del APL. Un análisis sobre la interpretación de esta cuestión *vid*. en Tobío Rivas (2018), pág. 11, y Fernández Carballo-Calero (2008), pág. 15.

[44] Sobre esta cuestión se ha pronunciado la AN. A modo de ejemplo *vid*. las sentencias de 2 de octubre de 2020 (ECLI: ES:AN:2020:2793), 14 de junio de 2019 (ECLI: ES:AN:2019:3079), de 11 de mayo de 2012 (ECLI: ES:AN:2012:2334) y de 23 de marzo del 2009 (JUR 2009/207239), entre otras.

[45] Sobre esta cuestión, *vid*. Bendito Cañizares (2020), pág. 10.

[46] A pesar de la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2018/1808, algunas plataformas han puesto en marcha herramientas para la detección de contenidos ilícitos una vez han sido investigadas por las autoridades de competencia. Este ha sido el caso de la investigación iniciada en agosto de 2018 por la *Competition and*

Igualmente, el *influencer* como comunicador audiovisual, en adición, tendrá que someterse a las reglas sobre protección de menores y del público en general. En concreto, deberá respetar la prohibición de realizar comunicaciones comerciales sobre cigarrillos y determinados productos medicinales. En el caso de la promoción de bebidas alcohólicas, deberá cumplir determinados requisitos, entre ellos, no podrá dirigirse a menores ni fomentar su ingesta de manera inmoderada. Del mismo modo, deberá respetar los horarios de emisión de determinados contenidos, así como identificar dichos contenidos según la materia que traten y la edad del público al que van dirigidos. Tal y como ocurría para las comunicaciones comerciales, cuando el *influencer* opere a través de una plataforma de distribución de videos, esta deberá poner a su disposición las herramientas adecuadas y en caso de que se trate de otro tipo de plataforma, será el propio usuario el que deba preocuparse por incluir tales identificaciones.

Cuando se produzca una infracción de estas normas, el *influencer* quedará sometido al mismo régimen administrativo sancionador que el previsto para los medios de comunicación audiovisual. En concreto, la LGCA califica como infracción grave el incumplimiento de las condiciones legales impuestas a la realización de comunicaciones comerciales audiovisuales. Para fijar la sanción correspondiente, resulta difícil incluir a nuestro prestador dentro de las categorías que expone el artículo 60.2 LSCA, pues en algunos supuestos sería excesivo agruparlo dentro de los prestadores de servicios de catálogo de programas que son sancionados con una multa de 50.001 hasta los 100.000 euros. Quizás, más coherente sería la graduación de la multa que propone el ALGCA ex artículo 158.2 que determina el importe de la multa en proporción a la facturación anual del infractor.

Por último, esta responsabilidad administrativa operará sin perjuicio de las consecuencias del ejercicio de cualquier otra acción civil que reconozca nuestro ordenamiento jurídico.

V. BIBLIOGRAFÍA

Bendito Cañizares, María Teresa (2020), «La autenticación de publicidad y anunciante en la publicidad nativa y en particular, en la publicidad de "*influencers*"», *Revista Aranzadi Doctrinal* 8, Bib 2020\35414.

De Cock Buning, Madeleine (2020), «Life after the European Audiovisual Media Services Directive: social media influencers through the looking-glass», en Goanta C. y Ranchordás, S. (eds.), *The regulation of social media influencers*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, págs. 47-73.

De Miguel Asensio, Pedro Alberto (2015), «Caracterización de ciertos sitios de Internet como servicios de comunicación audiovisual», *La Ley Unión Europea* 32, La Ley 7902/2015.

— (2021), «Servicios y mercados digitales: modernización del régimen de responsabilidad y nuevas obligaciones de los intermediarios», *La Ley Unión Europea*, 88, La Ley 370/2021.

Fernández Carballo-Calero, Pablo (2008), «Product placement o emplazamiento de productos», *ADI* 28 (2007-2008), VLEX-230361549.

Markets Authority inglesa sobre el pago a cambio de publicidad en las redes sociales. Uno de los resultados de esta investigación ha sido el compromiso adoptado en octubre de 2020 por parte de Facebook Ireland Limited de poner en marcha medidas más estrictas que eviten la publicación de publicidad sin identificar. Esta información se encuentra disponible en *https://www.gov.uk/cma-cases/social-media-endorsements*.

LEMA DEVESA, Carlos (2020), «El concepto jurídico de anunciante», *RDM* 317, Bib 2020\35068.

MÁRQUEZ LOBILLO, Patricia (2007), «Prestadores de servicios de intermediación: algunas especialidades de su estatuto jurídico», *RCE* 88, págs. 3-31.

MARTÍNEZ OTERO, Juan María (2019a), «Un nuevo marco regulador para el sector audiovisual en Europa: La Directiva 2018/1808 en el contexto de la convergencia mediática y el mercado único digital», *RDCE* 63, págs. 537-571.

— (2019b) «Nuevas formas de publicidad encubierta en las plataformas digitales de internet», *RDM* 314, BIB 2019\10774.

MIRANDA SERRANO, Luis María (2018), «La determinación de la naturaleza jurídica de los servicios que prestan las plataformas digitales en la economía colaborativa», *LLM* 50, La Ley 11295/2018.

OTERO COBOS, María Teresa (2018), «El patrocinio publicitario con influencers, ¿publicidad encubierta?», en MADRID PARRA, A. (dir.) *Derecho Mercantil y Tecnología*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 809-833.

SÁNCHEZ RUÍZ, M. (2017), «La regulación europea actual sobre emplazamiento de producto y la propuesta de reforma de la directiva de servicios de comunicación audiovisual», *Cuadernos de Derecho Transnacional* 2, págs. 506-529.

TATO PLAZA, Anxo (2001) «"Product Placement" y publicidad encubierta (Comentario a las Resoluciones del Jurado de Autocontrol de la Publicidad de 26 de abril y de 4 de junio de 2001, caso *Soberano*)», *ADI* 22, págs. 572-598.

— (2019), «Aspectos jurídicos de la publicidad a través de líderes de opinión en redes sociales ("influencers")», *RDM* 311, Bib 2019/695.

TOBÍO RIVAS, Ana María (2018), «Competencia desleal y publicidad encubierta: recientes desarrollos en la regulación española y de la Unión Europea», *Rcd* 22, La Ley 5317/2018.

ADI 41 (2020-2021): 321-336

LAS PATENTES EN EL PROTOCOLO DE CIUDAD DE MÉXICO (2019) MODIFICATORIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (BUENOS AIRES, 2018)

PATENTS IN THE MEXICO CITY PROTOCOL OF AMENDMENT (2019) TO THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN MEXICO, THE U.S.A AND CANADA (BUENOS AIRES, 2018)

Horacio Rangel Ortiz*

RESUMEN

El tratado de libre comercio firmado por México, Estados Unidos y Canadá en el año 2018 incluía una serie de novedades encaminadas al fortalecimiento del sistema de patentes que, en lo general, fueron copiadas de la versión original del Acuerdo Transpacífico (TPP 12). Un año después, los tres países firman un Protocolo Modificatorio cuyo propósito es, entre otras cosas, dejar sin efectos algunas de estas novedades, particularmente en materia de patentes farmacéuticas y cuestiones relacionadas. Sorprendentemente, tanto las medidas encaminadas a fortalecer la protección de las patentes, como las adoptadas posteriormente para fines contrarios, fueron incorporadas por iniciativa de Estados Unidos —en ambos casos por miembros del Partido Demócrata—, que en uno y otro caso fueron aceptadas sin debate de importancia por México y Canadá en el texto final vigente en los tres países a partir del 1 de julio de 2020. Para los interesados en el fortalecimiento de la protección, las modificaciones de 2019 son un retroceso, no así para quienes prefieren que estos temas reciban un tratamiento más laxo en estos instrumentos. El Protocolo de 2019 afecta temas de trascendencia como son patentes de segundo uso, ajustes en la duración de la patente por retrasos injustificados de la autoridad, excepciones al derecho exclusivo y derogación de los mecanismos de protección de biológicos.

Palabras clave: patentes farmacéuticas, segundo uso, T-MEC, NAFTA, Tratado de Libre Comercio, productos biológicos, datos no divulgados.

* Doctor en Derecho. Socio de la firma de abogados RANGEL y RANGEL (Propiedad Intelectual y Derecho Corporativo), Ciudad de México *www.rangelyrangel.com*. Profesor de Derecho Internacional de la Propiedad Intelectual. Presidente del Comité de Tratados Internacionales del Grupo Mexicano de la AIPPI. Expresidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), de la Comisión de Propiedad Intelectual de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la Asociación Internacional de Profesores e Investigadores de Propiedad Intelectual (ATRIP). Dirección de correo electrónico: *horaciorangel@rangelyrangel.com*.

Fecha de recepción: 31 de marzo de 2021 // Fecha de aceptación: 18 de mayo de 2021.

ABSTRACT

The free trade agreement signed by Mexico, U.S.A, and Canada in 2018 included a number of provisions aimed at improving the patent system in the countries conforming the North American region, most of them copied from the original version of the Transpacific Partnership (TPP 12). In 2019 the three members signed in Mexico City a Protocol of Amendment to the 2018 Agreement, whose purpose is, *i.a.,* to derogate some of these provisions, particularly as they affect pharmaceutical patents and related matters. Surprisingly, both the improvements of 2018 and the derogations of 2019 were proposed by the United States —in both cases by members of the Democratic party—, in turn accepted without much discussion by the Mexican and Canadian delegations in the final version of the Agreement which is in force in the three countries as from July 1st, 2020. For those interested in a strong protection of pharmaceutical patents, the Protocol of Amendment of 2019 is a regressive measure, unlike those inclined for the adoption of soft law applicable to these matters in this sort of instruments, who should welcome the derogations of the 2019 Protocol. The Mexico City Protocol has an impact on topics such as second use patents, patent term extensions for unreasonable delays by the regulatory approval authority, exceptions to exclusivity and removal of legal tools for protection of biologics.

Keywords: pharmaceutical patents, second use, USMCA, NAFTA, Free Trade Agreement, biological products, undisclosed data.

SUMARIO: I. NOTA PRELIMINAR.—II. PATENTES DE SEGUNDO USO.—III. AJUSTE DEL PLAZO DE LA PATENTE POR DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA TRAMITACIÓN DE LA APROBACIÓN SANITARIA.—IV. EXCEPCIÓN AL EJERCICIO DEL DERECHO EXCLUSIVO CONFERIDO POR UNA PATENTE TRATÁNDOSE DE USOS DE TERCERO PARA OBTENER LA APROBACIÓN SANITARIA DEL PRODUCTO.—V. PRESUNCIÓN DE CONSENTIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACTUACIÓN DEL DUEÑO DE LA PATENTE EN PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN SANITARIA.—VI. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE CIERTOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.—VII. DEROGACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER PRODUCTOS *BIOLÓGICOS*.—VIII. OBSERVACIONES FINALES.—IX. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY NOTE.—II. SECOND USE PATENTS.—III. PATENT TERM ADJUSTMENT FOR UNREASONABLE DELAYS BY THE REGULATORY AUTHORITY.—IV. EXCEPTIONS TO THE EXCLUSIVE RIGHT CONFERRED BY A PATENT DURING REGULATORY APPROVAL PROCEEDINGS OF A PHARMACEUTICAL PRODUCT.—V. PRESUMTION OF CONSENT IN THE ABSENCE OF INSTITUTION OF LEGAL PROCEEDINGS BY THE PATENT OWNER DURING REGULATORY APPROVAL PROCEEDINGS.—VI. MEASURES RELATING TO THE MARKETING OF CERTAIN PHARMACEUTICAL PRODUCTS.—VII. REMOVAL OF OBLIGATION TO PROTECT *BIOLOGICS*.—VIII. FINAL REMARKS.—IX. BIBLIOGRAPHY.

I. NOTA PRELIMINAR

Un 30 de noviembre de 2018 se reunieron los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá en un encuentro que tuvo lugar a las 6:00 de la mañana en una ciudad muy retirada de América del Norte. La reunión tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires a la que habían viajado para participar en la Reunión Cumbre de Líderes del G-20, que se desarrollaba en la capital argentina. El encuentro de los tres mandatarios terminó a las 7:40 de la mañana tras haber firmado un nuevo tratado de libre comercio que sustituiría al que fue firmado en 1992 y que por más de dos décadas había regido las relaciones comerciales en la región. El nuevo tratado comercial debería entrar en vigor dos meses después de las aprobaciones parlamentarias de las tres naciones[1]. Durante los

[1] Párrafo 2 del Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Librecomercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canada. *Diario Oficial de la Federación* (segunda sección) de 29 de junio de 2020, pág. 2 *http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595761&fecha=29/06/2020*.

procedimientos internos en Estados Unidos que, además del Senado, incluyen la intervención de la Cámara de Representantes de ese país bajo control del Partido Demócrata, el Comité competente[2] condicionó la aprobación del instrumento firmado en Buenos Aires a la adopción de una serie de cambios que fueron incluidos en un Protocolo Modificatorio firmado por los representantes de los tres países en Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019[3]. No se trata de modificaciones cosméticas, sino de cambios trascendentales que identifico y comento a continuación[4].

Con estos antecedentes, y en un ambiente de permanente confrontación entre la administración Trump y el Partido Demócrata en el período que va de 2016 a 2020, la administración Republicana interesada en revisar el tratado de 1992 (en vigor a partir del 1 de enero de 1994), no tuvo más alternativa que aceptar las imposiciones de los Demócratas para poder anunciar la entrada en vigor del nuevo tratado en las tres naciones, esto es, del ahora designado coloquialmente T-MEC, NAFTA 2 o USMCA, a partir del 1 de julio de 2020, previa la adopción del Protocolo firmado en Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019[5].

Cuando Canadá y México accedieron a los términos de los temas de patentes en la versión de 2018 del T-MEC/NAFTA 2, no hicieron otra cosa que proceder de la misma forma que lo habían hecho tiempo atrás cuando el mismo tema fue tratado en el Acuerdo Transpacífico de 12 miembros (TPP-12)[6]. Tras las modi-

---

[2] U.S. House of Representatives, *House Committee on Ways & means. Chairman Richard E. Neal. Improvements to the USMCA*. Democrats Secure Wins For the People in the *New North American Free Trade Agreement https://waysandmeans.house.gov/media-center/press-releases/chairman-neal-statement-usmca-agreement*. Los miembros del Partido Demócrata de este Comité le llamaron al nuevo instrumento por su verdadero nombre *New NAFTA*, expresión repudiada por la administración Trump quien pretendía crear la impresión entre sus seguidores que el nuevo instrumento era algo totalmente distinto y que el anterior había quedado enterrado para siempre en el pasado. Se trata del mismo instrumento en forma, estructura y fondo que el firmado en 1992, pero con los ajustes y modificaciones importantes adoptados en los Protocolos de Buenos Aires y Ciudad de México. Por eso, en círculos de académicos, practicantes y emprearios —en contraste con el círculo de políticos republicanos— a este instrumento suele llamársele simplemente NAFTA 2). *Vid*., también, H.R. 5430, *To implement the Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada attached as an Annex to the Protocol Replacing the North American Free Trade Agreement https://waysandmeans.house.gov/legislation/markups/markup-h-res-746-and-hr-5430* y *https://neal.house.gov/in-the-news/us-rep-richard-neal-speaker-nancy-pelosi-announce-agreement-us-canada-mexico-trade-deal*. En la formalidad, lo que se firmó en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018, fue un Protocolo. Sobre el contenido de la expresión *protocolo* en el Derecho de los tratados, *vid*. Naciones Unidas, Declaraciones y convenciones que figuran en las resoluciones de la Asamblea General *https://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html* y Treaty Reference Guide (*http://legal.un.org/ola/*).

[3] Protocolo modificatorio entre los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, firmado en Ciudad de México el 10 de diciembre de 2019. Texto publicado en el Diario Oficial de la Federación de México de 29 de junio de 2020. *http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584425&fecha=21%2F01%2F2020 https://www.gob.mx/sre/documentos/protocolo-modificatorio-al-tratado-entre-los-estados-unidos-mexicanos-los-estados-unidos-de-america-y-canada http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595761&fecha=29/06/2020* y *Protocol of Amendment to the United States-Mexico-Canada Agreement https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/protocol-amendments*.

[4] El tratamiento que reciben las patentes en el tratado de libre comercio firmado por México, Estados Unidos y Canadá en el año 2018 —comentado en el pasado en Rangel Ortiz (2019), págs. 127-148—, contrasta de manera importante con el tratamiento que recibe el mismo tema en el Protocolo Modificatorio de Ciudad de México de 10 de diciembre de 2019.

[5] El T-MEC/NAFTA 2 está en vigor en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 1 de julio de 2020. Diario Oficial de la Federación de 29 de junio de 2020. *http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595761&fecha=29/06/2020*.

[6] Los temas de patentes incluidos en la versión original de TPP quedaron suspendidos —estos es, excluidos— en la versión revisada del TPP en que no participa Estados Unidos, a la que suele aludirse como

ficaciones impuestas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos a los términos acordados en 2018, y la aceptación de las mismas a nivel local por los estadounidenses, tanto canadienses como mexicanos las aceptaron sin especial dificultad, pues en general se trata de restricciones a los términos propuestos por los propios estadounidenses en 2018. En lo general, se trata de cambios incorporados sin contrariedades y de ello se dejó constancia en el Protocolo de Ciudad de México de 2019. Las peculiares condiciones en la adopción de algunos de ellos, sin embargo, permite anticipar posibles discusiones al momento de su instrumentación a nivel local, en la que el derecho aplicable a la interpretación de tratados será trascendental.

Las modificaciones del Protocolo de Ciudad de México, en materia de patentes, aparecen en el apartado marcado con el número 3 de dicho texto en donde se consignan los cambios al capítulo 20 (Derechos de Propiedad Intelectual) del Tratado hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018. A continuación presento una selección de las disposiciones sustantivas del Protocolo que incluyen las novedades que me han parecido más notables en materia de patentes respecto del texto firmado en 2018 en Buenos Aires. Desde ahora se dice que el común denominador de dichas novedades tiende a ser el carácter derogatorio de las disposiciones encaminadas a fortalecer las patentes farmacéuticas adoptadas en la versión de 2018 del Tratado. Dicha selección está representada por seis temas que paso a comentar:

i) Patentes de segundo uso[7].

ii) Ajustes en la duración de la patente por retrasos injustificados en la tramitación de la aprobación sanitaria para la comercialización de un producto farmacéutico[8].

iii) Excepciones al derecho exclusivo que confiere una patente durante los procedimientos de aprobación sanitaria de un producto farmacéutico[9].

iv) Presunción de consentimiento ante la falta de actuación del dueño de la patente en procedimientos de aprobación sanitaria[10].

TPP 11 o CPTPP *Comprehensive and Progresive Transpacific Partnership* (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) *https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico* y *http://www.sice.oas.org/Trade/TPP/CPTPP/Spanish/CPTPP_Text_s.pdf*. El CPTPP entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 (exactamente un mes después de la firma de la versión de Buenos Aires de T-MEC/NAFTA 2). Su texto, incluyendo los acuerdos de excluir los temas de patentes de la versión original del Acuerdo (TPP 12) firmada en Auckland el 4 de febrero de 2016, puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación de México de 29 de noviembre de 2018. *Vid*. Decreto Promulgatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociacion Transpacifico, hecho en Santiago de Chile el 8 de marzo de 2018. *https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545130&fecha=29/11/2018* La expresión TPP 12 se utiliza para dejar claro que se trata de la versión original del acuerdo antes que fuese abandonado por Estados Unidos que expresamente manifestó su repudio a este instrumento cuando una nueva administración republicana se hizo cargo del gobierno de ese país, en relevo de la administración demócrata presidida por quien antes había sido un brillante profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago en la persona de Barak Obama. Las exclusiones en materia de patentes del Acuerdo Transpacífico no afectan otras áreas sensibles del Derecho internacional de la PI como son los temas de observancia en materia de marcas de este acuerdo, que han sido comentados con anterioridad en la versión de lo que hoy se conoce como TPP 12 o CPTPPág. *Vid*. Rangel Ortiz (2015-2016), págs. 232-252.

[7] Artículo 20.36 (materia patentable). Apartado 3, A. del Protocolo de Ciudad de México.

[8] Artículo 20.46 (Ajuste del Plazo de la Patente por Reducciones Irrazonables). Apartado 3, B del Protocolo de Ciudad de México.

[9] Artículo 20. 47 (Excepción Basada en el Examen Reglamentario de Revisión). Apartado 3, C del Protocolo de Ciudad de México.

[10] Artículo 20.48 (Protección de Datos de Prueba u Otros Datos No Divulgados). Apartado 3, D del Protocolo de Ciudad de México.

v) Medidas relacionadas con la comercialización de ciertos productos farmacéuticos[11].

vi) Derogación de la obligación de proteger productos *biológicos*[12].

II. PATENTES DE SEGUNDO USO

El Tratado firmado en 2018 se refería de modo expreso a la disponibilidad de protección patentaria para invenciones de segundo uso en los términos consignados en el artículo 20.36.2) de dicho instrumento, que establecía:

> «Cada Parte confirma la disponibilidad de patentes de invención en las que se reivindique al menos alguna de las siguientes invenciones: nuevos usos de un producto conocido, nuevos métodos para usar un producto conocido, o nuevos procesos para usar un producto conocido».

Esta norma ha sido eliminada de la versión final del Tratado que entró en vigor el 1 de julio de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, A. del Protocolo de Ciudad de México:

> 3. En el capítulo 20 (Derechos de Propiedad Intelectual):
>
> A. En el artículo 20.36 (Materia Patentable), eliminar el párrafo 2, renumerar los párrafos subsiguientes y las referencias cruzadas, según corresponda.

Obsérvese que la redacción del texto derogado no entraña necesariamente la incorporación de una obligación sobre algún tema novedoso no regulado en las legislaciones nacionales de los tres países; por el contrario, el texto derogado aludía simplemente a la disponibilidad de mecanismos legales en cada nación que permitan la reivindicación de este tipo de invenciones. Con la derogación del texto, las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la firma del Tratado de 30 de noviembre de 2018. Si, como señala el texto derogado, todo lo que ahí se indicó fue la confirmación de la disponibilidad de protección para invenciones de segundo uso, la situación no tendría por qué cambiar con la eliminación de un texto que simplemente confirmaba la disponibilidad de dicha protección. El principal efecto que tiene esta derogación consiste en la imposibilidad de apoyarse en el texto que ha sido eliminado del Tratado para exigir la protección de invenciones de segundo uso, pues las cosas simplemente han vuelto al estado en que antes se encontraban. Si, con anterioridad a la firma del Tratado en 2018, la protección estaba disponible, esta continuará disponible tras la entrada en vigor del Tratado modificado. Esta apreciación puede o no estar en armonía con las pretensiones de los legisladores estadounidenses del Partido Demócrata cuando condicionaron la aprobación del Tratado a la eliminación del texto. En efecto, el informe del Comité de la Cámara de Representantes de ese país alude al hecho que:

> «Los Demócratas eliminaron disposiciones que contribuyen al encarecimiento de medicamentos con la idea de conservar la facultad del Congreso de modificar la legislación estadounidense para facilitar el acceso a medicamentos (y por

[11] Artículo 20.50 (Medidas Relativas a la Comercialización de Ciertos Productos Farmacéuticos). Apartado 3, F del Protocolo de Ciudad de México.

[12] Artículo 20.49 (Biológicos). Apartado 3, E del Protocolo de Ciudad de México.

> tanto) eliminaron la disposición que confirma la disponibilidad de patentes para nuevos usos de productos conocidos. Esta disposición habría bloqueado la práctica conocida como *patent evergreening*[13] de acuerdo con la cual las compañías farmacéuticas obtienen cientos de patentes relacionadas con un producto para bloquear la competencia de genéricos y la reducción de precios[14].

Estas proposiciones fueron hechas en un contexto estadounidense estrictamente doméstico, y no como parte de los trabajos de los tres grupos. No obstante el origen estadounidense de la derogación, incluyendo las consideraciones arriba transcritas que inspiraron la medida, el hecho es que la disposición fue eliminada del Tratado en vigor para los tres países, con efectos potencialmente distintos en cada nación. Por lo que hace a Estados Unidos, donde se origina la medida, queda claro que en estas consideraciones se hace referencia expresa al hecho que la derogación fue instrumentada para facilitar que el Congreso de ese país pueda tomar medidas contrarias al texto de 2018 si en un futuro decide hacerlo. Presumiblemente esta misma libertad proveniente de este tratado de libre comercio pudiera ser usada en idéntico sentido por los otros dos socios comerciales y, sin embargo, no ha sido así.

En efecto, estas expresiones provenientes de Estados Unidos contrastan con lo acontecido de manera contemporánea en México, pues el mismo día que entró en vigor el Tratado modificado por el Protocolo de Ciudad de México, se publicó una nueva legislación de patentes encaminada a fortalecer la disponibilidad de patentes de segundo uso en las circunstancias previstas en el nuevo texto, como se consigna en el artículo 45, I del nuevo ordenamiento mexicano en vigor a partir del 5 de noviembre de 2020:

> «No se excluirá de la patentabilidad a cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva»[15].

Este es el estado de las cosas en lo que hace a la patentabilidad de invenciones de segundo uso con posterioridad a la modificación introducida en el Protocolo de Ciudad de México en lo concerniente a esta sofisticada institución del Derecho de patentes[16].

---

[13] *Patent evergreening* no es una expresión legal, sino más bien social o económica, y se utiliza para hacer alusión a estrategias encaminadas a obtener patentes para variantes de una invención que en versión original debe pasar al dominio público una vez transcurrido el plazo legal de vigencia. No se trata de una duplicidad —prohibida por ley—, sino de una variante de la invención previamente patentada, que debe reunir las condiciones de patentabilidad aplicables a cualquier invención. La patente original pasa al dominio público y queda a disposición del público para que la invención originalmente reivindicada pueda ser explotada libremente por terceros. La variante, sin embargo, puede ser objeto de una nueva patente, siempre que reúna las condiciones de patentabilidad. Las discusiones sobre estas estrategias son comunes en la industria farmacéutica. El tema se discute en fuentes tales como *https://www.quora.com/What-is-Evergreening-of-patent-means*.

[14] *https://neal.house.gov/in-the-news/us-rep-richard-neal-speaker-nancy-pelosi-announce-agreement-us-canada-mexico-trade-deal*.

[15] Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. *Diario Oficial de la Federación* de 1 de julio de 2020, *http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI_010720.pdf*.

[16] *Vid*. las opiniones sobre este complejo tema de: Gómez Segade (2001), págs. 445-446. Un estudio sobre las invenciones de uso y las tendencias en el Derecho contemporáneo en América Latina, específicamente en Argentina y México —siempre con referencia al Derecho comparado—, aparece en los trabajos de Mónica Withaus y Horacio Rangel Ortiz respectivamente en: Withaus (2003), págs. 385-408, y Rangel Ortiz (2007), págs. 151-174. Sin duda alguna, se trata de un tema de actualidad, pero no necesariamente novedoso, pues ha estado presente en los debates sobre la materia patentable desde fines del siglo xviii y principios del xix. La Ley francesa de 1844 (art. 2) se refiere expresamente a las invenciones de nuevos productos industriales, a las

III. AJUSTE DEL PLAZO DE LA PATENTE POR DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA TRAMITACIÓN DE LA APROBACIÓN SANITARIA

El Tratado firmado en 2018 incluye una norma para ser utilizada como apoyo legal con miras a compensar el tiempo que el dueño de la patente estuvo impedido de gozar la exclusividad conferida por la patente por razones atribuibles a retrasos injustificados en la tramitación de la aprobación sanitaria para la comercialización de un producto farmacéutico, sin la cual no es posible explotar legalmente el producto sujeto a este régimen de aprobación previa. Esto, con independencia de la existencia de una patente en la que el producto esté reivindicado. El tema se trataba en el artículo 20.46 del Tratado de 2018, que se conserva sin modificación en el texto que entró en vigor el 1 de julio de 2020:

> «Artículo 20.46: Ajuste del Plazo de la Patente por Retrasos Irrazonables
>
> 1. Cada Parte hará los mejores esfuerzos para procesar las solicitudes de autorización de comercialización de productos farmacéuticos de manera eficiente y oportuna, con el fin de evitar retrasos irrazonables o innecesarios.
>
> Con respecto a un producto farmacéutico que está sujeto a una patente, cada Parte dispondrá un ajuste (*) al plazo de la patente para compensar a su titular por las reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente resultante del proceso de autorización de comercialización.
>
> Para mayor certeza, al implementar las obligaciones de este artículo, cada Parte podrá establecer condiciones y limitaciones, siempre que la Parte continúe dando efecto a este artículo.
>
> Con el objetivo de evitar reducciones irrazonables al plazo efectivo de la patente, una Parte podrá adoptar o mantener procedimientos que agilicen el trámite de las solicitudes de autorización de comercialización.
>
> (*) Para mayor certeza, una Parte puede disponer alternativamente un período adicional de protección sui generis para compensar por las reducciones injustificadas al plazo efectivo de la patente resultante del proceso de autorización de comercialización. La protección *sui generis* deberá otorgar los derechos conferidos por la patente, sujeto a cualesquiera condiciones y limitaciones conforme al párrafo 3».

Ello no obstante, el Protocolo de 2019 introdujo una adición en la forma de una nota a pie de página incorporada en el apartado 3, B del Protocolo cuyo fin es ilustrar las condiciones y limitaciones aludidas de modo general en el artículo 20.46, párrafo 3 del Tratado. Se trata de una especie de reglamentación de esta norma general cuya redacción pudiera prestarse a diversas interpretaciones que han quedado ejemplificadas con un nuevo texto incorporado a través del Protocolo de 2019, y que alude al tipo de condiciones y limitaciones que se tenían en mente al redactar el párrafo 3 del artículo 20.46 en los términos aprobados en el texto firmado en 2018. Se trata de una adición con fines ilustrativos, y no limitativos, de modo que la generalidad prevista en la versión original de

---

invenciones de nuevos medios y a la aplicación nueva de medios conocidos para la obtención de un resultado o un producto industrial. MOUSSERON (1984), pág. 149. Aún antes de la Ley de 1844, la patentabilidad de la nueva aplicación de un producto conocido ya había sido motivo de litigios que concluyeron con sentencias dictadas por los tribunales franceses en las que se resuelve que el nuevo uso de un producto podía constituir una invención en el sentido de la Ley de 1791. *Vid*. POUILLET (1906), págs. 38-39.

2018 queda intacta con las adiciones del Protocolo de Ciudad de México. Como sea, la realidad de las cosas es que la razón de ser del texto adicionado es aportar cierta precisión a la generalidad del párrafo 3 del artículo 20.46, a los fines de evitar una interpretación totalmente arbitraria sobre la naturaleza de las condiciones y limitaciones que los socios de NAFTA 2 pueden aplicar para dar cumplimiento a la obligación de acordar el ajuste a la vigencia de una patente por los retrasos injustificados previstos en esta norma, en los términos de una prórroga o extensión al plazo original de veinte años de duración de una patente, que no pudo gozarse por los motivos consignados en esta disposición. En consecuencia, la primera opción para interpretar qué tipo de condiciones y limitaciones pudieran imponerse al compensar estos retrasos injustificados, debiera ser la sugerida en el Protocolo de Ciudad de México, que pasa a formar parte del Tratado en la forma de la nota a pie de página 40 vinculada a la parte final del párrafo 3 del artículo 20.46 del Tratado en los términos previstos en el Apartado 3.B. del Protocolo de Ciudad de México que establece: *En el artículo 20.46 (Ajuste del Plazo de la Patente por Reducciones Irrazonables), insertar una nueva nota al pie de página 40 al final del párrafo 3, para quedar como sigue y renumerar las notas al pie de página subsiguientes, según corresponda:*

«[40]Dichas condiciones y limitaciones con respecto al párrafo 3 pueden incluir, entre otras:

(i) limitar la aplicabilidad del párrafo 2 a un único ajuste del plazo de la patente para cada producto farmacéutico al que se le haya otorgado la autorización de comercialización;

(ii) requerir que el ajuste esté basado en la primera autorización de comercialización otorgada al producto farmacéutico en esa Parte;

(iii) limitar el período del ajuste a un máximo de cinco años, y

(iv) si una Parte pone a disposición un período adicional de protección sui generis, limitar el período adicional de protección *sui generis* a un máximo de dos años».

Se trata de precisiones deseables para reducir el espacio de posibles interpretaciones caprichosas por virtud de la generalidad del texto del artículo 20.46, párrafo 3 del Tratado, cuya función es una simple guía sobre el tipo de condiciones y limitaciones que pudieran estar presentes con motivo de la instrumentación de la obligación de compensación que puede cumplirse de modos distintos, siempre que los modos elegidos no riñan con la razón de ser de la norma, que no es otra sino compensar los retrasos injustificados por parte de la autoridad responsable de la expedición de la aprobación para la comercialización del producto farmacéutico reivindicado en la patente involucrada en estos procedimientos.

IV. EXCEPCIÓN AL EJERCICIO DEL DERECHO EXCLUSIVO CONFERIDO POR UNA PATENTE TRATÁNDOSE DE USOS DE TERCERO PARA OBTENER LA APROBACIÓN SANITARIA DEL PRODUCTO

La versión original del Tratado (2018) incluye una norma que exige a los Estados miembros adoptar un sistema de excepciones al ejercicio del derecho exclusivo de una patente en el contexto de los procedimientos para obtener la aprobación sanitaria de un producto farmacéutico iniciados por un tercero dis-

tinto al dueño de la patente. La disposición —general, ambigua y escueta— está contenida en el artículo 20.47 (que a su vez remite al 20.39) que en su versión original establecía:

> «Artículo 20.47: Excepción Reglamentaria de la Revisión.
>
> Sin perjuicio del alcance, y de conformidad con el artículo 20.39 (Excepciones), cada Parte adoptará o mantendrá una excepción basada en el examen reglamentario para productos farmacéuticos»[17].

El apartado 3, C del Protocolo de Ciudad de México de 2019 introduce una modificación importante que pretende reducir la generalidad del texto de 2018 a través de la identificación de las conductas específicas comprendidas en la situación de excepción a los derechos del patentado, incorporada con carácter obligatorio desde la versión original del Tratado.

El nuevo texto del artículo 20.47 es el siguiente:

> «Artículo 20.47 (Excepción Basada en el Examen Reglamentario de la Revisión):
>
> "Sin perjuicio del ámbito de aplicación de, y de conformidad con, el artículo 20.39 (Excepciones), cada Parte adoptará o mantendrá una excepción basada en el examen reglamentario para productos farmacéuticos que permita a una tercera persona fabricar, usar, vender, ofrecer para venta, o importar en el territorio

[17] La referencia al sistema de excepciones previsto en el artículo 20.39 del propio tratado permite concluir que lo que se tenía en mente al momento de redactar la disposición era impedir que una patente en vigor fuese utilizada para obstaculizar los procedimientos de aprobación sanitaria de un producto farmacéutico solicitado por un tercero, específicamente del fabricante de productos genéricos, para ser puesto en el mercado obviamente con posterioridad al vencimiento de la patente, no durante la vigencia de la patente (*vid*. las situaciones reseñadas en Rangel Ortiz (2018-2019), págs. 137-138. La postura opuesta a la que ha pretendido atribuirle al registro sanitario el papel de una defensa contra la actuación del dueño de la patente queda ilustrada en: Sentencia anulada publicada en el *Diario da Justica* del 11 de septiembre de 1986, pág. 16312, en la *Revista del Tribunal Federal de Recursos* (1987), págs. 159-163. Dannemann, Siemsen Bigler e Ipanema Moreira (2000), págs. 385-386). La norma contenida en el artículo 20.39 que regula las excepciones ya existía en el antiguo artículo 1.709, párrafo 6 de NAFTA de 1992, lo mismo que en el artículo 30 del Acuerdo ADPIC de 1994. Las condiciones en la cuáles está permitido hacer excepciones del tipo de las previstas en el artículo 30 de ADPIC y en el artículo 20.47 del nuevo Tratado han estado presentes en resoluciones de la Organización Mundial de Comercio, específicamente en procedimientos de solución de diferencias. *Vid*. por ejemplo OMC, **S**olución de diferencias. DS114: Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos *https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds114_s.htm lA*; la novedad del T-MEC radica en la introducción del texto contenido en el artículo 20.47 que alude expresamente a la puesta en práctica de excepciones al derecho exclusivo de una patente en procedimientos de aprobación sanitaria siempre que se respeten los lineamientos que deben estar presentes al momento de hacer una excepción al ejercicio del derecho exclusivo en los términos del artículo 20.39 del Tratado, cuya redacción estuvo inspirada en la comúnmente llamada *regla de los tres pasos* —en realidad se trata de condiciones— proveniente del derecho de autor, específicamente del artículo 9, párrafo 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París 1971): *Se reserva a las legislaciones nacionales de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.* El texto de T-MEC no es una reproducción literal del texto de Berna, sino un texto cuya redacción estuvo, de modo evidente, inspirada en los criterios de Berna, como está dicho. La referencia que se hace en los artículos 20.47 y 20.39 al hecho que se trata de disposiciones de excepción es importante pues, como toda norma de excepción, su interpretación y aplicación deben hacerse de manera restrictiva, sin extender las excepciones a situaciones distintas a las previstas de modo expreso en el texto legal que las contiene. La anotación que aquí se hace al hecho que la norma está de manera evidente inspirada en la regla de las tres condiciones prevista en el artículo 9, párrafo 2 del Convenio de Berna (Acta de París 1971), también es importante, considerando la existencia de comentarios autorizados en torno al contenido de la regla de las tres condiciones como principio rector de las excepciones al ejercicio de derechos exclusivos como los que ahora nos ocupan [*Vid*. Masouyé-Ompi (1978), págs. 63-65. *Vid*., también, *Les exceptions aux droits pécuniaires* en Gautier (1991), págs. 229-240; Pachon (1988), págs. 79-90].

> de esa Parte, un producto cubierto por una patente vigente únicamente para fines relacionados con la generación de información para cumplir con los requisitos para la autorización de comercialización del producto"».

El nuevo texto identifica cinco actividades que deberá permitirse que sean realizadas por un tercero al amparo de una especie de licencia no voluntaria, siempre que dichas conductas —y no otras— se realicen por el tercero únicamente para fines relacionados con la generación de información para cumplir los requisitos para la autorización de comercialización del producto. Esas cinco conductas son: *fabricar, usar, vender, ofrecer para venta, o importar* y no otras, en tanto norma de excepción.

Llama la atención la voz escogida para traducir del inglés —idioma utilizado en todos los trabajos previos a la conclusión del Protocolo de 2019— la voz *make* como una de las conductas de excepción autorizadas en el nuevo texto del artículo 20.47 que no requieren de la autorización del dueño de la patente[18]. Como se vio en el párrafo anterior, la expresión fue traducida al español utilizando la voz *fabricar*, cuando está claro que lo convenido por los redactores del texto adoptado por canadienses, estadounidenses y mexicanos debía traducirse al español como *hacer*, y no *fabricar*. Se trata de dos conductas distintas que muestran una distracción por parte de los revisores de los textos firmados en los tres idiomas, con consecuencias potencialmente importantes que pueden ser fuente de fricciones innecesarias si no se interpreta la versión en español de buena fe, como lo exige el Derecho internacional aplicable a estas cuestiones[19]. Sea fabricar o hacer, lo que no hay duda es que esa actividad está tolerada *únicamente para fines relacionados con la generación de información para cumplir con los requisitos para la autorización de comercialización del producto* como señala esta norma de excepción. Este fin de las conductas toleradas expresamente consignado en el texto de Ciudad de México de 2019 es un elemento clave para la legal interpretación de la voz que en español se lee *fabricar*, no obstante que en el texto acordado en inglés se usó la voz *make*, y no *manufacture*[20]. Por lo demás, cualquier discusión sobre el verdadero alcance de la norma revisada debería resolverse conforme las exigencias de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y los principios generales de interpretación de tratados recopilados por el profesor Oppenheim décadas atrás, que incluyen la buena fe, como está dicho[21].

---

[18] *https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/protocol-amendments Amend Article 20.47 (Regulatory Review Exception) to read as follows: «Without prejudice to the scope of, and consistent with, Article 20.39 (Exceptions), each Party shall adopt or maintain a regulatory review exception for pharmaceutical products that permits a third person to make, use, sell, offer to sell, or import in the territory of that Party a product covered by a subsisting patent solely for purposes related to generating information to meet requirements for marketing approval for the product».*

[19] *Vid*. interpretación de tratados en GOYTORTÚA CHAMBON (2013), págs. 149-151.

[20] La connotación industrial que implica la producción de objtos en serie con miras a surtir el mercado, presente en el empleo de la voz *fabricar*, no está presente en la voz *hacer* cuyo empleo elimina cualquier tentación por interpretar la norma de excepción en el sentido de permitir cualquier conducta que no vaya dirigida a generar información para cumplir con los requisitos en cuestión.

[21] OPPENHEIM y LAUTERPACHT (1948), págs. 856-863. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into force January 27, 1980. Viena, 23 de mayo de 1969. *http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html#PARTE III*. *Vid*., también, las reglas de interpretación de los tratados en la obra del internacionalista SEPÚLVEDA (1960), págs. 108-109, obra publicada nueve años antes de que se firmara la Convención de Viena en la que Sepúlveda sigue los criterios de interpretación propuestos por Oppenheim en: OPPENHEIM y LAUTERPACHT (1948), págs. 856-863. Es decir, no se trata de un apego legalista a las reglas de interpretación de una Convención Internacional como la de Viena (y ADPIC),

V. PRESUNCIÓN DE CONSENTIMIENTO ANTE LA FALTA DE ACTUACIÓN DEL DUEÑO DE LA PATENTE EN PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN SANITARIA

Una extraña modificación aparece en el apartado 3, D del Protocolo de Ciudad de México, en donde se consigna la introducción de una nueva nota a pie de página que no aparecía en el texto de 2018, la cual ha sido vinculada al texto de la disposición que se ocupa de fijar los criterios que rigen la protección de información no divulgada proporcionada originalmente a la autoridad sanitaria para los fines indicados. La norma adoptada en 2018 protege información no divulgada, y no derechos de patente. Ello no obstante, su texto está ahora vinculado a una nota a pie que condiciona la protección de la información no divulgada al ejercicio de la acción por usurpación de la patente, siempre que se involucre la patente en dichos procedimientos por el tercero solicitante de la aprobación sanitaria, y no necesariamente por el dueño de la patente. Si lo que se protege a través de esta norma es la información no divulgada —y no los derechos de patente— habría que preguntarse qué necesidad hay de involucrar una patente en estos procedimientos cuando lo que ahí se trata es un tema distinto. Se trata de la nueva nota a pie de página a la que se la ha asignado el número 42, la cual está vinculada al artículo 20.48, párrafo 1 *(a)* del Tratado, y su texto es el siguiente:

> «[42] Para mayor certeza, una Parte puede considerar que dicha persona ha dado su consentimiento si, después de que una tercera persona le haya notificado directamente que una patente vigente aplicable que reivindica el producto o su método de uso autorizado no es válida o no es infringida por el producto para el cual esa tercera persona está solicitando la autorización de comercialización, no inicia una acción de infracción por violación a la patente en contra de esa tercera persona dentro de los 45 días posteriores a la notificación».

La versión original del Tratado de 2018 incluye una disposición encaminada a proteger la información no divulgada (datos no divulgados) que ha sido proporcionada a la autoridad sanitaria con motivo de la tramitación de la aprobación sanitaria de un nuevo producto farmacéutico. La norma estipula la prohibición de que dicha información no divulgada sea utilizada sin autorización por un tercero durante un período no menor a cinco años, a menos que el tercero cuente con el consentimiento de quien proporcionó originalmente la información no divulgada a la autoridad sanitaria (art. 20.48). No se pierda de vista que la norma trata de información no divulgada involucrada en gestiones de aprobación sanitaria de un producto, y no de otras cuestiones que también pueden estar relacionadas con estas gestiones como son los derechos derivados de una patente ajena relacionada con el producto involucrado en procesos de aprobación sanitaria. Por eso, llama la atención que el Protocolo de Ciudad de México haya introducido una modificación a esta disposición exigiendo al dueño de la patente iniciar una acción por usurpación de patente contra el tercero, como condición para la protección de la información no divulgada. Se trata de dos cuestiones distintas e independientes confundidas accidental o deliberadamente

sino de reglas ortodoxas asumidas por juristas como Oppenheim y Sepúlveda, reflejadas en un texto de Derecho internacional, como podrá corroborarlo el lector al cotejar las reglas de la Convención de Viena aludidas con las propuestas por Oppenheim.

por los redactores del Protocolo, en circunstancias que hacen evidente la ausencia de una persona familiarizada con el Derecho de patentes en la redacción de la modificación de 2019, o bien, la intención de entorpecer la protección de la información no divulgada conforme a los entendimientos generales contenidos en la versión de 2018. Lejos de cumplir con la razón invocada en la redacción de la modificación, una supuesta certidumbre, la enmienda consigue el efecto contrario de manera muy efectiva: confusión e incertidumbre.

En efecto, el Protocolo de Ciudad de México introduce una nueva disposición en términos confusos y enredados a propósito de procedimientos que involucran la solicitud de aprobación sanitaria de un producto amparado o relacionado con un patente (método de uso del producto) por parte de un tercero que no cuenta con el consentimiento del dueño de la patente para gestionar dicha autorización y tampoco para explotar el producto patentado. Jurídicamente hablando esa autorización sanitaria otorgada al tercero no debiera preocupar al dueño de la patente, pues dicha aprobación no es una autorización para explotar el producto, sino una simple manifestación a propósito de la seguridad y la eficacia del medicamento en cuestión, necesaria para su comercialización, distinta a una autorización propiamente dicha. Cuando lo que está de por medio es un producto patentado, otorgada la autorización sanitaria al tercero, dicho tercero todavía requiere del consentimiento expreso del dueño de la patente para la explotación del producto patentado, pues de otra forma tal explotación consistiría en un acto de usurpación de la patente[22].

El hecho que el tercero practique gestiones administrativas encaminadas a la obtención de la aprobación sanitaria no es en sí misma una conducta constitutiva de un acto de usurpación en términos del Derecho aplicable (incluyendo ADPIC y NAFTA 1 y 2), sino claras manifestaciones de la intención de llevar a cabo un acto cubierto por la exclusividad, si se realiza dentro del período de vigencia de la patente. Pudieran serlo las conductas previamente realizadas por el tercero con miras a cumplir con las exigencias de la autoridad sanitaria, si dichas conductas excedieran los fines consistentes en generar información requerida por la autoridad sanitaria. Por eso, llama la atención que la nueva disposición del Protocolo de Ciudad de México señale que, ante la ausencia de procedimientos legales por la usurpación de la patente iniciados por el dueño de la patente contra el tercero solicitante de la aprobación sanitaria, se entenderá que el dueño de la patente ha otorgado su consentimiento al tercero para seguir adelante con los procedimientos para la obtención de la aprobación.

La norma es tan extraña como confusa. En la ausencia de la realización de alguno de estos actos prohibidos, bien pudiera ocurrir que la acción legal por usurpación de la patente iniciada por el dueño de la patente contra el tercero estuviera destinada al fracaso, y aun así, debiera ejercitarla para que la omisión del ejercicio de esta acción legal no fuera interpretada como un consentimiento al tercero para seguir adelante con los procedimientos. La nueva norma parece una trampa legal contra dueños de patentes que deberán enfrentar de acuerdo con las circunstancias reales que se presenten en el caso concreto. Otra posibilidad, es entender que con la nueva disposición del Protocolo, el nuevo NAFTA 2/T-

[22] El tema de los actos constitutivos de usurpación de patente se discute en RANGEL ORTIZ (1994), págs. 96-118.

MEC en versión de 2019 ha introducido un nuevo acto prohibido, esto es, un nuevo acto de usurpación que deberá agregarse al catálogo de actos prohibidos contenido en el Derecho internacional y doméstico aplicable, para entender que constituye un acto de usurpación de la exclusividad conferida por una patente la realización de cualquier conducta encaminada a obtener la aprobación sanitaria relacionada con la comercialización de un producto amparado o relacionado con una patente, sin contar con la autorización expresa del dueño de la patente.

La nueva norma parece estar orientada a tratar el caso de un producto previamente aprobado con base en información no divulgada y que además está amparado por una patente. Cuando, además de la información no divulgada, existe una patente ajena para el producto, los redactores han establecido la posibilidad que el solicitante ulterior de la aprobación sanitaria informe al dueño de la patente que la patente relacionada con el producto no es válida o que no ampara el producto en cuestión. Hecha esta notificación al dueño de la patente se genera la obligación de iniciar los procedimientos legales por la usurpación de la patente contra el solicitante de la aprobación sanitaria, como condición para que se considere negado el consentimiento para acceder a la información no divulgada, condición que carece de toda lógica, pues una cosa es la información no divulgada y otra distinta, el derecho exclusivo que recae sobre el producto reivindicado en una patente. Como sea, cuando el dueño de la patente haya recibido esta notificación, presumiblemente del tercero solicitante de la aprobación sanitaria, deberá iniciar los procedimientos de usurpación de la patente dentro del plazo previsto en la enmienda, en el entendido que de no hacerlo, se estimará otorgado el consentimiento necesario para que la información no divulgada deje de ser protegida y sea utilizada para el otorgamiento de la aprobación sanitaria en favor del tercero.

Extraña norma, cuya utilización deberá vigilarse con extremo cuidado por los presuntos beneficiarios de las disposiciones contenidas en el artículo 20.48.1, *(a)* de NAFTA/T-MEC 2019 en cualquier procedimiento que involucre información no divulgada (datos no divulgados) en el que, además, esté de por medio una patente relacionada con el producto. Esto, con independencia que la patente haya sido o no invocada por el dueño de la patente relacionada con el producto vinculado a la información no divulgada.

VI. MEDIDAS RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE CIERTOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

La versión de 2018 del Tratado incluye distintos mecanismos encaminados a evitar que se otorgue la aprobación de un producto farmacéutico a un tercero distinto al dueño de una patente vinculada con el producto sujeto al procedimiento de aprobación sanitaria. La norma que se ocupaba originalmente de estas cuestiones es el antiguo artículo 20.51 de la versión de 2018 del Tratado. En términos generales, los mecanismos se conservan en la norma modificada por el Protocolo de 2019, la cual muestra cambios de forma y de fondo, comenzando con la identificación de la disposición dedicada a estas cuestiones que ahora es el artículo 20.50 (y ya no art. 20.51). El título de la norma anterior, se conserva: *Medidas Relativas a la Comercialización de Ciertos Productos Farmacéuticos*. De todas las alternativas disponibles para redactar una norma jurídica dedicada

a temas tan delicados, los autores del texto han optado por un mecanismo enredado, complejo y desordenado, con miras a conservar —en parte— la complejidad del texto de 2018 —que tampoco es modelo de redacción de un texto jurídico—, pero con una serie de modificaciones introducidas por el Protocolo de 2019, con el resultado apuntado. Algunas medidas que antes eran obligatorias, se conservan pero con carácter optativo. Las modificaciones al antiguo artículo 20.51 —ahora 20.50— no se limitan a introducir cambios en el texto principal de la norma, ya que esta ha sido modificada a través de un nuevo texto que no aparece en el cuerpo de la norma, sino en un nuevo anexo identificado como Anexo 20-A el cual está vinculado al texto del nuevo artículo 20.50. En otras palabras, la lectura integral del nuevo artículo 20.50 debe hacerse necesariamente junto con el texto del nuevo anexo 20-A vinculado al texto de dicho artículo 20.50, el cual está compuesto de un párrafo 1 y un nuevo párrafo 2, ambos modificados substancialmente a través del texto del nuevo anexo 20-A. Son de tal trascendencia las modificaciones incorporadas al texto principal a través del Anexo, que lo idóneo —lo correcto— hubiera sido olvidarse del antiguo artículo 20.51 reformado a través del Protocolo de 2019, y proceder a redactar el resultado en términos más inteligibles, pero ello quizá hubiera dado claridad a un tema en el que, quizá lo que se buscaba era lo contrario, al estilo de algunas de las viejas disposiciones del Acuerdo ADPIC a propósito de temas sensibles, como siempre lo ha sido todo lo relacionado en torno al llamado *linkage*. En fin, el esclarecimiento del verdadero contenido y alcance de los temas tratados en el nuevo artículo 20.50 y en el anexo 20-A excede las limitaciones de espacio dedicadas a las novedades sobre esta materia insertadas en el Tratado por conducto del Protocolo de 2019, de modo que me limito a destacar la naturaleza de estos cambios y el carácter complejo de la norma resultante, que deberá tenerse presente por todo interesado en precisar el verdadero papel que desempeña una patente farmacéutica en los procedimientos de aprobación para la comercialización de un producto farmacéutico iniciados por un tercero distinto al dueño de esa patente. La norma, sin duda, deberá ser interpretada y aplicada armónicamente con lo que establecen otras disposiciones del Tratado, incluyendo lo dispuesto en el texto modificado del artículo 20.47 que trata de las limitaciones al derecho exclusivo de una patente farmacéutica, cuando lo que está de por medio es un procedimiento de aprobación sanitaria iniciado por un tercero, que ya ha sido motivo de comentario en líneas anteriores.

VII. DEROGACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PROTEGER PRODUCTOS BIOLÓGICOS

En rigor, el tratamiento que se da a los *biológicos* no es un tema de patentes, pero en los últimos años ha quedado incluido en la agenda sobre estos temas[23]. Se trata de una reglamentación inspirada en la legislación estadounidense a propósito de estos temas incorporada a la versión original de TPP y de T-MEC/NAFTA 2018. El Protocolo de Ciudad de México de 2019 elimina dicha regla-

[23] El antiguo artículo 20.49, párrafo 2 de T-MEC 2018, derogado por el Protocolo de Ciudad de México de 2019, se refiere a un *biológico* como un un producto que es producido utilizando procesos biotecnológicos y que es, o contiene, un virus, suero terapéutico, toxina, antitoxina, vacuna, sangre, componente o derivado de sangre, producto alergénico, proteína o producto análogo, para uso en seres humanos para la prevención, tratamiento, o cura de una enfermedad o condición.

mentación y deja en libertad a las tres naciones para dar a estos temas el tratamiento que mejor convenga conforme a sus legislaciones nacionales.

VIII. OBSERVACIONES FINALES

La versión del T-MEC/NAFTA 2 en vigor en México, Estados Unidos y Canadá partir del 1 de julio de 2020, difiere de la versión firmada en Buenos Aires en el año 2018 en los temas de patentes acordados en el Protocolo de Ciudad de México de 2019. Las modificaciones en materia de patentes fueron introducidas en el Protocolo de Ciudad de México por Estados Unidos, y como las mismas normas modificadas y excluidas habían sido originalmente incorporadas al Tratado también por Estados Unidos en el texto firmado en 2018, México y Canadá no tuvieron inconveniente en aceptarlas como si nunca hubieran estado en el Tratado, especialmente por lo que hace a las derogaciones de textos adoptados en 2018, igual que ocurrió al excluirlas de la versión final del Acuerdo Transpacífico (TPP 11) en que Estados Unidos ya no participa. Se trata de conflictos internos entre Demócratas y Republicanos, llevados al campo de los acuerdos comerciales con otras naciones, lo mismo de América que de Asia.

La versión final del Acuerdo Transpacífico (CPTPP o TPP 11) prevé la posibilidad de incorporar a dicho Acuerdo las disposiciones excluidas en materia de patentes si Estados Unidos decide regresar al pacto, posibilidad de la que se ha vuelto a escuchar de modo informal en círculos comerciales, tras el regreso de una administración Demócrata al frente del gobierno en Estados Unidos a partir del pasado mes de enero de 2021. Si Estados Unidos se reintegrara al Acuerdo Transpacífico, las normas sobre patentes excluidas se reincorporarían al Acuerdo, pues no quedaron definitivamente excluidas, sino suspendidas como se establece en CPTPP. Queda por averiguar qué tratamiento se le daría a estas disposiciones en el Congreso estadounidense, si se actuaría con coherencia y volverían a ser repudiadas en congruencia con lo estipulado por el Partido Demócrata que fue quien las expulsó de T-MEC/NAFTA 2 en vigor, pero también quien las incorporó al texto original del TPP. Parecería que, si el levantamiento de la suspensión provoca la reinserción de estas disposiciones al Acuerdo Transpacífico, la versión de T-MEC/NAFTA de 2019 volvería a revisarse para quedar como estaba en 2018, igual que ocurrió con el Acuerdo Transpacífico. Si Estados Unidos decidiera regresar al TPP original de doce miembros (no al CPTPP o TPP 11), ello ratificaría el carácter temporal de la suspensión prevista en CPTPP, esto es, de un simple diferimiento de la aplicación de las normas repudiadas por la administración Trump y una quimera —igualmente temporal— para la industria de genéricos que preferiría ver una protección menos fortalecida de las patentes farmacéuticas. El tiempo dirá. Nuevos desarrollos que involucran un nuevo Acuerdo de China con algunos de los antiguos socios de Estados Unidos en el repudiado TPP, podrían desempeñar un papel que no existía cuando la administración Trump se apartó del Acuerdo Transpacífico.[24] Por lo pronto, las normas encaminadas a fortalecer el sistema de patentes far-

[24] *Vid*. Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de libre comercio del mundo, que firmaron en el mes de noviembre de 2020, 15 países de la región Asia-Pacífico tras ocho años de negociaciones China ratifica el RCEP, el mayor tratado de libre comercio del mundo, Pekín Efe Agro, Agrodiario.com Actualidad Agrícola, Murcia, España, martes 9 de marzo de 2021, *https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/2776542/china-ratifica-rcep-mayor-tratado-libre-comercio-mundo*.

macéuticas en las tres naciones de T-MEC/NAFTA-2 conforme a los acuerdos de 2018, han quedado sin efecto en el futuro próximo, en lo relativo a los temas derogados a través del Protocolo de Ciudad de México de 2019 comentados en páginas anteriores.

IX. BIBLIOGRAFÍA

DANNEMANN, SIEMSEN BIGLER e IPANEMA MOREIRA (2000), «Dos Crimes de Concurrencia Desleal», *Propriedade Intelectual no Brasil*, Rio de Janeiro 2000, págs. 385-386.

GAUTIER, Pierre-Yves (1991), *Propriété littéraire et artistique,* Collection, Presses Universitaires de France, Paris, págs. 229-240.

GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2001), *Tecnología y Derecho*, Marcial Pons, Madrid, págs. 445-446.

GOYTORTÚA CHAMBON, Francisco Jesús (2013), *Derecho Internacional Público*, LIMUSA, México, págs. 149-151.

LAUTERPACHT, Elihu (2004), *International Law: Being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht* 4, The Law of Peace, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 110-113.

LAUTERPACHT, Hersch, y OPPENHEIM, Lassa Francis Lawrence (1948), as., *International Law,* 7th Edition, Longmans, Green and Co., London, págs. 856-863.

MASOUYÉ, Claude-OMPI (1978), *Guía del Convenio de Berna*, OMPI, Ginebra, págs. 63-65.

MOUSSERON, Jean-Marc (1984), *Traité des Brevets*, Librairies Techniques, Paris, pág. 149.

OPPENHEIM, Lassa Francis Lawrence, y LAUTERPACHT, Hersch (1948), as., *International Law,* 7th Edition, Longmans, Green and Co., London, págs. 856-863.

PACHON, Manuel (1988), *Manual de derechos de autor*, Temis, Bogotá, págs. 79-90.

POUILLET, Eugene (1906), *Traité théorique et pratique de brevets d'invention et de la contrefaçon*, 4.ª ed., Marchal et Billard, Paris, págs. 38-39.

RANGEL ORTIZ, Horacio (1994), *Usurpación de Patentes,* Universidad Panamericana, Ciudad de México, págs. 96-116.

— (2007), «El nuevo uso de productos conocidos en el Derecho de patentes» *ARS IURIS* 38, Revista del Instituto Panamericano de Jurisprudencia, Universidad Panamericana, México, págs. 151-174.

— (2016) «La observancia de los Derechos de marca en el Acuerdo Transpacífico (TPP)», *ADI* 36 (2015-2016), págs. 232-252.

— (2019) «Las patentes en el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 2018 (T-MEC/USMCA/NAFTA 2)», *ADI* 39 (2018-2019), págs. 127-148.

SEPÚLVEDA, César (1960), *Derecho Internacional Público*, 1.ª ed., Porrúa, México, págs. 108-109.

WITHAUS, Mónica (2003), «Patentes de segundo uso», *ADI* XXIV (2003), págs. 385-408.

ADI 41 (2020-2021): 337-352

INTERROGANTES EN MATERIA DE COMPETENCIA SUSCITADOS POR LA NUEVA REGULACIÓN DE LA CADENA ALIMENTARIA

QUESTIONS REGARDING COMPETITION AFTER THE NEW REGULATION OF THE FOOD CHAIN

TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO*

RESUMEN

El sector agroalimentario está en continua evolución y cambio, lo que se refleja en el contenido de la Política Agraria Común (PAC) y en sus diversas reformas. Aun cuando la PAC se sustenta en dos pilares básicos, el pago único y el desarrollo rural, el primero de ellos destaca la importancia de la competitividad y de las estrategias comerciales y de distribución de los productos en el sector. En atención a los principios rectores de la PAC, el presente trabajo analiza las prácticas comerciales de los empresarios y de los que forman parte de la cadena alimentaria. En concreto, las cuestiones del derecho de la competencia referidas a los comportamientos desleales que afectan a los intereses de los competidores, de los consumidores y del resto de sujetos que participan en este mercado. Así como, las concretas disposiciones aprobadas a nivel comunitario sobre las actuaciones comerciales desleales en la cadena alimentaria a fin de tutelar los intereses de las PYMES alimentarias y agrícolas, productores y agricultores (Directiva 2019/633, de 17 de abril) y que repercuten en el ordenamiento interno.

Palabras clave: cadena agroalimentaria, competencia, política agraria común, régimen normativo, comportamientos desleales.

ABSTRACT

The agri-food sector is constantly evolving and changing as reflected in the Common Agricultural Policy (CAP) and its various reforms. The CAP has two basic pillars, the single payment and rural development. The single payment highlights the importance of competitiveness and of commercial strategies and distribution of products in the sector. This article analyzes the commercial practices of entrepreneurs and those who are part of the food chain in relation to the principles of the CAP. Specifically, unfair behavior that affects the interests of competitors, consumers and the subjects that participate in this market. And the community regulation on unfair commercial actions in the food chain to protect food and agricultural SMEs, producers and farmers (Directive 2019/633, of April 17) and affects internal legislation.

* Profesora Titular de Universidad. Derecho mercantil. Universidad de Jaén. Este trabajo se vincula a las investigaciones realizadas en el marco del Equipo de Investigación de la Universidad de Jaén EI_SEJ2 y del Proyecto de Investigación «*Trust and security in the olive market: Un etiquetado orientado al mercado que informe y proteja a los consumidores*» del Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial de Jaén (2020), de los cuales soy IPág. Dirección de correo electrónico: *tvazquez@ujaen.es*.

Fecha de recepción: 4 de abril de 2021// Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2021.

Keywords: agri-food chain, competition, common agricultural policy, regulatory regime, unfair practices.

SUMARIO: I. IDEAS PREVIAS EN RELACIÓN CON LA CADENA AGROALIMENTARIA. REFERENCIA A LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC).—II. LA COMPETENCIA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. PREVISIONES NORMATIVAS.—1. Perspectiva comunitaria.—2. Panorama normativo nacional.—III. CUESTIONES DE COMPETENCIA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA CADENA ALIMENTARIA.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PREVIOUS IDEAS ABOUT THE AGRI-FOOD CHAIN. REFERENCE TO THE COMMON AGRICULTURAL POLICY (PAC).—II. COMPETITION IN THE AGRI-FOOD SECTOR. NORMATIVE PROVISIONS.—1. Community scope.—2. National regulations.—III. COMPETITION ISSUES IN THE DRAFT LAW FOR THE REFORM OF THE FOOD CHAIN.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. IDEAS PREVIAS EN RELACIÓN CON LA CADENA AGROALIMENTARIA. REFERENCIA A LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC)

Las tendencias regulatorias actuales en relación con las prácticas ejercidas en la cadena alimentaria pretenden superar uno de los retos a los que se enfrenta la actividad comercial en el sector agroalimentario relativo a la presión concurrencial y a su ordenación eficiente. A pesar de que el citado sector ha experimentado importantes modificaciones en los últimos años que han afectado tanto al modo de producción y comercialización de los productos agroalimentarios, como a los hábitos de consumo por parte de los sujetos en su condición de consumidores, la mejora de la eficiencia competitiva continúa siendo una de sus vulnerabilidades[1], la cual ha de redundar de modo positivo en beneficio del conjunto de los intereses subyacentes en el mercado agroalimentario.

La mejora de la competencia en el sector agroalimentario es uno de los objetivos que definen la Política Agraria Común (PAC) como política única de integración para el conjunto de los países europeos, en razón de la influencia de la agricultura en el ámbito económico y social[2]. La idea principal que ha guiado la PAC desde su germen ha sido la posibilidad de distribuir ciertos fondos económicos con el objetivo prioritario de beneficiar a los productores ante los cambios que se suceden en el mercado y que, al mismo tiempo, contribuyesen al incremento de la productividad, la mejora del comercio interior y el avance de las estructuras agrícolas. De este modo, el «primer pilar» de la PAC lo conforman los pagos directos, y el «segundo» el desarrollo rural. Si bien, el primero está constituido, además, por medidas de competitividad y mercado. En sus orígenes, los aspectos sobre los que se centró la PAC fueron, fundamentalmente, la garantía de la estabilidad comercial para los productores y los consumidores en cuanto a la política de precios; así como, la promoción del progreso técni-

[1] *Vid*. Fernández Uclés, Bernal Jurado, Mozas Moral, Medina Viruel y Moral Pajares (2016), págs. 53-75; Jiménez Zarco y Martínez Ruiz (2006), págs. 13-30.

[2] La Política Agraria Común (PAC) cuyo origen data de 1962 (puede consultarse en el siguiente enlace: *https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/196/la-politica-agricola-comun-pac-*). *Vid*. Carretero García (2011), págs. 175-223; García Álvarez-Coque (2006), págs. 19-34; García Azcárate (1996), págs. 243-264; García Grande (2016), págs. 637-672; Reig Martínez (2013), págs. 375-400; Ries (1985), págs. 181-192.

co, la optimización de recursos y el incremento de la producción, y la garantía de la seguridad alimentaria[3]. Hitos que encajan en las premisas recogidas en el Tratado constitutivo de la CEE[4]. Las dificultades prácticas generadas por la consecución de estos objetivos llevaron a la conformación de la PAC como se conoce en líneas generales. Consecuencia de ello, surge el *Primer Informe Mansholt* (1960); dos años después, la aprobación de la PAC a fin de determinar una coordinación en los Estados miembros[5]; y, *a posteriori*, el *Segundo Informe Mansholt* (1968) que ponían de manifiesto determinados inconvenientes de la aplicación de la PAC y las posibles medidas para solventarlos[6]. De este modo, la Política se orientó sobre unas líneas definitorias que se ocuparon de la unidad de mercado y de los principios regulatorios tendentes a proteger los productos frente a los de la competencia exterior, y la política de precios acordes con los del mercado europeo. Asimismo, se configuró el «principio de solidaridad financiera»[7] para que la financiación de la PAC se obtuviese de los presupuestos comunitarios y provenientes de los ingresos de la actividad agrícola.

No obstante, algunos de aquellos problemas iniciales persistieron, lo cual hizo precisa la adaptación y modificación de la PAC. Estas reformas han ido estableciendo unas líneas más precisas de sus fines y que se centran en la calidad alimentaria, la tutela del medio ambiente y la mejora de las relaciones comerciales internacionales. Sin ánimo de exhaustividad, conviene aludir a la *reforma McSharry*[8] que se basó en el incremento del gasto agrícola y la necesidad de resolver los desequilibrios entre la oferta y la demanda de los productos. Las ayudas de la producción fueron sustituidas por ayudas a la renta de los agricultores y medidas para beneficiar las estructuras agrarias. Posteriormente, la *Agenda 2000* dio lugar a una nueva modificación que se concretó en ayudas directas a la renta, reduciendo los precios institucionales e incrementando la competitividad y el establecimiento de la política de desarrollo rural[9]. No obstante, en 2003 la UE acordó un nuevo sistema de ayuda directa a los agricultores, el *Pago Único*[10]. Además, de fortalecerse el poder de negociación de la oferta para alcanzar mejores condiciones de competencia. En 2008 se revisó la

---

[3] Langreo Navarro (2006), págs. 155-166.

[4] Título II sobre Agricultura de la versión del Tratado de la CEE (*https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_citizenship/consolidated-treaties_en.pdf#page=63*). En concreto, artículos 38-44.

[5] Conferencia de Stressa de 1958. *Vid*. Barciela López (2012), págs. 77-89; Fernández Navarrete (1986), págs. 311-320.

[6] Algunas de las medidas para la adecuada implementación de la PAC fueron: modernizar las explotaciones agrícolas, formar a los que trabajaban en el ámbito rural, la ampliación de las ayudas a las zonas desfavorecidas y la aprobación de una política de precios más restrictiva. Sobre ello: Carretero García (2011), págs. 175-223; Cuenca García y Navarro Pabsdorf (2015), págs. 17-38; De la Cuesta Sáenz (2011), págs. 99-104; De los Ríos Rodicio (2005), págs. 251-271; García Álvarez-Coque (2006), págs. 19-34; García Azcárate (1996), págs. 243-264; García Grande (2016), págs. 637-672; López Benítez (2000), págs. 629-632; Reig Martínez (2013), págs. 375-400; Ries (1985), págs. 181-192.

[7] La PAC se financiaba a través del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), creado en 1962 y conformado por la Sección FEOGA de Garantía y por la Sección FEOGA de Orientación. Dicho Fondo se sustituyó por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en enero de 2007.

[8] Conocida *reforma McSharry* de 1992 (*https://www.mapa.gob.es/es/pac/historia-pac/*). *Vid*. Cuenca García y Navarro Pabsdorf (2015), págs. 17-38; De los Ríos Rodicio (2005), págs. 251-271; Larroque del Castillo-Olivares (1993), págs. 59-64; Milán Díez (1991), págs. 2539-2542; Silva Rodríguez (2003), págs. 60-69.

[9] *Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y más amplia* (puede consultarse en el enlace: *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al60001*).

[10] La *Reforma Fischler*, los derechos de ayuda se calculan en función de los incentivos que se percibieron en un período de referencia: De la Cuesta Sáenz (2007), págs. 21-40.

PAC en relación con la legitimidad social de las ayudas y la gestión eficiente de los recursos presupuestarios (*chequeo médico*)[11]. Aun cuando los mencionados hechos conforman las fases principales de la PAC[12], interesa aludir la corrección que trae causa en la *propuesta del comisario Ciolos* (2011) para crear una sola Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM), revisar los pagos únicos y hacer propuestas sobre el desarrollo rural[13]; y la reforma de 2013 que definió las líneas de la PAC para el período 2014-2020[14]. Los objetivos esenciales de la PAC y la *Estrategia 2020* han marcado las finalidades de la Política europea[15]. El propósito prioritario es que las zonas rurales de la UE afronten las cuestiones relacionadas con la economía, el ámbito medioambiental y el social[16].

Finalmente, la Comisión europea ha presentado unas propuestas legislativas sobre la actualización de la PAC durante el período 2021-2027[17] para dar respuesta al cambio climático o el relevo generacional, manteniendo el apoyo a agricultores y tratando de conseguir un sector agrícola sostenible y en el que se favorezca la competitividad. Se trata de tres propuestas reglamentarias concernientes a los planes estratégicos de la PAC[18]; la financiación, gestión y seguimiento de la misma[19]; y la organización común de mercados de los productos agrarios[20]. Consecuencia de lo cual, el Consejo de la UE ha acordado un paquete de reformas de la PAC posterior a 2020[21]. Entre los nuevos objetivos específicos

---

[11] Cuenca García y Navarro Pabsdorf (2015), págs. 17-38; De la Cuesta Sáenz (2011), págs. 99-104.

[12] Influyendo, asimismo, la Comunicación de la Comisión Europea *Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador* de 2010 [COM(2010) 2020 final, 3 de marzo]; y la Comunicación *La PAC en el horizonte 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario* del mismo año [COM(2010) 672 final, 18 de noviembre].

[13] *Vid*. Carretero García (2011), págs. 175-223; De la Cuesta Sáenz (2011), págs. 99-104; García Álvarez-Coque (2006), págs. 19-34; García Azcárate (1996), págs. 243-264; García Grande (2016), págs. 637-672; Milán Díez (1991), págs. 2539-2542; Reig Martínez (2013), págs. 375-400; Ries (1985), págs. 181-192; Silva Rodríguez (2003), págs. 60-69.

[14] Aprobado el 17 de diciembre (*DOUE* L 347, de 20 diciembre), *vid*. el Reglamento (UE) 1305/2013, sobre apoyo al desarrollo rural; Reglamento (UE) 1306/2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la PAC; Reglamento (UE) 1307/2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la PAC; Reglamento (UE) 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios; Reglamento (UE) 1309/2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020); y el Reglamento (UE) 1310/2013, que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.

[15] El contenido de la PAC y la *Estrategia 2020* (Desarrollo rural *2014-2020*), puede consultarse en el siguiente enlace: *https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_es*.

[16] *Cuestionario de la Comisión Europea sobre Modernización y Simplificación de la PAC*, marzo 2017 (*https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e91ba0bf-c5d1-49ac-a71e-45441758180d?draftid=140a0f9a-f96b-40c2-bc37-8c74214194b9&surveylanguage=ES)*.

[17] Propuesta de la Comisión sobre la actualización de la PAC durante el período 2021-2027 (*https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_es*).

[18] Propuesta de Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al FEAGA y al Feader, y por el que se derogan el Reglamento (UE) 1305/2013 y el Reglamento (UE) 1307/2013 [COM(2018) 392 final].

[19] Propuesta de Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) 1306/2013 [COM(2018) 393 final].

[20] Propuesta de Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica los Reglamentos (UE) 1308/2013, (UE) 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, (UE) 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) 229/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo [COM(2018) 394 final/2].

[21] El Consejo ha de negociar con el Parlamento Europeo para alcanzar un acuerdo global (Consejo de Agricultura y Pesca, 19 y 20 de octubre de 2020, Luxemburgo: *https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/*

destaca el avance de la competitividad en el sector agrario y la posición de los agricultores en la cadena de suministro de alimentos y en la cadena de valor[22], junto a la necesidad de abordar las prácticas comerciales desleales susceptibles de sucederse en la misma.

II. LA COMPETENCIA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. PREVISIONES NORMATIVAS

La competencia es la situación de cualquier mercado de producto o servicio donde participan una pluralidad de oferentes ya que, como es sabido, se trata del proceso por el que se asegura que toda manifestación de la función empresarial tenga lugar en el mismo. La economía de mercado, basada en el reconocimiento de la libertad de empresa, se encuentra recogida en nuestra Constitución[23], lo que repercute en beneficio de los oferentes que pueden participar en los mercados, y en los consumidores en razón de las ventajas derivadas de esa situación competitiva. La libertad de empresa implica el reconocimiento de la libre iniciativa empresarial en el conjunto del sistema económico y en igualdad de condiciones, al margen de la forma de su organización. Así, se precisa de la garantía por parte de los poderes públicos y que se concreta en las normas tuitivas de la competencia y las represoras de los actos concurrenciales de carácter desleal.

En cuanto al tema que nos ocupa, las referencias de la PAC están orientadas a que los agricultores determinen su producción a la demanda del mercado y conformen la adecuada estrategia de distribución de sus productos en el mismo. Razón que impone la identificación de los presupuestos proporcionados por el ordenamiento para ofrecer un nivel adecuado de competencia en beneficio de su correcto funcionamiento y de la garantía de los que intervienen en dicho mercado en un sentido amplio. Esto es, el conjunto de los operadores de la cadena agroalimentaria (agricultores, mayoristas, distribuidores, fabricantes, consumidores, entre otros).

1. Perspectiva comunitaria

La protección de la competencia en el mercado se ha visto reflejada en un conjunto de disposiciones normativas a nivel comunitario. En concreto, las contenidas en la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales)[24], así como, en parte, en la

agrifish/2020/10/19-20/). Junto a la adopción de unas Conclusiones sobre la Estrategia *De la Granja a la Mesa* y las posibilidades de pesca en el mar Báltico para 2021. Los acuerdos entre el Parlamento y el Consejo han hecho que dicha propuesta de reforma esté prevista para enero de 2023, por lo que se ha aprobado un Reglamento de transición para 2021 y 2022 (Reglamento (UE) 2020/2220, de 23 de diciembre, por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Feader y del FEAGA en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 y (UE) 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y su aplicación en los años 2021y 2022 y el Reglamento (UE) 1308/2013. *DOUE* L 437, de 28 de diciembre).

[22] Según el *VI Estudio del Sector Agroalimentario de Andalucía* realizado por KPMG y Landaluz (diciembre de 2020, para su consulta: *https://home.kpmg/es/es/home/tendencias/2020/12/vi-estudio-sector-agroalimentario-andalucia-landaluz.html*), el incremento de la competitividad se prevé en un 40 por 100 y el reequilibrio del poder en la cadena alimentaria en un 43 por 100 (en concreto, págs. 44-45).

[23] Artículo 38 de la Constitución Española.

[24] Directiva 2005/29/CE, 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, las

Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa[25]. La primera, aproxima las normas de los Estados miembros en relación con las prácticas comerciales desleales (junto a la publicidad) que suponen un perjuicio para los intereses económicos de los consumidores y, de modo indirecto, para los competidores legítimos, a fin de garantizar la competencia leal en el ámbito coordinado. Sin embargo, quedan fuera de su ámbito de aplicación los comportamientos comerciales desleales y publicitarios que afectan solo a los intereses económicos de los competidores o que se refieren a transacciones entre comerciantes. La Directiva 2006/114/CE, como es sabido, supuso la eliminación de las referencias concretas a la tutela de los consumidores, al incluir la protección de los intereses de los comerciantes o competidores frente a los efectos de las conductas de publicidad engañosa, y los principios generales uniformes que hacen que la comparación promocional sea lícita.

Las deficiencias detectadas en estas previsiones normativas en relación con el amparo de ciertos sujetos empresariales (PYMES alimentarias y agrícolas, y productores y agricultores en la cadena de suministro de alimentos), hicieron que la Comisión europea se ocupase de aquellos al considerarlos un sector vulnerable de la cadena alimentaria. En este sentido, conviene resaltar, las Comunicaciones de la Comisión de 28 de octubre de 2009 sobre la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa[26], y de 15 de julio de 2014 para hacer frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas[27]. Igualmente, el Informe de la Comisión de 29 de enero de 2016[28], así como las Resoluciones del Parlamento europeo de julio de 2011 en relación con un mercado minorista eficaz y justo[29], de enero de 2012 sobre los desequilibrios en la cadena alimentaria[30], y de junio de 2016 en lo que afecta a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario[31]. Además de las referencias señaladas, también han incidido en la iniciativa de la Comisión europea en la materia que abordamos, de un lado, los principios de buenas prácticas en las *Relaciones verticales en la cadena alimentaria*[32] y la elaboración del *documento Marco para la aplicación y el cumplimiento* de los mencionados principios (Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria)[33]. A este respecto, la preocupación básica de la Comisión de velar por los intereses de este colectivo desfavorecido de la cadena

Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE y el Reglamento (CE) 2006/2004 (*DOUE* L 149, de 11 de junio). *Vid*. Massaguer Fuentes (2006); Massaguer Fuentes y Monteaguado (1999); Tato Plaza, Fernández Carballo-Calero y Herrera Petrus (2010), *passim*.

[25] Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (*DOUE* L 376, de 27 de diciembre).

[26] COM(2009) 591 final, de 28 de octubre.

[27] COM(2014) 472 final, de 15 de julio.

[28] Informe de la Comisión de 29 de enero de 2016 sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas [COM(2016) 32 final, de 29 de enero].

[29] Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2011, sobre un mercado minorista más eficaz y más justo (2010/2109(INI). *DOUE* C 33, de 5 de febrero de 2013).

[30] Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2012, sobre los desequilibrios en la cadena alimentaria (P7_TA(2012)0012. *DOUE* C 227, de 6 de agosto de 2013).

[31] Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario [2015/2065(INI). *DOUE* C86, de 6 de marzo de 2018].

[32] *Iniciativa de la cadena de suministro —Supply Chain Initiative, SCI—*. Libro Verde sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas en Europa (COM 2013-37 final).

[33] *High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain*. Final report. Document date: 21 June 2019- Publication date: 24 June 2019 (para su consulta: *https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36045*).

de suministro fue el origen mediato de la Propuesta *Unfair trading practices in the food chain*[34]. De otro lado, la creación del Grupo Operativo sobre Mercados Agrícolas (*AMTF*)[35], a fin de evaluar el papel de los agricultores en el conjunto de la cadena de suministro de alimentos y elaborar recomendaciones para corregir las imperfecciones del mercado y la mayor volatilidad de los precios.

Las directrices expuestas, partiendo de la vulnerabilidad de las PYMES agrícolas y alimentarias en la cadena de suministro, fueron el sustento de la iniciativa de la Comisión europea que trata de prohibir las prácticas comerciales desleales en la misma. Nos referimos, a la Directiva (UE) 2019/633, sobre las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario[36], la cual pretende limitar las prácticas comerciales contrarias a la lealtad en el mercado agroalimentario, en cuanto que infringen los principios de buena fe y comercio justo en el mismo, al ser impuestas de manera unilateral por una de las partes contractuales. De tal manera que la contraparte apenas dispone de margen de negociación. El ámbito subjetivo de protección se refiere a cualquier agente involucrado en la cadena de suministro de alimentos, pero con niveles de protección diferenciados según los tramos de facturación, lo que consiente la división de productores hasta en cinco categorías en función de sus ingresos. Es decir, minoristas, procesadores de alimentos, mayoristas, cooperativas u organizaciones de productores e, incluso, un solo productor.

Desde el punto de vista del contenido objetivo de tutela, se recoge un listado de mínimos de prácticas prohibidas susceptibles de calificarse como desleales dentro de la cadena de suministro. Junto a las expuestas, se determina un conjunto de prácticas comerciales específicas que se prohíben[37], pero no con carácter absoluto, sino relativo, ya que será posible su aplicación si las partes lo hubieran acordado previamente de manera clara y sin que pueda estimarse la ambigüedad en el contenido del contrato de suministro o en cualquier relación contractual posterior que se concluya entre el proveedor y el comprador. No obstante, como se ha indicado, se trata de una lista indicativa y de contenido mínimo de actuaciones comerciales, lo que hace posible que los Estados miembros puedan ampliarla en sus regulaciones internas, o incluyan normas menos permisivas.

A lo referido, se añaden unas previsiones sobre el control del cumplimiento de esas prohibiciones y disposiciones en relación con la coordinación entre las autoridades encargadas del mismo. Haciendo una especial mención a la resolución alternativa de litigios de carácter voluntario, es decir el recurso a la mediación o a la aplicación del arbitraje como formas de solventar las posibles controversias suscitadas, entre otras.

---

[34] Bruselas, 12 de abril de 2018, SWD(2018) 92 final, de la *Commission Staff Working Document Impact Assessment Initiative to Improve the Food Supply Chain (unfair trading practices)*.

[35] En 2016 se creó el Grupo Operativo sobre Mercados Agrícolas (*AMTF*) a fin de evaluar el papel de los agricultores en el conjunto de la cadena de suministro de alimentos y elaborar recomendaciones al respecto.

[36] Texto normativo que fue aprobado con una notoria mayoría, 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones. El marco europeo mínimo señalado será de obligado cumplimiento para los países miembros en mayo de 2021. La Comisión europea ha de evaluar eficacia de sus previsiones en el mercado interior y las consecuencias de las mismas antes de noviembre de 2025. *Vid*. Amat Llombart (2020), págs. 7-67; González Castilla (2016), págs. 183-198; Rodríguez Cachón (2018), págs. 191-227.

[37] A saber: la devolución de los artículos no vendidos sin pagarlos; obligar a los proveedores a pagar por publicitar, vender o catalogar sus productos; o la imposición de costes de descuento al proveedor.

2. Panorama normativo nacional

La tutela de la competencia en el sector agroalimentario en el ámbito normativo interno, siguiendo los postulados comunitarios, ha de partir de forma necesaria de la Ley 29/2009, 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[38]. Norma con la que se transponen a nuestro ordenamiento las indicadas Directiva 2005/29/CE y la Directiva 2006/1004/CE, lo que ha supuesto la modificación de la regulación sobre las conductas y comportamientos desleales y la actividad publicitaria comercial. En consecuencia, dicho texto ha afectado no solo a la Ley de Competencia Desleal, sino también al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y a la Ley General de Publicidad[39]. Las nuevas disposiciones prevén una regulación unitaria de la deslealtad de los actos de engaño y de las prácticas agresivas en el mercado, y también las normas procesales en cuanto a la interposición de las acciones judiciales frente a las prácticas desleales que perjudican los intereses económicos de los participantes del mismo.

Por su parte, en el sector agroalimentario, la armonización que la PAC ha conseguido a nivel agrícola ha hecho que desde que España entró a formar parte de la CEE en 1986, la política agraria nacional deje de ser propia e independiente para seguir el referente de las directrices de aquella[40]. Así, se aprobó el Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR)[41] que gestiona el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente[42]; y diecisiete Programas autonómicos según el ámbito regional correspondiente. Las líneas de actuación prioritarias del PNDR están fundadas en el fomento de la integración asociativa agroalimentaria, la creación de agrupaciones y organizaciones de productores, y el beneficio de la dinamización industrial del sector agroalimentario a través del impulso de la cooperación. Esto es, se trata de incrementar la productividad y eficiencia de dicho sector, y mejorar la capacidad de competir no solo en el ámbito del mercado nacional, sino también en el internacional.

---

[38] 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 (*BOE* núm. 315, de 31 de diciembre). *Vid*. Massaguer Fuentes (2006); Massaguer Fuentes y Monteaguado (1999); Tato Plaza, Fernández Carballo-Calero y Herrera Petrus (2010), *passim*.

[39] Ley 29/2009 ha supuesto la modificación de los siguientes textos normativos: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (*BOE* núm. 287, de 30 de noviembre, TRLDCU); la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (*BOE* núm. 15, de 17 de enero, LOCM); la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (*BOE* núm. 274, de 15 de noviembre, LGP); y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (*BOE* núm. 10, de 11 de enero, LCD). También, cabe hacer alusión a otras normas que afectan a la información que se difunde en el mercado, como la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (*BOE* núm. 294, de 8 de diciembre, LM).

[40] En este sentido, *vid*. Barciela López (2012), págs. 77-89; De la Cuesta Sáenz (2007), págs. 21-40; García Delgado y Muñoz Cidad (1989), págs. 45-50; López Benítez (2000), págs. 629-632; Martínez Álvarez, García Martos, Miquel Burgos y Callejo Arranz (2013), págs. 3-39.

[41] Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), aprobado mediante Decisión de Ejecución de la Comisión de 26 de mayo de 2015 (Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 24 y 25 de julio de 2013).

[42] A través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Si bien, esta ha delegado en la Dirección General de Industrias Alimentarias, en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y en la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, la gestión y ejecución de ciertas medidas y ayudas.

Reflejo de lo expuesto y en relación con la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, se aprobó una norma pionera en la materia, la Ley 12/2013[43]. Esta se centra en la protección del sector primario como parte débil de dicha cadena de valor, al objeto de mejorar el funcionamiento y organización de la misma, de manera que se minimice el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores, incrementar la eficacia y la competencia leal en el sector agroalimentario. En relación con ello, se introduce un específico control administrativo y se tipifican las infracciones y sanciones correspondientes, confiriendo a la Administración General del Estado (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) y, si procede, a las Comunidades Autónomas el ejercicio de la potestad sancionadora. Además, va a ser fundamental el papel de los inspectores de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), facultados para desempeñar funciones relativas a la supervisión del cumplimiento de la Ley, y de información y control de los mercados oleícolas, del sector lácteo y la de los que reglamentariamente se determinen. Y, también, los mecanismos de coordinación entre las Administraciones Públicas para garantizar la Unidad de Mercado. La intención de tutela, en este caso, se focaliza en las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios, incluyendo las relaciones entre operadores en el envasado, transformación o suministro a fin de poder comercializarlos *a posteriori*[44].

Las disposiciones contenidas en el texto de referencia se concretan en los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. En cuanto al régimen de los contratos, se pretende garantizar su seguridad y eficacia, imponiendo la exigencia formal de la constancia escrita respecto de los contratos alimentarios suscritos entre los operadores de la cadena y con anterioridad al inicio de las prestaciones, salvo ciertas excepciones; y el contenido mínimo del contrato. Sobre las prácticas comerciales abusivas, la norma establece la prohibición expresa de las que a continuación se relacionan. De un lado, las modificaciones unilaterales del contrato y los pagos comerciales no previstos. En cuanto a las primeras, solo se admiten si se realizan por mutuo acuerdo de las partes y se exige que los contratos alimentarios contengan las cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación y, en su caso, para la determinación de su eficacia retroactiva. Respecto a los pagos comerciales adicionales que excedan del precio pactado, se establece su limitación a menos que se refieran al riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o a la financiación parcial de una promoción comercial reflejada en el precio unitario de venta al público, y hayan sido pactados e incluidos en el contenido contractual. Por otro lado, la limitación referida al suministro de información comercial sensible, en el sentido de que

[43] Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (*BOE* núm. 185, de 3 de agosto). Y el Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 12/2013, y se modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias (*BOE* núm. 33, de 7 de febrero); y la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario (*BOE* núm. 85, de 3 de agosto). Sobre ello: Cazorla González y Bardera Baldrich (2020), págs. 7-48; Cruz Roche y Palma Fernández (2017), págs. 1277-1288; Maudes Gutiérrez y Silos Ribas (2016), págs. 249-268; Viciano Pastor (2016), págs. 171-182.

[44] Asimismo, se extiende a las adquisiciones de animales vivos, piensos y materias primas para alimentación animal.

no podrá exigirse a otro operador información sobre sus productos que no esté justificada en el contexto de la relación comercial y del efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales, a excepción de que así conste en las disposiciones del contrato concluido. La información comercial sensible que se obtenga en el proceso de negociación o ejecución de un contrato alimentario, se destinará exclusivamente a los fines para los que fue facilitada y, en todo caso, deberá observarse la confidencialidad de la misma. Finalmente, se prevé la obligación que pesa sobre los operadores económicos de gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como de otros operadores, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal. Así, queda limitado el aprovechamiento indebido por parte de un operador y en beneficio propio de la iniciativa empresarial ajena; y los actos de publicidad ilícita por ser desleal mediante la utilización de elementos distintivos que provoquen riesgo de asociación o confusión con los de otro operador, o con marcas o nombres comerciales de otro operador[45].

En otro orden, el legislador se ha ocupado de determinar el impulso y fomento por parte del Ministerio y de las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, industria y distribución para crear un *Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria* que incluya una lista de prácticas comerciales prohibidas entre proveedores y compradores y, además, un conjunto de reglas mínimas y una coordinación entre las autoridades de control u órganos públicos independientes con capacidad de sancionar, iniciar una investigación de oficio y recibir las denuncias particulares[46]. Así como, la creación del *Observatorio de la Cadena Alimentaria* que asume las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y otras facultades concretas[47], como realizar el seguimiento del *Código de Buenas Prácticas*, fomentar esas buenas conductas recogidas en el mismo, y prever sistemas que resulten ágiles y seguros a fin de resolver los conflictos que se planteen.

No obstante, la precisa adaptación de la Ley 12/2013 a las previsiones contenidas en la Directiva (UE) 2019/633, ha hecho necesaria la revisión del contenido de aquella. El legislador nacional para cumplir con dicho requerimiento, primero, ha aprobado la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación[48]. Texto normativo que deriva del RD-ley 5/2020, al que deroga, y que recoge un conjunto de medidas para minimizar los factores perjudiciales y mejorar la capacidad negociadora, la equidad de las relaciones y el reparto justo de los costes de carácter general del sector primario. Por otro lado, y con un mayor debate en la práctica, se ha aprobado el Proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria[49] que amplía su ámbito de aplicación y prohíbe nuevas prácticas

[45] Artículos 11 y 12 de la LCD.

[46] Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publica el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria (*BOE* núm. 302, de 18 de diciembre).

[47] Puede consultarse en el siguiente enlace: *https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/observatorio-cadena/*.

[48] Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación (*BOE* núm. 328, de 17 de diciembre).

[49] Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (*BOCG*. Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 36, de 13 de noviembre de 2020). La segunda fase de consulta pública comenzó el 1 de abril de 2020.

comerciales desleales que repercuten negativamente en los precios para el agricultor, de cuyo comentario nos ocupamos seguidamente.

III. CUESTIONES DE COMPETENCIA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA CADENA ALIMENTARIA

El Proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, en consonancia con las previsiones de la Directiva (UE) 2019/633, pretende conseguir el fomento de la innovación en la cadena alimentaria, dar mayor transparencia a su funcionamiento y, a su vez, incrementar el reparto más justo del valor, logrando un equilibrio entre los intereses del conjunto de eslabones de la misma. Sin embargo, a pesar de las bondades de dichos objetivos, parece que su resultado mediato no se ha considerado del mismo modo[50].

Centrándonos en los aspectos que presentan mayor alcance en el ámbito de la competencia, de un lado, cabe referir la ampliación del ámbito de aplicación de la norma tanto desde la perspectiva material (alimentos y productos alimenticios, materias primas y otros productos)[51] como territorial, y el establecimiento de mecanismos que pretenden incrementar su eficacia. Y ello en cuanto que se reconoce la aplicabilidad de sus disposiciones a las transacciones comerciales de importe superior a 2.500 euros internas y las que se lleven a cabo a nivel comunitario[52]. Esto es, entre los operadores establecidos en el ámbito nacional que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios; y en lo que hace a la relación comercial en la que participe un operador establecido en España y otro de un Estado miembro, pero en la que no resulte de aplicación la legislación de este último[53]. Asimismo, el régimen de prohibiciones y sanciones de la norma nacional será, en todo caso, aplicable a las relaciones que se desarrollen entre un operador establecido en España y otro de un tercer país (no comunitario). Sin embargo, en estas indicaciones no se ha tenido en cuenta el límite que supondría la valoración de la existencia del desequilibrio por las distintas posiciones de negociación de las partes en la operación comercial, o la relación de dependencia entre ellos, afectándose de este modo la libertad comercial de los operadores. Pues habrán de atenderse las imposiciones de la norma interna respecto de cualquier relación de carácter comercial en la que participe un operador nacional, con independencia de que tenga la consideración de PYME, operador primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos (en la comercialización de productos agrarios no transformados, perecederos e insumos alimentarios); y al margen de una situación de dependencia económica. Ello se afianza, si se tiene en cuenta que ciertas prácticas comerciales pueden ser calificadas de desleales no por sus efectos sobre la competencia en el mercado, sino cuando es apreciable un desequilibrio en el poder negociador entre las partes o de falta de competencia.

De otro, el texto del Anteproyecto normativo determina ciertas exigencias en materia contractual y, también, un conjunto de prácticas comerciales deslea-

[50] Informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, elaborado por la CNMC (IPN/CNMC/015/20), de 2 de septiembre de 2020.

[51] Siguiendo el anexo I del TFUE.

[52] Artículo 1 del Proyecto que modifica el artículo 2 de la Ley 12/2013.

[53] En este planteamiento, deberá indicarse de manera expresa en el contrato la legislación a la que queda sometida dicha relación comercial.

les potencialmente verificables en la cadena agroalimentaria. En el primer caso, se prevén planteamientos en los que se impone el deber de que los contratos alimentarios consten por escrito y que las partes contratantes lo firmen con una copia para cada una de ellas (admitiéndose la firma electrónica)[54]. Al igual, se incluye la prohibición de las modificaciones de las condiciones contractuales en el suministro (como la frecuencia, método, lugar, calendario o volumen o la entrega, las normas de calidad, condiciones de pago o los precios), salvo por mutuo acuerdo de las partes[55]. En cuanto a las conductas desleales, además de las ya indicadas en la norma de referencia, se incorporan la limitación de las recogidas en la Directiva que se transpone[56]. Así, se establece un elenco de comportamientos comerciales desleales (lista de «prácticas negras»), las cuales se prohíben en todo caso, junto a las «prácticas grises» que quedan limitadas, a menos que se hubieran previsto en el contenido contractual. En cuanto a las primeras, se refieren a los siguientes comportamientos: aplazamientos de pago de productos agrícolas o alimentarios que excedan el tiempo establecido en la regulación[57]; cancelación de un pedido de productos perecederos dentro de los treinta días previos a la entrega; imposición de pagos no relacionados con la venta por alguna de las partes, así como la transferencia al proveedor de los gastos del estudio de las reclamaciones de los clientes sobre la venta de los productos del proveedor si su causa es ajena a la negligencia o culpa de este; exigencia del comprador al proveedor de abonos del deterioro o la pérdida de productos acaecidos en los locales del comprador o cuando la propiedad le ha sido transferida al comprador (a menos que derive de la negligencia o culpa del proveedor); la negativa a confirmar por escrito los términos de un contrato; la adquisición, uso o divulgación de secretos empresariales ilícitamente[58]; y la realización (o amenaza) de actos de represalia comercial contra la otra parte.

En el supuesto de que las partes no lo hubieran acordado *a priori* en el contrato o se determine su ambigüedad, de igual modo, resultan prohibidas las siguientes conductas: la devolución de productos no vendidos por parte del comprador al proveedor sin pagarlos o su eliminación; la imposición de un cargo por el almacenamiento, exposición o inclusión en una lista con las referencias de sus productos, o su puesta a disposición en el mercado; la imposición de la asunción total o parcial del coste de los descuentos de los productos vendidos como parte de una promoción, salvo que con anterioridad se haya indicado la duración de la misma y la cantidad de los productos a precio con descuento; solicitar a una de las partes el pago de la publicidad o de la comercialización de productos que haga la otra, o el coste del personal de acondicionamiento de los locales utilizados para la venta. Si bien, como se ha indicado, estos comportamientos no se prohíben con carácter absoluto, ya que es posible que los contra-

[54] Exceptuándose el caso de las cooperativas (art. 3 del Proyecto que modifica el art. 8.1.º de la Ley 12/2013). Esta previsión no queda recogida en el texto de la Directiva 2019/633, a la que transpone.

[55] *Vid*. el artículo 5 del Proyecto que modifica el artículo 12 de la Ley 12/2013.

[56] El artículo 6 del Proyecto que incorpora el artículo 14 bis al texto de la norma, incluyendo prácticas comerciales desleales negras (prohibidas, en todo caso) y grises (prohibidas, salvo previsión en el contrato).

[57] DA 1.ª de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (*BOE* núm. 163, de 6 de julio), y DA 1.ª de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (*BOE* núm. 314, de 30 de diciembre). Así como el régimen de las operaciones entre mayorista y minorista (LOCM).

[58] Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (*BOE* núm. 45, de 21 de febrero).

tantes hubieran llegado a un acuerdo previo y preciso para poderlos ejercer en la práctica mediante su incorporación en el contrato.

Por consiguiente, el régimen de los comportamientos desleales indicado se ha recogido en el texto de la reforma sin atender a dos elementos de trascendencia práctica en el mercado. En primer término, el posible desequilibrio que en las relaciones comerciales se genere entre los operadores, y que hace que la cadena de suministro alimentario resulte vulnerable a las prácticas desleales, lo cual confirma la imprecisión de su contenido. En segundo lugar, el orden de aplicación normativa en relación con las prácticas desleales, teniendo en cuenta la diversidad jurídica existente en este ámbito. En la medida en que respecto de ciertas prácticas desleales confluyen diversas previsiones normativas, como las de competencia desleal, la regulación de las marcas, la defensa de la competencia, las disposiciones de la ordenación del comercio minorista, o los secretos empresariales. En concreto, el contenido de la LCD resulta de aplicación a los empresarios, profesionales y personas físicas o jurídicas que participen en el mercado, y en cuanto a las prácticas desleales contrarias a las exigencias de la buena fe y a otros supuestos contemplados de manera expresa. Reconociéndose, por su parte, en la regulación de la cadena alimentaria, prácticas desleales singulares en razón del sector, así las que son contrarias a los principios de buena fe y comercio justo.

En definitiva, la propuesta normativa deviene ineficiente en materia de competencia, entendiendo que los problemas competenciales de la cadena agroalimentaria han de ser limitados en origen. Esto es, determinando los elementos que implican desequilibrios en el poder de negociación comercial entre las partes o situaciones de dependencia en la cadena de valor, e impulsando la tutela de los establecimientos de distribución alimentaria minorista y el incremento del volumen de los productores. Pero, teniendo en cuenta que algunos de los mismos ya se identifican en las normas vigentes y, respecto de ellos, se hace preciso delimitar la latente complementariedad normativa.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Amat Llombart, Pablo (2020), «Contratación de productos agrarios en la cadena alimentaria y prácticas comerciales desleales a propósito de la transposición de la Directiva 2019/633», *Revista de Derecho Agrario y Alimentario* 36, 77, págs. 7-67.

Barciela López, Carlos (2012), «La Política Agraria Común y la agricultura española», en Forner Muñoz, Salvador (coord.), *España y Europa: A los veinticinco años de la Adhesión*, Tirant lo Blanch, Madrid, págs. 77-89.

Carretero García, Ana (2011), «Política Agraria Común», en Ortega Alvárez, L. I. y De la Sierra Morón, S. (coords.), *Estudios de la Unión Europea*, Universidad de Castilla-La Mancha, págs. 175-223.

Cazorla González, María José, y Bardera Baldrich, María del Mar (2020), «Análisis de las relaciones comerciales y de competencia en la cadena de suministro alimentaria», *Revista de derecho agrario y alimentario* 36, 76, págs. 7-48.

Cruz Roche, Ignacio, y Palma Fernández, José Luis (2017), «La Ley de la Cadena Alimentaria», en Muñoz del Caz, E., y Ortega Burgos, E. (dirs.), *Distribución comercial: todas las claves de la Distribución desveladas por las grandes compañías del sector*, Aranzadi, Madrid, págs. 1277-1288.

Cuenca García, Eduardo, y Navarro Pabsdorf, Margarita (2015), «Transformaciones y desafíos de la política agraria común», *Boletín económico de ICE* 3060, págs. 17-38.

DE LA CUESTA SÁENZ, José María (2007), «La Política Agrícola Común y la aplicación en España del pago único», en SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Á. (coord.), *Principales novedades legislativas en el régimen jurídico de la actividad agraria,* Gobierno de La Rioja, Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Logroño, págs. 21-40.

— (2011), «Presente y futuro de la política agrícola común», en SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Á. (coord.), *Estudios de Derecho Agrario: 2010,* Logroño, págs. 99-104.

DE LOS RÍOS RODICIO, Ángel A. (2005), «La Política agraria común: de la reforma de 1992 a la de 2003», en VEGA MOCOROA, I. (coord.), *Logros, iniciativas y retos institucionales y económicos: la Unión Europea del siglo XXI*, Marcial Pons, Madrid, págs. 251-271.

FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato (1986), «La reforma de la política agraria común», *Revista de Estudios Agrosociales* 136, págs. 311-320.

FERNANDEZ UCLÉS, Domingo; BERNAL JURADO, Enrique; MOZAS MORAL, Adoración; MEDINA VIRUEL, Miguel Jesús, y MORAL PAJARES, Encarnación (2016), «El sector cooperativo oleícola y el uso de las TIC: un estudio comparativo respecto a otras formas jurídicas», *REVESCO* 120, págs. 53-75.

GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, José María (2006), «La política agraria común y su evolución», en GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, J. M. (coord.), *La reforma de la Política Agraria Común: preguntas y respuestas en torno al futuro de la agricultura*, Eumedia, Madrid, págs. 19-34.

GARCÍA AZCÁRATE, Tomás (1996), «La política agraria común a debate», *Revista española de economía agraria* 176-177, págs. 243-264.

GARCÍA DELGADO, José Luis, y MUÑOZ CIDAD, Cándido (1989), «Consideraciones sobre la agricultura española ante la política agraria común de la CEE», *Información Comercial Española, ICE*: *Revista de economía* 666, págs. 45-50.

GARCÍA GRANDE, María Josefa (2016), «La política agraria común», en BENEYTO PÉREZ, J. M.; MAILLO GONZÁLEZ-ORÚS, J., y BECERRIL ATIENZA, B. (coords.), *Tratado de derecho y políticas de la Unión Europea,* vol. 7, Aranzadi, Madrid, págs. 637-672.

GONZÁLEZ CASTILLA, Francisco (2016), «La represión de las prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria europea», en GONZÁLEZ CASTILLA, F., y RUIZ PERIS, J. I. (dirs.), *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria,* Marcial Pons, Madrid, págs. 183-198.

JIMÉNEZ ZARCO, Ana Isabel, y MARTÍNEZ RUIZ, María Pilar (2006), «La potenciación del origen en las estrategias de marketing de productos agroalimentarios», *Boletín económico de ICE* 2880, págs. 13-30.

LANGREO NAVARRO, Alicia (2006), «La seguridad alimentaria como nuevo elemento de la política agraria», en GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, J. M. (coord.), *La reforma de la Política Agraria Común: preguntas y respuestas en torno al futuro de la agricultura*, Eumedia, Madrid, págs. 155-166.

LARROQUE DEL CASTILLO-OLIVARES, Enrique Luis (1993), «La Política Agraria Común en 1992», *Revista de derecho agrario y alimentario* 9, 20, págs. 59-64.

LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano (2000), «La política agraria común: régimen jurídico de la agricultura europea y española», *REDA* 108, págs. 629-632.

MARTÍNEZ ÁLVAREZ, José Antonio; GARCÍA MARTOS, Dolores; MIQUEL BURGOS, Ana Belén, y CALLEJO ARRANZ, Sara (2013), «Características del sector agrario español en el marco de la Unión Europea», *Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. Serie economía* 13, págs. 3-39.

MASSAGUER FUENTES, José (2006), *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales,* Civitas, Pamplona.

MASSAGUER FUENTES, José, y MONTEAGUADO MONEDERO, Montiano (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid.

MAUDES GUTIÉRREZ, Antonio, y SILOS RIBAS, Mateo (2016), «Valoración de la ley de la cadena alimentaria desde la perspectiva de la promoción de la competencia», en CACHAFEIRO, F.; GARCÍA PÉREZ, R., y LÓPEZ-SUÁREZ, M. A. (coords.), *Derecho de la competencia y gran distribución*, Aranzadi, Madrid, págs. 249-268.

MILÁN DÍEZ, Rafael (1991), «Propuesta de la Comisión para reformar la Política Agraria Común», *Boletín económico de ICE* 2290, págs. 2539-2542.

REIG MARTÍNEZ, Ernest (2013), «La Política Agraria Común», en JORDÁN GALDUF, J. M. (coord.), *Economía de la Unión Europea*, 7.ª ed., Civitas, Madrid, págs. 375-400.

RIES, Adrien (1985), «La Política Agraria Común», *Información Comercial Española, ICE: Revista de economía* 627-628, págs. 181-192.

RODRÍGUEZ CACHÓN, Teresa (2018), «Relaciones contractuales en la cadena alimentaria: análisis a la luz de la nueva regulación», *Revista de Derecho Civil* 5, 1, págs. 191-227.

SILVA RODRÍGUEZ, José Manuel (2003), «Ampliación de la UE y futuro de la política agraria común», *Papeles de economía española* 96, págs. 60-69.

TATO PLAZA, Anxo; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, y HERRERA PETRUS, Christian (2010), *La reforma de la ley de competencia desleal*, La Ley, Madrid.

VICIANO PASTOR, Javier (2016), «Algunas reflexiones (críticas) sobre la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria», en GONZÁLEZ CASTILLA, F., y RUIZ PERIS, J. I. (dirs.), *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria,* Marcial Pons, Madrid, págs. 171-182.

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

ADI 41 (2020-2021): 355-376

ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE, NULIDAD E INFRACCIÓN DE PATENTE POR IMITACIÓN: LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, SECCIÓN DE PATENTES, DE 19 DE ENERO DE 2021

PATENT PROTECTION FIELD, NULLITY AND INFRIDGEMENT OF THE PATENT THROUGH IMITATION: THE JUDGEMENT OF THE N. 5 BARCELONA COMMERCIAL COURT, PATENT SECTION, 19TH JANUARY 2021

EVA M.ª DOMÍNGUEZ PÉREZ*

RESUMEN

Este trabajo analiza las principales cuestiones que se plantean en relación a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5, de 19 de enero de 2021: la temática principal es la existencia o no de una infracción de una patente española, validación de una patente europea, sobre una máquina de cocina. Pero de forma previa a analizar esa cuestión, al haber planteado el demandado una reconvención, el Tribunal se pronunció sobre la nulidad de la patente.

Palabras clave: patente, patente europea, nulidad, estado de la técnica, experto, adición de la patente, novedad, actividad inventiva, infracción directa de patente.

ABSTRACT

The current article deals with the main issues that come out of the judgement Commercial Court n. 5, 19th January 2021: the main subject treated is the existence or not of an infringement of a Spanish patent, which is the validation of a European patent, covering a cooking machine. However, before dealing with that issue, the Court deals with the validity of the patent itself.

Keywords: patent, European patent, nullity, state of the art, expert, patent addition, novelty, inventive step, direct patent infringement.

* Profesora Titular de Derecho Mercantil, UNED. Dirección de correo electrónico: *emdominguez@der.uned.es*.

Fecha de recepción: 26 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 17 de mayo de 2021.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LOS HECHOS EN LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, SECCIÓN DE PATENTES, DE 19 DE ENERO DE 2021.—III. COMENTARIO.—1. Sobre el ámbito de protección de la patente europea.—1.1. Ámbito de la patente y problemática derivada de las reivindicaciones.—1.2. Breve referencia a la extensión del ámbito de protección de la patente en el supuesto de imitación: la posible aplicación de la doctrina de los equivalentes y de la esencialidad en el asunto *Thermomix*.—1.2.1. La doctrina de los equivalentes y su aplicación en supuestos de infracción de patente (imitación).—1.2.2. Sobre la doctrina de los elementos esenciales y su aplicación en supuestos de infracción de patente.—1.2.3. La delimitación del ámbito de protección de la patente en el asunto *Thermomix*: la interpretación de las reivindicaciones.—2. La nulidad de la patente por adición de la materia, por falta de novedad y de actividad inventiva en el asunto *Thermomix*.—2.1. Nulidad de la patente por adición de la materia en el asunto *Thermomix*: la supuesta adición de la materia en R1.4 y en R1.5.—2.2. Nulidad de la patente por falta de novedad en el asunto *Thermomix* (R1.1).—2.3. Nulidad de la patente por falta de actividad inventiva en el asunto *Thermomix*: la errónea determinación del estado de la técnica y de la valoración de la «obviedad».—2.3.1. La actividad inventiva conforme al método «*problem-solution approach*».—2.3.2. La actividad inventiva y la determinación del estado de la técnica en el asunto *Thermomix*.—A) La actividad inventiva y el problema técnico objetivo que se pretende solucionar en el asunto *Thermomix*.—B) La actividad inventiva y la valoración de la obviedad en el asunto *Thermomix*.—3. La infracción de la patente en el asunto *Thermomix* por actos de explotación directa (art. 59 LP).—4. Valoración de la sentencia.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE FACTS IN THE COMMERCIAL COURT JUDGEMENT N. 5, PATENT SECTION, 19TH JANUARY 2021.—III. COMMENTS.—1. Considerations about the protection sphere of the European patent.—1.1. Patent's protection scope and problematic derived from the patent claims.—1.2. Some ideas about the patent's scope of protection in the imitation issue: the possible application of the equivalents doctrine and the essentiality doctrine in the *Thermomix* case.—1.2.1. The equivalent doctrine and its application to infringement patent issues (imitation).—1.2.2. Considerations about the essentiality doctrine and its applicability to infringement patent issues.—1.2.3. Delimitation of the patent's scope of protection in the *Thermomix* case: the interpretation of patent's claims.—2. The invalidity of the patent due to addition of the material, due to lack of novelty and inventive activity in the *Thermomix* case.—2.1. The invalidity of the patent due to addition of the material in the *Thermomix* case in R1.4 and R1.5.—2.2. The invalidity of the patent due to the lack of novelty in the *Thermomix* case (R1.1).—2.3. The invalidity of the patent due to the lack of inventive activity in the *Thermomix* case: the erroneous determination of the state of the art and the assessment of «obviousness».—2.3.1. The inventive activity according to the «problem-solution approach».—2.3.2. The inventive activity and the determination of the state of the art in the *Thermomix* case.—A) The inventive activity and the objective technical problem to be solved in the *Thermomix* case.—B) The inventive activity and the assessment of the «obviousness» in the *Thermomix* case.—3. The patent infringement in the *Thermomix* case due to direct exploitation acts (art. 59 LP).—4. Judgment assessment.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La sentencia que analizamos en estas líneas aborda un tema clásico en el marco de la propiedad industrial, como es la infracción de un derecho de exclusiva (derecho de exclusiva de patente). Como se expone seguidamente, se trataba de un supuesto de infracción de patente por imitación del objeto de la patente, en concreto, las funciones de una máquina de cocina (robot de cocina), protegidas a través de patente. No se trata del primer asunto judicial por infracción de patente que presenta la demandante, pero lo cierto es que en esta ocasión es cuando el tribunal ha admitido todas sus pretensiones[1].

La reconvención que planteó la demandada, solicitando que el tribunal declarara la falta de infracción de la patente debido a la nulidad de esta (por adición de la materia, falta de novedad y de actividad inventiva), provocó que el tribunal se manifestara sobre tales cuestiones de forma previa al análisis de la posible

[1] Ya en 2007 Vorwerk presentó demanda por infracción de patente contra el fabricante español de electrodomésticos Taurus, en relación al robot de cocina MyCook, demanda que fue solo parcialmente estimada por un Juzgado de lo mercantil de Barcelona, planteándose recurso ante el TS, que permitió a la empresa española seguir comercializando su robot de cocina. *https://es.ara.cat/economia/thermomix-vs-lidl-tribunales-patentes-plagio-vorwerk-monsieur-cuisine_1_2553372.html*.

existencia de una infracción de la patente, analizando las reivindicaciones de la patente, que son las que determinan básicamente el objeto de la patente, y cuya imitación supondría infracción de la patente, como finalmente el Tribunal estimó. Se trata de una resolución que aborda cuestiones clásicas del Derecho de patentes (ámbito de protección de la patente, novedad y actividad inventiva), pero que suscita a la vez discusiones interesantes; así, en el trabajo abordaremos la posible aplicación por el Tribunal de la doctrina de los equivalentes y de la esencialidad, como criterios para conformar el ámbito de protección de la patente.

II. LOS HECHOS EN LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 5 DE BARCELONA, SECCIÓN DE PATENTES, DE 19 DE ENERO DE 2021

Con fecha 14 de junio de 2019, se presentó demanda en nombre y representación del actor («Vorwerk &Amp, Co Interholding Gmbh», en adelante «Vorwerk»), ejercitando una acción de infracción de las patentes de invención EP 1 269 898-ES 2 301 589 (ES '589), que protegen la tecnología consistente en una máquina de cocina, contra «Lidl Supermercados, S.A.», en adelante, «Lidl».

La empresa alemana es titular de la patente española de invención ES 2 301 589 (ES '589, en adelante), que es la validación en España de la patente europea EP 1 269 898, solicitada el 27 de junio de 2002, y reivindicando una prioridad de 29 de junio de 2001, para robot de cocina («Thermomix»). Tras el examen efectuado por la Oficina Europea de Patentes (EPO) de la concurrencia de los requisitos de novedad y actividad inventiva, se publicó la concesión en el *Boletín de la EPO* el 16 de abril de 2008. La solicitud de efectividad en España se presentó el 9 de mayo de 2008 y la publicación de la traducción tuvo lugar el día 1 de julio de 2008. La patente ES '589 caducará el 27 de junio de 2022 (Fundamento de Derecho Primero.1).

La patente ES '589 reivindica la invención de una máquina de cocina incluyendo ocho reivindicaciones de producto, de forma que solamente la primera (R1) es una reivindicación independiente, mientras que las 7 restantes son reivindicaciones dependientes, que incorporan diversas variantes, accesorios u opciones constructivas.

Por su parte, la demandada es la empresa alemana «Lidl», cadena de supermercados que ofrece en el mercado un robot de cocina denominado «Monsieur Cuisine Connect» (MCC) bajo la marca blanca «Silvercrest», que posee unas especificaciones muy parecidas a las ofrecidas por el robot de cocina de la demandante (Fundamento de Derecho Primero.1.6).

Presentada demanda (14 de junio de 2019), el demandado presentó escrito de contestación (30 de septiembre de 2019), oponiéndose a las pretensiones de la demandante, y formulando, vía demanda reconvencional, la nulidad de la patente controvertida. Dado traslado de la demanda reconvencional a la demandante, la demandante contestó (13 de enero de 2020), oponiéndose a la misma, teniendo lugar la audiencia previa en julio de 2020 (Antecedentes de Hechos Cuarto). Celebrado el juicio (10 y 11 de noviembre de 2020), practicadas las pruebas, las partes formularon conclusiones, dictándose sentencia (19 de enero

de 2021) (Antecedentes de Hecho Segundo y Tercero)[2]. A la vista de los hechos descritos y comprobaciones realizadas (periciales), el Tribunal dictó sentencia declarando la validez de la patente de invención española ES '589, validación en España de la patente europea EP 1 269 898, y estimando las pretensiones de la demandante: se había producido una infracción de la patente de invención EP 1269 898 - ES 2 301 589 (ES'589) que protege la tecnología consistente en «una máquina de cocina». Al hilo de los hechos descritos, seguidamente se abordan las cuestiones centrales suscitadas en la sentencia (ámbito objetivo de protección de la patente, validez de la patente e infracción de le patente).

III. COMENTARIO

1. Sobre el ámbito de protección de la patente europea

1.1. *Ámbito de la patente y problemática derivada de las reivindicaciones*

Expresamente establece el artículo 69.1 del Convenio de Patente Europea (CPE) —seguido por el art. 68.1 LP—, que: «El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones». Como es sabido, este precepto fue un artículo de difícil redacción (en la época en la que se inició la redacción del CPE, no todos los Estados participantes tenían reivindicaciones en sentido propio y entre los Estados que las contemplaban existían importantes diferencias)[3]. Finalmente, se concluyó que las reivindicaciones son las que determinan el ámbito de protección de la patente, pero para su interpretación deben tomarse en consideración la descripción y los dibujos[4].

Junto a ello, el Protocolo Interpretativo del artículo 69 del CPE, que es derecho aplicable en el ordenamiento jurídico español al ser parte integrante del Convenio (art. 164 CPE), explica cómo debe interpretarse el artículo 69 CPE: no debe interpretarse según el significado estricto y literal del texto de las reivindicaciones, de forma que «la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones», a la vez que las reivindicaciones no son una simple línea directriz y la protección pudiera extenderse a lo que, en opinión de un experto que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente hubiera deseado proteger. Por ello, el artículo 69 debe interpretarse «en el sentido de que define, entre esos extremos una posición que asegura a la vez una protección equitativa al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros». A la vista del Protocolo, puede *concluirse* que el legislador buscó una solución de compromiso, un equilibrio entre los intereses del titular de la patente y la seguridad jurídica de terceros.

Ahora bien, la cuestión problemática reside establecer dónde se encuentra el punto medio, y cómo los tribunales de cada Estado llegan a él. Como es sabido, han existido diversos planteamientos, algunos de ellos más tuitivos para el titular

[2] ECLI: JMB: 2021:1

[3] Salvador Jovaní (2002), págs. 83 y 84. Así, se enfrentaban dos planteamientos distintos: así, países como Alemania, Países Bajos y Austria, que mantenían que las reivindicaciones designaban el objeto de la patente de invención, sin que la protección conferida por la patente se limitara a estas; y países (Reino Unido, Suiza) que consideraban que las reivindicaciones delimitaban la extensión del objeto de la patente.

[4] Salvador Jovaní (2002), pág. 86.

de la patente (doctrina de los equivalentes). Y es que, realmente el problema que se plantea es que, como una vez concedida la patente europea esta se diversifica en un haz de patentes nacionales, son los tribunales nacionales[5] los que realmente realizan la determinación del ámbito de protección de la patente, aplicando el artículo 69 y el Protocolo Interpretativo del mismo. De esta manera, puede suceder que una misma patente europea tenga un ámbito de protección diverso al de otros países en los que se ha protegido, siendo muy diferentes los supuestos de infracción de una patente europea en cada Estado. Esta situación, idónea para generar una gran inseguridad jurídica, fue ya hace tiempo puesta de relieve por la doctrina[6], y ha sido una de las circunstancias que está en la base de la creación de la Patente Unitaria (PPU) y del Tribunal Unificado de Patentes (TUP)[7].

Por otra parte, es necesario traer a colación también la doble funcionalidad de las reivindicaciones de la patente, cuestión problemática en la redacción del CPE, al plantearse con toda nitidez dos posturas antagónicas entre: *de una parte,* quienes consideraban que las reivindicaciones determinaban el objeto de la protección (Alemania), y, *de otra parte,* quienes consideraban que las reivindicaciones delimitaban el alcance de la protección (Reino Unido).

En realidad, ambas funciones son desempeñadas por las reivindicaciones, si bien en momentos diferentes: así, durante el proceso de concesión de la patente, predomina la función de definición del objeto, con vistas a determinar si la invención reúne o no los requisitos de patentabilidad. Una vez concedida la patente, la función principal de las reivindicaciones pasa a ser la delimitación de la extensión del ámbito en el que el titular de la patente está protegido frente a posibles imitaciones en el mercado[8]. Pese a ello, tal separación no es absoluta, puesto que el objeto de la patente, que es examinado inicialmente al solicitarse la patente, puede volver a ser posteriormente examinado en el marco de un proceso judicial de nulidad de patente, especialmente en supuestos de reconvención —como sucede en la sentencia que comentamos en estas líneas—, o incluso por un tercero que pretende explotar la patente sin infringir la misma[9]. *En definitiva*, las reivindicaciones desempeñan un papel esencial, tanto en un primer momento por parte de la OEPM (procedimiento de concesión de la patente), como también en un momento posterior (infracción de patente), cuando son ya los tribunales quienes tienen que analizar las reivindicaciones a efectos de comparar estas con el supuesto producto infractor de la patente.

1.2. *Breve referencia a la extensión del ámbito de protección de la patente en el supuesto de imitación: la posible aplicación de la doctrina de los equivalentes y de la esencialidad en el asunto* Thermomix

1.2.1. La doctrina de los equivalentes y su aplicación en supuestos de infracción de patente (imitación)

Es sabido que para que pueda producirse infracción de patente, la conducta debe poder incluirse en alguno de los supuestos ex artículo 59 (Prohibición de

[5] En el caso español, los tribunales ordinarios (art. 123 LP).
[6] Salvador Jovaní (2002), págs. 94 y 95.
[7] García Vidal (2014), pág.
[8] Salvador Jovaní (2002), págs. 114 y 115.
[9] Lobato García-Miján (2015), pág. 296.

explotación directa de la invención) o ex artículo 60 LP (Prohibición de explotación indirecta de la invención), y que en el ámbito de los derechos sobre bienes inmateriales, puede distinguirse entre el objeto del derecho y el ámbito de protección, yendo este más allá que aquel.

Así, en el marco del derecho de exclusiva sobre un signo distintivo (así, Derecho de marca), el legislador ha establecido un ámbito de protección más amplio que el mero signo distintivo, al abarcar tanto signos idénticos como semejantes al registrado, para distinguir productos/servicios idénticos o similares a los que el signo registrado identifica (evitándose así el denominado «riesgo de asociación»).

Este planteamiento no había sido sin embargo seguido en el Derecho de Patentes: los artículo 69.1 CPE y 60 LP (antes de la reforma de la LP de 2015) establecían el papel determinante de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, de forma que la protección otorgada por la patente se limitaba al ámbito obtenido mediante la interpretación de las reivindicaciones. Un planteamiento como el anteriormente expuesto (concepción restrictiva) puede ocasionar que realmente el derecho de patente quede vacío de contenido: no se tutela suficientemente al titular de la patente frente a imitaciones de terceros en el mercado, quienes modificarán el objeto protegido por la patente introduciendo alguna modificación al objeto reivindicado, por lo que se hace imprescindible que la tutela que concede la patente vaya más allá del alcance derivado de la interpretación estricta de las reivindicaciones[10].

Pues bien, son frecuentemente los tribunales quienes, al valorar los hechos de que conocen en asuntos de infracción de patentes, realizan de hecho la determinación de ese ámbito de tutela más extenso derivado del derecho de patente[11], surgiendo entonces la cuestión de clarificar conforme a *qué criterios* lo harán[12]. En este sentido, los tribunales y la doctrina consideran que los tribunales deben también realizar *una interpretación que tenga en consideración todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones* (doctrina de los equivalentes, de origen alemán)[13]. Así, cuando en el objeto que se compara con la reivindicación se ha sustituido alguno de los elementos que comprende la reivindicación, se realiza una interpretación por equivalencia: el alcance de la protección de las reivindicaciones alcanza, no solamente al objeto reivindicado tal cual, sino también a otros objetos en los que alguno o algunos de los elementos del objeto reivindicado se ha sustituido por otro que es equivalente al que sustituye[14]. En definitiva, la doctrina de los equivalentes da menos valor a las características estructurales de la invención y centra su atención en *la función* que desempeñan, extendiéndose la protección a aquellos casos en los que un elemento de la invención es sustituido por otro elemento que, aunque es distinto en cuanto a la estructura, realiza la misma función dentro de la invención[15].

---

[10] *Ibid*., pág. 298. *Vid*. Van Weezel (2013), pág. 176.

[11] *Vid*. Massaguer Fuentes (2016), pág. 24.

[12] *Vid*. García Vidal (2009).

[13] Fue J. Kohler el impulsor de esta doctrina en Alemania («Handbuch des deutschen Patentrechts»), que fue posteriormente aplicada en otros países, como Bélgica, Holanda y Francia.

[14] Lobato García-Miján (2015), pág. 298.

[15] Salvador Jovaní (2002), pág. 261

Así expuesta la doctrina, se trata de analizar si en la sentencia que comentamos, el Tribunal ha recurrido a su aplicación para estimar la existencia de una infracción de patente por actos de imitación. Como es sabido, aunque inicialmente no fue acogida en la LP de 1986 ni aplicada por los tribunales españoles y escasamente analizada por la doctrina española[16], tuvo cierta recepción posterior[17], especialmente después de que en el año 2000 el Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE fuese revisado, incluyéndose ya una mención expresa a esta doctrina, a la vez que ha recibido finalmente carta de naturaleza en la LP 2015 (art. 68.3)[18].

1.2.2. Sobre la doctrina de los elementos esenciales y su aplicación en supuestos de infracción de patente (imitación)

Un segundo planteamiento se refiere a la violación de una patente en la que se han reproducido los elementos esenciales de la invención reivindicada modificándose tan solo la forma, dimensiones, materia, etc.: existirá infracción de patente si se reproducen los elementos esenciales, tanto si se suprimen los elementos accesorios o secundarios, como si se añaden elementos, pero sin que modifiquen los elementos esenciales de la invención en su forma y en su función[19]. La doctrina de la esencia («*pith and marrow*») ha tenido una gran acogida entre los tribunales y la doctrina del Reino Unido[20]. En el ordenamiento jurídico español, tuvo su reflejo normativo en el marco del EPI[21], que se refería a los requisitos de patentabilidad, pero la jurisprudencia española la aplicó también a aquellos otros supuestos en los que se juzgaba la infracción de una patente[22], jurisprudencia seguida por los tribunales españoles tras la entrada en vigor de la LP de 1986[23]. Recientemente encontramos alguna sentencia que también se refiere a ella[24], por lo que se trataría de analizar si ha sido aplicada en la sentencia que comentamos en este trabajo.

---

[16] Gómez Segade (1993), págs. 75-93.

[17] Así, la sentencia española pionera a la hora de reconocer y aplicar la doctrina de los equivalentes en un caso por infracción de patente es la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 37 de Barcelona, de 10 de septiembre del 2002 en el asunto *Simvastatina*.

[18] Para la aplicación de la doctrina de los equivalentes, la jurisprudencia ha establecido tres pautas (*test de la triple equivalencia*): Sentencia de la AP Barcelona de 7 de junio del 2005, «triple identidad sustancial» (función-modo-resultado): comparación elemento por elemento; para considerar un elemento como equivalente de otro reivindicado, ambos deben realizar sustancialmente la misma función y producir el mismo resultado; no será considerado como equivalente un elemento que fue objeto de renuncia o limitación aceptada por el solicitante (*prosecution history estoppel*). *Vid*. Lobato García-Miján (2015), pág. 299. Sobre el «sistema/test de tres preguntas» (Preguntas Catnic/Improver), *vid*. sentencia de la AP de Barcelona de 30 de enero de 2009.

[19] Salvador Jovaní (2002), pág. 311.

[20] Se ha señalado (Salvador Jovaní, 2002, pág. 313) que la primera vez que se utilizó la expresión *pith and marrow* fue en el asunto *Clark v. Addie*, (1877), 2 Appág. Cas (pags. 315 y sigs.).

[21] Artículo 46: «Puede ser materia de patente todo perfeccionamiento que tenga por objeto modificar las condiciones esenciales de un procedimiento»; artículo 48.3 «no podrá ser objeto de patente el cambio de forma, dimensiones, proporciones y materias del objeto patentado, a no ser que modifiquen esencialmente las cualidades de aquel o con su utilización se obtuviere un resultado industrial nuevo».

[22] Así, sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1974 (RJ 1974/2082.

[23] Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 1993 o la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1999 (RJ 1999/9149), que al analizar la nulidad de la patente de la actora, así como su infracción, se refiere en repetidas ocasiones a «las características esenciales» de la patente y a «la esencial del procedimiento reivindicado».

[24] Así, sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 18 de septiembre del 2000 (EDJ 2000/66098), y la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.ª) de 14 de noviembre de 2007 (EDJ 2007/314004).

1.2.3. La delimitación del ámbito de protección de la patente en el asunto *Thermomix*: la interpretación de las reivindicaciones

El Tribunal expresamente señala que la primera cuestión a resolver es la delimitación del ámbito material de la patente, puesto que solo resuelta esta cuestión podrá manifestarse sobre la novedad, la actividad inventiva y la supuesta infracción de la patente[25], siguiendo así el proceder de la sección de Patentes del Tribunal y de la sección 15.ª de la AP de Barcelona[26]. Y es que, difícilmente se puede realizar un juicio sobre la novedad de la patente si existieran discrepancias sobre el alcance de alguna característica de las reivindicaciones, o si las características de las reivindicaciones aparecieran con límites difusos o discutidos. Y por las mismas razones, no sería posible analizar la infracción de la patente sin la previa determinación del ámbito objetivo de esta y de sus reivindicaciones.

En definitiva, los límites del derecho de patentes deben ser los mismos en cualquier supuesto que se analice, ya sea de validez de la patente o bien de infracción de patente, desterrando así los riegos que conllevaría otra opción, como de forma muy expresiva se puso de manifiesto en el asunto *European Central Bank v. DSS*, con la gráfica y célebre metáfora del «gato de angora» ideada por M. Frazosi[27], que expresamente destaca la sentencia que analizamos en estos momentos[28].

Señala el Tribunal que la patente ES'589 tiene *8 reivindicaciones de producto,* de las que tan solo la primera (R1) es una reivindicación independiente, y es en la que se centra la controversia de las partes, que presenta las siguientes características desglosadas: R1.1. Máquina de cocina con un vaso de agitación o batido, y una carcasa, en la que el vaso de agitación y la tapa pueden ser enclavados de forma que no sea posible una intervención del vaso de agitación durante el funcionamiento; R1.2. El vaso de agitación y/o la tapa se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación; R1.3 Debido al giro del vaso de agitación y/o de la tapa, se acciona un interruptor eléctrico que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control; R1.4. La tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada; R1.5. El circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor; R1.6. El circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.

De entre todas las anteriores características técnicas, las R1.1, R1.2, y R1.3 ya eran conocidas en el estado de la técnica, como reconoció el perito de la demandada. Sin embargo, se planteó una discrepancia interpretativa *en relación a la R1.1* —y que, como veremos más adelante, es una cuestión clave para valorar si se produjo o no infracción de la patente—, que se refería a que, según la demandada, para poder intervenir en el interior del vaso de agitación, es decir,

[25] Fundamento de Derecho segundo, 16.

[26] Entre otras, sentencia de la AP de Barcelona de 24 de noviembre de 2016, sección 15.ª, Roj, SAP B 9303/2016.

[27] 2008, EWCA Civ 192.

[28] Fundamento de Derecho segundo, 15.

con anterioridad a la retirada de la tapa, se debía proceder a paralizar el mecanismo de agitación, para a continuación poder liberar o desenclavar la tapa, e intervenir en el interior del vaso de agitación[29].

El Tribunal no compartió tal planteamiento, realizando una interpretación literal de la reivindicación R1.1, indicando, en primer lugar, que no es posible considerar como sinónimos los términos «liberar» y «desenclavar», al ser diferentes y referirse solo el segundo de ellos a la reivindicación. En segundo lugar, por cuanto que ni en la descripción de la patente ni en sus reivindicaciones aparece una secuenciación tal y como la expone la demandada, y, finalmente, porque se trata de una interpretación parcial y sesgada, al centrarse tan solo en la interpretación de la R1.1 aisladamente, obviando el resto de las características de la R1 (es el giro de la tapa lo que maniobra un interruptor eléctrico que conecta o desconecta la totalidad de la alimentación eléctrica, de forma que solo cuando se desenclava la tapa es posible una intervención dentro del vaso agitador, y no durante su funcionamiento)[30].

También se produjeron discrepancias interpretativas *en relación a la función de pesada de la máquina de cocina (R1.4):* la demandada consideraba que la función de pesada quedaba también inutilizada al desconectarse la máquina de la electricidad a través del interruptor. Pero el Tribunal no admitió este planteamiento: de la descripción de la patente se desprendía que la tarjeta de control tenía un circuito eléctrico que controlaba la función de agitación y también otro circuito que controlaba la función de pesada (R1.6), de forma que tales funciones eran independientes[31].

A la vista de todo ello, el Tribunal *concluyó* que la interpretación conjunta de R1.4 y R1.5 junto con R1.6, centraba *la esencia de la invención*, y constituía la verdadera contribución de la invención: la función de agitación era independiente de la función de pesada de la máquina de cocina[32]. Ello permitía que incluso puesta en marcha la máquina de cocina, y estando en funcionamiento el vaso agitador, pudieran pesarse alimentos con la tapa puesta, con independencia de que el vaso estuviera asegurado o no, o de que la tapa estuviera abierta o cerrada, siempre que estuviera la máquina enchufada a la corriente y encendida.

Entendemos que además el Tribunal realizó una interpretación no literal de las reivindicaciones, cuando, con ocasión de la determinación de la función que cumple el «orificio de llenado» situado sobre la tapa, indicó que «es necesario preguntarnos qué entendería un experto en la materia que habría querido decir el titular de la patente con el lenguaje utilizado», indicando que, aunque el demandado planteaba otra interpretación de la función del orificio (acceso intencional al vaso de agitación con la maquina en marcha), realmente la imposibilidad de acceso al vaso agitador en funcionamiento no se refería a accesos intencionales, sino accidentales, que es precisamente lo que se pretendía evitar. En estas consideraciones puede apreciarse que el Tribunal va más allá de una interpreta-

[29] Fundamento de Derecho segundo, 27.
[30] Fundamento de Derecho segundo, 31.
[31] Fundamento de Derecho segundo, 34.
[32] Fundamento de Derecho segundo, 38: «En vista del estado de la técnica, a la invención se planea el problema de indicar una máquina de cocina que, de manera conocida, sea segura en su funcionamiento, pero que, no obstante, esté configurada de forma ventajosa».

ción estricta o literal de la reivindicación, y acude a una interpretación finalista, como es la seguridad para el usuario de la máquina de cocina[33].

A la vista de ello, puede *concluirse* que el Tribunal delimitó el objeto de la patente cumpliendo el artículo 69 CPE (art. 68 LP) relativo a la interpretación del contenido de las reivindicaciones, realizando una interpretación literal de las reivindicaciones, pero puntualmente también conjunta e integradora de las características técnicas de la máquina de cocina.

2. La nulidad de la patente por adición de la materia, por falta de novedad y de actividad inventiva en el asunto *Thermomix*

Una vez delimitado el ámbito de protección de la patente, el tribunal analizó la nulidad de la patente, alegada vía reconvencional por la demandada, quien alegó tres causas de nulidad: nulidad por adición de la patente, por falta de novedad, y por falta de actividad inventiva. Y es solo una vez analizada la validez de la patente, cuando el Tribunal analizó finalmente la supuesta infracción de la patente por la demandada[34].

Es importante recordar que la nulidad de la patente puede alegarse, bien a través de una excepción, bien a través de una reconvención (art. 120.1 LP), si bien los efectos procesales serán distintos en uno u otro caso[35], así como la legitimación pasiva[36].

2.1. *Nulidad de la patente* por adición de la materia *en el asunto* Thermomix*: la supuesta adición de la materia en R1.4 y en R1.5*

La nulidad de la patente por adición constituyó una novedad en la LP de 2015 [art. 102.1*.c)*]. La razón de su inclusión en la LP hay que buscarla en la necesidad de coordinar las causas de nulidad establecidas para las patentes europeas [art. 138.1*.c)* CPE] y las establecidas para las patentes nacionales, entre las que no se contemplaba esta causa de nulidad. Teniendo en consideración que un porcentaje muy elevado de patentes españolas son la validación de patentes europeas (más del 90 por 100 de las solicitudes de patentes con efectos en España se realiza a través de la OEP)[37], y que el CPE ya contemplaba la adición de la materia como causa de nulidad, era aconsejable coordinar la normativa española (LP) con el CPE.

La demandada, mediante reconvención, alegó la nulidad de la patente por adición de la patente, en concreto en relación a R.4 y R.5. Como es sabido, el artículo 102.1*.c)* LP consagra la nulidad de la patente cuando «su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada», en los mismo términos que los artículos 123.2 y 138.1*.c)* CPE. Por ello, alegar adición de

[33] Fundamento de Derecho sexto, 141-144.

[34] Fundamento de Derecho segundo, 8.

[35] Así, sentencia de la AP de Barcelona, Sección 15.ª, de 23 de octubre de 2000, en la que se señala que «la diferencia de efectos entre una u otra forma de actuar es clara. Si la nulidad se opuso por vía de excepción, la eficacia del fallo queda ceñida al ámbito del propio litigo. Si se ejercitó por vía de acción, proyectará sus efectos fuera del proceso, con los efectos detallados en el artículo 114 LP». En el mismo sentido, *vid*. sentencia de la AP de Zaragoza (sección 5.ª) de 22 de febrero de 2007, AC 2007, 814,

[36] García-Cruces González (2002), págs. 5891 y sigs.; *vid*. Marco Alcalá (2015), págs. 481-484.

[37] Exposición de Motivos de la LP 2015.

la patente supone que el tribunal «deba determinar si las características técnicas controvertidas suponen un añadido material al contenido de la solicitud originaria»[38].

Para ello, ya la citada sentencia de la AP de 3 de mayo de 2013 estableció unos *criterios generales* para determinar si una concreta modificación debía considerarse materia añadida en el sentido del artículo 123.2 CPE.

Así, *el primer criterio* se refiere a que se trata de una cuestión de hecho, que deberá valorarse atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso; *el segundo,* a que es necesario atender al contenido de la solicitud original tal como fue presentada, solicitud que comprende la descripción, las reivindicaciones y los dibujos, utilizando el conocimiento general común; *y el tercero* a que una modificación es admisible si el objeto resultante de tal modificación se deriva de manera directa y no ambigua de la solicitud original, lo que sucede cuando no hay la mínima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación se encuentra descrito, de forma implícita o explícita, en la información divulgada en la solicitud como fue presentada.

Y, en este sentido, la OEP ha establecido unas *directrices* que sirven para interpretar el alcance de las modificaciones del artículo 123 CEP, que básicamente se resumen en la idea de que «las modificaciones no pueden servir para que el solicitante mejore su posición añadiendo materia no desvelada en la solicitud presentada», puesto que ello «le concedería una ventaja no justificada y podría ser perjudicial para la seguridad jurídica de terceros que se basen en el contenido de la solicitud original». En el año 2014 la OEP añadió dos nuevos párrafos en las Directrices que interpretan el artículo 123 CUP, indicando que:

> «no es admisible añadir a una solicitud de patente europea material objeto que un experto en la materia no pueda derivar directamente y sin ambigüedad, usando el conocimiento general común, de la divulgación de la invención tal y como se ha presentado, también teniendo en cuenta cualquier característica implícita para el experto en la materia en lo que se menciona expresamente en el documento». Y, con especial atención las modificaciones que afectan a las reivindicaciones, se añadió que: «Una reivindicación puede acotarse mediante la acción de características adicionales, siempre que la combinación resultante se haya dado a conocer de manera directa e inequívoca en la solicitud presentada originalmente, ya sea de forma explícita o implícita».

Por ello, si la combinación resultante constituye una novedad respecto del contenido de la solicitud originaria, se entenderá que la reivindicación no cumple con los requisitos previstos en el artículo 123. El hecho de que la combinación resultante pueda considerarse «no contradictoria» con la descripción, o bien «razonablemente plausible», o bien «obvio» a la vista de la solicitud, no es suficiente para que una modificación pueda ser conforme con el artículo 123 CPE.

Consideraba la demandante reconvencional que *la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada, lo que no estaría presente, no tendría soporte directo, en la descripción original de la R1.4 EP 898*.

[38] Sentencia de la AP de Madrid de 3 de mayo de 2013, AC 2013, 1456.

Y alegaba que en la descripción de la EP 898 solo se habla de funciones de un posible mecanismo de peso preferiblemente independiente de la posición del interruptor, y que aunque se incluyó en la descripción original una mención expresa al circuito del dispositivo de calentamiento, si el titular hubiera deseado contemplar un circuito para el dispositivo de pesada, lo habría también contemplado en el texto de la solicitud original, como sí hizo con el referido dispositivo de calentamiento[39].

El argumento del Tribunal para rechazar la pretensión de la demandante reconvencional se basó en el dato de que un experto en la materia que leyera la totalidad de la descripción, consideraría que de forma directa e inequívoca, puede admitirse que cuando en la descripción se está haciendo referencia a «funciones de un mecanismo de pesada», tales funciones presumen la existencia de un circuito de mando ligado a una tarjeta de control, lo que sí aparece de forma explícita en relación a las funciones de agitación y calentamiento. A la vez, si el inventor hubiera deseado incluir una función de pesada no asociada a un circuito de mando de la tarjeta de control, lo hubiera dicho (lo que no parece muy probable en una máquina de cocina del siglo XXI, dado que ello supondría una función de pesada sin circuitos eléctricos, más propia del siglo XIX)[40]. Todo ello llevó acertadamente al Tribunal a considerar que la solicitud original de la patente contemplaba de manera implícita no literal la existencia y combinación de varios circuitos de mando: pesada, agitación y calentamiento (R1.4 de la ES 589), por lo que no se produjo adición de materia.

Consideraba la demandante reconvencional que se había producido adición de la materia en relación con la R1.5, puesto que comparada la descripción original de la ES'898 y la R1.5 de la ES 589 se detectaba «una ampliación de la materia en su variante de generalización intermedia»[41].

La descripción original de la EP 898 indica que se activa un interruptor eléctrico que «libera la alimentación de corriente, *al menos para ciertas funciones* de la tarjeta de control». Sin embargo, la ES 589 establece que «el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor» (R1.5).

Como el perito de la parte demandante señaló, las funciones de agitación y calentamiento no están intrínsecamente unidas, puesto que incluso puede suceder que no exista la función de calentamiento. Por ello, señalaba el perito que del hecho de que la R1.5 solo se refiera a que el interruptor activa la función de agitación, no cabe considerar que se trata de una «generalización intermedia», puesto que esta opción está contemplada en la descripción si se da la situación en la que no existe circuito de calentamiento.

En realidad, y como el Tribunal consideró, realmente no es que la ES 589 haya realizado una ampliación o generalización, sino que realmente se ha producido lo contrario: una restricción en la R1.5 respecto de lo contemplado en la descripción originaria: la descripción originaria describe como la activación del interruptor libera corriente eléctrica para activar al menos ciertas funciones, como la agitación o el calentamiento, siendo esta eventual. Ante esta circuns-

[39] Pág. 63 del Informe del perito de la parte demandante reconvencional, Sr. Donato.
[40] Fundamento de Derecho tercero, 49.
[41] Fundamento de Derecho tercero, 51.

tancia, es acertado que cuando la R1.5 contempla que solo el interruptor activa la función de agitación, ello está dentro de las posibilidades que contemplaba la descripción original, por lo que no se produce adición de la materia[42].

Finalmente señalar que junto a la contundencia de los argumentos alegados por la parte demandante y los expuestos por el perito de esta, también el dato de que la parte demandante no hiciera uso de la posibilidad que le permite el artículo 102. 2. LP, siguiendo al artículo 138. 3 CPE, de modificar el contenido de las reivindicaciones una vez incoado el procedimiento de nulidad, entendemos que refuerza el planteamiento mantenido por la demandante[43].

Y es que la modificación del contenido de las reivindicaciones constituye realmente un medio de defensa del titular de la patente frente a la impugnación de su derecho de patente, con independencia de que la propuesta de limitación de la patente fuera acogida por el juez o no (el juez considere que la patente modificada no logra sortear el motivo de nulidad alegado por la parte contraria, y debe consecuentemente ser declara nula)[44].

2.2. *Nulidad de la patente por falta de novedad en el asunto* Thermomix *(R1.1)*

Conforme al artículo 54.1 CPE, «se considera que una invención en nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica», estado de la técnica que «está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio» (art. 54. 2 CPE). Por su parte, el artículo 6 LP exige de la misma manera el requisito de la novedad y el estado de la técnica a tener en cuenta en el examen de patentabilidad.

Sin embargo, es también sabido que, al no detallarse la forma en que ha de realizarse el juicio de novedad, los solicitantes de la patente acuden a los criterios desarrollados por la OEPM, EPO y la jurisprudencia emanada de los tribunales nacionales. En este sentido, las Guías o Directrices de Examen de la EPO (*Guidelines for examination*) y las Directrices de la OEPM son seguidas por nuestros tribunales de forma sistemática[45], como también las ha seguido el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona en la sentencia que comentamos en estas líneas.

Así, para analizar la novedad de una patente se distinguen *tres etapas*: *la primera*, determinar los elementos de la invención reivindicada para compararlos con el o los documentos del estado de la técnica; *la segunda*, clarificar si el documento en estudio forma parte del estado de la técnica, y *la tercera*, valorar si el documento anticipatorio en la fecha de su publicación divulgaba explícita o implícitamente para el experto en la materia, en combinación, todos los elementos o etapas de la invención reivindicada[46].

---

[42] Fundamento de Derecho tercero, 55 y 56.

[43] Conforme al artículo 48. 1. LP, se contempla la posibilidad de modificar las reivindicaciones, con el límite de que tal modificación no suponga que su objeto exceda del contenido de la solicitud inicial (art. 48.1.5. LP), ni que amplíe la protección que confiere (art. 48.1.6.LP). Sobre este aspecto, *vid*. Botana Agra (2013), pág. 272

[44] Auto del Juzgado de lo Mercantil de Granada de 6 de julio de 2011, JUR 2015, 173529.

[45] Así, entre otras, sentencia de la AP de Madrid de 27 de septiembre de 2013, AC 2013, 1847.

[46] Fundamento de Derecho cuarto, 59. En los mismos términos, *vid*. Cueto (2015), pág. 88,

Y, en el caso de la accesibilidad o divulgación implícita, debe resultar de forma clara y sin ambigüedades de las características explícitas del documento de referencia, sin que pueda existir divulgación si se pretende sustentar en probabilidades o posibilidades, siendo necesaria la divulgación «de manera clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable»[47].

El demandante reconvencional alegó la nulidad de la patente ES '589 por falta de novedad, si bien al inicio de la vista, renunció a este motivo sobre la base del documento D1_Braun-patente US 5 329 069, admitiendo que en D1 no estaría anticipada la característica R1.1 (vaso de agitación y tapa que pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento). Por tanto, admitido procesalmente por la demandante reconvencional que falta tal característica en la anterioridad alegada D1, decaería por sí mismo el ataque de nulidad por falta de novedad[48]. Y es que, para que exista falta de novedad, «es preciso que las anterioridades, opuestas de manera individual, anticipen todas y cada una de las características técnicas de la invención reivindicada porque, de lo contrario, existiría novedad»[49].

No obstante lo anterior, el Tribunal realizó algunas consideraciones indicando que en D1 Braun faltaba también la característica R1.6, que es la que recoge la contribución esencial de la máquina de cocina: el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor[50]. Sin embargo, el perito de la demandante reconvencional consideró que tal característica estaría ya anticipada y presente en D1 Braun, al señalar que en la maquina Braun «nada más enchufar el electrodoméstico de cocina a la corriente eléctrica ya puede realizar pesajes».

El Tribunal de nuevo reiteró que lo ventajoso de la característica de R1.6 no era que tuviera un circuito eléctrico de pesada, y que esta pueda realizarse cuando se conecta a una fuente de potencia eléctrica (D1 Braun), sino que lo ventajoso «es que el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor»[51], esto es, que es posible incluso una operación de pesada en el vaso de agitación incluso sin el enclavamiento del mismo o sin que esté sobrepuesta la tapa, o incluso una vez funcionando el mecanismo agitador podrían pesarse alimentos con la tapa puesta[52], lo que no puede realizarse en el caso de D1 Braun, que no permite pesar alimentos funcionando el mecanismo agitador[53]. A la vista de los datos expuestos, el Tribunal consideró que en la patente ES'589 concurría el requisito de novedad.

---

[47] Sentencias de TS de 18 de junio de 2015, JUR 2015, 188423; de 27 de abril de 2011 (RJ 2011, 3720).
[48] Fundamento de Derecho tercero, 61.
[49] *Vid*. CUETO (2015), pág. 88.
[50] Fundamento de Derecho tercero, 62.
[51] Fundamento de Derecho tercero, 64.
[52] Fundamento de Derecho tercero, 64.
[53] Fundamento de Derecho tercero, 65.

2.3. *Nulidad de la patente por* falta de actividad inventiva *en el asunto* Thermomix: *la errónea determinación del estado de la técnica y de la valoración de la «obviedad»*

2.3.1. La actividad inventiva conforme al método «*problem-solution approach*»

Finalmente se pronunció muy minuciosamente el Tribunal sobre la última causa de nulidad alegada por la demandante reconvencional. Inició sus consideraciones indicando que, de conformidad con el artículo 8 de la LP, apreciar la actividad inventiva supone enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo que hay que plantearse si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y, en función de sus propios conocimientos, sería capaz de obtener el mismo resultado, sin aplicar su ingenio[54]. En definitiva, la exigencia de actividad inventiva como requisito de patentabilidad implica la exigencia de que la innovación haya sido fruto de la conducta investigadora llevada a cabo por el inventor[55].

Sin embargo, ni la LP, ni tampoco el CPE (art. 56), ofrece la manera en que haya de procederse para realizar el juicio valorativo, de forma que son los tribunales y órganos administrativos quienes han conformado la forma de proceder para la evaluación del requisito de la actividad inventiva[56]. Así, se sigue con carácter general el denominado método de problema-solución (*problem and solution approach*) o de los tres pasos, empleado por la EPO para evaluar la actividad inventiva de una solicitud de patente y acogido íntegramente por la OEPM[57]. Conforme a este método, que es aplicado en el asunto *Thermomix*[58], se trata de evaluar la existencia de actividad inventiva evitando una aproximación *ex post*, esto es, el estado de la técnica se debe evaluar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada (sin la información que procede de la divulgación del solicitante)[59], lo que ha sido confirmado también por nuestros tribunales[60].

2.3.2. La actividad inventiva y la determinación del *estado de la técnica* en el asunto *Thermomix*

La determinación del estado de la técnica viene representado por un documento anterior que reúna ciertas características: estado de la técnica dirigido al mismo propósito o efecto que la invención patentada; el documento se refiere al mismo o similar problema técnico que la invención cuestionada; y que suponga para el experto en la materia el punto de partida más próximo (prometedor) para llegar a la invención cuestionada[61]. Se trata de evaluar el estado de la técnica

[54] Fundamento de Derecho quinto, 68.
[55] Sentencias del TS de 18 de enero de 2007, RJ 327, 2007; y de 5 de febrero de 2008, RJ 2008, 4029.
[56] *Vid*. Cueto (2015), pág. 96.
[57] El hecho de que la gran parte de las patentes con efectos en España sean europeas, pone de relieve la conveniencia de seguir el método propuesto por la EPO.
[58] Fundamento de Derecho quinto, 70-113.
[59] Directrices de examen de la OEPM, versión I, 2006, pág. 157.
[60] Así, entre otras, sentencia de la AP de Barcelona de 15 de septiembre de 2014, AC 2014, 1773.
[61] Fundamento de Derecho quinto, 74.

evitando el análisis *ex post*, por lo que el documento del estado de la técnica debe ser anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o prioridad válida reivindicada.

La demandante reconvencional había planteado al Tribunal *dos posibles escenarios* por lo que se refiere al estado de la técnica: de una parte, nulidad por falta de actividad inventiva partiendo del documento D1-Braun, en combinación con D3 Philips (EP 0638273) y/o D6 Matsushita (US 4373677); de otra parte, nulidad por falta de actividad inventiva partiendo de D3, en combinación con D1 Braun o D9 Ronic (FR 2651982). Aunque el Tribunal expresamente señaló que no existía impedimento para partir de cualquiera de ellos, el requisito esencial era que «fueran puntos de partida válidos y prometedores»[62]. Por ello, el Tribunal rechazó el primero de los estados de la técnica propuesto, porque en el estado de la técnica del documento D1-Braun, las características R1.1 a R1.3 ya eran conocidas, lo que lleva a concluir al Tribunal que el demandante reconvencional estaba partiendo de un estado de la técnica bastante lejano, cuando lo más razonable era partir de un estado de la técnica más cercano en el que ya se conocían las características R1.1 a R1.3[63]. Por todo ello, parte el Tribunal del estado de la técnica más próximo, representado por el documento D3 (Philips), en el que las diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica D3 Philips, se centran en que este no dispone de un circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada, por lo que tampoco este podría ser independiente de una maniobra del interruptor[64].

A) La actividad inventiva y el *problema técnico objetivo que se pretende solucionar* en el asunto *Thermomix*

Conforme al método propuesto, se trata en este segundo paso, de identificar el problema técnico objetivo que se pretende solucionar con el nuevo invento[65]. Y en este sentido, el tribunal afirmó categóricamente que este se encuentra en la patente: cómo realizar la pesada de alimentos en el recipiente o vaso de agitación con independencia del estado del interruptor[66]. De esta forma el tribunal no admitió la pretensión de la demandante reconvencional que estimaba que el problema técnico era diferente según el estado de la técnica del que se parta, cuando realmente el problema técnico a resolver es siempre el mismo: «el problema que se revela en la patente y su descripción, aunque el punto de partida en este camino pueda ser diferente»[67].

B) La actividad inventiva y *la valoración de la obviedad* en el asunto *Thermomix*

Finalmente, el tercer paso del método —probablemente la etapa más compleja del método—, consiste en determinar si, dado el estado de la técnica y el problema técnico-objetivo planteado, el experto en la materia habría alcanzado

[62] Fundamento de Derecho quinto, 86.
[63] Fundamento de Derecho quinto, 90.
[64] Fundamento de Derecho quinto, 92.
[65] Fundamento de Derecho quinto, 77 y 78.
[66] Fundamento de Derecho quinto, 100.
[67] Fundamento de Derecho quinto, 101.

(*could-would*) de forma obvia el mismo resultado que la invención cuestionada[68]. Si el experto podría haberlo alcanzado, necesariamente debe afirmarse que se trata de una actividad que es obvia, y que no permite hablar de actividad inventiva como requisito de patentabilidad.

En este sentido, el Tribunal analizó la invención reivindicada y los diferentes estados de la técnica.

Así, en el D3 Philips, este no dispone de un circuito de mando que afecte a un dispositivo de pesada (R1.4), por lo que al no disponer de circuito de mando de pesada tampoco este podría ser independiente de una maniobra de interruptor (R1.6). Por su parte, el documento D1 Braun, sí tiene un dispositivo de pesada con un circuito eléctrico y la pesada puede realizarse cuando se conecta a una fuente de potencia eléctrica. Sin embargo, la pesada no puede realizarse a la vez que está en funcionamiento el mecanismo agitador. Finalmente, D9 Ronic permite la pesada, si bien no se trata de una función que pueda activarse de forma independiente al funcionamiento del motor[69].

A la vista de todo ello, concluyó el Tribunal que, si bien encontramos en el estado de la técnica de D3, en combinación con D1 y/o D9, máquinas de cocina con dispositivos de pesada con un dispositivo eléctrico conectado a una fuente de potencia eléctrica (D1), o que procesa los alimentos y permite su pesada con un circuito eléctrico de dos teclas, un experto en la materia no habría llegado a la invención reivindicada, puesto que en los documentos examinados se da por sentado que la pesada de alimentos se hace antes o después del procesamiento de los alimentos, o que si se están procesando alimentos no es posible conectar la función de pesada, porque se bloquearía la estructura[70]. Concluye el Tribunal destacando que, pese a que la función de pesada simultánea a la de cocinar los alimentos de la máquina de cocinar, era algo sencillo, no era sin embargo obvio, puesto que se trataba de algo que ni siquiera alguien se planteó como un problema a solucionar. Todo ello llevó al Tribunal a considerar que, probada la actividad inventiva de R1 (reivindicación independiente), las reivindicaciones dependientes debían automáticamente considerarse necesariamente inventivas[71].

3. La infracción de la patente en el asunto *Thermomix* por actos de explotación directa (art. 59 LP)

Finalmente, el Tribunal analiza lo que constituyó la pretensión principal de la demandante (infracción de patente) y que justificó la demanda por infracción de patente. Inicia el Tribunal sus consideraciones indicando que para analizar el riesgo de invasión del alcance de protección de una patente (infracción) debe realizarse una comparación entre la patente y el producto supuestamente invasor (MCC), para comparar característica por característica entre ambos productos (Thermomix y MCC): solo si el producto supuestamente infractor reúne todas las características de la invención reivindicada (tanto las del preámbulo como las de la parte caracterizadora de la reivindicación independiente), podrá

[68] Fundamento de Derecho quinto, 81.
[69] Fundamento de Derecho quinto, 104-107.
[70] Fundamento de Derecho quinto, 108.
[71] Fundamento de Derecho quinto, 113.

afirmarse que se ha producido una vulneración del alcance de protección de la patente (infracción literal) [72].

La única característica controvertida —y de cuyo juicio va a depender la consideración de la existencia o no de infracción de patente—, al ser sobre la que discuten las partes en cuanto a si existe o no en la máquina de cocina MCC, es *la R1.1 de la reivindicación independiente R1* [73]; el resto de características de la R1, tal y como reconoce la demandada, están presentes en su máquina de cocina, incluidas las de las reivindicaciones R1.4 a R1.6, que son las que centran la esencia de la invención de la demandante: máquina de cocina que funciona de forma segura mediante el funcionamiento independiente del dispositivo de agitación y pesada, función de pesada que puede seguir funcionando pese a que se paralice la de agitación. Por lo que respecta a las características R1.1 a R1.3, ya eran conocidas en el estado de la técnica.

Pues bien, por lo que respecta a la R1.1, el Tribunal no compartió la interpretación secuencial que propuso el perito de la demandada, básicamente porque los términos enclavar/desenclavar no son sinónimos respecto de cerrar/abrir la tapa de la máquina, además de que la R1 solo se refiere al primero de ellos; y no existe en las reivindicaciones una interpretación secuencial como la propuesta por el demandado (presionado el interruptor de parada de la función de agitación, se paraliza la de agitación), sino que realmente es el desenclavado de la tapa lo que provoca la paralización de la función de agitación, por razones de seguridad (evitar que estando en marcha la máquina pueda introducirse la mano una vez retirada la tapa)[74]. En realidad, y tal y como muestran los videos presentados por la demandante, la secuencia de actos no responde al orden alegado por la demandada, sino al orden secuencial señalado por la demandante[75]. Además, el Tribunal destacó también que el propio Manual de Instrucciones de la máquina MCC confirma la presencia de la característica R1.1, sin que se pruebe un funcionamiento diverso en la máquina MCC respecto de la máquina de cocina del demandante.

No obstante, la demandada alegó finalmente que existe en la tapa de la maquina MCC *un orificio de llenado* que permite la intervención en el interior del vaso incluso cuando el proceso de agitación está en funcionamiento, lo que supondría que la característica R1.1 no se cumpliría. Sin embargo, este argumento, como señalamos anteriormente, también fue desestimado por el Tribunal, al considerar que la característica R1.1 debía interpretarse atendiendo a la descripción y los dibujos (art. 69 CPE) y conforme el Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE, que aconsejan referirlo a intervenciones accidentales/no intencionales, por motivos de seguridad, como por otra parte expresamente admite el perito de la demandada[76].

A la vista de todo lo anterior, el Tribunal consideró que la demandada había realizado una infracción directa de la patente ex artículo 59 LP, al reproducir la

---

[72] Fundamento de Derecho sexto, 114.

[73] R1.1: máquina de cocina, con un vaso de agitación o batido, una tapa y una carcasa, el donde el vaso de agitación y la tapa pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento.

[74] Fundamento de Derecho sexto, 119-126.

[75] Fundamento de Derecho sexto, 127 y 128.

[76] Fundamento sexto, 139-144.

máquina MCC todas las características de la reivindicación R1, incluida la R1.1 de la patente española de invención ES 2 301 589[77], condenando a la demandada a cesar en la importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o comercialización de la máquina MCC, así como a retirar del mercado todos los ejemplares en su poder y en el de los distribuidores, y publicidad comercial, a la vez que indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados (en la cantidad que se establezca en ejecución de sentencia) y al pago de las costas procesales (sin que adopten otras medidas para impedir la continuación de la infracción)[78].

4. Valoración de la sentencia

La sentencia comentada se pronuncia sobre un tema complejo que requiere un estudio detallado de cuestiones técnicas, y que presenta el gran acierto*, de una parte*, de haberse constreñido, en su análisis, al ámbito del derecho de exclusiva (derecho de patente), sin haber analizado la infracción del derecho de exclusiva conforme al Derecho de la competencia desleal, lo que no sería un planteamiento correcto (por más que la imitación esté contemplada en el art. 11 LCD). Lo anterior no impide considerar que el análisis de la imitación de la máquina de cocina Thermomix desde la perspectiva del Derecho de la competencia desleal resulta también muy interesante, si bien habría que emplear otros factores/criterios de evaluación, lo que excede el ámbito de este trabajo.

Así, carácter sustituivo o no de ambas máquinas de cocina (ambas cumplen las mismas funciones básicas, si bien el robot MCC tiene menos accesorios y también menor potencia); el precio de ambas (MCC, 359 euros; Thermomix, 1.250 euros)[79]; imitación de diseño de la máquina idóneo para generar riesgo de asociación; y, finalmente, los canales de distribución de ambas máquinas de cocina, que difieren sustancialmente («Thermomix» es distribuida a través de una red de distribución en España a petición del cliente, MCC es ofrecida en el marco de una estrategia estacional, al ofrecerse tan solo un par de veces al año, venta estacional que la empresa «Lidl» también aplica a otro tipo de electrodomésticos)[80].

Por otra parte, se trata de una sentencia que, con carácter general, se ha ceñido a la interpretación literal, estricta, de las reivindicaciones, pero que en algunas ocasiones ha recurrido a planteamientos que van más allá de la interpretación literal y parecen adentrase en una interpretación teleológica, o bien en una interpretación conjunta de elementos para llegar al verdadero y real objetivo de una función de la máquina de cocina. Al tratarse de una imitación generalizada de las características de Thermomix, el Tribunal ha empleado la doctrina de la esencialidad, que supuso que el demandado imitara las funciones esenciales de la máquina Thermomix sin perjuicio de añadir algunas características propias a MCC.

Finalmente, el asunto analizado deja varias cuestiones abiertas, relacionadas con los derechos de los consumidores y usuarios de la máquina MCC, como

[77] Fundamento sexto, 145 y FALLO.

[78] Bercovitz Álvarez (2015a), pág. 304.

[79] ¿Afecta la sentencia a los clientes que han comprado el robot de cocina Lidl?

[80] «El duelo entre la Thermomix y Lidl llega a los tribunales», *https://es.ara.cat/economia/thermomix-vs-lidl-tribunales-patentes-plagio-vorwerk-monsieur-cuisine_1_2553372.html*.

es la incidencia que la sentencia pueda tener en la garantía (de la máquina de cocina) ofrecida a estos.

IV. BIBLIOGRAFÍA

ARIAS SANZ, Juan (2015), «Solicitud y procedimiento de concesión. Presentación y requisitos de la solicitud de patente», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 173-193.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, Raúl, (2015a), «Acciones por violación del derecho de patente», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 301-334.

— (2015b), «Patente Unitaria», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 727-749.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (1977), «La falta de novedad de la invención patentada como defensa frente a la acción por violación de patente», *ADI* IV, págs. 227-236.

BOTANA AGRA, Manuel (1980), «La patente europea ya es una realidad», *ADI* 6 (1979-1980), págs. 449-452.

— (2006), «La patente europea validada en España y su complementación mediante «adiciones a la patente». Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo-Sección 3.ª) de 1 de octubre de 2004», *ADI* 26 (2005-2006), pp. 601-614.

— (2013), «Capítulo X: Nulidad y caducidad de la patente», AAVV, *Manual de la Propiedad Industrial*, 2.ª ed., Marcial Pons, pág. 213.

CUETO, Antonio (2015), «Novedad y actividad inventiva», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 83-101.

DURÁN, Luis Alfonso (2015), «Patentes europeas y sus efectos en España», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 671-680.

GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (2003), «La competencia de los tribunales de marcas comunitarias», en AAVV, *Estudios en Homenaje al profesor Luis Díez-Picazo,* 5891.

GARCÍA VIDAL, Ángel (2014), *El sistema de la patente europea con efecto unitario,* Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.

GÓMEZ SEGADE, Jose Antonio (1993), «La violación de la patente por un uso equivalente», *Cuadernos de Jurisprudencia, Un lustro de Propiedad Industrial,* CEFI, Barcelona, 1993, págs. 75-93.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2015), «Los efectos de la patente y de la solicitud de la patente», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 277-300.

MARCO ALCALÁ, Luis Alberto (2015), «Legitimación pasiva, e infracción directa e indirecta del derecho de patente en la jurisprudencia española reciente», *ADI* 35, págs. 481-484.

MASAGUER FUENTES, José (2005), «Algunas novedades en el panorama de los procedimientos pro infracción de patentes», *RDM*, págs. 45-82.

PORTELLANO DÍEZ, Pedro (2003), *La defensa del derecho de patente,* Civitas, Madrid.

SALVADOR JOVANÍ, Carmen (2002), *El ámbito de protección de la patente*, Tirant lo Blanch, Valencia.

SEGURA CÁMARA, Pascual (2000), «Interpretación de reivindicaciones e infracción de patentes, con especial referencia al Derecho español», en AAVV, *Estudios sobre*

Propiedad Industrial: Homenaje a Currel Suñol, Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial, págs. 439-472.

SOCORÓ, Jose María, y GRAU MORA, Jorge (1992), «Consideraciones sobre la infracción de patentes», AAVV, *Homenaje a H. Baylos. Estudios sobre Derecho Industrial, Grupo Español de la AIPPI,* Barcelona, págs. 525-538.

VAN WEEZEL, Alex (2013), «El delito de infracción de una patente por equivalencia o por imitación», *Polit. crim*, vol. 8, núm. 15, págs. 170-209.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, Miguel (2005), «La doctrina de los equivalentes y sui aplicación en España», en AAVV, *Estudios sobre Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho de la Competencia: colección de trabajos en Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, págs. 947-968.

ADI 41 (2020-2021): 377-392

SOBRE LA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y ÚNICA RELATIVA A LA SINCRONIZACIÓN DE FONOGRAMAS EN OBRAS AUDIOVISUALES [Comentario de la STJUE (Sala Quinta), De 18 de noviembre de 2020, asunto C-147/19, *Atresmedia*]

ABOUT EQUITABLE AND SINGLE REMUNERATION RELATED TO THE SYNCHRONIZATION OF PHONOGRAMS WITHIN AUDIOVISUAL WORKS [Comment on the Sentence of the CJEU (Fifth Chamber), 18th november 2020, case C-147/19, *Atresmedia*]

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SAN JUAN*

RESUMEN

La sincronización de fonogramas consiste en la fijación de estos en una obra que no sea exclusivamente sonora y, de conformidad con la STJUE del asunto *Atresmedia* (C-147/19), cuyo comentario es el objeto del presente trabajo, la comunicación pública de obras audiovisuales en las que se hayan sincronizado previamente fonogramas, no dará lugar a la remuneración equitativa y única prevista en el artículo 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE, y en nuestra opinión, esta conclusión también resulta aplicable a las situaciones en las que los fonogramas se sincronicen en obras que no sean audiovisuales, siempre que no se trate de obras exclusivamente sonoras.

Palabras clave: fonograma, sincronización de fonograma, remuneración equitativa y única, obra audiovisual, comunicación pública.

ABSTRACT

The synchronization of phonograms consists of fixing them in a work that is not exclusively sound and, according to the STJUE of the Atresmedia case (C-147/19), whose comment is the object of this work, public communication of audiovisual works in which phonograms have been previously synchronized, will not give rise to the equitable and unique remuneration regulated in the article 8.2 of Directives 92/100/EEC and 2006/115/EC, and in our opinion, this concluion

* Doctor en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, e Ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Dirección de correo electrónico: *gonzalezsanjuan@icasal.com*.

Fecha de recepción: 28 de marzo de 2021 // Fecha de aceptación: 10 de mayo de 2021.

is also applicable to those situations where phonograms are synchronized in works that are not audiovisual, provided that they are not exclusively sound.

Keywords: Phonogram, phonogram synchronization, equitable and unique remuneration, audiovisual works, communication to the public.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: RESUMEN DE LA SENTENCIA.—1. Origen de la controversia y resolución en primera y segunda instancia.—2. Recurso de casación y cuestión prejudicial.—3. Conclusiones del Abogado General.—4. Respuesta del TJUE a las cuestiones planteadas.—II. CONSIDERACIONES DE ORDEN CONCEPTUAL.—1. Concepto de fonograma.—2. Concepto de reproducción.—3. La sincronización como actividad que trasciende la mera reproducción.—4. La remuneración equitativa y única en las Directivas y en el TRLPI.—III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TJUE.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: SUMMARY OF THE JUDGMENT.—1. Origin of the Controversy and Resolution in First and Second Instances.—2. Appeal and Preliminary Ruling.—3. Opinion of Advocate General.—4. Response of the CJEU to the Preliminary Ruling.—II. CONCEPTUAL ORDER CONSIDERATIONS.—1. Phonogram Concept.—2. Reproduction Concept.—3. Synchronization as an Activity that Transcends Mere Reproduction.—4. The Equitable and Unique Remuneration in the Directives and in the TRLPI.—III. ANALYSIS OF THE CJEU JUDGMENT.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: RESUMEN DE LA SENTENCIA

La sentencia de la Sala Quinta del TJUE, de 18 de noviembre de 2020, asunto *Atresmedia* (C-147/19), resuelve una cuestión prejudicial elevada por el TS español sobre la interpretación del artículo 8.2 de las Directivas 92/100/CEE[1] y 2006/115/CE[2], en el marco de un litigio entre las sociedades de gestión de derechos de autor AGEDI —Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (en adelante, AGEDI)— y AIE —Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (en lo sucesivo AIE)—, por una parte, y el grupo de comunicaciones español Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S. A. (en adelante Atresmedia), por otra.

En la demanda se solicitaba el pago de diversas cantidades relativas a la comunicación pública y a la reproducción[3] de fonogramas, incluyendo algunas asociadas a la remuneración equitativa y única prevista en el artículo 8.2 de las Directivas anteriormente citadas, y que se correspondía con la comunicación pública de obras audiovisuales, en las que se habían incorporado previamente fonogramas mediante sincronización.

---

[1] Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

[2] Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, que sustituyó a la Directiva 92/100/CEE, codificándola y derogándola. Ambas directivas resultan de aplicación al litigio, puesto que las cantidades reclamadas se correspondían con el período temporal del 1 de junio de 2003 al 31 de diciembre de 2009, si bien el efecto de este cambio normativo es totalmente neutro, debido a que el tenor del artículo 8.2 es exactamente el mismo en ambas disposiciones.

[3] Reproducción instrumental no autorizada de fonogramas, que habían sido fijados en un soporte distinto y apto para su posterior emisión por televisión.

1. Origen de la controversia y resolución en primera y segunda instancia

La controversia tiene su origen en una demanda, interpuesta el 29 de julio de 2010 por AGEDI y AIE contra Atresmedia[4], en la que se reclamaba entre otras peticiones la remuneración equitativa y única, reconocida en los artículos 108.4 y 116.2 TRLPI[5] para los artistas y para los productores de fonogramas respectivamente, en relación con los actos de comunicación pública de una serie de fonogramas, que habían sido sincronizados en obras audiovisuales comunicadas públicamente por Atresmedia[6].

La demanda fue estimada parcialmente en primera instancia[7], quedando excluidas las cantidades correspondientes a la comunicación pública de obras audiovisuales con fonogramas sincronizados (en concreto, películas cinematográficas, series de televisión y anuncios publicitarios), al considerar el juzgador que la sincronización provocaba necesariamente la aparición de una obra derivada (la obra audiovisual), absolutamente nueva y autónoma y, por tanto, diferente del fonograma, quedando este absorbido por aquella a los efectos de la comunicación pública, de forma que resultaba improcedente la remuneración solicitada[8].

La parte actora recurrió en apelación, y la AP de Madrid estimó el recurso[9] al considerar que, como los fonogramas no son obras sino simples soportes que contienen fijaciones de sonidos, la sincronización de estos en una obra audiovisual es una mera reproducción de los fonogramas iniciales, y por ello la comunicación pública de la obra audiovisual genera el derecho de remuneración equitativa y única ex artículos 108.4 y 116.2 TRLPI, en los mismos términos que cuando se comunica públicamente el fonograma original, pues en ambos artículos se establece que la comunicación pública puede ser tanto del propio fonograma, como de una reproducción de este[10].

---

[4] En concreto, y para ser más exactos, la demanda se ejercitó inicialmente contra la mercantil Antena 3 de Televisión, S.A., cadena perteneciente al grupo Atresmedia.

[5] La redacción de estos dos artículos del TRLPI es prácticamente idéntica, cambiando únicamente el orden de los sujetos que tienen derecho a la remuneración (en el art. 108.4 se menciona en primer lugar a los artistas, y en el 116.2 a los productores), y ambos artículos se corresponden con el 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE.

[6] La parte demandante entendía que resultaba aplicable la remuneración equitativa y única, ex artículos 108.4 y 116.2 TRLPI, al considerar que existían actos de comunicación pública de los fonogramas, cuando se comunicaban públicamente las obras audiovisuales en las que estos se encontraban sincronizados.

[7] Sentencia núm. 110/2013 del JM núm. 4 Bis de Madrid, de 10 de junio de 2013 (ECLI: ES:JMM: 2013:439).

[8] *Vid*. FJ 7.º de la sentencia de instancia. La sentencia se apoya en el criterio doctrinal de Rafael Sánchez, al que cita expresamente. Para este autor, la sincronización de fonogramas solamente comprende la fijación de estos en una obra, y por ello, es prácticamente equiparable a una transformación que dará lugar a una obra derivada, quedando los fonogramas absorbidos por esta. En cambio, si se incorpora un fonograma a una grabación audiovisual que no sea obra audiovisual, no existe sincronización (ni por tanto transformación), sino una mera reproducción del fonograma. *Vid*. Sánchez Aristi (2005), págs. 385 y 386, y Sánchez Aristi (2017a), pág. 333.

[9] Sentencia núm. 29/2016 de la sección 28 de la AP de Madrid, de 25 de enero (ECLI: ES:APM: 2016:3842).

[10] La AP de Madrid argumentó que, al no ser el fonograma una obra, no puede ser objeto de una transformación en el sentido jurídico, y por lo tanto, tampoco es posible que de él nazca una obra derivada.

2. Recurso de casación y cuestión prejudicial

La sentencia de apelación fue recurrida en casación por la parte demandada, y tras admitirla a trámite, el TS decidió elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE, mediante Auto de 13 de febrero de 2019[11].

Como indica el TS en el FJ 5.º de dicho Auto, el objeto del recurso de casación se centra en decidir si, una vez que un fonograma ha sido sincronizado en una grabación audiovisual en la que se encuentra fijada una obra audiovisual, se agota o no el derecho de los artistas ejecutantes o intérpretes y el de los productores de fonogramas a percibir la remuneración equitativa y única contemplada en el artículo 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE, y para ello es preciso aclarar la interpretación que debe darse a los conceptos de «fonograma» y de «reproducción de un fonograma publicado con fines comerciales», contenidos en dichas Directivas.

Lógicamente, AGEDI y AIE consideran que no existe tal agotamiento, mientras que Atremedia defiende la posición contraria, y el TS nos recuerda que en la doctrina jurídica pueden encontrarse autores que defienden sendas posiciones, y también el Alto Tribunal hace referencia a dos resoluciones de Estados ajenos a la UE, en concreto Australia y Canadá, en las que se ha llegado a soluciones contrapuestas en asuntos aparentemente muy similares, resultando por todo ello evidente que el objeto de esta controversia no es un tema pacífico[12].

Por todo ello, nuestro TS planteó ante el TJUE las dos cuestiones siguientes:

«1. El concepto de "reproducción de un fonograma publicado con fines comerciales" contenido en el artículo 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE ¿incluye la reproducción de un fonograma publicado con fines comerciales en una grabación audiovisual que contenga la fijación de una obra audiovisual?

2. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, ¿está obligada al pago de la remuneración equitativa y única prevista en el artículo 8.2 de tales directivas una entidad de radiodifusión televisiva que utilice, para cualquier tipo de comunicación al público, una grabación audiovisual que contenga la fijación de una obra cinematográfica o audiovisual en la que se haya reproducido un fonograma publicado con fines comerciales?».

3. Conclusiones del Abogado General

El Abogado General, Sr. Evgeni Tanchev, considera que el concepto de «fonograma» no comprende aquellas fijaciones de sonidos que se hayan incorpo-

[11] Auto de TS, Sala de lo Civil, de fecha 13 de febrero de 2019 (ECLI: ES:TS:2019:1445A).

[12] El TS de Australia, en su sentencia de 20 de mayo de 1998, asunto *Phonographic Performance Company of Australia Limited v Federation of Australian Commercial Television Stations (S95-1997) [1998] HCA 39*, concluyó que un fonograma no desaparece cuando es integrado en una obra audiovisual, persistiendo por ello el derecho a la remuneración por la comunicación pública del fonograma, cuando se comunica públicamente la obra audiovisual. Resolución disponible en: *https://jade.io/article/68061* (última consulta: 23 de enero de 2021). Por otra parte, el TS de Canadá llegó a la conclusión contraria, en su sentencia de 12 de julio de 2012, asunto *Re:Sound v. Motion Picture Theatre Associations of Canada, 2012 SCC 38, [2012] 2 S.C.R. 376*. Resolución disponible en: *https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/9999/index.do* (última consulta: 23 de enero de 2021).

rado a una obra audiovisual mediante sincronización, tras haberse obtenido la autorización del titular, y por otra parte, que si bien el acto de sincronización es un acto de reproducción, el producto de la sincronización no es una reproducción del fonograma (en el sentido del art. 8.2 de las Directivas), y por ello propone al TJUE que responda a las cuestiones planteadas en el sentido de que el artículo 8.2 de las Directivas 92/100/CE y 2006/115/CE no exige a los Estados miembros que dispongan que el usuario debe pagar una remuneración equitativa y única, a los titulares de los derechos sobre el fonograma incorporado a una obra audiovisual, cuando esta última sea objeto de comunicación pública[13].

4. Respuesta del TJUE a las cuestiones planteadas

El TJUE, siguiendo en lo esencial las tesis del Abogado General, respondió a las cuestiones planteadas indicando que los arts. 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE «deben interpretarse en el sentido de que los usuarios no tienen que pagar la remuneración equitativa y única que contemplan ambas disposiciones cuando efectúen una comunicación pública de grabaciones audiovisuales que contengan la fijación de obras audiovisuales en las que se hayan incorporado fonogramas o reproducciones de dichos fonogramas».

II. CONSIDERACIONES DE ORDEN CONCEPTUAL

A continuación, para centrar la controversia y antes de entrar a analizar la sentencia del TJUE, vamos a intentar delimitar los conceptos de «fonograma», «reproducción», «sincronización de fonogramas» y «remuneración equitativa y única», teniendo en cuenta tanto la legislación española y las Directivas de la UE, como los Tratados y Convenios Internacionales que resultan aplicables, y haciendo referencia también a las posiciones del Abogado General y del TJUE en el asunto objeto del presente trabajo.

1. Concepto de fonograma

Como punto de partida, hemos de atender al tenor del artículo 114.1 TRLPI, que contiene la siguiente definición de fonograma: «Se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos»[14], siendo el productor del fonograma, de conformidad con el artículo 114.2 TRLPI, la persona natural o jurídica que realiza por primera vez dicha fijación[15].

---

[13] Las conclusiones del Abogado General fueron publicadas el 16 de julio de 2020.

[14] Como veremos *infra*, se reproduce el contenido del artículo 3.*b)* de la Convención de Roma (Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961), aunque con alguna modificación que, como indica el profesor Rodrigo Bercovitz, no resulta demasiado afortunada desde un punto de vista técnico, pues bastaría con decir que: «Se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora», definición más sencilla y completamente equivalente a efectos prácticos a la del TRLPI. *Vid*. Bercovitz Rodríguez-Cano (2017), pág. 1685.

[15] El productor no realiza propiamente la creación de una obra, pero tiene la iniciativa y pone los medios económicos para nazca el fonograma, y por eso se le atribuyen una serie de derechos afines sobre este. Por otra parte, el artista (intérprete o ejecutante) debe autorizar la fijación, y además ceder al productor los derechos de reproducción y distribución sobre ella, para que pueda explotarla económicamente. *Vid*. Sánchez Aristi (2017b), pág. 1601, y Bercovitz Rodríguez-Cano (2017), pág. 1682.

Fonograma es, pues, cualquier grabación exclusivamente sonora, con independencia de la naturaleza de los sonidos que hayan sido fijados en ella (ejecuciones o interpretaciones de obras, sonidos de la naturaleza, conversaciones, efectos especiales, etc.)[16], resultando especialmente relevante para el asunto que estamos analizando, el hecho de que debe ser exclusivamente sonora, de forma que aquellas fijaciones que incluyan elementos no sonoros, por ejemplo imágenes, no pueden ser consideradas fonogramas[17].

No obstante, el TJUE nos indica que las Directivas de la UE no incluyen una definición de fonograma, ni tampoco hacen referencia a las normas de Derecho interno de los Estados miembros, de forma que «fonograma» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión y por ello, «debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión»[18].

Y para establecer esa concepción autónoma y uniforme, el TJUE[19] se fundamenta tanto en la Convención de Roma, que a pesar de no formar parte del ordenamiento jurídico de la UE, «produce efectos indirectos en [su] seno»[20], como en el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 (en adelante TOIEF), que sí forma parte del Derecho de la Unión[21].

Pues bien, en el artículo 3*.b)* de la Convención de Roma podemos encontrar la siguiente definición de fonograma, que en esencia es muy similar a la del artículo 114.1 TRLPI: «toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos», con lo cual se encontrarían excluidas aquellas fijaciones que contengan imágenes, como es el caso de las grabaciones audiovisuales.

Por otra parte, el TOIEF también contiene una definición de fonograma, en este caso en el artículo 2*.b)*, cuyo tenor es el siguiente: «toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual»[22]. Como podemos ver, en este caso se indica

---

[16] Como bien nos recuerda el profesor Rodrigo Bercovitz, la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 consideraba a los fonogramas como obras protegidas por los derechos de autor, pero esto ya no ocurre ni en el TRLPI ni en las Directivas de la UE, aunque es cierto que algunos autores siguen defendiendo esa tesis: «No se olvide que se discute sobre la posibilidad de considerar los fonogramas como obras protegidas por los derechos de autor, y que, ese era el tratamiento que nuestro Derecho les concedía, al amparo de la Ley de 1879, antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1987». *Vid*. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2017), pág. 1683.

[17] En este caso, la creación resultante sería una grabación audiovisual.

[18] *Vid*. apartado 33 de la STJUE.

[19] El Abogado General utiliza los mismos instrumentos internacionales para fundamentar su opinión.

[20] *Vid*. apartado 36 de la STJUE. No obstante, como bien puntualiza nuestro TS en el Auto de elevación de la cuestión prejudicial, sí que forma parte del ordenamiento jurídico español (está en vigor desde el 14 de noviembre de 1991). *Vid*. Auto de TS, Sala de lo Civil, de fecha 13 de febrero de 2019 (ECLI: ES:TS:2019:1445A), FJ 2º, 2.

[21] Tratado que, al haber entrado en vigor en la UE con posterioridad a la fecha de las comunicaciones públicas objeto de la controversia, en principio no resultaría aplicable (entró en vigor el 14 de marzo de 2010, y las comunicaciones públicas controvertidas son todas anteriores al 31 de diciembre de 2009), pero como indica el TS, debe tomarse también en consideración en base a las SSTJUE, 12 de septiembre de 2006, caso *Laserdisken ApS contra Kulturministeriet* (C-479/04), y de 7 de diciembre de 2006, caso *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) v. Rafael Hoteles S.A*. (C-306/05). *Vid*. Auto de TS, Sala de lo Civil, de fecha 13 de febrero de 2019 (ECLI: ES:TS:2019:1445A), FJ 2.º, 6.

[22] En esta definición se añadió expresamente «una representación de sonidos», concepto que pretende abarcar también aquellas fijaciones basadas en tecnología digital, como se indica en el epígrafe PPT-2.6 de la Guía sobre los tratados de derechos de autor y derechos conexos administrados por la OMPI (2003), págs. 241-242 (esta guía no tiene fuerza vinculante, al ser un documento realizado por la OMPI, pero puede tomarse como referencia para interpretar tanto el TOIEF como el resto de los tratados objeto de la misma).

expresamente que quedan fuera del concepto de fonograma, aquellas fijaciones incluidas en obras cinematográficas o audiovisuales, de forma que las bandas sonoras de las películas, por ejemplo, no son fonogramas (sí lo serán si se publican posteriormente de forma separada).

Y resulta relevante precisar que, atendiendo a la definición de fonograma del TOIEF y tal y como advierten tanto el TJUE como el Abogado General[23], tendrán la consideración de fonogramas aquellas fijaciones de sonidos incluidas en grabaciones audiovisuales cuando el resultado no sea una obra protegida, lo que desborda el ámbito de las fijaciones exclusivamente sonoras contemplado en nuestro TRLPI, dado que, a los efectos de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE, el concepto de fonograma ha de ser interpretado de forma autónoma y uniforme en toda la UE[24].

Así pues, todas las normas legales aplicables a la controversia coinciden en que el concepto de fonograma excluye a las obras audiovisuales, y esta es la conclusión a la que llegan tanto el TJUE como el Abogado General, y con la que coincidimos plenamente[25].

2. Concepto de reproducción

El derecho de reproducción se encuentra regulado en el artículo 18 TRLPI y en el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE[26], con redacciones muy similares, y nuevamente, al igual que ocurría con el término «fonograma», el concepto de «reproducción» ha de ser interpretado de forma autónoma y uniforme en toda la UE, al objeto de permitir la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y el principio de igualdad, pues no existe remisión expresa al Derecho de los Estados miembros en las Directivas aplicables.

No obstante, como indica el Abogado General[27], debemos tener en cuenta que, tanto en el lenguaje coloquial como en las Directivas, el concepto de «reproducción» puede tener dos significados diferentes.

Por una parte, puede ser un acto de reproducción, esto es, el proceso de copiar un determinado elemento, y este es el sentido utilizado tanto en el artículo 2.*c)* de la Directiva 2001/29/CE[28], que prohíbe todo acto de reproducción no autorizado de un fonograma, como en el artículo 3.*e)* del Tratado de Roma.

Pero, por otra parte, también puede referirse al resultado de ese acto de reproducción, significado aplicable al artículo 8.2 de las Directivas 92/100/CEE

[23] *Vid*. apartados 40 de la STJUE y 50 de las conclusiones del Abogado General.

[24] Y entendemos que este criterio debe aplicarse también a aquellos casos en los que la fijación de sonidos se lleve a cabo en cualquier otra creación no audiovisual que no sea exclusivamente sonora, esto es, seguirá existiendo fonograma cuando el resultado de la fijación no tenga la consideración de obra protegida, y no habrá fonograma en el caso contrario.

[25] Para el Abogado General, se produce una suerte de suspensión de la naturaleza de fonograma cuando **este** se incorpora a una obra audiovisual, perdiéndola mientras forme parte del conjunto audiovisual, pero recuperándola en el caso de que vuelva a ser separado de la obra audiovisual (apartado 54 de las conclusiones del Abogado General).

[26] 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.

[27] *Vid*. apartado 71 de las conclusiones del Abogado General.

[28] Sobre el concepto autónomo de reproducción en la Directiva 2001/29/CE, *vid*. Garrote Fernández-Díez (2019).

y 2006/115/CE, que establece una remuneración equitativa y única por la utilización de un fonograma o una reproducción de este, esto es, una copia del fonograma.

Y como afirma el Abogado General, si bien es claro que el acto de sincronización del fonograma es un acto de reproducción [esto es, una reproducción en el sentido del artículo 2.*c)* de la Directiva 2001/29/CE], esto no implica necesariamente que el resultado de ese acto de reproducción sea una copia del fonograma (reproducción en el sentido del artículo 8.2 de la Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE)[29].

De hecho, como veremos a continuación, la técnica de la sincronización implica mucho más que una mera reproducción del fonograma, y por ello su resultado (*v. gr.*, la obra audiovisual con el fonograma sincronizado) no constituye una copia de este último.

3. La sincronización como actividad que trasciende la mera reproducción

A diferencia de los dos conceptos anteriores, ni el TRLPI ni las Directivas incluyen una definición del término «sincronización de fonogramas», y tampoco podemos encontrar una delimitación de este concepto en los convenios internacionales aplicables (Tratado de Roma y TOIEF).

Por ello, vamos a partir de la siguiente definición, tomada del sitio Web de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE): «Si bien no existe en la Ley una definición de este derecho, se entiende por sincronización o primera fijación la reproducción de una obra musical en una obra audiovisual o en publicidad (spot, cuña, web). Este derecho exige la autorización de titular (autor, editor, heredero si el autor ha fallecido, etc.)»[30].

No obstante, no estamos plenamente de acuerdo con la definición anterior, principalmente por dos motivos: en primer lugar, porque entendemos que la sincronización se puede llevar a cabo en otros tipos de obras (y no solamente en las audiovisuales y las relacionadas con la publicidad, como se indica en la definición de la SGAE) [31], y en segundo lugar, porque consideramos que el término sincronización debe estar limitado a los casos en los que se incluya el fonograma en una obra (y no siempre un *spot*, una cuña o una página web[32] serán obras protegidas por los derechos de autor).

Así pues, entendemos que la técnica de la sincronización de fonogramas consiste en integrar, dentro de una obra audiovisual o en general dentro de una obra que no sea exclusivamente sonora, uno o varios fonogramas, de forma que

---

[29] *Vid*. apartado 35 de las conclusiones del Abogado General.

[30] *Vid*. *http://www.sgae.es/es-es/sitepages/corp-ventalicenciaP3.aspx?l=130* (última consulta: 11 de enero de 2021).

[31] Coincidimos con Rafael Sánchez, que defiende que la sincronización de fonogramas puede darse también en obras que no sean audiovisuales. *Vid*. Sánchez Aristi (2005), pág. 385. Así, por ejemplo, se puede sincronizar un fonograma en un spot publicitario, en una obra multimedia o en una página web.

[32] Ya que, si bien una página web tendrá la consideración de obra protegida siempre que sea una creación humana original, no todas las páginas web lo serán, bien porque les falte el requisito de la originalidad o bien porque no sean creaciones humanas (*v. gr.*, hayan sido generadas automáticamente por un programa, sin intervención humana). *Vid*. González San Juan (2017), pág. 98.

exista cierta relación entre los fonogramas y la obra en la que estos han sido incluidos[33].

Evidentemente, para realizar la sincronización, es absolutamente necesario efectuar una reproducción del fonograma dentro de la obra audiovisual (o con carácter general dentro de cualquier otro tipo de obra que lo permita), de forma que, como nos indica Marc Simón[34], haciendo referencia a la doctrina del TS[35], es preceptivo contar con la autorización de todos los titulares de los derechos del fonograma (y en particular de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores), pues la sincronización no queda cubierta por el límite de la cita, ni con carácter general por ningún otro límite o excepción.

Esta reproducción podrá ser total o parcial, pero en este último caso deberá tratarse de una reproducción sustancial, a tenor de lo establecido en el artículo 1.*c)* del «Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas», adoptado en Ginebra el 29 de octubre de 1971, que, en el ámbito de los fonogramas define copia como: «el soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte substancial de los sonidos fijados en dicho fonograma»[36].

No obstante, como bien afirma el Abogado General[37], el proceso de sincronización implica mucho más que una mera reproducción del fonograma, pues este tiene que adaptarse a la parte visual de la obra (o con carácter general a la parte no sonora de esta), en muchos casos incluyendo diálogos y/u otras pistas de audio, musicales o no musicales, y además este proceso debe presentar la suficiente originalidad como para que la composición resultante sea una obra (cuando antes no lo fuera), pues como hemos indicado anteriormente, en caso contrario no se trataría de una sincronización de fonogramas al no ser el resultado una obra protegida[38].

---

[33] Y debe ser dentro de una obra, pues consideramos que el concepto de sincronización no comprende aquellos casos en los que el fonograma se integra en una creación que no es una obra protegida. Esta idea es defendida por la sentencia de instancia del asunto que estamos analizando, cuando habla de grabaciones audiovisuales que no son obras audiovisuales, a las que considera meras reproducciones —sentencia núm. 110/2013 del JM núm. 4 Bis de Madrid, de 10 de junio de 2013 (ECLI: ES:JMM:2013:439), FJ 7.º—, y también en el epígrafe PPT-2.7 de la Guía sobre los tratados de derechos de autor y derechos conexos administrados por la OMPI (2003), pág. 242, en donde se afirma: «en el caso de que una fijación audiovisual no cumpla los requisitos para poder considerarse obra, la fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución o de otros sonidos, o de una representación de sonidos, incorporada en dicha fijación audiovisual, debe considerarse "fonograma"».

[34] *Vid*. Simón Altaba (2017), págs. 56 y 529.

[35] En concreto, a la STS 756/2002, de 15 de julio (ECLI: ES:TS:2002:5307). En este mismo sentido, se pronuncia la SAP Madrid 560/2002, de 2 de julio (ECLI: ES:APM:2002:8731), FJ 5.º, donde se afirma: «nos hallamos ante la sincronización en un soporte audiovisual —composición musical incorporada a una obra audiovisual— [...] para la que debe recabarse previamente el consentimiento del titular de los derechos».

[36] Así lo considera la doctrina mayoritaria, con la que coincidimos, y esta misma tesis es la que mantiene el TJUE, en su sentencia de 29 de julio de 2019, asunto *Pelham* (C-476/17), en la que siguiendo la opinión del Abogado General, se afirma que: «solo un soporte que incorpora la totalidad o una parte sustancial de los sonidos fijados en un fonograma puede, por sus características, sustituir a los ejemplares lícitos de este y, por tanto, constituir una copia de dicho fonograma, en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2006/115» (apartado 46). Por otra parte, tal y como se indica en la SAP Barcelona de 15 de mayo de 2000 (ECLI: ES:APB:2000:6239), FJ 5.º *in fine,* se considerará que existe una reproducción sustancial cuando esta tenga relevancia económica.

[37] *Vid*. apartado 64 de las conclusiones del Abogado General.

[38] El problema se plantea cuando el fonograma se incorpora sin que exista originalidad a una obra protegida preexistente, pues el resultado seguirá siendo obviamente una obra. En nuestra opinión también existirá sincronización en estos casos.

Por ello, una parte de la doctrina, con la que nos alineamos, considera que la sincronización de fonogramas transciende la mera reproducción de estos, al requerirse una cierta correlación entre las imágenes de la creación audiovisual (o los diferentes elementos de la obra en la que se integren), y los fonogramas sincronizados, de forma que se trata de una actividad creativa muy próxima a la transformación[39], o incluso, en opinión de algunos autores, de una auténtica transformación[40], si bien no estamos de acuerdo con esta última posición doctrinal, principalmente porque consideramos que el fonograma no tiene la consideración de obra protegida[41].

También existen diversas resoluciones que se pronuncian en este mismo sentido, como por ejemplo, la SAP Barcelona de 15 de mayo de 2000 (ECLI: ES:APB:2000:6239), en cuyo FJ 4.º se afirma lo siguiente: «Nos hallamos ante la sincronización en un soporte audiovisual, modalidad de explotación que constituye, según ha señalado la doctrina, un supuesto particular —cualificado— de reproducción, próximo a la transformación»[42].

Por tanto, y aunque en puridad no podamos considerar la sincronización como una auténtica transformación, entendemos que es precisa cierta actividad intelectual para realizarla, y el resultado ha de ser siempre una nueva obra que integra al fonograma, y esta nueva obra no podrá ser considerada fonograma, al no ser exclusivamente sonora[43].

4. La remuneración equitativa y única en las Directivas y en el TRLPI

La controversia se refiere a los derechos de remuneración establecidos en el artículo 8.2 de las Directivas, cuyos titulares son los artistas y los productores de fonogramas, y que en el ámbito jurídico español se encuentran regulados en los artículos 108.4[44] y 116.2 TRLPI.

---

[39] *Vid*. Sánchez Aristi (2017a), pág. 333. Esta misma opinión es defendida por el Abogado General (*vid*. apartado 64 de las conclusiones del asunto que estamos analizando).

[40] Para Marc Simón, la sincronización no constituye una mera reproducción del fonograma, sino que se trata de una actividad creativa más próxima a la transformación, e incluso en muchas ocasiones una auténtica transformación. *Vid*. Simón Altaba (2017), págs. 529-530. Alfonso González, por otra parte, defiende que las licencias de sincronización podrían considerarse un subtipo dentro del género de los contratos de transformación. *Vid*. González Gonzalo (2019), pág. 236. Patricia Mariscal considera que «la sincronización es un tipo de transformación contextual en la que una obra es incorporada con carácter —en cierto modo— accesorio dentro de la principal». *Vid*. Mariscal Garrido-Falla (2013), págs. 130 y 223. Y finalmente, Rafael Sánchez defiende la tesis de que la sincronización es un caso cualificado de reproducción, que podría incluirse dentro del ámbito del derecho de transformación. *Vid*. Sánchez Aristi (2005), págs. 385-386.

[41] Coincidimos, en este sentido, con la sentencia de apelación del asunto objeto del presente trabajo, si bien discrepamos en que de ello se derive que la sincronización de fonogramas se traduzca en una mera reproducción de **estos**. *Vid*. Sentencia núm. 29/2016 de la sección 28 de la AP de Madrid, de 25 de enero (ECLI: ES:APM:2016:3842), FJ 2.º

[42] En este mismo sentido se pronuncia la AP de Madrid, en su sentencia núm. 560/2002, de 2 de julio (ECLI: ES:APM:2002:8731), FJ 5.º, y también el Juzgado de lo Mercantil núm. 4 Bis de Madrid, en la sentencia núm. 110/2013, de 10 de junio (ECLI: ES:JMM:2013:439), FJ 7.º, que resolvió en primera instancia el asunto que daría lugar posteriormente a la STJUE que estamos analizando en este trabajo.

[43] Como indica Rodrigo Gallego, esta es la tesis defendida en la sentencia de instancia, si bien en dicha sentencia se defiende que la sincronización de fonogramas es una auténtica transformación. *Vid*. Gallego García (2015), págs. 3-5 (versión *online*), y Sentencia núm. 110/2013 del JM núm. 4 Bis de Madrid, de 10 de junio de 2013 (ECLI: ES:JMM:2013:439), FJ 7.º

[44] La remuneración establecida en el artículo 108.4 TRLPI, además de equitativa, es única y de carácter renunciable, aplicándose para toda comunicación al público, excepto cuando exista una puesta a disposición del público en la forma establecida en el artículo 20.2.*i)* TRLPI, para la que está prevista una remuneración específica en artículo 108.3 TRLPI, que también es equitativa, pero no única, siendo además esta última de carácter irrenunciable. *Vid*. Sánchez Aristi (2017b), págs. 1600-1601 y 1606-1607.

Y, como indica el Auto del TS en el que se eleva la cuestión prejudicial, los artículos 108.4 y 116.2 TRLPI recogen, en los mismos términos, lo regulado en el artículo 8.2 de la Directiva 2006/115/CE (que a su vez es idéntico al art. 8.2 de la 92/100/CEE), y ello a pesar de que ambas Directivas son «de mínimos», pues en este caso el legislador español decidió en el momento de su transposición, no ampliar los derechos de los titulares manteniendo los previstos en las normas comunitarias.

Es importante tener presente que estos artículos no establecen derechos preventivos o de exclusiva para sus titulares[45], sino unos derechos de mera remuneración, esto es, de carácter compensatorio, que en este caso concreto se encuentran asociados a la comunicación pública de un fonograma comercial[46].

Los sujetos pasivos de estos derechos, sobre los que recae la obligación de pago, son los usuarios de los fonogramas que hayan sido comunicados públicamente (en el caso de autos, la cadena de televisión que emitió las obras audiovisuales en las que estaban sincronizados los fonogramas).

En el ámbito internacional, estos derechos se encuentran regulados en el artículo 12 de la Convención de Roma y en el artículo 15.1 del TOIEF, con un contenido prácticamente idéntico al del TRLPI y al de las Directivas, aunque con algunas diferencias relevantes[47].

En cualquier caso, para dar lugar al derecho de remuneración, el fonograma debe haber sido publicado previamente con fines comerciales[48], de forma que quedan excluidos los fonogramas no publicados o aquellos publicados sin que existiera un fin comercial[49], y obviamente, dicha publicación debe haber sido lícita[50].

Y como indica Rafael Sánchez al comentar el artículo 108.4 TRLPI[51], la finalidad comercial puede manifestarse tanto de forma directa (por ejemplo, lucro por la venta de los fonogramas), como indirecta (*v. gr.*, ganancias publicitarias

[45] *Vid*. SAP Palma de Mallorca 104/2016, de 19 de abril (ECLI: ES:APIB:2016:686), FJ 4.º, y conclusiones del Abogado General en el asunto que estamos analizando (C-147/19), apartados 68 y 69.

[46] En el ámbito de los derechos afines o conexos, Concepción Saiz distingue entre aquellos derechos cuyo fundamento radica en el elemento artístico-creativo y aquellos fundamentados en un elemento económico. El derecho a la remuneración de los artistas intérpretes o ejecutantes pertenecería al primer grupo, y el de los productores de fonogramas al segundo, si bien en ambos casos se trata de derechos de carácter compensatorio o de mera remuneración. *Vid*. Saiz García (2000), págs. 96-97.

[47] En la Convención de Roma, la remuneración puede establecerse exclusivamente para los artistas, exclusivamente para los productores, o para ambos. En cuanto al TOIEF, aunque en principio se crea el derecho a la remuneración tanto para los artistas como para los productores (art. 15.1), el apartado 3 del artículo 15 deja abierta la posibilidad de que los Estados Parte del Convenio establezcan limitaciones o incluso no apliquen esta remuneración.

[48] Si bien, como indica Fernando Carbajo, la idea tradicional de publicación aparece fuertemente vinculada a la edición de libros u otros medios impresos (periódicos, revistas, etc.), la progresiva aparición de nuevos tipos de obras y soportes, debido a los avances tecnológicos, ha provocado la extensión del concepto de publicación a estos nuevos tipos de obras y soportes. *Vid*. Carbajo Cascón (2002), pág. 46. Por ello, se debe considerar que también ha existido publicación cuando el fonograma haya sido puesto a disposición del público previamente. *Vid*. Bercovitz Rodríguez-Cano (2017), pág. 1699, y artículo 15.4 TOIEF.

[49] *Vid*. Bercovitz Rodríguez-Cano (2017), pág. 1698 (y aunque el profesor Rodrigo Bercovitz se refiera únicamente al art. 116.2 TRLPI, consideramos que lo expuesto es igualmente aplicable al 108.4 TRLPI).

[50] Pues una «publicación» ilícita, esto es, aquella realizada sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4 TRLPI, será ineficaz, y entre otros efectos, no dará lugar al derecho a la remuneración equitativa y única de los artículos 108.4 y 116.2 TRLPI, especialmente si no cuenta con la autorización de los titulares de los derechos. *Vid*. Carbajo Cascón (2017), pág. 92.

[51] Conclusiones también válidas para el 116.2 TRLPI. *Vid*. Sánchez Aristi (2017b), págs. 1603-1604.

asociadas a la difusión gratuita de los fonogramas), pero es necesario que exista un modelo de negocio en el que el beneficio esté relacionado con el ofrecimiento de los fonogramas. No obstante, es preciso aclarar que este fin comercial se refiere a la publicación del fonograma, no siendo necesario que exista en la comunicación pública que da lugar a la remuneración[52].

Se trata de una remuneración equitativa, y además única, en el sentido de que se abona de forma conjunta a todos los titulares de los derechos (artistas y productores), esto es, no debe entregarse a cada titular su parte correspondiente**.** Pero esto no significa que deba abonarse una sola vez, pues se deberá pagar una compensación por cada vez que se utilice el mismo fonograma en diferentes actos de comunicación pública, o bien una remuneración periódica, si la comunicación pública se lleva a cabo de forma continuada[53].

Y finalmente, debemos destacar que estos derechos de remuneración son de gestión colectiva obligatoria, algo que ha sido criticado por un importante sector de la doctrina, con el que coincidimos, pues entendemos que supone una restricción injustificada a la libre disponibilidad del derecho de comunicación pública[54].

III. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TJUE

Como indica el TJUE, en las cuestiones prejudiciales se está preguntando, en esencia, «si los usuarios tienen que pagar la remuneración equitativa y única que contemplan ambas disposiciones cuando efectúen la comunicación pública de grabaciones audiovisuales que contengan la fijación de obras audiovisuales en las que se hayan incorporado fonogramas o reproducciones de dichos fonogramas»[55], esto es, si la comunicación pública de la obra audiovisual lleva consigo también la comunicación pública de los fonogramas incorporados en ella[56], o por el contrario esto no sucede (dejando el fonograma de existir como tal, tras ser sincronizado en la obra)[57].

A continuación, vamos a resumir el razonamiento que lleva a cabo el Alto Tribunal para responder a las cuestiones planteadas, que, en este caso, coincide en lo esencial con el expuesto por el Abogado General en sus conclusiones.

En primer lugar, el TJUE indica que para responder a las cuestiones planteadas, es preciso determinar si la obra audiovisual en la que se ha sincronizado el fonograma debe calificarse de «fonograma» o de «reproducción de un fono-

---

[52] No obstante, aunque el fin lucrativo no sea necesario para que haya comunicación pública, en ocasiones puede jugar un papel relevante a la hora de valorar la existencia de esta. Como ejemplo, y aunque se trate de un ámbito distinto al de la sincronización de fonogramas, podemos citar el papel esencial que juega el ánimo de lucro para establecer la existencia de comunicación pública en los enlaces a contenidos ilícitos, ya que cuando existe dicho ánimo de lucro se presume *iuris tantum* el conocimiento de la ilicitud, lo que determina a su vez la existencia de comunicación pública de la obra enlazada, salvo que se enerve la presunción. *Vid*. González San Juan (2020), pág. 209 y 210.

[53] *Vid*. Sánchez Aristi (2017b), págs. 1603-1604.

[54] *Ibid*., pág.1608.

[55] *Vid*. apartado 27 de la STJUE.

[56] Y entendemos que la cuestión puede extenderse a cualquier tipo de obra que no sea exclusivamente sonora, siendo en nuestra opinión, aplicable igualmente la respuesta del TJUE, como detallaremos *infra*.

[57] O equivalentemente, como indica Federico Jover, «si reproducir la banda sonora de una película al tiempo que se emite la película genera derechos de autor separados y diferenciados de los que se derivan de la película total para los autores e intérpretes de dicha banda sonora, considerando a la misma y en este contexto, un fonograma». *Vid*. Jover García (2020), pág. 10.

grama», y para ello es necesario tener en cuenta tanto la Convención de Roma como el TOIEF[58].

Según la Convención de Roma, un fonograma debe ser una fijación exclusivamente sonora[59], y por otra parte, a tenor de la definición de fonograma dada por el TOIEF, quedan excluidas expresamente las obras cinematográficas y audiovisuales[60], de forma que según ambos Tratados, una fijación de sonidos incorporada a una obra audiovisual no puede ser considerada fonograma, especialmente teniendo en cuenta que en el caso de autos existió autorización para realizar la sincronización, y que esa autorización se produjo a cambio de una contraprestación económica[61].

Descartada la condición de fonograma de las grabaciones audiovisuales en cuestión, quedaría por determinar si estas pueden calificarse como «reproducciones de fonogramas», esto es, como copias de los mismos.

Para responder a esta pregunta, el TJUE comienza puntualizando que la definición de «reproducción» incluida en la Convención de Roma se refiere al acto de reproducción[62], y por ello no resulta aplicable al artículo 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE, donde no se establece un derecho preventivo, sino uno de carácter compensatorio y, por tanto, «reproducción» debe entenderse como un ejemplar del fonograma derivado del acto de reproducción[63].

Y, por las mismas razones por las que las grabaciones audiovisuales controvertidas no pueden calificarse como fonogramas, tampoco podrán constituir ejemplares de estos[64].

Por tanto, el TJUE concluye que una grabación audiovisual que contenga la fijación de una obra audiovisual en la que se haya sincronizado un fonograma, no podrá calificarse ni de «fonograma» ni «reproducción de un fonograma», y por ello, su comunicación pública no dará lugar al derecho de remuneración previsto en el artículo 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE[65].

En nuestra opinión, el elemento clave que permite llegar a las conclusiones anteriores es el hecho de que el fonograma haya sido sincronizado en una obra audiovisual, puesto que cuando la fijación del fonograma se produzca en creaciones que no sean obras seguirá existiendo fonograma[66], y por lo tanto la comunicación pública de la creación dará lugar a la remuneración equitativa y única regulada en el artículo 8.2 de las Directivas[67].

Por otra parte, aunque la sentencia se limita a la interpretación[68] del artículo 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE, y únicamente en relación

[58] *Vid*. apartado 31 de la STJUE.
[59] *Vid*. apartado 37 de la STJUE.
[60] *Vid*. apartados 39-41 de la STJUE.
[61] *Vid*. apartados 46 y 47 de la STJUE.
[62] *Vid*. apartado 48 de la STJUE.
[63] *Vid*. apartado 50 de la STJUE.
[64] *Vid*. apartado 51 de la STJUE.
[65] *Vid*. apartados 52 y 53 de la STJUE.
[66] Salvo que el proceso de fijación tenga la suficiente originalidad como para convertirla en obra, en cuyo caso existirá sincronización y dejará de existir fonograma.
[67] *Vid*. Muñoz Vico (2020), y Guía sobre los tratados de derechos de autor y derechos conexos administrados por la OMPI (2003), pág. 242.
[68] No obstante, la función del TJUE no se limita a la interpretación de las normas de la UE, sino que además juega un papel relevante en su desarrollo. *Vid*. Griffiths (2014), págs. 1098-1126.

con los fonogramas sincronizados en obras audiovisuales, entendemos que los razonamientos del TJUE son también aplicables a cualquier otro tipo de obras que no sean exclusivamente sonoras, en las que se hayan sincronizado fonogramas, y además, por otra parte, que resulta extensible (por aplicación analógica) al 108.3 TRLPI, en el que se establece una remuneración equitativa para los artistas intérpretes o ejecutantes cuando exista una puesta a disposición del público de sus fonogramas.

Y entendemos que esto resulta especialmente relevante hoy en día, puesto que son muchos los casos en los que los fonogramas se utilizan en la Web, bien para ponerlos a disposición del público directamente (mediante enlaces internos o externos)[69], generándose en este caso el derecho a la remuneración, o bien mediante sincronización en otro tipo de obras[70], obras que normalmente se pondrán después a disposición del público[71], de forma que, aplicando extensiva o analógicamente la doctrina del TJUE de la sentencia que estamos analizando, no cabría hablar de puesta a disposición del público de los fonogramas y, por tanto, no existiría el derecho a la remuneración prevista en el artículo 108.3 TRLPI.

Adicionalmente, el TJUE, consciente de los importantes intereses económicos que están en juego, intenta adelantarse a las eventuales críticas, especialmente las procedentes de los artistas y productores de fonogramas, que se verán claramente perjudicados[72], y para ello aclara que, como debe existir un contrato para autorizar la sincronización, los artistas y productores de fonogramas recibirán una contraprestación económica asociada a dicha autorización, y esta prestación económica es la que debe cubrir también la remuneración por la comunicación pública de los fonogramas, de forma que no se rompe el delicado equilibrio entre los titulares de los derechos sobre los fonogramas y los usuarios de estos, algo con lo que coincidimos plenamente[73].

Finalmente, debemos hacer referencia al problema de la posible incongruencia de esta doctrina con la declaración concertada sobre el artículo 2.*b)* del TOIEF[74], y que precisa que «la definición de fonograma prevista en el artículo 2.*b)* no sugiere que los derechos sobre el fonograma sean afectados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual»[75].

El TJUE indica que la declaración concertada no afecta en modo alguno a sus conclusiones, ya que esta ha de interpretarse de la siguiente forma: «un

---

[69] Pensemos, por ejemplo, en una página Web en la que se ha incluido un enlace a un fonograma previamente puesto a disposición del público en otra página web (enlace externo). En este caso, debemos aplicar la doctrina del TJUE sobre los enlaces para determinar la existencia o no de comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición —*vid*. González San Juan (2020), págs. 186-212—, y cuando así sea, se generará el derecho a la remuneración equitativa para los artistas, ex artículo 108.3 TRLPI.

[70] Por ejemplo, sincronizados en la propia página web, cuando esta sea una obra protegida, aunque debemos recordar que no todas las páginas web son obras, y además, en cualquier caso será necesaria la autorización de los titulares de los derechos sobre el fonograma, para poder incluirlo en la página web.

[71] Una situación especialmente relevante es el de las plataformas de video bajo demanda (Youtube, Netflix, etc.), en las que se ponen a disposición del público gran cantidad de obras audiovisuales.

[72] Pues como ha puesto de manifiesto la doctrina, esta decisión del TJUE tendrá sin lugar a dudas una repercusión económica considerable. *Vid*. Muñoz Vico (2020), y Jover García (2020), pág. 10.

[73] *Vid*. apartados 54 y 55 de la STJUE.

[74] Declaración concertada adoptada por la Conferencia Diplomática sobre Ciertas Cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de 20 de diciembre de 1996. Esta posible incongruencia fue alegada por AGEDI, AIE y el Gobierno Español.

[75] *Vid*. apartado 42 de la STJUE.

fonograma incorporado en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual pierde su condición de "fonograma" en la medida en que forme parte de tal obra, sin que dicha circunstancia afecte en modo alguno a los derechos sobre ese fonograma en caso de que se utilice con independencia de la obra en cuestión», interpretación con la que también estamos plenamente de acuerdo[76].

IV. CONCLUSIONES

Cuando un fonograma se incorpora a una obra audiovisual, pierde su condición de fonograma, quedando esta suspendida mientras se encuentre incorporado a la obra, pero volverá a recuperarla si posteriormente se distribuye o comunica públicamente el fonograma de forma separada a la obra audiovisual.

Por ello, la comunicación pública de la obra audiovisual, no dará lugar al derecho de remuneración equitativa y única previsto en el artículo 8.2 de las Directivas 92/100/CEE y 2006/115/CE.

Sin lugar a dudas, las consecuencias económicas de esta sentencia son muy relevantes, pues la decisión del TJUE va a suponer una importante pérdida de ingresos para las sociedades de gestión, y por ende de los titulares de los derechos (artistas intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas).

No obstante, consideramos que la respuesta del TJUE ha sido acertada y, como bien indica el Alto Tribunal, no debe afectar al delicado equilibrio entre los titulares de derechos de los fonogramas (artistas intérpretes o ejecutantes, y productores), y los usuarios (en este caso las cadenas de TV), equilibrio que pretenden preservar las Directivas de la UE, pues los titulares de los derechos podrán obtener una adecuada remuneración a través de las licencias que concedan a los productores de obras audiovisuales para autorizar la sincronización de sus fonogramas[77].

Adicionalmente, entendemos que esta doctrina del TJUE sobre la sincronización de fonogramas resulta trasladable, *mutatis mutandis*, a aquellos casos en los que un fonograma se sincronice en una obra protegida que no sea una obra audiovisual (por ejemplo, en una página web que sea una creación humana original), y esta se ponga a disposición del público en Internet. En ese caso tampoco existiría fonograma y, por tanto, la puesta a disposición del público de la obra protegida no daría lugar a la remuneración prevista en el artículo 108.3 TRLPI.

Finalmente, no podemos obviar una posible consecuencia negativa de esta sentencia, y es que puede incrementar la desprotección de los artistas intérpretes o ejecutantes frente a los productores, tanto de fonogramas como de obras audiovisuales, pues estos dos últimos tienen normalmente mucho más poder que los artistas, lo que puede hacer que las cantidades que obtengan los primeros por la sincronización de sus fonogramas quede reducida a un nivel testimonial, o incluso sea completamente nula, especialmente considerando que es habitual que los artistas cedan sus derechos de comunicación pública (o como míni-

[76] *Vid*. apartado 44 de la STJUE.

[77] No obstante, puede que esto no sea del todo cierto en el caso de los artistas intérprete o ejecutantes, puesto que es frecuente que cedan sus derechos de explotación en exclusiva a los productores de fonogramas, de forma que con frecuencia no intervendrán en las posteriores negociaciones de las licencias para la sincronización de sus fonogramas.

mo el de puesta a disposición del público)[78], en exclusiva a los productores de fonogramas.

V. BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo (2017), «Artículos 114-119», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 1679-1718.

CARBAJO CASCÓN, Fernando (2017), «Artículo 4», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 67-102.

— (2002), *Publicaciones electrónicas y propiedad intelectual,* Colex, Madrid.

GALLEGO GARCÍA, Rodrigo (2015), «Sincronización musical y publicidad», *Revista Aranzadi de Derecho del Deporte y Entretenimiento* 47, abril-junio, págs. 213-230 (págs. 1-16 versión *online*).

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, Ignacio (2019), «El concepto autónomo de «reproducción» en la Directiva 2001/29», en AAVV, *La unificación del derecho de propiedad intelectual en la unión europea,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 95-116.

GONZÁLEZ GONZALO, Alfonso (2019), «La obra audiovisual», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 9.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 229-239.

GONZÁLEZ SAN JUAN, José Luis (2017), «Protección jurídica de las páginas Web», en AAVV, *Reflexiones sobre Derecho Privado Patrimonial (Vol. VI)*, Ratio Legis, Salamanca, págs. 91-110.

— (2020), *Enlaces en la Web y derechos de autor y conexos*, Tirant lo Blanch, Valencia.

GRIFFITHS, Jonathan (2014), «The role of the Court of Justice in the development of European Union copyright law», en AAVV, *EU copyright law: a commentary*, Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, págs. 1098-1126.

JOVER GARCÍA, Federico (2020), «Las entidades de radiodifusión ganan la batalla frente a artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas», *Actualidad Jurídica Aranzadi* 969, pág. 10.

MARISCAL GARRIDO-FALLA, Patricia (2013), *Derecho de transformación y obra derivada*, Tirant lo Blanch, Valencia.

MUÑOZ VICO, Antonio (2020), «Atresmedia contra AGEDI-AIE: ¿Tienen derecho los artistas y sus sellos a cobrar por el uso de su música en televisión», en Blog Garrigues, *https://blogip.garrigues.com/author/antonio-munoz-vico* (última consulta 18 de enero de 2021).

SAIZ GARCÍA, Concepción (2000), *Objeto y sujeto del Derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia.

SÁNCHEZ ARISTI, Rafael (2005), *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, 2.ª ed., Comares, Granada.

— (2017a), «Artículos 17-19», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 275-293.

— (2017b), «Artículos 105-110», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid, págs. 1533-1623.

SIMÓN ALTABA, Marc (2017), «El derecho de transformación en la ley de propiedad intelectual española», Tesis Doctoral, Universitat Pompeu Fabra, disponible en *https://www.tdx.cat/handle/10803/402891* (última consulta: 18 de enero de 2021).

[78] De hecho, se presume la cesión del derecho de puesta a disposición del público en el artículo 108.2 TRLPI, quedando a salvo, claro está, el derecho de remuneración establecido en el artículo 108.3 TRLPI, al ser de carácter irrenunciable e intrasmisible.

ADI 41 (2020-2021): 393-412

LAS NUEVAS ORIENTACIONES EN TORNO A LOS SIGNOS OFENSIVOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TJUE

[Comentario a la Sentencia C-240/18 P (Sala Quinta), *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, de 27 de febrero de 2020 (caso *Fack Ju Göhte*)]

RECENT ASSESSMENTS ABOUT OFFENSIVE SIGNS WHICH ARE CONTRARY TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY IN THE RECENT CASE LAW OF ECJ

[Comment on the ECJ Case C-240/18 P (Fifth Chamber), *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, of 27th. February 2020 (*Fack Ju Göhte* case)]

LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ[*]

RESUMEN

La siempre difícil distinción entre signos de escaso gusto y signos ofensivos contrarios a las buenas costumbres es uno de los más recurrentes temas en la jurisprudencia sobre marcas, tanto en la UE como en sus Estados miembros, por supuesto incluida España. En esta tesitura, el TJUE se ha visto llamado a pronunciarse una vez más sobre esta compleja cuestión en relación con el registro como marca de la UE del signo en lengua alemana «Fack Ju Göhte». La finalidad de este trabajo consiste en analizar el alcance de este importante pronunciamiento, teniendo en cuenta la jurisprudencia europea y la práctica administrativa de la EUIPO previamente existentes en esta materia, y precisando las aportaciones más relevantes de este fallo de cara a la delimitación del ámbito de la contravención de las buenas costumbres como causa de denegación absoluta de una marca a partir de este caso.

Palabras clave: signo, signos ofensivos, marca de la UE, marcas ofensivas, Derecho de marcas de la UE, buenas costumbres, libertad de expresión, signos de escaso gusto, marcas de escaso gusto.

[*] Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. *lmarco@unizar.es*.

Fecha de recepción: 12 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 12 de abril de 2021.

ABSTRACT

The always difficult distinction between signs in poor taste and offensive signs which are contrary to accepted principles of morality is one of the most unceasing issues in trade marks´ Case Law, both in the EU and in Member States of it, of course including Spain. Consequently, the ECJ was called on to give a judgment on this complex question once more time in concerning with the registration as a EU trade mark of the sign in German language «Fack Ju Göhte». The purpose of this paper is to analyze the significance of this relevant judgment, taking into account the previous administrative practice of the EUIPO and the European case law regarding this subject, and determining the most important contributions of this ruling in order to make it clear the scope of contravention of accepted principles of morality as absolute ground of refusal of a trade mark from this case.

Keywords: Sign, offensive signs, EU trade mark, offensive trade marks, EU Trade mark Law, accepted principles of morality, freedom of expression, signs in poor taste, trade marks in poor taste.

SUMARIO: I. PRELIMINAR: LOS SIGNOS OFENSIVOS COMO SIGNOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES.—1. Las buenas costumbres como concepto jurídico indeterminado.—2. La siempre compleja distinción entre signos ofensivos y signos de escaso gusto.—3. La práctica administrativa y los precedentes jurisprudenciales en materia de signos ofensivos en la UE: su amplia y variada casuística.—II. EL PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *FACK JU GÖHTE*.—1. El supuesto de hecho: el título cinematográfico de una comedia alemana de éxito dentro y fuera de Alemania.—2. La decisión del TJUE: la anulación de la denegación de esta marca y su posterior concesión como tal.—3. Argumentos básicos planteados en la apreciación del TJUE.—3.1. La relación entre las marcas y la libertad de expresión y los demás derechos fundamentales.—3.2. La distinción entre la contravención del orden público o de las buenas costumbres como motivos de denegación diferentes.—3.3. La ponderación del carácter ofensivo de un signo en su contexto fáctico global y según su percepción real y efectiva entre el público pertinente.—III. LAS PRINCIPALES CUESTIONES PENDIENTES A PARTIR DE ESTA SENTENCIA.—1. La prueba como objeto de valoración y conocimiento por parte del TJUE.—2. La necesidad de una orientación jurisprudencial definida y coherente en materia de signos ofensivos contrarios a las buenas costumbres.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. FOREWORD: OFFENSIVE SIGNS AS SIGNS WHICH ARE CONTRARY TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY.—1. Accepted principles of morality as undetermined legal concept.—2. The always complex distinction between offensive signs and signs in poor taste.—3. Administrative practice and judicial precedents on offensive signs in EU: their wide and diverse caseload.—II. THE ECJ RULING IN THE *FACK JU GÖHTE* CASE.—1. Factual background: the cinematic title of a successful comedy movie in Germany and abroad.—2. The judgment of ECJ: the annulment of the refusal of this trade mark and its granting as such.—3. Basic statements set out in the findings of the ECJ.—3.1. The relationship between trade marks and freedom of expression and the rest of the fundamental rights.—3.2. The distinction between signs which are contrary to public policy or to accepted principles of morality as different grounds of refusal.—3.3 The assessment of offensive character of a sign according to the global factual context and on the basis of the perception that the relevant public has of this sign.—III. MAIN PENDING QUESTIONS FROM THIS JUDGMENT.—1. Legal evidence as subject of consideration and valuation of the ECJ.—2. The need of a defined and consistent position in the case law of ECJ in the field of offensive signs which are contrary to accepted principles of morality.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR: LOS SIGNOS OFENSIVOS COMO SIGNOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUMBRES

En tanto que signos percibidos entre el público interesado como degradantes, humillantes o hirientes, los llamados signos ofensivos o insultantes representan uno de los supuestos concretos de signos contrarios a las buenas costumbres, y como tales, incursos en el segundo inciso de la causa de denegación absoluta tipificada en los artículos 7.1*.f)* del Reglamento 2017/1001/UE del PE y del Consejo, de 14 de junio (*DOUE* L 154, de 16 de junio de 2017), sobre la

marca de la Unión Europea (RMUE); 3.1.*f)* de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 diciembre 2015 (*DOUE* L 336, de 23 de diciembre de 2015), sobre marcas (DM), y 5.1.*f)* de la Ley española 17/2001, de 7 de diciembre (*BOE* núm. 294, de 8 de diciembre de 2001), de Marcas (LM), en su versión modificada por el RD-ley 23/2018, de 21 de diciembre (*BOE* núm. 312, de 27 de diciembre 2018), de transposición, entre otras normas, de dicha Directiva[1]. Pues bien, de este tipo de signos y de esta causa de denegación absoluta es de los que ha venido a conocer en el pronunciamiento del TJUE sobre el que versa el presente trabajo, en el que han quedado bien patentes las dificultades que plantea la aplicación real y efectiva en la práctica de la referida causa de denegación absoluta en estos casos.

1. Las buenas costumbres como concepto jurídico indeterminado

Uno de los principales motivos de tales dificultades radica en la necesaria delimitación del concepto de buenas costumbres como paso previo para la aplicación de esta causa de denegación absoluta, puesto que tal delimitación se revela tan compleja como difusa, y se podría decir que hasta escurridiza en ocasiones, en tanto que concepto jurídico indeterminado[2]. Las buenas costumbres se han visto definidas como «los estándares éticos y sociales más comúnmente aceptados por la mayoría de la población»[3], y cabría añadir, además, que esta mayoría puede ser ponderada en relación con la población de la UE en su conjunto, o más bien con la población en cada uno de sus respectivos Estados miembros, ya que una noción de contornos tan difuminados ni siquiera puede decirse que se haya visto armonizada en el ámbito de la UE y sigue revistiendo un marcado carácter nacional, en función de la peculiar idiosincrasia local de cada país[4]. De ahí que se haya puesto de manifiesto la estrecha ligazón de las buenas costumbres con valores subjetivos, y el consiguiente problema que supone tener que aplicar esta causa de denegación absoluta del modo más objetivo posible[5]. En suma, pues, la indeterminación general de lo que pueda

[1] Como indica De las Heras (1989), págs. 92-93, estas normas incorporan el mandato establecido en el artículo 6 quinquies B 3 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (CUP), de 20 de marzo de 1883, revisión de Estocolmo de 14 de julio de 1967 (Instrumento de Ratificación de España de 13 diciembre 1971 [*BOE* núm. 28, de 1 de febrero de 1974]), sobre marcas contrarias a la moral o al orden público; por lo demás, así se reconoce igualmente en las Directrices sobre marcas de la EUIPO (cuya más reciente versión fue aprobada por Decisión del Director Ejecutivo de la EUIPO núm. EX 21-1, de 8 de febrero de 2021), ep. 1 (Observaciones generales), Cap. 7 (Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres), Secc. 4 (Motivos de denegación absolutos), Parte B (Examen), pág. 527 (disponibles en *https://guidelines.euipo.europa.eu*). Sobre unos y otros preceptos, en sus versiones anteriores y actuales y sus diferencias (por ejemplo, en el tenor literal del artículo 5.1.*f)* LM se habla de signos contrarios a la ley, el orden público o las buenas costumbres), *vid*. Fernández-Nóvoa (1995), págs. 148-150; (2004), págs. 230-233, y (2015-2016), págs. 39-122; Lobato García-Miján (2007), págs. 264-269; Marco Arcalá (2001), págs. 237-248, y (2009), págs. 135-242 (208-214); Bodenhausen (1969), págs. 128-131; Ladas (1975), págs. 1236-1237, y Egger (1960), págs. 38-46, entre otros autores.

[2] En este sentido, *vid*. Fernández-Nóvoa (2004), pág. 231, y (2015-2016), pág. 87; Marco Arcalá (2001), págs. 237-248 (237-238), y (2009), pág. 209.

[3] Tomada del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ), ed. digital, ASALE 2020 (disponible en *https://dpej.rae.es*).

[4] Como señala Fernández-Nóvoa (2016), pág. 45, esta falta de armonización en la UE del concepto de buenas costumbres se reconoce directa y expresamente en el ap. 16 de la Directiva 98/71/CE, del PE y del Consejo, de 13 octubre 1998 (*DOUE* L 289, de 28 de octubre de 1998), sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DDI).

[5] Así se precisa en el ep. 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, pág. 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit.

ser considerado como buenas costumbres en un momento dado y en cada caso concreto representa un primer y nada desdeñable escollo a la hora de admitir o no el registro como marca de un signo que pueda estimarse ofensivo según las circunstancias de cada supuesto.

2. La siempre compleja distinción entre signos ofensivos y signos de escaso gusto

Otro de los notables problemas con las que se ha topado el TJUE al conocer del pronunciamiento en comentario ha sido la dificultad para concretar los poco precisos y hasta desdibujados perfiles entre dos categorías muy próximas entre sí, pero diferentes al fin y al cabo y, sobre todo, separadas por la contravención o no de las buenas costumbres y así, de incurrir o no en una causa de denegación absoluta que impide el registro como marca del signo de que se trate. Pues bien, tales categorías son, de un lado, los signos ofensivos como signos contrarios a las buenas costumbres, y por tanto inadmisibles como marcas, y de otro, los signos de escaso gusto, esto es, aquellos que adolecen de una cierta vulgaridad y que hasta resultan abiertamente soeces, pero que, pese a ello, no llegan a ser abierta y rotundamente humillantes, despectivos o peyorativos, y de ahí que se considere que pueden ser protegidos a través de las marcas, al no revestir carácter ofensivo[6]. Uno de los principales motivos en los que radica la complejidad de la distinción entre ambas categorías ha sido el carácter meramente cuantitativo de tal distinción, en la que solo se puede ponderar cuáles han de ser el grado y la intensidad de la perturbación creada por un signo en la sensibilidad del público interesado para pasar de un tono más o menos vulgar o soez a revestir una clara e inequívoca índole ofensiva[7].

Si esta distinción se ha mostrado siempre esquiva *per se,* cada vez ha ido deviniendo más confusa y difícil en los últimos tiempos, habida cuenta del creciente deterioro del lenguaje coloquial, cada vez más vulgarizado y hasta degradado. Por consiguiente, se ha ido produciendo un paulatino pero inexorable cambio de actitud del conjunto de la sociedad en lo tocante a las palabras y expresiones malsonantes (los llamados «tacos»), otrora consideradas ofensivas, y actualmente percibidas como meramente espontáneas y hasta jocosas, y de ahí su especial proliferación en la forma de hablar habitual de la mayor parte de la gente, y hasta en ocasiones a un cierto fomento de su uso[8]. De este modo,

---

[6] Al respecto, *vid*. Marco Arcalá (2001), pág. 248, y (2009), pág. 211, así como el ep. 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, pág. 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit.

[7] Un buen ejemplo en la jurisprudencia del TG se observa en el fallo dictado en el famoso asunto T-417/10 (Sala Primera), *Federico Cortés del Valle López v. OAMI*, de 9 de marzo de 2012 (caso *¡Que buenu ye! HIJOPUTA*, ECLI:EU:T:2012:120, disponible en *http://curia.europa.eu*), en el que fue rechazada la marca de la UE que se solicitaba para la referida expresión, básicamente por la marcada intensidad de su carácter ofensivo; sobre este caso y en este sentido, *vid*. Fernández-Nóvoa (2016), págs. 113-115, y Marco Arcalá (2012) págs. 625-646 (637-638), y de nuevo el ep. 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, pág. 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit.

[8] Así se reconoce expresamente en el § 23 de la famosa Resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO 495/2005-G (Sala Ampliada), de 6 julio 2006 (caso *Screw you*, disponible en *http://euipo.europa.eu*, sobre la misma, *vid*. Fernández-Nóvoa (2016), págs. 91-95, y Marco Arcalá (2012), págs. 630-631 y 637-638). Además, se recalca y confirma la cada vez mayor permisividad y el referido fomento del uso de palabras y expresiones malsonantes desde otros ámbitos ajenos a la ciencia jurídica, como la sociología, la literatura y el periodismo, por considerarlas impactantes y expresivas más que soeces o negativas, y de ahí su utilización incluso recurrente en todo tipo de parodias televisivas y en otros medios de comunicación; sobre el particular, *vid*. García Caselles (1993), págs. 525-529; Carrasco Santana (2002), págs. 489-497, y (1998), págs. 46-49;

la proporcionalidad y el carácter restrictivo con que debe de ser interpretada la causa de denegación absoluta concerniente a las buenas costumbres[9] suponen un enorme y casi extremo incremento en el nivel de insulto, humillación u obscenidad que ha de ser atribuido a un signo para apreciar en el mismo el suficiente carácter ofensivo como para dar lugar a la imposibilidad de su registro como marca en virtud de dicha causa de denegación. Es, pues, un escenario muy poco deseable, que va a generar (de hecho, lo está haciendo ya) una gran incertidumbre y numerosas dudas en cuanto a su aplicación en la práctica.

3. La práctica administrativa y los precedentes jurisprudenciales en materia de signos ofensivos en la UE: su amplia y variada casuística

El extenso y dilatado desarrollo del Derecho de marcas en la UE durante las más de dos décadas precedentes ha dado lugar a numerosos litigios en los que tanto las Salas de Recurso de la EUIPO como el TG y el propio TJUE han tenido ocasión de pronunciarse sobre el carácter ofensivo de unos determinados signos y también sobre el escaso gusto de otros[10]. Haciendo una breve sinopsis de esta suerte de *corpus* jurisprudencial y cuasi-jurisprudencial sobre los signos ofensivos en general, puede verse que abarca supuestos tan alejados y dispares como los signos considerados amenazantes o coactivos para el público en su conjunto[11], irrespetuosos con figuras ilustres y destacadas en una determinada sociedad[12], o que expresan indebidamente un posible fomento del consumo de drogas o un eventual enaltecimiento del terrorismo[13]. En cuanto a los signos ofensivos por insultantes, degradantes o humillantes, se observan menciones claramente groseras e indecentes por sus connotaciones sexuales[14], voces dis-

---

Sánchez (2019), págs. 447-456; Sánchez Mateo (1989), págs. 88-93; Chun (1996), págs. 35-37; Krek (2010), págs. 213-227, y Ávila-Cabrera (2015), págs. 8-27, entre otros autores.

[9] En este sentido *vid*., de nuevo, Marco Arcalá (2012), págs. 637-638.

[10] Sobre este «*corpus*» de Resoluciones y fallos judiciales, Fernández-Nóvoa (2016), págs. 88-117, y Marco Arcalá (2012), págs. 630-634, así como el ep. 4 (Ejemplos), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, págs. 532-543, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit.

[11] En este sentido, *vid*. la Resolución de la V Sala de Recurso de la EUIPO R 2804/2014-5, de 6 de febrero de 2015 (caso *Mechanical Apparthеid*, disponible en *http://euipo.europa.eu*), así como las SS. TG T-232/10 (Sala Cuarta), *Couture Tech Ltd. v. OHIM,* de 20 de septiembre de 2011 (caso *Escudo soviético*, Rec. 2011 II-6469, ECLI:EU:T:2011:498), y T-1/17 (Sala Novena), *La Mafia Franchises S.L. v. EUIPO & República Italiana,* de 15 de marzo de 2018 (caso *La Mafia*, ECLI:EU:T:2018:146), ambos disponibles en *http://curia.europa.eu*); sobre el primer fallo, *vid*. Fernández-Nóvoa (2016), págs. 109-111, y Marco Arcalá (2012), págs. 632-633, y Velasco Retamosa, J. M. (2012), págs. 4-5; sobre el segundo pronunciamiento, *vid*. Pérez Lluna (2018), pág. 10, y Da Silva Passos (2018), págs. 1-2, así como el Comunicado de Prensa del TG 33/18, de 15 de marzo de 2018 (disponible en *http://curia.europa.eu*).

[12] En este sentido, *vid*. la Resolución de la II Sala de Recurso de la EUIPO R 2613/2011-2, de 17 de septiembre de 2012 (caso*Ataturk*, en relación con el sobrenombre adoptado por el famoso dirigente turco, disponible en *http://euipo.europa.eu*); sobre la misma, *vid*. Fernandez-Nóvoa (2016), págs. 103-105.

[13] En este sentido, *vid*. las muy famosas Resoluciones de la II Sala de Recurso de la EUIPO R 176 y R 177/2004-2, ambas de 29 de septiembre de 2004 (casos *Bin Ladin*), y R 74/2009-2, de 29 de enero de 2009, y R 563/2016-2, de 27 de junio de 2016 (caso *Eta*), todas ellas disponibles en *http://euipo.europa.eu*, en lo que hace al posible enaltecimiento del terrorismo, así como la S. TG T-683/18 (Sala Séptima), *Santa Conte v. EUIPO,* de 12 de diciembre de2019 (caso *Cannabis Store Amsterdam*, ECLI:EU:T:2019:855, disponible en *http://curia.europa.eu*), en lo tocante al eventual fomento del consumo de drogas, entre otros pronunciamientos; sobre los mismos, *vid*. Fernandez-Nóvoa (2016), págs. 89-91 y 97-99; Marco Arcalá (2012), págs. 630-631, así como el Comunicado de Prensa del TG 157/19, de 12 diciembre 2019 (disponible en *http://curia.europa.eu*).

[14] En este sentido, *vid*. los casos *Screw You,* y *¡Que buenu ye! HIJOPUTA*, cit., así como las Resoluciones de la I y II Salas de Recurso de la EUIPO, respectivamente, R 168/2011-1, de 1 de septiembre de 2011 (caso *fucking freezing*!), y R 558/2006-2 (Sala II), de 18 de julio de 2006 (caso *Reva* [en lengua finesa, designación vulgar y soez de los genitales femeninos]), ambas disponibles en *http://euipo.europa.eu*, y las SS. TG T-52/13 (Sala Séptima), *Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG v. HABM,* de 14 de noviembre de 2013 (caso

criminatorias de tinte racista[15], e incluso expresiones irrespetuosas con el sufrimiento de víctimas de enfermedades o de accidentes[16]. Y, asimismo, existe un nutrido grupo de casos de signos calificados como de escaso gusto en los cuales se admitió por ello su registro como marcas[17].

Como es evidente, es muy complicado llegar a deducir de esta variadísima panoplia de supuestos unos criterios generales y abstractos con los que llegar a distinguir con la debida nitidez los signos ofensivos de los signos de dudoso gusto, y de ahí que se reconozca abiertamente el carácter marcadamente subjetivo de las buenas costumbres como causa de denegación absoluta incluso desde instancias oficiales[18]. Con todo, constatada semejante diversidad, la también obvia necesidad de aplicar de manera objetiva y ecuánime dicha causa de denegación ha llevado a inferir de tan fragmentada casuística una mínima delimitación del concepto de buenas costumbres en torno a las normas y valores morales fundamentales aceptados por una determinada sociedad en un momento dado, y que pueden evolucionar y cambiar a lo largo del tiempo y en cada área geográfica, en una noción muy próxima a la de moralidad[19]. Asimismo, se han fijado a partir de este conjunto de decisiones unos mínimos parámetros comunes a tales efectos[20], parámetros de entre los que destacan en especial los siguientes:

— Los términos, expresiones, y los restantes elementos del signo a proteger como marca.

— Los productos y servicios para los que se ha solicitado la marca.

Ficken [equivalente a «*to fuck*» en lengua alemana], ECLI:EU:T:2013:596), y T-266/13 (Sala Quinta), *Brainlab AG v. HABM,* de 26 de septiembre de 2014 (caso *Curve 300* [en lengua rumana, la voz «curve» significa «prostituta»], ECLI:EU:T:2014:836), ambas disponibles en *http://curia.europa.eu*, entre otras muchas; sobre todas o algunas de las mismas, *vid*. Fernandez-Nóvoa (2016), págs. 91-95 (sobre el caso *Screw You*), 95-97 (sobre el caso *Reva*), 101-103 (sobre el caso *Curve 300*), 113-115 (sobre el caso *¡Que buenu ye! HIJOPUTA*) y 115-117 (sobre el caso *Ficken*), y Marco Arcalá, *ibid*.

[15] En este sentido, *vid*. la S. TG. T-526/09 (Sala Tercera), *PAKI Logistics GmbH v. HABM,* de 5 de octubre de 2011 (caso *PAKI* [voz humillante para referirse a las personas de origen pakistaní en varios países europeos], Rec. 2011 II-346, ECLI:EU:T:2011:564, disponible en *http://curia.europa.eu*); sobre la misma, *vid*. Fernández-Nóvoa (2016), págs. 112-113, y Marco Arcalá (2012), pág. 632.

[16] En este sentido, *vid*. la Resolución de la II Sala de Recurso de la EUIPO R 793/2014-2, de 23 febrero 2015 (caso *Fuck Cancer*, disponible en *http://euipo.europa.eu*).

[17] En este sentido, *vid*. de nuevo el caso *Screw You,* cit., en el cual se admitió parcialmente esta marca solo para productos y servicios de contenido sexual (y no para los restantes que se incluyeron en su solicitud), por considerar que el público interesado en tales prestaciones no se sentiría ofendido por el carácter vulgar de esta expresión, así como las Resoluciones de la IV, I, II, y V Salas de Recurso de la EUIPO, respectivamente, R 111/2002-4, de 25 de marzo de 2003 (caso *Dick & Fanny* [los órganos genitales masculino y femenino en el argot de la lengua inglesa], sobre la misma, *vid*. Fernández-Nóvoa [2016], págs. 88-89, y Marco Arcalá [2012], págs. 630-631), R 482/2012-1, de 22 de diciembre de 2012 (caso *Kuro* [muy similar a la voz «kúró» —«cabrón» en lengua húngara—]) y R 203/2014-2, de 4 de junio de 2014 (caso *Aircurve* [concedida pese a su proximidad con la voz «*curve*» en lengua rumana —*vid*. *supra* n. 14—]), y R 1516/2018-5, de 29 de noviembre de 2018 (caso *W Girls doing whatever the f____ they want*), entre otras muchas, todas ellas disponibles en «http://euipo.europa.eu», además de muchas marcas de la UE directamente concedidas y registradas en la EUIPO, sin ir más lejos las marcas denominativas núms. 3.798.469, 4.781.662 y 5.028.477 (las dos primeras han caducado por no haber sido renovadas; la tercera se mantiene vigente), todas ellas basadas en la expresión en lengua española «DE PUTA MADRE», que fue considerada más coloquial que ofensiva, por significar que algo o alguien es muy bueno o está muy bien, y que también fue concedida y registrada como marca nacional en España por parte de la OEPM (núm. 2.754.047), como comenta Fernandez-Nóvoa (2016), págs. 79-80; sobre estos supuestos, *vid*. el ep. 4 (Ejemplos), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, págs. 539-542, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit.

[18] En este sentido, *vid*. el ep. 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, pág. 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit.

[19] *Vid*. de nuevo las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *ibid*., así como Marco Arcalá (2012), pág. 630.

[20] Enumerados en las Directrices sobre marcas de la EUIPO, *ibid*.

— El segmento de público interesado, si bien el mismo puede ir más allá de los consumidores y usuarios directos de los productos o servicios a distinguir con la marca en cuestión, por ejemplo en relación con signos racistas o que puedan fomentar el consumo de drogas, que incidirían sobre el conjunto de la población y especialmente sobre grupos especialmente vulnerables, tales como la infancia y la juventud.

— El contexto fáctico y jurídico en el cual vaya a ser utilizada la marca, atendiendo a la incidencia en su conjunto de diversos factores muy específicos (por lo demás considerados de carácter netamente objetivo) tales como el idioma, la opinión pública, la legislación y la práctica administrativa en materia de marcas en el Estado o Estados miembros pertinentes, las posibles reacciones previas del público interesado ante signos del mismo tipo, etcétera.

— La innecesidad de que el signo presuntamente ofensivo revista carácter ilegal, puesto que las buenas costumbres y la ilegalidad son conceptos distintos.

— La irrelevancia e innecesidad de que el solicitante del signo presuntamente ofensivo actúe con intención perturbadora o de mala fe, es decir, con intención de insultar o escarnecer las convicciones y los sentimientos del público interesado.

— La posibilidad de que un signo ofensivo presente a veces connotaciones positivas y no necesariamente negativas siempre y en todo caso, como por ejemplo en los supuestos de signos religiosos[21] o con un especial valor espiritual o político, que no deben ser por ello monopolizados con fines económicos y comerciales.

— Como consecuencia, la contravención de las buenas costumbres puede suponer una contravención simultánea del orden público, pese a ser conceptos distintos dentro de la misma causa de denegación absoluta[22], como por ejemplo en los casos de signos racistas, de fomento del consumo de drogas o de un especial valor espiritual o político[23].

Con todo, el criterio más relevante y esencial para ponderar el eventual carácter ofensivo de un determinado signo según todas las fuentes apuntadas se basa en la percepción que se tenga de ese signo por parte de una persona razonable con los umbrales habituales de susceptibilidad y tolerancia en una sociedad en un momento dado, es decir, con un grado medio y normal de sensibilidad[24]. De este modo, los signos que, pese a revestir una cierta vulgaridad, no resulten especialmente soeces o degradantes, pueden llegar a ser protegidos como marcas, y que, en cambio, los que se muestren abiertamente insultantes o humillantes hayan de ser considerados claramente ofensivos y así, inadmisibles como tales marcas. Sin duda, ello supone la confirmación una vez más del carácter netamente cuantitativo y no cualitativo que presenta esta ponderación, ya que constituye, ante todo, una cuestión de grado e intensidad dentro del mismo fenó-

[21] Sobre la aplicación de esta causa de denegación absoluta a los signos religiosos, *vid*. Fernández-Nóvoa (2016), págs. 119-120.

[22] Sobre el concepto de orden público y su distinción de las buenas costumbres como dos supuestos distintos y dos causas de denegación absolutas tipificadas conjuntamente en la misma norma, *vid*. Fernández-Nóvoa (2016), págs. 87-88 y 117-119, y Marco Arcalá (2012), págs. 627-630, así como el ep. 2 (Orden público), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, págs. 528-529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit.

[23] *Vid*. *supra*. n. 12, 13 y 15.

[24] En el mismo sentido, *vid*. Fernández-Nóvoa (1990), págs. 91-92, y Marco Arcalá (2012), pág. 629 —npp. 16—, destacando, además, que la percepción del signo a proteger como marca entre el consumidor medio razonablemente informado es un parámetro general utilizado habitualmente en la interpretación y aplicación de todo el Derecho de marcas, y dentro del mismo y como no podía ser de otra manera, también en relación con esta causa de denegación absoluta.

meno. De ahí, pues, la notable dificultad que ofrece esta tarea para el intérprete de esta causa de denegación absoluta.

II. EL PRONUNCIAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *FACK JU GÖHTE*

A la ya relativamente amplia y compleja amalgama de resoluciones administrativas y fallos judiciales en materia de signos contrarios a las buenas costumbres ha venido a sumarse ahora un nuevo y muy interesante fallo del TJUE sobre los signos ofensivos y los signos de escaso gusto, con aportaciones adicionales en cuanto a su siempre difícil distinción y que requiere, por ello, ser objeto del presente trabajo: Se trata de la ya muy famosa y debatida[25] S. de la Sala Quinta del Alto Tribunal de la UE dictada en el asunto C-240/18 P, *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO,* de 27 febrero 2020 (caso *Fack Ju Göhte*, ECLI:EU:C:2020:118, disponible en *http://curia.europa.eu*).

1. El supuesto de hecho: el título cinematográfico de una comedia alemana de éxito dentro y fuera de Alemania

Con fecha 21 de abril de 2015, la productora cinematográfica alemana *Constantin Film Produktion GmbH* solicitó ante la EUIPO el registro como marca de la UE del signo denominativo en este idioma «*Fack Ju Göhte*», por ser el título de una conocida película de 2013 incardinada en el género de la comedia de enredo y ambientada en un colegio de segunda enseñanza, producida por esta entidad. Dicha comedia alcanzó un indiscutible éxito de taquilla y público en ese mismo año, hasta el punto de haberse rodado con posterioridad dos secuelas más, «*Fack Ju Göhte II*» en 2015, y «*Fack Ju Göhte III*» en 2017, y de haber sido expuesta en muchos otros países, entre ellos varios Estados hispanoamericanos, con el título en lengua española, «Que te den, profe». Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el examinador de la EUIPO por Decisión de 25 septiembre 2015, dadas las connotaciones vulgares y hasta soeces de esta locución, básicamente por constituir la transcripción fonética en alemán de la expresión en lengua inglesa «*fuck you*», de claro sentido sexual y degradante, e ir aplicada al apócope coloquial del nombre de uno de los más destacados escritores en lengua alemana, Johann Wolfgang von Goethe, en lo que se consideró un insulto póstumo a su memoria y reputación. Las mismas objeciones fueron planteadas en la Resolución de la V Sala de Recurso de la EUIPO R 2205/2015-5, de 1 de diciembre de 2016 (disponible en *http://euipo.europa.eu*), y en la S. TG T-69/17, *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO,* de 24 de enero de 2018 (ECLI:EU:T:2018:27, disponible en *http://curia.europa.eu*), que confirmaron la Decisión inicial y la denegación de esta marca como contraria a las buenas costumbres. Pese a ello, la productora alemana recurrió en casación ante el TJUE, y en esta última instancia judicial, sobre la base de las impactantes conclusiones[26]

[25] De hecho, esta S. aparece ya citada en varias ocasiones a lo largo del ep. 2 (Orden público), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, págs. 528-529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit., como ilustrativa de muchos de los criterios descritos supra para la interpretación y aplicación de la causa de denegación absoluta concerniente a la contravención de las buenas costumbres.

[26] La notable impresión que causaron estas Conclusiones se vio confirmada por el Comunicado de Prensa del TJUE 86/19, de 2 de julio de 2019, sobre la opinión (que fue considerada sorprendente) del Abogado Ge-

acerca de este litigio presentadas por el Abogado General, Sr. M. Bobek, el 2 de julio de 2019 (ECLI:EU:C:2019:553, disponibles en *http://curia.europa.eu*), se anuló la referida S. TG y se admitió el registro de este signo denominativo como marca de la UE a partir del fallo que va a ser sucintamente comentado a continuación.

2. La decisión del TJUE: la anulación de la denegación de esta marca y su posterior concesión como tal

Efectivamente, siguiendo las conclusiones del Abogado General en este caso[27], el Alto Tribunal de la UE estimó que debían de ser anuladas tanto el recurrido pronunciamiento del TG como la Resolución previamente impugnada de la V Sala de Recurso de la EUIPO, y así se dictaminó en este fallo[28]. Entre otros motivos que serán comentados a continuación, el TJUE consideró, una vez más en absoluta consonancia con las conclusiones del Abogado General[29], que la EUIPO no había demostrado de manera suficiente la contravención de las buenas costumbres en el signo «*Fack Ju Göhte*», puesto que no se había acreditado en modo alguno que el público interesado de habla alemana percibiese dicho signo como ofensivo. En cambio, la productora de las comedias del título homónimo sí que aporto evidencias significativas de las que se podía inferir razonablemente que tal público percibía este signo como jocoso o simpático o, cuando menos, que no se planteaba controversia alguna por su pretendido carácter ofensivo. Así se deducía, por ejemplo, del notabilísimo éxito de crítica y, sobre todo, de taquilla de estas comedias, la primera de las cuales había dado lugar a las dos secuelas posteriores, las cuales habían sido parcialmente financiadas con fondos de diversas organizaciones alemanas de apoyo a la infancia y a la juventud, e incluso ya habían llegado a ser utilizadas por el *Goethe Institut* (la más prestigiosa institución de divulgación y enseñanza de la lengua y la cultura alemanas dentro y fuera de la RFA) con fines educativos[30]. Sin ser argumentos definitivos, sí que se revelaron muy sólidos, y lo cierto es que, cuando menos, no habían sido refutados por la EUIPO, o no con la necesaria contundencia, que tan solo se había limitado a recalcar el carácter inicialmente despectivo de la locución «*fack ju*» como transcripción fonética alemana de la locución en lengua inglesa «*fuck you*», cuya vulgaridad no deja lugar a dudas, y a poner de manifiesto que una eventual distintividad sobrevenida o *secondary meaning* de este signo no enervaría el rigor de esta causa de denegación absoluta[31], al no estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7.3 RMUE[32], cuestión esta última que no había sido discutida en el curso de este litigio, y que ni siquiera representaba una prueba propiamente dicha del presunto carácter ofensivo de la marca solicitada[33]. De ahí, pues, que se

neral de que no se había probado suficientemente el carácter ofensivo o vulgar de la marca en litigio, y así se asumió posteriormente en el pronunciamiento en análisis, que también dio lugar a un nuevo Comunicado de Prensa del TJUE 17/20, de 27 de febrero de 2020 (emitido solo en lenguas francesa, inglesa y alemana), ambos disponibles en «http://curia.europa.eu».

[27] *Vid*. especialmente los ptos. 128, 132 y 137 de dichas Conclusiones, cit.

[28] *Vid*. especialmente el fto. 71 y la propia decisión final del TJUE en esta S.

[29] *Vid*. especialmente los ptos. 89 a 98 de dichas Conclusiones, cit.

[30] *Vid*. especialmente los ftos. 64 a 67 de esta S.

[31] *Vid*. especialmente los ftos. 68 y 70 de esta S.

[32] Sobre el particular, *vid*. Fernández-Nóvoa (2016), págs. 87-88.

[33] *Vid*. el fto. 70 *in fine* de esta S.

diese finalmente la razón a la productora recurrente y se concediese el registro de dicha marca como marca de la UE[34].

3. Argumentos básicos planteados en la apreciación del TJUE

Obviamente, la aportación de pruebas por la productora recurrente y la ausencia de una refutación de las mismas por la EUIPO constituye un argumento muy fundado y una de las principales razones para haber tomado la decisión final adoptada por el TJUE en este caso. No obstante, las aportaciones del Alto Tribunal de la UE del Abogado General en sus conclusiones previas son mucho más amplias y dan lugar a repercusiones que van más allá de la mera falta de evidencias del supuesto carácter ofensivo del signo controvertido.

3.1. *La relación entre las marcas y la libertad de expresión y los demás derechos fundamentales*

Aunque esta cuestión ya había venido siendo puesta de manifiesto en diversas resoluciones y pronunciamientos previos desde todo tipo de instancias dentro y fuera del Derecho de marcas[35], lo cierto es que la estrecha ligazón entre este sector del ordenamiento jurídico y la libertad de expresión como derecho fundamental se ha visto confirmada una vez más en el fallo en comentario[36], y de nuevo en la misma línea marcada en las conclusiones del Abogado General[37]. Por tanto, bien pudiera parecer, a primera vista, que tal confirmación no supone ninguna novedad ni constituye aportación alguna de esta sentencia al *corpus* jurisprudencial en esta materia. Pese a ello, una lectura más serena muestra un avance muy significativo introducido en este punto, y es la rotunda contundencia con la que se ha recalcado sin paliativos ni fisuras la existencia de esta relación entre las marcas y la libertad de expresión, rectificando diametralmente la S. TG recurrida, en la cual se vino a negar directa y expresamente tal relación[38]. Pues bien, el TJUE deja bien claro y de forma inapelable en su argumentación que semejante negación es un error de Derecho y que, como no podía ser de otro modo, la normativa sobre marcas debe de ser aplicada de manera que se

---

[34] Indicó muy certeramente el Abogado General en los ptos. 129 a 133 de sus Conclusiones, cit., que, conforme al artículo 61.1 del Estatuto del TJUE (Protocolo núm. 3 anejo a los Tratados de la Unión Europea [TUE] y de Funcionamiento de la Unión Europea [TFUE] —*DOUE* C 83, de 30 de marzo de 2010—, versión consolidada disponible en *http://curia.europa.eu*; sobre el mismo, *vid*. Vázquez Rodríguez (2019), págs. 1-8, entre otros autores) y a los principios de economía procesal y de eficiencia procedimental a los que responde dicho precepto, el Alto Tribunal de la UE podía resolver definitivamente este litigio, como así fue, por haber anulado la S. recurrida y por adolecer esta última de la misma falta de motivación en la que incurría la Resolución impugnada de la V Sala de Recurso de la EUIPO, de suerte que una y otra debían decaer por este mismo motivo.

[35] *Vid*. los casos *Escudo soviético* y *Screw you,* cit., así como las Resoluciones de las II y IV Salas de Recurso R 2244/2016-2, de 28 de junio de 2017 (caso *Brexit*), R 2889/2014-4, de 28 de mayo de 2015 (caso *Die Wanderhure*), R. 519/2015-4, de 2 de septiembre de 2015 (caso *Jewish monkeys*), y R 1627/2015-4, de 14 de diciembre de 2015 (caso *Pica*), entre otras muchas, todas ellas disponibles en *http://euipo.europa.eu*, e indicadas en los ftos. 45 a 57 de las Conclusiones del Abogado General, cit. Sobre el particular, también sumamente recurrente entre la doctrina, *vid*. Fernández-Nóvoa (2016), págs. 120-121, así como Sakulin (2010); Machado Pontes (2015), del mismo autor y Geiger (2017), págs. 96-113, y págs. 1-28; Ramsey (2016), págs. 797-882; Molano Lozano, D. (2017), págs. 213-221; Suñol Lucea (2018), págs. 1-12; Tato Plaza (2020), págs. 3-27; Gómez Montero (2020), págs. 237-242; Bohaczewsky (2020), págs. 856-877, y Sönmez (2020), págs. 522-526, entre otros muchos autores.

[36] *Vid*. especialmente el decisivo y terminante fto. 56 de esta S.

[37] *Vid*. de nuevo los ftos. 45 a 57 de dichas Conclusiones, cit.

[38] *Vid*. el fto. 29 de dicha S. TG., cit.

garantice el pleno respeto de las libertades y los derechos fundamentales, y sobre todo de la libertad de expresión, tal y como, por ejemplo, se declara categóricamente en el apdo. 21 *in fine* del Preámbulo del vigente RMUE[39], y en otras normas consideradas de carácter fundamental[40]. Así pues, una primera e inmediata consecuencia, por lo demás evidente, de una aseveración semejante por parte del TJUE, es que ya no puede caber ninguna duda de que la libertad de expresión está llamada a actuar en el futuro con un contenido concreto y no meramente programático como una suerte de elemento moderador de las causas de denegación absoluta concernientes a la contravención del orden público y de las buenas costumbres, en aras de una interpretación razonablemente restrictiva de las mismas, que evite que degeneren en una barrera excesiva y desproporcionada en el acceso de los signos a su registro como marcas y que las limite a las exclusiones de estos signos tan solo en los casos más flagrantes e intolerables de vulneración de los valores básicos de una sociedad en un momento dado y no, por ejemplo, a los llamados signos de escaso gusto[41].

Aunque el tenor literal de esta sentencia no vaya más allá en relación con esta cuestión, hay otras implicaciones adicionales que afloran a la superficie leyendo entre líneas, y que vienen a ser las dos siguientes:

— La superación del supuesto conflicto entre la libertad de expresión y la causa de denegación absoluta concerniente a la contravención del orden público o de las buenas costumbres[42], ya que lo que parece inferirse tanto del apdo. 21 *in fine* del Preámbulo del RMUE[43] como de toda la jurisprudencia previa sobre las marcas y la libertad de expresión[44], a las que ahora se suma el fallo en

[39] En la versión española de este ap. se dice textualmente «Además, el presente Reglamento debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión».

[40] *Vid*., por supuesto, el artículo 20.1 *a)* de la Constitución Española de 1978 (CE), así como el artículo 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH) del Consejo de Europa, hecho en Roma, el 4 de noviembre de 1950 (Instrumento de Ratificación de España de 26 septiembre 1979 [*BOE* núm. 243, de 10 de octubre de 1979], y artículo 2.6 TUE y Protocolo núm. 8 anejo a este Tratado, con sus hasta la fecha 14 Protocolos de modificación [Instrumento de Ratificación de España del Protocolo núm. 14, hecho en Estrasburgo, el 13 mayo 2004, de 3 marzo 2006 —*BOE* núm. 130, de 28 de mayo de 2010—], el art. 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE), hecha en Estrasburgo, Estrasburgo, el 12 de diciembre de 2007 (*DOUE* C 303, de 14 de diciembre de 2007, aplicable en España en virtud del art. 2 de la LO 1/2008, de 30 de julio [*BOE* núm. 184, de 31 de julio de 2008]); sobre la aplicación de alguna de estas normas a las actividades mercantiles y empresariales en general y a las marcas y a la publicidad comercial en particular, vid. las SS. del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 1994-1, *Pablo Casado Coca v. España,* de 24 febrero 1994 (CE:ECHR:1994:0224JUD001545089), 55153/12, *Dor v. Rumanía,* de 25 de agosto de 2015 (CE:ECHR:2015:0825DEC005515312), y 69317/14, *Sekmadienis Ltd. v. Lituania,* de 30 de enero de 2018 (CE:ECHR:2018:0130JUD006931714), entre otras, disponibles en *https://hudoc.echr.coe.int/*, y cit. en el fto. 49 de las Conclusiones del Abogado General, cit.; sobre esta jurisprudencia, *vid*. Tato Plaza (2020), págs. 10-17.

[41] En este sentido, *vid*. Gómez Montero (2020), pág. 242.

[42] Este conflicto ha sido asimismo un tema recurrente en la doctrina sobre las marcas y la libertad de expresión cit. *supra* en la nota 35, hasta el punto de haberse llegado a sostener la supuesta inconstitucionalidad de la causa de denegación absoluta concerniente a la contravención del orden público o de las buenas costumbres [en este sentido, sobre la base de algunos pronunciamientos en la jurisprudencia estadounidense a este respecto, *vid*. Sakulin (2010), especialmente págs. 327-352, y entre nuestra doctrina, Suñol Lucea (2018), especialmente págs. 11 y 12]. Sin embargo, lo que sugiere más bien este fallo y los demás pronunciamientos en esta materia es que, lejos de darse dicho conflicto, la libertad de expresión actúa más bien como criterio interpretativo de esta causa de denegación, para no ampliar desmesuradamente su ámbito de aplicación, tal y como ya se ha indicado [en sentido similar, *vid*. Fernández-Nóvoa, *ibid*.*;* Ramsey (2016), págs. 832-846 y 846-851; Tato Plaza (2020), págs. 17-26, y Gómez Montero, *ibid*., entre otros autores].

[43] *Vid*. *supra* nota 39.

[44] *Vid*. *supra,* de nuevo, la nota 35.

comentario es que unas y otras no se oponen ni se excluyen entre sí, sino que revisten un claro carácter complementario[45]. De esta forma, ambas deben de ser interpretadas y aplicadas de modo que la normativa sobre marcas no conlleve vulneración alguna de la libertad de expresión, y que esta última no suponga ninguna interferencia en el normal funcionamiento de aquellas en el mercado.

— La necesaria interpretación y aplicación de esta causa de denegación absoluta y del resto de las disposiciones del Derecho de marcas de acuerdo con los restantes derechos y libertades fundamentales, de la misma manera que en lo tocante a la libertad de expresión, y con el mismo carácter complementario, puesto que las marcas también pueden guardar relación con algunas otras figuras de este tipo, si ir más lejos y en un supuesto muy evidente la libertad de empresa[46].

Con todo, lo cierto es que estos últimos planteamientos se han visto más bien sugeridos y no han quedado tan claramente sentados ni tan desglosados como los anteriormente expuestos en el pronunciamiento en análisis, y de ahí que haya que estar a la espera de un desarrollo más amplio de los mismos en ulteriores fallos del TJUE.

3.2. *La distinción entre la contravención del orden público o de las buenas costumbres como motivos de denegación diferentes*

En apariencia, no se observan alusiones directas y expresas a esta distinción en el tenor literal en el fallo en comentario, puesto que el TJUE se limita a indicar en el mismo que el registro como marca de la UE del signo *Fack Ju Göhte* fue denegado única y exclusivamente en razón de su contravención de las buenas costumbres[47], y no de su infracción del orden público, tal y como también se reconoce sin disputa en la S. TG recurrida[48], por todo lo cual solo debía abordarse la primera cuestión y no la segunda, como así ha sido. No obstante, lo cierto es que el Abogado General en este caso se ha visto obligado a analizar en profundidad la relación entre ambos conceptos en sus Conclusiones[49], a partir de la afirmación vertida por el TG en su pronunciamiento según la cual las disposiciones del artículo 7.1*.f)* RMUE no obligan en modo alguno a las Salas de Recurso de la EUIPO a llevar a cabo un examen separado de la contravención del orden público, por un lado, y la de las buenas costumbres, por otro[50].

En el marco de dicho análisis, el Abogado General en este caso toma como punto de partida su propia delimitación personal de los conceptos de orden público y de buenas costumbres, en concreto en torno a las definiciones siguientes[51]:

— El orden público consiste en una «plasmación normativa de valores y objetivos definidos por la autoridad pública pertinente que deben ser observados en el presente y en el futuro». De esta forma, el orden público es también

[45] En este sentido *vid*., una vez más, Fernández-Nóvoa, *ibid*.; Ramsey, *ibid*.; Tato Plaza, *ibid*., y Gómez Montero, *ibid*., entre otros autores.

[46] En este sentido y a este respecto, *vid*. Machado Pontes y Geiger (2017), págs. 22-23 y 25-27, y Ramsey (2016), págs. 827-828, entre otros autores.

[47] *Vid*. el fto. 38 de esta S.

[48] *Vid*. el fto. 24 de dicha S. TG., cit.

[49] *Vid*. los ptos. 69 a 83 de las Conclusiones, cit., en una amplia y desglosada argumentación.

[50] *Vid*. el fto. 23 de dicha S. TG., cit.

[51] *Vid*. los ptos. 76 y 77 de las Conclusiones, cit., respectivamente.

una expresión de la voluntad de legislador sobre las normas a cumplir en una determinada sociedad, fijadas en fuentes oficiales del Derecho, en documentos políticos, o en ambos a un mismo tiempo.

— Las buenas costumbres, en cambio, irían referidas a «valores y convicciones aceptados por una determinada sociedad», es decir, fijados y aducidos por un «consenso social predominante» en dicha sociedad y en un momento dado.

Sobre la base de tales definiciones, se pueden establecer las principales diferencias entre ambos conceptos, las cuales vendrían a ser las siguientes:

— El orden público revestiría carácter objetivo, dado que su contenido ha sido adoptado por instancias públicas y plasmado en unas determinadas directrices oficiales, mientras que las buenas costumbres presentarían un carácter claramente subjetivo, ya que dependen de las ideas y opiniones mayoritariamente aceptadas en un entorno social en un momento dado. Es esta la diferencia básica y fundamental entre dichos conceptos[52] y, por tanto, las ulteriores diferencias traen causa y derivan de este primer elemento de distinción.

— En consecuencia, el orden público se vería estructurado «de arriba hacia abajo», puesto que partiría de las autoridades competentes y llegaría posteriormente al resto de la sociedad, mientras que las buenas costumbres, por el contrario, actuarían de forma ascendente, «de abajo hacia arriba», pues traerían causa de la propia sociedad y de su particular idiosincrasia[53].

— Por lo demás, todo ello implica que la ponderación y aplicación en la práctica de ambas causas de denegación absoluta debe de hacerse con criterios y parámetros sensiblemente diferentes: Así, el orden público podrá ser evaluado atendiendo a la normativa vigente y a las directrices y declaraciones oficiales, es decir, de una manera cerrada y especulativa, ceñida sobre todo a la documentación pertinente[54]. En cambio, las buenas costumbres deberán ser objeto de un examen sustancialmente fáctico y empírico, centrado en los valores, pautas y convicciones propios del entorno social, para determinar si el signo solicitado como marca va a dar lugar a una reacción adversa y de absoluto rechazo entre el público interesado, de forma que se pueda percibir como contrario a tales creencias y opiniones, esto es, a las buenas costumbres[55].

Semejante elenco de diferencias entre el orden público y las buenas costumbres implica necesariamente aceptar que son dos causas de denegación distintas, y no solamente una, las que aparecen tipificadas conjuntamente en una misma norma, a saber, el artículo 7.1*.f)* RMUE, a la sazón paralelo al artículo 3.1*.f)* DM, tal y como concluye el Abogado general en este caso[56]. Ciertamente, esta distinción entre ambas causas no empecé el posible solapamiento de las mismas, y que un determinado signo pueda contravenir simultáneamente el orden

[52] *Vid*. el pto. 78 de las Conclusiones, cit., citando en este mismo sentido la S. del Tribunal de la AELC E-5/16, *Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights v. Municipality of Oslo,* de 6 abril 2017 (caso «Municipio de Oslo», [2017] EFTA Ct. Rep. 52, disponible en lengua inglesa en *https://eftacourt.int/download/5-16-judgment/*), que se pronunció en este mismo sentido sobre la interpretación en el Espacio Económico Europeo (EEE) del artículo 3.1*.f)* DM, cit., entre otras normas de la UE en materia de propiedad intelectual e industrial.

[53] *Vid*. los ptos. 79 y 80 de las Conclusiones, cit., respectivamente.

[54] *Vid*. de nuevo el pto. 79 de las Conclusiones, cit.

[55] *Vid*. los ptos. 80 y 83 de las Conclusiones, cit.

[56] *Vid*. los ptos. 75 y 82 de las Conclusiones, cit.

público y las buenas costumbres[57], pero, en principio, la adecuada evaluación de cualquiera de estos dos motivos de denegación absolutos requiere con carácter esencial precisar cuál de ellos se ve infringido en cada supuesto concreto, pudiendo ser el primero, el segundo o ambos dos a un mismo tiempo[58].

Como colofón, cabe señalar que, aun tratándose más de la opinión del Abogado General en este caso que de lo sentado directa y expresamente en el fallo en análisis, la consideración del orden público y de las buenas costumbres como motivos distintos de denegación de una marca ya había venido siendo reconocido en las versiones de las Directrices sobre marcas de la EUIPO anteriores a las actualmente vigentes de 2021[59]. No obstante, la confirmación más contundente y definitiva a este respecto se observa en la incorporación sin paliativos ni objeciones de que ha sido objeto esta distinción en la versión actual de dichas Directrices, justamente sobre la base de esta sentencia, que ha pasado a convertirse en todo un referente de primer orden en esta materia[60].

3.3. *La ponderación del carácter ofensivo de un signo en su contexto fáctico global y según su percepción real y efectiva entre el público pertinente*

Una de las consecuencias más evidentes e inmediatas de la delimitación de las buenas costumbres como concepto subjetivo y fáctico, y de su distinción del orden público como concepto objetivo y más bien normativo, ha sido corroborar la necesidad de un examen empírico del contexto y la idiosincrasia del entorno social y de sus valores unánime o mayoritariamente aceptados para ponderar de manera real y efectiva si un determinado signo es percibido o no entre el público de dicho entorno como contrario a las buenas costumbres imperantes en ese entorno en un momento dado, según ya se ha indicado *supra* y como también ya ha sido destacado por algún autor al hilo de esta sentencia[61]. Pues bien, en un razonamiento de lo más lógico y coherente con estos planteamientos de base, ha sido la ausencia de un análisis del supuesto de hecho en estos términos por parte de la II Sala de Recurso de la EUIPO, primero, y del TG en la sentencia recurrida, después, lo que ha llevado al TJUE a emitir su fallo definitivo en este caso revocando ambas decisiones previas y anulando la denegación de la marca «*Fack Ju Göhte*», que se ha visto finalmente registrada.

En efecto, tanto el Abogado General[62] como el Alto Tribunal de la UE se han mostrado muy críticos con la ya expuesta escasez de pruebas (rayana en su casi total ausencia) aportadas por ambas instancias para acreditar el supuesto carácter ofensivo de la marca solicitada, frente a las considerables y representativas evidencias aportadas por la parte solicitante y recurrente, consistentes en esencia en el éxito de las comedias presentadas bajo este título dentro y fuera de Alemania y en el uso de las mismas con fines educativos por Instituciones

[57] *Vid*. los ptos. 74, 75 y 81 de las Conclusiones, cit., y los casos *Escudo Soviético, La Mafia, Eta, Bin Laden* y *Screw you*, cit., entre otros, en los cuales se aplicaron simultáneamente ambas causas de denegación absolutas.

[58] *Vid*. los ptos. 82 y 83 de las Conclusiones, cit.

[59] Así se indica en los ptos. 76 y 77 de las Conclusiones, cit.

[60] En este sentido, *vid*. los eps. 1 (Observaciones generales), y 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, págs. 527 y 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit.

[61] En este sentido, *vid*. Gómez Montero (2020), pág. 241.

[62] *Vid*., una vez más, los ptos. 89 a 98 de sus Conclusiones, cit.

tan prestigiosas como el *Goethe Institut* en la enseñanza de este idioma[63]. Obviamente, no puede decirse que tales evidencias constituyan ninguna suerte de «labor de campo» realizada «a pie de calle», pero quizá debían haber sido la EUIPO o el propio TG quienes debían haber llevado a cabo una tarea semejante, y tan solo se limitaron a una mera valoración teórica «sobre el papel» y «dentro del despacho»[64], atendiendo solo al significado literal de la locución alemana «*Fack Ju Göhte*» (y a la irrelevancia de su ni siquiera invocada distintividad sobrevenida)[65], y no a su actual percepción entre el público germanoparlante como un signo simpático y jocoso y nada ofensivo aun a pesar de su inicial carácter vulgar o más bien coloquial en el momento presente[66]. De ahí, pues, el sentido del fallo final del TJUE en este caso, como ya es bien sabido favorable a la productora cinematográfica titular del referido signo finalmente registrado como marca de la UE, que no se muestra en modo alguno contrario a las buenas costumbres pese a su posible escaso gusto.

III. LAS PRINCIPALES CUESTIONES PENDIENTES A PARTIR DE ESTA SENTENCIA

Aun habiendo quedado muy claro el parecer del TJUE en este caso y la orientación que marca esta sentencia en cuanto a una ponderación fáctica y empírica y no meramente normativa de la posible contravención de las buenas costumbres a través de un determinado signo, lo cierto es que también plantea algunas cuestiones que permanecen de momento abiertas y a resultas de su futura evolución en la ulterior jurisprudencia sobre marcas del Alto Tribunal de la UE, como se verá a renglón seguido.

1. La prueba como objeto de valoración y conocimiento por parte del TJUE

Una de las principales peculiaridades de esta sentencia es que una significativa parte de su razonamiento ha girado en torno a cuestiones probatorias, lo que no resulta frecuente en la jurisprudencia del TJUE sobre motivos de denegación absolutos, pese a las amplias facultades al respecto del Alto Tribunal de la UE[67] y a la indudable importancia de tales cuestiones y en general de las acciones, procedimientos y demás medios de defensa en materia de marcas y de la propiedad intelectual e industrial[68]. De hecho, han sido argumentos decisivos

[63] *Vid*. de nuevo los ftos. 64 a 67 de esta S.

[64] Indica el Abogado General en el pto. 79 de sus Conclusiones, cit., que el orden público sí que admite ser analizado «sobre el escritorio», pero no así las buenas costumbres, cuyo carácter espontáneo y variable en el tiempo requieren de una evaluación mucho más pragmática.

[65] *Vid*. los ftos. 68 y 70 *in fine* de esta S.

[66] *Vid*. los ftos. 68 y 69 de esta S.

[67] *Vid*. los arts. 27-32 del Estatuto del TJUE, cit. *supra* en la nota 34, el Cap. VII (De las diligencias de ordenación del procedimiento y de las de prueba), Secc. 2 (De las diligencias de prueba), arts. 63-75, del Reglamento Interno de Procedimiento del TJUE de 25 septiembre 2012 (*DOUE* L 265, de 29 de septiembre de 2012), cuya más reciente modificación fue llevada a cabo mediante el Reglamento Interno de 26 de noviembre de 2019 (*DOUE* L 316, de 6 de diciembre de 2019), así como las Instrucciones prácticas a las partes sobre los asuntos sometidos al TJUE, de 25 de noviembre de 2013 (*DOUE* L 31, de 31 de enero de 2014), ambos disponibles en *http://curia.europa.eu*. Sobre el particular, *vid*. Vázquez Rodríguez, *ibid*.; Soca Torres (2013), págs. 109-131, y (2019), págs. 443-474, entre otros autores.

[68] Sobre el particular, *vid*. García Vidal (2020), y Massaguer (2019), especialmente págs. 229-242.

en este caso las diversas pruebas aportadas por parte de la productora alemana en favor del carácter jocoso del signo «*Fack Ju Göhte*», así como la escasez de evidencias presentadas por la EUIPO para acreditar el supuesto carácter ofensivo de dicho signo y, sobre todo, su ausencia de conexión con la idiosincrasia del entorno social en los que se podía apreciar su hipotética contravención de las buenas costumbres.

Desde luego, hay que valorar muy positivamente este proceder del TJUE y su interés por llegar al fondo del asunto, como así ha sido. No obstante, conviene precisar que, más que abordar los medios de prueba propiamente dichos (testifical, documental, pericial, etc.[69]) y su puesta en práctica de cara a determinar la concurrencia o no de esta causa de denegación absoluta, lo que se ha hecho en realidad en este pronunciamiento ha sido recalcar la necesidad de demostrar sin fisuras el eventual carácter ofensivo de un signo y de desvirtuar las alegaciones de la parte contraria para que semejante pretensión pueda prosperar, y muy especialmente el contexto marcadamente fáctico y empírico en el que deben plantearse tales indicios para que puedan ser apreciados en toda su extensión. Habrá que esperar, pues, a ulteriores desarrollos y aportaciones del TJUE sobre los medios de prueba de la contravención de las buenas costumbres, pero, con todo, lo ya dictaminado en este litigio representa un avance nada desdeñable en este punto.

2. La necesidad de una orientación jurisprudencial definida y coherente en materia de signos ofensivos contrarios a las buenas costumbres

El caso *Fack Ju Göhte* ha venido a incrementar la ya vasta y variadísima casuística en la aplicación de la causa de denegación absoluta tipificada en el artículo 7.1 *f)* RMUE, e incluso es previsible que fomente un posterior incremento de la misma, habida cuenta del carácter empírico que ha de revestir la evaluación de la concurrencia o no de dicha causa de denegación, según se ha venido a confirmar en este fallo. Pese a ello, hay que recalcar la necesidad de que sea objeto de una interpretación basada en parámetros, sí no del todo uniformes, sí al menos lo más homogéneos que sea posible[70]. Y lo cierto es que esta sentencia confirma una importante aportación en este punto, ya sugerida con anterioridad en algunas Resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO[71], a saber, que las marcas son, ante todo, instrumentos para la competencia en el mercado[72], y no pueden ser objeto de una suerte de uso alternativo, a modo de herramientas docentes para educar a la población (tarea obviamente importante, pero también muy claramente destinada a otros foros e instancias ajenos al Derecho de marcas), y revertir la actual permisividad social con el lenguaje soez y vulgar, desde luego muy notoria, puede que excesiva y quizá poco o nada deseable[73], pero inexorable y muy asentada en el momento presente. De este modo, si la utilización de signos de escaso gusto fomenta entre el público interesado una aceptación de los productos

[69] Sobre los mismos en la propiedad industrial, *vid*. MASSAGUER, *ibid*.

[70] En sentido similar, *vid*. de nuevo el ep. 3 (Buenas costumbres), Cap. 7, Secc. 4, Parte B, pág. 529, de las Directrices sobre marcas de la EUIPO, cit.

[71] *Vid*. una vez más los casos *Die Wanderhure* y *Jewish monkeys,* cit., como se indica en el pto. 73 de las Conclusiones del Abogado General en esta S., cit.

[72] Sobre el particular, *vid*. BERCOVITZ (1975), págs. 61-81.

[73] En sentido similar, en relación con la excesiva laxitud de que se hizo gala en la OEPM al admitir el registro de la marca «DE PUTA MADRE», cit. *supra* en la nota17, *vid*. FERNÁNDEZ-NÓVOA (2016), pág. 80.

o servicios que puedan llegar a identificar, será inevitable que sea igualmente aceptada su protección como marcas, tanto en la UE como en los ordenamientos nacionales de los Estados miembros, salvo quizá en los supuestos más manifiestos y extremos en los que el carácter ofensivo del signo se muestre rotundo e insoslayable[74]. En esta línea se ubica, pues, el supuesto en análisis, y solo resta ver si así se mantiene en ulteriores fallos del TJUE en esta materia.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Ascarelli, Tullio (1970), *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales,* Verdera, E., y Suárez-Llanos, L. (trads.), Bosch, Barcelona.

Ávila-Cabrera, José Javier (2015), «Propuesta de modelo de análisis del lenguaje ofensivo y tabú en la subtitulación», en *Verveia* 0, págs. 8-27 (disponible en *https://www.ucjc.edu/book/verbeia-revista-de-estudios-filologicos-no-0*).

Bercovitz, Alberto (1975), «La formación del Derecho de la competencia», en *ADI* 2, págs. 61-81.

Bodenhausen, Georg Hendrik Christiaan (1969), *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, revisado en Estocolmo en 1967,* BIRPI, Ginebra.

Bohaczewsky, Michal (2020), «Conflicts between trade mark Rights and freedom of expression under EU trade mark Law: reality or illusion?», en *IIC* 51, págs. 856-877 (disponible en *https://doi.org/10.1007/s40319-020-00964-5*).

Carrasco Santana, Antonio (2002), «La actitud discursiva en los enunciados con tacos como recurso cortés», en AAVV, *IV Congreso de Lingüística General: Cádiz, del 3 al 6 de abril de 2000*, v. 1-4, Universidad de Cádiz, v. 2, págs. 489-497.

— (1998), «El taco y sus valores corteses. Valor de sinceridad del taco», en *Cuadernos del Lazarillo* 14, págs. 46-49.

Chun, Seng Kee, (1996), «Estudio sociolingüístico de la utilización de los tacos entre los jóvenes», en *Interlingüística* 3, págs. 35-37.

Da Silva Passos, Ricardo (2018), «El Tribunal General declara que la marca "La Mafia se sienta a la mesa" es contraria al orden público: TG, Sala Novena) 15 Mar. 2018. Asunto T-1/17: La Mafia Franchises/EUIPO - Italie (La Mafia se sienta a la mesa)», en *La Ley Unión Europea* 58, págs. 1-2.

De las Heras, Tomás (1989), *Europa y las Patentes y las Marcas,* Fundación Universidad-Empresa, Madrid.

Egger, Louis (1960), «La protection de la marque "telle quelle" et l'ordre public», en *Schw. Mitt*., págs. 38-46.

Fernández-Nóvoa, Carlos (1990), *Derecho de marcas,* Montecorvo, Madrid.

— (1995), *El sistema comunitario de marcas,* Montecorvo, Madrid.

— (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas,* 2.ª ed., Marcial Pons, Madrid.

— (2016), «La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres», en *ADI* 36 (2015-2016), págs. 39-122.

García Caselles, Antonio (1993), «Miguel Hernández: del *locus amoenus* a la poética del taco», en Rovira Soler, J. C. (coord.,), *Miguel Hernández cincuenta años después: Actas del I Congreso Internacional,* Comisión de Homenaje a Miguel Hernández, Alicante-Elche-Orihuela, págs. 525-529.

García Vidal, Ángel (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial,* Tirant lo Blanch, Valencia.

Gómez Montero, Jesús (2020), «Marcas contrarias a las buenas costumbres y libertad de expresión (Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2020 [C-248/18 P]), en *RIPI* 13, págs. 237-242.

[74] Por ejemplo, como se dio en el caso *¡Que buenu ye! HIJOPUTA*, cit.

KREK, Neza (2010), «Análisis pragmático de los tacos españoles de la película "Kika" de Pedro Almodóvar», en *Verba Hispanica* 18, págs. 213-227.

LADAS, Stephen Pericles (1975), *Patents, trademarks and related rights. National and international protection,* v. I-III, Harvard University Press, Cambridge.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas,* 2.ª ed., Civitas, Madrid.

MACHADO PONTES, Leonardo (2015), *Trademark and freedom of speech: A comparison between the US and the EU System in the awakening of Johan Deckmyn v. Helena Vandersteen,* OMPI, Ginebra (disponible en *http://www.wipo.int»/edocs/*).

MACHADO PONTES, Leonardo, y GEIGER, Christophe (2017), «Trade mark registration, public policy, morality and fundamental rights», en AAVV, *20 years of the Boards of Appeal at EUIPO, Anniversary book, celebrating the past, looking forward to the future,* EUIPO, Alicante, págs. 96-113, también publicado como CEIPI Research Paper, 1 (2017), págs. 1-28.

MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2001), *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria,* Tirant lo Blanch, Valencia.

— (2009) «Comentario al artículo 5», en BERCOVITZ, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas,* tt. I y II, 2.ª ed., Thomson-Aranzadi, Pamplona, t. I, págs. 135-242.

— (2012), «Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la jurisprudencia comunitaria reciente (Comentario a la STG [Sala Primera] T-417/10, *Federico Cortés del Valle López v. OAMI,* de 9 de marzo de 2012 —caso *"¡Que buenu ye! HIJOPUTA"*—)», en *ADI* 32 (2011-2012), págs. 625-646.

MASSAGUER, José (2019), *Acciones y procesos por infracción de Derechos de propiedad industrial,* Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor.

MOLANO LOZANO, Daniela (2017), «The parody defense against trademark bullies: analysis of the *Louis Vuitton v. Mob case*», en *La Propiedad Inmaterial* 14, págs. 213-221 (disponible en *https://revistas.externado.edu.co*).

PÉREZ LLUNA, Álvaro (2018), «La marca "La Mafia se sienta a la mesa" sentenciada», en *AJA* 940, pág. 10.

RAMSEY, Lisa Pondrom (2016), «A free speech right to trademark protection?», en *TMR* 106 (5), págs. 797-882 (disponible en *https://www.ssrn.com/*).

SAKULIN, Wolfgang (2010), *Trademark protection and freedom of Expression. An inquiry into the conflict between trademark rigths and freedom of expression under European Law,* 1.ª ed., Kluwer Law International, Rotterdam.

SÁNCHEZ, Sergio (2019), «La jodida paradoja de los tacos», en CABEDO NABOT, A., e HIDALGO NAVARRO, A. (coords.), *Pragmática del español hablado: Hacia nuevos horizontes,* Universidad de Valencia, págs. 447-456.

SÁNCHEZ MATEO, Yolanda (1989), «Los "tacos": ¿ofensa o necesidad expresiva?», en *Los Cuadernos del Norte* 52 (1988-1989), págs. 88-93.

SOCA TORRES, Isaac (2013), «El nuevo Reglamento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en *CED* 49, págs. 109-131 (disponible en *https://ced.revistas.deusto.es/*).

SOCA TORRES, Isaac (2019), «Aspectos esenciales de la prueba pericial en los Tribunales de la Unión Europea: régimen y práctica ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General», en *Justicia* 1, págs. 443-474.

SÖNMEZ, Numan (2020), «Conflicts between trade mark Rights and freedom of expression in the case of website blocking (Turkish Constitutional Court, Decision of 9 January 2019 - 2015/3782)», en *GRUR Int.* 69 (5), págs. 522-526 (disponible en *https://doi.org/10.1093/grurint/ikaa030*).

SUÑOL LUCEA, Aurea (2018), «Derecho de marcas y libertad de expresión», en *AlmacendeDerecho, Goodpapers, Mercantil* 7, págs. 1-12 (disponible en *https://almacendederecho.org/good-papers*).

TATO PLAZA, Anxo (2020), «Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres», en *InDret* 1, págs. 3-27.

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Beatriz (2019), «Las nuevas reformas de la arquitectura jurisdiccional de la Unión Europea. La modificación del Protocolo núm. 3 sobre el Estatuto del TJUE y del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia», en *La Ley Unión Europea*, 73, págs. 1-8.

VELASCO RETAMOSA, José Manuel (2012), «Prohibición de registro como marca comunitaria de signos contrarios al orden público y las buenas costumbres: comentario a la sentencia del Tribunal General, de 20 de septiembre de 2011 en el asunto T-232/10», en *La Ley* 7787, págs. 4-5.

ADI 41 (2020-2021): 413-428

O PEDIDO DE REGISTO APRESENTADO PELO AGENTE OU REPRESENTANTE DO TITULAR DA MARCA

Comentário ao Acórdão do TJUE (Quinta Secção), de 11 de novembro de 2020, proferido no proc. C-809/18 P

TRADE MARK APPLICATION BY THE AGENT OR REPRESENTATIVE OF THE PROPRIETOR OF THE TRADE MARK

Commentary on the European Court of Justice (Fifth Chamber) Judgment, 11 November 2020, in case C-809/18 P

MARIA MIGUEL CARVALHO*

RESUMO

O Tribunal de Justiça da União Europeia [TJUE] teve oportunidade de se pronunciar, pela primeira vez, sobre a interpretação da norma do Regulamento sobre a Marca Comunitária — equivalente ao atual art. 8.º, n.º 3 do Regulamento sobre a Marca da União Europeia—, que estabelece como impedimento relativo de registo de marca da União Europeia o facto de o pedido ter sido apresentado pelo agente ou representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento daquele.

A resposta do TJUE a importantes questões que se prendem com a interpretação de alguns dos requisitos de aplicação daquela norma, assume especial interesse uma vez que a Diretiva de Marcas, atualmente em vigor, prevê, pela primeira vez, este impedimento de registo de forma imperativa [art. 5.º, n.º 3, al.ª *b)*].

Do posicionamento adotado pelo TJUE resulta, fundamentalmente, que este impedimento de registo se aplica não apenas quando os sinais sejam idênticos, mas também na hipótese de serem semelhantes e ainda que os produtos ou serviços para os quais o registo é solicitado podem ser idênticos ou afins. Acresce que o TJUE, nesta decisão, defendeu uma interpretação lata dos conceitos de «agente» ou «representante». Neste comentário, depois de serem apreciados os argumentos que serviram de base à decisão, pretende-se analisar a bondade da posição assumida pelo TJUE.

Palavras-chave: Direito de marcas, impedimento registo, agente ou representante.

* Professora Associada da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigadora principal do Grupo de Investigação Estado, Empresa e Tecnologia do Centro de Investigação em Justiça e Governação da Universidade do Minho. *mmiguel@direito.uminho.pt*.

Fecha de recepción: 11 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 11 de abril de 2021.

ABSTRACT

The European Court of Justice [ECJ] has had the opportunity to rule, for the first time, on the interpretation of the provision of the Regulation on the Community Trade Mark – equivalent to current art. 8 (3) of the European Union Trade Mark Regulation, which establishes as a relative ground for registration refusal the fact that the application has been submitted by the agent or representative of the trade mark owner, in his own name and without his consent.

The ECJ's response to important questions concerning the interpretation of some of the requirements for the application of that ground for refusal is of particular interest since the Trade Mark Directive, currently in force, provides it, for the first time, mandatorily [art. 5, paragraph 3, paragraph *b)*].

From the position adopted by the ECJ results, essentially, that this ground for registration refusal applies not only when signs are identical, but also in cases of similarity and whether the products or services for which the registration is applied are identical or similar. In addition, the ECJ, in this decision, has defended a broad interpretation of the concepts of «agent» or «representative». In this comment, after considering the arguments on the basis for the decision, we intend to analyse the merit of the position taken by the ECJ.

Keywords: Trade Mark Law; ground for registration refusal; agent or representative.

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO.—II. O IMPEDIMENTO DE REGISTO COMO MARCA REQUERIDO POR AGENTE OU REPRESENTANTE EM SEU PRÓPRIO NOME E SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA ANTERIOR.—1. Fundamento e enquadramento legal do impedimento de registo.—2. Requisitos.—2.1. Enunciado geral.—2.2. A relação contratual entre o requerente do registo e o oponente.—2.3. O pedido de registo como marca de sinais iguais ou semelhantes à marca do oponente.—2.3.1. Breve análise dos fatores hermenêuticos.—A) Elemento histórico.—B) Elemento sistemático.—C) Elemento teleológico.—D) Síntese.—2.3.2. A aferição da semelhança dos sinais e da afinidade dos produtos ou serviços.—2.4. O pedido de registo como marca para distinguir produtos ou serviços idênticos ou afins.—III. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE GROUND OF REFUSAL OF A TRADE MARK APPLICATION REQUIRED BY AN AGENT OR REPRESENTATIVE IN HIS OWN NAME AND WITHOUT THE CONSENT OF THE OWNER OF THE PREVIOUS TRADE MARK.—1. Basis and legal framework for the ground of refusal.—2. Requirements.—2.1. General reference.—2.2. The contractual relationship between the applicant for registration and the opponent.—2.3. The application for registration as a trade mark of the same or similar signs as the opponent's trade mark.—2.3.1. Brief analysis of hermeneutical factors.—A) Historical element.—B) Systematic element.—C) Teleological element.—D) Summary.—2.3.2. The assessment of the similarity of the signs.—2.4. The application for registration as a trade mark to distinguish identical or similar products or services.—III. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUÇÃO

Em 18 de setembro de 2013, a John Mills apresentou o pedido de registo como marca comunitária do sinal nominativo «MINERAL MAGIC», para distinguir produtos da classe 3[1], incluindo «loções capilares; produtos abrasivos; sabões; produtos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; produtos para limpar e tratar da pele, do couro cabeludo e dos cabelos; desodorizantes para uso pessoal (perfumaria)». A Jerome Alexander Consulting, titular da marca nominativa americana anterior «Magic Minerals by Jerome Alexander» registada para «pó facial que contém minerais»[2], invocando o disposto no artigo 8.º,

[1] *Vid*. Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957.

[2] Inicialmente também invocou a sua marca estado-unidense anterior não registada «MAGIC MINERALS», que distingue «Cosméticos». Todavia, não a referirei no texto, dado que, como é explicitado no n.º 17 do Ac. TJUE (Quinta Secção), de 11/11/20, proferido no proc. C-809/18 P, no caso «Mineral Magic» (ECLI:EU:C:2020:902), que se comenta, renunciou a basear a sua oposição nesta.

n.º 3 do RMC —em vigor à data dos factos— [3] que estabelecia o impedimento de registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, deduziu oposição, que foi indeferida pela Divisão de Oposição. Todavia, a Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno[4], dando-lhe razão, anulou esta decisão e recusou o registo da marca «Mineral Magic»[5]. Inconformada, a John Mills interpôs recurso de anulação desta decisão, contestando a verificação dos requisitos do artigo 8.º, n.º 3 e o Tribunal Geral [TG] deu-lhe provimento[6].

No âmbito do recurso interposto pelo EUIPO, o Tribunal de Justiça da União Europeia [TJUE] teve oportunidade de se pronunciar, pela primeira vez, sobre a interpretação desta norma, cuja redação não sofreu praticamente alterações com a aprovação do RMUE, esclarecendo importantes questões que se prendem com os requisitos da sua aplicação, alguns dos quais, por não serem explicitados na mesma, assumem especial interesse uma vez que a Diretiva de Marcas [DM][7], atualmente em vigor, prevê, pela primeira vez, este impedimento de registo de forma imperativa [art. 5.º, n.º 3, al.ª *b)* DM].

Este Tribunal acabou por anular o Acórdão do TG e negou provimento ao recurso interposto pela John Mills, mantendo a recusa do registo do sinal.

II. O IMPEDIMENTO DE REGISTO COMO MARCA REQUERIDO POR AGENTE OU REPRESENTANTE EM SEU PRÓPRIO NOME E SEM O CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA ANTERIOR

1. Fundamento e enquadramento legal do impedimento de registo

O art. 6.º *septies* da Convenção da União de Paris[8], adotado na Conferência de Lisboa, em 31/10/1958[9], estabelece que se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste, o registo desta marca em seu próprio nome, num ou em vários destes países, terá o titular o direito de opor-se ao registo solicitado ou requerer a sua anulação —podendo, se a lei do país o permitir, pedir a transmissão do referido registo

[3] Nesta data vigorava o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (versão codificada) [RMC], in: *JO* L 78, de 24/3/2009, pp. 1-42. Ainda antes de ser proferido o Acórdão em anotação, o RMC foi revogado e substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia [RMUE], in: *JO* L 154, 16/6/2017, pp. 1-99, atualmente em vigor, que, como é referido no texto, mantém, substancialmente, as disposições normativas analisadas. Por este motivo, em regra, no texto refiro-me apenas a «Regulamento».

[4] Este, no seguimento da aprovação do RMUE, passou a designar-se Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia [EUIPO]. Uma vez que o Tribunal de Justiça da União Europeia [TJUE] se refere ao EUIPO, adoto a mesma designação neste comentário.

[5] No caso estava em causa a Decisão da 1.ª Câmara de Recurso do EUIPO, proferida em 5/10/2016, no proc. R 2087/2015-1.

[6] *Vid*. Sentença do TG (2.ª Secção), de 15/10/2018, proferida no proc. T-7/17, no caso *Mineral Magic* (ECLI:EU:T:2018:679).

[7] Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, in: *JO* L 336, de 23/12/2015, pp. 1-26.

[8] Convenção da União de Paris para a protecção da Propriedade Industrial, de 20/3/1883.

[9] Sobre os trabalhos preparatórios deste preceito, cfr. Ladas (1975), págs. 1263-1267, que evidencia que na sua base estão as discussões no seio da *AIPPI*, em 1936 e da CCI, em 1951 (p. 1264, n. 161). No âmbito da União de Paris as tentativas de regular esta questão remontam aos trabalhos no âmbito da Conferência de Haia (1925).

em seu benefício—, bem como de opor-se à utilização da sua marca pelo seu agente ou representante, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento (n.os 1 e 2)[10].

O objetivo desta previsão é impedir que um agente ou representante, explorando os especiais conhecimentos e experiência adquiridos durante a relação comercial que o liga ou ligou ao titular de uma marca, tire partido indevido do esforço e do investimento feito pelo titular daquela marca, não permitindo o uso e/ou o registo de um sinal conflituante com aquela, sem um motivo justificativo[11].

A DM, nas versões que antecederam a atual, não continha qualquer referência expressa a este caso. Tal facto, todavia, não obstava à manutenção das disposições nacionais existentes em cumprimento das obrigações da CUP[12], nem à previsão, em análise neste caso, no âmbito do RMC (art. 8.º, n.º 3)[13]. Porém, com a aprovação da Diretiva atualmente em vigor prevê-se, pela primeira vez e de forma imperativa, esta matéria no âmbito dos impedimentos relativos de registo e das correspondentes causas de invalidade [art. 5º, n.º 3, al. *b)*], bem como motivo para proibir a sua utilização e/ou exigir a cessão da marca a seu favor (art. 13.º, n.os 1 e 2)[14].

---

[10] O art. 6.º-*septies* inclui ainda um n.º 3 que estabelece que: «As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo».

[11] *Vid*., também, *infra* 2.3.1.C).

É ainda frequente evidenciar como possível objetivo de tal pedido de registo um meio de pressionar o titular da marca por ocasião da cessação da relação contratual entre ambos (neste sentido, cfr., entre outros, Ladas (1975), pp. 1263 e s.), havendo mesmo quem considere que a teleologia da norma abrange a fase pré-contratual. Neste sentido, cfr. García Martín y Jiménez Serranía (2011), pág. 42, e Llobregat Hurtado (2017), esp. pág. 96. Contudo, como é referido nas *Guidelines* do EUIPO, «o artigo 8.º, n.º 3, do RMUE e o artigo 6.º-*septies* da CP [CUP] não protegem o titular de uma marca que é imprudente e não se esforça por garantir a proteção da marca por si próprio. As obrigações fiduciárias pós-contratuais significam que nenhuma das partes pode invocar a rescisão de um acordo como pretexto para se eximir das suas obrigações (por exemplo, rescindindo um acordo e depositando logo a seguir um pedido de marca). O artigo 8.º, n.º 3, do RMUE e o artigo 6.º-septies da CP visam evitar uma situação em que uma pessoa que representa no país A um titular de marcas no país B e que deveria comercializar os produtos registados e observar os interesses do titular no país A usa o depósito de um pedido de marca no país A como uma arma contra o titular representado, por exemplo, para o forçar a manter a representação e para o impedir de entrar no mercado no país A. Este raciocínio também se aplica quando existe um acordo, mas o representante decide rescindi-lo para se aproveitar e depositar um pedido de marca pelas mesmas razões» (*vid*. *Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition*, *Section 3 Unauthorised filing by agents of the TM proprietor [Article 8(3) EUTMR]*, p. 1079 (disponível para consulta em *https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1787748/trade-mark-guidelines/section-3-unauthorised-filing-by-agents-of-the-tm-proprietor--article-8-3--eutmr-*).

[12] *V. g*., em Portugal —onde essa tutela já estava prevista, embora com algumas diferenças, desde a Lei 1972, de 21/6/1938— os arts. 212.º, 232.º, n.º 2, al. *c)*, n.º 3 e 260.º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial [CPI] em vigor, aprovado pelo DL n.º 110/2018, de 10/12, onde se estabelece que o titular primitivo pode opor-se à utilização da marca pelo agente ou representante, sem a sua autorização e sem justificativo para a sua atuação; pode opor-se ao pedido de registo/requerer a anulação do registo concedido ou requerer a transmissão do pedido de registo ou do registo (se este já tiver sido concedido). Para maiores desenvolvimentos, cfr. Carvalho (2021), págs. 846-851; Pereira da Silva (2021), pág. 933, e Pereira Da Silva (2021a), págs. 1014-1017.

Em Espanha, *vid*. o art. 10.º da *Ley 17/2001, de 7 de diciembre*. Sobre esta disposição, cfr., por todos, Fernández-Nóvoa (2017), págs. 553 e ss.

[13] Com efeito, a União Europeia e os seus Estados-membros são partes contratantes do Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio [TRIPS], de 15/4/1994, cujo art. 2.º, n.º 1 prevê que, os Estados contratantes respeitam, nomeadamente, os artigos 1.º a 12.º da CUP. Reiterando precisamente que, a UE, sendo parte contratante do ADPIC, «deve, na medida do possível, interpretar a sua legislação sobre marcas à luz da letra e da finalidade deste acordo», v. o n.º 64 do Ac. TJUE que se comenta.

[14] Sobre a conveniência da previsão na DM, cfr., Kur (2013), págs. 790-814 (= *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-10*, disponível para consulta em: *https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2253888*).

A solução no âmbito do RMUE, que não sofreu praticamente alterações no que respeita à que era contemplada no RMC[15], é equivalente à que consta atualmente da Diretiva [*vid*. arts. 8.º, n.º 3; 13.º; 21.º e 60.º, n.º 1, al.ª *b)* RMUE], suscitando problemas idênticos. Contudo, por razões de economia, limitarei a abordagem neste estudo às questões apreciadas pelo TJUE, pelo que irei apreciar, exclusivamente, apenas alguns dos requisitos de que depende a aplicação do impedimento relativo de registo contemplado no art. 8.º, n.º 3 do Regulamento[16].

2. Requisitos

2.1. *Enunciado geral*

Os impedimentos relativos de registo previstos no RMUE não são apreciados oficiosamente pelo EUIPO, tendo de ser invocados no procedimento de oposição (art. 46.º). Na hipótese em análise apenas o titular da marca tem legitimidade para deduzir oposição ao pedido de registo apresentado pelo agente ou representante, ficando, assim, excluídos os eventuais licenciados[17] e outras pessoas autorizadas, por força do direito nacional aplicável[18].

A aplicação do art. 8.º, n.º 3 do RMUE está sujeita à verificação *cumulativa* dos seguinte requisitos: (i) o oponente do pedido de registo tem de ser o titular da marca; (ii) o pedido de registo tem de ter sido apresentado por agente ou representante do titular daquela marca em seu próprio nome; (iii) não existir autorização para esse efeito pelo titular da marca e (iv) não haver justificação para a atuação do agente ou representante.

A norma não refere *expressamente* se o sinal cujo registo é solicitado tem de ser idêntico à marca do titular ou se pode ser apenas semelhante, nem se os produtos ou serviços para os quais é pedido o registo têm de ser iguais aos assinalados pela marca do titular ou se podem ser afins[19], o que explica que a interpretação pelo TG e pelo TJUE no caso *Mineral Magic* tenha sido bem diferente[20].

No caso *sub judice*, para além de contestar a aplicação do disposto no art. 8.º, n.º 3 a situações em que os sinais conflituantes não são idênticos, mas semelhantes e os produtos por aqueles assinalados não são idênticos, o requerente do registo invocou ainda a questão da qualificação —quanto a si errada— como «agente ou representante».

---

[15] *Vid*. arts. 8.º, n.º 3; 11.º; 18.º e 53.º, n.º 1, al.ª *b)* do RMC. V., porém, o artigo 21.º RMUE que contém uma nova previsão no n.º 2.

[16] Para mais desenvolvimentos sobre esta matéria, cfr., entre outros, Carvalho (2021a).

[17] *Vid*. decisão da Câmara de Recurso de 30/09/09, proferida no proc. R 1547/2006-4, confirmada pelo Ac. TG, de 16/11/2011, relativo ao processo T-484/09.

[18] Acentuando igualmente a diferente previsão da al.ª *b)* do n.º 1 do artigo 46.º RMUE, relativamente à da al.ª *a)* e *c)* do mesmo artigo, *vid*.. EUIPO, *Guidelines*..., cit., pp. 1174 e s.

[19] Não obstante, o TG tem incluído nos requisitos da norma em análise que o pedido de registo respeite a sinais e a produtos idênticos ou semelhantes V. o n.º 61 do Ac. TG (8.ª Secção), de 13/4/2011, proferido no proc. T-262/09, no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector» (ECLI:EU:T:2011:171).

[20] *Vid*. *infra* 2.2.3. e 2.2.4.

2.2. *A relação contratual entre o requerente do registo e o oponente*

Dos requisitos referidos no ponto anterior resulta que tem de existir uma relação contratual entre o titular da marca e o requerente do registo, designado na disposição legal em análise por «agente ou representante».

Considerando a teleologia desta norma, a doutrina e a jurisprudência defendem um entendimento amplo e não estritamente jurídico deste requisito[21], de acordo com o qual é necessário[22] que exista —ou tenha existido— [23] uma relação contratual entre o titular da marca e o «agente ou representante», correspondente a um «acordo de cooperação comercial» do qual decorra «uma relação de confiança que imponha ao requerente [do registo], expressa ou implicitamente, uma obrigação geral de confiança e de lealdade relativamente aos interesses do titular da marca»[24].

Neste contexto, não releva necessariamente a qualificação do contrato pelas partes, sendo também considerados «agentes ou representantes», entre outros, os mandatários, os comissários, os concessionários, os licenciados[25] e ficando excluídos os requerentes do registo que ajam «com total independência» —como pode acontecer se o requerente do registo for um mero comprador ou cliente do titular[26], «uma vez que estas pessoas não têm nenhuma obrigação especial de confiança face ao titular da marca»— [27], bem como os representantes legais e os trabalhadores do titular da marca, por não existir entre as partes uma relação comercial[28].

---

[21] Bodenhausen (1969), págs. 129 e 130.

[22] Couto Gonçalves (2019), pág. 273, referindo-se aos requisitos do art. 232.º, n.º 2, al.ª *c)* do CPI, defende que «na falta de prova da existência de vínculo contratual a proteção do titular da marca estrangeira só pode ter lugar, ou por via do direito de prioridade previsto no art. 4º da CUP [...], ou, fora desse prazo, por via da concorrência desleal [art. 232.º, n.º 1, al.*h)*] e, se for esse o caso, por via da proteção da marca notoriamente conhecida, de acordo com o artigo 6º bis da CUP e os artigos 234.º e 260.º, n.º 1».

[23] *Vid*. o n.º 65 do Ac. TG, de 13/4/2011, proferido no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., onde se afirma que, apesar de não se poder considerar que «o mero desejo do requerente de estabelecer uma relação comercial com o oponente constitua um acordo celebrado entre as partes», não estando os potenciais agentes ou representantes abrangidos pela hipótese legal, «não é necessário que o acordo celebrado entre as partes ainda esteja em vigor no momento do depósito do pedido de marca e que o artigo 8.°, n.° 3 [...] se aplica igualmente aos acordos que deixaram de vigorar antes da data de depósito do pedido de marca comunitária, sob condição de o prazo decorrido ser tal que se possa legitimamente admitir que a obrigação de confiança e de confidencialidade existia ainda aquando do depósito do pedido de marca comunitária».

Vid. ainda, no mesmo sentido, EUIPO, *Guidelines*..., cit., pp. 1079 e s.

[24] *Vid*. o n.º 64 do Ac. TG de 13/4/2011, proferido no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit. Tem sido também esta a posição acolhida pelo EUIPO, *vid*. *Guidelines*..., cit., pp. 1072 e s.

[25] Coutinho de Abreu (2019), pág. 372. Cfr. ainda García Martín y Jiménez Serranía (2011), págs. 49 e ss., com indicações respeitantes à jurisprudência espanhola.

[26] Nos trabalhos preparatórios do artigo 6.º *septies* da CUP, a delegação estado-unidense e a CCI tinham proposto, sem sucesso, a inclusão da referência ao «cliente» do titular da marca. *Vid*. Ladas (1975), pág. 1265.

[27] *Vid*. o n.º 64 do Ac. TG de 13/4/2011, proferido no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit. Tem sido também esta a posição acolhida pelo EUIPO, v. *Guidelines*..., cit., pp. 1073 e s.

[28] Como é referido pelo EUIPO (*Guidelines*..., cit., p. 1075), o objetivo desta disposição não é a proteção do titular contra infrações praticadas no seio da sua empresa, pois esses atos podem ser sancionados através da disposição geral em matéria de má-fé do artigo 59.º, n.º 1, al.ª *b)* RMUE.

Nas Diretrizes do EUIPO defende-se a aplicação do artigo 8.º, n.º 3 RMUE também «a formas análogas de relações comerciais que dão origem a uma obrigação de confiança e confidencialidade entre o titular da marca e o profissional, como é o caso dos advogados e procuradores, consultores, agentes de marcas, etc.» (*Guidelines*..., cit., p. 1075).

Sobre outras relações cuja inclusão na norma é discutida, cfr. García Martín y Jiménez Serranía (2011), págs. 51 e ss.

A apreciação deste pressuposto —cuja prova incumbe ao titular da marca— [29] é, necessariamente, casuística e visa determinar se, anteriormente à data da apresentação do pedido de registo[30], existia ou existiu uma tal relação contratual entre o oponente e o requerente do registo. Neste contexto, importa ter presente que pode não ser determinante a forma do contrato[31], a apresentação de faturas e de notas de encomenda[32] ou a existência de cláusulas de exclusividade[33]. Já a apresentação de elementos que comprovem, p. e., «objetivos de vendas impostos ao requerente, o pagamento de «royalties», o fabrico dos produtos designados pela marca sob licença ou a assistência na criação de uma rede de distribuição local constituem fortes indícios de uma relação comercial do tipo previsto no artigo 8.º, n.º 3, do RMUE»[34].

No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerando que o contrato de distribuição entre as partes previa que a requerente do registo se encarregaria de distribuir os produtos da oponente na União; que figuravam no contrato disposições relativas ao caráter exclusivo do contrato, uma cláusula de não concorrência e disposições relativas aos direitos de propriedade intelectual da oponente e ainda que os elementos de prova apresentados pela oponente (nomeadamente, notas de encomenda, entre as quais uma com data de dois meses antes do pedido de registo da marca pedida), concluiu pela existência de uma «relação comercial, efetiva e durável, criadora de uma obrigação geral de confiança e de lealdade, à data de depósito da marca» e, por conseguinte, qualificou a John Mills como «agente ou representante» da Jerome Alexander Consulting Corp.[35].

O TG não se pronunciou sobre esta questão, apesar de a mesma ter constituído um dos fundamentos do recurso apresentado pela John Mills, por ter considerado que o art. 8.º, n.º 3 RMUE não era aplicável no caso, dado que não existe identidade entre o sinal cujo registo foi solicitado e a marca do titular[36]. Todavia, o TJUE aderiu, expressamente e bem, à interpretação ampla do requisito e, considerando quer a finalidade da norma, quer a utilização da conjunção

[29] *Vid*. o n.º 67 do Ac. TG de 13/4/2011, proferido no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», *cit*.

[30] Daqui decorre, como é referido pelo EUIPO nas *Guidelines*..., cit., p. 1078, por um lado, que é irrelevante —não havendo lugar à aplicação do artigo 8.º, n.º 3— que, após a apresentação do pedido de registo, o requerente e o oponente tenham entrado em negociações e/ou tenham sido apresentadas propostas para o requerente passar a ser agente ou representante do oponente e, por outro, que pode acontecer que, apesar de o contrato entre as partes ter sido concluído após a data da apresentação do pedido de registo de marca pelo requerente, haja lugar à aplicação do artigo 8.º, n.º 3, se for possível deduzir das provas apresentadas que as partes já se encontravam numa forma de cooperação comercial antes da conclusão do contrato e que o requerente já atuava como agente ou representante do oponente.

[31] Na verdade, vigorando o princípio da liberdade de forma, este não tem de revestir forma escrita. Todavia, a prova da exata relação entre as partes poderá resultar facilitada se aquela forma tiver sido observada, sem prejuízo de se poder inferir um acordo comercial relevante, mesmo que não exista um acordo escrito, a partir de indicações e provas indiretas (*v. gr.*, correspondência comercial, faturas e ordens de compra de produtos vendidos ao agente, notas de crédito, outros instrumentos bancários ou até acordos de resolução de litígios). *V. gr*, o n.º 67 do Ac. TG (6.ª Secção), de 9/7/2014, proferido no proc. T-184/12, no caso «Heatstrip» - ECLI:EU:T:2014:621, onde se decidiu que, apesar de não existir um acordo de cooperação escrito, existia um acordo tácito, uma vez que, considerando a correspondência comercial entre as partes, a relação à data do pedido do registo do sinal era mais do que uma mera relação entre comprador/vendedor.

[32] *Vid*. o n.º 67 do Ac. TG, 13/4/2011, proferido no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector», cit., por se ter considerado que, não obstante terem sido apresentadas notas de encomenda e faturas, apenas fora demonstrada uma relação entre comprador/vendedor.

[33] *Vid*. n.º 69 do Ac. TG, de 9/7/2014, proferido no caso «Heatstrip», *cit*.

[34] *Vid*. EUIPO, *Guidelines*..., cit., p. 1076.

[35] *Vid*. o n.º 13 do Ac. TG proferido no caso «Mineral Magic», *cit*.

[36] *Vid*. n.º 43 do Ac. TG proferido no caso *Mineral Magic* e o n.º 27 do Ac. TJUE, no âmbito do mesmo caso.

disjuntiva na expressão «agente *ou* representante», que «comprova a aplicação do artigo 8.º, n.º 3 [...] nos diferentes casos de representação dos interesses de uma parte por outra», sustentou que a referida fórmula abrange «todas as formas de relações baseadas num acordo contratual nos termos do qual uma das partes representa os interesses da outra, sendo como tal suficiente [...] que exista entre as partes um acordo de cooperação comercial suscetível de criar uma relação de confiança ao impor ao requerente, expressamente ou implicitamente, uma obrigação geral de confiança e de lealdade tendo em conta os interesses do titular da marca anterior»[37].

2.3. *O pedido de registo como marca de sinais iguais ou semelhantes à marca do oponente*

O art. 8.º, n.º 3 RMUE estabelece, como já foi referido, que «após oposição do titular da marca, é recusado o registo de uma marca que tenha sido pedido por um agente ou por um representante do titular da marca, em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, a menos que esse agente ou representante justifique a sua atuação». Atendendo à norma, tal como se encontra redigida, suscita-se a questão de saber se o sinal cujo registo como marca é requerido pelo agente ou representante tem de ser idêntico à marca do titular ou se poderá ser semelhante a esta[38].

Na verdade, nada sendo dito expressamente, o único aspeto certo que parece resultar daquela disposição legal é que tem de existir uma «relação direta»[39] ou uma «correspondência» entre os dois sinais referidos. Todavia, o consenso não se estende à concretização dessa exigência, tendo o TG entendido, neste caso[40], que essa relação só pode existir se as marcas forem idênticas[41] —o que se verificará quando o sinal cujo registo é requerido reproduzir todos os elementos da marca do oponente, sem os alterar, nem acrescentar nada, ou quando, considerado no seu conjunto, apresentar diferenças tão insignificantes que possam passar despercebidas aos olhos do consumidor médio—[42], tendo fundamentado este resultado interpretativo com os elementos literais[43], teleológico e histórico da norma.

---

[37] *Vid*. n.os 84 e 85 do Ac. TJUE proferido neste caso.

[38] Ou, se se preferir e como foi referido pelo Advogado-Geral Giovanni Pitruzella, no n.º 21 das Conclusões apresentadas, neste caso, em 30/4/2020 (ECLI:EU:C:2020:329), «apreciar se as expressões e a sintaxe utilizada nessa disposição permitem identificar, de forma unívoca, o nexo que deve existir, com base na referida disposição, entre a marca cujo registo é pedido pelo agente ou representante e a do titular».

[39] *Vid*. n.º 25 do Ac. TG proferido neste caso.

[40] Registe-se que o TG já defendeu a aplicação da norma quando «o depósito respeite essencialmente a sinais e a produtos idênticos ou semelhantes», *vid*. o n.º 61 do Ac. TG (8.ª Secção), de 13/4/2011, proferido no caso *First Defense Aerosol Pepper Projector*, cit.

[41] Neste sentido, sem discutir a questão e referindo-se não ao disposto no art. 8.º, n.º 3, mas à norma correspondente ao art. 21.º RMUE, cfr. KUR (2013), pág. 18.

[42] *Vid*. n.º 38 do Ac. TG proferido no caso *Mineral Magic*. No caso concreto, o TG concordou com a apreciação da Câmara de Recurso que entendeu que os sinais em conflito não eram idênticos, mas semelhantes (n.º 41 do Ac. TG, cit.).

[43] Apesar de o TG ter admitido que «esta disposição não faz expressamente referência a um requisito de identidade ou de semelhança entre a marca do titular e a marca pedida pelo agente ou representante».

Ainda no que respeita à interpretação literal do preceito, cfr. as Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral Giovanni Pitruzella, onde este sustentou que, à primeira vista, «essa disposição parece estabelecer, em grande parte das versões linguísticas, uma sobreposição ou uma "correspondência"», o que se deve, especialmente, ao «recurso ao artigo partitivo na expressão "titular *da* marca", nos dois casos distintos em que surge, que deixa entender que a marca pedida e a marca anterior são, na realidade, constituídas pelo mesmo sinal» e é particularmente visível em versões do Regulamento, como a espanhola, «em que o objeto da recusa de registo é

Em sentido diferente pronunciou-se o TJUE[44], considerando que a norma também abrange os casos em que os sinais em conflito são semelhantes, uma vez que «a interpretação de uma disposição do direito da União exige que se tenha em conta não só os seus termos mas também o contexto em que se insere, bem como os objetivos e a finalidade que prossegue o ato de que essa disposição faz parte», acrescendo ainda a génese da norma[45].

Como se pode constatar, a valoração de alguns destes fatores hermenêuticos conduziu a resultados diferentes, sendo importante analisá-los, ainda que brevemente[46].

2.3.1. Breve análise dos fatores hermenêuticos

A) Elemento histórico

Na origem desta disposição do Regulamento está, como referi, o art. 6.º *septies* da CUP. Todavia, também no que respeita à interpretação desta norma unionista são distintas as posições do TG e do TJUE neste caso.

Com efeito, o TG entende que não há qualquer ambiguidade na letra daquela norma e que esta se aplica apenas quando os sinais forem idênticos[47]. Contudo, importa ter em consideração que parece decorrer dos trabalhos preparatórios da Convenção de Lisboa, no âmbito da qual esta disposição foi introduzida na CUP, que a mesma abarca tanto os casos em que as marcas sejam idênticas, como aqueles em que sejam semelhantes[48], e ainda que a doutrina que se tem ocupado desta norma unionista se tem pronunciado no sentido de, apesar de a letra da lei se referir a «esta marca»[49], deve entender-se que também se aplica no caso de o agente ou representante tentar registar, ter registado ou usar uma marca semelhante à do titular[50]. Demonstrando sensibilidade no que respeita ao valor dos trabalhos preparatórios do art. 6.º *septies* e à importância desta norma para a interpretação do art. 8.º, n.º 3[51], o TJUE defendeu que aquela não limita a sua aplicação aos casos de identidade das marcas em conflito (n.º 69). De resto,

---

a "mesma" marca ("misma") e a expressão "titular da marca" ("titular de la marca") se torna, no segundo caso, "titular da *referida* marca" ("titular de dicha marca")» (n.º 22).

[44] Em sentido próximo, embora sem discutir a questão, cfr. LLOBREGAT HURTADO (2017), pág. 97 (a autora refere-se à semelhança dos sinais que possa induzir o público em erro quanto à origem ou proveniência dos produtos marcados).

[45] *Vid*. n.os 55 e ss. do Ac. TJUE proferido neste caso.

[46] Não incluindo aqui, novamente, o argumento literal, uma vez que já me pronunciei no sentido de não apoiar de forma explicita nenhuma das teses avançadas, exceção feita relativamente a versões do RMUE como a espanhola.

[47] *Vid*. n.os 33 e ss. do Ac. TG proferido neste caso.

[48] *Vid*. n.º 37 das Conclusões, cit.

[49] *Vid*. a redação do texto autêntico em francês («cette marque») ou da tradução para espanhol («de esta marca»).

[50] Neste sentido, cfr. LADAS (1975), pág. 1265, que fundamenta a sua posição precisamente com um argumento teleológico: «a falta de aplicação do artigo 6 septies em tal caso pode destruir largamente a sua efetividade». Em sentido próximo, cfr. ainda BODENHAUSEN (1969), pág. 131, que, apoiando-se quer nas Actas da Conferência de Lisboa, quer na finalidade da norma unionista, defende que a mesma pode ser aplicada mesmo nos casos de marcas semelhantes.

[51] Aliás, sublinha que resulta do Sumário das Conclusões da reunião do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, realizada em Bruxelas, em 13 e 14 de Setembro de 1982, Doc. 11035/82, de 1/12/1982, anexo I, p. 9 (disponível para consulta em *https://resources.law.cam.ac.uk/cipil/travaux/Trade%20Marks%20Directive/Trade%20Marks%20Directive%20final.pdf#page=1*) que a norma correspondente ao atual artigo 8.º, n.º 3 (*vid*. art. 7.º, n.º 5) é interpretada no sentido da norma unionista.

mesmo que assim não fosse, considerando que a CUP fixa um *standard* de tutela mínimo, tal não obstaria a que o legislador europeu estabelecesse a tutela em termos mais amplos[52/53].

Ainda no âmbito da apreciação do elemento histórico, importa salientar que no anteprojeto de Regulamento sobre a marca comunitária de 1977[54] estava previsto, no artigo 12.º, n.º 3, que «uma marca que seja *idêntica ou semelhante* a uma marca em relação à qual um terceiro tenha adquirido direitos para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes deve ser também excluída do registo como marca comunitária, quando o registo como marca comunitária tenha sido pedido por um agente ou representante em seu próprio nome e sem o consentimento do titular, quando esse agente ou representante não justifique a sua atuação e o terceiro se oponha ao registo da marca comunitária de acordo com o disposto no artigo 80.º» (itálicos meus). Contudo, a referência a «marcas idênticas ou semelhantes»[55] acabou por não ser incluída na Proposta de Regulamento apresentada em 1980[56], e, mais tarde, foi também recusada uma proposta da delegação alemã no sentido de incluir no âmbito de aplicação desta norma[57] os casos de as marcas serem semelhantes e de os produtos serem semelhantes, sem que se saiba por que razão[58].

O significado desta omissão não colhe consenso. O TG e o Advogado-Geral entendem que foi deliberada, correspondendo à «vontade do legislador comunitário de manter o âmbito de aplicação do artigo 8.º, n.º 3 [....] dentro de limites bem definidos»[59] e que justificam a opção por requisitos objetivos (não se tendo exigido, designadamente, «a existência de uma vantagem indevida por parte do agente ou do representante não autorizado ou de um prejuízo por parte do titular legítimo»[60]). Diferentemente, o TJUE defendeu que «não se pode inferir dos trabalhos preparatórios do artigo 8.º, n.º 3 [...] que, devido ao facto de não ter sido mencionada, nesta disposição, a semelhança entre a marca anterior e a marca pedida por um agente ou por um representante do titular da marca anterior, o âmbito de aplicação da referida disposição está exclusivamente limitado aos casos de identidade entre as marcas em conflito», pois, não só não existem indicações relativas à justificação para a não manutenção/inclusão da referência a «marcas idênticas ou semelhantes» na redação daquela norma que possam

[52] O inverso, todavia, não poderia suceder. Assim, se porventura prevalecer que a norma unionista se aplica (também) aos casos em que as marcas sejam semelhantes, o legislador europeu tem de respeitar esta tutela mínima. Neste sentido, *vid*. o argumento do EUIPO, n.º 37 do Ac. TJUE, proferido neste caso.

[53] Sobre o *standard* mínimo da tutela da CUP, cfr. Moura Vicente (2019), págs. 145 e s.

[54] *Vid*. *Pre-draft of the Regulation relating to the Community Trade Mark - First Text*, Doc. III/ex/C/268/77-E, de abril de 1977, p. 16 (disponível em *http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf*).

[55] E também a «produtos idênticos ou semelhantes».

[56] *Vid*. o artigo 7.º, n.º 3 da Proposta de Regulamento (CEE) do Conselho sobre a marca comunitária, de 25/11/1980, COM/1980/635/FINAL/2 (*JO* C 351,1980, p. 5).

[57] *Vid*. Sumário das Conclusões da reunião do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual, realizada em Bruxelas, em 13 e 14 de Setembro de 1982, Doc. 11035/82, de 1/12/1982, anexo I, p.9 (disponível para consulta em *https://resources.law.cam.ac.uk/cipil/travaux/Trade%20Marks%20Directive/Trade%20Marks%20Directive%20final.pdf#page=1*).

[58] Refira-se ainda que em nenhum destes documentos surgia a possibilidade de invalidar o registo da marca comunitária com fundamento na má-fé do requerente do registo. Sobre os trabalhos preparatórios respeitantes à inclusão da má-fé, cfr. Tsoutsanis (2010), esp. págs. 47-72.

[59] *Vid*. n.º 30 das Conclusões. O Advogado-geral argumenta ainda neste sentido, no n.º 31, com o facto de o legislador europeu ter decidido não exigir quaisquer requisitos subjetivos, nem outros requisitos objetivos (como a existência de uma vantagem indevida por parte do agente ou representante).

[60] *Vid*. n.º 31 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral neste caso.

esclarecer, verdadeiramente, a intenção do legislador, como também não consta da letra da lei qualquer exigência de identidade das marcas[61]. Assim, não parece ser possível retirar, com segurança, apoio relativamente a nenhuma das teses interpretativas em confronto.

B) Elemento sistemático

A correta interpretação do artigo 8.º, n.º 3 implica igualmente a contextualização sistemática desta norma, importando, em especial, apreciar a autonomização desta previsão no âmbito dos impedimentos e das causas de invalidade do registo[62].

Por um lado, importa considerar a norma em apreço confrontando-a com os restantes impedimentos relativos de recusa do registo. Dessa análise, decorre claramente uma autonomização no que respeita aos casos previstos no n.º 1 [hipóteses de «dupla identidade», i.e., de identidade dos sinais e dos produtos ou serviços, na al.ª *a)* e de confusão por identidade ou semelhança com marcas anteriores, na al.ª *b)*], por um lado, e no n.º 5 (hipótese de tutela da marca de prestígio, em que se exige que os sinais sejam idênticos ou semelhantes), por outro, já que no n.º 3 não é feita qualquer referência à identidade e/ou semelhança dos sinais, exigindo-se que o oponente do pedido de registo seja o titular da marca e que o pedido de registo seja apresentado, sem autorização pelo titular da marca e sem justificação para tal procedimento, pelo agente ou representante do titular daquela marca em seu próprio nome. Todavia, penso que a falta de referência à identidade ou semelhança dos sinais pode dever-se não só ao facto de se ter pretendido enfatizar que, mediante a verificação dos pressupostos específicos de que depende a aplicação desta disposição, esta decorrerá quase automaticamente, mas também, como se referirá mais adiante[63], de o significado da «semelhança» dos sinais poder não ser, aqui, equivalente à semelhança referida nas demais previsões do artigo 8.º

Por outro lado, o impedimento de registo em análise e a invalidade do registo concedido se aquele não for respeitado diferenciam-se também da causa de invalidade do registo com fundamento na má-fé do requerente [art. 59.º, n.º 1, al.ª *b)*][64], já que, apesar de ambos visarem impedir/reprimir atuações contrárias à boa-fé[65], os requisitos de aplicação de um e de outro são distintos, acrescendo que, como o EUIPO destacou no recurso para o TJUE, contrariaria os princípios

[61] *Vid*. n.os 58 e ss. do Ac. TJUE proferido neste caso.

[62] O Advogado-Geral nas Conclusões que apresentou neste caso, refere-se ainda à «sistemática interna» da norma, tendo defendido que esta, na medida em que exige que o pedido de registo seja apresentado pelo agente ou pelo representante em seu próprio nome e sem o consentimento do titular da marca, apoia a sua aplicação apenas nos casos em que as marcas sejam idênticas, pois «militam no sentido de considerar que a marca objeto do pedido de registo em nome do agente ou do representante é, na realidade, propriedade do titular legítimo» e é «corroborada pelo artigo 18.º do Regulamento n.º 207/2009» (n.º 25 das referidas Conclusões).

[63] *Vid*. 2.2.3.2.

[64] E, nos ordenamentos jurídicos dos Estados-membros que tiverem acolhido a faculdade prevista no artigo 4.º, n.º 2, 2.ª p. da DM, como sucedeu no artigo 231.º, n.º 6 do CPI português em vigor, que preceitua que «quando invocado por um interessado, constitui também fundamento de recusa do reconhecimento de que o pedido de registo foi efetuado de má-fé», também se diferencia deste impedimento absoluto de registo.

[65] Como o Advogado-Geral referiu nas Conclusões que apresentou neste caso, o artigo 8.º, n.º 3, prevê «o único caso em que é admitida oposição contra um pedido cujo depósito deve considerar-se efetuado em violação do princípio geral da boa-fé. Nos outros casos, as pessoas lesadas não têm a possibilidade de impedir o registo da marca e apenas têm à sua disposição a ação de declaração de nulidade» (n.º 38).

da economia processual e da boa administração «obrigar o titular da marca a esperar pelo registo do sinal pedido pelo agente ou pelo representante para agir em defesa dos seus interesses»[66].

C) Elemento teleológico

Como é recordado pelo Advogado-Geral nas Conclusões apresentadas neste caso, o artigo 8.º, n.º 3 «destina-se a ser aplicado essencialmente nas situações em que o titular de uma marca protegida exclusivamente fora da União distribui os seus produtos ou serviços no mercado da União por intermédio de agente ou de um representante»[67], porque, nestes casos, o titular da marca está sujeito a que o agente ou representante, aproveitando os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a relação comercial que manteve com o titular da marca, requeira o registo como marca em seu próprio nome, concorrendo com aquele e, invocando a prioridade deste registo, o impeça de usar a marca[68].

Ora, uma interpretação do artigo 8.º, n.º 3 que excluísse a sua aplicação nos casos em que não exista estrita identidade entre os sinais conflituantes, apesar de os mesmos serem semelhantes, permitiria, com muita facilidade, tornar esta disposição inaplicável: bastaria proceder a ligeiras modificações no que respeita ao sinal a registar. Aliás, esta inaplicabilidade da norma permitiria ainda que o requerente do registo, após a concessão do mesmo, pudesse impedir o registo posterior da marca inicial pelo seu titular[69].

D) Síntese

Do exposto, parece poder-se concluir que o elemento teleológico favorece a inclusão de casos em que não há *estrita identidade* entre os sinais conflituantes, embora ainda exista uma correspondência —semelhança— entre aqueles, na previsão do art. 8.º, n.º 3 e que tal resultado não é afastado de forma indubitável pelos elementos literal[70], sistemático e histórico referidos. Nessa medida, a decisão do TJUE parece correta.

Importa, porém, sublinhar que ainda estamos no domínio da interpretação *extensiva* da lei e não da aplicação analógica[71], que nem seria admissível por estar em causa uma exceção ao princípio da prioridade do registo e este aspeto reveste enorme relevância, pois obriga a uma delimitação rigorosa da semelhança, como refiro em seguida.

---

[66] *Vid*. n.º 18 das Conclusões apresentadas neste caso.

[67] *Vid*. n.º 32 das Conclusões apresentadas neste caso, ressalvando-se que nada impede o titular da marca protegida na UE ou num dos Estados-membros de se opor ao registo requerido pelo agente ou representante com este mesmo fundamento de recusa, apesar de, em tal caso, o titular da marca ter à sua disposição outros fundamentos para a sua tutela previstos no artigo 8.º (se se verificarem os respetivos requisitos).

[68] *Vid*. *supra* Introdução e, entre outros, o n.º 38 do Ac. do Tribunal de Primeira Instância (2.ª Secção), de 6/9/2006, proferido no proc. T-6/05, no caso «First Defense Aerosol Pepper Projector» – ECLI:EU:T:2006:241 e o n.º 22 do Ac. TG (2.ª Secção), de 29/11/2012, proferido nos procs. T-537/10 e 538/10, no caso *Fagumit* – ECLI:EU:T:2012:634 e ainda o n.º 72 do Ac. TJUE relativo ao caso *Mineral Magic*.

[69] *Vid*. n.º 70 do Ac. TJUE, proferido neste caso, cit. *Vid*. ainda EUIPO, *Guidelines...*, cit., p. 1088.

[70] Em sentido diferente, cfr. o n.º 33 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral neste caso, cit.

[71] Questionando esta delimitação, cfr. as Conclusões do Advogado-Geral neste caso, esp. n.º 34.

2.3.2. A aferição da semelhança dos sinais e da afinidade dos produtos ou serviços

O EUIPO defendeu neste caso —como, de resto, sustenta nas *Guidelines for Examination*— [72] que, para a aplicação desta norma, o critério pertinente «não é nem a identidade nem a semelhança entre as marcas em conflito, conforme exigida para efeitos de apreciação do risco de confusão, mas a sua "equivalência geral no plano económico e comercial"» [73]. E, apesar de esta leitura ter sido considerada abstrata, vaga, excessivamente flexível e, por conseguinte, potenciadora de dificuldades de aplicação prática e de insegurança jurídica [74], o TJUE parece tê-la acolhida, tendo afirmado que «a semelhança entre as marcas em conflito [...] não é apreciada em função da existência de um risco de confusão, sendo este requisito específico do artigo 8.º, n.º 1, alínea *b)*, deste regulamento [...]» [75]. Todavia, a parca referência no Acórdão em comentário dificulta a compreensão do seu exato sentido e alcance. Importaria, por isso, explicitar as razões do afastamento dos critérios de aferição da semelhança dos sinais usados no âmbito da apreciação do risco de confusão e esclarecer os que devem ser usados no âmbito do art. 8.º, n.º 3.

Relativamente a estes aspetos considero fundamental ter presente que, como resulta do exposto, estamos no limite da interpretação extensiva da norma e, dado o cariz excecional da disposição (relativamente ao princípio da prioridade) não é viável a aplicação analógica. Assim, existindo boas razões para não limitar a aplicação do artigo 8.º, n.º 3 aos casos em que haja estrita identidade entre os sinais conflituantes e admitindo que a mesma possa também operar quando exista uma correspondência ou semelhança entre os sinais, é imperioso que esta correspondência ou semelhança seja aqui bem limitada. Dito isto, penso que a norma só deve ser aplicada quando *ainda* se trate, *fundamentalmente*, do *mesmo* sinal (ainda que não estritamente idêntico ao do titular da marca), o que pode acontecer «quando é possível «reconhecer claramente» o sinal do titular na marca pedida pelo agente ou pelo representante», *v. gr.*, por os sinais coincidirem «através de elementos que contribuem essencialmente para o carácter distintivo da marca anterior» [76].

2.4. *O pedido de registo como marca para distinguir produtos ou serviços idênticos ou afins*

Tal como sucede no que respeita à correspondência entre os sinais conflituantes, o artigo 8.º, n.º 3 (bem como o art. 6.º *septies* da CUP) não refere a relação que deve mediar entre os produtos ou serviços para os quais o registo é solicitado pelo agente ou representante e os que são distinguidos pelo titular da marca.

---

[72] *Vid*. EUIPO, *Guidelines*..., cit., pp. 1088 e ss.

[73] *Vid*. n.º 18 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral neste caso.

[74] *Vid*. n.º 19 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral neste caso e também os n.os 47 e ss. do Ac. TJUE, proferido no caso cit.

[75] *Vid*. n.º 92 do Ac. TJUE, proferido neste caso. No mesmo sentido, cfr. o n.º 48 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral.

[76] *Vid*. n.º 18 das Conclusões apresentadas pelo Advogado-Geral neste caso que reproduz a argumentação do EUIPO neste caso.

A questão colocou-se neste caso porque, apesar de alguns desses produtos serem idênticos[77], outros não o eram. Contrariamente ao que a John Mills pretendia, o TJUE entendeu que o impedimento relativo de registo em análise é aplicável não só no caso de os produtos ou serviços serem idênticos, como afins, atendendo à função essencial da marca —que consiste na indicação de proveniência empresarial dos produtos ou serviços marcados—, à economia geral do preceito e ao objetivo prosseguido[78]. Esta leitura, que me parece correta com base nos elementos literal, histórico, sistemático e teleológico da norma já referidos[79], devia, no entanto, ter sido melhor explicitada, no sentido de se evidenciar a interpretação estrita deste conceito, na linha do que vem sendo defendido pelo EUIPO, que exige, para a aplicação do impedimento de registo previsto no artigo 8.º, n.º 3, que os produtos ou serviços assinalados pela marca do titular e aqueles para os quais o agente ou representante solicita o registo sejam «equivalentes em termos comerciais» ou «intimamente relacionados», precisando que estes termos não são equivalentes à afinidade prevista na al.ª *b)* do n.º 1 do art. 8.º[80].

III. BIBLIOGRAFIA

Bodenhausen, G. H. C. (1969), *Guide d'Application de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle telle que revisée a Stockholm en 1967*, BIRPI.

Carvalho, Maria Miguel (2021), «Artigo 212.º», AAVV, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, págs. 846-851.

— (2021a), «O registo de marca por agente ou representante», *Revista de Direito Intelectual*, n.º 2, págs. 133-149.

Coutinho de Abreu, Jorge M. (2019), *Curso de Direito Comercial*, vol. I, 12.ª ed., Almedina, Coimbra.

Couto Gonçalves, Luís M. (2019), *Manual de Direito Industrial*, 8.ª ed., Almedina, Coimbra.

Fernández-Nóvoa, Carlos (2017), «La Marca», Fernández-Nóvoa, C.; Otero Lastres, J. M., y Botana Agra, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, 3.ª ed., Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, págs. 487-722.

García Martín, Isabel, y Jiménez Serranía, Vanessa (2011), «Algunas consideraciones en relación al registro de la marca del principal por el "agente o representante" en la distribución internacional», en Galán Corona, E., y Carbajo Cascón, F., *Marcas y Distribución Comercial*, Ediciones Universidad de Salamanca, págs. 39-66.

Kur, Annette (2013), «Not prior in time, but superior in right: how trademark registrations can be affected by third party interests in a sign», *IIC*, vol. 44, núm. 7, págs. 790-814 (= *Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-10*, disponível para consulta em *https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2253888*).

Ladas, Stephen (1975), *Patents, Trademarks and related rights - National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets.

Llobregat Hurtado, Maria Luísa (2017), T*emas de Propiedad Industrial*, 2.ª ed., La Ley.

[77] *Vid*. «pó facial que contém minerais»; «cosméticos» e «produtos para tratar a pele».

[78] *Vid*. n.os 98 e 99 do Ac. TJUE, proferido neste caso. Além disso, o TJ reiterou a jurisprudência respeitante à apreciação da afinidade dos produtos ou serviços, *vid*. n.º 100 do Acórdão proferido neste caso.

[79] *Vid*. *supra* 2.2.3.

[80] EUIPO, *Guidelines*..., cit., p. 1088.

MOURA VICENTE, Dário (2019), A *tutela internacional da Propriedade Intelectual*, 2.ª ed., Almedina, Coimbra.

PEREIRA DA SILVA, Ana Maria (2021), «Artigo 232.º», AAVV, C*ódigo da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, págs. 924-934.

— (2021a), «Artigo 260.º», AAVV, C*ódigo da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, págs. 1014-1017.

TSOUTSANIS, Alexander (2010), *Trade Mark Registrations in Bad Faith*, Oxford University Press, Oxford.

ADI 41 (2020-2021): 429-448

LA TRANSFORMACIÓN DE UNA OBRA DERIVADA A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE UN *SPIN-OFF* AUDIOVISUAL

[Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28.ª) de 19 de octubre de 2020]

THE TRANSFORMATION OF A DERIVATIVE WORK THROUGH THE CREATION OF AN AUDIOVISUAL SPIN-OFF

[Commentary on the Judgement of the Provincial Court of Madrid (28th section) of october 19, 2020]

RAFAEL SÁNCHEZ ARISTI*
NORA OYARZABAL OYONARTE**

RESUMEN

La sentencia de la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 19 de octubre de 2020, determina que «La Reina de España» es un *spin-off* de la película —del mismo director— «La Niña de *tus* Ojos». A pesar del vínculo de transformación entre ambas obras, la sentencia establece que «La Reina de España» no era una obra derivada del guion original «La Niña de *sus* Ojos», en el que se había basado la película «La Niña de *tus* Ojos». La razón es que «La Reina de España» solo había tomado de «La Niña de *tus* Ojos» los elementos originales aportados por los guionistas de esta, los cuales no estaban presentes en el guion original «La Niña de *sus* Ojos». En concreto, esos elementos originales serían las características idiosincrásicas de los siete personajes principales de «La Niña de *tus* Ojos», las cuales, ausentes en «La Niña de *sus* Ojos», habrían sido la base del *spin-off* que habría dado lugar a «La Reina de España». Debido a ello, los demandados —director y productora de «La Reina de España»— no necesitaban la autorización de los guionistas de «La Niña de *sus* Ojos» para escribir el guion y producir el *spin-off* de «La Niña de *tus* Ojos». La conclusión a la que llega la sentencia invita a reflexionar sobre si se puede transformar una obra derivada sin llegar a afectar a la obra originaria de la que procediese y sobre la protección de los personajes en relación con la creación de *spin-offs*.

* Catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y consultor en Uría Menéndez. Dirección de correo electrónico: *rafael.aristi@urjc.es*.

** LLM in Law, Science & Technology. Stanford University y abogada en Cuatrecasas. Dirección de correo electrónico: *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.

Fecha de recepción: 20 de abril de 2021 // Fecha de aceptación: 20 de abril de 2021.

Palabras clave: derecho de transformación, obra derivada, guion, cesión de derechos, *spin-off*, plagio, protección de los personajes

ABSTRACT

The judgment of the 28th Section of the Provincial Court of Madrid, dated October 19, 2020, finds that «The Queen of Spain» is a spin-off of the film —by the same director— «The Girl of *your* Dreams». Despite the transformation link between both works, the judgment states that «The Queen of Spain» was not a derivative work of the original screenplay «The Girl of *his* Dreams», on which the movie «The Girl of *your* Dreams» was based. The reason is that «The Queen of Spain» had only taken from «The Girl of *your* Dreams» the original elements contributed by the screenwriters of the latter, which were not present in the original script «The Girl of *his* Dreams». In particular, those original elements are the idiosyncratic characteristics of the seven main characters of «The Girl of *your* Dreams», which, absent in «The Girl of *his* Dreams», are considered the basis for the spin-off known as «The Queen of Spain». As a result, the defendants —the director and producer of «The Queen of Spain»— did not need the authorization of the screenwriters of «The Girl of *his* Dreams» to write the script and produce the spin-off of «The Girl of *your* Dreams». The conclusion reached by the judgment invites reflection on whether a derivative work can be transformed without affecting the original work from which it was derived, and on the protection of the characters in relation to the creation of spin-offs.

Keywords: right of transformation, derivative work, screenplay, transfer of rights, spin-off, plagiarism, protection of the characters.

SUMARIO: I. ORIGEN DEL CASO.—II. LA SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA.—III. LA SENTENCIA NÚM. 501/2020 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN 28.ª, DE 19 DE OCTUBRE.—1. ¿Quiénes fueron los coautores del guion de «La Niña de *tus* Ojos»?—2. Relación entre el guion «La Niña de *tus* Ojos» y «La Niña de *sus* Ojos».—2.1. Diferencia entre transformación y plagio.—2.2. «La Niña de *tus* Ojos» es una obra derivada del guion original «La Niña de *sus* Ojos».—3. «La Reina de España» es una obra derivada de «La Niña de *tus* Ojos», pero no del guion original de «La Niña de *sus* Ojos».—4. La protección de los personajes y la realización de un *spin-off*.—IV. CONCLUSIÓN.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. ORIGIN OF THE CASE.—II. THE JUDGEMENT OF THE FIRST INSTANCE.—III. JUDGEMENT NO. 501/2020 OF THE PROVINCIAL COURT OF MADRID (28TH SECTION) OF OCTOBER 19, 2020.—1. Who were the coauthors of the screenplay of «The Girl of *your* Dreams»?—2. Relationship between the screenplay «The Girl of *your* Dreams» and «The Girl of *his* Dreams».—2.1. Difference between transformation and plagiarism.—2.2. «The Girl of *your* Dreams» is a derivative work of the original screenplay «The Girl of *his* Dreams».—3. «The Queen of Spain» is a derivative work of «The Girl of *your* Dreams», but not of the original screenplay of «The Girl of *his* Dreams».—4. Protection of characters and the creation of a spin-off.—IV. CONCLUSION.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. ORIGEN DEL CASO

El origen de la controversia se remonta a 1990, año en el que Carlos López y Manuel Egea escribieron un guion original titulado «La Niña de *sus* Ojos», que cuenta la historia de un grupo de cineastas y actores españoles que llega a Berlín en la época nazi para rodar una película de ambiente andaluz en los míticos estudios UFA. A la llegada a Alemania, el ministro de propaganda del Tercer Reich, Goebbels, que aparece retratado como un hombre mujeriego, queda prendado de la protagonista en una recepción que la embajada española organiza para dar la bienvenida a los actores españoles. Goebbels intentará seducir a la protagonista, pero esta se enamora de un prisionero de un campo de concentración a quien conoce con ocasión del traslado a los estudios UFA de un grupo de prisioneros gitanos y judíos para que intervengan como extras, debido

a que los figurantes alemanes no eran capaces de generar ambiente andaluz. Finalmente, tras un encuentro en el que Goebbels queda fuera de combate, el prisionero aprovecha para disfrazarse con el uniforme de su chófer y huir con la protagonista durante el curso del rodaje, hecho que es ocultado con la ayuda de sus compañeros cineastas. Todos estos sucesos frustran el proyecto de rodaje del equipo español, que es detenido y deportado a España.

En enero de 1993, López y Egea firmaron un contrato con unos productores para la realización de un largometraje basado en el guion original de «La Niña de *sus* Ojos» y sin obligación de sujetarse a la literalidad del mismo (el «Contrato»). Fruto del Contrato nació el guion titulado «La Niña de *tus* Ojos», que tenía registrados como autores, además de a los propios López y Egea, a Rafael Azcona y David Trueba, y que se llevó a la gran pantalla en 1998 con una película del mismo nombre dirigida por Fernando Trueba y protagonizada por un reparto encabezado por Penélope Cruz, Antonio Resines y Jorge Sanz. El largometraje se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales y de crítica del cine español y obtuvo hasta siete premios Goya, incluido el de mejor película. También fue nominado a mejor guion original, aunque no resultó vencedor en esta categoría.

Casi dos décadas después se estrenaría el film «La Reina de España», que se presentó como un *spin-off*[1] de la película de 1998, trasladando la trama a la España de los años cincuenta, aproximadamente veinte años después de los hechos acontecidos en «La Niña de *tus* Ojos». «La Reina de España» relata cómo la protagonista principal (Penélope Cruz), tras haberse convertido en una estrella de Hollywood, regresa a su tierra natal para interpretar el papel de Isabel la Católica en un film. En el rodaje se reencontrará con sus antiguos compañeros, con los que se fue a grabar dieciocho años atrás a la Alemania nazi. El guion homónimo de esta secuela fue elaborado por Fernando Trueba, a la sazón director tanto de «La Niña de *tus* Ojos» como de «La Reina de España».

Meses después del estreno de «La Reina de España» en noviembre de 2016, López y Egea interpusieron una demanda contra Fernando Trueba y la productora Fernando Trueba PC, S.A., atribuyendo a los demandados una infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre el guion original «La Niña de *sus* Ojos», del que eran coautores.

Según los demandantes, el guion titulado «La Niña de *tus* Ojos», que dio lugar a la película del mismo nombre, era una obra derivada del guion «La Niña de *sus* Ojos», transformación que había sido consentida por López y Egea mediante el Contrato. Asimismo, sostenían, el guion «La Reina de España», como secuela de «La Niña de *tus* Ojos», constituiría una nueva transformación del guion original de «La Niña de *sus* Ojos». Al no haberse recabado su consentimiento para esta nueva transformación, se habría infringido su derecho de transformación.

---

[1] Según la Fundación del Español Urgente, el término *spin-off* se utiliza en el argot televisivo para referirse a una serie que ha sido creada a partir de otra ya existente, tomando de esta algún personaje, rasgo o situación. En un *spin-off* los elementos —normalmente personajes— tomados del film o serie preexistentes se ubican en otro entorno espaciotemporal, se rodean de nuevos personajes y se involucran en nuevas tramas. Esta definición es empleada por la propia Sentencia que comentamos, la cual aplica al film «La Reina de España» la calificación de *spin-off* respecto de la película «La Niña de *tus* Ojos» (*vid*. fundamento de derecho quinto). Simón Altaba (2021), pág. 93, define el *spin-off* como «la reutilización de un personaje de ficción perteneciente a una obra preexistente para crear una nueva obra basada en él». Algunos ejemplos de películas que suelen recibir esa consideración serían «Rogue One: Una historia de Star Wars», uno de los primeros *spin-offs* de la saga «Star Wars», o «Joker», *spin-off* de Batman, sobre los orígenes del personaje enemigo de Batman.

En atención a lo anterior, López y Egea solicitaron que se declarase que tanto el guion como la película «La Reina de España» eran transformaciones ilícitas y no autorizadas del guion preexistente de «La Niña de *sus* Ojos», y en consecuencia requerían que se prohibiese la utilización futura del guion de «La Reina de España» y que cesara la explotación ilícita de la película, además de una indemnización por los daños y perjuicios patrimoniales y por los daños morales a determinar en el procedimiento.

II. LA SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

El 5 de marzo de 2019 el Juzgado de lo Mercantil núm. 11 de Madrid dictó sentencia desestimando íntegramente la demanda, al considerar que mediante el Contrato (en concreto, su Cláusula Primera), López y Egea habrían otorgado ya el consentimiento para la realización de ulteriores transformaciones de su guion original «La Niña de *sus* Ojos», razón por la cual no se precisaba recabar de nuevo su consentimiento para escribir el guion de «La Reina de España».

Frente a este fallo López y Egea interpusieron recurso de apelación, en el que como motivo principal esgrimían que la sentencia de primera instancia había incurrido en vicio de incongruencia *extra petita*, al resolver la controversia con un argumento (el del otorgamiento de consentimiento de nuevas transformaciones a través del Contrato) que no había sido esgrimido por la parte demandada.

III. LA SENTENCIA NÚM. 501/2020 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN 28.ª, DE 19 DE OCTUBRE

La Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de apelación en sentencia de 19 de octubre de 2020 (la «Sentencia»)[2]. Efectivamente, constata que el argumento de que la Cláusula Primera del Contrato otorgaba el derecho a llevar a cabo nuevas transformaciones diferentes del largometraje objeto del Contrato no había sido esgrimido por la parte demandada[3], que se había limitado a argumentar que (i) «La Niña de *tus* Ojos» era una obra enteramente original y no una obra derivada de «La Niña de *sus* Ojos»; y que, (ii) subsidiariamente y en cualquier caso, en el guion de «La Reina de España» no resulta reconocible el guion de «La Niña de *sus* Ojos», por lo que no se necesitaría el consentimiento de López y Egea. En consecuencia, resuelve que la sentencia de primera instancia ha incurrido en vicio de incongruencia (art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]) y estima en este punto el recurso de apelación, para proceder a continuación a analizar el resto de los argumentos que forman el núcleo del litigio.

[2] ECLI:ES:APM:2020:12903.

[3] La parte demandada combatió el alegato de incongruencia al considerar que la sentencia de primera instancia no introducía ningún hecho nuevo porque el Contrato fue un hecho introducido en el proceso por López y Egea. No obstante, la Audiencia Provincial pone de relieve que el recurso de apelación no reprocha a la sentencia de primera instancia haber introducido ningún «hecho nuevo», sino un «argumento» no esgrimido. Al interpretar la sentencia recurrida que por la Cláusula Primera del Contrato se cedía también el derecho a realizar ulteriores trasformaciones diferentes del largometraje en relación con el cual se celebró el Contrato, se privó a los actores de la posibilidad de sostener una interpretación alternativa de la misma cláusula a su favor.

1. ¿Quiénes fueron los coautores del guion de «La Niña de *tus* Ojos»?

Con carácter previo a valorar los dos argumentos de defensa empleados por la parte demandada, la Audiencia Provincial se detiene a determinar si López y Egea, además de ser autores del guion de la obra inicial «La Niña de *sus* Ojos», fueron también coautores, junto con Rafael Azcona y David Trueba del guion «La Niña de *tus* Ojos». A estos efectos, recuérdese que los cuatro escritores aparecían en los títulos de crédito de la película como coguionistas.

Sobre esta cuestión, la sentencia apelada razonaba que, a la vista de las distintas pruebas acontecidas durante el juicio y de los distintos testimonios de los testigos, se había podido constatar que López y Egea no habían participado ni colaborado de forma alguna en la reescritura de los guiones de «La Niña de *tus* Ojos», confirmando este extremo la propia parte demandante. De hecho, en un primer momento solo constaban como coguionistas de la obra audiovisual «La Niña de *tus* Ojos» Rafael Azcona y David Trueba, si bien se hacía mención a que la obra estaba basada en un guion previo de López y Egea. No obstante, poco antes del estreno de la película, López y Egea exigieron figurar también como guionistas de la película y, con el único propósito de no entorpecer el lanzamiento, se tomó finalmente la decisión de incluir a los cuatro autores como coguionistas en los títulos de crédito de la película, lo cual se articuló a través de un anexo al Contrato, firmado en octubre de 1998 (el «Anexo»). Todo ello lleva a la sentencia de primera instancia a determinar que solo Rafael Azcona y David Trueba habrían sido realmente los únicos coguionistas de «La Niña de *tus* Ojos».

La Sentencia corrobora la conclusión alcanzada por el juez de primera instancia, señalando además que este punto no había sido rebatido en el recurso de apelación, por lo que había devenido pacífico. Explica que la condición de autor solamente se adquiere por la realización del acto creativo, no por un mero acuerdo entre las partes interesadas en el que, por cuestiones de oportunidad, se consintió que los demandantes aparecieran también en los títulos de crédito de la película como coguionistas. Aclarado pues que López y Egea no fueron coguionistas de «La Niña de *tus* Ojos», la Audiencia Provincial pasa a abordar las dos cuestiones principales en las que basa su defensa Fernando Trueba y la productora.

Sobre este análisis preliminar de la Sentencia cabe hacer las siguientes observaciones.

El contraste entre obra en colaboración (art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [TRLPI]) y obra compuesta o derivada (arts. 9 y 11 TRLPI), se ha explicado en ocasiones recurriendo a la idea de colaboración contemporánea o diferida: los coautores trabajan de manera coetánea, mientras que la derivación es una actividad que no requiere la participación del autor de la obra preexistente, sino tan solo su consentimiento: el transformador *colabora* en sentido figurado con el autor de la obra transformada, pero jurídicamente solo a aquel es imputable en términos de autoría el resultado de la transformación[4].

[4] Sobre esa «colaboración» en sentido figurado o impropio, *vid*. Mariscal Garrido-Falla (2017), pág. 202. En la página anterior, esta misma autora reflexiona sobre la dificultad práctica de determinar en ocasiones si una determinada obra ha sido creada en régimen de colaboración o por vía de derivación.

En el caso que nos ocupa, los demandantes podían ostentar, al menos en hipótesis, la doble condición de coautores tanto de la obra preexistente (guion original de «La Niña de *sus* Ojos») como de la obra derivada (guion derivado de «La Niña de *tus* Ojos»). El hecho de que el juzgador fuera persuadido de que no se había producido colaboración con López y Egea en el nivel de la elaboración del segundo guion, no obsta a que ellos fuesen coautores del guion original, ni tampoco a que el segundo guion fuese una obra derivada del primero. De hecho, *tertium non datur*, si López y Egea no eran coautores *también* del guion de «La Niña de *tus* Ojos», su rol debía de ser —al menos— el de coautores del guion original de «La Niña de *sus* Ojos», pues de otra manera su aparición en los títulos de crédito del film carecería por completo de sentido.

Ciertamente, si López y Egea hubieran sido además coautores del segundo guion las posibilidades de que «La Reina de España» fuese una obra derivada de la suya se multiplicaban, pues no habría hecho falta establecer si «La Reina de España» afectaba al guion de «La Niña de *sus* Ojos» en la medida en que este estuviera reflejado en el de «La Niña de *tus* Ojos», pero el hecho de no serlo no significaba que «La Reina de España» no pudiera afectar de ninguna manera a los derechos de López y Egea.

Por otro lado, conviene retener que la atribución de la condición de coautor sí tiene algo de negocial o convencional, desde el momento en que el artículo 7.4 del TRLPI erige al convenio entre los coautores en fuente principal de atribución y distribución de las cuotas de titularidad entre ellos. Cuestión distinta es la regla presuntiva del artículo 6.1 TRLPI, según la cual, salvo prueba en contrario, se ha de tener por autor a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo identificador. Es claro que esta regla juega particularmente en las relaciones frente a terceros, no en la relación interna de los coautores, que no necesitan de esa presunción para determinar si han contribuido o no, y en qué proporción, a la gestación de la obra. En este caso no solo se contaba con la apariencia de (co)autoría y, por tanto, con la presunción legal al respecto, sino con un Anexo al Contrato, en el que todas las partes se mostraban de acuerdo en que López y Egea eran también coautores del segundo guion, o al menos en que como tales aparecieran hacia el exterior. De hecho, es como consecuencia de ese acuerdo que se genera una presunción de autoría frente a terceros tanto de Azcona y Trueba, como de López y Egea.

Cuando la Sentencia interpreta que, de los hechos probados, cabe deducir que López y Egea realmente no colaboraron en la elaboración del segundo guion, parece estar razonando en clave de contrarrestar la presunción *iuris tantum* del artículo 6.1 TRLPI, pues dicha presunción se enerva efectivamente mediante la acreditación de hechos que sirvan a destruirla (cfr. art. 385.2 LEC). Sin embargo, no parece que esa simple acreditación fáctica sirva para neutralizar los efectos del título contractual —el cual también se dice probado— por medio del cual todos los interesados pactaron un determinado régimen de coautoría (*rectius*, que, con independencia de cuál hubiera sido su contribución, estaban conformes en que los nombres de López y Egea aparecieran *ad extra* como coautores del guion de «La Niña de *tus* Ojos»). Para atacar ese título contractual se debería haber determinado, o bien su nulidad por contravención de norma imperativa (*v. gr.,* la del art. 14.3 TRLPI), o bien su anulabilidad, por haber otorgado los señores Trueba y Azcona un consen-

timiento viciado al Anexo como consecuencia de haber sido víctimas de una intimidación.

Sin embargo, todo apunta a que la parte demandada no realizó ninguna alegación en ese sentido, razón por la cual la Sentencia se limita a un juicio de hechos, del que extrae todas las consecuencias que necesita —restar toda virtualidad al acuerdo reflejado en el Anexo— a través de un expediente que, en puridad, estaría llamado a neutralizar la presunción *iuris tantum* del artículo 6.1 TRLPI.

2. Relación entre el guion «La Niña de *tus* Ojos» y «La Niña de *sus* Ojos»

El primer argumento de defensa de la parte demandada pasaba por negar la mayor, esto es, que «La Niña de *tus* Ojos» fuese una obra derivada de «La Niña de *sus* Ojos». El argumento subsidiario se basaba en que «La Niña de *sus* Ojos» no resultaba reconocible en «La Reina de España».

El planteamiento de la pretensión principal llama poderosamente la atención, por dos motivos. El primero es que no sería difícil que el juzgador considerase probado —como así ocurrió— que López y Egea eran autores del guion original en el que se había basado el guion de «La Niña de *tus* Ojos». Querer borrar a López y Egea de las labores de coautoría en este segundo guion era una cosa, pero pretender borrar toda relación de «La Niña de *tus* Ojos» con «La Niña de *sus* Ojos» era otra bien distinta, nada fácil de conseguir, cuando existía un contrato entre las partes precisamente para poder llevar a cabo la adaptación del guion original del que López y Egea eran incontrovertidos coautores.

Se podría haber utilizado más o menos el material primigenio, pero que el guion de «La Niña de *tus* Ojos» era un guion original parecía una premisa difícil de aceptar, no ya porque no se adquieren los derechos sobre un guion para no hacer uso de él, sino porque —como hemos dicho— la única razón plausible para que López y Egea aparecieran como coguionistas de «La Niña de *tus* Ojos» era que existiera al menos un vínculo de derivación respecto de su obra. En fin, el propio título de «La Niña de *tus* Ojos» revela una relación de derivación bastante elocuente con «La Niña de *sus* Ojos».

En segundo lugar, los demandados tenían a su alcance invocar la Cláusula Primera del Contrato, cosa que sabemos que no hicieron. Dicha estipulación —según dice la Sentencia— les otorgaba el derecho de realizar nuevas transformaciones de «La Niña de *sus* Ojos». La defensa principal de los demandados se enfocó en términos maximalistas: intentar que el juez determinara la ausencia de lazo alguno entre «La Niña de *tus* Ojos» y «La Niña de *sus* Ojos».

> El propio Fernando Trueba ha explicado («La historia del guion de "La niña de tus ojos"», *El País*, 4 de noviembre de 2020), que el guion original de López y Egea no le interesó, ni tampoco gustó a Rafael Azcona, por lo que decidieron «empezar de cero». Narra cómo en abril de 1992 Azcona y él elaboraron un primer argumento con 19 páginas, que para agosto de aquel año se había convertido en un preguion de 92 páginas. Durante 1993 y 1994 siguieron trabajando intermitentemente hasta que el 3 de noviembre de 1994 alumbraron el primer guion

de «La Niña de *tus* Ojos». Una segunda versión llegaría en enero de 1996, aún lejos de lo que Trueba quería para su película. Es entonces cuando decidieron dar entrada a su hermano David. Entre septiembre de 1997 y mayo de 1998 Trueba dice que entre los tres generaron hasta siete diferentes versiones de aquel guion. El verano de ese año comenzaría el rodaje de la película. Trueba no menciona que en 1993 celebró un contrato con López y Egea, pero insiste en que «la película acabada no tenía nada que ver con lo que ellos habían escrito». Todo lo más, llega a admitir que «los dos guiones comparten únicamente cuatro de las cinco palabras del título, y el nombre —que no el carácter ni los diálogos ni las acciones— de dos personajes secundarios». Explica que aceptó hacerles constar como coguionistas por la presión que ejercieron para ello antes del estreno, y que *in extremis* logró superar el ultimátum de Azcona y David Trueba de no aparecer compartiendo créditos con López y Egea. Fernando Trueba relata que, aunque no se lo pidieron, decidió dejar de constar él como coguionista para que su parte de derechos de autor como guionista acreciera la de Azcona y la de su hermano, dado que él conservaría en todo caso su 25 por 100 como director. Esta explicación, por cierto, ejemplifica bien que —como explicábamos *supra*— la atribución del rol de coautor está más en función de lo negociado entre los partícipes en la obra que de la auténtica aportación realizada por cada cual.

Había pues en los demandados la contumacia de defender que el guion de «La Niña de *tus* Ojos» no había sido, a la postre, tributario del de «La Niña de *sus* Ojos». No querían invocar la Cláusula Primera del Contrato porque eso habría sido reconocer que «La Niña de *tus* Ojos» había sido una obra derivada de «La Niña de *sus* Ojos», y lo que es peor, que «La Reina de España» era una segunda transformación del guion de López y Egea. Pesaba más en ellos no claudicar en sus posiciones que acreditar que, en realidad, habían sido autorizados a transformar por segunda vez «La Niña de *sus* Ojos».

Desde ese prisma, es claro que la aceptación de un vínculo intelectual entre «La Niña de *tus* Ojos» y «La Niña de *sus* Ojos» haría más fácil considerar que «La Reina de España» era, a su vez, una obra derivada de «La Niña de *sus* Ojos», porque lo que no negaban los demandados era el vínculo entre «La Reina de España» y «La Niña de *tus* Ojos». Ciertamente, aceptar la cercanía entre estas dos películas no resulta peligroso cuando se postula la lejanía entre «La Niña de *tus* Ojos» y «La Niña de *sus* Ojos», pero si estos dos guiones no estaban tan distantes, entonces «La Niña de *sus* Ojos» y «La Reina de España» también resultaban estar más cerca.

Por suerte para los demandados, aunque la Sentencia no duda en calificar «La Niña de *tus* Ojos» como una obra derivada de «La Niña de *sus* Ojos», y pese a que los demandados asumían la relación de derivación entre «La Reina de España» y «La Niña de *tus* Ojos», el tribunal acaba concluyendo que «La Reina de España» no es una obra derivada de «La Niña de *sus* Ojos». Sin necesidad, por tanto, de apelar a que estaban autorizados para volver a transformar «La Niña de *sus* Ojos», los demandados lograron que la demanda fuera desestimada.

En los epígrafes a continuación veremos cómo la Sentencia logra concluir que «La Reina de España» no deriva del primer guion, salvando así la posición defendida por la parte demandada.

2.1. *Diferencia entre transformación y plagio*

La verdad es que la parte demandada no lo puso fácil para que los órganos juzgadores fallaran a su favor. Debido a la inexplicable falta de invocación de la cláusula del Contrato que permitía hacer ulteriores derivaciones de «La Niña de *sus* Ojos», el juez de instancia tuvo que incurrir en incongruencia *extra petita* para poder estimar sus pretensiones, mientras que la Sentencia de apelación también pone de su parte para que el *petitum* de los demandados se eleve al fallo, a pesar de lo poco aquilatado de la *causa petendi* en la que aquel se fundaba.

Para apuntalar su tesis de que «La Niña de *tus* Ojos» no era una obra derivada de «La Niña de *sus* Ojos», a los demandados no se les ocurrió mejor prueba que aportar un informe pericial (el «Informe Ruiz/Blasco») en el que se defendía que «La Niña de *tus* Ojos» no constituía un *plagio* de «La Niña de *sus* Ojos». Sin embargo, como explica la Sentencia, lo que se trataba de probar no era si el segundo guion era plagiario del primero, sino si derivaba de él. Más que nada porque los actores no habían alegado que Azcona y Trueba les plagiaran, sino que se habían basado en el guion de «La Niña de *sus* Ojos» para crear el de «La Niña de *tus* Ojos».

Es decir, el Informe Ruiz/Blasco era inidóneo porque se dirigía a acreditar un hecho obstativo que no podía enervar la pretensión de la demanda. Dicho esto, toda la disquisición de la Sentencia sobre la diferencia entre transformación y plagio nos parece un tanto excedentaria. Con el inconveniente de que además la Sentencia realiza en esta parte un razonamiento no del todo atinado.

Nos referimos al pasaje en el que se presentan el plagio y la transformación como dos conceptos antitéticos, porque el plagio nunca puede dar como resultado una obra protegible en sí misma al carecer de la nota de originalidad. Leemos así en el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia:

> «En definitiva, pues, concurra o no el consentimiento del autor de la obra preexistente (en el caso del plagio, dado el carácter normalmente taimado de la conducta, la ausencia de ese consentimiento parece consustancial a la figura), existen notables diferencias de carácter objetivo, referidas a las cualidades del producto o resultado de la actividad, entre el plagio y la transformación. Esta última da lugar a una obra derivada que resulta protegible por sí misma en razón a la circunstancia de que el acto transformador está dotado del grado de originalidad necesario; en cambio, *las modificaciones que introduce el artífice del plagio en la obra plagiada tienen carácter insustancial y carecen de originalidad*, con lo que la obra plagiaria no es en modo alguno una obra distinta («obra derivada»), ni por tanto protegible, sino que se trata de la obra preexistente misma que el artífice del plagio se limita a reproducir. Como consecuencia de ello, *el plagio atenta contra el derecho de explotación conocido como «derecho de reproducción»* pues no otra cosa que una réplica sustancial de la obra preexistente es la obra plagiaria [...]. *En cambio, la transformación incorpora elementos originales* dando lugar a un resultado que, incluso en el caso de no haber sido consentido por el autor de la obra preexistente, es diferente de esta última. De ahí que la transformación inconsentida no atente contra el derecho de reproducción del artículo 18 LPI (pues la obra resultante no es una simple réplica ligeramente alterada de la obra originaria) sino que atenta contra otro derecho de explotación distinto: el derecho de transformación contemplado por el artículo 21 LPI» (cursiva añadida).

Creemos que la correlación entre plagio y afectación del derecho de reproducción planteada en esos términos puede resultar algo simplista, pues implica considerar solo una tipología de plagio, cual es el literal e íntegro, de forma que la obra plagiaria no tenga ningún otro ingrediente aparte de los tomados de la obra plagiada y no someta ese material a ninguna clase de alteración. La práctica demuestra que por lo general el plagiador inserta el material plagiado dentro de un discurso más amplio, normalmente de su cosecha (aunque a veces plagiado de una segunda fuente), y lo somete a un cierto enmascaramiento expresivo para tratar de que el plagio pase desapercibido. Visto así, si aceptamos que toda incorporación material de un fragmento de una obra en otra afecta al derecho de transformación[5], y que en todo caso el sujeto plagiario suele introducir cambios expresivos sobre el material preexistente, no cabe descartar que el derecho afectado por el plagio pueda ser en ocasiones el de transformación[6].

La clave del plagio en todo caso descansará en un factor adicional que la Sentencia ni siquiera menciona y que es definitorio, a saber, que el sujeto plagiario se atribuya como propia la obra desconociendo por completo la paternidad intelectual del autor plagiado. Si este ingrediente se halla presente, entonces nos encontraremos ante un caso de plagio, sea este más o menos reproductivo o transformativo. Por el contrario, si no hay intento de hacer pasar lo ajeno como propio, no habrá plagio, sino reproducción o transformación inconsentidas[7].

> La propia Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia núm. 114/2011, de 8 de abril de 2011 (ECLI:ES:APM:2011:2697), por la que condenó a Arturo Pérez-Reverte a pagar 80.000 euros al cineasta Antonio González-Vigil por haber plagiado el guion de su película «Corazones púrpura», se había pronunciado así sobre el concepto de plagio: «Atendiendo a los precedentes razonamientos este tribunal considera que debe revocarse la resolución apelada por aplicación de la protección que al autor conceden el artículo 14 del TRLPI, que regula los derechos morales que le incumben [...], y el artículo 17 del TRLPI, que regula los derechos de explotación de la obra en cualquier forma que corresponden en exclusiva a aquel, en relación con el artículo 18 [derecho de reproducción] (cuando el plagio se produce en términos de *copia servil* de la obra genuina) y/o con el artículo 21 [derecho de transformación] (cuando el plagio se produce en términos de *copia sustancial*, lo que sería el caso que nos ocupa)» (cursiva añadida).

Sea como fuere, y con independencia de si la Sección 28.ª ha pretendido innovar su conceptuación del plagio, no se necesitaba esa digresión sobre si el plagio es siempre meramente literal o reproductivo y la transformación inconsentida merece o no llamarse plagio, que a la postre —en nuestra opinión— no pasa de ser un debate nominalista. Lo importante, en el caso que nos ocupa, no era si existía una toma de elementos más o menos literal, pues desde el momento en que estaba acreditado que había habido un contrato para transformar el guion de «La Niña de *sus* Ojos», los autores del segundo guion podían incluso tomar, bajo el paraguas del derecho de transformación, partes literales del primero.

---

[5] *Vid*. Mariscal Garrido-Falla (2013), págs. 127-132; Sánchez Aristi (2005), págs. 384-410.

[6] Al respecto, puede verse Temiño Ceniceros (2015), págs. 118-130.

[7] *Vid*. Bercovitz Rodríguez-Cano (2004), pág. 841; Carrasco Perera (2003), pág. 265; Sánchez Aristi (2004), pág. 39.

Así pues, los demandados intentaron matar la *mosca* de la falta de transformación con el *cañonazo* de la inexistencia de plagio, y la Sentencia les dice que por ahí no puede darles la razón, pues algo puede no ser un plagio pero sí ser una transformación no consentida. En nuestra opinión, habría sido suficiente con señalar que, dado que la creación del guion de «La Niña de *tus* Ojos» no admitía calificarse como una actividad no consentida, pues no era dudoso que el Contrato habilitaba para llevar a cabo la adaptación del guion de «La Niña de *sus* Ojos», resultaba inútil construir un alegato para defenderse de algo que no se había imputado a los demandados[8].

No obstante, como vamos a ver, la Sentencia saca provecho del Informe Ruiz/Blasco para su *ratio decidendi*, en la parte en la que este informe acentúa las diferencias existentes entre «La Niña de *sus* Ojos» y «La Niña de *tus* Ojos». No olvidemos que era una pericial que trataba de exacerbar las diferencias entre los dos guiones para demostrar la inexistencia de plagio. Aunque la Sentencia no cree que las diferencias sean tantas como para descartar un vínculo de transformación, se apoya en el Informe Ruiz/Blasco para destacar las singularidades del segundo guion, lo que a la postre le va a permitir descartar la existencia de un vínculo entre «La Niña de *sus* Ojos» y «La Reina de España».

2.2. *La «Niña de* tus *Ojos» es una obra derivada del guion original «La Niña de* sus *Ojos»*

Como hemos señalado, queda establecido en la Sentencia que «La Niña de *tus* Ojos» es una obra derivada del guion original «La Niña de *sus* Ojos». A esa conclusión llega no tanto por el Informe Ruiz/Blasco, pues este estaba enfocado a la finalidad de acreditar la inexistencia de plagio, sino a partir del informe presentado por la parte actora (el «Informe Paz Gago»).

En efecto, con base en el Informe Paz Gago, el tribunal advierte que:

> «los hitos esenciales en torno a los cuales aparece vertebrado el relato de LA NIÑA DE SUS OJOS se encuentran presentes en el guion LA NIÑA DE TUS OJOS, tal y como ha puesto de relieve el informe pericial del Prof. PAZ GAGO: "Un grupo de cineastas y actores españoles llega a Berlín para rodar una película de ambiente andaluz en los estudios alemanes, tras una serie de peripecias desarrolladas en las correspondientes subtramas, la película no se termina y, tras la huida de la bella protagonista femenina con un prisionero de un campo de concentración que había trabajado como figurante, el grupo es detenido y deportado a España"».

La Audiencia no se conforma con la conclusión de este segundo informe, sino que dice haber procedido por sí misma a la lectura del guion original «La Niña de *sus* Ojos» y al visionado del film «La Niña de *tus* Ojos», lo que le lleva a apreciar sus propias coincidencias esenciales del relato:

> «en ambos guiones es central la figura de Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, hombre mujeriego que queda prendado de la protagonista con oca-

[8] Lo que sucede es que estos se estaban poniendo esa venda para intentar protegerse de otra herida, cual es la relación de derivación entre «La Reina de España» y «La Niña de *sus* Ojos». Y aunque la Sentencia, hasta el fundamento de derecho cuarto, pareciera que iba a permitir que los demandados sangrasen por ella, finalmente lo evita aplicándoles un remedio de otra naturaleza.

> sión de la recepción que la embajada española ofrece a los actores a su llegada a Berlín; su insistencia en seducirla; la inclinación amorosa de la protagonista hacia un prisionero de un campo de concentración a quien conoce (o con quien se reencuentra, según el guion de que se trate) con ocasión del traslado a los estudios cinematográficos de un grupo de prisioneros para que intervengan en la filmación como figurantes; el hecho de que esta opción se origine por la falta de sintonía de los figurantes alemanes para generar ambiente en un contexto andaluz (es incluso coincidente al respecto el frustrado empeño de la protagonista en que aprendan a palmear); la huida del prisionero a quien la protagonista ama en el curso del rodaje; su ocultación con la ayuda de los demás compañeros del grupo de cineastas; el encuentro en que Goebbels queda fuera de combate y el prisionero se disfraza con el uniforme de su chófer; la huida final de la protagonista con el prisionero y, en definitiva, la frustración del proyecto de rodaje del equipo español».

El tribunal se mete en la piel del perito y se permite incluso añadir más elementos de coincidencia de los que el propio Informe Paz Gago había señalado. Cabe suponer que tanto el guion original como una copia de la película obraban en autos como prueba documental, o que el visionado del film se había propuesto como prueba de reproducción ante el tribunal de imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de grabación (arts. 299.2 y 382.1 LEC), pues de otra manera no se explicaría que la Audiencia llevase a cabo por sí misma esa contrastación. Sea como fuere, la conclusión es que las coincidencias son abundantes y sobre aspectos esenciales, lo que reforzaba la idea de que el vínculo transformativo entre «La Niña de *tus* Ojos» y «La Niña de *sus* Ojos» era visible e intenso.

Dicho lo cual, la Sentencia también observa que concurren importantes diferencias entre ambos guiones, tanto «en la concepción de las características de los personajes» como en «otros aspectos concernientes a la concepción de todo guion», tales como «las motivaciones que guían al personaje principal, dificultades que encuentra en su consecución y características del personaje antagonista».

Retengamos bien estos factores porque son los que a la postre van a servir para dirimir la controversia. Y retengamos que la Sentencia los extrae a partir del Informe Ruiz/Blasco, que si bien no era idóneo para contrarrestar un inexistente alegato de plagio, de forma indirecta le va a servir al tribunal para una finalidad bien distinta: acreditar que «La Reina de España» no es una obra derivada de «La Niña de *sus* Ojos», aunque sí lo sea de «La Niña de *tus* Ojos» (y aunque esta también lo sea, a su vez, de «La Niña de *sus* Ojos»).

3. «La Reina de España» es una obra derivada de «La Niña de *tus* Ojos», pero no del guion original de «La Niña de *sus* Ojos»

Asentado que el guion de «La Niña de *tus* Ojos» es obra derivada del guion original de «La Niña de *sus* Ojos», la Sentencia se centra en precisar si, por un lado, «La Reina de España» puede considerarse obra derivada de «La Niña de *tus* Ojos», y, en caso afirmativo, si ello implica que «La Reina de España» es a su vez obra derivada de «La Niña de *sus* Ojos».

La primera de las preguntas tiene fácil respuesta. Efectivamente, en tanto que *spin-off* de «La Niña de *tus* Ojos», «La Reina de España» es una obra deri-

vada fruto de la transformación de aquella. Pero ¿significa esto que «La Reina de España» es, por ese solo dato, una obra derivada también de «La Niña de *sus* Ojos»?

Para contestar a esta segunda cuestión, el tribunal vuelve a analizar las diferencias entre los guiones de «La Niña de *tus* Ojos» y «La Niña de *sus* Ojos», para destacar que la idiosincrasia y las características singulares de los personajes de «La Niña de *tus* Ojos» difieren por completo de las de los personajes de «La Niña de *sus* Ojos», y que precisamente son estas diferencias, junto con otros factores, las que constituyen uno de los elementos claves que otorgan originalidad a «La Niña de *tus* Ojos», no obstante ser una obra derivada resultado de la transformación del guion de López y Egea.

En concreto, subraya la Sentencia las siguientes diferencias relativas a los personajes principales de ambos guiones:

> «1.—En LA NIÑA DE SUS OJOS la protagonista principal es una mujer desenvuelta y cosmopolita; sus inquietudes en el ámbito sentimental se centran en un descarnado pragmatismo (busca un hombre rico con el que casarse y acepta de buen grado la seducción de Goebbels), ello por más que en el desenlace final prevalezcan en ella sentimientos más puros al huir por amor con el prisionero. En cambio, en LA NIÑA DE TUS OJOS la protagonista es una persona tierna de modales primarios, alocada e irreflexiva, que si acepta los encuentros propuestos por Goebbels es simplemente para evitar la frustración del proyecto cinematográfico en curso y para posibilitar así que el productor de la película lleve a cabo gestiones que logren la liberación de su padre, preso político en España. Prevalecen en ella a lo largo de todo el relato sentimientos idealistas.
>
> 2.—El director de la película a rodar en Alemania es en LA NIÑA DE SUS OJOS un personaje completamente secundario que apenas adquiere protagonismo en el guion. En cambio, en LA NIÑA DE SUS OJOS ese personaje alcanza verdadera dimensión, vertebrando gran parte de la trama: se trata de un hombre en principio pragmático que, pese a mantener con la protagonista principal una relación extraconyugal, la convence para que sea sensible a la seducción de Goebbles con el fin de evitar que se vea frustrado el proyecto cinematográfico, proyecto auspiciado desde el aparato de propaganda del Tercer Reich. Pese a ello, tras recibir la noticia de la muerte del padre de la protagonista (preso político en España, como se ha dicho), la conducta del personaje experimenta un giro radical de naturaleza moral, de manera que, asumiendo el riesgo de que la película no pueda llegar a ultimarse, desarrolla un plan tendente a propiciar la huida de aquella con el prisionero del campo de concentración del que esta se había enamorado.
>
> 3.—Los personajes secundarios, como el del actor que ha de protagonizar el largometraje y otros, apenas se encuentran desarrollados en LA NIÑA DE SUS OJOS mediante rasgos capaces de poner de relieve sus peculiaridades personales. De ahí que la riqueza de matices que se introducen respecto de ellos en el guion LA NIÑA DE TUS OJOS configuren un diseño enteramente original de tales personajes».

Este contraste lo realiza el tribunal con base en el informe pericial aportado por la parte demandada y tras su propio visionado de «La Reina de España», llegando a la conclusión de que el guion de esta película toma a siete personajes cuya idiosincrasia y características singulares habían sido introducidas, como elemento original, por Rafael Azcona y David Trueba en el guion «La Niña de *tus* Ojos». Por otra parte, la Sentencia destaca que el contexto

sociohistórico de «La Reina de España» es distinto (la trama se desarrolla veinte años más tarde en España), y que el relato no guarda el más mínimo parecido con el de los dos guiones previos, salvo que ambos narran las «peripecias de un equipo de cineastas», que como idea abstracta que es no tiene entidad suficiente.

La conclusión —dice la Sentencia— es que «La Reina de España» es un *spin-off* de «La Niña de *tus* Ojos», de la que no toma nada de su relato, trama o argumento, sino solo las características idiosincrásicas de siete personajes, las cuales eran aportación original de los guionistas de «La Niña de *tus* Ojos», no estando en el guion original de López y Egea.

La calificación jurídica a la que conduce todo ello es que «La Reina de España» no es una *nueva* transformación de «La Niña de *sus* Ojos». La Sentencia transcribe el último inciso del artículo 21.2 del TRLPI, enfatizando el adjetivo «nueva»:

> «*Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar*, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre esta, *la explotación* de esos resultados en cualquier forma y en especial *mediante su* reproducción, distribución, comunicación pública o *nueva transformación*».

El tribunal concluye que, al otorgar al autor de la obra originaria el derecho de autorizar solo las nuevas transformaciones, el legislador ha querido diferenciar los casos en general de transformación de obras derivadas, de aquellos en los que la transformación de la obra derivada comporta además realizar una transformación de la obra originaria, única hipótesis en la que tiene sentido hablar en términos de «nueva» transformación. La Sentencia dice alinearse así con la mayoría de la doctrina especializada en el derecho de transformación, que defiende que no es necesario obtener autorización del autor de la obra originaria cuando la transformación de la obra derivada solo toma aquellos elementos propios y originales de esta, que no estaban presentes en la obra originaria.

Esto sería lo sucedido en este caso, en el que «La Reina de España», aun siendo transformación de «La Niña de *tus* Ojos», no había dado lugar a una nueva transformación de «La Niña de *sus* Ojos». De ahí que, según la Sentencia, Fernando Trueba y la productora no necesitasen la autorización de López y Egea para escribir el guion y producir la película «La Reina de España». De este modo, aunque a través de un razonamiento diferente a la sentencia de primera instancia, y sobreponiéndose también en parte a lo alegado por los propios demandados, el resultado final es la desestimación de las pretensiones hechas valer en la demanda.

La conclusión a la que llega la Sentencia, a pesar de la bondad en abstracto del razonamiento de que se puede transformar una obra derivada sin llegar a afectar necesariamente a la obra originaria de la que procediese[9], no deja de suscitar algunas perplejidades.

[9] Decimos en abstracto porque lo cierto es que, a pesar de esas opiniones doctrinales y de que la Sentencia parece presentar este fenómeno con naturalidad, en el caso concreto no será tan fácil aislar las aportaciones

En primer lugar, se observa que, a fin de acentuar que «La Niña de *tus* Ojos» tenía muchos elementos originales que la distanciaban de «La Niña de *sus* Ojos», la Sentencia se ve obligada a considerar que narrar las peripecias de un equipo de cineastas es una idea abstracta de poca entidad que no permite fundar un vínculo de derivación. Sin embargo, en el fundamento de derecho anterior, había insistido en que las coincidencias entre «La Niña de *tus* Ojos» y «La Niña de *sus* Ojos» eran notables y afectaban a aspectos esenciales de la trama. Ahora, sin embargo, el tribunal concluye que, a pesar de la correlación entre los dos guiones, las diferencias eran también profundas: similitud y disimilitud, enfatizadas a la distancia de un fundamento de derecho y para justificar resultados diversos.

Segundo, es importante recordar que los demandados habían fundado su contestación a la demanda en el argumento de que «La Niña de *tus* Ojos» no era un plagio de «La Niña de *sus* Ojos», que era la manera que tenían de negar la existencia de un vínculo de ninguna clase entre ambos guiones. Dado ese entendimiento, no era en absoluto problemático que «La Reina de España» tomara de «La Niña de *tus* Ojos» los elementos que les viniera en gana a Fernando Trueba y a su productora. Visto así, debe considerase un auténtico prodigio que un cineasta que consideraba que podía servirse de cualesquiera elementos de una película suya anterior, porque esta no tenía deuda de ninguna clase con un guion preexistente, acabe tomando, casualmente, solo aquellos aspectos que —según el juicio *ex post facto* de la Audiencia— resultan ser los aportados originalmente por los guionistas de ese film, sin afectar a un solo elemento que pudiera localizarse en el guion original.

Por último, debemos dedicar alguna reflexión a los elementos sobre los que la Sentencia dice que se proyecta la originalidad de «La Niña de *tus* Ojos», y que serían los que han tenido reflejo en «La Reina de España»: los personajes.

4. La protección de los personajes y la realización de un *spin-off*

Sobre la protección de los personajes por el derecho de autor, no podemos hacer aquí un tratamiento siquiera sintético. Diremos únicamente que los personajes son protegibles como obras, o como elementos protegibles de una obra, en tanto son susceptibles de ser aislados como partes identificables de la obra, y naturalmente a condición de que reúnan la nota de originalidad[10]. Los rasgos que pueden hacer protegible a un personaje, o a través de los cuales un personaje se puede definir creativamente pueden ser de hasta cinco tipos: denominativos, fisonómicos, idiosincrásicos, relacionales y contextuales. El primero hace referencia al nombre del personaje, el segundo a sus señas físicas de identidad, el tercero a los rasgos de su carácter o personalidad, el cuarto a su relación con otros personajes, y el último al entorno en que se desenvuelven sus acciones. Estos aspectos se manifestarán de forma diferente en función del tipo de obra

originales del transformador de los elementos de la obra originaria, debiendo considerarse, como dice Mariscal Garrido-Falla (2017), pág. 205, que «lo habitual es que la explotación de la obra derivada lleve consigo la explotación indirecta de la obra originaria [...] también cuando sea transformada, lo que dará lugar al fenómeno conocido como "autorizaciones en cadena"».

[10] Nos remitimos a Simón Altaba (2021), págs. 50-66, para una definición de los personajes como posible objeto de protección por el derecho de autor y un análisis sobre la protegibilidad de los mismos bajo Derecho español y Derecho comparado.

de que se trate: un personaje gráfico tiene una caracterización fisonómica reconocible, mientras que la imagen de un personaje literario debe recrearse a partir de los términos que lo describen[11].

Por lo que se desprende de la propia Sentencia, había varios personajes de «La Niña de *sus* Ojos» que aparecían en «La Niña de *tus* Ojos», algunos principales, como la actriz protagonista del rodaje, el director del mismo, el político nazi Goebbels o el prisionero del campo de concentración de quien se enamora la actriz, y otros secundarios, como el del actor que coprotagonizaba el largometraje, otros miembros de la compañía y los figurantes.

Podemos asumir que las coincidencias entre sendos guiones afectaban a los aspectos relacional y contextual de los personajes, pues tanto la malla de relaciones que unía a estos como el contexto en el que se desarrolla la trama en la que se ven involucrados, eran sustancialmente similares en ambos guiones. No consta que hubiera coincidencia denominativa, o no plena, por cuanto la mayoría de los nombres de los caracteres en «La Niña de *tus* Ojos» parece que fueron ideados por Azcona y Trueba; sin embargo, en este caso los nombres y apellidos de los protagonistas resultan ser un elemento poco caracterizador, por no decir irrelevante. En cuanto a la fisonomía, tampoco apunta haber sido un factor considerado por la Sentencia: los rasgos de algunos personajes, al ser históricos —como Goebbels—, tenían un pie forzado, y en cualquier caso el salto del lenguaje escrito al lenguaje audiovisual determina que en este aspecto el film se distancie siempre del guion, no ya del original sino incluso del adaptado.

En suma, las diferencias se centran en lo que la Sentencia llama «la idiosincrasia y el diseño de las características singulares de los personajes», aspecto que no resulta fácil de aprehender, por cuanto se ha de reconstruir a partir del comportamiento, reacciones y forma de pensar del personaje, los cuales por definición pueden variar si el personaje es sometido a diferentes pruebas o se ha de desenvolver en nuevas peripecias. La personalidad de un personaje es un factor incremental y puede evolucionar a lo largo del tiempo.

En un guion plenamente desarrollado es más probable que se profundice en los rasgos interiores del personaje, mientras que, en un primer guion, el personaje está menos trabajado, poniéndose el acento en los aspectos denominativos, fisonómicos, relacionales y contextuales. Comparar los personajes de «La Niña de *tus* Ojos» con los de «La Niña de *sus* Ojos» en el aspecto idiosincrásico puede ofrecer un resultado engañoso porque en el guion de López y Egea la profundidad psicológica de los personajes probablemente era menor, como corresponde a un texto que constituye más una propuesta de producción que un guion desarrollado para servir de base a una producción ya en marcha.

Aun así, la coincidencia en cuanto a los caracteres que dan vida a la trama, el sistema de relaciones entre ellos y la peripecia en la que se ven envueltos es

[11] Para Simón Altaba (2021), págs. 66-72, el personaje sería la suma de combinar elementos tanto externos (características físicas) como internos (personalidad). Según este autor, no se puede establecer un elenco cerrado de rasgos que pueden servir para identificar e individualizar a un personaje (pág. 71): «podemos afirmar que la apariencia externa del personaje, junto a aquellos atributos de la personalidad o del lenguaje que lo hicieran único, los nombres o localizaciones creadas *ex profeso,* o las líneas argumentales desarrolladas de forma detallada y distinguibles de planteamientos genéricos dentro del género en cuestión, son elementos que merecerán la protección de la propiedad intelectual».

muy notable, tal y como describe la propia Sentencia. Siendo así, y admitido que «La Reina de España» era una secuela o *spin-off* de «La Niña de *tus* Ojos», precisamente porque toma de ella sus principales personajes colocándolos en una situación diferente, narrando su vida veinte años después, resulta difícil negar todo vínculo de derivación con respecto a «La Niña de *sus* Ojos», en la que esos mismos personajes ya estaban definidos desde un punto de vista relacional y contextual, aunque no hubieran alcanzado un grado de desarrollo elevado desde el punto de vista de su personalidad[12].

En suma, consideramos discutible haber puesto el acento en los aspectos idiosincrásicos de los personajes para establecer la proximidad entre «La Niña de *tus* Ojos» y «La Reina de España», al tiempo que la lejanía entre esta última película y el guion original de López y Egea.

En todo *spin-off* el personaje originario es sacado de su contexto y ubicado en otro entorno espaciotemporal, en el que se enfrentará a situaciones novedosas. El personaje se suele tomar como una percha, una pieza de enganche con la historia anterior, a modo de homenaje con el film antecedente o en clave de guiño al espectador.

Por definición, si el personaje aparece colocado en un nuevo entorno espaciotemporal, no se antoja sencillo apreciar una continuidad en lo relativo a su personalidad, pues se supone que esta habrá evolucionado y que su comportamiento se adaptará a la nueva situación en la que se le coloca. Cuesta admitir que los personajes de «La Reina de España», desenvueltos en un marco histórico y social completamente distinto de los de «La Niña de *tus* Ojos», sigan siendo reconocibles en lo tocante precisamente a su idiosincrasia, pero en cambio no presenten ningún otro elemento que los conecte con los personajes de «La Niña de *sus* Ojos», cuando por otro lado es claro que el factor relacional entre ellos y las vivencias que habían compartido veinte años atrás, con independencia de la personalidad de cada cual, es el *background* que permite al espectador entender que los personajes de «La Reina de España» son aquellos que habían vivido el fallido rodaje de un film durante la Alemania nazi como consecuencia del cual sus vidas habían quedado entrelazadas. De hecho, son estos aspectos los que habían conducido a la Sentencia a apreciar que «La Niña de *tus* Ojos» era una obra derivada de «La Niña de *sus* Ojos».

En nuestra opinión, un elenco de caracteres, unidos conforme a un sistema de relaciones que se despliega con motivo de una peripecia o trama en la que todos ellos participan, es un elemento lo bastante reconocible como para considerar que una ulterior película que incorpore ese mismo grupo de personajes y asuma el sistema de relaciones y el pasado común entre ellos, constituye un *spin-off* o una secuela de la película y/o del guion en que se hubieran descrito por primera vez esos personajes, las relaciones entre ellos y la historia que unió sus destinos.

---

[12] Otra cosa habría sido si los siete personajes empleados para realizar el *spin-off* ni siquiera hubiesen existido en el guion original. Pero la Sentencia no dice que no existieran, sino que su idiosincrasia y características singulares eran distintas en «La Niña de *tus* Ojos». En opinión de Mariscal Garrido-Falla (2017), pág. 205: «Nos referimos ahora al supuesto en el que una obra derivada es objeto de nuevas transformaciones que no afectan a los derechos de autor de la obra originaria (por ejemplo, *la creación de un* spin-off *a partir de un personaje de una adaptación cinematográfica que no aparecía en la novela originaria*). En este caso, la segunda transformación —en la medida en que no se ve afectada— no requerirá del consentimiento del autor de la obra originaria» (cursiva añadida).

IV. CONCLUSIÓN

La doctrina de la Sentencia se puede resumir en dos puntos: (i) es posible transformar una obra derivada sin tomar de ella más que sus elementos originales, y por tanto sin afectar en modo alguno a la obra originaria de la que procediera; y (ii) para hablar de una secuela o *spin-off*, no basta con una utilización sin más de los personajes, sino que estos deben ser reconocibles en sus aspectos idiosincrásicos.

Se trata de dos puntos que pueden conducir a resultados indeseados. En ambos casos creemos que ha influido el hecho de que «La Reina de España» había sido realizada por el mismo director y la misma productora que «La Niña de *tus* Ojos» y que, por tanto, resultaba inocuo concentrar todo el vínculo derivativo entre esas dos obras, negándolo en cambio respecto de «La Niña de *sus* Ojos».

El primer punto de doctrina puede alentar la concepción de que, para la realización de una obra derivada a partir de una obra derivada anterior, solo hace falta recabar la autorización del autor de la obra derivada pero no del autor de la obra preexistente en que el primer derivador se hubiera basado. En rigor esto solo sucederá en los casos, que cabe considerar anómalos, en que el segundo transformador se haya limitado a tomar los elementos originales de la primera obra derivada, sin afectar en modo alguno a la primera obra originaria. El haber omitido caracterizar este fenómeno como algo más bien excepcional frente a la regla de la cadena de autorizaciones, puede contribuir a crear más inseguridad que certeza en una materia de por sí conceptualmente compleja. Si el segundo transformador no hubiera sido al mismo tiempo titular de la primera obra derivada, tal vez el tribunal no habría dado al caso la misma solución.

Por lo que se refiere a hacer depender el vínculo de *spin-off* de la recognoscibilidad de un personaje en sus aspectos idiosincrásicos, puede tratarse de un estándar demasiado exigente, al tiempo que poco objetivable[13]. De nuevo creemos que el hecho de que esa solución permitiera circunscribir el vínculo de *spin-off* a dos obras que concernían a los mismos titulares, puede haber influido en el dictamen del tribunal.

Para decidir sobre este aspecto, habría sido pertinente haber hecho abstracción de la previa relación de derivación entre «La Niña de *tus* Ojos» y «La Niña de *sus* Ojos». Recordemos que el análisis de los aspectos idiosincrásicos de los personajes lo tenía a su disposición el tribunal porque provenía de una pericial dirigida a probar la inexistencia de vínculo alguno entre esos dos guiones. Si no se hubiera profundizado en este aspecto, y ante el tribunal se hubiera presentado el caso de un segundo director —distinto de Trueba— que hubiese

[13] En una interesante reseña del caso que aquí venimos comentando, CASAS VALLÉS (2021) da cuenta del fallo dictado en Estados Unidos el 22 de mayo de 2014 por la Corte de Apelación del Séptimo Circuito (ponente: R. Posner), en el caso *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd*. Frente al alegato de la Sucesión de Conan Doyle de que el personaje de Sherlock Holmes había evolucionado a lo largo del tiempo, y que el aparecido en las novelas publicadas por Conan Doyle con posterioridad a la Primera Guerra Mundial era, en realidad, un personaje distinto por la evolución sufrida en su personalidad, la Corte resta importancia a ese cambio idiosincrásico y considera que el personaje era básicamente el mismo desde que apareciera por primera vez, de modo que debía considerarse caído en el dominio público en todas sus *versiones*. La misma tesis ha llevado a la Sucesión de Conan Doyle a pleitear frente a la autora, la editorial y la productora de una saga de novelas y un film respectivamente, basada en el personaje de Enola Holmes, supuesta hermana del célebre detective. *Vid*. una reseña de este otro caso, planteado ante un tribunal federal de Nuevo México, en OYARZABAL y ZABALLOS (2020).

utilizado en un nuevo film el mismo elenco de personajes, con los aspectos relacionales y contextuales que ya conocemos —comunes a los guiones de «La Niña de *tus* Ojos» y «La Niña de *sus* Ojos»—, tal vez la Audiencia habría resuelto que la segunda película era una secuela o *spin-off* tanto de un guion como del otro.

Como en el aspecto anterior, el principal riesgo de la Sentencia es que transmita una tesis equivocada, en este caso que solo cabe hablar de *spin-off* cuando se utiliza un personaje ajeno en toda su extensión, incluidos los aspectos relativos a su personalidad o idiosincrasia, mas no cuando se emplea únicamente su denominación, su fisonomía, su sistema de relaciones con otros personajes o el contexto común que le une con ellos. Creemos que esta tesis derivaría de un argumento que no tiene anclaje en la doctrina en que se basa el tribunal y sería una secuela indeseable de la Sentencia.

V. BIBLIOGRAFÍA

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (2004), «Comentario a la STS de 26 de noviembre de 2003», *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil* 65 (abril-septiembre), págs. 831-842.

Carrasco Perera, Ángel (2003), «Protección de los derechos de propiedad intelectual», en Bercovitz, R. (coord.), *Manual de propiedad intelectual*, 2.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 263-281.

Casas Vallés, Ramón (2021), «Sentencia de la AP de Madrid, 28.ª, de 10 de octubre de 2020: Caso «*La Reina de España*». Obra derivada de obra derivada, sin tomar nada de la originaria en la que esta se basó», en *Blog de ALADDA,* 3 de enero de 2021 (*http://aladda.es/sentencia-de-la-ap-de-madrid-28a-de-10-10-2020-caso-la-reina-de-espana-obra-derivada-de-obra-derivada/=*).

Mariscal Garrido-Falla, Patricia (2013), *Derecho de transformación y obra derivada*, Tirant lo Blanch, Valencia.

Oyarzabal Oyonarte, Nora, y Zaballos Del Río, Marta (2020), «Caso *Enola Holmes*: ¿están protegidas por derechos de autor las emociones de Sherlock Holmes?», en *Blog Cuatrecasas,* 26 de octubre de 2020 (*https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/caso-enola-holmes-estan-protegidas-derechos-autor-emociones-sherlock-holmes/*).

— (2017), «Comentario al artículo 11», en Bercovitz, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 4.ª ed., Tecnos, Madrid, 2017, págs. 197-212.

Sánchez Aristi, Rafael (2004), «Plagio de fondos musicales para *spots*: ¿Responde el editor?, *pe. i.*, núm. 17, mayo-agosto, págs. 31-76.

— (2005), *La propiedad intelectual sobre las obras musicales*, Comares, Granada.

Simón Altaba, Marc (2021), «La protección del personaje y el derecho de transformación en la propiedad intelectual», *pe. i.* 67, enero-abril, págs. 49-116.

Temiño Ceniceros, Ignacio (2015), *El plagio en el derecho de autor*, Civitas, Madrid.

IV. RECENSIONES

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo (2021), *La propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 203 páginas.

1. Érase una vez... — ¡Un autor! — dirá enseguida el lector. No, señor, se ha equivocado. Érase una vez un pedazo de *software* de inteligencia artificial. Pues bien, el trabajo aquí recensionado estudia la problemática planteada por las obras de arte creadas / generadas / producidas / auxiliadas por un sistema informático (*software* y *hardware*) de inteligencia artificial, la problemática relacionada con los resultados de este sistema informático y la calificación desde el punto de vista del Derecho de autor, en su caso, como obra; la determinación de la autoría de estos resultados y la eventual atribución de los derechos de propiedad intelectual. El libro recensionado consta de cinco capítulos claramente estructurados que revelan la impronta brillante de su autor y que pasamos a bosquejar de forma sucinta.

2. El primer capítulo, iniciador del rumbo, lo dedica el autor a introducirnos de forma secuencial y sencilla, pero sin duda brillante, en la inteligencia artificial, haciendo varias escalas, a saber: el concepto de inteligencia artificial, la inteligencia artificial y el arte, para llegar al fin del trayecto en el último apartado, destinado a la inteligencia artificial, el arte y el derecho de autor. En este punto, el escritor nos da cuenta de la agenda de la Unión Europea en materia de inteligencia artificial, en especial, explicando el reciente Libro Blanco de 2020, COM (2020) 65 final; y también nos explica lo acontecido en la subasta por la casa de subastas Christie's en Nueva York del horrible retrato titulado «Edmond De Belamy», retrato generado por un algoritmo, que fue vendido por 432.500 dólares a alguna inteligencia no artificial; además, el profesor Fernández Carballo-Calero nos explica lo acontecido con el cuadro «The Next REMBRANDT» y con el documento escrito «El día que una computadora escribe una novela» escrita por un ordenador utilizando determinadas aportaciones humanas; y de algunos conjuntos de notas musicales, entre otras «Daddy's Car».

3. En el capítulo segundo, el autor dirige su derrotero hacia la tipología de las obras creadas / generadas / producidas / auxiliadas por un *software* de inteligencia artificial.

4. En el capítulo tercero, el escritor analiza la protección de las obras generadas autónomamente por inteligencia artificial centrando su explicación en la creatividad como don exclusivo de los seres humanos. Además, analiza la configuración actual y futura de las obras «producidas» autónomamente como «*computer generated works*», «*works made for hire*», así como los posibles derechos conexos o afines a los derechos de autor y el derecho *sui generis* del fabricante de bases de datos. En este punto, el autor realiza razonamientos sobre la base de clásicos precedentes jurisprudenciales norteamericanos como *Burrow-Giles Lithographic v. Sarony, Bleistein v. Donaldson Lithographing Co*. y por supuesto el caso *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co*. en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó la famosa teoría del sudor de la frente «*sweat of the brown theory*» exigiendo los requisitos de concepción y creatividad para que una obra gozase de protección por el sistema de Copyright. En este punto la lectura se vuelve, si cabe, más interesante con la explicación sobre dos disputas relacio-

nadas con un *selfie* fotográfico realizado por un macaco negro crestado llamado Naruto: La primera, ante la United States Copyright Office. Y la segunda resuelta finalmente por la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, en la que el tribunal de segunda instancia negó la legitimación a una asociación supuestamente protectora de animales para defender los supuestos derechos del macaco Naruto en relación con el *selfie* fotográfico; en fin, un interesante asunto judicial que demuestra como la inteligencia humana asintomática abusa del rigorismo judicial. El autor también nos da breve cuenta de los problemas planteados en el ámbito de los videojuegos en los que algunos infractores han alegado la existencia de una supuesta coautoría de los jugadores que manejaban las palancas del videojuego, algo que fue rechazado con solvencia por los tribunales norteamericanos en los años ochenta del siglo pasado (*vid*., en este sentido, mi trabajo, *La protección jurídica de los videojuegos*) y que el profesor Fernández Carballo-Calero nos pone de manifiesto con la aplicación por los tribunales británicos de la Copyright, Designs and Patents Act 1988. Por último, el investigador de la Universidad de Vigo, da su toque personal al referirse a dos casos fundamentales del TJUE, a saber: el asunto *Infopaq* y el asunto *Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH y otros*. El capítulo finaliza con un interesante estudio sobre la integración en el dominio público de las «obras generadas» autónomamente por sistemas de inteligencia artificial. En este punto, el interesante enfoque del autor anticipa una realidad inminente, en la que, sin duda, se generará una enorme litigiosidad, tanto extrajudicial, como judicial; en todo caso, un enfoque, con el que tal vez, este recensor no coincida, por lo menos, por ahora.

5. En el capítulo cuarto, el escritor del libro, se centra en el análisis de la protección de las obras generadas por inteligencia artificial con una intervención relevante de los seres humanos. En este capítulo son importantes las contribuciones del autor relacionadas con la delimitación del factor humano relevante. En el mismo, el profesor vigués nos trae a la memoria, con agradable prosa, apasionantes litigios como el de Abraham Zapruder y la filmación por pura casualidad del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy en 1963.

6. En el capítulo siguiente, el autor analiza la autoría y la titularidad de los derechos sobre las obras creadas por inteligencia artificial con la participación relevante de seres humanos. En este punto, el profesor Fernández Carballo-Calero analiza la autoría única, así como la autoría plural, punto en el que, como no podía ser de otro modo, se centra en explicar las obras en colaboración y las obras colectivas, para finalmente analizar la configuración de las obras creadas por inteligencia artificial como obras en colaboración o colectivas.

7. Por último, el trabajo cuenta con varios anexos interesantes que ilustran la lectura de la obra y condensan varios documentos relacionados con la inteligencia artificial, de entre los cuales, me parece importante destacar un anexo con preguntas frecuentes sobre propiedad intelectual y sobre políticas de propiedad intelectual.

8. Así pues, a modo de conclusión, debo decir que la calidad del trabajo es excepcional, tanto por la claridad de la exposición, como por el hecho de utilizar algunas fotos y gráficos para la representación de conceptos capitales. Por tanto, estimado lector, cierre este interesante tomo de las Actas, abandone la «simpleza terrestre de la prosa mercantil» de este recensor, siéntese cómodamente en su butaca favorita, ajuste la iluminación, estire sus piernas, aspire, relájese, comience, como si de un crucero se tratase, la lectura del libro del profesor Fernández Carballo-Calero y regale a su inteligencia natural una placentera e imprescindible lectura.

Miguel Ángel Bouza López
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Vigo
Abogado

García Vidal, Ángel. (dir) (2020), *Big data e internet de las cosas, Nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 478 págs.

Los términos *big data*, Internet de las cosas (IoT), *data mining* (minería de datos), inteligencia artificial, comunicación M2M (*machine-to-machine*), o *cookies*, entre otros, son un ejemplo de las realidades que nos trae la cuarta revolución industrial que estamos presenciando. La llamada revolución de los datos y la interconexión no solo ha florido nuestro vocabulario, sino que ha introducido unas nuevas tecnologías cuyo potencial estamos comenzando a vislumbrar.

En este contexto, cobran un destacado papel los macrodatos, datos masivos o *big data* que, junto con el internet de las cosas, son objeto de estudio en la magnífica monografía que dirige el profesor García Vidal. En ella, varios expertos de reconocido prestigio abordan el estudio de distintos aspectos relacionados con esta nueva realidad tecnológica que generan problemas en relación con el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual. La oportunidad y necesidad de esta obra no puede ser mayor dado que como siempre la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico va un paso (o dos) por detrás de la realidad. Gracias a este estudio nos adentramos en el funcionamiento de esta tecnología, al tiempo que comprendemos las tensiones que la misma provoca en nuestro Derecho.

Esta obra colectiva consta de diez capítulos estructurados en dos grandes bloques, más un capítulo introductorio en el cual el profesor García Vidal presenta la obra. Esta oportuna división atiende a la propia finalidad perseguida por el trabajo, que busca responder a las cuestiones problemáticas que rodean al *big data*, junto con sus problemas específicos relacionados con el internet de las cosas. Con este fin, tras el capítulo introductorio, se inicia el primer bloque en el cual, a través del Derecho de la competencia y de la propiedad industrial e intelectual, se abordan dos aspectos fundamentales: la protección de los macrodatos y la incidencia del *big data* en el mercado.

La respuesta a la primera cuestión relativa a la protección de los macrodatos se analiza desde distintos prismas en los capítulos segundo y tercero. En el segundo capítulo, elaborado por el profesor García Vidal, se estudian de forma exhaustiva cuáles son las posibilidades que ofrece nuestro ordenamiento para proteger los macrodatos y cuáles son las ventajas y desventajas que otorga cada una de estas vías. Ante la falta de un derecho específico que regule y proteja el *big data*, el profesor García Vidal analiza las posibilidades que ofrece la Propiedad Intelectual a través de la protección de las bases de datos, tanto como obra como a través del derecho *sui generis* reconocido al fabricante de la base de datos. Asimismo, se aborda la normativa de secretos empresariales y de competencia desleal para conocer qué otras opciones de protección, que junto con la eventual protección contractual, ofrece nuestro ordenamiento. Todo ello, sin olvidarse de la realidad del *big data* y del hecho de que, frente a la demanda de reconocimiento de un derecho de exclusiva específico, existe una clara tendencia en la que se aboga por una concepción abierta, un libre acceso al *big data*. De hecho, los propios interesados se han mostrado en contra de la creación de este derecho propuesto por la Comisión Europea (pág. 93). En apoyo a esta tesis, el profesor García Vidal recuerda que la creación de un derecho de exclusiva debe atender y ajustarse a la efectiva competencia y a su fomento (pág. 93). En su opinión, no se debería caer en la actual «tendencia expansiva de los derechos de propiedad industrial e intelectual» y crear un nuevo derecho de exclusiva sobre los macrodatos, máxime cuando aún se podría optar por una modificación de la Directiva de bases de datos para dar cabida a la protección de los datos masivos (pág. 92).

A continuación, en el tercer capítulo se aborda la protección de los macrodatos a través del secreto empresarial. Este estudio ha sido elaborado por el profesor Gómez Segade, máxima autoridad en la materia como atestigua su obra ya clásica *El secreto industrial (Know-how) concepto y protección* (Tecnos, 1974). En este capítulo su autor explica que, a pesar de los defectos de los que adolece la Ley de Secretos Empresariales (LSE) por reflejo de la Directiva («desfasada y envejecida»), una interpretación teleológica que permita una aplicación flexible de la LSE convierte a esta en «un instrumento básico para la protección de los macrodatos en España» (pág. 149). Y, de hecho, a lo largo de este trabajo, el profesor Gómez Segade expone cómo los macrodatos pueden ser protegidos como secreto empresarial y, a diferencia de la Directiva y ley española, sí toma en consideración las necesidades impuestas por la economía datificada (pág. 135). En este sentido, son muy interesantes sus reflexiones sobre las consecuencias para la privacidad y la protección de los datos personales que se derivan del hecho de que el artículo 2.1.*b)* de la LSE considere lícita la obtención de los macrodatos a través de la retroingeniería (págs. 147 y 148). En ellas, el profesor Gómez Segade valora los potenciales riesgos a los que se puede ver expuesta nuestra privacidad si no se configuran mecanismos adecuados de control.

Una vez elaborado el estudio sobre las posibles vías que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para la protección de los macrodatos, la obra se centra en otro elemento de vital importancia para el *big data*: el algoritmo. En concreto, el cuarto capítulo obra del profesor Botana Agra tiene por objeto el estudio de la protección del algoritmo y de los programas de ordenador a través del Derecho de patentes, bases de datos, topografías de productos semiconductores, secreto industrial y derechos de autor. En él, se analizan las posibilidades y complejidades que cada uno de estos Derechos presentan para la protección de los programas de ordenador.

El quinto capítulo inicia el análisis de la incidencia del *big data* en el Derecho de la competencia. El estudio elaborado por la profesora Maroño Gargallo aborda el uso de la información obtenida por el tratamiento del *big data* en la publicidad comportamental y su problemática en relación con la intimidad de los usuarios y con su aplicación en el mercado. Esta práctica que tiene por objeto recabar información y establecer perfiles de usuarios para dirigir la publicidad, no solo incide en cuestiones relativas a la privacidad de los usuarios, sino que también puede conllevar conductas recogidas en la Ley de competencia desleal. Y, ambos aspectos son detalladamente explicados y comentados en este trabajo.

Acto seguido, la obra se centra en la incidencia del *big data* en el Derecho de Defensa de la competencia. Este bloque temático se inicia en el capítulo sexto, obra del profesor Framiñán Santas, con un minucioso estudio sobre la posible existencia de un acto de colusión tácita mediante la fijación de precios. En él, se analiza la práctica consistente en el empleo de algoritmos para tratar macrodatos y determinar así un precio (*pricing algorithms*) para ofrecer los productos o servicios en el mercado. Este trabajo se centra en la vis anticompetitiva de esta práctica que puede implicar la colusión tácita de precios y en cómo responde el Derecho de Defensa de la competencia a esta realidad.

A continuación, en el séptimo capítulo elaborado por la profesora Rodríguez Rodrigo, se analiza la relación entre el *big data* y el poder de mercado. Este detallado estudio se centra en la ventaja competitiva que los datos ofrecen a las empresas y en la posibilidad de considerar a dichos datos como infraestructura esencial a fin de entender la existencia de una posición de dominio por parte del sujeto que controla y retiene dichos datos.

Por último en este bloque, el octavo capítulo obra de la profesora Antón Juárez analiza si la personalización de precios derivada de un tratamiento del *big data*

para perfilar a los consumidores puede considerarse como un acto de abuso de posición de domino. Como bien explica la autora, la personalización de precios en sí no tiene por qué implicar un acto anticompetitivo, salvo que sea considerada una discriminación de precios efectuada en abuso de una posición de dominio. En este trabajo se aborda el reto de analizar esta práctica desde la perspectiva del Derecho de la Competencia para conocer cuáles son sus incidencias.

Con este octavo capítulo finaliza la primera parte de la obra que responde a las cuestiones problemáticas que rodean al *big data* y se inicia su segunda parte destinada a analizar los problemas específicos del internet de las cosas. Este bloque consta de dos capítulos elaborados por la profesora Martínez Pérez y en los cuales se ahonda en la protección de la tecnología implicada en el funcionamiento del internet de las cosas y las cuestiones relativas a la estandarización técnica necesaria para su correcto funcionamiento. El noveno capítulo atiende a la protección jurídica de la tecnología del internet de las cosas o, mejor dicho, a las diferentes vías que protegen las distintas tecnologías que permite su funcionamiento. En este trabajo se ofrece una magnífica panorámica sobre los derechos de exclusiva que tutelan estas tecnologías y cuáles son las tensiones surgidas entre estos y el internet de las cosas.

Por su parte, el décimo capítulo cierra la obra con un estudio sobre la problemática intrínseca del internet de las cosas: su necesidad de interconexión. En concreto, en él se aborda, a través de la estandarización técnica, el problema derivado de la necesidad de usar tecnologías ajenas, sobre las que pueden existir derechos de exclusiva, para el correcto funcionamiento del internet de las cosas.

La brillante obra dirigida por el profesor García Vidal hace gala de una máxima actualidad y una gran calidad desde sus primeras páginas. En ella, nos sumergimos en un constante descubrimiento de posibilidades tecnologías que nos brinda esta cuarta revolución industrial y sus correspondientes problemas jurídicos. Se abordan sin miedos y con una loable minuciosidad y detalle las cuestiones problemáticas existentes en torno al *big data* y al internet de las cosas. No obstante, la maestría de sus autores hace que las complejas cuestiones técnicas sean fácilmente comprendidas por el lector. Su lectura es pues, una magnífica fuente de conocimiento no solo en cuanto a la realidad del *big data* y del internet de las cosas, sino también en cuanto a las implicaciones e incidencias que estas nuevas tecnologías tienen en nuestro Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Profa. Dra. Marta Cernadas Lázare
Profesora de Derecho Mercantil
Universidade da Coruña

Sánchez García, Luz (2020), *El Inventor Artificial: un reto para el Derecho de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 188 págs.

El Inventor Artificial: un reto para el Derecho de Patentes, de la profesora Luz Sánchez García, aborda como cuestión central la problemática relativa a la patentabilidad de las invenciones creadas por sistemas de inteligencia artificial. La autora parte de la existencia de sistemas de IA avanzados que son capaces de alcanzar resultados innovadores e impredecibles de una manera completamente independiente y autónoma. Desde esta perspectiva, surgen diversos interrogantes que giran en torno a la eventual calificación de los sistemas de IA como inventores, la protección de sus invenciones por medio de patentes o la titularidad de derechos.

Para ofrecer respuestas a los interrogantes apuntados, la obra se estructura en cuatro capítulos. El primer capítulo «Aproximación a la inteligencia artificial y a

la robótica» ofrece una serie de datos, antecedentes históricos y evolución de la IA como disciplina científica, para adentrarse en el concepto de IA y los diferentes enfoques de esta ciencia (enfoque del modelo cognitivo, enfoque de la prueba de Turing, enfoque de las leyes del pensamiento y enfoque del agente racional). Definir la IA, término acuñado por primera vez en 1956 por John McCarthy en un seminario de verano en Dartmouth, no resulta nada sencillo. Y lo cierto es que no podría ser de otra forma en la medida en que el propio concepto de «inteligencia humana», no es pacífico ni unívoco. En efecto, cuando hablamos de inteligencia humana ¿nos referimos al aspecto cognitivo, emocional, social? En cualquier caso, la IA sería un campo científico de la informática volcado en la creación de programas y mecanismos capaces de mostrar comportamientos «inteligentes». Una disciplina dirigida a crear sistemas preparados para aprender y razonar como lo haría un ser humano, en definitiva, un concepto en virtud del cual «las máquinas piensan como seres humanos».

Una vez realizada esta aproximación, el capítulo se centra en una de las categorías de IA más avanzadas: la robótica. A tal efecto, se expone el estado de su regulación a nivel mundial y se analiza en detalle la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017 en la que se formulan recomendaciones a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica.

El capítulo II, «Los Agentes Artificiales (AIAs)», parte de la consideración de que un agente es «cualquier cosa capaz de percibir su entorno con la ayuda de sensores y actuar en ese medio a través de actuadores». En este contexto, la autora va más allá de la clásica cuestión de quién debe responder del comportamiento incorrecto o dañino de estos agentes, para preguntarse qué sucede con aquellos resultados positivos o beneficiosos que la actuación de los agentes comporta. De acuerdo con la profesora Sánchez García, «el AIA serviría como unidad de referencia o centro de imputación del presupuesto de hecho (la obtención de una invención), comportando unos efectos jurídicos a soportar por los humanos, que tienen un mejor derecho sobre el AIA y, en nuestro caso, también sobre la invención generada». En el ámbito que nos ocupa, serían los sujetos que presentasen un vínculo más estrecho con el AIA y, en concreto, con respecto al desarrollo de la invención, los que adquirirían el derecho a la patente.

Así las cosas, el capítulo III se centra en el AIA como generador de invenciones o, utilizando el término acuñado por la propia autora, en «el inventor artificial». Esta parte fundamental de la obra, y al hilo de la consulta pública lanzada por la OMPI el 13 de diciembre de 2019, reflexiona sobre si las invenciones generadas por máquinas inteligentes merecen la protección jurídica que otorga la patente y, en su caso, si un AIA puede ser calificado como inventor.

Una vez admitida en abstracto la patentabilidad de las invenciones alcanzadas por los agentes artificiales y su eventual calificación como inventores, el capítulo IV de la obra recurre al «*Invention's Conception Contribution Test (ICC Test)*» para determinar el grado de implicación de los AIAs en la consecución de las respectivas invenciones. Si, efectivamente, se llega a la conclusión de que el verdadero inventor es el AIA, la autora propone la expedición de un certificado de inventor. Se trataría de un documento que, adjunto a la solicitud de patente, verificaría que el AIA, bien de manera autónoma e individual, bien semi-autónoma con la colaboración de otros sujetos, es el verdadero inventor del resultado a proteger. A partir de ahí se plantearían las cuestiones relativas a la patentabilidad y, en su caso, titularidad de la concreta invención. Al respecto, la profesora Sánchez García realiza una serie de propuestas que no vamos a desvelar para no privar a los lectores del placer de leer su obra. La creación de un registro de AIAs y de un fondo que pueda hacer

frente tanto a las consecuencias negativas del proceso inventivo —desde una perspectiva económica o patrimonial— como a los gastos de conservación, reparación o mejora del AIA, ponen el broche a la investigación.

El 20 de diciembre de 2019 se publicaron las actas de los procedimientos orales seguidos ante la Oficina Europea de Patentes en el caso «*DABUS*». Dichas actas ponían de manifiesto que la Oficina rechazó las solicitudes de patente que designaban a DABUS como inventor por considerar que la figura del inventor era incompatible con el concepto de inteligencia artificial. La resolución, previsible en atención a los resultados arrojados por el *Informe Shmetov*, no entierra la necesidad de un debate profundo y una homogenización de criterios a nivel internacional que permitan definir con mayor claridad el concepto de inventor en los supuestos de intervención autónoma de una inteligencia artificial [Monteagudo, M., y García, F. J. «¿Puede la inteligencia artificial desarrollar una invención patentable?», *Legal Today,* 28 de enero de 2020]. Obras sugerentes y atrevidas en sus planteamientos como *El Inventor Artificial: un reto para el Derecho de Patentes,* contribuirá a que dicho debate (y criterios) alcancen el nivel y el rigor técnico que todos esperamos.

Pablo Fernández Carballo-Calero
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Vigo

García Vidal, Ángel (2020), *Las Acciones Civiles por Infracción de la Propiedad Industrial»*, Tirant lo Blanch, Valencia, 744 páginas.

I. El Dr. Ángel García Vidal, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, ha escrito una extensa monografía sobre las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial, materia de la que es reputado especialista. El objeto de su minucioso trabajo se centra en el riguroso y bien documentado estudio de las acciones civiles disponibles según la vigente normativa reguladora de los derechos de propiedad industrial, que enumera y analiza sistemáticamente, desde la doble perspectiva de su experiencia académica y forense, lo que confiere a la obra un indudable interés doctrinal y práctico. Partiendo de la consideración de las acciones civiles de protección de los derechos de propiedad industrial en el concreto ámbito de su regulación en el Derecho positivo español, el autor abre el foco de su análisis al examen de dichas acciones en la Unión Europea, para concluir finalmente en la necesidad de profundizar en la unificación del tratamiento normativo de las mismas, siguiendo la pauta iniciada por la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, así como en la conveniencia de ampliar la codificación del actual Derecho de la propiedad industrial, siguiendo el ejemplo de otros países de nuestro entorno.

II. La monografía se estructura en once capítulos de extensión variable e impecable estructura. El primero lleva por título «El elenco de acciones civiles disponibles según la normativa reguladora de los derechos de propiedad industrial», y, en el mismo, el autor examina el listado de acciones civiles a disposición de los titulares de derechos de propiedad industrial, que enmarca en el Acuerdo ADPIC, anexo al Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) suscrito por España y también por la UE, y en la Directiva 2004/48/CE, distinguiendo aquellos derechos que protegen creaciones industriales e invenciones en sentido amplio, de los que tutelan signos distintivos.

Señala el profesor García Vidal que el Acuerdo ADPIC viene a establecer un nivel mínimo de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual susceptible de ampliación en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en orden a la armonización de sus respectivas legislaciones y a la adopción de los mecanismos legales necesarios para la consecución eficaz de unos mismos resultados, habida cuenta que los medios de tutela de tales derechos tienen mucha importancia para el éxito del mercado interior. Por lo que concierne a España, la Directiva 2004/48/CE se incorporó al ordenamiento interno mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían dichos medios, introduciendo, a su vez, cambios de carácter procesal en la LEC y modificaciones en las leyes de Patentes, de Marcas y de Protección Jurídica del diseño industrial.

III. En este primer Capítulo, el autor alude, de manera enunciativa y sistemática, a las acciones por infracción de las patentes nacionales y de las patentes europeas validadas en España, a la protección de los modelos de utilidad, de los certificados complementarios de protección de los medicamentos y de los productos fitosanitarios y a las topografías de los productos semiconductores, así como al régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, del diseño industrial y de las marcas y nombres comerciales.

IV. En el capítulo 2, bajo el título «Competencia judicial para el conocimiento de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial», Ángel García Vidal examina la competencia de los tribunales en esta materia, distinguiendo el ámbito jurisdiccional para el conocimiento de las acciones que se ejerciten en defensa de los derechos de propiedad industrial nacionales, de aquel atinente a la protección de los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea, atendiendo a la determinación del domicilio del demandado y al lugar de producción del hecho causal y del daño causado o que pueda producirse, así como el fuero aplicable en los supuestos de sumisión expresa o tácita, para situar la competencia objetiva, territorial y funcional de los tribunales en cada caso.

V. En el capítulo 3, que trata de «La legitimación activa y pasiva», el autor expone y desarrolla pormenorizadamente, en primer lugar, la legitimación activa, significando que constituye un elemento fundamental, en tanto que requisito del fondo del asunto y no meramente procesal, para el ejercicio de las acciones en defensa de los derechos de propiedad industrial, ya se trate del titular o cotitular del derecho infringido, o del licenciatario, bajo ciertas condiciones, y aun de otras personas en casos especiales, tales como las autorizadas para el uso de las marcas colectivas o de garantía. Aborda, en segundo lugar, la legitimación pasiva, extensiva a todas las personas que realicen actos infractores del derecho de propiedad industrial, tanto si se trata de actos de producción, como de ofrecimiento o de comercialización del objeto del derecho protegido.

VI. En el capítulo 4 se examina la acción declarativa, cuyo objeto es que el órgano judicial competente verifique y declare la existencia y efectividad de una lesión del derecho de exclusiva en que consiste sustancialmente la propiedad industrial. Advierte el autor que esta acción no debe confundirse con la de declaración de la titularidad del derecho, sin perjuicio de que ambas acciones puedan acumularse cuando el reconocimiento de dicha titularidad no resulte, por obvio, superfluo ni controvertido. Aborda, asimismo, en el segundo epígrafe de este capítulo, la acción declarativa negativa o acción negatoria de derechos de propiedad industrial nacionales, expresamente regulada en la Ley de Patentes, cuyo objeto, a diferencia del de la acción de jactancia, es que el tribunal competente declare que una concreta actuación no infringe el correspondiente derecho de propiedad industrial.

VII. Los capítulos 5 y 6 se refieren, respectivamente, a la acción de prohibición, regulada en la Ley de Competencia Desleal (LCD), y a la acción de cesación,

reconocida en la Ley española de Propiedad Industrial y recogida, asimismo, en el artículo 44.1 del Acuerdo ADPIC. La primera tiene carácter preventivo y disuasorio, por cuanto podrá ejercerse si la conducta infractora todavía no se ha puesto en práctica, y guarda relación con la acción de cesación, hasta el punto de que la doctrina ha configurado mayoritariamente aquella como una modalidad de esta. Señala el autor que, ello no obstante, se advierte una diferenciación conceptual clara entre ambas acciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la LCD, y alude, en otro orden de consideraciones, a la necesaria constatación del riesgo de infracción como requisito de prosperabilidad del ejercicio de la acción de prohibición, y a la posibilidad de solicitar su aplicación como medida cautelar, enunciando los requisitos necesarios para la adopción de esta medida, con especial referencia a la inminencia de la infracción, amén de la apariencia de buen derecho y el peligro de demora, establecidos en el artículo 728 de la LEC.

El profesor García Vidal describe la acción de cesación, recogida en el artículo 44.1 del Acuerdo ADPIC, en el artículo 11 de la directiva europea de *enforcement* (Directiva 2004/48/CE) y en las leyes españolas de propiedad industrial, y cuya naturaleza jurídica ha sido objeto de debate en la doctrina europea, como acción crucial en orden a la eficacia del respeto de la prohibición de violar el Derecho de propiedad industrial e intelectual, identificando los presupuestos para su ejercicio, esto es, la permanencia de la conducta infractora y el riesgo de repetición de tal conducta, y delimitando, en fin, las conductas infractoras a las que puede referirse la solicitud y la orden de cese, así como el alcance temporal, el ámbito territorial de la misma y las consecuencias indemnizatorias que el incumplimiento de la orden judicial de cesación de las conductas lesivas lleva aparejadas.

VIII. Siguiendo la estructura expositiva de los capítulos anteriores —finalidad, normativa reguladora, presupuestos e interrelación contextual—, el autor aborda en los capítulos 7 y 8 la acción de remoción y la acción de indemnización de daños y perjuicios. Así, respecto de la primera, señala que su objeto es restituir o reintegrar el estado de cosas a la situación anterior a la ocurrencia de la infracción del derecho de propiedad industrial, y pone de manifiesto el carácter complementario de esta acción *versus* la acción de cesación, a la que está estrechamente ligada. Afirma el carácter abierto de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y describe las que contemplan los textos legales y algunas otras posibles, poniendo énfasis en las que consisten en la retirada del tráfico económico y el embargo de los productos e instrumentos infractores y en la identificación de los sujetos contra los que puede dirigirse la orden de retirada o embargo.

En cuanto a la acción de indemnización de daños y perjuicios, fundamental en materia de defensa de los derechos de propiedad industrial —da idea de su importancia el hecho de que el Acuerdo ASPIC obligue a los miembros de la OMC a reconocer esta acción en caso de infracción dolosa o culposa, y prevea también la posibilidad de admitir la responsabilidad objetiva—, puede ser configurada como medida compensatoria o como medida sancionadora o punitiva, dejando la decisión a criterio de los Estados miembros. Con independencia de su naturaleza y alcance de esta acción, el autor menciona la existencia de problemas interpretativos a la hora de determinar cuál ha de ser la legislación nacional aplicable, según se trate de dibujos y modelos comunitarios, de marcas de la UE, o de obtenciones vegetales comunitarias, y dedica un extenso epígrafe a los problemas específicos existentes en materia de legitimación, cerrando este capítulo con una referencia explicativa de las relaciones entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal, y el posible ejercicio acumulado de acciones destinadas a salvaguardar ambos derechos.

IX. En el capítulo 9, bajo el título «La acción de difusión de la resolución judicial», el profesor García Vidal, partiendo de la premisa de que todas las sentencias son públicas, se refiere a la difusión de estas, a cargo del infractor, como medida adicional de publicidad. La medida de difusión de las sentencias atiende a distintas finalidades, como son la remoción, el resarcimiento del daño y la contribución a la efectividad del cese de la conducta infractora. La publicación lleva aparejado, lógicamente, un efecto disuasorio que alcanza no solo al infractor, sino también a terceros, a manera de «aviso a navegantes» en el tráfico mercantil.

La legitimación activa, el objeto y la modalidad de la difusión se describen de manera clara y sucinta en este capítulo, en el que se concretan los requisitos para la adopción discrecional de la medida por el tribunal competente, a la luz de las circunstancias concurrentes, precisando que se justifique y sea, en todo caso, proporcional.

X. Los capítulos 10 y 11, alusivos a la prescripción de las acciones y al retraso desleal y abusivo en el ejercicio de las mismas, cierran esta interesante monografía, significando, en concreto, y entre otras puntualizaciones, que las acciones civiles por infracción de los derechos de propiedad industrial están sujetas a un plazo de prescripción, regulado de forma coincidente en la LP, en la LM y en LDI, a diferencia de lo que sucede con las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial de la UE sobre las marcas y los diseños industriales, cuya específica regulación no contiene disposiciones relativas a la prescripción de las acciones por infracción de estos concretos derechos.

Finalmente, sobre el retraso desleal y abusivo en el ejercicio de las acciones, señala el profesor García Vidal, siguiendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, que quien usa de su derecho mientras la acción se mantenga viva no ocasiona daño al tercero y puede, por consiguiente, entablar la acción cuando estime conveniente, dentro del plazo de prescripción. Para que surta efectos la consideración de posible retraso irrazonable y desleal, es preciso que la inacción temporal del titular del derecho haya generado en el tercero concernido la confianza razonable y legítima de que aquel no ejercitará las acciones en defensa de sus derechos de propiedad industrial.

Post scriptum.—Ni la obligada extensión de la materia, ni el rigor académico del autor en su magnífica exposición y cuidada metodología hacen que esta monografía pierda un ápice de su indudable interés para el lector, desde la primera línea hasta el punto final.

Dr. Christian Herrera Petrus
Doctor en Derecho acreditado como Profesor Titular de Derecho Procesal
Abogado

Chijane, Diego (2021), *Derecho de Patentes*, BdeF, Montevideo, 481 páginas.

La obra objeto de recensión en estas páginas del jurista y académico uruguayo Diego Chijane lleva por título *Derecho de Patentes* y, sin embargo, sorprende en primer lugar porque versa más que de las patentes de invención, aunque se ocupa de ellas de manera profusa. A mi juicio, la sorpresa se debe a que en España separamos la legislación de patentes de la de otros derechos de la propiedad industrial como los diseños, siendo estos además objeto de una regulación armonizadora europea. En Uruguay, sin embargo, la Ley núm. 17.164 agrupa bajo la denominación de «patentes», a las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños y esta es la temática abordada por la monografía.

En primer lugar, destacar que se indica la colaboración de Matías Cikato para su desarrollo y, también, que ha sido prologada por un buen amigo, el profesor Fernández Carballo-Calero, que la define como una obra monumental. En efecto, la obra es extensa pero coincido con el prologuista en que su valor reside en la profundidad del estudio de los temas, en sus abundantes referencias bibliográficas y en la sólida argumentación jurídica de las cuestiones más difíciles y conflictivas.

Se estructura en veinte capítulos de los cuales diecisiete se ocupan de las patentes. El dieciocho aborda los diseños industriales y el diecinueve, los modelos de utilidad. El capítulo que cierra se dedica a los procedimientos de solicitud comunes a estos derechos. Me gustaría a continuación poner el foco en algunas cuestiones concretas de la obra a las que merece la pena prestar atención.

En relación a la naturaleza jurídica del derecho de patente (en el capítulo I), tras estudiar profusamente y con numerosas referencias a la doctrina europea y norteamericana las distintas interpretaciones en torno a la cuestión, el autor se adhiere al sector de la doctrina que propugna que no hay diferencias conceptuales entre el derecho de propiedad sobre una cosa corporal y el derecho sobre una entidad inmaterial. Es un debate antiguo en el que, sin embargo, merece la pena detenerse. La claridad de la obra y su capacidad descriptiva de estas posturas resultan de gran ayuda para el lector. Algo similar ocurre con el concepto de patente (en el capítulo II), del que el autor presenta sus diferentes acepciones para finalizar delimitándolo a través de las facultades o poderes que encierra la exclusiva asociada al titular. En ese mismo capítulo, es interesante el estudio del requisito de la novedad en tres etapas: precisar los elementos de la invención, determinar la fecha de comparación de la invención y las anterioridades y valorar la divulgación que suponen estas últimas.

El capítulo III se detiene en el estudio de las patentes relativas a las plantas y los animales: las normas, las resoluciones recaídas en la materia y los problemas bioéticos asociados a las mismas que, en Europa, se suelen abordar a través de la prohibición de patentar lo que resulte contrario a la moral, al orden público y a la salud pública. Por su parte, en el capítulo VII se aborda la denominada «infracción por equivalente» que permite a los titulares de patentes ampliar la exclusiva más allá de lo reclamado en las reivindicaciones porque el infractor únicamente sustituye algunos elementos de esas reivindicaciones por otros que ya son conocidos como equivalentes, la cual ha sido expresamente recogida para los modelos de utilidad en la mencionada Ley 17.164, artículo 83.B).

El capítulo IX se titula «Protección penal de la patente». En primer lugar, personalmente me parece loable que el jurista aborde la vertiente penal de las invenciones, sin dejarla fuera so pretexto de que no se trata de una materia puramente mercantil. Al contrario, el autor destaca el incremento en la lesión cuantitativa y cualitativa para los derechos de propiedad intelectual que supone la piratería, reforzada a su vez por el uso de internet y de las nuevas tecnologías. Nuevamente se aborda un debate antiguo: cuál es el bien jurídico protegido en el caso de las patentes. Chijane se decanta por entender que se tutela el derecho de exclusiva, si bien existe también una cierta protección del consumidor y del orden económico-social.

Igualmente loable es el estudio que se hace en el capítulo XII de los conflictos internacionales, así como de la jurisdicción y de la Ley aplicable a los mismos. En este punto el Derecho internacional privado se estudia tanto a nivel europeo, a partir del Reglamento 1215/2012 que sustituye al Convenio de Bruselas de 2001, como a nivel estadounidense, a partir de la jurisprudencia en la materia, con una especial referencia al caso *Jan K Voda M.D. contra Cordis Corporation*. En relación a la Ley aplicable, el autor refiere el proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado.

Los capítulos XV y XVI se ocupan respectivamente de la transferencia de la patente y de su licencia. En el primero el autor distingue entre las transmisiones negociales y las no negociales, fundamentalmente de tipo sucesorio y relativas a la ejecución forzada. El capítulo sobre licencias es particularmente detallado en lo que se refiere al concepto, con abundantes referencias a la doctrina francesa, italiana, alemana y española, a la naturaleza jurídica del contrato y a las obligaciones de las partes. El siguiente capítulo me parece particularmente útil y esclarecedor ya que trata las relaciones entre el Derecho de patentes y el Derecho antitrust, poniendo el acento en algunas cláusulas conflictivas: la fijación de precios y la transmisión del *know-how*, entre otras.

Como adelantábamos, los capítulos XVIII y XIX se ocupan de los diseños industriales y de los modelos de utilidad respectivamente. En ellos se hace una profunda labor de conceptualización: diseño, producto y producto complejo. Me gustaría señalar la precisión del autor al enumerar los requisitos del diseño. El jurista apunta que este será protegido si es visible, nuevo, singular y si posee una aplicación industrial, a partir de la ley uruguaya. En el caso de la regulación europea armonizada, sin embargo, solo se consideran verdaderos requisitos del diseño la novedad y la singularidad, sin que dicha legislación aclare cuál es el estatus de la visibilidad y de la aplicación industrial.

Indudablemente estas son solo unas pinceladas imprecisas y muy generales —impresionistas si se me permite atribuirme este calificativo de una corriente pictórica que admiro— de una obra que merece la pena adquirir y consultar como referencia, no solo de la legislación uruguaya sino del estatus jurídico mundial de las patentes, los modelos de utilidad y los diseños. No puedo menos que felicitar a su autor por la labor de documentación, de exposición y de argumentación efectuada.

Sara Louredo Casado
Investigadora Posdoctoral de la Xunta de Galicia
Universidade de Vigo

Palao Moreno, Guillermo (2020), *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología,* Tirant lo Blanch, Valencia, 296 págs.

La monografía *Arbitraje en contratos internacionales de transferencia de tecnología,* del profesor Guillermo Palao Moreno, Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universitat de València, está llamada a ocupar un lugar destacado entre las obras científicas tanto del Derecho internacional y procesal como del Derecho mercantil. La publicación en la prestigiosa colección Arbitraje de la editorial Tirant lo Blanch, su anclaje en el Proyecto nacional «Psicoanálisis del Arbitraje: solución o problema en el actual paradigma de Justic, y la autoría del prólogo asumida por Ignacio de Castro, Director de la *IP Disputes and External Relations Division* de Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, auguran ya el alto nivel de la obra y su relevancia tanto en el ámbito de la investigación y la ciencia jurídica como en la aplicación de las normas y resolución de problemas prácticos. Este nivel se acredita, además, por la amplitud de la bibliografía, las fuentes manejadas, propiamente jurídicas (*hard law*) y de organizaciones internacionales o regionales en su labor de armonización legislativa o contractual (*soft law*), que se refleja en un gran número de citas que apoyan la argumentación y conclusiones que el profesor Palao nos proporciona.

El objetivo del trabajo, e idea que orienta su línea expositiva, es destacar la importancia de los instrumentos de resolución alternativa de controversias y, prin-

cipalmente, del arbitraje en la resolución de los conflictos derivados de la transferencia de tecnología por distintos motivos que pueden resumirse en tres: minimizar el riesgo de internacionalidad y la fragmentación de procesos, conseguir una mayor seguridad jurídica mediante la participación de órganos y técnicos especializados en la materia y mantener la confidencialidad. Para conseguir dicho objetivo, el estudio acertadamente no se limita a analizar el arbitraje, sino que primeramente se analiza la solución de las controversias en la jurisdicción y los distintos instrumentos de resolución alternativa de litigios, entre los que destaca la mediación. Y ello se realiza previa explicación de la complejidad de la materia objeto de análisis, por la multiplicidad de fuentes (internacionales, europeas y nacionales), y su carácter multidisciplinar, y sobre todo porque las controversias que deben resolverse aúnan el incumplimiento de obligaciones contractuales e ilícitos de naturaleza extracontractual, así como materias cuya regulación desde el punto de vista del Derecho internacional se considera imperativa o de orden público: las relativas a la validez de los derechos de propiedad intelectual y las normas de defensa de la competencia o sobre inversiones, todo ello aderezado con la pluralidad de sujetos intervinientes, de Derecho privado y Derecho público, como el propio Estado, universidades y organismos públicos de investigación (OPIs).

El trabajo se estructura en tres capítulos, el primero de ellos se dedica a delimitar la actividad objeto de estudio: la transferencia de tecnología, destacar la importancia que dicha actividad tiene en la economía global, exponer la regulación de los contratos internacionales de transferencia de tecnología y determinar la ley aplicable. El segundo capítulo, se centra en el estudio de los conflictos y las distintas vías para la resolución de controversias, destacando las diferencias e implicaciones de acudir a un medio alternativo de resolución de controversias, entre los que se halla la mediación y el arbitraje, u optar por el tradicional recurso a la justicia impartida por un tribunal estatal, para cuya determinación es necesario acudir a las normas sobre competencia judicial internacional que son objeto de análisis en este capítulo. Finalmente, el tercer capítulo se dedica al estudio del arbitraje internacional. Con esta estructura se presenta el marco normativo de los complejos procesos de transferencia de tecnología en el ámbito internacional y de los distintos tipos de litigio que pueden presentarse, de modo que pueden extraerse los criterios que las partes del contrato han de tener presentes al redactar el contrato para optar por un mecanismo u otro de resolución de controversias, lo que facilita el autor mediante las recomendaciones que va realizando a lo largo del texto.

El capítulo primero parte de un concepto amplio de tecnología que incluye tanto la investigación como la innovación, esto es, la I+D+i, en el sentido del artículo 1.1.*b)* del Reglamento (UE) núm. 316/2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3 del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, y también conforme a lo que debe entenderse como resultado de investigación en la normativa universitaria, de manera que engloba las patentes, los modelos de utilidad, los certificados complementarios de protección de medicamentos u otros productos como los fitosanitarios, los diseños, las variedades protegidas, las topografías de productos semiconductores y el *software*, pero también todos aquellos conocimientos que sean susceptibles de explotación, algunos de ellos protegidos por derechos de autor o derechos conexos como las bases de datos, a lo que podrían sumarse las marcas en determinados casos. Este concepto amplio es el que se sigue —o debe seguirse— también en el artículo 83.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al referirse a los «resultados generados por proyectos de investigación» que pueden ser objeto de explotación mediante una empresa de base tecnológica. Igualmente se sigue un con concepto amplio de contrato o acuerdo que incluye tanto los acuerdos de licencia

o comercialización como los consorcios y, en general, los contratos colaborativos, como los contratos entre operadores privados como públicos, y la creación de una persona jurídica *ad hoc*.

A continuación se hace una exposición exhaustiva de la normativa estatal, internacional y europea. De esta última el autor necesariamente ha subrayado las normas relativas a la defensa de la competencia, tanto los artículos 101 y sigs. TFUE, el Reglamento (UE) núm. 316/2014, o los reglamentos de exención de los acuerdos de investigación y desarrollo y de los acuerdos de especialización. Mayor interés tiene la exposición de los esfuerzos de las organizaciones internacionales (UNCTAD, OMPI, CNUDMI, OMC, OCDE y la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado) que han generado un marco jurídico internacional adecuado para la actividad transfronteriza en la materia, mediante disposiciones de distinto alcance (*Hard Law* y *Soft Law)*. De la labor realizada por la Conferencia de La Haya, su Convenio de 2005, sobre Acuerdos de Elección del Foro, excluye de su ámbito de aplicación «la validez de los derechos de propiedad distintos de los derechos de autor y derechos conexos», no del todo justificable si se limitan los efectos a las partes. Se excluyen igualmente los litigios en materia de infracción de derechos «con excepción de los litigios iniciados por la violación de un contrato existente entre las partes con relación a tales derechos, o los que pudieran haberse iniciado por la infracción de dicho contrato». La Conferencia tiene entre sus objetivos continuar su labor codificadora: tras la reciente aprobación de la *Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters,* en su sesión de marzo de 2020 decidió profundizar, en colaboración con la OMPI, en las relaciones entre el Derecho internacional privado y el Derecho de la propiedad intelectual.

Especialmente interesante en este Capítulo primero me parece la parte dedicada a la dinámica negocial donde el lector encontrará información y recomendaciones sobre el clausulado de los contratos de transferencia de tecnología y remisiones a cláusulas estándar propuestas por la Cámara de Comercio Internacional o la OEPM, entre otros organismos, pues se trata de una materia en la que existe un alto grado de estandarización. Pero es más apropiado centrar la atención en la parte final dedicada a la determinación de la ley aplicable, que exige acudir tanto al Reglamento de Roma I como al II, puesto que los litigios en materia de transferencia de tecnología no siempre se ceñirán al incumplimiento de las obligaciones contractuales, pudiendo versar sobre el incumplimiento de obligaciones precontractuales derivadas de los tratos previos, cuya naturaleza contractual o extracontractual es discutida y, a mi modo de ver, que coincide con la opinión del profesor Palao, dependerá de si finalmente se perfecciona el contrato; como también pueden acumularse las acciones por infracción de los derechos (incluidas, en ocasiones con carácter complementario, y en otras de forma directa, las acciones por competencia desleal) cuando el licenciatario se haya extralimitado en la modalidad de explotación autorizada o haya, por ejemplo, traspasado la zona asignada. De ahí la posición del autor a favor de la *electio iuris*, que permite a las partes seleccionar el ordenamiento que mejor sirva a sus intereses, así como extender la elección a los aspectos precontractuales, toda vez que el artículo 12.1 del Reglamento de Roma II consigna que la ley rectora de la obligación extracontractual que se derivase de los tratos previos a la celebración de un contrato sería la propia del contrato o la que hubiera regido en caso de que se hubiera llegado a celebrar el contrato y, en consecuencia, la autonomía de la voluntad regiría también en la fase precontractual. Por ello, el profesor Palao considera altamente conveniente que las partes lleven a cabo una elección de la ley aplicable ya desde el intercambio de cartas de intenciones (*intention Letters*) o en la elaboración del posterior *Memorandum of Understanding*. Distinto es el caso de

la acumulación de acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual, pues para estas acciones el artículo 8.3 Reglamento de Roma II no permite el ejercicio de la autonomía de la voluntad, siendo de aplicación la *lex loci protectiones*. Esta falta de autonomía de voluntad que puede llevar a aplicar distintos ordenamientos en una misma controversia (que puede agravarse si se discute la validez de los derechos o la infracción de normas de defensa de la competencia, que pueden apuntar a otros ordenamientos), es criticada por el autor, que la considera escasamente justificable y aboga por la reforma legislativa. Precisamente esta distorsión puede ser la causa de la inclusión de los litigios por infracción en los convenios arbitrales, dado que la infracción de derecho se considera materia objetivamente arbitrable.

El segundo capítulo se centra en la litigación internacional de los contratos de transferencia de tecnología, analizando, por una parte, los mecanismos alternativos de resolución de controversias (mediación y conciliación, decisión de experto y arbitraje), y por otra parte, el recurso a la vía jurisdiccional o tribunales estatales, de manera que pueda compararse los resultados de seguir una vía u otra, aunque el arbitraje se analiza con detalle en el capítulo tercero. Como se ha explicado ya en el capítulo primero, la complejidad de los conflictos, en los que se acumulan aspectos contractuales con otros precontractuales y no contractuales (por infracción de derechos pero también sobre aspectos societarios en caso de EBTs, bien sean *Spin off* o *Start up*), llevan al autor a recomendar, como hace respecto a la ley aplicable, incluir en los contratos o en los estatutos sociales cláusulas *ad hoc* para la resolución de controversias, que lleven a soluciones heterocompositivas, como la vía jurisdiccional o el arbitraje, con un paso previo en el que las partes intenten una solución mediante un mecanismo de naturaleza autocompositiva como la mediación (cláusulas «a escala»). Especial interés práctico tienen las cláusulas estándar que reproduce o cita el autor incorporadas en los contratos modelos de organismos especializados en propiedad intelectual como la OEPM o la OMPI, así como la referencia al fomento del recurso a la mediación de estos y otros organismos como la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o la EUIPO.

Por lo demás, el profesor Palao, realiza un detallado análisis de la Ley 5/2012, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, que incorpora la Directiva 2008/52/CE, así como de disposiciones relacionadas, tales como el artículo 136 de la Ley de Patentes o los artículos 20 y 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, que contemplan de forma expresa la posibilidad de acudir a la mediación. En cuanto a la normativa nacional sobre mediación es de interés recordar que el inicio de la mediación suspende la prescripción o la caducidad de las acciones judiciales desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su caso (art. 4), y que el acuerdo de mediación será ejecutivo solo cuando se eleve a público por acuerdo de las partes (arts. 25 y 26). En un caso nacional, y relativo a una patente, una vez el acuerdo de mediación adquiera carácter ejecutivo debe comunicarse a la OEPM para su ejecución. En caso de concurrir un elemento de extranjería deberá acudirse a los instrumentos previstos por la UE o a los convenios firmados por España. En esta materia, resulta del máximo interés, por su novedad y su potencial, el análisis de la «Convención de Singapur sobre la Mediación».

El capítulo segundo termina con el examen de la competencia judicial en los contratos internacionales. También en esta sede el autor recomienda la sumisión expresa por los siguientes motivos: la previsibilidad, la seguridad jurídica, el ahorro de costes procesales que serían elevados por el factor transnacional (se evitan procesos paralelos y se garantiza la unidad jurisdiccional), la posibilidad de acudir

a un tribunal neutral y especializado. En todo caso, debe tenerse en cuenta que la autonomía voluntad aparece limitada por los foros exclusivos respecto de algunos aspectos societarios (art. 24.2 Reglamento de Bruselas I bis) y en «materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás análogos sometidos a depósito o registro», con independencia de que se aleguen vía acción o excepción (art. 24.4 Reglamento de Bruselas I bis); en el caso de plantearse vía excepción cuestiones de validez de los derechos, a mi modo de ver, y atendiendo a la falta de efectos *erga omnes*, no resulta muy justificable su inclusión en el foro exclusivo.

El libro finaliza con el Capítulo tercero dedicado exclusivamente al arbitraje. Se destaca una encuesta de la OMPI de 2013 en la que se concluye que el 60 por 100 de los contratos contienen convenios arbitrales. De esta suerte, el profesor Palao destaca que se confirma una tendencia hacia la «privatización» y la «desjudicialización» de los mecanismos de coerción en el comercio internacional. Aparte de la labor de las instituciones internacionales arbitrales y aquella especializadas en propiedad intelectual, el autor señala como incluso la opción por el arbitraje en la materia encuentra apoyo explícito en la normativa española sobre propiedad industrial, incluso en relación con el procedimiento de concesión (art. 28 LM, art. 40 LM, art. 42.1 LDI, art. 136 LP o arts. 193 a 195 LPI).

Siendo claros los beneficios del arbitraje en materia de transferencia de tecnología, el autor nos advierte de que sus ventajas pueden considerarse al tiempo como inconvenientes. Tal sería el caso de la imposibilidad de recurrir el laudo arbitral, si bien es cierto reconocer que cada vez abundan más (al menos en el arbitraje interno) las solicitudes de anulación de laudos; el hecho que el arbitraje carezca *per se* del *imperium* y de las competencias coercitivas con las que cuenta la autoridad judicial; la imposibilidad de que intervengan terceros o los efectos *inter partes* del laudo. Todas estas cuestiones son abordadas con brillantez en este tercer capítulo: la arbitrabilidad; la adopción por los árbitros de medidas provisionales y cautelares, incluso con anterioridad a su nombramiento toda vez que es posible acudir a un árbitro de emergencia; la determinación de la ley aplicable, que puede realizarse de forma amplia, incluso remitiendo a la *Lex mercatoria,* y recomienda hacerla coincidir con la *lex arbitrii*. El lector apreciará cómo se resuelven los problemas planteados con numerosas fuentes. De especial utilidad para decidirse por la opción del arbitraje, es la exposición comparada relativa a los ordenamientos nacionales que admiten la arbitrabilidad de materias relativas a la validez de los derechos: países como Estados Unidos admiten de forma amplia la arbitrabilidad en la materia, y otros muchos como España también, pero limitando sus efectos a las partes de la controversia (a modo de lo que resultaría de plantear la nulidad de un derecho vía excepción ante los tribunales). Sin duda, la arbitrabilidad respecto de la validez de los derechos facilita la resolución de las controversias en materia de transferencia de tecnología en un solo procedimiento.

En definitiva, con independencia del mérito científico del profesor Palao, la obra merece ser leída pues se presentan al académico y al práctico del derecho soluciones y recomendaciones precisas y seguras para optar resolver controversias en materia de transferencia de tecnología por la vía jurisdiccional o acudiendo a un medio alternativo como la mediación y el arbitraje.

Felipe Palau Ramírez
Catedrático de Derecho Mercantil
Universitat Politècnica de València

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel (2021), *Origen geográfico y aceites de oliva,* Marcial Pons, Madrid, 153 págs.

El Dr. Martínez Gutiérrez, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén, publica su octava monografía en relación con el *Origen geográfico y aceites de oliva*. Trabajo de investigación profundo que deriva no solo de la dedicación particular que el autor tiene hacia el Derecho industrial, como puede comprobarse de sus numerosas publicaciones precedentes; sino, además, en la preocupación que le singulariza respecto de la difusión del conocimiento científico al sector oleícola más próximo y su responsabilidad para con el mismo.

El nuevo trabajo que se presenta aborda el estudio de un aspecto trascendente de la comercialización de los aceites de oliva que, habiendo suscitado el interés de la Unión Europea desde finales de la última década del siglo pasado, refiere la designación del origen geográfico de los aceites de oliva en sus diferentes presentaciones en el mercado al por menor. En consecuencia, hemos de comenzar alabando las singularidades que el lector puede percibir al ilustrarse con esta Obra. De un lado, la actualidad de la materia que se analiza y estudia con rigor, cuál es el régimen jurídico europeo actualmente vigente y de aplicación al tema. En el que se incluye la última intervención normativa aprobada por la Comisión Europea cuya entrada en vigor, habiéndose producido durante el confinamiento decretado con ocasión de la pandemia de la COVID-19, ha pasado inadvertida para sus destinatarios naturales. De otro, la originalidad de su contenido, por cuanto —en contraste con lo ocurrido en otros Estados con fuertes intereses comerciales en esta preciada grasa vegetal— el trabajo de investigación que se introduce viene a llenar el vacío bibliográfico existente en España, donde la doctrina científica no ha prestado atención a la regulación comunitaria, salvando honrosas excepciones. Pero también, y al mismo tiempo, debe subrayarse su notoria repercusión práctica. Así, además de abordar la designación del origen geográfico de los aceites de oliva en el conjunto de los posibles escenarios comerciales —sea como producto envasado para su consumo directo por los consumidores, sea como ingrediente, primario o no, de otros productos alimenticios de carácter compuesto—, esta Obra viene a ofrecer diferentes propuestas interpretativas orientadas a superar las dudas suscitadas por algunas disposiciones en coordinación con los principios básicos de Derecho industrial y, especialmente, del Derecho de los signos distintivos.

Por lo expuesto, nada impide que pueda afirmarse que el estudio sobre la designación del origen geográfico realizado por el Dr. Martínez va más allá de lo cabe suponer, en la medida en que se ocupa de una materia compleja y no exenta de debate interpretativo y, a su vez, el autor lo hace desde su personal compromiso con el sector del entorno más cercano (el mercado de los aceites de oliva), ávido de soluciones jurídicas que respondan a los múltiples interrogantes prácticos que suscita la aplicación del régimen jurídico vigente. Y es, precisamente, esta su finalidad. El Dr. Martínez Gutiérrez trata de proporcionar al lector y, en un sentido más amplio al propio mercado oleícola, un examen preciso sobre la materia que supere las dudas inherentes a las disposiciones normativas aprobadas.

La Obra que nos ocupa está dividida en cinco partes diferenciadas cuyo tratamiento responde a una razonable y ordenada lógica de contenido y argumentación. La *primera*, se dedica con acierto a exponer la fundamentación de la investigación efectuada. Esto es, el autor expone las razones que le han llevado a ocuparse de esta materia y que se concretan tanto en la evolución normativa a nivel comunitario y las consiguientes cuestiones suscitadas, como en la aplicación práctica de las previsiones anteriores. De esta última, destaca la diversa interpretación administrativa en los distintos ámbitos competenciales de actuación, ocasionando situaciones

de inseguridad jurídica. Sobre ello, en este momento, merece destacarse que el Dr. Martínez Gutiérrez realiza un pormenorizado y detallado examen y, asimismo, ofrece nuevas fórmulas interpretativas para solventar las manifiestas deficiencias en dicho ámbito.

Argumentadas las razones de esta investigación, el autor aborda en las dos siguientes partes de su trabajo (*segunda* y *tercera*) el origen geográfico como estrategia comercial en los mercados agroalimentarios. A tal fin, se analiza la normativa europea que regula actualmente la designación del origen geográfico en el comercio de los aceites de oliva y, en particular, el riguroso estudio del artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 29/2012, sobre las normas de comercialización del aceite de oliva. Precepto referido al contenido de la designación de origen que ha de constar en el etiquetado de los aceites de oliva (virgen extra y virgen, según lo previsto en el Anexo XVI, punto 1, letras *a)* y *b)* del Reglamento (CE) núm. 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas) y que se concreta en la indicación del nombre geográfico en el envase o en la etiqueta del propio producto. El preciso y exacto análisis del Dr. Martínez Gutiérrez sobre la cuestión le ha brindado la oportunidad de concretar los antecedentes, evolución, alcance del tema y, en particular, los efectos desplegados en este sector productivo. Y ello ha consentido un examen que agota este régimen jurídico de carácter especial, al afrontar los parámetros fácticos sobre los que pivota el vínculo de los aceites de oliva con el origen geográfico; las formas de exteriorización en el etiquetado del producto; las condiciones formales impuestas a la inclusión de la designación de origen en dicho etiquetado y, la más que controvertida, posibilidad de conformación de exclusivas marcarias sobre indicaciones geográficas descriptivas de los aceites de oliva envasados y diferenciados por los indicados signos distintivos.

Determinado el examen normativo sobre el origen geográfico como estrategia empresarial, el Dr. Martínez dedica la *cuarta* parte de su Obra, en sintonía con las causas que justifican el trabajo de investigación y siguiendo la misma línea argumental, al uso distintivo (no simplemente descriptivo) de las indicaciones geográficas en el ámbito oleícola. Y, de manera concreta, al mencionado precepto del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 29/2012 (apartado 3.º del art. 4), cuya aplicación práctica ha dado lugar a interpretaciones administrativas y judiciales totalmente antagónicas en sus respectivos ámbitos competenciales. Siendo este el fondo del estudio como evidencia su extensión y el ecuánime tratamiento que el autor hace al respecto. De este modo, como se pone de manifiesto en el análisis presentado, lo que se ha conseguido no ha sido sino acrecentar la inseguridad jurídica y la conflictividad en el sector oleícola sobre el particular. La situación, a juicio del autor, es aún más compleja si se tiene en cuenta que la infracción de la línea interpretativa defendida por la Administración Pública con competencia en Agricultura denota importantes sanciones —también de carácter económico— para los operadores del mercado. Situación, pues, sobre la que cabe advertir su lejanía en relación con los principios de certeza y seguridad jurídica que deben regir la actuación de aquella frente a los ciudadanos.

Sin embargo, y a falta de una decisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea —que es el órgano comunitario competente para conocer de la validez e interpretación de los actos normativos dictados por las Instituciones Europeas—, el trabajo del Dr. Martínez Gutiérrez ha reparado en aquellas resoluciones adoptadas hasta la fecha por diversos órganos administrativos y judiciales, comunitarios y estatales, a saber: la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura español, la OEPM, la EUIPO y la jurisprudencia me-

nor. En este último caso, es de interés y relevancia el planteamiento y atención a casos concretos dilucidados por diversas instancias de los juzgados de lo contencioso- administrativo, desde el más actual a la fecha en que se redactó la monografía (relativo al uso de la marca *Oro Bailén*, de 28 de enero de 2020) hasta la referencia al asunto sobre la concesión de la marca *La Dama Deibiza* para distinguir aceites de oliva que se retrotrae a mediados de 2011 (6 de junio de 2011).

En definitiva, el razonamiento que hace el autor, basándose en los errores concurrentes, le lleva a manifestar una valoración crítica de las resoluciones asumidas y, por consiguiente, a identificar que la solución más acertada, desde una perspectiva técnico-jurídico, y a la vista del conflicto de interés subyacente en cada uno de los supuestos examinados, es aquella que pasa por negar la inviabilidad registral de las marcas geográficas y la posibilidad de su uso en el etiquetado de los aceites de oliva envasados.

Finalmente, y a la vista del frecuente uso de esta grasa vegetal (los aceites de oliva) como ingrediente de otros productos compuestos y no simplemente como aderezo culinario, este trabajo dedica el capítulo *quinto* al análisis de la identificación del origen geográfico de los aceites de oliva, también, en dicho contexto. Para examinar esta compleja cuestión, el autor ha diferenciado oportunamente dos supuestos de hecho que encuentran su regulación en otros instrumentos normativos europeos. Así pues, se aborda, en primer término, la utilización de los aceites de oliva como ingredientes primarios de otros alimentos compuestos, cuya regulación se encuentra en el Reglamento de Ejecución Reglamento de Ejecución (UE) núm. 2018/775, de 28 de mayo. Para, en segundo lugar, analizar con destreza la utilización como ingredientes de los aceites de oliva protegidos mediante figura de calidad diferenciada. Empleo que encuentra su regulación en la Comunicación titulada «Directrices sobre el etiquetado de los productos alimenticios que utilizan como ingredientes denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP)», aprobada por la Comisión Europea en 2010. Esta referencia, pese a reconocer que la inclusión de un producto que se beneficia de una DOP o una IGP a un producto alimenticio puede ser una salida importante para esos productos de calidad, apunta la necesidad de que se garantice que cualquier alusión a tal incorporación en el etiquetado del producto alimenticio se hará´ en consonancia con los principios de buena fe y de no inducción a error al consumidor. El tratamiento conjunto que realiza el Dr. Martínez Gutiérrez ha permitido la identificación de los errores y lagunas existentes en ambos regímenes, así como, y no menos importante, la constatación de las diferentes reglas de las que se ha valido el legislador comunitario para la designación del origen geográfico en los supuestos donde los aceites de oliva pierden su identidad y se presentan a los consumidores finales como partes integrantes de otros productos alimenticios.

El trabajo *Origen geográfico y aceites de oliva* finaliza con un capítulo de conclusiones, a modo de decálogo, en el que el autor sintetiza las principales ideas vertidas en el estudio realizado. Se trata, sin duda, de una importante aportación teórica al conocimiento científico de las reglas jurídicas aplicables al sector oleícola y de notable repercusión práctica que ha de valorarse en sentido muy positivo. Así, el Dr. Martínez Gutiérrez, llamando la atención sobre los errores regulatorios e interpretativos ínsitos en aquellas, ofrece las claves para un correcto funcionamiento del mercado interior basado en una leal competencia de los operadores económicos y en la protección de los consumidores a través de una correcta información alimentaria.

En definitiva, esta nueva monografía del Dr. Martínez Gutiérrez es una muestra más de la esencia que le distingue y que singulariza su trayectoria investigadora.

Pues, junto a la claridad expositiva en la delimitación conceptual y el análisis riguroso de la compleja normativa aplicable, se analizan con una perfecta metodología los interrogantes principales que genera su atención en la práctica a fin de proporcionar soluciones al sector oleícola. Reflejo, además, de la inquietud y entrega del autor en la difusión del conocimiento al sector productivo más próximo, lo cual enriquece su experiencia y distingue su incansable labor investigadora.

Trinidad VÁZQUEZ RUANO
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad de Jaén

ADI 41 (2020-2021): 471-474

ÍNDICE

Pág.

Índice de abreviaturas 19

I. DOCTRINA

Efectos de las decisiones de compromisos (commitment decisions) adoptados por la Comisión Europea en las jurisdicciones nacionales
Patricia Benavides Velasco 29

La gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la compra pública de innovación: una visión general
Pedro-José Bueso Guillén 51

La transmisibilidad del secreto empresarial
Julio Costas Comesaña 79

Intellectual property rights, artificial intelligence and big data: future perspectives
Pilar Íñiguez 109

El suministro en línea de contenido digital en la encrucijada entre la propiedad intelectual y el derecho de consumo
Susana Navas Navarro 133

La Comisión Europea y la reforma del diseño
José Manuel Otero Lastres 155

Copyright protection of works generated by artificial intelligence in the european copyright law: between indirect and tailored protection
Vítor Palmela Fidalgo y Diogo Antunes 171

La protección de los datos como secreto empresarial en la era de la inteligencia artificial
Aurea Suñol 193

Pág.

II. CRÓNICA Y DOCTRINA BREVE

Avaliações e recomendações de consumidores: as novas práticas comerciais desleais introduzidas pela Diretiva (UE) 2019/2161
Ana Clara Azevedo de Amorim 221

El conflicto entre marcas y denominaciones varietales: la prohibición absoluta de registrar como marca una denominación de obtención vegetal
Altea Asensi Merás 235

Mecanismos correctores *ex post* en el sistema de patentes: revisión postconcesional, esquemas participativos de terceros y contractuales de transferencia de tecnologías y conocimientos
Elizabeth Bausa Caballero y Ernesto Guevara Fernández 251

Modelos de utilidad: evolución y vicisitudes del régimen jurídico del modelo de utilidad portugués y su relación con la patente
María Antonieta Gálvez Krüger 267

En torno a la indicación del origen geográfico de los aceites de oliva utilizados como ingredientes de otros alimentos
Ángel Martínez Gutiérrez 285

El «influencer» como medio de comunicación audiovisual
M.ª Teresa Otero Cobos 303

Las patentes en el Protocolo de Ciudad de México (2019) modificatorio del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (Buenos Aires, 2018)
Horacio Rangel Ortiz 321

Interrogantes en materia de competencia suscitados por la nueva regulación de la cadena alimentaria
Trinidad Vázquez Ruano 337

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

Ámbito de protección de la patente, nulidad e infracción de patente por imitación: la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona, Sección de Patentes, de 19 de enero de 2021
Eva M.ª Domínguez Pérez 355

La remuneración equitativa y única relativa a la sincronización de fonogramas en obras audiovisuales [Comentario de la STJUE (Sala Quinta), de 18 de noviembre de 2020, Asunto C-147/19, Atresmedia]
José Luis González San Juan 377

Pág.

Las nuevas orientaciones en torno a los signos ofensivos contrarios a las buenas costumbres en la jurisprudencia reciente del TJUE [Comentario a la Sentencia C-240/18 P (Sala Quinta), *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, de 27 de febrero de 2020 (caso *Fack Ju Göhte*)]

Luis Alberto Marco Arcalá 393

O pedido de registo apresentado pelo agente ou representante do titular da marca. Comentário ao acórdão do TJUE (Quinta Secção), de 11 de novembro de 2020, proferido no proc. C-809/18 P

Maria Miguel Carvalho 413

La transformación de una obra derivada a través de la realización de un *spin-off* audiovisual [Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28.ª) de 19 de octubre de 2020]

Rafael Sánchez Aristi y Nora Oyarzabal Oyonarte 429

IV. RECENSIONES

ADI 41 (2020-2021): 475-478

TABLE OF CONTENTS

Pages

List of abbreviations 19

I. DOCTRINE

Effects of the European Commission's commitment decisions for national jurisdictions
Patricia Benavides Velasco 29

Legal management of intellectual property rights in public procurement of innovation: an overview
Pedro-José Bueso Guillén 51

The transferability of the trade secrets
Julio Costas Comesaña 79

Intellectual property rights, artificial intelligence and big data: future perspectives
Pilar Íñiguez 109

The online supply of digital content at the intersection between copyright and consumer law
Susana Navas Navarro 133

The European Commission and the reform of designs
José Manuel Otero Lastres 155

Copyright protection of works generated by artificial intelligence in the european copyright law: between indirect and tailored protection
Vítor Palmela Fidalgo y Diogo Antunes 171

The protection of data as a trade secret in the age of artificial intelligence
Aurea Suñol 193

Pages

II. CHRONICLES AND BRIEF DOCTRINE

Consumers reviews and endorsements: the new unfair commercial practices introduced by Directive (EU) 2019/2161
Ana Clara Azevedo de Amorim 221

The conflict between trademarks and denominations for plant variety: absolute ground for refusal of registering a trademark as a plant variety denomination
Altea Asensi Merás 235

Ex-post corrective mechanism within the patent system: post issuance review, third parties participatory schemes and contracts and technology & knowledge transfer
Elizabeth Bausa Caballero y Ernesto Guevara Fernández 251

Utility models: evolution and vicissitudes of the legal regime of the portuguese utility model and its relationship to patents
María Antonieta Gálvez Krüger 267

On the indication of the geographical origin of olive oils used as ingredients of other foods
Ángel Martínez Gutiérrez 285

The influencer as an audiovisual media
Mª Teresa Otero Cobos 303

Patents in the Mexico City Protocol of Amendment (2019) to the free trade agreement between Mexico, The U.S.A and Canada (Buenos Aires, 2018)
Horacio Rangel Ortiz 321

Questions regarding competition after the new regulation of the food chain
Trinidad Vázquez Ruano 337

III. COMMENTS ON CASE LAW

Patent protection field, nullity and infridgement of the patent through imitation: the Judgement of the n.º 5 Barcelona Commercial Court, Patent Section, 19th january 2021
Eva M.ª Domínguez Pérez 355

About equitable and single remuneration related to the synchronization of phonograms within audiovisual works [Comment on the Sentence of the CJEU (Fifth Chamber), 18th november 2020, Case C-147/19, Atresmedia]
José Luis González San Juan 377

Pages

Recent assessments about offensive signs which are contrary to accepted principles of morality in the recent case law of ECJ) [Comment on the ECJ Case C-240/18 P (Fifth Chamber), *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, of 27th. February 2020 [*Fack Ju Göhte* case)]

Luis Alberto Marco Arcalá 393

Trade mark application by the agent or representative of the proprietor of the trade mark – Commentary on the European Court of Justice (Fifth Chamber) Judgment, 11 november 2020, in Case C-809/18 P

Maria Miguel Carvalho 413

The transformation of a derivative work through the creation of an audio-visual spin-off [Commentary on the Judgement of the Provincial Court of Madrid (28th section) of october 19, 2020]

Rafael Sánchez Aristi y Nora Oyarzabal Oyonarte 429

IV. BOOK REVIEWS