ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR

Volumen 45
(2025)

Marcial Pons

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

Volumen 45

(2025)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2025

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.
Tamayo y Baus, 7 - 28004
☎ 91 304 33 03

ISBN: 979-13-87913-44-1
ISSN: 1139-3289
Depósito legal: M-23417-2025

Fotocomposición: Ene Estudio

Impresión: Elecé Industria Gráfica S. L.

Madrid, 2025

FUNDADOR

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

CONSEJO EDITORIAL

PRESIDENTE

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

DIRECCIÓN

Prof. Dr. Anxo Tato Plaza
Universidade de Vigo

Prof. Dr. Julio Costas Comesaña
Universidade de Vigo

SECRETARÍA

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

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

Prof. Dr. Rafael García Pérez
Universidade de A Coruña

Profa. Dra. Sara Louredo Casado
Universidade de Vigo

CONSEJO CIENTÍFICO

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

COLABORAN EN ESTE VOLUMEN

Aido Vázquez, Ana María
Archila Valle, Paolo
Asensi Merás, Altea
Botana Agra, Manuel José
Caravaca Aguilar, Jesús
Costas Comesaña, Julio
Domínguez Pérez, Eva María
Fernández Carballo-Calero, Pablo
Filgueira Loureiro, Irene
Fierro Rodríguez, Diego
García Pérez, Rafael
Gómez Montero, Jesús
Gómez Segade, José Antonio
Gómez Trinidad, Sílvia
González San Juan, José Luis
Larios Hernández, Sara
Llopis Blanque, Alejandro
Martí Moya, Vanessa
Martínez Gutiérrez, Ángel
Massaguer, José
Marco Arcalá, Luis Alberto
Miguel Carvalho, María
Miranda Ribera, Eduardo
Ortega Sanabria, Diego Francoise
Soler Masota, Paz
Vázquez Esteban, Marina
Vázquez Pena, Manuel José
Velázquez Pérez, Rafael Andrés
Vázquez Ruano, Trinidad

DIRECCIÓN DE LA REVISTA E INTERCAMBIOS

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Campus Universitario As Lagoas - Marcosende s/n
36310 Vigo
Tf: 986812023. Extranjero: 00-34-986812023
Correo electrónico: *actasderechoindustrial@uvigo.gal*
Página web: *https://www.revistasmarcialpons.es/actas-derecho-industrial/*
LinkedIn: *https://es.linkedin.com/in/actas-de-derecho-industrial-37baa517b*

ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES

Marcial Pons
Tamayo y Baus, 7- 28004
Tf: 91 3043303. Extranjero: 34-91-3043303
Fax: 91 3272367. Extranjero: 34-91-3272367
Correo electrónico: *revistas@marcialpons.es*

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (*ADI*) está incluida en la base de datos ISOC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Categoría ALTA), en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las revistas españolas de humanidades y ciencias sociales y jurídicas), en Repertorio Latindex, en RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas), en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), en la base de datos MIAR y en IN-RECJ (Índice de impacto, Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas). Asimismo, la revista está categorizada por ABEP/FECYT y por CARHUS (categoría B), indexada en Dialnet y El Derecho, incluida en VLex. Según el ranking 2023 de revistas jurídicas elaborado y publicado por la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho Españolas, en cuanto al índice que mide el prestigio o valoración de las revistas según la opinión de expertos españoles, *ADI* se posiciona en el puesto núm. 1 (de un total de 28), dentro del primer cuartil, de las revistas especializadas en «propiedad intelectual, industrial y competencia», en tanto que se sitúa, también en el primer cuartil y en la posición núm. 6 (de un total de 91) de las revistas pertenecientes al área de conocimiento Derecho Mercantil. En lo que respecta al índice o ránking que mide la visibilidad e impacto de las revistas jurídicas, *ADI* se ubica igualmente el primer cuartil y en el puesto núm. 5 (de un total de 8) de las revistas especializadas en la materia «propiedad intelectual, industrial y competencia», en tanto que figura en el puesto núm. 12 (de un total de 23), dentro del primer cuartil, de las revistas pertenecientes al área de conocimiento Derecho Mercantil.

***ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)** is included in the ISOC database from the Spanish National Research Council (CSIC) (Category HIGH), in DICE (Broadcasting and Editorial Quality of the Spanish journals of humanities and social and legal sciences), in the Latindex Repertoire, in RESH (Spanish Journals of Social and Human Sciences), in the Integrated Classification of Scientific Journals (CIRC), in the MIAR database and in IN-RECJ (Impact Index, Spanish Legal Science Journals). In addition, the Journal is categorised by ABEP/FECYT and CARHUS (B category), indexed in Dialnet and El Derecho, included in VLex. According to the 2023 ranking of journals on the topic of Law, prepared and published by the Conference of Deans of Spanish Law Schools, in terms of the index that measures the prestige or valuation of journals according to the opinion of Spanish experts, ADI is positioned in the number 1 (out of a total of 28), within the first quartile, of journals specializing in «intellectual property, industrial and competition». At the same time, it is included in the first quartile and in position no. 6 (out of a total of 91) of journals belonging to the area of knowledge of Commercial Law. With regard to the index or ranking that measures the visibility and impact of legal journals, ADI is also in the first quartile and in position no. 5 (out of a total of 8) of the journals specializing in the subject «intellectual, industrial property and competition», while it is in position no. 12 (out of a total of 23), within the first quartile, of the journals belonging to the area of Commercial Law.*

ADI cuenta con una página web en la que se puede encontrar información actualizada relativa a las normas de edición y la lista de abreviaturas que los autores deben seguir, así como los índices de los números publicados. El enlace de la misma es el siguiente: *https://www.revistasmarcialpons.es/actas-derecho-industrial/.*

ADI has a webpage in which you may find updated information regarding the publishing standards and the abbreviations list that the authors should follow, as well as the tables of contents of the published issues. The link to the site is: https://www.revistasmarcialpons.es/actas-derecho-industrial/.

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 «El Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual frente a las tecnologías disruptivas y la nueva regulación de los mercados digitales y audiovisuales» (PI D2022-136697NB-I00), siendo IP 1 el Prof. Dr. Julio Costas Comesaña e IP 2 el Prof. Dr. Pablo Fernández Carballo-Calero, financiado para el periodo 2023-2026 con cargo a ayudas vinculadas a "Proyectos de Generación de Conocimiento y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. Igualmente, los mencionados colaboradores participan en el Proyecto de Investigación Financiado por la Xunta de Galicia "Análise dos novos retos que enfrontan o Dereito do Traballo e o Dereito Mercantil derivados da concentración dos mercados de bens e servizos e do uso da intelixencia artificial nas relacións laborais e nas actividades económicas", del Grupo de Investigación DMT (Grupo de la Universidad de Vigo de Referencia Competitiva), para el período 2025-2027.

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

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

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

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

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

II. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

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

Antes del envío a ADI, los autores pueden publicar una versión preprint de su contribución en una plataforma de acceso abierto. En este supuesto, los autores deberán comunicar dicha circunstancia en el momento de proponer su contribución a ADI, asumiendo asimismo el compromiso de asegurar que la contribución que finalmente se publique en ADI presentará diferencias relevantes respecto de la que ha sido objeto de preprint. La Dirección de la Revista podrá requerir al autor para la acreditación de este extremo, y rechazar la publicación de la contribución si la prueba requerida no fuese aportada en plazo. Una vez aceptada la contribución, los autores que así lo precisen podrán incorporarla al repositorio público de la universidad a la que pertenezcan, con expresa indicación de que el trabajo será publicado en ADI, y con expresa reserva de los derechos de explotación sobre el mismo.

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

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

III. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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

Título, resumen, palabras clave y sumario: Los trabajos incluidos en las secciones I, II y III de *ADI,* deberán contener un título, un resumen (con una extensión máxima de 15 líneas), palabras clave (al menos, tres) y un sumario. Todo ello, en el

idioma original de redacción del trabajo, y en inglés. Si el trabajo está redactado en inglés, los anteriores apartados deberán ir en castellano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el caso de que el mismo autor tenga más de una obra en el mismo año de

publicación se distinguirá la cita añadiendo al año A, B, C..., tanto en nota a pie como en la lista de bibliografía citada.

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

Nótese que en la bibliografía final se debe incluir el nombre completo del autor o autora en minúsculas y no solamente su inicial. Con esta norma de cita, *ADI* desea contribuir a hacer visible la presencia de mujeres investigadoras en los temas de la propiedad industrial e intelectual y del Derecho de la competencia.

IV. SISTEMA DE ARBITRAJE Y EVALUADORES EXTERNOS

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

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

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

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

V. CÓDIGO ÉTICO

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

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

y éticos que asume la Revista; (8) Revisar continuamente y asegurarse del cumplimiento de los compromisos éticos asumidos por la Revista junto con la Secretaría; y (9) asegurarse de adoptar las medidas oportunas para garantizar la calidad de las contribuciones publicadas, y evitar la publicación de plagios y de trabajos no originales.

Obligaciones de los autores. Los manuscritos que envíen los autores para su publicación en *ADI* deberán contener los datos necesarios para permitir su cita ulterior por otros autores. Los autores deberán enviar artículos completamente originales, y si los autores han utilizado el trabajo y/o las palabras de otros, estos deberán estar convenientemente citados en el trabajo. Los plagios en las distintas formas en que se pueden manifestar, como puede ser la reproducción del trabajo de otro como si fuese un trabajo propio, copiar o parafrasear partes sustanciales de otro/s trabajo/s sin citarlos, se consideran conductas no éticas e inaceptables. Asimismo, está prohibido el uso de Inteligencia Artificial para la generación del trabajo. Ante tales prácticas, la Dirección de *ADI* adoptará las medidas oportunas, que incluirá generalmente la comunicación al autor de las quejas o reclamaciones planteadas, así como inclusive ulteriores comunicaciones a las instituciones u organismos de investigación correspondientes. Si la conducta no ética se confirma y se descubre tras la publicación del artículo, aunque hayan pasado años, *ADI* procederá a publicar una corrección, retractación u otro tipo de nota que deje constancia del acto producido.

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

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

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

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

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

Las decisiones relativas a la aceptación o al rechazo de un artículo para su publicación deberán basarse única y exclusivamente en la calidad del artículo, esto es,

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

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

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

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

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

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

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

Los artículos no publicados no podrán usarse bajo ninguna circunstancia en investigaciones de los evaluadores, sin el expreso consentimiento del autor. La información o las ideas obtenidas a través de la evaluación por parte de los evaluadores

deberán mantenerse en secreto y no deberá ser usada bajo ninguna circunstancia en beneficio personal. Los evaluadores se deberán abstener de evaluar manuscritos respecto a los cuales puedan encontrarse en una situación de conflicto de interés a consecuencia de la existencia de estrechas relaciones o conexiones con los autores o con sus instituciones de adscripción.

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

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJECTIVES AND MAIN CHARACTERISTICS

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

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

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

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

II. ORIGINAL SUBMISSION

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

Before submitting their contributions to ADI, authors may publish a preprint version of their paper on an open access platform. In this case, authors must make this fact known when sending their article to ADI, and commit to ensure that the contribution finally published in ADI will differ significantly from the preprint version. The Journal's Board may require the author to provide proof of this, and may reject the publication of the contribution if the required proof is not provided within the deadline. Once the contribution is accepted, the authors that need it, may incorporate this paper to the public repository of the University they belong to. For this, they should expressly indicate that the work is to be published in ADI, with specific proviso regarding the rights to exploit it.

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

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

III. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

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

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

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

Technical instructions for the submission of articles: All articles must be necessarily submitted in an electronic file, in Word or equivalent format and complying with the following requirements: —Font: Times New Roman; —Size: 12 (footnotes, 10); —Sheets DIN A-4; —Space 1.5 (single in the case of footnotes); —Margins: 3-3-3-3. The headings and subheadings shall be included in bold and have the following format: I; 1; 1.1; 1.1.1; A). Collaborations of Section IV will not include headings and subheadings.

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

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

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

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

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

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

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

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

Note that in the final bibliography the complete name of the author in lower case

must be included, not only the initial letter. This citation rule aims to contribute to make visible the presence of women researchers in the topics of Intellectual Property and Competition Law.

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

IV. ARBITRATION SYSTEM AND EXTERNAL REVIEWERS

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

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

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

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

V. ETHICAL CODE

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

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

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

measures to ensure the quality of the published contributions, and avoid the publication of plagiarisms and not-original works.

Obligations of the authors. The manuscripts that the authors send for its publication in *ADI* should contain the necessary data to allow its citation by other authors. The authors must send completely original articles, and if they have used in their work the works or words of others, these must be appropriately cited in the article. Plagiarism in any form, such as the reproduction of another person's work as if it was a personal work, copying or paraphrasing substantial parts of other work/s without citing them, are considered non-ethical and unacceptable conducts. The use of Artificial Intelligence for the generation of work is also prohibited If these take place, the Editorial Board of *ADI* will adopt the appropriate measures, that generally include the communication to the author of the complaints or claims exposed, as well as later communications to the corresponding institutions or research organisms. If the non-ethical conduct is confirmed and it is discovered after the publication of the article, even though some years have passed, *ADI* will proceed publishing a correction, retraction or another type of note that gives a record of the act.

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

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

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

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

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

Decisions concerning approval or rejection of papers for their publication shall be based only and exclusively on their quality; that is, their clarity, originality and importance, as well as on their adaptation to the purpose and the scope of the Journal. The Editorial Board of *ADI* bears ultimate responsibility for the decision of which papers will be finally published. Under no circumstances papers would be rejected due to criticism or differing views of majority positions and/or opinions expressed

by members of *ADI*, provided that the papers have all the due quality, if they justify their positions and do not insult other people. Furthermore, the decision of approval or rejection will be always communicated to the author within the time stated in the publication rules. Such decision shall always be motivated, especially in cases of rejection, and it cannot be changed afterwards, unless there have been serious problems in the publication process, which shall be properly justified.

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

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

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

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

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

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

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

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

PRELIMINAR

En el presente 2025 se cumplen 50 años de la publicación del primer número de *Actas de Derecho Industrial* en 1975.

El quincuagésimo aniversario de la revista es una buena ocasión para recordar a autores, suscriptores y lectores que «Actas» o «ADI» fue fundada como publicación periódica por el maestro y Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Prof. Dr. h. c. Carlos Fernández-Nóvoa, como una de las actividades del *Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela* (IDIUS), también constituido formalmente en 1975, merced a un convenio suscrito entre el Rector Magnífico de la USC y el Presidente del Patronato del Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF).

Entre los años 1953 y 1955, bajo la dirección de Don Manuel Díaz Velasco, se había publicado la primera revista española especializada en el creciente sector del Derecho Industrial. Fue un primer intento fallido de poner remedio a una situación de orfandad, que contrastaba con la existencia en países de nuestro entorno de prestigiosas revistas que se ocupaban exclusivamente de los temas relacionados con la Propiedad Industrial e Intelectual y con el Derecho de la Competencia; entre otras la *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique* (RIPIA, desde 1890), la *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (GRUR, desde 1948) y la *Rivista di Dirito Industriale* (RDI, desde 1952).

ADI nació, pues, con la pretensión de llenar un vacío editorial que existía en nuestro país, inspirándose en renombradas revistas; de hecho, el color verde (sobre fondo blanco) del diseño de la portada sin duda evoca a la GRUR. A tal fin, ADI se proponía ocuparse del estudio de los problemas relativos a la Propiedad Industrial y al Derecho de la Competencia desde una perspectiva doble. Por una parte, en «Actas» se publicarían trabajos de investigación originales e inéditos, dedicados a temas generales y especiales relativos al Derecho español y comparado. Por otra parte, se atendería a los problemas concretos que se plantean en la praxis española de la Propiedad Industrial y el Derecho de la competencia. Este enfoque teórico y práctico se mantiene en esencia, con las necesarias adaptaciones en la estructura interna (secciones), exigidas principalmente por la mejora continua en la accesibilidad a las fuentes de información doctrinal y jurisprudencial, y por el progresivo desarrollo del Derecho y Jurisprudencia de la Unión Europea.

La elaboración y publicación de ADI a lo largo de estos 50 años ha sido posible gracias al trabajo y colaboración regular de los profesores e investigadores que conformamos la denominada «Escuela gallega de Derecho industrial», así como a la cooperación en la preparación de algunas secciones de la revista de profesores e investigadores de otras universidades españolas. En todo caso, ADI es una historia de éxito gracias a los autores que, con la publicación de sus investigaciones, le han dado el prestigio del que goza entre estudiosos y profesionales del Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia. Prestigio al que también han contribuido las personas evaluadoras con su labor de verificación de la calidad científica y académica de los trabajos publicados. Por último, la pervivencia de ADI como producto editorial exitoso no habría sido posible sin la generosidad de los suscriptores, que con sus aportaciones económicas soportan el coste de publicación y comercialización de la revista y hacen prueba de su calidad y relevancia científica.

El Prof. Dr. Dr. h. c. Carlos Fernández-Nóvoa se mantuvo como director de ADI hasta el Tomo XV (1993). A partir del volumen siguiente y hasta el 29 (2008-2009), los directores de Actas fueron los Profs. Drs. José Antonio Gómez Segade y Manuel Botana Agra, ejerciendo la Presidencia de la revista el Prof. Dr. Fernández-Nóvoa. A la decisión de los nuevos directores hay que imputar la modificación de la denominación de la revista, que a partir del Tomo XVI (1994-95) incorpora la expresión «y Derecho de autor»; adición que no afectó ni a su ámbito de conocimiento ni a sus siglas «ADI», como es conocida nacional e internacionalmente la revista por quienes nos dedicamos, desde la doctrina y la práctica, a este sector del Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y de la Competencia. El siguiente cambio relevante en la estructura de dirección de la revista se produce en el volumen 30 (2009-2010). El maestro Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade, Catedrático de Derecho Mercantil de la USC, asume la Presidencia de ADI y el Prof. Dr. Ángel García Vidal la Dirección, manteniéndose, desde el volumen 28, como presidente del Consejo Científico el Prof. Dr. Carlos Fernández-Nóvoa. Esta estructura de dirección se mantiene en los volúmenes 30 a 33, pues a partir del número 34 (2013-2014) asumen la Dirección los Profs. Drs. Anxo Tato Plaza y Julio Costas Comesaña, Catedráticos de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo. El 30 de septiembre de 2015 fallecía el maestro Carlos Fernández-Novoa, lo que motivó que a partir del volumen 36, en memoria y homenaje perenne a su magisterio, el maestro figure en la estructura de dirección como Fundador.

Los trece primeros tomos de ADI (1975-1990) fueron publicados por la editorial Montecorvo. Desde 1991, en coedición con el IDIUS hasta el número 35 (2014-2015), la edición y comercialización la realiza la editorial Marcial Pons, S.L., a quien desde este momento queremos agradecer su compromiso con la revista. La progresiva digitalización de la Economía, como no podía ser de otra forma, afecta también al mercado editorial y observamos que cada vez más revistas científicas abandonan o compatibilizan la edición en papel con la edición electrónica. Por otro lado, es conocido que nuestras autoridades políticas se han decantado por la denominada «ciencia abierta», en el sentido de que las publicaciones científicas han de ser accesibles (gratuitas) para el lector interesado.

Por esta razón, creemos que estas breves palabras para conmemorar el quinquagésimo aniversario de la revista constituyen la ocasión idónea para anunciar

que, a partir de este volumen, la revista, que se seguirá editando en papel, contará también con una edición electrónica, ambas a cargo de la editorial Marcial Pons. Es intención de la editorial y del equipo de dirección de la revista la progresiva incorporación a esta edición en línea del archivo histórico de la revista, que a medida que vaya siendo agregado se encontrará disponible en abierto para cualquiera que desee consultarlo, con la única excepción del último número publicado de la revista que sólo será accesible —en línea o en papel— bajo modalidad de pago. La publicación de cada nuevo volumen de ADI supondrá la apertura del anterior a su consulta en abierto.

Entendemos que estas novedades facilitarán también la invocación de los trabajos incluidos en ADI en aquellas convocatorias públicas que exijan la publicación en abierto para su valoración. No obstante, aquellos autores que deseen aportar a una de estas convocatorias un trabajo incluido en el último volumen publicado (mientras éste sólo se encuentre accesible en la modalidad de pago), podrán incorporar la versión pre-print del mismos al repositorio público de la Universidad correspondiente, contando para ello con la autorización global que a estos efectos se incluye *ex novo* en las normas de edición de la revista.

Alcanzados los cincuenta años de la revista, y a las puertas de una de sus más importantes transformaciones, no quisiéramos concluir estas páginas sin expresar de nuevo nuestro sentido recuerdo y agradecimiento a su fundador, el Profesor Carlos Fernández-Nóvoa, agradecimiento que debe hacerse extensivo a quien sin duda es la segunda «alma» de la revista: su actual Presidente el Profesor José Antonio Gómez Segade. Sin su generosidad, impulso y enseñanzas, ni la Escuela gallega de Derecho industrial ni ADI hubieran sido posibles. Y por esta razón, quienes a día de hoy asumimos la responsabilidad de su dirección y mantenimiento, sólo deseamos honrar su legado comprometiendo lo mejor de nuestro tiempo y esfuerzo en mantener «su» revista como la mayor expresión visible del mejor magisterio, y en la referencia máxima como punto de encuentro y reflexión de todos los académicos y profesionales vinculados al Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia.

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	= *Autoridad de la Competencia*
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.
ANC	= Autoridad Nacional de la Competencia.
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).

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

AP	=Audiencia Provincial.
Arch. PR	=*Archiv für Presserecht* (Alemania).
Art.	=Artículo.
Arts.	=Artículos.
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).
GRURPrax	=*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterial- und Wettbewerbsrecht*.
GRUR-RR	=*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report*.
Harv. L. Rev.	=*Harvard Law Review* (USA).
Hofstra L. Rev.	=*Hofstra Law Review* (USA).
ibid.	=*ibidem*.
IBLJ	=*International Banking Law Journal* (Gran Bretaña).
ICCLR	=*International Company and Commercial Law Review* (Gran Bretaña).
ICE	=*Información Comercial Española*.
ICLQ	=*International and Comparative Law Quarterly* (Gran Bretaña).
IDEA	=*IDEA, Journal of Law and Technology* (USA).
IDIUS	=Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela.
IIC	=*International Review of Industrial Property and Copyright Law* (Alemania).
Il dir.ind.	=*Il Diritto industriale* (Italia).
ILM	=*International Legal Materials*.
InDret	=*InDret. Revista para el análisis del Derecho.* (España) (www.indret.com/es).
INE	=*Instituto Nacional de Estadística* (España).
Inf. Dir.	=*Informatica e Diritto* (Italia).
Ing. Cons.	=*Revue de droit intellectuel - L'Ingenieur Conseil* (Bélgica).
Int. & Comp. L. Q.	=*International and Comparative Law Quarterly* (USA).
Int. Prop. L. Rev.	=*Intellectual Property Law Review* (USA).
IP&TLJ	=*Intellectual Property & Technology Law Journal* (USA).
J. Cons. Pol.	=*Journal of Consumer Policy* (Holanda).
J. dr. int.	=*Journal du droit internacional* (Francia).
J. L. & Econ.	=*Journal of Law and Economics* (USA).
J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L.	=*John Marshall Review of Intellectual Property Law* (USA).
J. Reprints	=*Journal of Reprints for Antitrust Law and Economics* (USA).
JBL	=*Journal of Business Law* (Gran Bretaña).
JC	=*Jurisprudencia Constitucional* (España).
JCMS	=*Journal of Common Market Studies*.
JCP	=*Juris-Classeur Periodique (La Semaine Juridique)* (Francia).
JIPITEC	=*Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (www.jipitec.eu).
JIPLP	=*Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Reino Unido).
JIPR	=*Journal of Intellectual Property Rights* (India).

JOCE	=*Journal Officiel des Communautés Européennes.*
JOLT	=*Harvard Journal of Law & Technology* (USA).
Journal EPO	=*Official Journal of the European Patent Office* (Alemania).
JPI	=Juzgado de Primera Instancia.
JPOS	=*Journal of the Patent Office Society* (USA).
Jurimetrics J.	=*Jurimetrics Journal* (USA).
JUR	=*Base de datos Aranzadi Westlaw.*
JUS	=*Juristische Schulung* (Alemania).
JW	=*Juristische Wochenschrift* (Alemania).
JWIP	=*The Journal of World Intellectual Property.*
JWTL	=*Journal of World Trade Law* (Gran Bretaña).
JZ	=*Juristenzeitung* (Alemania).
L. et T. Prop. Ind.	=*Lois et Traités de Propriété Industrielle* (OMPI).
La Ley	=*La Ley, Revista española de jurisprudencia y legislación* (España).
LCAI	=*Law, Computers and Artificial Intelligence* (USA).
LCD	=Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
LCNMC	= Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
LDC	=15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.
Les Nouvelles	=*Journal of the Licensing Executives Society* (USA).
LGDCU	=Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.
LGP	=Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad.
LIEI	=*Legal Issues of European Integration* (Holanda).
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).
RPIID	=*Revista de Propiedad Intelectual e Innovación Digital (España)*
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

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
45 (2025): 35-61
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_101
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Ana María Aido Vázquez
ISSN: 1139-3289

NUEVAS ORIENTACIONES SOBRE LA DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE EN LA ERA DIGITAL: UN ANÁLISIS DEL PROCESO DE REVISIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

NEW GUIDELINES ON THE DEFINITION OF THE RELEVANT MARKET IN THE DIGITAL ERA: AN ANALYSIS OF THE EUROPEAN COMMISSION'S NOTICE REVISION PROCESS

Ana María Aido Vázquez*

RESUMEN

A principios de 2024, la Comisión Europea publicó una nueva Comunicación sobre la delimitación del mercado relevante, reemplazando el documento original de 1997. Esta actualización responde a la necesidad de adaptar las orientaciones de la Comisión a las realidades del mercado, especialmente ante la creciente digitalización y las nuevas formas de ofrecer bienes y servicios.

En este contexto, el presente trabajo examina el proceso de revisión de la Comunicación, centrándose en las novedades introducidas para abordar las particularidades de los mercados digitales. Para ello, se analizan las distintas etapas del proceso, la documentación generada y las contribuciones de las partes interesadas, con el objetivo de comprender los propósitos iniciales y los resultados finalmente alcanzados.

Palabras clave: Derecho de la competencia, mercado relevante, digitalización, plataformas multilaterales, ecosistemas digitales, datos, comercio electrónico.

ABSTRACT

In early 2024, the European Commission published a new Market Definition Notice, replacing the original document from 1997. This update responds to the need to adapt the Commission's guidance to market realities, especially in the face of increasing digitalisation and new ways of offering goods and services.

* Investigadora predoctoral FPU de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo. Dirección de correo electrónico: *anamaria.aido@uvigo.gal*.

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: «El Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual frente a las tecnologías disruptivas y la nueva regulación de los mercados digitales y audiovisuales», 2023-2026.

Fecha de recepción: 24 de marzo de 2025 // Fecha de aceptación: 24 de marzo de 2025

Against this background, this paper examines the review process of the Notice, focusing on the new features introduced to address the specificities of digital markets. To this end, it analyses the different stages of the process, the documentation generated and the contributions of stakeholders, with the aim of understanding the initial intentions and the results finally achieved.

Keywords: Competition law, relevant market, digitalization, multi-sided platforms, digital ecosystems, data, e-commerce.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE.— 1. Antecedentes y objetivos de la revisión. —2. Etapas del proceso de revisión.— 3. Fase de evaluación.— III. NOVEDADES DE LA COMUNICACIÓN RELATIVAS A LA DIGITALIZACIÓN DE LOS MERCADOS.— 1. La delimitación del mercado en presencia de plataformas digitales.— 2. La delimitación del mercado en presencia de ecosistemas digitales.— 3. El papel de los datos en la delimitación del mercado.— 4. La delimitación del mercado en el contexto del comercio electrónico.— 5. Las cuotas de mercado en la esfera digital.— V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. THE REVIEW PROCESS OF THE NOTICE ON THE DEFINITION OF THE RELEVANT MARKET.— 1. Background and objectives of the review.— 2. Stages of the review process.— III. KEY CHANGES IN THE NOTICE REGARDING MARKET DIGITALIZATION.— 1. Market definition in the presence of digital platforms.— 2. Market definition in the presence of digital ecosystems.— 3. The role of data on market definition.— 4. Market definition in the context of e-commerce.— 5. Market shares in the digital sphere.— V. CONCLUSIONS.— VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La delimitación del mercado relevante constituye un paso fundamental en el análisis de competencia[1]. Esta herramienta permite definir los límites de la competencia entre empresas, con el objetivo principal de determinar las presiones competitivas a las que se enfrentan las entidades afectadas e identificar a sus principales competidores. Además, proporciona un marco de referencia indispensable para evaluar el poder de mercado[2].

Como resulta sabido, la expansión de los mercados digitales está generando nuevos retos en la aplicación del Derecho de defensa de la competencia y, en concreto, en la delimitación del mercado relevante. A este respecto, cabe señalar que no existe una definición universalmente aceptada del concepto de *mercado digital*. De hecho, y aunque pueda parecer sorprendente, ni siquiera el reciente Reglamento de Mercados Digitales (RMD)[3] proporciona una definición precisa de este término que le da título. Así, a efectos de este trabajo, se considera que los mercados digitales son aquellos en los que los productos y servicios se ofrecen mediante o a través de servicios de la sociedad de la información[4].

---

[1] Sobre la relevancia de la delimitación del mercado, *vid.*, por todos, Sousa Ferro (2019), págs. 56-96.

[2] Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa de la Unión en materia de competencia, DOUE 1645, de 22 de febrero de 2024, párrs. 6-8. En lo sucesivo, la nueva Comunicación.

[3] Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2022 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828.

[4] Esta definición fue proporcionada por la Comisión en el proceso de revisión de la Comunicación. *Vid.* Comisión Europea (2021 B), *Evaluation of the Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law of 9 December 1997*, SWD (2021) 199 final, nota al pie 30.

Estos mercados presentan una serie de rasgos —tales como la multilateralidad, la presencia de efectos de red, la gratuidad de ciertos servicios y la especial importancia de los datos—, que los diferencian de los mercados que históricamente han sido objeto del análisis de competencia[5]. Dichas particularidades dificultan la aplicación de las metodologías tradicionales para la definición del mercado relevante[6].

En este contexto, el 8 de febrero de 2024, la Comisión Europea (en adelante, la Comisión) adoptó una nueva versión de su *Comunicación relativa a la definición del mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia*. Esta actualización representa la primera modificación del texto desde su publicación en 1997[7], y responde a la necesidad de adaptarlo a la evolución de la práctica decisoria de la Comisión y la jurisprudencia de los tribunales europeos.

En este marco, el presente trabajo tiene como objetivo analizar las novedades introducidas en la nueva Comunicación en relación con los mercados digitales. Para ello, se examinará la documentación generada durante el proceso de revisión y los cambios reflejados en el texto final.

II. EL PROCESO DE REVISIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LA DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE

1. Antecedentes y objetivos de la revisión

Desde su publicación en 1997, la Comunicación sobre la delimitación del mercado[8] ha sido fundamental para la aplicación del Derecho de la competencia en la UE. A través de este documento, la Comisión ha proporcionado las directrices para definir el mercado de referencia, tanto en su dimensión de producto como geográfica, con el fin de garantizar un marco de análisis sólido para la evaluación de las conductas anticompetitivas y las operaciones de concentración.

Sin embargo, los avances de las últimas décadas, entre los que se encuentran la digitalización y las nuevas formas de intercambio de bienes y servicios, han desafiado los métodos clásicos de definición del mercado. Esto ha llevado a la Comisión a revisar este instrumento de *soft law* para adaptarlo a la nueva realidad económica.

La revisión de la Comunicación se enmarca en una estrategia más amplia de modernización del Derecho de la competencia, impulsada por la Comisión para afrontar los desafíos de los mercados digitales. Este proceso de actualización comenzó en 2019 con el informe *Competition Policy for the Digital Era*, encargado por la comisaria Margrethe Vestager, cuyo objetivo fue ofrecer una visión independiente sobre cómo adaptar las herramientas del Derecho *antitrust* a los retos específicos de la era digital.

---

[5] Sobre la caracterización de los mercados digitales, *vid.*, entre otros, Díez Estella (2019), págs. 237-240.

[6] Comisión Europea (2021 B), pág. 31.

[7] Comunicación de la Comisión relativa a la definición de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia, Diario Oficial de la Comunidades Europeas 372, de 9 de diciembre de 1997, págs. 5-13. En lo sucesivo, la Comunicación de 1997.

[8] Para un comentario a la Comunicación de 1997, *vid.* Díez Estella (2000), págs. 321-344.

En particular, el referido informe destaca las dificultades para definir el mercado de referencia en los casos que involucran mercados digitales[9]. Esta complejidad[10] ha llevado a algunos expertos a cuestionar la efectividad del enfoque tradicional de competencia. En consecuencia, sugieren que, en el contexto digital, sería más adecuado reducir el énfasis en la etapa de definición del mercado y prestar mayor atención a las teorías del daño[11].

No obstante, aunque parece existir consenso a nivel jurisprudencial y doctrinal sobre la necesidad de delimitar el mercado en los asuntos de Derecho de la competencia[12], restarle importancia plantea un riesgo significativo. La delimitación del mercado no solo es un requisito metodológico, sino que también confiere legitimidad a la intervención *antitrust*. Proporciona un marco objetivo que guía la actuación de las autoridades de competencia y contribuye a reducir la arbitrariedad en la toma de decisiones[13].

En este escenario, la revisión de la Comunicación ofrece una oportunidad para reforzar la solidez del proceso de delimitación del mercado relevante y disipar las dudas sobre su uso en el entorno digital. De hecho, la propia Comisión ha señalado que el principal objetivo del nuevo texto es proporcionar mayor orientación, transparencia y seguridad jurídica a las empresas, facilitando el cumplimiento normativo. Asimismo, busca optimizar la supervisión del cumplimiento de las normas *antitrust*, permitiendo a la Comisión y a las autoridades nacionales actuar de manera más eficiente[14].

2. Etapas del proceso de revisión

El proceso de revisión de la Comunicación se llevó a cabo en dos fases, en las que participaron una amplia variedad de interesados, tales como empresas, asociaciones empresariales, administraciones públicas y ciudadanos de la UE. Esta participación permitió recabar una gran cantidad de información, que fue esencial para dar forma al texto final.

---

[9] Crémer, De Montjoye y Schweitzer (2019), págs. 45-48.

[10] A pesar de que el RMD no es el objeto de este trabajo, cabe señalar que, debido a los desafíos que plantea la delimitación del mercado relevante en el ámbito digital, la Comisión, al diseñar una regulación destinada a garantizar mercados digitales disputables y equitativos, optó por un enfoque que se aparta de la tradicional definición de mercados. En lugar de identificar mercados relevantes, el RMD limita su ámbito objetivo de aplicación a una lista cerrada de *servicios básicos de plataforma*, lo que implica que se aplica exclusivamente a los servicios incluidos en esta categoría, independientemente de si estos constituyen un mercado relevante desde la perspectiva del Derecho de la competencia. Además, las obligaciones derivadas del RMD afectan únicamente a los prestadores de servicios básicos de plataforma que hayan sido designados como *guardianes de acceso*. Sobre esta cuestión, *vid*. Montero Pascual (2024), pág. 151, y Robertson (2024), pág. 6.

[11] Crémer, De Montjoye y Schweitzer (2019), pág. 46. En esta línea, algunos autores han defendido el abandono del concepto de mercado relevante [*vid*. Kaplow (2010), págs. 437-517; Crane (2014), págs. 31-79]. Esta propuesta también fue planteada por algunos participantes en la consulta pública sobre la revisión de la Comunicación [Comisión Europea (2020 A), *Summary of the stakeholder consultation to the Evaluation of the Market Definition Notice*, pág. 9].

[12] Los resultados de la evaluación de la Comunicación han reafirmado la vigencia de la necesidad de definir los mercados relevantes [Comisión Europea (2021 B), págs. 26-27]. En la misma línea, Franck y Peitz han argumentado que la mayor complejidad y el riesgo de cometer errores en la delimitación de los mercados de plataformas no justifican restarle importancia, sino todo lo contrario. Frente a la postura de Crémer, De Montjoye y Schweitzer (2019), sostienen que una definición del mercado precisa y rigurosa es esencial para evitar distorsiones en el análisis de competencia [*vid*. Franck y Peitz (2019), pág. 10; Franck y Peitz (2021), págs. 96-97].

[13] Sobre la idea de que la delimitación del mercado es un pilar esencial de la legitimidad del Derecho *antitrust*, *vid*. Mandrescu (2024), pág. 360.

[14] Nueva Comunicación, párrs. 4-5.

2.1. *Fase de evaluación*

La primera etapa, iniciada el 3 de abril de 2020, consistió en una evaluación de la Comunicación de 1997, con el propósito de analizar su vigencia y determinar la necesidad de una actualización. Durante esta fase inicial, la Comisión abrió un periodo de consulta hasta el 15 de mayo del mismo año para que las partes interesadas pudieran presentar comentarios sobre la hoja de ruta de la evaluación. Como resultado, se recopilaron un total de 44 contribuciones a través de su página web[15].

Posteriormente, entre el 26 de junio y el 9 de octubre de 2020, se llevó a cabo una consulta pública mediante un cuestionario en línea diseñado para recopilar opiniones sobre el funcionamiento de la Comunicación[16]. Esta consulta generó 86 contribuciones. Además, 13 operadores enviaron sus aportaciones directamente a la Comisión, fuera de la plataforma oficial[17]. Como resultado de este proceso, el 18 de diciembre de 2020, la Comisión publicó un resumen de las contribuciones recibidas[18].

De manera paralela, la Comisión llevó a cabo una consulta específica dirigida a las autoridades de competencia de los Estados miembros de la UE, utilizando el mismo cuestionario empleado en la consulta pública antes mencionada. Los resultados de esta consulta también se recopilaron en un informe publicado el 18 de diciembre de 2020[19].

Adicionalmente, la Comisión organizó foros de discusión, como el celebrado el 2 de marzo de 2021 con la BEUC (Organización Europea del Consumo), así como reuniones con expertos en la materia[20]. Asimismo, en junio de 2021, se publicó un estudio que acompañó el proceso de revisión de la Comunicación[21].

Por último, el 12 de julio de 2021, la Comisión dio a conocer los resultados de la fase de evaluación. En su informe, destacó que la Comunicación de 1997 seguía siendo una herramienta útil y pertinente, pero subrayó la necesidad de adaptarla a las nuevas realidades del mercado, así como a los avances en la *praxis* de la Comisión y en la jurisprudencia europea[22].

---

[15] Los comentarios se encuentran disponibles en: *https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12325-Derecho-de-competencia-de-la-ue-comunicacion-sobre-la-definicion-de-mercado-evaluacion-_es*.

[16] Las preguntas del cuestionario de evaluación estuvieron referidas a los cinco criterios de la política de mejora de la regulación (*Better Regulation*): relevancia, eficacia, eficiencia, coherencia y valor añadido de la UE.

[17] La información se encuentra disponible en: *https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12325-Derecho-de-competencia-de-la-ue-comunicacion-sobre-la-definicion-de-mercado-evaluacion-/public-consultation_es*.

[18] Comisión Europea (2020 A).

[19] Comisión Europea (2020 B), *Summary of the contributions of the National Competition Authorities to the Evaluation of the Market Definition Notice*.

[20] El 21 de marzo de 2021 se celebró una reunión con Franck y Peitz, en la que presentaron las conclusiones de su trabajo sobre la delimitación del mercado en la economía de plataformas [*vid.* Franck y Peitz (2021), págs. 91-127].

[21] Comisión Europea (2021 A), *Support study accompanying the evaluation of the Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law*. En adelante, el *Estudio de apoyo a la evaluación.*

[22] Comisión Europea (2020 A), pág. 5; Comisión Europea (2021 B), págs. 32 y 67.

2.2. *Fase de actualización*

Tras la etapa de evaluación, comenzó la fase destinada a revisar el texto para garantizar su exactitud y actualidad. Así, el 8 de noviembre de 2022 la Comisión publicó el proyecto de nu eva Comunicación[23], invitando a las partes interesadas a presentar sus comentarios acerca de los cambios propuestos. Esta consulta pública, que finalizó el 13 de enero de 2023, permitió la recepción de 64 observaciones[24]. Finalmente, el 8 de febrero de 2024, la Comisión adoptó la versión definitiva de la nueva Comunicación, marcando el cierre del proceso de revisión.

III. NOVEDADES DE LA COMUNICACIÓN RELATIVAS A LA DIGITALIZACIÓN DE LOS MERCADOS

La evaluación de la Comunicación de 1997 evidenció que la digitalización es una de las tendencias más significativas en la economía actual, lo que plantea importantes desafíos para la aplicación del Derecho de la competencia, especialmente en lo que respecta a la delimitación del mercado relevante[25]. En este sentido, los participantes en la consulta pública destacaron la necesidad de que la versión actualizada del documento proporcionase orientaciones sobre cómo definir el mercado en el entorno digital, abordando aspectos como la multilateralidad de los mercados, la prestación gratuita de servicios, la existencia de ecosistemas digitales, la relevancia de los datos y el auge del comercio electrónico[26].

A continuación, se analizarán las cuestiones relacionadas con los mercados digitales que fueron debatidas durante el proceso de revisión de la Comunicación. Para cada uno de estos temas, se realizará una breve aproximación desde una perspectiva teórica y práctica, incorporando también los resultados de la consulta pública. Posteriormente, se revisarán los cambios introducidos en la nueva versión del texto en relación con estos aspectos[27].

1. La delimitación del mercado en presencia de plataformas digitales

Los mercados de dos o múltiples lados (*two-sided* o *multi-sided markets*)[28], también conocidos como mercados de plataformas, se han convertido en los protagonistas de la era digital[29]. Estos mercados se caracterizan por la presencia

---

[23] Comisión Europea (2022), *Draft revised Market Definition Notice*.

[24] La información sobre el proyecto de nueva Comunicación está disponible en: *https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2022-market-definition-notice_en?prefLang=es*.

[25] Comisión Europea (2020 A), págs. 8-9; Comisión Europea (2020 B), pág. 4.

[26] Comisión Europea (2021 B), pág. 54.

[27] Los cuatro primeros apartados de este epígrafe siguen la estructura de la sección sobre digitalización del *Estudio de apoyo a la evaluación* [Comisión Europea (2021 A), págs. 38-109]. A mayores, se incluye un quinto apartado dedicado al cálculo de las cuotas de mercado en los sectores digitales.

[28] Esta expresión parece haber sido introducida por Rochet y Tirole (2003), págs. 990-1029.

[29] Cabe resaltar que la multilateralidad no es exclusiva del ámbito digital, sino que también se encuentra presente en diversos mercados tradicionales, como los de tarjetas de crédito, medios de comunicación, centros comerciales, consolas de videojuegos y casas de subastas. *Vid*., por todos, Filistrucchi, Geradin y Van Damme (2012), págs. 8-9.

de una empresa intermediaria (la plataforma) que conecta a dos o más grupos de usuarios distintos pero interdependientes (los lados o caras del mercado). La plataforma genera valor para al menos uno de estos grupos, quienes, por lo general, no podrían obtener dicho valor o, al menos no en la misma medida, sin la intermediación de la plataforma[30].

El rasgo esencial de los mercados multilaterales radica en la existencia de efectos de red indirectos, derivados de la interacción entre los diferentes conjuntos de usuarios[31]. Además de dicha interdependencia, otra característica distintiva de estos mercados es su estructura de precios asimétrica. Así, en numerosos casos, los usuarios de un lado del mercado pueden acceder gratuitamente a la plataforma, mientras que a los usuarios de otros lados se les cobra por el acceso.

La delimitación de los mercados de plataformas presenta una serie de dificultades, que fueron señaladas en la evaluación de la Comunicación de 1997[32], y se pueden resumir en los siguientes puntos.

1.1. *¿Cuántos mercados deben definirse?*

1.1.1. Antecedentes

El primer desafío en la delimitación de los mercados de múltiples lados consiste en determinar cuántos mercados han de definirse en cada caso. Esta cuestión ha generado un intenso debate, que sigue todavía sin un consenso claro sobre si se debe definir un único mercado o varios mercados diferenciados. Además, en caso de optar por la delimitación de múltiples mercados, surge la cuestión adicional de cómo se tiene que incorporar la relación entre ellos en el análisis[33].

El criterio más extendido sugiere que las plataformas transaccionales[34] han de definirse como un único mercado, debido a que facilitan una transacción directa y observable entre los distintos grupos de usuarios. En cambio, las plataformas no transaccionales[35] tienden a dividirse en mercados diferenciados para cada grupo de clientes[36].

Este planteamiento tiene su origen en el contexto de los sistemas de tarjetas de pago[37], pero su aplicación en el entorno digital presenta complicaciones

---

[30] Filistrucchi, Geradin y Van Damme (2012), pág. 4.

[31] Evans (2003), págs. 331-333; Filistrucchi, Geradin y Van Damme (2012), págs. 4-5.

[32] Comisión Europea (2020 A), págs. 8 y 13; Comisión Europea (2021 B), pág. 55.

[33] Eben y Robertson (2021), pág. 435.

[34] Entre los ejemplos de plataformas transaccionales (*transaction markets*) se incluyen las plataformas de comercio electrónico.

[35] En las plataformas no transaccionales (*non-transaction markets*), los usuarios no realizan transacciones directas entre sí, sino que interactúan exclusivamente con la plataforma. Este es el caso, por ejemplo, de los motores de búsqueda y las redes sociales.

[36] Filistrucchi, Geradin, Van Damme y Affeldt (2014).

[37] En el caso *Ohio v. Amex*, la Corte Suprema de los EE.UU. sostuvo que la tipología de la plataforma era determinante en la definición del mercado relevante. Siguiendo el criterio de que las plataformas transaccionales deben ser tratadas como un único mercado que engloba todos sus lados, concluyó que el mercado relevante era el de las tarjetas de crédito, abarcando tanto a los comerciantes como a los usuarios (Decisión de la *Supreme Court of the United States*, de 25 de junio de 2018, *Ohio et al. v. American Express Co. et al.*, 585 U.S., pág. 2). En cambio, en Europa, la Comisión siguió un enfoque diferente en sus decisiones sobre sistemas de tarjetas de pago. A pesar de su naturaleza transaccional, definió los diferentes lados como mercados de producto distintos (Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2007, casos COMP/34.579 – *MasterCard*, COMP/36.518 – *EuroCommerce*, COMP/38.580 – *Commercial Cards*, párrs. 283-329). Además, el TGUE confirmó la postura de la Comisión (STGUE, de 24 de mayo de 2012, EU:T:2012:260, párrs. 174-177).

adicionales[38]. Para abordar estas particularidades, la distinción entre plataformas transaccionales y no transaccionales evolucionó hacia una clasificación entre plataformas de emparejamiento y de provisión de audiencia (*matching and audiencie-providing platforms*)[39]. Esta categorización ha dado lugar a la actual dicotomía entre el enfoque de mercado único y el de múltiples mercados (*single-market and multi-markets approaches*)[40].

En la práctica, tanto la Comisión como los tribunales europeos han adoptado un enfoque casuístico, evaluando la sustituibilidad de las plataformas desde la perspectiva de cada grupo de usuarios. Este método ha dado lugar a resultados que reflejan tanto el enfoque de mercado único[41] como el de múltiples mercados[42], pero sin una referencia explícita a las teorías académicas que los fundamentan.

Si bien este análisis caso por caso parece razonable dada la complejidad del entorno digital y la falta de consenso sobre la mejor manera de definir los mercados de plataformas, la ausencia de directrices claras genera inseguridad jurídica[43].

1.1.2. Orientación en la nueva Comunicación

En respuesta a este debate, la Comisión ha introducido un apartado específico sobre plataformas multilaterales en la nueva versión de la Comunicación[44]. En este se reconoce que las plataformas presentan características particulares que pueden influir en la definición del mercado. En concreto, la Comisión plantea dos posibles opciones: definir un único mercado que abarque todos los grupos de usuarios o, alternativamente, delimitar mercados separados para cada lado de la plataforma[45]. Esta postura es coherente con los enfoques de mercado

---

[38] Mandrescu (2018 A), págs. 470-482; Mandrescu (2024), pág. 361.

[39] El *Bundeskartellamt* distingue entre las plataformas de emparejamiento y de provisión de audiencia. Las primeras intermedian entre varios grupos de usuarios, facilitando la interacción directa entre ellos, ya sea para realizar una transacción económica o de otro tipo. En estos casos, la definición de un único mercado es generalmente adecuada, ya que ambas partes requieren el servicio de intermediación y se generan efectos de red indirectos bilaterales. Sin embargo, se deben considerar mercados separados cuando hay diferencias claras en la sustituibilidad, las decisiones de orientación de los usuarios (*single-homing vs. multi-homing*) o las condiciones de competencia en los distintos lados. Por otro lado, las plataformas de provisión de audiencia permiten que un grupo de usuarios, generalmente anunciantes, capte la atención de otro grupo. En este caso, la delimitación de un único mercado no es adecuada debido a que la relación es asimétrica y los efectos de red son unidireccionales. *Vid*. Bundeskartellamt (2016), *Working Paper: Market Power of Platforms and Networks*, B6-113/15, págs. 20-32.

[40] OCDE (2018), *Rethinking Antitrust Tools for Multi-Sided Platforms*, págs. 57-59. Para una perspectiva que defiende la aplicación del enfoque de múltiples mercados en todos los casos, *vid.* Franck y Peitz (2021), págs. 103-107.

[41] Por ejemplo, en *Microsoft/LinkedIn*, la Comisión definió un solo mercado para los servicios de contratación en línea, que abarcaba tanto a los demandantes de empleo como a los contratantes (Decisión de la Comisión, de 6 de diciembre de 2016, caso COMP/M.8124 – *Microsoft/LinkedIn*, sección 3.7).

[42] En varios asuntos sobre mercados con un lado publicitario, se adoptó un enfoque de múltiples mercados. *Vid*., por ejemplo, la Decisión de la Comisión, de 18 de febrero de 2010, caso M.5727 – *Microsoft/Yahoo! Search Business*, párrs. 61-81 (publicidad en línea) y párrs. 85-86 (búsqueda en internet); la Decisión de la Comisión, de 3 de octubre de 2014, caso M.7217 – *Facebook/WhatsApp*, párr. 34 (servicios de comunicación para consumidores), párr. 61 (servicios de redes sociales) y párr. 79 (publicidad en línea); y la Decisión *Microsoft/LinkedIn,* párrs. 74-83 (servicios de comunicación empresarial), párrs. 87-117 (redes sociales profesionales), párrs. 126-147 (servicios de reclutamiento en línea) y párrs. 152-161 (servicios de publicidad en línea).

[43] En este sentido, Mandrescu (2024), págs. 362-363.

[44] Nueva Comunicación, párrs. 94-98.

[45] Nueva Comunicación, párr. 95.

único y múltiples mercados desarrollados en la doctrina[46], así como con las conclusiones del *Estudio de apoyo a la evaluación*[47].

Sin embargo, la nueva Comunicación no proporciona criterios exhaustivos para determinar en qué casos resulta más adecuado adoptar uno u otro modelo, lo que sigue generando incertidumbre. De hecho, varios participantes en la consulta pública sobre el proyecto de nueva Comunicación señalaron esta falta de precisión. No obstante, la Comisión no incorporó modificaciones al respecto en la versión final del documento[48].

En concreto, el texto revisado se limita a señalar que la definición de mercados diferenciados será preferible cuando existan diferencias significativas en las posibilidades de sustitución de los distintos lados del mercado. Para evaluar dichas diferencias, menciona algunos factores a considerar: si las empresas ofrecen productos sustituibles para cada grupo de usuarios, el grado de diferenciación de los productos en cada lado, los factores comportamentales como las decisiones que determinan la orientación de cada grupo de usuarios[49], y la naturaleza de la plataforma[50]. Así, la Comisión parece aclarar que la distinción entre plataformas transaccionales y no transaccionales es solo un elemento más a tomar en consideración, pero no un criterio absoluto[51].

Asimismo, la nueva versión enfatiza la importancia de tener en cuenta los efectos de red indirectos[52]. En este sentido, indica que lo esencial no es en qué fase del análisis se consideran —ya sea en la delimitación del mercado o en la evaluación de la competencia— sino asegurarse de que estos se tengan en cuenta de manera suficiente[53].

Aunque la actualización de la Comunicación supone un avance al incorporar criterios más adaptados a la realidad de las plataformas digitales, persisten lagunas interpretativas que dificultan su implementación práctica y reducen la previsibilidad en su aplicación. Así, en este contexto, la evolución de la práctica decisoria y la jurisprudencia será clave para esclarecer y consolidar el marco aplicable a las plataformas[54].

---

[46] En este mismo sentido, *vid*. Mandrescu (2024), pág. 363.

[47] Comisión Europea (2021 A), págs. 41-51.

[48] *Vid.*, por ejemplo, los comentarios de la AFEP (French Association of Large Companies, pág. 2), la American Bar Association (pág. 8), Clifford Chance LLP (párr. 5.18), Compass Lexecom (párr. 5.2), Gibson Dunn (párr. 8.4), Herbert Smith Freehills (párrs. 4.9 y 4.10) y Zalando (pág. 2).

[49] Las decisiones de orientación se refieren a la elección de los usuarios de utilizar una sola plataforma para un servicio (orientación en una única dirección o *single-homing*) o varias (orientación en múltiples direcciones o *multi-homing*). En algunos casos, las decisiones en un lado de la plataforma influyen en las alternativas disponibles para los usuarios de los otros lados, afectando así las posibilidades de sustitución para estos últimos. Para un análisis detallado sobre el impacto de las decisiones de orientación en la delimitación del mercado, *vid.* Franck y Peitz (2021), págs. 115-116. Este aspecto también fue examinado en la evaluación de la Comunicación, *vid.* Comisión Europea (2021 A), págs. 73-77.

[50] Nueva Comunicación, párr. 95.

[51] Esto es conforme a lo señalado en el *Estudio de apoyo a la evaluación* [Comisión Europea (2021 A), pág. 50].

[52] Si bien esta novedad ha sido valorada positivamente, en la consulta pública sobre el proyecto de nueva Comunicación se sugirió que la Comisión debería aclarar cómo integrar los efectos de red en la definición de mercado. *Vid*., por ejemplo, el comentario de la AEDC (Asociación Española de Defensa de la Competencia, párr. 40).

[53] Nueva Comunicación, párr. 95. Esta postura es una de las conclusiones del *Estudio de apoyo a la evaluación* [Comisión Europea (2021 A), pág. 51].

[54] En el mismo sentido, Mandrescu (2024), pág. 364.

1.2. *Análisis de la sustituibilidad de la demanda*

1.2.1. Antecedentes

La consulta pública también puso de manifiesto que las particularidades de las plataformas digitales dificultan la evaluación de la sustituibilidad de la demanda. Dadas las características de los mercados digitales, numerosos encuestados sugirieron que la Comisión debería considerar otros factores además del precio, como la calidad, el uso de datos y las preferencias de los consumidores[55].

También se destacó la necesidad de mayor orientación sobre cómo interpretar las preferencias de los consumidores en mercados donde los servicios se ofrecen de manera gratuita o donde es común el *multi-homing*[56]. Asimismo, se señaló que la Comunicación de 1997 no abordaba barreras y costes de cambio que son especialmente significativos en el entorno digital, como la portabilidad de los datos, la falta de interoperabilidad, la privacidad, los efectos de red y la diferenciación de productos[57].

En cuanto a la aplicación de la prueba del monopolista hipotético (test SSNIP[58]) en mercados de múltiples lados, las contribuciones resaltaron dos desafíos principales[59]. En primer lugar, la interdependencia entre las demandas de los distintos lados del mercado complica su uso y puede comprometer sus resultados. Y, en segundo lugar, su aplicación a productos o servicios sin precio monetario presenta obstáculos adicionales, aspecto que se abordará en el siguiente apartado del trabajo[60].

Respecto al primer desafío, no hay consenso sobre si el test SSNIP debe aplicarse a la plataforma en su conjunto, considerando simultáneamente a todos los grupos de usuarios, o de forma diferenciada para cada lado del mercado. En este último caso, surge la cuestión adicional de si debe hacerse de manera simultánea o secuencial. Estas decisiones son cruciales, ya que los efectos de red indirectos pueden generar resultados diferentes según la metodología utilizada[61].

Si bien algunos autores cuestionan la adecuación de la prueba SSNIP para captar la complejidad de los mercados multilaterales, sigue considerándose una herramienta útil en la delimitación del mercado. Incluso se ha defendido su valor cuando simplemente se utiliza como marco teórico, complementado con evidencia cualitativa, como opiniones sobre la sustitución de consumidores o empresas[62].

---

[55] Comisión Europea (2020 A), págs. 9-10, 16.

[56] Comisión Europea (2020 A), pág. 10.

[57] Comisión Europea (2020 A), pág. 17; Comisión Europea (2021 B), pág. 47.

[58] SSNIP equivale a *Small but Significant Non-Transitory Increase in Price* (Pequeño pero Significativo Aumento No Transitorio del Precio). Se trata de una herramienta tradicional para definir el mercado relevante, que evalúa si un alza de precios del 5-10 por 100 llevaría a los clientes a optar por productos alternativos, lo que haría la subida no rentable. Si esto ocurre, el mercado relevante debe ampliarse para incluir esos productos (Comunicación de 1997, párrs. 15-19).

[59] Comisión Europea (2020 A), pág. 13. Sobre esta cuestión, en la doctrina, *vid*., por todos, Crémer, De Montjoye y Schweitzer (2019), pág. 45.

[60] *Vid. infra* apartado 1.3 del presente epígrafe.

[61] Mandrescu (2024), pág. 365.

[62] OCDE (2018), pág. 15; Franck y Peitz (2021), pág. 122.

1.2.2. Orientación en la nueva Comunicación

La versión actualizada de la Comunicación reconoce, acertadamente, que existen otros parámetros competitivos además del precio del producto o servicio. Entre ellos, menciona «su nivel de innovación, su calidad en diversos aspectos —como, por ejemplo, su sostenibilidad, su eficiencia en el uso de los recursos, su durabilidad, el valor y los diversos usos que ofrece el producto, la posibilidad de integrarlo con otros productos, la imagen que transmite o la seguridad y la protección de la privacidad que confiere—, así como su disponibilidad, en particular en términos de plazo de producción, resiliencia de las cadenas de suministro, fiabilidad del suministro y costes del transporte». Por tanto, estos factores deben incorporarse en el análisis de la sustituibilidad de la demanda[63].

Además, la Comisión advierte que, cuando las empresas compiten en parámetros distintos al precio, la aplicación de la prueba SSNIP se complica[64]. Por ello, adopta una postura más flexible, afirmando que no está obligada a aplicarla de manera empírica y que otros datos pueden ser igualmente válidos para definir el mercado. De forma expresa, indica que «en muchos casos la prueba del monopolista hipotético solo sirve como marco conceptual para interpretar los elementos de prueba disponibles»[65].

En cuanto a la aplicación del test SSNIP en mercados multilaterales, la nueva Comunicación mantiene cierta ambigüedad. Aunque reconoce que su uso en estos contextos es más complejo debido a los efectos de red indirectos[66], no proporciona pautas claras sobre cómo abordar este desafío[67]. No se especifica, por ejemplo, si la prueba debe aplicarse a la plataforma en su conjunto o de forma diferenciada para cada grupo de usuarios. Esta falta de orientación podría afectar a la coherencia del análisis en futuros casos.

1.3. *Impacto de las estrategias de precio monetario cero*

1.3.1 Antecedentes

En la actualidad, muchos servicios digitales se ofrecen gratis, es decir, sin un precio monetario, pero a cambio de los datos y la atención de los usuarios. No obstante, este modelo de negocio no es exclusivo de la economía digital. Desde hace décadas, sectores como los medios de comunicación han proporcionado acceso gratuito a contenidos en radio, televisión o prensa, financiándose a través de la publicidad. Sin embargo, la expansión de las plataformas digitales ha incrementado la relevancia de estos modelos[68].

En este contexto, uno de los desafíos para la delimitación del mercado relevante radica en determinar si es posible definir un mercado a efectos del De-

---

[63] Nueva Comunicación, párr. 15.
[64] Nueva Comunicación, párr. 30.
[65] Nueva Comunicación, párr. 31.
[66] Nueva Comunicación, párr. 96.
[67] Algunos comentarios sobre el proyecto de nueva Comunicación, como el de la AEDC (párr. 39) y Clifford Chance LLP (párr. 5.20), señalaron que la redacción de este apartado es ambigua y no aclara cómo superar las dificultades en el análisis de la sustitución de la demanda mediante la aplicación del test SSNIP en mercados multilaterales. Sin embargo, la versión final del documento no incorporó aclaraciones adicionales al respecto.
[68] Comisión Europea (2021 A), pág. 61.

recho de la competencia cuando no hay un precio monetario. A este respecto, la práctica de la Comisión ha demostrado que la ausencia de precio no impide la delimitación del mercado[69]. Así, por ejemplo, en el caso *Google Shopping* se reconoció que la prestación de servicios de búsqueda general constituye una actividad económica a efectos de la normativa de competencia. Aunque los usuarios no pagan una contraprestación monetaria, contribuyen a la monetización del servicio proporcionando datos con cada consulta[70].

Superada esta cuestión inicial, surge un segundo desafío: ¿cómo definir estos mercados y qué herramientas utilizar para ello? A este respecto, durante la consulta pública, diversos actores destacaron la necesidad de que la nueva Comunicación proporcionara orientación sobre la evaluación de la sustituibilidad de la demanda en los mercados de precio cero[71]. Como se ha mencionado en el apartado anterior, la aplicación del test SNNIP en estos contextos resulta inviable, ya que no existe un precio inicial sobre el cual calcular el incremento hipotético del 5-10 por 100[72].

Para afrontar esta problemática, se han propuesto adaptaciones de la prueba SSNIP, utilizando parámetros alternativos como la calidad (test SSNDQ[73]) y los costes (test SSNIC[74])[75]. En particular, la prueba SSNDQ ha ganado mayor aceptación en la práctica. Sin embargo, su implementación aún enfrenta desafíos, ya que no existe un estándar uniforme sobre el nivel de reducción de calidad que debe considerarse ni sobre qué parámetros de calidad son más relevantes en cada caso[76].

La Comisión, tras rechazar expresamente la aplicación de la prueba SSNIP en el caso *Google Shopping* debido a la ausencia de un precio monetario para los usuarios[77], optó por utilizar la alternativa SSNDQ en el asunto *Google Android*. En este caso, evaluó si los fabricantes, usuarios y desarrolladores de aplicaciones sustituirían las tiendas de aplicaciones para Android por otras tiendas

---

[69] Esta conclusión también ha sido respaldada por los resultados de la evaluación de la Comunicación de 1997 [Comisión Europea (2021 A), págs. 65-68; Comisión Europea (2021 B), pág. 55].

[70] Decisión de la Comisión, de 27 de junio de 2017, caso AT.39740 – *Google Search (Shopping)*, párrs. 158 y 198. Esto también se reiteró en la Decisión de la Comisión, de 18 de julio de 2018, caso AT.40099 – *Google Android*, párrs. 325-329.

[71] Comisión Europea (2020 A), pág. 8.

[72] Se ha argumentado en numerosas ocasiones que la prueba SSNIP no puede aplicarse a productos o servicios con precio cero. Sobre esta cuestión, *vid.*, entre otros, Evans (2011), págs. 83-84; Newman (2016), pág. 65-66; Mandrescu (2018 B), págs. 248-250; Mandrescu (2024), pág. 366. Esto también fue puesto de manifiesto durante la evaluación de la Comunicación [Comisión Europea (2021 A), pág. 69; Comisión Europea (2021 B), pág. 37].

[73] SSNDQ equivale a *Small but Significant Non-Transitory Decrease in Quality* (Pequeña pero Significativa Reducción No Transitoria de la Calidad). Este test sirve para valorar el impacto que tiene en la demanda una disminución pequeña y permanente de la calidad del producto o servicio y, de esta forma, delimitar los productos sustitutivos y, por consiguiente, el mercado relevante. Sobre esta prueba, *vid*. Mandrescu (2018 B), págs. 252-255.

[74] SSNIC equivale a *Small but Significant Non-Transitory Increase in Cost* (Pequeño pero Significativo Aumento No Transitorio del Coste). Esta prueba se basa en los costes no monetarios que enfrentan los consumidores en mercados de precio cero, principalmente los costes de información (datos personales que deben proporcionar) y de atención (anuncios publicitarios a los que están expuestos). Para un análisis sobre esta herramienta, *vid*. Newman (2016), págs. 64-69. En contra de su aplicación, *vid*. Mandrescu (2018 B), págs. 250-252.

[75] Comisión Europea (2020 A), pág. 13; Comisión Europea (2020 B), pág. 7.

[76] Sobre las incertidumbres metodológicas que plantea el test SSNDQ, *vid.*, por ejemplo, Crémer, De Montjoye y Schweitzer (2019), pág. 45; Mandrescu (2024), pág. 366.

[77] Decisión *Google Search (Shopping)*, párrs. 242-245.

de distintos sistemas operativos en caso de una disminución en la calidad de las primeras[78].

A pesar de la falta de claridad sobre el procedimiento seguido para seleccionar las cualidades examinadas y el grado de empeoramiento de la calidad aplicado, el TGUE concedió a la Comisión un margen de actuación amplio. En su sentencia, confirmó que el modelo SSNDQ constituye una herramienta válida para definir el mercado relevante y que no es necesario establecer un umbral exacto de degradación de calidad para su aplicación. Lo fundamental es que la disminución de la calidad sea pequeña, pero significativa y no transitoria[79]. Esta interpretación otorga a la Comisión una discrecionalidad considerablemente mayor en comparación con el tratamiento tradicional de otras cuestiones económicas[80].

Dadas las dificultades asociadas a la aplicación de herramientas cuantitativas en los mercados de precio cero, también se ha propuesto prestar mayor atención a las fuentes de evidencia cualitativa, como estudios de mercados y encuestas a consumidores[81]. De hecho, la práctica de la Comisión ha demostrado que los elementos cualitativos pueden desempeñar un papel clave en la delimitación de mercados relevantes en servicios gratuitos[82]. En estos casos, el desafío radica en identificar las características de los servicios que realmente influyen en las decisiones de los usuarios y ejercen presiones competitivas, en lugar de centrarse en parámetros irrelevantes o que solo importan a un número reducido de consumidores[83].

1.3.2. Orientación en la nueva Comunicación

A la luz de estos desarrollos, la versión actualizada de la Comunicación refleja el estado actual de la cuestión, pero no introduce novedades significativas. En particular, reconoce que el hecho de que un producto o servicio se ofrezca sin un precio monetario no significa que no exista un mercado de referencia para él[84]. Asimismo, señala que, en estos casos, los parámetros no relacionados con el precio —como las funcionalidades del producto, su uso previsto, las pruebas de existencia de sustitución hipotética o en el pasado, así como los obstáculos y costes asociados a la sustitución— resultan esenciales para evaluar la sustituibilidad[85].

---

[78] Decisión *Google Android*, párrs. 284-305.

[79] STGUE, de 14 de septiembre de 2022, *Google y Alphabet/Comisión*, T-604/18, EU:T:2022:541, párrs. 177 y 180.

[80] Mandrescu (2024), pág. 366.

[81] Mandrescu (2018 B), págs. 254-255; OCDE (2018), págs. 63-64; Crémer, De Montjoye y Schweitzer (2019), págs. 45-46; Comisión Europea (2021 A), págs. 69-71.

[82] Como ejemplos, en el asunto *Facebook/WhatsApp*, el mercado de los servicios de comunicación para consumidores y el de redes sociales fueron delimitados teniendo en cuanta sus funcionalidades (párrs. 24-33 y 51-61). En el caso *Microsoft/LinkedIn*, la definición del mercado de las redes sociales profesionales se realizó en base a las características del servicio y sus funcionalidades (párrs. 99-117). En el caso *Google Shopping*, la delimitación del mercado de los servicios de búsqueda general se basó en las características del servicio y en su uso previsto (párrs.163-183).

[83] Eben y Robertson (2021), pág. 432.

[84] Nueva Comunicación, párr. 97.

[85] Nueva Comunicación, párr. 98.

Por otro lado, la versión revisada de la Comunicación no menciona la prueba SSNIC, a pesar de que haber sido considerada durante la fase de evaluación[86]. Esto omisión parece coherente, dado que esta herramienta no ha encontrado aplicación en la *praxis* de Comisión[87].

Sin embargo, la nueva Comunicación sí reconoce que, en aquellos escenarios donde la prueba SSNIP no sea aplicable debido a la ausencia de un precio monetario, puede recurrirse a la prueba SSNDQ[88]. No obstante, no proporciona detalles específicos sobre su implementación práctica. No especifica qué criterios deben considerarse para determinar la reducción de la calidad, cómo cuantificarla ni cuál es el umbral adecuado para considerarla significativa. Esta falta de precisión genera inseguridad jurídica y deja un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades de competencia[89]. Aunque la aplicación de la prueba SSNIP y su variante SSNDQ no es obligatoria en la definición de mercado, su uso debería estar sujeto a ciertos límites. En ausencia de un marco que garantice su objetividad, el test SSNDQ correría el riesgo de convertirse en un mero ejercicio teórico en futuros casos[90].

2. La delimitación del mercado en presencia de ecosistemas digitales

2.1. *Antecedentes*

En la economía digital, la competencia no solo ocurre entre plataformas, sino también entre ecosistemas digitales[91]. Estos se definen como un conjunto de productos y servicios interconectados mediante vínculos tecnológicos que refuerzan su complementariedad[92]. Así, un ecosistema puede incluir un sistema operativo, aplicaciones de *software*, una tienda de aplicaciones y componentes de *hardware*, como teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos inteligentes[93].

Una característica fundamental de los ecosistemas es la creación de complementariedades entre productos y servicios que, de forma aislada, no estarían vinculados. Esta integración amplifica los efectos de red y fortalece la posición competitiva de las empresas que los desarrollan, especialmente cuando logran fidelizar a los usuarios y crear barreras de salida que dificultan el cambio de proveedor (efectos de *lock-in*)[94].

Las dinámicas competitivas de estos entornos complican la definición del mercado relevante. Surge la cuestión de si debe considerarse un único ecosis-

---

[86] Comisión Europea (2021 A), pág. 64.

[87] A pesar de que algunos comentarios al proyecto de nueva Comunicación advirtieron sobre esta omisión y sugirieron incluir una referencia a la prueba SSNIC, la versión definitiva no la menciona. *Vid*., por ejemplo, las contribuciones de ETNO (pág. 2) y ERT (European Round Table for Industry, párr. 6.1).

[88] Nueva Comunicación, párr. 98.

[89] En este sentido, varios comentarios al proyecto de nueva Comunicación solicitaron mayores aclaraciones al respecto. *Vid.*, por ejemplo, los de la AEDC (párr. 52), la Associazione Antitrust Italiana (págs. 6 y 12), Clifford Chance LLP (párr. 3.8), el CEG (Competition Economists Group, párrs. 14 y 15), Developers Alliance (pág. 3), Gibson Dunn (párr. 7.5), Herbert Smith Freehills (párrs. 2.4 y 4.11), la IBA (International Bar Association, pág. 9) y Linklaters (párrs. 16-17).

[90] En la misma línea, *vid*. Mandrescu (2024), pág. 366.

[91] Crémer, De Montjoye y Schweitzer (2019), pág. 33.

[92] Bourreau (2020), pág. 3.

[93] Whish y Bailey (2021), pág. 36.

[94] Jacobides y Lianos (2021), pág. 1200.

tema o varios dentro del mismo mercado, así como dudas en cuanto a los productos y servicios que deben incluirse[95]. En este sentido, en la evaluación de la Comunicación de 1997, varios participantes señalaron la necesidad de que la Comisión proporcionara directrices concretas para la delimitación del mercado en presencia de ecosistemas digitales[96]. Se destacó, además, que la sección dedicada a los mercados de productos secundarios[97] no abordaba este fenómeno, pese a sus similitudes conceptuales con dichos mercados[98].

Según el *Estudio de apoyo a la evaluación*, el modelo de negocio de los ecosistemas —abierto o cerrado— y el grado de interoperabilidad con otros ecosistemas son factores determinantes para delimitar el mercado. Cuanto más cerrado sea un ecosistema y más limitadas sean sus opciones de interoperabilidad, más adecuado será considerarlo como un mercado separado. En cambio, si el ecosistema es lo suficientemente abierto y permite la interoperabilidad con productos o servicios de terceros, no habría razón para definir un mercado separado para sus productos, sino que estos podrían integrarse en un mercado más amplio que incluya componentes interoperables de otros ecosistemas[99].

Asimismo, para delimitar el mercado relevante en estos entornos, se han sugerido enfoques basados en las teorías de los mercados de paquetes (*bundle markets*) y los mercados de posventa (*aftermarkets*). En los mercados de paquetes, los consumidores adquieren varios productos en conjunto porque no consideran viable desagregar el paquete. Esto fenómeno tiene ciertos paralelismos con los ecosistemas digitales, donde la interoperabilidad con productos externos puede ser un factor esencial para determinar si han de considerarse mercados independientes. Así, bajos niveles de interoperabilidad podrían justificar la consideración del ecosistema como un mercado diferenciado[100].

También se ha señalado que los ecosistemas digitales comparten características con los mercados de posventa, en los que el consumo de un producto principal deriva en el consumo de otros productos vinculados. Así pues, dependiendo del caso, los enfoques utilizados para delimitar los mercados de posventa —mercados de sistemas, mercados múltiples o mercados dobles[101]— podrían aplicarse al análisis de los ecosistemas digitales[102].

En la práctica, la delimitación del mercado basada en ecosistemas ha sido analizada de manera muy limitada. Un ejemplo es el caso *Google Android*, donde la Comisión optó por definir mercados separados para los distintos componentes del ecosistema. Se concluyó que no se daban las condiciones necesarias para considerar que las tiendas de aplicaciones y los sistemas operativos de teléfonos móviles inteligentes compitiesen como parte de un mismo sistema[103].

---

[95] Comisión Europea (2021 A), pág. 79.

[96] Comisión Europea (2020 A), pág. 8.

[97] Comunicación de 1997, párr. 56.

[98] Comisión Europea (2020 A), pág. 21; Comisión Europea (2021 B), pág. 53.

[99] Comisión Europea (2021 A), págs. 80-84.

[100] Comisión Europea (2021 A), págs. 84-85.

[101] Para un análisis de las distintas formas de definir los mercados relevantes en los casos que involucran mercados de posventa, *vid.* OCDE (2017), *Competition issues in aftermarkets*, págs. 19-23.

[102] Comisión Europea (2021 A), págs. 85-88. Sin embargo, se ha argumentado que el enfoque de mercados de posventa solo resulta útil para los ecosistemas más simples [*vid.* Jacobides y Lianos (2021), pág. 1207].

[103] Para justificar su decisión, la Comisión destacó varios factores: 1) Las tiendas de aplicaciones y los sistemas operativos son solo componentes del dispositivo móvil, y el gasto en aplicaciones es pequeño en com-

2.2. *Orientación en la nueva Comunicación*

La Comunicación actual aborda de forma sucinta el tema de los ecosistemas digitales en el apartado titulado *Definición del mercado en presencia de mercados de postventa, paquetes y ecosistemas (digitales)*[104]. En línea con lo dispuesto en el *Estudio de apoyo a la evaluación*, la nueva versión contempla la posibilidad de definir un único mercado relevante para un ecosistema digital en su conjunto. Para ello, establece paralelismos con la metodología utilizada en la delimitación de mercados de posventa y de paquetes.

En concreto, la Comisión plantea dos posibles escenarios. Por un lado, establece que, en algunos casos, los ecosistemas digitales pueden configurarse en torno a un producto principal y varios productos secundarios, cuyo consumo está condicionado al producto principal por interoperabilidad o vínculos tecnológicos. En tales circunstancias, los principios aplicables a los mercados de posventa podrían utilizarse para definir el mercado de producto. Por otro lado, cuando los productos y servicios secundarios dentro de un ecosistema se ofrecen como un paquete integrado, se contempla la posibilidad de que dicho paquete pueda constituir un mercado de referencia en sí mismo. Sin embargo, la Comisión también reconoce que no todos los ecosistemas encajan en los esquemas tradicionales de mercados de posventa o paquetes. Por ello, sugiere considerar factores adicionales como los efectos de red, los costes de sustitución y las decisiones de orientación de los usuarios al delimitar el mercado[105].

A pesar de que estas orientaciones proporcionan un marco teórico útil, su falta de concreción genera dudas sobre su aplicabilidad práctica. La Comisión debería haber incluido más detalles y ejemplos específicos que ilustrasen cómo se implementarán estos criterios en escenarios reales. De hecho, varios comentarios al proyecto de nueva Comunicación subrayaron la necesidad de mayor claridad para facilitar la comprensión de este marco[106]. Sin embargo, la versión final del texto no incorporó cambios para resolver esta cuestión.

Además, como señala MANDRESCU, la posibilidad de definir mercados de ecosistemas podría depender de si las empresas involucradas están sujetas al RMD. Esta normativa introduce medidas para reducir las barreras de cambio entre plataformas y ecosistemas, como la portabilidad de datos y servicios, así como obligaciones de interoperabilidad. Dichas disposiciones podrían reducir los casos en los que un conjunto de productos y servicios ofrecidos por una

---

paración con los costes del *hardware*; 2) La elección de una tienda de aplicaciones está condicionada por el sistema operativo del dispositivo, y los usuarios no pueden instalar tiendas que no sean compatibles con él; 3) Las tiendas de aplicaciones y los sistemas operativos son productos independientes que satisfacen necesidades diferentes; 4) Google brinda acceso a Android sin Play Store; y 5) Existen empresas que ofrecen sólo uno de estos productos, lo que refuerza la idea de que pertenecen a mercados separados (Decisión *Google Android*, párr. 299).

[104] Nueva Comunicación, párrs. 99-104.

[105] Nueva Comunicación, párr. 104.

[106] *Vid*., por ejemplo, las contribuciones de la American Bar Association (pág. 15), la AECD (párr. 46), la APDC (Association des Avocats pratiquant le Droit de la Concurrence, pág. 21), Herbert Smith Freehills (párr. 4.14) y Linklaters (párr. 21). En su comentario ya citado, la Dra. Eben, si bien valoró positivamente la inclusión de orientaciones sobre ecosistemas digitales, destacó que se podría haber aportado mayor claridad y que la Comisión debería actualizar la Comunicación conforme evolucione su práctica decisoria, con el fin de garantizar transparencia y seguridad jurídica (pág. 5).

misma empresa pueda ser percibido como un ecosistema único a efectos de la delimitación de mercado[107].

3. El papel de los datos en la delimitación del mercado

3.1. *Antecedentes*

Los datos son considerados *el nuevo petróleo* o *la nueva moneda* del siglo XXI[108], lo que refleja su creciente relevancia en la economía digital. Aunque la información de los clientes siempre ha sido valiosa, su importancia es aún mayor para las empresas en línea, cuyo modelo de negocio depende de la recopilación y monetización de datos. Los avances tecnológicos han permitido que tanto pequeñas como grandes empresas recopilen, almacenen y utilicen grandes volúmenes de datos, lo que ha transformado la dinámica competitiva. Además de ser esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial, los datos constituyen un insumo clave para la prestación de numerosos servicios digitales[109].

En este contexto, diversas contribuciones a la consulta pública destacaron el creciente impacto de los datos en la definición del mercado, un aspecto que no estaba contemplado en la Comunicación original[110]. Algunos participantes señalaron que el acceso y la capacidad de procesamiento de datos confieren ventajas significativas a las grandes empresas digitales, permitiéndoles expandirse rápidamente a nuevos mercados. Esto, según ellos, debería considerarse al evaluar la sustituibilidad de la oferta y la competencia potencial. Por otro lado, las grandes empresas digitales argumentaron que, en mercados impulsados por la tecnología, los nuevos actores pueden crecer con rapidez y desafiar a las empresas ya consolidadas[111].

El *Estudio de apoyo a la evaluación* también analiza el papel de los datos en la delimitación del mercado[112], concluyendo que, si bien estos son un factor clave en la competencia y el poder de mercado, hasta ahora no han recibido demasiada atención en la etapa de definición del mercado[113]. El estudio examina, además, la posibilidad de definir mercados específicos para los datos. Una propuesta respalda por una parte de la doctrina, que argumenta que esto permitiría una comprensión más precisa del poder de mercado en los entornos digitales y de las consecuencias sobre la competencia de las concentraciones basadas en datos[114].

No obstante, la principal dificultad para definir un mercado relevante de datos radica en la ausencia de un intercambio económico directo en la mayoría de los casos. Las empresas no suelen vender los datos de sus usuarios, sino que los

---

[107] Mandrescu (2024), pág. 369.

[108] Discurso de Meglena Kuneva, Comisaria Europea de Consumo, 31 de marzo de 2009. Disponible en: *http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-09-156_en.htm*.

[109] Crémer, De Montjoye y Schweitzer (2019), pág. 24.

[110] Comisión Europea (2021 B), pág. 55.

[111] Comisión Europea (2020 A), pág. 9.

[112] Comisión Europea (2021 A), págs. 88-94.

[113] Comisión Europea (2021 A), pág. 94.

[114] Según Mandrescu, la posibilidad de definir un mercado separado para los datos se considera principalmente en el ámbito del control de concentraciones. En lo que respecta al art. 102 TFUE, parecería más adecuado analizar el papel de los datos durante de la fase de evaluación del poder de mercado [Mandrescu (2017), pág. 412].

utilizan como un insumo para mejorar sus servicios. Así pues, desde la perspectiva del Derecho de la competencia, solo sería viable delimitar un mercado de datos si estos fueran comercializados como cualquier otro bien [115].

A pesar de que la Comisión no ha delimitado hasta el momento un mercado específico para los datos no comercializados directamente [116], el debate doctrinal sigue abierto. HARBOUR, excomisionada de la FTC, inició la discusión con su declaración de disidencia respecto a la autorización de la concentración *Google/DoubleClick* en 2007, donde advirtió sobre los riesgos derivados de la combinación de las bases de datos de ambas empresas. Con el fin de permitir un análisis adecuado de los efectos de la operación, sugirió la definición de un mercado hipotético que comprendiese los datos que pudieran llegar a ser útiles para la segmentación conductual de los usuarios por parte de los anunciantes [117].

Posteriormente, HARBOUR y su asesora KOSLOV plantearon que, para los servicios en línea que dependen de los datos de los usuarios, se definiesen mercados de datos diferenciados de los mercados delimitados para dichos servicios. Con ello, argumentaron que se reconocería la importancia de los datos y se reflejaría que sus usos van más allá del propósito inicial de recopilación [118]. Esta propuesta ha sido desarrollada por GRAEF, quien sostiene que, en ciertos casos, podría ser necesaria la definición de mercados potenciales o hipotéticos para los datos que son utilizados en la mejora de los servicios de plataforma [119].

Sin embargo, también hay opiniones en contra de delimitar mercados para los datos que no son objeto de comercio [120]. A este respecto, LI argumenta que definir mercados separados para los datos es innecesario, ya que su impacto sobre la competencia ya se analiza dentro de los mercados de productos o servicios de los que derivan [121]. Y, por lo tanto, no aportaría nada nuevo respecto al análisis realizado bajo la metodología tradicional de delimitación de mercado [122].

---

[115] GRAEF (2015), págs. 489-490; LI (2019), pág. 67.

[116] Por ejemplo, en el caso *Facebook/WhatsApp*, la Comisión se abstuvo de delimitar un mercado de datos, ya que ambas empresas utilizaban la información únicamente de forma interna, sin comercializarla como un producto independiente. Facebook empleaba los datos de los usuarios exclusivamente para sus propios servicios, mientras que WhatsApp no almacenaba ni recopilaba datos que pudieran ser valiosos para fines publicitarios. Por ello, la Comisión declaró que no había investigado ninguna posible definición de mercado con respecto a la prestación de servicios de suministro o análisis de datos, ya que ninguna de las empresas operaba en ese ámbito (párrs. 70-72).

[117] Dissenting Statement of Commissioner Pamela Jones Harbour, *Google/DoubleClick*, Documento de la FTC núm. 071-0170, pág. 9.

[118] HARBOUR y KOSLOV (2010), pág. 773.

[119] GRAEF (2015).

[120] *Vid.*, por ejemplo, ZINGALES (2013), pág. 42.

[121] Por ejemplo, en *Google Shopping*, los datos se consideraron inicialmente en la fase de delimitación del mercado. En este contexto, se señaló que una de las razones para diferenciar el mercado de servicios de búsqueda general del de búsqueda especializada es la diferencia en las fuentes de datos que cada uno utiliza (párr. 168). Más adelante, al analizar la posición dominante de Google, se reconoció la importancia de los datos en la prestación de servicios de búsqueda general como una barrera de entrada. En particular, se señaló que para competir efectivamente en este mercado es necesario recibir un volumen significativo de consultas, lo que dificulta la entrada de nuevos competidores (párrs. 287-290).

[122] LI (2019), pág. 76.

3.2. *Orientación en la nueva Comunicación*

La Comunicación actual no se pronuncia en torno a la posibilidad de definir mercados específicos para los datos[123]. Esto no resulta sorprendente, dada la falta de consenso sobre esta cuestión. Además, tanto en la teoría como en la práctica, los datos han recibido una mayor atención en la fase de evaluación del poder de mercado que en la de delimitación del mercado[124].

El texto revisado menciona explícitamente los datos en tres ocasiones. En primer lugar, al abordar los elementos de apreciación para la definición de los mercados de producto, la Comisión reconoce que ciertos obstáculos y costes pueden afectar la sustitución de la demanda por otros productos, destacando entre ellos los costes de portabilidad de datos y el grado de interoperabilidad[125]. En segundo lugar, la nueva Comunicación señala que, al evaluar la sustituibilidad de la oferta, deben considerarse los costes y obstáculos que enfrentan las empresas para sustituir su oferta o producción, incluyéndose entre estos las inversiones necesarias para acceder a datos[126]. Por último, en el caso de los productos o servicios digitales ofrecidos a coste monetario cero, la Comisión enfatiza que el análisis de la sustitución debe centrarse en factores no relacionados con el precio, tales como la interoperabilidad con otros productos y la portabilidad de los datos[127].

En conclusión, aunque la nueva Comunicación no adopta una postura definitiva sobre la delimitación de mercados específicos para los datos, sí incorpora referencias más precisas sobre su papel en la definición del mercado. Esto deja abierta la posibilidad de futuras consideraciones a medida que el debate y la práctica en la materia evolucionen.

4. La delimitación del mercado en el contexto del comercio electrónico

4.1. *Antecedentes*

En la última década, la distinción entre las ventas en línea (*online*) y fuera de línea (*offline*) se ha vuelto cada vez más difusa[128]. Muchos minoristas tradicionales han incorporado el comercio electrónico en sus modelos de negocio —empresas *brick-and-click*—, mientras que algunas empresas nacidas en el entorno digital han optado por abrir establecimientos físicos –empresas *click-to-brick*–. Asimismo, han surgido entidades que operan exclusivamente en el ámbito digital, sin haber tenido una presencia previa en el mercado físico —empresas *pure-click* o *pure-play*—[129].

---

[123] Distintas contribuciones a la consulta sobre el proyecto de nueva Comunicación sugirieron que la Comisión debería abordar con mayor detalle el papel de los datos en la definición del mercado. En particular, se propuso incluir explicaciones sobre la evaluación de la sustituibilidad de los datos, tanto como producto en sí mismo como insumo para otros bienes y servicios. No obstante, la versión final no introdujo modificaciones en este sentido. *Vid.*, por ejemplo, los comentarios de la American Bar Association (pág. 15) y la AEDC (pág. 48).

[124] En cuanto a la relación entre los datos y el poder de mercado, *vid*., entre otros, Bourreau, De Streel y Graef (2017), págs. 29-38; Mandrescu (2017), págs. 418-420.

[125] Nueva Comunicación, párr. 57.

[126] Nueva Comunicación, párr. 61.

[127] Nueva Comunicación, párr. 98.

[128] Robertson (2024), pág. 6.

[129] Comisión Europea (2021 A), pág. 94.

El comercio electrónico ha ampliado las opciones de los consumidores al incrementar la variedad de establecimientos minoristas a los que pueden acceder y la información disponible, reduciendo así los costes de búsqueda. Este fenómeno fue puesto de manifiesto en la evaluación de la Comunicación, donde se advirtió sobre la creciente presión competitiva que los vendedores en línea ejercen sobre las tiendas físicas. En consecuencia, las aportaciones a la consulta pública destacaron la necesidad de reflejar estos cambios en la nueva Comunicación en lo que respecta a la delimitación del mercado relevante tanto en términos de producto como de alcance geográfico [130].

4.2. *Impacto en la definición del mercado de producto*

La Comunicación de 1997 no proporciona orientación sobre los efectos del comercio electrónico en la delimitación del mercado de producto. Sin embargo, la expansión del comercio en línea ha suscitado un debate sobre si los canales de venta *online* y *offline* deben considerarse parte del mismo mercado relevante o, por el contrario, constituyen mercados diferenciados [131].

Las autoridades nacionales han adoptado enfoques variados al respecto [132]. En algunos casos, factores como las diferencias en los precios, la experiencia del cliente —por ejemplo, la posibilidad de probar el producto, evaluar su calidad, etc.—, la calidad del servicio al cliente —como el contacto directo con el vendedor o la disponibilidad de asesoramiento profesional—, así como los tiempos de entrega y los costes logísticos, han llevado a considerar ambos canales de distribución como mercados separados [133].

Por el contrario, en otras ocasiones, la convergencia de precios, la similitud en la experiencia de compra y la homogeneidad en la calidad del servicio al cliente han llevado a una delimitación más amplia, integrando ambos canales dentro del mismo mercado relevante [134].

---

[130] Comisión Europea (2020 A), pág. 8; Comisión Europea (2021 B), pág. 56.

[131] Mandrescu (2017), pág. 411. Si bien este apartado se centra en el comercio electrónico, la interacción entre mercados *online* y *offline* no se limita a este sector. Un ejemplo es la publicidad en línea, que puede competir con la publicidad en medios tradicionales. La Comisión ha abordado esta cuestión en varios asuntos, concluyendo que, a efectos del Derecho de la competencia, constituyen mercados distintos debido a sus características. En *Google/DoubleClick* (párrs. 44-46, 56), *Microsoft/Yahoo! Search Business* (párr. 61) y *Facebook/WhatsApp* (párrs. 74-75) se indicó que la publicidad *online* presentaba particularidades como la segmentación precisa, la medición de la efectividad y los mecanismos de precios que la diferenciaban de los canales tradicionales. Para más detalles sobre el paradigma *online/offline*, *vid*. Robertson (2017), págs. 146-150.

[132] Para un análisis en profundidad de las distintas decisiones de las autoridades nacionales de competencia, *vid*. Comisión Europea (2021 A), págs. 97-102.

[133] Por ejemplo, en el caso *Amazon/The Book Depository*, la autoridad del Reino Unido decidió no incluir el canal de venta de libros *online* dentro de su delimitación del mercado relevante, argumentando que, aunque los minoristas en línea ejercen una presión sobre los tradicionales en términos de precio y variedad, la competencia en aspectos como el servicio, la disponibilidad de títulos y la conveniencia de las compras en línea era diferente. Además, destacó que los patrones de compra de los consumidores variaban, lo que reforzaba la distinción entre ambos canales (Decisión de la *Office of Fair Trading*, de 14 de diciembre de 2011, ME/5085/11, párrs. 9-17).

[134] Por ejemplo, en el caso *Fnac/Darty*, la autoridad francesa concluyó, por primera vez, que tanto las ventas en línea como las ventas en tiendas físicas de productos electrónicos debían considerarse parte del mismo mercado relevante (Decisión de la *Autorité de la concurrence,* de 27 de julio de 2016, 16-DCC-111, párrs. 41-155).

4.3. *Impacto en la definición del mercado geográfico*

La Comunicación de 1997 tampoco ofrece directrices sobre cómo el comercio electrónico influye en la definición del mercado geográfico. No obstante, es innegable que el *e-commerce* ha ampliado las opciones de compra, permitiendo a los consumidores acceder a proveedores situados más allá de los límites geográficos de su ubicación. Esto plantea la cuestión de si la digitalización podría dar lugar a mercados geográficos más amplios que los existentes en un entorno *offline*[135].

En este sentido, la consulta pública identificó la globalización como una tendencia clave en los mercados actuales y criticó que la Comunicación original no contemplaba la posibilidad de definir mercados a escala mundial[136], omitiendo la dimensión geográfica de los mercados digitales, que pueden extenderse más allá del Espacio Económico Europeo (EEE)[137].

El *Estudio de apoyo a la evaluación* concluyó que, en general, la presencia del comercio electrónico no ha conducido a una expansión de los mercados geográficos. Incluso cuando los mercados de producto abarcan tanto canales en línea como fuera de línea, su delimitación geográfica ha permanecido sin cambios[138]. Factores como las diferencias de precios entre países, las campañas promocionales dirigidas a mercados específicos, las barreras lingüísticas y las preferencias de los consumidores han influido en esta estabilidad[139]. Así, hasta los mercados que operan exclusivamente *online*, pueden continuar teniendo un alcance nacional, regional o local[140].

Un ejemplo es el caso *Just Eat/Canary*, donde la CNMC, si bien dejó abierta la definición del mercado, centró su análisis en tres mercados de referencia. En primer lugar, en el mercado de plataformas *online* de gestión de pedidos de comida a domicilio, donde los oferentes son las plataformas y los demandantes son los restaurantes, con alcance nacional, ya que los intermediarios operan en toda España a través de una única plataforma informática, y sus campañas publicitarias y políticas comerciales son nacionales. En segundo lugar, en el mercado de servicios de comida a domicilio, definido como local, dado que los clientes eligen entre los restaurantes cercanos y la proximidad incide en la velocidad de entrega del pedido. Finalmente, en el mercado de plataformas *online* de gestión de pedidos a domicilio, donde los oferentes son las plataformas y los demandantes tanto los restaurantes como los consumidores, también con alcance local[141].

---

[135] OCDE (2016), *Defining geographic markets across national borders*, págs. 18-19.

[136] Comisión Europea (2020 A), pág. 9.

[137] Comisión Europea (2020 A), pág. 15.

[138] Comisión Europea (2021 A), pág. 103.

[139] Comisión Europea (2021 A), pág. 104.

[140] Comisión Europea (2021 A), pág. 157. Cabe resaltar que, aunque los mercados geográficos no se amplíen en comparación con un escenario *offline*, la presencia de competidores internacionales sí suele ser considerada en la evaluación de la competencia (pág. 105).

[141] Informe y propuesta de resolución de la Dirección de Competencia de la CNMC; expediente C/1046/19 – JUST EAT/CANARY, párr. 50.

4.4. *Orientación en la nueva Comunicación*

La versión actualizada de la Comunicación establece criterios para determinar si los canales de venta en línea y fuera de línea deben considerarse parte del mismo mercado de producto. En concreto, la Comisión recomienda evaluar si, desde la perspectiva de los clientes, existen diferencias en aspectos como los precios, la calidad del servicio al cliente, los plazos de entrega, los costes logísticos, los horarios de apertura, la necesidad de probar el producto antes de la compra y la variedad de productos disponibles en el canal [142]. En este contexto, se menciona el asunto *Essilor/Luxottica*, en el que se analizó si el mercado de la óptica minorista debía segmentarse entre el mercado *online* y *offline* [143].

En nuestra opinión, estas nuevas directrices resultan adecuadas, pues reconocen la interacción entre los canales en línea y fuera de línea. Cuando los consumidores perciben los productos *offline* como intercambiables por sus equivalentes *online*, este patrón de sustituibilidad debe reconocerse e incluirse en la definición del mercado, incluso si ello amplía el mercado relevante [144].

En cuanto a la definición del mercado geográfico, la nueva Comunicación no se refiere expresamente al fenómeno del comercio electrónico, pero sí reconoce que los mercados pueden adoptar una dimensión local o mundial, según los hechos del caso [145]. Esto supone una novedad con respecto a la versión original, que solo contemplaba la dimensión nacional, comunitaria o del EEE [146].

Asimismo, se destaca que las diferencias en la cultura, la lengua, el estilo de vida, la demografía o el origen socioeconómico pueden generar preferencias por marcas o productos concretos a escala local, regional o nacional, lo que puede limitar el alcance geográfico del mercado [147]. En este sentido, en el caso *Google Shopping*, la Comisión definió el mercado de búsquedas en general como un mercado de ámbito nacional debido a las preferencias lingüísticas de los usuarios, a pesar de que estos pudieran acceder a estos servicios desde cualquier lugar del mundo [148].

Finalmente, la nueva Comunicación establece que, en ciertos casos, la Comisión puede definir mercados mundiales, dejando al margen zonas específicas, en las que difieren las condiciones de competencia [149]. Así, por ejemplo, en *Google Android*, la Comisión definió como mundial el mercado para la concesión de licencias de sistemas operativos de teléfonos móviles inteligentes y de tiendas de aplicaciones para Android, pero excluyó a China debido a que las condiciones competitivas en dicho país eran distintas [150].

---

[142] Nueva Comunicación, párr. 50 y nota al pie 74.

[143] En su análisis, la Comisión destacó que, si bien el comercio electrónico de productos ópticos estaba en crecimiento, las tiendas físicas seguían siendo el canal dominante para la venta de gafas y lentes graduadas. Esto se debía a la importancia del asesoramiento profesional y a la necesidad de probar los productos antes de la compra. En cambio, las ventas en línea eran más relevantes para ciertos productos, como lentes de contacto y gafas de sol sin graduación, ya que no requieren prueba y ofrecen mejores precios y disponibilidad (Decisión de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, caso M.8394 – *ESSILOR / LUXOTTICA*, párrs. 83-89).

[144] En el mismo sentido, Robertson (2017), pág. 149.

[145] Nueva Comunicación, párr. 38.

[146] Comunicación de 1997, párr. 28.

[147] Nueva Comunicación, párr. 67.

[148] Nueva Comunicación, nota al pie 91. Decisión *Google Search (Shopping)*, párrs. 253-254.

[149] Nueva Comunicación, párr. 69 y nota al pie 94.

[150] Decisión *Google Android*, párrs. 406-410 y 416-421.

A nuestro juicio, estas nuevas orientaciones son acertadas, ya que, aunque los mercados digitales suelen asociarse con un ámbito global y sin fronteras, las condiciones competitivas pueden variar según la región. Factores como las diferencias culturales y lingüísticas, los cambios en la regulación y el bloqueo de zonas geográficas pueden restringir el alcance geográfico de los mercados de productos digitales [151].

5. Las cuotas de mercado en la esfera digital

5.1. *Antecedentes*

Otra de las cuestiones señaladas en la evaluación de la Comunicación de 1997 fue que esta no proporcionaba una guía adecuada para calcular y aplicar las cuotas de mercado en los mercados digitales, particularmente en lo que respecta a las plataformas y los servicios gratuitos [152].

En concreto, existen dos desafíos en la medición de las cuotas de mercado en el ámbito digital. El primero es la falta de claridad sobre qué parámetros utilizar, ya que las métricas tradicionales, como las ventas, no siempre son aplicables o proporcionan información adecuada [153]. En respuesta, en la práctica, la Comisión ha recurrido a parámetros no contemplados en la Comunicación original [154], como en los casos *Google Shopping* [155], *Google Android* [156] y *Google AdSense* [157], o en concentraciones como *Microsoft/Yahoo!* [158], *Facebook/WhatsApp* [159], *Randstad/Monster Worldwide* [160] y *Apple/Shazam* [161].

Ante esta evolución, la consulta pública destacó la necesidad de definir con mayor claridad los indicadores que deberían emplearse en los sectores digitales, proponiendo alternativas, como el número de suscriptores, usuarios o visitantes, el volumen de uso, el tiempo de interacción, la cantidad de datos proporcionados, el número de clics, las visitas o la prevalencia del *single-homing* [162].

---

[151] OCDE (2022), *Manual de la OCDE sobre política de competencia en la era digital*, pág. 37.

[152] Comisión Europea (2020 A), pág. 20.

[153] Mandrescu (2024), pág. 367.

[154] Comisión Europea (2021 B), pág. 50.

[155] En *Google Shopping*, la Comisión utilizó cuotas de mercado por volumen para evaluar la posición de Google, ya que los servicios de búsqueda son gratuitos, no se obtuvieron datos precisos sobre los ingresos por búsqueda y los anunciantes se basan en métricas de uso al decidir dónde colocar sus anuncios. Por ello, se consideró el número de visitas a los motores de búsqueda genéricos en el EEE (párrs. 273-284).

[156] En *Google Android*, las cuotas de mercado de las distintas tiendas de aplicaciones Android se calcularon según el número de aplicaciones descargadas (párrs. 591-593).

[157] Las cuotas de mercado de Google en los mercados nacionales de publicidad en búsquedas en línea se calcularon en función de los ingresos brutos y el volumen de búsquedas (Decisión de la Comisión, de 20 de marzo de 2019, caso AT.40411 – *Google Search (AdSense)*, párrs. 231-238).

[158] Respecto al lado de los usuarios en el mercado de las búsquedas en Internet, las cuotas de mercado se midieron por el volumen de consultas (Decisión *Microsoft/Yahoo! Search Business*, párrs. 112-130).

[159] En *Facebook/WhatsApp*, la cuota de mercado combinada de Facebook Messenger y WhatsApp en el mercado de las aplicaciones de comunicaciones en *smartphones* iOS y Android se calculó en función de los *datos de alcance*, es decir, el porcentaje de usuarios que han utilizado una aplicación durante más de 30 días (párrs. 95-98).

[160] Se consideró que Monster era un actor muy pequeño en el mercado de portales de empleo en línea, teniendo en cuenta su cuota de mercado en términos de número de ofertas de empleo y ventas (Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 2016, caso M.8201 – *Randstad Holding/Monster Worldwide*, párr. 36).

[161] Las cuotas de mercado en los distintos mercados analizados se basaron principalmente en la cuota de envíos de dispositivos, y en el número de suscriptores o usuarios activos (Decisión de la Comisión, de 6 de septiembre de 2018, caso COMP/M.8788 – *Apple/Shazam*, párrs. 147-168).

[162] Comisión Europea (2020 A), pág. 20.

El segundo desafío radica en la naturaleza dinámica de los mercados digitales, donde las cuotas de mercado fluctúan más que en sectores tradicionales. En este contexto, confiar únicamente en las cuotas de mercado puede ser inadecuado[163], ya que una cuota elevada en un periodo determinado no siempre refleja un poder de mercado significativo[164]. La Comisión ha reconocido esta realidad en varias decisiones, advirtiendo que las cuotas en entornos digitales deben analizarse con cautela[165].

5.2. *Orientación en la nueva Comunicación*

La Comunicación actual reconoce expresamente la posibilidad de emplear parámetros alternativos a los tradicionales datos de ventas y compras para determinar las cuotas de mercado[166]. En el ámbito digital, se propone atender a métricas de uso, como el número de usuarios, la cantidad de visitas a un sitio web o retransmisiones, el tiempo dedicado o las cifras de audiencia, el número de descargas y actualizaciones, el número de interacciones o el volumen y valor de las operaciones realizadas a través de una plataforma. Para respaldar esta propuesta, se citan ejemplos previos en la *praxis* de la Comisión donde estos indicadores han sido utilizados[167].

No obstante, no se detallan los escenarios específicos en los que cada parámetro resulta más pertinente[168]. Como bien apunta MANDRESCU, habría sido más útil establecer una correlación clara entre cada métrica y los distintos modelos de negocios, condiciones de mercado y sectores en los que su aplicación es más adecuada[169]. La única referencia concreta en la nueva versión se encuentra en relación con el volumen o valor de las operaciones realizadas mediante plataformas que prestan servicios a precio cero[170].

Asimismo, la nueva Comunicación señala que las cuotas de mercado no son el único factor para evaluar el poder de mercado, sino que también se tendrán en cuenta las características del mercado relevante[171]. Esto sugiere que, en futuros casos, se considerarán las fluctuaciones de estas métricas[172].

V. CONCLUSIONES

La sustitución de la Comunicación sobre la definición del mercado relevante marca un hito en la adaptación del Derecho de la competencia de la UE a los retos de la economía digital. La nueva versión recoge los avances alcanzados en las últimas décadas en la práctica decisoria de la Comisión y la jurisprudencia europea.

---

163 Mandrescu (2024), pág. 367.
164 Comisión Europea (2020 A), pág. 20.
165 En este sentido, *vid*., por ejemplo, la Decisión *Facebook/WhatsApp*, párr. 99.
166 Nueva Comunicación, párr. 108.
167 Nueva Comunicación, notas a pie 150-154.
168 Varios comentarios sobre el proyecto de nueva Comunicación sugirieron incluir detalles adicionales al respecto; sin embargo, la versión definitiva no incorporó modificaciones en este sentido. *Vid.*, por ejemplo, los comentarios de la American Bar Association (pág. 5) y Herbert Smith Freehills (párr. 5.3).
169 Mandrescu (2024), pág. 368.
170 Nueva Comunicación, párr. 108.
171 Nueva Comunicación, párr. 106.
172 Mandrescu (2024), pág. 368.

El texto revisado demuestra que la Comisión ha tenido en cuenta los resultados de la evaluación y ha abordado, en mayor o menor medida, los aspectos debatidos durante el proceso de revisión. Entre los cambios más significativos, destaca la mayor importancia concedida a factores no relacionados con el precio, como la calidad y la innovación. Asimismo, se introducen aclaraciones sobre la prueba SSNIP y su variante SSNDQ, criterios para delimitar mercados de alcance mundial y directrices específicas para analizar plataformas y ecosistemas digitales.

Si bien estas novedades representan un paso en la dirección correcta, la nueva Comunicación no satisface plenamente las expectativas de la doctrina y la práctica profesional. Su utilidad podría verse limitada por la falta de orientaciones más detalladas en cuestiones aún controvertidas. Entre ellas, la determinación del número de mercados a considerar en el caso de mercados multilaterales, la aplicación práctica del test SSNDQ, la delimitación de mercados para ecosistemas y la selección de parámetros alternativos a las ventas para calcular las cuotas de mercado en sectores digitales.

El enfoque prudente de la Comisión resulta comprensible, dado el carácter dinámico y en constante evolución de los mercados digitales. No obstante, para que la Comunicación cumpla su objetivo de aportar transparencia y seguridad jurídica, será esencial que la Comisión se comprometa a revisarla y actualizarla con mayor regularidad.

En definitiva, la nueva Comunicación representa un avance necesario respecto a la versión de 1997. La actualización refleja el esfuerzo de la Comisión por ajustar sus orientaciones a las dinámicas de los mercados digitales. A su vez, reafirma que la definición del mercado relevante sigue siendo un pilar fundamental en el análisis *antitrust*, incluso en los entornos digitales. Así, más allá de modernizar los criterios en esta materia, la versión actual del documento contribuye a consolidar la validez del concepto de mercado relevante en el Derecho de la competencia, disipando las dudas sobre su papel en la era digital.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Bourreau, Marc (2020), «Some Economics of Digital Ecosystems – *Note For The Oecd Hearing On Competition Economics Of Digital Ecosystems*».

Bourreau, Marc, de Streel, Alexandre y Graef, Inge (2017), «Big Data And Competition Policy: Market Power, Personalised Pricing And Advertising», *Centre on Regulation in Europe (CERRE)*.

Crane, Daniel A. (2014), «Market Power Without Market Definition», *Notre Dame Law Review*, vol. 90, núm. 1, págs. 31-79.

Crémer, Jacques, de Montjoye, Yves-Alexandre y Schweitzer, Heike (2019), «Competition Policy for the Digital Era», *Publications Office of the European Union.*

Díez Estella, Fernando (2000), «Algunas consideraciones en torno a la comunicación sobre definición de mercado relevante de la Comisión Europea y las merger *guidelines* del departamento de justicia de EE.UU.», *Anuario de la competencia*, núm. 1, págs. 321-344.

— (2019), «La aplicación del Derecho de competencia en la era digital (Casos "Google, Facebook, Apple/Shazaam", y el informe de la Comisión Europa de abril 2019)», en Recuerda Girela, M. A. (dir.), *Anuario de Derecho de la competencia 2019*, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 231-262.

Eben, Magali y Robertson, Viktoria H.S.E. (2021), «Digital Market Definition in the EU, USA, and Brazil: Past, Present, and Future», *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 18, núm. 2, págs. 417-455.

Evans, David S. (2003), «The Antitrust Economics of Multi-Sided Platform Markets», *Yale Journal on Regulation*, vol. 20, núm. 2, págs. 325-381.

— (2011), «The Antitrust Economics of Free», *Competition Policy International*, vol. 7, núm. 1, págs. 71-89.

Filistrucchi, Lapo, Geradin, Damien y van Damme, Eric (2012), «Identifying Two-Sided Markets», *TILEC Discussion Paper*, núm. 2012-008, págs. 1-25.

Filistrucchi, Lapo, Geradin, Damien, van Damme, Eric y Affeldt, Pauline (2014), «Market Definition in Two-Sided Markets: Theory and Practice», *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 2, núm. 10, págs. 293-339.

Franck, Jens-Uwe y Peitz, Martin (2019), «Market Definition and Market Power in the Platform Economy», *Centre on Regulation in Europe (CERRE)*.

— (2021), «Market Definition in the Platform Economy», *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, vol. 23, págs. 91-127.

Graef, Inge (2015), «Market Definition and Market Power in Data: The Case of Online Platforms», *World Competition*, vol. 38, núm. 4, págs. 473-505.

Harbour, Pamela Jones y Koslov, Tara Isa (2010), «Section 2 in a Web 2.0 World: an Expanded Vision of Relevant Product Markets», *Antitrust L. J.*, vol. 76, núm. 3, págs. 769-797.

Jacobides, Michael G. y Lianos, Ioannis (2021), «Ecosystems And Competition Law In Theory And Practice», *Industrial and Corporate Change*, vol. 30, págs. 1199-1229.

Kaplow, Louis (2010), «Why (Ever) Define Markets?», *Harv. L. Rev.*, vol. 124, núm. 2, págs. 437-517.

Li, Liang (2019), «Data and Market Definition of Internet-Based Businesses», *Competition and Regulation in Network Industries*, vol. 20, núm. 1, págs. 54-85.

Mandrescu, Daniel (2017), «Applying EU Competition Law to Online Platforms: The Road Ahead – Part 2», *ECLR*, vol. 38, núm. 9, págs. 410-422.

— (2018 A), «The Application of (EU) Competition Law to Online Platforms: Reflections on the Definition of the Relevant Market(S)», *World Competition*, vol. 41, núm. 3, págs. 453-484.

— (2018 B), «The Ssnip Test and Zero Pricing Strategies: Considerations for Online Platforms», *European Competition and Regulatory Review*, vol. 2, núm. 4, págs. 244-257.

— (2024), «The Commission Notice on the Definition of the Relevant Market and Multi-Sided Digital Platforms: Small But Important Steps Forward», *ECLR*, vol. 44, núm. 8, págs. 359-370.

Montero Pascual, Juan José (2024), *El Reglamento de Mercados Digitales. La regulación de las grandes plataformas*, Tirant lo Blanch, Valencia.

Newman, John M. (2016), «Antitrust in Zero-Price Markets: Applications», *Washington University Law Review*, vol. 94, 2016, págs. 49-111.

Robertson, Viktoria H.S.E. (2017), «Delineating Digital Markets Under EU Competition Law: Challenging or Furtile?», *The Competition Law Review*, vol. 12, núm. 2, págs. 131-151.

— (2024), «Antitrust Market Definition in Times of Change: The New Market Definition Notice 2024», *Concurrences*, e-Competitions Special Issue Market definition núm. 117126, págs. 1-14.

Rochet, Jean-Charles y Tirole, Jean (2003), «Platform Competition in Two-Sided Markets», *Journal of the European Economic Association*, vol. 1, núm. 4, págs. 990-1029.

Sousa Ferro, Miguel (2019), *Market Definition in EU Competition Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.

WHISH, Richard y BAILEY, David (2021), *Competition Law*, Oxford University Press, Oxford.

ZINGALES, Nicolo (2013), «Product Market Definition in Online Search and Advertising», *The Competition Law Review,* vol. 9, núm. 1, págs. 29-47.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
45 (2025): 63-84
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_102
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Jesús Caravaca Aguilar
ISSN: 1139-3289

LA CONSIDERACIÓN DE LA SEMANA SANTA COMO FOLCLORE Y SU PROTECCIÓN

THE QUALIFICATION OF HOLY WEEK AS FOLKLORIC HERITAGE AND THE FRAMEWORK FOR ITS PROTECTION

Jesús Caravaca Aguilar*

RESUMEN

En el presente artículo, aprovechando que no existen precedentes jurídicos en la materia, pretendemos, utilizando la legislación sobre propiedad intelectual, así como la visión doctrinal en la materia, elevar y/o concretar los requisitos para considerar un fenómeno antropológico —la Semana Santa— como folclore para, una vez superados dichos requisitos, dotar a algunas de las prácticas tradicionales que forman parte de dicho folclore de una cierta protección mediante su catalogación como obra. No se trata de valorar, individualmente, cada manifestación de la Semana Santa para dilucidar su protección o no, sino de asegurar que algunas de sus realidades más peculiares puedan llegar a ser catalogadas como obras modulando los requisitos tradicionales sobre la protección que otorga la propiedad intelectual.

Palabras clave: folclore, propiedad intelectual, religiosidad popular.

ABSTRACT

The following study, since there are no legal precedents on the subject, intends to, using current law on intellectual property, as well as public domain dogmatic vision on subject, specify and/or lighten requisites to treat an anthropological phenomenom —Spanish Holy Week— as folklore so, once overcome those requisites, come up with some form of protection to certain traditions related to this folklore throughout it's cataloguing as intlellectual work. It's not about concluding, one by one, each Holy Week feature to conduct its potential intellectual-poperty-related material, but to ensure some of its most unique demonstrations could be collected as artwork under traditional basics of intellectual property protection.

Keywords: folklore, intellectual property, popular religiosity.

* Doctorando en el Departamento de Derecho privado especial, Área de Derecho Mercantil, Universidad de Málaga. Dirección de correo electrónico: *jesusca@uma.es // jesusca2610@gmail.com.*
Fecha de recepción: 28 de marzo de 2025 // Fecha de aceptación: 7 de mayo de 2025

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. — II. PROTECCIÓN DE LA SEMANA SANTA COMO FOLCLORE DESDE LA TUTELA SUI GENERIS. — 1. Antecedentes, Derecho comparado. — 2. Aplicación de la categoría de folclore a la Semana Santa. — III. LA PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES INTELECTUALES O EXPRESIONES ARTÍSTICAS RELACIONADAS CON LA SEMANA SANTA. — 1. Revisión de los requisitos de la obra en el caso de las manifestaciones del folclore de la Semana Santa. — 2. Particularidades del folclore de la Semana Santa española: casos grises. — 2.1. El concepto de creación en las manifestaciones folclóricas de la Semana Santa — 2.2. Originalidad en las manifestaciones de la Semana Santa española. Tipos de originalidad — 2.3. Exteriorización en las expresiones folclóricas de la Semana Santa — 2.4. La visión de la autoría en las manifestaciones tradicionales de la Semana Santa. — IV. REFLEXIÓN FINAL. — V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. — II. LEGAL PROTECTION OF HOLY WEEK AS FOLKLORE UNDER A *SUI GENERIS* REGIME. — 1. Preliminary considerations and comparative legal analysis. — 2. Qualification of Holy Week manifestations within the legal concept of folklore. — III. THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL CREATIONS AND ARTISTIC EXPRESSIONS ASSOCIATED WITH HOLY WEEK. — 1. Assessment of the legal requirements for qualifying folkloric manifestations of Holy Week as protectable works. — 2. Distinctive features of Spanish Holy Week folklore: legally ambiguous cases. — 2.1. The concept of creation within the context of folkloric manifestations of Holy Week — 2.2. The requirement of originality in Spanish Holy Week manifestations: categories and degrees of originality — 2.3. The requirement of fixation in folkloric expressions of Holy Week — 2.4. The legal construction of authorship in traditional Holy Week manifestations. — IV. CONCLUSIONS — V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

El folclore, vinculado a la identidad cultural y la protección del patrimonio, desempeña un papel fundamental en España, especialmente en el ámbito religioso. La Semana Santa en general actúa como pretexto para el nacimiento de numerosas expresiones folclóricas, tales como obras musicales, plásticas, e incluso ritos y tradiciones, que abarrotan las calles durante los días de celebraciones, y cuyo encaje en cuanto a su protección jurídica ha sido objeto de debate, llegando incluso a plantearse en sede parlamentaria la catalogación como Bien de Interés Cultural de la música cofrade. El presente estudio pivotará entre la protección de las prácticas tradicionales incardinables en la Semana Santa en general frente a su apropiación por parte de terceros y la protección por el derecho de autor y derechos afines de nuevas manifestaciones creativas, artísticas o producciones de la industria enraizadas en su folclore.

II. PROTECCIÓN DE LA SEMANA SANTA COMO FOLCLORE DESDE LA TUTELA *SUI GENERIS*

1. Antecedentes, Derecho Comparado

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886 supone el germen de la protección y consideración de lo que entendemos hoy en día como folclore. Así lo asegura algún sector de la doctrina, tomando el artículo 15.4 de las Actas de Estocolmo (1967) y París (1971), para referirse a algunas de sus características esenciales y reconocer que toda aquella obra carente de autor presenta un mayor grado de vulnerabilidad que cualquier otra que no reúna esta condición. Resulta reseñable aquí la vanguardia del Derecho Comparado, ya que los más cristalinos ejemplos de legislaciones comprometidas con la comunidad y la protección del folclore que emana de ella

los podemos encontrar en países tales como México[1], Brasil[2], Chile[3], Panamá[4] o Venezuela[5].

Es cierto que en la sociedad española existe una fuerte corriente intelectual y artística cuyo origen proviene de la tradición que rodea a la Semana Santa. Sin embargo, los protagonistas de esta realidad no constituyen un pueblo diferente a la sociedad en general cuyo origen es menester preservar. Es decir, la comunidad local que forma parte de la Semana Santa española forma parte de la sociedad general y, aunque cuente con un profundo sentimiento de pertenencia, no vive y convive de espaldas al resto de la sociedad que no comparte sus tradiciones. Por ello, la cuestión torna no en la consideración del pueblo indígena como merecedor de consideración y protección —lo cual, aunque meritorio, carece de aplicación aquí—, sino en la observancia de si una comunidad como la de carácter cofrade cuenta con el suficiente peso y diferenciación como para ser considerada, en su conjunto, como pueblo con el suficiente arraigo como para tener en consideración sus tradiciones desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual.

La OMPI equipara lo indígena a toda aquella comunidad de carácter local, con el objetivo último de huir del dominio público e impedir así que este tipo de realidades pueda ser menoscabada por terceros. Aquella, junto con la UNESCO, se han encargado de llevar a cabo fórmulas[6] para, al menos, definir con carácter *sui generis* el modelo de protección del folclore del que pudieran partir el resto de las legislaciones. Es de relevancia hacer mención del artículo 2 de las Disposiciones Tipo, en el que define como expresiones del folklore a las producciones integradas por elementos característicos del patrimonio artístico tradicional desarrollado por una comunidad de (nombre del país), o por individuos que reflejen las expectativas artísticas tradiciones de esa comunidad. Bajo nuestro criterio, del análisis de la definición se vislumbran dos matices:

Por un lado, el artículo, a pesar de ser de 1982, ya reconoce la posibilidad de que el folclore pueda ser atribuible a una comunidad general, y no a individuos concretos; es decir, no se trata de que la expresión de una práctica folclórica por parte de un individuo sea protegible, sino que, el ámbito de protección incluye la práctica prolongada en el tiempo de determinadas costumbres y tradiciones por parte de una sociedad entendida como colectivo. Por otro lado, el artículo se encuentra dividido en dos realidades: la primera, compuesta por expresiones verbales, musicales y corporales del folclore, cuya consideración no necesita de estar fijada en un soporte para ser entendida como expresión; la segunda, las

---

[1] La ley federal del Derecho de Autor reconoce la existencia del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, organismo al que se debe solicitar autorización para muchos de los usos de elementos de las comunidades indígenas

[2] Brasil cuenta con un Estatuto de las Sociedades Indígenas, cuyo artículo 20 impone la obligación de recabar el consentimiento para el acceso o utilización de los conocimientos tradicionales indígenas.

[3] Continuando con Chile, su Ley No. 19.253, artículo 19, incluye referencias expresas a manifestaciones expresamente religiosas.

[4] Panamá centra la protección del folclore en la comarca de Kuna Yala, a la que reconoce un Régimen Especial en su artículo 13 de la Ley de 1953.

[5] Venezuela eleva el régimen de protección de la propiedad intelectual cuyo origen reside en el folclore a su propia Constitución, en concreto en su artículo 124.

[6] Destacan las Disposiciones Tipo para la Leyes Nacionales sobre protección de las expresiones del folklore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas. En sus observaciones preliminares se observa una clara declaración de intenciones, ya que pone sobre aviso la posible vulneración del folclore, elevándolo a la categoría de realidad actual y no un simple recuerdo el pasado.

expresiones del folclore en sí, es decir, aquellos tangibles *per se,* como obras de arte popular (dibujos, pinturas, tallas, esculturas, instrumentos musicales, etc.).

A nivel internacional, la 25ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO de 1989 dio lugar a una Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular[7]. En el año 2001, se crea el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la OMPI, cuyas intervenciones acaban materializándose en documentos de trabajo sobre los que los distintos Estados miembros actúan. Destaca la WIPO/GRTKF/IC/47/15[8] que, aunque sin valor vinculante, por primera vez, resumía el estado de la cuestión en estos términos.

Sostiene alguna corriente doctrinal que, la principal dificultad que ha encontrado este tipo de iniciativas ha sido el ámbito objetivo de la tutela. Las distintas legislaciones sobre protección del folclore desde el prisma de los derechos de autor de los países que forman parte de la OMPI oscilan desde sistemas que definen bien qué se protege y sobre qué colectivo recae la protección, hasta modelos más laxos con menciones superfluas a las creaciones literarias, artísticas y científicas que provienen del folclore, pero sin dar ningún detalle más. Quizá, la ambivalencia en la legislación de los distintos países de la OMPI dependerá de si el folclore, en sus respectivas naciones, cuenta con un interés económico. Si, verdaderamente, la cultura tradicional del país en cuestión se limita a colectivos residuales que elaboran obras cuya protección puede ser meramente testimonial mediante someras menciones en los textos legales a afectos de puro reconocimiento de su existencia, la regulación será laxa. En cambio, si la actividad tradicional que proviene del folclore cuenta con la suficiente importancia como para contar con interés económico y que, por tanto, sus protagonistas deban de contar con cierto grado de garantía de protección, la legislación será más rígida. En el caso de la Semana Santa española, debido a la importancia económica con que cuenta la misma, el tratamiento de la cuestión deberá distanciarse de la mera superficialidad.

2. Aplicación de la categoría de folclore a la Semana Santa

Destacamos la definición[9] adoptada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el proyecto de Disposiciones para su protección.

---

[7] Este texto cuenta con la particularidad de que recoge una mención expresa a la propiedad intelectual como herramienta válida para la protección de la cultura tradicional y popular. Así, defiende en el apartado F.a): «… que es urgente adoptar medidas específicas para salvaguardarlas».

[8] Destaca cómo la página 6 de dicho texto define qué se entiende por uso o utilización de la expresión cultural tradicional, de la que subrayamos, en aplicación directa a la Semana Santa, el apartado a), letra i), cuando incluye aspectos que oscilan desde la fabricación hasta la venta de productos en los que la expresión tradicional esté incluida. En este sentido, *vid*. WIPO/GRTKF/IC/42/5, que reconoce la necesidad de proteger tanto las manifestaciones tradicionales colectivas como las creaciones contemporáneas derivadas de ellas. Sobre la misma cuestión, *vid*. WIPO/GRTKF/IC/42/INF/7, una suerte de glosario que permite distinguir las expresiones culturales tradicionales y las creaciones modernas inspiradas en ellas. Continuando con el asunto, *vid*. WIPO/GRTKF/IC/8/4, que subraya la importancia de establecer criterios claros de diferenciación entre las expresiones culturales tradicionales y las creaciones contemporáneas inspiradas en ellas. Volviendo a la importancia de comprender las expectativas y necesidades de las comunidades indígenas y locales, *vid*. WIPO/GRTKF/IC/7/4, Informe relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (1998-1999). Finalmente, en una visión más política de la cuestión, *vid*. WIPO/GRTKF/IC/11/4(B).

[9] Véase el Documento preparado por la Secretaría del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore, realizado en su Octava sesión, en Ginebra, de 6 a 10 de junio de 2005, pág. 5.

Allí se asocia el folclore con los conocimientos y la cultura tradicional. Además, la definición es lo suficientemente amplia como para incluir elementos tales como expresiones musicales, pinturas, tallas y esculturas, cuya tutela se halla con menores dificultades que aquella que se pretenda encontrar en otros fenómenos más amplios, y cuya autoría resulta más opaca, como es el caso de ceremonias y rituales. Es por ello por lo que, *ut supra*, hemos señalado que el folclore puede utilizarse, bien como fuente de creación de elementos cuya protección resulta clara a ojos de la legislación sobre propiedad intelectual, bien como concepto que engloba elementos intangibles, cuya protección merece ser, cuanto menos, considerada, y que la propia OMPI no exige su fijación en un soporte duradero. En cualquier caso, dicho organismo sí que menciona tres requisitos[10] indispensables a la hora de considerar si un fenómeno puede ser catalogado como folclore, a saber: la actividad intelectiva y creativa, la identidad cultural y la repetición y el mantenimiento de esta actividad durante un período prolongado de tiempo y por una comunidad amplia.

La Semana Santa de España recoge los elementos vertidos hasta este punto por las resoluciones, ya que aglutina tangibles cuya protección desde la propiedad intelectual resulta cristalina, pero, además, son muchos los momentos y/o situaciones los que se producen durante la fiesta, y que corresponden más a ceremonias y/o ritos que a otros aspectos. Y, sobre esto, el máximo organismo[11] de protección de la Propiedad Intelectual entiende que ha de existir consideración en cuanto a su existencia de cara a su protección.

Lo que se protege son las expresiones de dichos rituales. En este sentido, afirma algún sector de la doctrina[12] que las características básicas del folclore son el origen remoto, así como el arraigo en la comunidad; por otro lado, otra versión doctrinal[13], lo denomina *cultura popular tradicional*, entendiendo que el principal rasgo que debe incluir el fenómeno tradicional es que, ante todo, sea cultura. El folclore es, quizás, un fenómeno algo más localista, ya que no es tanto la fiesta en sí, sino la manera de entenderla o vivirla. Y, quizá, la Semana Santa del pueblo *equis* puede ser lo suficientemente distinta a la del pueblo que se encuentra a unos kilómetros como para considerar folclore a ambas. Por ello, convendría añadir el rasgo *local* al concepto que esboza la doctrina.

El artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que el hecho generador para dotar de una cierta protección al autor de una obra es una creación literaria, artística y científica. Quizá, la solución radique en añadir una nueva categoría a este artículo, añadiendo el folclore como un hecho generador en sí. No obstante, se trata de propósito iluso, ya que el concepto folclore debe funcionar como una puerta de entrada para otros acontecimientos culturales que, en el futuro, puedan contar con envergadura como para entrar a formar parte de

---

[10] *Vid., id.*

[11] *Vid*. WIPO/GRTKF/IC/16/4, pág. 7 de su Anexo, de la que cabe destacar el principio marcado con la letra e), de reconocimiento de la naturaleza específica y las características de las expresiones culturales.

[12] Román Pérez (2011), págs. 465 y sigs., quien defiende la clara distinción de las manifestaciones folclóricas cuyo origen debe ser, necesariamente, remoto sobre el folclore; *vid. ibid*., pág. 32, en donde reflexiona acerca de si la música folklórica se incluye en el ámbito objetivo del artículo 10 de la LPI, cuya respuesta es afirmativa; sobre la misma cuestión, *vid*. Encabo Vera (2023), págs. 136 y sigs., en donde se realiza un estudio pormenorizado de los requisitos sobre originalidad con que debe contar una obra del folclore.

[13] Guanche Pérez (1979), págs. 8 y sigs., de donde extraemos, a colación de los rasgos del folclore: «una categoría antropológica compuesta por tres términos concatenados, donde el tercero especifica la cualidad del segundo y este circunscribe el amplio espectro del primero, que es la referencia principal».

dicha categoría. En el momento en que se trate de acotar, el concepto muere y deja de tener sentido[14].

III. LA PROTECCIÓN DE LAS CREACIONES INTELECTUALES O EXPRESIONES ARTÍSTICAS RELACIONADAS CON LA SEMANA SANTA

1. Revisión de los requisitos de la obra en el caso de las manifestaciones del folclore de la Semana Santa

El artículo 2.1 del Convenio de Berna nos otorga un marco bastante evidente como para afirmar que la obra cofrade se encuentra protegida desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual, ya que se sirve del término «obras literarias y artísticas», lo que permite la entrada de innumerables realidades. Destacan términos tales como las obras dramáticas o dramático-musicales, concepto que encaja en la noción que podemos obtener con la visión de una procesión de Semana Santa en la calle. El otro eje sobre el que pivota la cuestión es el listado del artículo 10 de la LPI, que nombra una serie de elementos que pueden ser objeto de protección. Huelga decir que se trata de un listado *numerus apertus*[15]. No está en entredicho si las distintas manifestaciones folclóricas de la Semana Santa española se encuentran protegidas, pues la respuesta es afirmativa, sino en si, gracias a sus particularidades y rentabilidad económica, pudiéramos encontrarnos ante una interpretación voluble de los criterios básicos sobre la protección que brinda la propiedad intelectual. Lo que ocurre en el ámbito de la fenomenología tradicional que se da en la Semana Santa española es que se producen, bajo nuestro criterio, una serie de manifestaciones que nos hace preguntarnos si, para esta casuística concreta, es posible una reinterpretación del término de originalidad, entre otros, o, más bien, la posibilidad de que, en caso de que se dieran una serie de condiciones, pudiera operar una especie de originalidad automática, sin entrar a debatir, individualmente, si una obra escultórica, una ceremonia, un rito o una obra dramático-musical proveniente del folclore cuenta con la suficiente originalidad como para situarse en equivalencia con otras obras intelectuales nuevas cuya cuestión sobre su originalidad es más transparente[16].

Así, la coexistencia con obras intelectuales contemporáneas, cuya consideración quizá sea más sencilla, puede crear situaciones de desigualdad con respecto a la innumerable cantidad de obras existentes y provenientes del folclore que no son contemporáneas, sino que han ido creándose durante varios siglos

---

[14] Antequera Parilli (2007), págs. 505-548, reconoce que la ambigüedad es necesaria en su regulación para este tipo de fenómenos dinámicos; *vid*. Lipszyc (1993), pág. 93, en donde se reconoce una concepción amplia de la cultura tradicional, incluyéndose elementos tales como juegos, la mitología o la lengua; por el contrario, *vid*. Llodrà-Grimalt (2006), págs. 39-51, en donde la autora, por contraposición, señala la dificultad de dotar de una autoría individual estos fenómenos colectivos.

[15] Bercovitz Rodríguez-Cano (2017), pág. 159, donde el autor incluye elementos que, sin estar incluidos de manera explícita en la LPI, se encuentran, igualmente, en el ámbito de su protección, como son las obras multimedia, las obras radiofónicas o los programas de televisión. En el mismo sentido, *vid*. Rodríguez Tapia (2009), pág. 128, donde el autor incide en la literalidad del propio texto legal, que ya asume que el listado es ejemplificativo: «... comprendiéndose entre ellas...». Asimismo, *vid*., Peinado Gracia (2017), pág. 175, en el mismo sentido que los autores anteriores, afirma que el listado del artículo 10 no tiene carácter cerrado. En el mismo sentido, *vid*., Erdozáin López (2000), págs. 55-94.

[16] Román Pérez (2011), pág. 471, en donde la autora pone el foco en analizar si la expresión cultural tradicional es lo suficientemente original como para que pueda hablarse de obra intelectual nueva.

y practicado por la comunidad. La existencia de obras escultóricas, pictóricas, musicales, así como su representación, filmación, etc., en la Semana Santa, dan lugar a escenarios de, *a priori*, fácil interpretación, pues se trata de creaciones contemporáneas que beben del folclore de la Semana Santa y sirven de inspiración a sus autores. No obstante, existirán *casos grises*, que trataremos de analizar en el presente apartado, los que representan la casuística que cuenta con importancia práctica pues, en ocasiones, dichas situaciones opacas en cuanto a originalidad representan auténticas señas de identidad de determinadas Cofradías de Semana Santa por todo el territorio nacional. Si se atendiese al criterio de la originalidad tradicional en estos casos grises quizá se dejarían fuera obras en las que el componente creativo es lo suficientemente intenso como para dar por sentada la originalidad para determinadas realidades. Así, la doctrina se esfuerza por apuntar qué se entiende por original en el ámbito del folclore y qué no, quizá, sin excesivo éxito[17].

Otra cuestión es el dominio público. Hay que recordar que, con excepciones[18], los derechos patrimoniales del autor, en España, se garantizarán durante toda la vida de este, así como durante los siguientes setenta años. Una vez finalizado este, por lo general, la obra puede ser utilizada de manera libre por cualquiera, eso sí, respetando la integridad de la obra y el reconocimiento de la autoría. Estos plazos son reducidos si tenemos en cuenta el extenso recorrido del folclore de la Semana Santa a lo largo de la historia.

2. Particularidades del folclore de la Semana Santa española: casos grises

Algunas de las manifestaciones folclóricas de la Semana Santa son particulares, precisamente, porque la Semana Santa también lo es. Y ello, fundamentalmente, por las siguientes razones. Comenzamos con el acentuado *carácter local* de la Semana Santa. No es necesario vislumbrar el comportamiento de una comunidad completa durante siglos para considerar un fenómeno o una tradición como folclore, sino, más bien, el arraigo que ha conseguido uno u otro comportamiento en sectores reducidos de la población para comprobar el éxito de considerar un comportamiento humano como folclore y, por lo tanto, protegible desde el plano de la propiedad intelectual.

Otro rasgo característico es la *efervescencia*, ya que no ha sido necesario el análisis durante siglos de una comunidad para comprobar cómo alguno de sus ritos más jóvenes ha calado profundamente en la sociedad, sirven de reclamo

---

[17] Rosón (2010), pág. 28, quien, relaciona los palos del flamenco y los estilos que puedan apreciarse en otros géneros, como la sonata, el vals o el minué. Un paso más allá se observa en *vid*. Román Pérez (2003), pág. 39 y sigs., donde nuestra autora afirma que la originalidad debe valorarse en cada uno de los elementos de la obra musical, analizando por separado la letra, melodía, armonía, etc.

[18] Cabedo Serna (2016), pág. 76, quien describe el proceso de evolución y armonización del plazo relativo a los derechos de autor. En este sentido, *vid*., la Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2011, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. Sobre ello, *vid*. Rogel Vide, Serrano Gómez y Lacruz Mantecón (2021), pág. 72, en donde se critica la extensa variedad de plazos existente en la LPI al respecto. La cuestión torna en aún más insegura para los casos de obras de autor desconocido, fenómeno habitual en la Semana Santa; *vid*., Louredo Casado (2024), pág. 27, quien no observa eficacia en catalogar a las obras del folclore como una obra anónima, idea esta en la que coincidimos. Que la autoría sea difusa en cuanto a las obras del folclore no debe significar, necesariamente, que esta sea inexistente.

turístico y económico y, además, rivalizan con otros modos de procesionar situados en la misma ciudad sin haberse desarrollado durante siglos[19]. Sobre este asunto, algún sector doctrinal[20] sostiene que el folclore y el desconocimiento en cuanto al origen de determinadas prácticas tradicionales funcionan como términos unidos entre sí. Lo folclórico, por definición, queda lejos con respecto al presente. Otro[21], en cambio, se posiciona en la indeterminación del período de tiempo necesario en cuanto al origen del folclore, idea esta que, bajo nuestro criterio, cuenta con una mejor aplicación en el mundo del folclore de la Semana Santa.

Continuamos con la *improvisación*. Es cierto que el aumento del grado de profesionalización de muchas de estas realidades ha sido exponencial en los últimos años —son cada vez más habituales los ensayos de los portadores de los tronos o pasos—, no obstante, la improvisación está a la orden del día. Muchas de las situaciones que atesoran mayores picos de emoción y que, por tanto, logran acceder al subconsciente del colectivo, obedecen a situaciones puramente improvisadas. Los géneros que se han considerado típicamente improvisatorios han sido el flamenco y el jazz[22]. Su atributo fundamental es la inexistencia de partitura en su ejecución, lo que refuerza la idea de lo variable en su definición y la dificultad en establecer fronteras en la originalidad de la interpretación que puede realizar la comunidad[23]. En ocasiones, lo que se busca precisamente es la ejecución libre de la obra por el pueblo para potenciar su promoción y popularidad[24]. A continuación, nombraremos tres particulares. Los dos primeros obedecen a creaciones modernas enraizadas en la tradición de la Semana Santa, mientras que el último se enmarca más en la apropiación por terceros de expresiones artísticas tradicionales:

Movimientos de tronos y pasos: Es necesario referirnos en este punto al artículo 10.1.c) de la LPI. Los cánones procesionistas han consistido, tradicionalmente, en realizar salidas caracterizadas por trasladar a la imagen o imágenes de una manera más o menos estática. Para llegar a los niveles de coordinación y compenetración que requiere que una estructura de varias toneladas de peso efectúe movimientos al ritmo de la música y, a la vez, contar con ligereza, es necesario que estos realicen ensayos a lo largo del año. Parece que describamos la manera de proceder de cualquier compañía de teatro o grupo de baile, salvando las evidentes distancias, con la diferencia de que el escenario es la propia calle y los protagonistas no son precisamente profesionales.

¿Es una coreografía la manera de andar de un trono o paso?[25] Bajo nuestro punto de vista, la respuesta debe ser afirmativa. La diferencia estriba en que los

---

[19] Que es, en realidad, la interpretación que parece desprenderse de los requisitos necesarios para que un acontecimiento se considere como folclore

[20] Román Pérez, *op.cit.,* pág. 468.

[21] Louredo Casado, *op.cit*., pág. 19, afirma «En cuanto a las características principales del folclore, queremos destacar su propósito, su autoría y su indeterminación temporal».

[22] *Vid*., en este sentido, Rosón (2010), págs. 23-28.

[23] Galacho Abolafio (2014*)*, pág. 281 y sigs.

[24] García-Trelles Fernández (2022), pág. 153.

[25] Pérez Acevedo (2025), pág. 10, quien afirma que para evaluar la originalidad en una coreografía es necesario aspectos tales como la escenografía, la iluminación o el vestuario, lo que dota de singularidad al conjunto (traducción propia). En la coreografía que se produce con las salidas de las imágenes a la calle durante los días de celebraciones, existen elementos como los descritos por la autora, pues los miembros que portan los tronos y pasos visten túnicas determinadas, además de encontrarse elementos luminosos en forma de, normal-

miembros componentes de la coreografía permanecen ocultos debajo del trono o paso, lo que dificulta dotar de expresividad a la misma y, aun así, ello se consigue. Por tanto, dicha fenomenología es protegible desde el plano del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. Si la manera de andar de una Cofradía, a lo largo del recorrido de su salida procesional, se plasmara en un soporte real, duradero y tangible, como pudiera ser un vídeo o un documento que recogiera, de manera detallada, los distintos movimientos, así como la localización de estos y sus características, podríamos hablar de una obra susceptible de protección. Hay que tener en cuenta que el fenómeno que se produce en las calles durante las procesiones dista de ser una simple coreografía, especialmente, por la concurrencia de una gran cantidad de elementos, cada uno de ellos protegible e interpretable bajo la LPI. Así, la coreografía en forma de movimiento se ve acompañada del sonido, del olor del incienso, del arreglo floral, lo que genera una suerte de escenografía[26], consecución que dificulta aun más la cuestión. Así, el debate consiste en dilucidar si el movimiento de un trono o paso en la calle es una obra individual, colectiva, compuesta, escenografía o simple arte efímero.

Estilo de las diferentes bandas de Semana Santa: Una de las realidades básicas de la Semana Santa en España es el sonido. Como se ha mencionado *ut supra,* la improvisación baña muchas de las realidades folclóricas de la Semana Santa, entre ellas, el género musical. No obstante, no es una realidad que se produzca en todos los estilos, ya que prevalece en el ámbito de las bandas de cornetas y tambores, en donde sí que interpretan piezas en las que existen momentos de ejecución en el que se da rienda suelta a la improvisación. A la hora de reproducir una marcha[27], todos los componentes de una banda, a excepción de la percusión, guardan silencio. En ese momento, es únicamente un instrumento —generalmente una corneta, o una trompeta—, con su correspondiente intérprete o ejecutante, el que comienza a encadenar notas con mayor o menor dificultad de manera individual. Se trata de lo que se conoce popularmente como *solos*.

En el frenesí de su interpretación, el intérprete continuará leyendo la partitura o, al menos, tratará de adecuarse a las notas de la marcha. Sin embargo, no será riguroso, sino que se dejará llevar por el momento y por el contexto. Por ello, en mayor o menor medida, se tratará de una improvisación. Acerca de dicho fenómeno, existen dos corrientes: un sector[28] afirma que toda ejecución de

---

mente, velas, que dotan de escenografía y teatralidad al fenómeno. Sobre la posibilidad de considerar la salida procesional no únicamente como una coreografía, sino como un arte escénico, al incardinarse varios elementos, *vid*., Karina (2019), pág. 144, quien divide el arte escénico en obra individual o colectiva.

Llevando la cuestión al tema que nos ocupa, contará con un alto grado de dificultad el tratar de equiparar la salida procesional de una Cofradía a una obra escénica; bajo nuestro criterio podrá asemejarse más al arte efímero; sobre esta cuestión, *vid*., Ortega Domenech (2000), pág. 749, que entiende la jardinería y la perfumería como arte efímero, especialmente, por la realización de una actividad manual cuyo resultado se comunica al público. Más sobre esta cuestión, *vid*., Anguita Villanueva y Ayllón Santiago (2008), pág. 39 y sigs.; sobre la misma cuestión, *vid*. STS de 16 de febrero de 2021 (RJ 82/2021), en la que el Alto tribunal resolvió que una faena taurina no puede ser considerada coreografía, al no poder identificarse con precisión y objetividad la creación artística *per se.* Al respecto*, vid.* Espín Alba (2021), págs.37-41*;* sobre la misma cuestión, *vid.* Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de noviembre de 2018, en el Asunto C-310/17 (Lenova Hengelo BV vs. Smilde Foods BV).

[26] Bercovitz Rodríguez-Cano (1997), págs. 228 y 229, incluye la escenografía en el ámbito de protección de la LPI, aclarando que el matiz que diferencia a este tipo de obras del resto es que tienen una finalidad de uso.

[27] Nombre con el que se conoce a las piezas musicales de carácter cofrade.

[28] *Vid., ibid*. Galacho Abolafio, pág. 109.

la pieza por cualquier intérprete es protegida a través del Libro II de la LPI, ya que existe gran dificultad a la hora de valorar qué se entiende por originalidad o no en el terreno de la interpretación. Resulta difícil equiparar la figura del artista intérprete a la del autor, pero no por ello es necesario exigirle algún *quantum* de originalidad, pues nada se dice acerca de esto en el Libro II LPI —y sí se dice para el autor en el artículo 10 LPI—. Cuando se entra en el terreno de la improvisación, sí que el artista intérprete o ejecutante puede estar, en mayor o menor medida, creando. El otro ámbito doctrinal[29] se inclina porque no toda interpretación entra en el Libro II. La interpretación no creativa carece de protección.

El caso gris que nos ocupa corresponde a aquellos momentos de improvisación que se producen en las bandas cofrades. Hemos de sostener que existe interpretación en los *solos* de las marchas del mundo cofrade, pues a pesar de que cada intérprete se encuentra dentro de las fronteras de la propia partitura, le otorga de un matiz distinto a cada uno de estos. Aunque no se trate de géneros tradicionalmente improvisatorios como el jazz o el flamenco, sí que observamos que este carácter en ciertas piezas de estas características cuenta con la suficiente entidad como para dotarle de un rasgo definitorio. No nos referimos a una cuestión cuantitativa, es decir, a que la mayoría del tiempo durante el que se extiende la interpretación de una determinada pieza se produzcan fenómenos improvisatorios y, *por ende*, sea un estilo puramente improvisatorio, sino, más bien, a una cuestión cualitativa, pues los momentos de mayor perdurabilidad y emoción en el colectivo suelen coincidir con los solos que se interpretan.

Bordado de la escuela tradicional de la Semana Santa española: Otra de las realidades existentes en la Semana Santa española consiste en la presencia de un excelso número de piezas con temática, estilo y patrones comunes, caracterizadas por vestir a las imágenes que se procesionan durante los días de celebraciones. Surgen las escuelas o corrientes artísticas, esto es, modos de proceder en la ejecución de los bordados, en este caso, que se observan en un ámbito geográfico determinado y deben contar con unos estándares de calidad, tanto en la mano de obra como en los materiales, y que se diferencian de otros tipos de bordados que pudieran tener lugar en otras partes del mundo.

Es sabido que el estilo no es protegible[30] por la legislación sobre propiedad intelectual. En todo caso, lo protegible serán las obras individualmente consideradas[31] que provengan de dicho estilo, que cuenten con la suficiente originalidad y que se encuentren plasmadas en un soporte duradero y tangible. No obstante, en el momento en el que es tal la magnitud de obras con semejantes características —bordados, en este caso, aunque es un criterio que podría aplicarse a muchos de los oficios existentes en la Semana Santa—, todas ellas con patrones comunes, así como plasmadas en un soporte duradero y tangible, y provenientes de un mismo ámbito geográfico, así como con importancia económica reseña-

---

[29] Ragel (2004), pág. 71.

[30] Erdozain López (1999), pág. 72, en donde al autor afirma con rotundidad que el Derecho de autor se sitúa con la obra como objeto básico sobre el que recae la protección, así, la recognoscibilidad propia es la verdaderamente buscada, al contrario de la recognoscibilidad impropia.

[31] *Id.* Bercovitz Rodríguez-Cano (1997), que incluye en el ámbito de protección de la LPI los bordados o las joyas de orfebrería, piezas con numerosas apariciones en la Semana Santa española; en tal sentido, *vid*. Casas Valles (2000), pág. 261, quien afirma que las obras originales provenientes de los oficios tales como herreros, alfareros o joyeros se encuentran al mismo nivel en cuanto a su catalogación como obra plástica que las esculturas o pinturas.

ble, nos preguntamos si puede surgir algún tipo de protección preventiva del estilo con el folclore como origen del mismo que impida el intrusismo extranjero en este tipo de prácticas. Lo anterior resulta de extrema dificultad utilizando la legislación sobre propiedad intelectual, aunque quizá, podríamos servirnos de otro tipo de herramientas tales como indicaciones geográficas, patentes, modelos industriales, marcas colectivas o competencia desleal[32]. Ello evitaría prácticas que han tenido lugar recientemente, como el hecho de que algunas Cofradías, por criterios puramente económicos, hayan acudido al extranjero[33] para adquirir piezas bordadas que imitasen los motivos tradicionales, pero sin haber sido ejecutadas bajo las prácticas y conocimientos ortodoxos que caracterizan este tipo de escuela.

2.1. *El concepto de creación en las manifestaciones folclóricas de la Semana Santa*

Atendiendo al artículo 1 de la LPI, la creación es el único hecho generador del derecho y ámbito de protección que brinda la legislación. Se trata de un criterio lo suficientemente laxo como para insertar en él numerosos tipos de interpretaciones, especialmente, en ámbitos con escenarios grises, como es el caso de los descritos anteriormente. El artículo 5 de la LPI no define[34] el término creación. Tampoco creemos que sea la función propia del texto legal, pues a ello se ha dedicado la doctrina en revisiones de la cuestión al respecto que dejan clara la necesidad de poner en contexto el término de la creación, con su homónimo relativo a la originalidad, del artículo 10 LPI[35]. La creación sin originalidad carece de sentido. El problema reside en hallar un concepto de originalidad solvente.

Hablando de propia creación en sí, la doctrina se inclina por una solución que no lleve aparejada la obtención de un resultado final. La obra no tiene por qué estar finalizada para ser concebida como creación y, por tanto, susceptible de protección. Las creaciones que tengan por origen el folclore de la Semana Santa recibirán el mismo trato que cualquier otro tipo de obra que cumpla con las condiciones doctrinales establecidas, y el hecho de que provenga o no del folclore no será un factor determinante, más allá de una característica más para tener en cuenta[36]. Algún sector doctrinal asocia la creación con un acto de inte-

---

[32] En este punto, la OMPI ha editado una Guía denominada Marketing de la Artesanía y de las Artes Populares: función de la propiedad intelectual. En ella se mencionan elementos tales como la cerámica de Modra, cuya protección se basa en la indicación geográfica del producto.

[33] Es el caso reciente de una cofradía de la provincia de Sevilla que acudió al mercado pakistaní para adquirir un nuevo manto para su titular mariana. [accesible en: https://www.jaenhoy.es/jaen/bordadores-jiennenses-pie-guerra-denuncian-mercado-negro-pakistan-plagia-disenos_0_2003289359.html].

[34] Bercovitz Rodríguez-Cano (2007), págs. 97-140, en donde se asevera que el artículo 5 se centra en describir las cualidades del autor, pero no se llega a describir la noción de creación.

[35] Plaza Penadés, Palau Ramírez, Palao Moreno (2017), págs. 31-33, en las que se entiende que la creación puede entenderse como actividad o como resultado.

[36] El concepto de creación cuenta con gran amplitud, y ello queda patente en aspectos tales como la localización de la obra creada. *Vid*. STS de 18 de enero de 2012 (RJ 458/2012), en el que se abordó el derecho de integridad en relación con una escultura, a lo que el Tribunal entendió que, incluso, el emplazamiento de la obra puede llegar a alterar la integridad de la propia obra. En la Semana Santa española es habitual que los grupos escultóricos de algunos tronos y pasos hayan sufrido modificaciones de situación. Es el caso de, por ejemplo, la Hermandad de las Tres Caídas de Sevilla, entre cuyas imágenes se encuentra un caballo que fue concebido para permanecer en la parte trasera del paso. Con el tiempo, la figura se adelantó hasta encabezar la escena con el fin de otorgar espectacularidad; *vid.* SAP Zamora de 29 de septiembre de 2015 (Westlaw. JUR 2015/275529),

ligencia o de personalidad propia y novedosa[37]. En cualquier caso, en aplicación al caso que nos ocupa, diremos:

La creación en el movimiento de tronos y pasos. La creación de este tipo de obras obedecerá al requisito de plasmar dicha coreografía en un soporte duradero y tangible, como pudiera ser un documento que, de manera gráfica, describiera el movimiento, o incluso un archivo audiovisual. No es aplicable aquí la doctrina sobre la necesidad de discernir el grado de resultado final necesario, pues la coreografía deberá estar finalizada para que se lleve a la práctica en la calle. No existen diseños previos de la misma, más allá de ensayos o mediciones que se pudieran realizar, pero es un proceso caracterizado por el surgimiento de la idea y su plasmación, sin categorías intermedias.

La creación en el estilo. Ya afirmábamos anteriormente que, para el caso de la improvisación, existen dos teorías al respecto y, para el caso concreto, teniendo en cuenta la importancia con que cuenta la misma en la fenomenología de la Semana Santa, nos inclinamos por aquella que afirma que la improvisación de cualquier intérprete es protegida a través del Libro II de la LPI. Ello, además de por la presencia de la improvisación, por el gran volumen de individuos que tienen acceso a la interpretación del artista intérprete, pues recordemos que se trata de actuaciones públicas.

La creación en el bordado. Ya decíamos que el estilo en sí no es protegible, sino las distintas obras individualmente consideradas. Por tanto, hallar el momento concreto en el que un estilo concreto ha sido creado —de bordado, en este caso— obedecerá más a disciplinas históricas que jurídicas. Por ello, debido a lo ambiguo del origen, nos inclinamos por acudir a otras figuras tales como indicaciones geográficas, patentes, modelos industriales o competencia desleal para garantizar su protección.

2.2. *Originalidad en las manifestaciones de la Semana Santa. Tipos de originalidad*

La originalidad dista de ser un criterio pacífico a la hora de valorar la entrada de cualquier categoría de obra en el ámbito de protección de la legislación sobre propiedad intelectual[38], lo que permite el debate sobre la interpretación adecuada a los casos grises del folclore de la Semana Santa. Para alguna corriente doctrinal puede llegar incluso a ser parte de la personalidad del autor[39].

Los criterios en cuanto a la apreciación de la originalidad se han subjetivado, quizá, por la cada vez mayor cantidad de obras que se crean —o, más bien,

---

en donde el apelante alegó que la Hermandad había modificado la idea de su padre cuando concibió la obra, al eliminar a los cargadores laterales del trono.

[37] Peñuelas Reixach (2015), págs. 13 y sigs.; en tal sentido, *vid*. Carrasco Perera (2007), pág. 99: «El artículo 2 del Reglamento pretendía conseguir una concreción mayor. Se consideraba autor a la persona que […] "crea y ejecuta" alguna obra artística»; a propósito de dicha cuestión, *vid*. Ortega Doménech (2000), pág. 36: «El autor ha de ser quien conciba la obra y luego la ejecute».

[38] Bercovitz Rodríguez-Cano (2023), págs. 63 y 64, en las que nuestro autor se desmarca del criterio de la originalidad subjetiva por la inmediatez de los fenómenos cuya protección se requiere hoy en día, en los que la personalidad del autor resulta difícilmente apreciable. En sentido contrario, *vid*., Plaza Penadés, Palau Ramírez, Palao Moreno (2017), pág. 28, en donde se afirma que ninguno de los tipos de originalidad está exento de críticas y la solución razonable pasa por buscar criterios alternativos.

[39] Espín Cánovas (1996), pág. 65. Por el contrario, *vid*., Rodríguez Tapia (2009), págs. 59-93, quien critica la preferencia de la originalidad subjetiva por encima de la objetiva.

el incipiente crecimiento de los medios de difusión, lo que eleva el grado de exposición de cualquier tipo de obra de tipo intelectual—. El recorrido jurisprudencial sobre la cuestión convendría situarlo en la doctrina del Tribunal Supremo (TS), que durante la década de los noventa se basó en criterios[40] que utilizó basados en afirmar que, si la originalidad se aprobase con cualquier mínimo rasgo de novedad, el otorgamiento de los derechos de autor tornaría en automático para cualquier tipo de diseño. En la resolución, el Tribunal entiende que el esfuerzo creativo del artista guarda la misma importancia que el resultado en sí, lo que nos lleva a un terreno inestable quizá en la interpretación, pero lógico si se tiene en cuenta que el mundo de la creación guarda considerables distancias con el de la manufactura. Incluso, añadimos, gracias a esta interpretación de la originalidad subjetiva se salvarían ciertas complicaciones que puedan llegar a surgir con la inteligencia artificial[41].

La originalidad objetiva, por su parte, se caracteriza, *grosso modo,* por la apreciación de un concepto más estricto de la palabra *original*, es decir, que lo creado por el autor difiera en algo con respecto a todo lo creado anteriormente. No se trata de que la nueva obra rompa con los esquemas esbozados con anterioridad —lo cual, carecería de sentido en sectores tan encorsetados como el cofrade, al menos, en la temática de las obras realizadas— pero sí, que aporte alguna altura creativa.

En caso de que tuviéramos que decantarnos por elegir alguna de las perspectivas sobre originalidad que hemos expuesto anteriormente, consideramos necesarias ambas vertientes, al menos en el plano de las obras de propiedad intelectual ortodoxas en el universo de la Semana Santa —esto es, obras escultóricas, pictóricas, musicales, etc.—. La originalidad objetiva ayudaría a considerar como obra elementos que pertenecen a un sector cuyas fronteras en cuanto a temática son bastante estrictas[42].

La dicotomía entre la originalidad objetiva y subjetiva cobra más fuerza en el ámbito de los casos grises descritos con anterioridad, ya que si la cuestión versa sobre decidir si lo original debe ser el proceso o el resultado, así como el hallar el punto concreto en el que la idea pasa a ser creación, dicho debate es aun más complejo, y su solución más borrosa, en un contexto caracterizado por la creación de obras caracterizadas por la existencia de la manifestación cultural, a lo largo de un período de tiempo prolongado en el tiempo y por una comunidad amplia. Un sector doctrinal[43] desvía el requisito de la originalidad y lo da por sentado cuando se trata de obras de origen remoto y autor desconocido, en una

---

[40] *Vid*. STS de 5 de abril de 2011 (RJ 2456/2011), que se hace eco de la del mismo organismo, N.º 7972/1992 de 26 de octubre en las que el Alto Tribunal, si bien consideraba que, efectivamente, el diseño de unas joyas difería de otras marcas que competían en el mismo mercado y, por tanto, contaban con cierta creatividad, no observó la suficiente originalidad. En el mismo sentido, *vid*. STS de 2 de febrero de 2017 (RJ 64/2017), en donde se analizó si un catálogo de productos de bricolaje podía considerarse una obra protegida por derechos de autor, con una conclusión negativa por ser una manera recopilación.

[41] Sáiz García (2019), pág. 21. Así, *vid*. Bercovitz Rodríguez-Cano (1996).

[42] No olvidemos que el nazareno portando la cruz, el crucificado o la virgen dolorosa, entre otros, no guardarán grandes diferencias entre sí, por lo que la originalidad objetiva garantiza aquí que un grado de novedad suficiente permitiría incluirlas en al ámbito de protección de la propiedad intelectual.

[43] Lo que podría llevar a hacer pensar en la máquina creadora de obras. *Vid*. Román Pérez (2011), pág. 472, en donde la autora ofrece una solución tajante, como es la de afirmar que «(…) Si se trata de obras de origen remoto y autor desconocido habrá que entender siempre que son originales, pues si se atiende al momento en el que aparecieron queda claro que entonces no existían otras obras iguales».

suerte de medida anticipatoria y válida, a nuestro parecer, pues antepone la protección del folclore y las obras originales que provienen del mismo a cualquier atisbo de interpretación laxa del concepto de originalidad, lo que puede desarmar a obras históricas con respecto a sus homónimas contemporáneas.

Nos inclinamos por el criterio de la originalidad subjetiva[44] para los casos grises que nos ocupan, pues se trata de realidades que no cuentan con una materialización concreta, sino que su carácter de novedoso vendrá avalado por la repetición de patrones y conductas a lo largo de un período prolongado de tiempo por una comunidad. Así, diremos:

En cuanto a la *originalidad en el movimiento de tronos y pasos,* dadas las semejanzas que pueden apreciarse entre las distintas coreografías que pueden llevar a cabo los distintos tronos o pasos, ya que conservarán matices únicamente apreciables por el público cofrade, y no por el colectivo general, defendemos aquí la aplicación del criterio de la originalidad subjetiva, pues habrá que tener en cuenta la intención de los autores en la elaboración de la coreografía. No es suficiente con considerar si una coreografía cuenta con un número concreto de pasos hacia adelante, hacia atrás, o mecidas estáticas, cayendo con ello en la objetividad, sino en lo complejo de la apreciación de la escenografía completa. Hablando de la *originalidad en el estilo,* es sabido que no cabe la protección de un estilo mediante las herramientas que otorga la propiedad intelectual[45]. No obstante, los miembros implicados en la protección de las obras que abanderen un estilo concreto, en este caso, de bandas de música cofrade, podrán acudir a otras vías alternativas e igual de válidas, como la que se encuentra siendo objeto de debate en sede parlamentaria —Bien de Interés Cultural[46]— o, incluso, servirse de las posibilidades que otorga la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para el caso de que unas bandas de música cofrade traten de rentabilizar en el mercado su propias obras sirviéndose de la reputación y, en definitiva, el estilo, de otras de mayor prestigio y reconocimiento en el sector[47]. Huelga decir que, para la aplicación del anterior régimen jurídico, deberemos encontrarnos en un contexto en el que las bandas de música editen y comercialicen obras en el mercado —en forma de discos, por ejemplo— práctica esta que, por otra parte, resulta habitual. Finalmente, para la *originalidad en el bordado*, nos remitimos a lo ya mencionado *ut supra* para el estilo.

---

[44] *Vid*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 12 de septiembre de 2019, en el Asunto C-683/17 (Cofemel vs. G-Star Raw), en la que se apuesta claramente por el criterio subjetivo de originalidad. A colación de ello, el Alto Tribunal esgrimió que la originalidad a considerar debe acercarse a una creación intelectual propia del autor, reflejando su personalidad, además de ser identificable.

[45] *Vid*. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 1 de marzo de 2012, en el Asunto C-604/10 (Football Dataco), en la que se descarta que el esfuerzo o la técnica otorguen por sí solos protección, salvo que se materialicen en una obra original.

[46] *Vid*. art. 2 de la ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuyo precepto es muy ilustrativo para los planteamientos del presente texto, en concreto: «c) usos sociales, rituales y actos festivos»; «e) técnicas artesanales tradicionales» e i) «manifestaciones sonoras, música y danza tradicional».

[47] Lo importante será aquí la observancia del grado de singularidad entre las dos obras, especialmente estrecho en el ámbito que nos ocupa, ya que las marchas de naturaleza cofrade siempre guardarán grandes parecidos entre sí. Vid. STS de 17 de mayo de 2017 (RJ 306/2017), en la que se indica que la confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal será la de los elementos que informan a los consumidores.

2.3. *Exteriorización en las expresiones folclóricas de la Semana Santa*

La Guía del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas[48] amplía determinados aspectos en los que la legislación nacional pueda quedar escasa. Según el artículo 2 del Convenio de Berna, el principal criterio a la hora de valorar la entrada de la obra en el ámbito de protección es el denominado «criterio de la fijación», cuyas características mencionamos a continuación.

En primer lugar, el artículo 2.3 de la Guía es claro al respecto, ya que afirma que la idea no puede ser protegida por el derecho de autor, por lo que es necesario acudir a otras fórmulas de protección, como pudiera ser la patente. No obstante, continuando con la lectura del precepto se observa el reconocimiento de que, quizá, la idea no sea protegible, pero cuando esta se encuentra lo suficientemente expresada con vocablos, notas o dibujos, esto es, elementos que dotan de forma a la propia idea, sí que podríamos comenzar a vislumbrar algún estado primitivo de protección de la idea.

No obstante, creemos que el objetivo del anterior artículo no radica en la intención de proteger una idea primitiva, sino, más bien, en considerar como obra —aunque no definitiva— algunos bosquejos y rasgos simples de lo que era una idea anteriormente, pero que, con su plasmación en algún tipo de soporte, se introduce en el concepto de obra y, por tanto, puede contar con protección. Continuando la lectura del artículo, en su apartado cuatro, nos encontramos con que la Guía vuelve a ser ambigua, ya que no aclara cómo debe expresarse la idea —aunque sea mínimamente— para que pueda contar con un cierto grado de protección, remitiéndose a lo que considere la legislación de cada país.

En cuanto a la corriente doctrinal[49] y jurisprudencial, coinciden los criterios en cuanto a la necesidad de manifestar la idea para que esta cuente con protección. Por su parte, el artículo 2 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor permite la protección de las expresiones, pero no de las ideas en sí. La problemática radica en el grado de expresión suficiente de la idea como para ser protegida, así como el tipo de obra que se pretende proteger.

En cuanto a la aplicación de la exteriorización a los casos grises que nos ocupan, diremos: Para el *movimiento de tronos y pasos*, la idea concebida en la mente del creador o creadores en forma de coreografía deberá estar plasmada en algún tipo de soporte duradero y tangible. Lo mismo ocurrirá con los *bordados*. Ambos fenómenos pertenecen a la comunidad creadora, con independencia de la autoría individual de cada una de las piezas o coreografías. Atribuir los derechos morales y patrimoniales que brinda la propiedad intelectual a un espectro tan amplio de personas tendrá una solución artificiosa.

---

[48] Acta de París de 1971.

[49] Rodríguez Tapia (2007), pág. 94, quien defiende que la idea, si está expresada y es compleja, es protegible. Sobre la misma cuestión, *vid.* Peña Y Bernaldo de Quirós (1995), pág. 760, en donde afirman que la obra debe salir de la mente del autor y manifestarse para ser protegible.

2.4. *La visión de la autoría en las manifestaciones tradicionales de la Semana Santa*

Distinguimos a continuación dos situaciones: por un lado, aquellas obras, bien en colaboración, bien colectivas —arts. 7 y 8 de la LPI, respectivamente—, presentes en cada una de las Cofradías, con la connotación de bien tangible y a la que se aplicarán con sus respectivos requisitos aquellos criterios establecidos por la legislación sobre propiedad intelectual; por otro lado, aquellos casos grises cuyo análisis en cuanto a autoría presenta fronteras menos nítidas. Comenzaremos con el primero de los escenarios:

La obra en colaboración se encuentra regulada en el artículo 7[50] de nuestra LPI. La Ley describe aquí una situación de presunta igualdad en lo que a relación entre autores se refiere. Se trata de una cuestión de coordinación entre los distintos trabajos[51]. El matiz de la relación de colaboración resulta capital en este apartado, pues permitirá distinguirlo de otros tipos de obras realizadas por varios autores. Los distintos colaboradores de esta figura jurídica recibirán el nombre de coautores. Todos los participantes en la ejecución de una obra cofrade plástica, siempre que no medie entre ellos algún tipo de relación jerárquica, se encuentran al mismo nivel. Su sueldo, a diferencia del autor asalariado, no vendrá de la nómina proporcionada por el taller. En esta relación de colaboración pueden surgir problemáticas. Una de ellas está relacionada directamente con el segundo párrafo, del apartado número dos, del artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual. Éste argumenta que ningún coautor puede negarse de manera injustificada a que la obra siga siendo explotada de la manera en que se divulgó. Se trata de un criterio dotado de una gran rigidez, quizá necesaria, con el fin de evitar que el autor que pone en la calle la obra se pueda enfrentar al arrepentimiento por ello. Podría el autor sufrir un cambio en sus convicciones, incluso morales, que lo obliguen a adoptar un nuevo *modus vivendi* con el fin de adaptarse a las mismas. No obstante, dicho artículo choca frontalmente con lo establecido en el artículo 14.6, en el que se permite que el autor pueda retirar su obra del comercio por un cambio en sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización por daños y perjuicios. De este modo, se trata aquí de dilucidar la frontera entre los artículos 7.2 y 14.6 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual. El primero restringe lo establecido en el segundo, y el segundo impone una excepción a lo afirmado en el primero[52]. Otra problemática que puede surgir en la obra en colaboración está relacionada con la frontera que existe entre el coautor y el ayudante del autor. Es decir, hasta qué punto un ayudante puede ser considerado también autor de una obra, bien por la magnitud de su labor en el proceso creativo, bien por la trascendencia o dificultad de su trabajo[53].

---

[50] «los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos» (…) «para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores»

[51] Imaginemos que en la realización de un trono intervienen distintos autores, independientemente de que se traten de talleres o no. Una parte se encargará de la carpintería, otra del dorado y habrá una última parte que se encargue de las distintas esculturas que compondrán la iconografía del trono. Se trata de una obra compuesta, pues han intervenido distintos autores sobre una obra unitaria.

[52] Una solución a esta disyuntiva legal podría ser que el legislador añadiera algún enunciado aclaratorio entre ambos preceptos. Se trataría, simplemente, de afirmar que un cambio en las convicciones morales y/o personales del autor representa un motivo justificado y suficiente como para retirar una obra del comercio.

[53] *Vid*. STS de 11 de julio de 2000 (RJ 5717/2000), FD 3º, el Alto Tribunal tiene en cuenta distintos criterios que, a priori, pueden parecer algo ambiguos tales como «entidad suficiente» o «pieza necesaria».

A continuación, trataremos de hablar de obras colectivas. Su régimen básico se encuentra recogido en el artículo 8 de la LPI, cuyo primer párrafo es categórico al respecto[54]. El precepto ya advierte de algunas diferencias con respecto a la obra en colaboración del artículo 7. Para empezar, describe una situación con palabras como «coordinación» o «bajo su nombre», lo que da pie a pensar que la relación entre los autores es aquí sensiblemente distinta. La obra colectiva será una obra en colaboración, al igual que la figura anteriormente analizada. En la obra en colaboración, como mencionamos anteriormente, los autores se encuentran al mismo nivel, mientras que en la obra colectiva existe un nivel jerárquico, en el que el editor se encuentra en la casilla superior y, de esta surgen los distintos brazos de los diferentes autores de la obra, quedando estos en un nivel inferior al del editor. Tanto los autores de obras colectivas como los autores de obras en colaboración trabajan contemporáneamente. Sin embargo, dependiendo de la relación entre los mismos. Los autores de las obras colectivas no adquieren la condición de coautoría[55] de la obra resultante, a diferencia de lo que ocurría en la obra en colaboración.

Consideramos aquí que ambas figuras, la del autor asalariado y la de la obra colectiva, se encuentran estrechamente relacionadas entre sí. Vista la redacción del art. 8.1 LPI, el legislador parece describir la situación habitual de un taller de imaginería cofrade, en el que una persona natural o jurídica, en este caso jurídica (el taller), mediante instrucciones y en una situación jerárquica superior con respecto a sus empleados, edita y divulga bajo su nombre, es decir, su marca, el resultado final[56].

Con respecto al alcance de estos derechos que obtienen los autores, nos remitimos a las cuestiones resueltas anteriormente en el apartado del autor asalariado. Sin embargo, traemos a colación aquí la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de diciembre de 2004, en la que se establece que los colaboradores de la obra colectiva conservan su derecho moral con respecto a la persona jurídica. Incluso esto es susceptible de matices, pues existirán derechos morales específicos, como el caso del derecho de divulgación, que debido a la propia naturaleza de la situación en la que nos encontramos (obra colectiva), se sobreentiende que recaen sobre el editor. Por todo ello, resulta indispensable definir bien la relación de derechos que existe entre ambas partes, incluso con

---

Como solución, *vid*. STS de 24 de junio de 2004 (RJ 4443/2004), en la que se defiende que se trata de, en lugar de atender a la labor del individuo que realiza parte del proceso creativo para decidir si su intervención es de suficiente calado, prestar atención a si su creación va a ser considerada obra o no. En este sentido, *vid*. Espín Alba (2021), págs. 64-69, en donde se resume la SAP de Alicante de 2 de abril de 2019, casuística en donde se debate acerca de la originalidad de la reproducción en 3D por parte de un artista digital fallero de una obra creada anteriormente. Se concluye que lo original es el boceto, no la obra digital.

[54] «Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre…».

[55] Y es que si esto fuera así, es decir, si los autores de una obra en colaboración fueran considerados coautores, se estaría vulnerando lo establecido en la segunda parte del art. 8.1 LPI.

[56] Imaginemos que una Cofradía acuerda la realización de una determinada pieza de orfebrería. La obra será realizada por los talleres «El buen hacer». Normalmente, no se informará a los miembros hermanos de la Cofradía de los orfebres específicos que realizarán la pieza ya que, además de tratarse de una información irrelevante y de difícil obtención por la posible carga de trabajo del taller, esta estará sustentada bajo el sello del propio nombre del taller. Es decir, será la persona jurídica la que edite y divulgue, y no los autores individuales, pues estos cuentan con el papel de autores asalariados supeditados a su situación en el taller. Todo lo anterior quedará supeditado, no obstante, a la voluntad de las partes, tal y como se recoge en el segundo párrafo del artículo 8 de la LPI.

más razón en el ámbito cofrade, pues hablamos de obras que saldrán a la calle a ser, en definitiva, expuestas, y permanecerán como tal durante mucho tiempo. A continuación, llevaremos la cuestión a los casos grises que nos ocupan.

En primer lugar, con respecto a los *movimientos de tronos y pasos*, ya hemos afirmado anteriormente que nos encontramos ante coreografías a ojos de la propiedad intelectual. La dificultad radicará en catalogar el tipo de autoría para, a continuación, hallar herramientas de protección para sus potenciales creadores. En el caso de los movimientos, no se trata de una práctica observable durante un gran número de años, sino de un fenómeno cuyo origen es relativamente reciente, se encuentra incardinado en el folclore y, por tanto, reviste dicha condición, pero ninguna particularidad más. Por tanto, ante la disyuntiva de catalogar el movimiento de un trono o paso como una obra de autoría conocida, anónima o de autoría desconocida, nos inclinaremos por la primera de las soluciones, pues al tratarse de tradiciones de reciente creación, vislumbrar el autor —o autores— aunque venga precedida de una cierta labor de investigación, será sencilla. Así, cuando tratemos de dibujar una solución ante el caso gris del movimiento de un trono o paso en la calle, diremos que nos encontramos ante una obra de autoría conocida que pondrá a disposición de su autor —o autores— toda la amalgama de derechos incluidos en la legislación sobre propiedad intelectual. Los autores serán aquellos individuos responsables del deambular del trono o paso por las calles, que se reúnan, junto con la banda de música, para coordinar los movimientos de la estructura con el sonido y, a su vez, plasmen dicha idea en el documento oportuno. Nos encontraremos ante una obra en colaboración, pues no existen relaciones jerárquicas.

Continuando con el *estilo de las distintas bandas de música* de la Semana Santa, aquí la cuestión sí que encuentra ciertas dificultades, no solo por el carácter improvisatorio del fenómeno, sino por el origen remoto de muchas de las composiciones que se ejecutan e interpretan durante la Semana Santa. Así, vislumbramos una doble fenomenología: por un lado, aquellas piezas musicales vetustas cuyo autor es desconocido; por otro, aquellas dosis de improvisación que se producen sobre obras ya existentes y cuyo intérprete (autor) puede ser conocido —o no—, y para cuyo análisis será necesario acudir a la figura del artista intérprete y ejecutante. Es decir, el solista será intérprete y ejecutante y contará derechos patrimoniales, así como los derechos morales de paternidad e integridad[57].

En cuanto a los *bordados* que componen el estilo descrito *ut supra*, la solución es semejante a lo descrito con respecto al movimiento. La autoría individual recaerá sobre la persona —o taller, en caso de ser una colectiva— que ejecute la obra, pero la cuestión sobre atribuir una autoría comunitaria a un aglomerado popular cuyas tradiciones han generado una manera de ejecutar este tipo de piezas resulta dificultosa. Por ello, se podrá acudir a otras herramientas alejadas de la legislación sobre propiedad intelectual.

---

[57] Peinado Gracia (2017), pág. 219: «Esta dualidad de derechos es reconocida a los autores, si bien, también puede observarse, aunque en menor grado, en los derechos conocidos como afines o conexos a los de autor, en la figura del artista ejecutante o intérprete quien ostentará además de los derechos patrimoniales, los derechos de paternidad, integridad y doblaje».

IV. REFLEXIÓN FINAL

La LPI podría dibujarse en la actualidad como un instrumento válido en cuanto a la protección de toda tipología de folclore existente, pues resulta una herramienta lo suficientemente amplia como para encajarlo sin fricciones en su ámbito de protección. No obstante, para el objeto del presente artículo, que no es otro que tratar de hallar fórmulas de protección individuales a situaciones concretas que se producen en la Semana Santa española, la solución se antoja realmente dificultosa[58].

Es por ello por lo que hemos tratado de revisar la cuestión sobre los caracteres básicos de la obra en cuanto a la posibilidad de su protección —creación, originalidad, exteriorización y autoría— pues, quizá, con la flexibilización de dichos rasgos pudieran verse incardinados de una protección individual y concreta los casos grises anteriormente descritos. Algún sector de la doctrina defiende que, para lograr una tutela verdaderamente satisfactoria, es necesario incluir una categoría autónoma sobre folclore en la LPI[59]. Si bien pudiera suponer esta solución como definitiva, e incluso utópica, reconocemos que dista de ser pragmática, pues supondría una legislación a la carta para regular una cuestión que, ciertamente, no representa una preocupación a nivel nacional, sino una casuística más —importante para cada una de las regiones— pero con un carácter residual.

Así, de dicha revisión se observa cómo alguno de los caracteres básicos de la propiedad intelectual puede llegar a flexibilizarse de cara a los casos descritos, modulando alguna de sus interpretaciones ortodoxas, como es en el caso de la autoría y la originalidad. No obstante, para los otros dos conceptos esenciales, como son la creación y la exteriorización, dicha interpretación flexible contará con importantes dificultades, especialmente por la propia naturaleza de estos. Resulta forzado tratar de esquivar o, si se nos permite, reinterpretar los conceptos de creación y exteriorización con vistas a la comunidad creadora debido a lo amplio de sus antecedentes creadores. Habrá que acudir a cada una de las obras individuales para valorar este tipo de consideraciones.

A modo de síntesis, hemos considerado oportuno incluir aquí un cuadro-resumen con cada uno de los escenarios descritos, así como su posible tratamiento:

---

[58] Espín Alba (2021), págs. 47-76, en donde se encuentra una postura similar para la protección de las fallas valencianas.

[59] *Id., Ibid*., Louredo Casado (2024), pág. 38.

Casuística	Interpretación originalidad	Autor	Quién ejerce la protección
Obra plástica	Objetiva: útil para obras cuya temática es repetitiva (nazareno, virgen dolorosa, etc.)	Individual: para aquellas obras elaboradas por una única persona	El propio autor en las obras individuales
		Colaboración: sin relación jerárquica, con colaboraciones entre distintos autores que aportan varias disciplinas artísticas a una obra conjunta.	Cada uno de los autores en la porción de la obra compuesta que corresponda a su aportación
	Subjetiva: regla general para este tipo de obras por la personalidad del autor reflejada en las mismas	Colectiva: relación jerárquica. Existe un gran taller con autores asalariados. Habitual en talleres de orfebrería	El taller que edita y divulga la obra bajo su nombre
Obra musical	Objetiva: útil para obras cuya temática es repetitiva (las marchas cofrades cuentan con patrones comunes de difícil distinción por el público general)	Individual: se trata de obras que, en general, se encuentran elaboradas por una única persona. No obstante, pueden darse casos excepcionales de colaboración	En caso de autoría individual recaerá sobre el propio autor. En caso de colaboración, la diferenciación entre las aportaciones de los autores será difusa. Quizá habrá que acudir a porcentajes de ganancias en caso de comercializar con la obra
	Subjetiva: será la regla general para esta tipología de obras por observarse el reflejo de la personalidad del autor en muchas de ella		
Obra musical: improvisación	Subjetiva como única interpretación aplicable, pues en la improvisación va a existir una alta dosis de reflejo de la personalidad del intérprete	Intérprete o ejecutante	Para esta casuística, la interpretación siempre va a ser creativa, bien total, bien parcialmente, protección ejercitable a través del Libro II de la LPI
Movimiento de trono o paso	Subjetiva	Coreografías antiguas y de autor desconocido: para el caso de modos de mover el trono o pasos fruto de la espontaneidad y repetición de la tradición	Es el caso de, por ejemplo, el *paso pollinico,* un tipo de movimiento del trono de la Cofradía de la Pollinica de Málaga, cuya práctica es vetusta y, para su protección, la Cofradía podría acudir a su registro como marca si deseara, por ejemplo, comercializar con el mismo
		Coreografías de reciente creación: Persona (s) que elabore la coreografía y la plasme en soporte	La protección la ejercerá el autor o autores, dependiendo de si la obra es individual o colectiva
Estilo	No aplica. Vías alternativas: competencia desleal, indicación geográfica	No existe autor	Organismos públicos: Ayuntamientos, CCAA Autónomas, Agrupaciones de Cofradías
Bordado	No aplica. Vías alternativas: indicación geográfica	No existe autor, salvo aquel que elabore obras individualmente concebidas	Organismos públicos: Ayuntamientos, CC AA, Agrupaciones de Cofradías

V. BIBLIOGRAFÍA

Antequera Parilli, Ricardo (2007), «La tutela del folclore en el marco de los derechos intelectuales (algunas reflexiones sobre su protección sui generis)», en Antequera Parilli, R., *Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines*, Reus, Madrid, págs. 505-548.

Aparicio Vaquero, Juan Pablo, Rodríguez Cano Alberto Bercovitz y Cabedo Serna, Llanos (2016), *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materias pendientes*, Dykinson, Madrid.

Ayllón Santiago, Héctor Sergio y Anguita Villanueva, Luis Antonio (2008), *Nuevas fronteras del objeto de la propiedad intelectual: puentes, parques, perfumes, senderos y embalajes*, Reus, Madrid.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (coord.) (1997), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual: 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*, Tecnos, Madrid.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (coord.) (2007), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid.

— (2023), *Manual de propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia.

Carrasco Perera, Ángel (2007), «Comentario al artículo 5», en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (coord.), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid, págs. 97-140.

Encabo Vera, Miguel Ángel (2023), *Derechos de autor y patrimonio cultural inmaterial sobre las obras del folclore*, Reus, Madrid.

Erdozain López, José Carlos (1999), «El concepto de originalidad en el derecho de autor», *Revista de propiedad intelectual*, n.º 3, págs. 55-94.

Espín Alba, Isabel (2021), *Arte efímero y derecho de autor*, Reus, Madrid.

Espín Cánovas, Diego (1996), *Los derechos del autor en las obras de arte*, Civitas, Madrid.

Galacho Abolafio, Antonio Francisco (2014), *La obra derivada musical. Entre el plagio y los derechos de autor*, Aranzadi, Madrid.

García-Trelles Fernández, Carmen María (2022), *La obra derivada musical: régimen legal del derecho de transformación*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca.

Guanche, Jesús (1979), «Significación de la Cultura Popular Tradicional, Pueblo y Educación», *Revolución y cultura*, nº85, págs. 26-29.

Larrea, Karina (2019), «Protección jurídica de las artes escénicas y sus elementos creativos», *Revista de Derecho*, n.º 31, págs. 135-158.

Llodrà Grimalt, Francesca (2006), «La protección jurídica de los conocimientos tradicionales», *Ecosostenible*, n.º 17, págs. 39-51.

Louredo Casado, Sara (2024), «La protección de las expresiones tangibles del folclore: estado actual y perspectivas de futuro», *Revista de propiedad intelectual*, n.º 77, pág. 19.

Ortega Doménech, Jorge. (2000), *Obra plástica y derechos de autor*, Reus, Madrid.

Palau Ramírez, Felipe y Palao Moreno, Guillermo (dirs.) (2017), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Madrid.

Peinado Gracia, Juan Ignacio (2018), «La propiedad intelectual: derechos de autor y derechos afines», en Menéndez Menéndez, A., Rojo Fernández Río, A. J. y Aparicio González, M. L. (coords.), *Lecciones de derecho mercantil: volumen I*, Thomson Reuters-Civitas, Navarra, págs. 211-236.

Peña y Bernaldo de Quirós, Manuel (1995), «Comentarios a los artículos 428 y 429 CC», en Albaladejo, M. y Díaz Alabart, S. (coords.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales*, Edersa, Madrid, pág. 760.

Peñuelas Reixach, Lluís (2015), «Autoría y originalidad de las obras de arte a efectos de su venta, exposición y divulgación», en mismo autor, *Autoría, autentificación y falsificación de las obras de arte*, págs. 13 y sigs.

Pérez Acevedo, Natalia (2025), «Protection of Choreographic Works: A Comparative Approach», *Revista La Propiedad Inmaterial*, n.º 39, págs. 43-80. Disponible en: *https://doi.org/10.18601/16571959.n39.02.*

Pérez Gallardo, Leonardo. B., Valdés Díaz, Caridad, Rogel Vide, Carlos (dirs.), Martín Villarejo, Abel (coord.), *Cultura popular y propiedad intelectual*, Reus, Madrid.

Ragel Sánchez, Luis Felipe (2004), «Interpretación, derechos de autor y derechos conexos», en Rogel Vide, C. (coord.) y Fernández-Santos de Blázquez, A., *Interpretación y autoría*, Reus, Madrid, págs. 61-81.

Rodríguez Tapia, José Miguel (2007A), *Comentarios a la ley de propiedad intelectual: texto refundido, Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril*, Civitas, Madrid.

— (2007B), «Comentario al artículo 10 TRLPI», en Rodríguez Tapia, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, págs. 93-104.

— (2009), «Comentario al artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual», en Rodríguez Tapia, J. M. (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, págs. 59-93.

Román Pérez, Raquel (2003), *Obras musicales, compositores, intérpretes y nuevas tecnologías*, Reus, Madrid.

— (2011A), «Manifestaciones de la cultura popular relevantes como obras del espíritu. Artesanía. Tapicería. Folclore. Cuentos y tradiciones populares», en Rogel, C., Valdés Díaz, C. y Rogel, C. V. D., *Cultura popular y propiedad intelectual*, Reus, Madrid, págs. 465 y sigs.

— (2011B), «El folclore como objeto de propiedad intelectual: derechos de los autores y derechos conexos», ADI, nº32, págs. 463-480.

Rosón, Tomás (2010), «El flamenco como obra musical, coreográfica y escénica. Las obras originales y derivadas: versiones, arreglos y utilización de obras», en Castilla, M. y Murciano, A. (coords.), *El flamenco y los derechos de autor*, Reus, Madrid, págs. 23-38.

Rogel Vide, Carlos y Serrano Gómez, Eduardo (2021), *Manual de Derecho de autor*, Reus, Madrid.

Sáiz García, Concepción (2000), *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 106-144.

— (2019), «Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor», InDret: Revista para el Análisis del Derecho, nº 1.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
45 (2025): 85-112
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_103
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© José Antonio Gómez Segade
ISSN: 1139-3289

NUEVA REGULACIÓN DEL DISEÑO EN LA UE
NEW DESIGN LEGISLATION IN THE EU

José Antonio Gómez Segade*

RESUMEN

Panorámica de la nueva regulación europea del diseño con una exposición de los principales cambios e innovaciones introducidos por el Reglamento (UE) 2024/2822 del parlamento europeo y del consejo de 23 de octubre de 2024 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, la Directiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (versión refundida).

Palabras clave: Legislación europea, diseño, reforma de la normativa de diseño en 2024, Directiva de diseño 2024/2823 (DDUE), Reglamento de diseño 2024/2822 (RDUE),

ABSTRACT

Overview of the new European design legislation focusing on the main changes and innovations introduced by Regulation (EU) 2024/2822 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 amending Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs, and by the Directive (EU) 2024/2823 of the Eropean Parliament and of the Council of 23 October 2024 on the legal protection of designs (recast).

Keywords: European Legislation, Design, 2024 Design reform, Design Directive 2024/2823 (DDUE), Design Regulation 2024/2822 (RDUE)

SUMARIO: I. PROTAGONISMO DEL DISEÑO INDUSTRIAL. — II.EL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA UNIÓN EUROPEA. — 1. Breve retrospectiva sobre la elaboración de una regulación europea sobre diseño industrial. — 2. La reforma de 2024. — III. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DEL DISEÑO DE LA UE. — 1. Mantenimiento del sistema y modernización. — 2. Coherencia interna y externa. — 3. Cambios semánticos. — IV. BREVE ANÁLISIS DE ALGUNOS DE LOS CAMBIOS E INNOVACIONES MÁS IMPORTANTES. — 1. Modernización del concepto de diseño y producto. Adaptación a la era digital. — 2. Visibilidad de las características del diseño. — 3. El diseño de la UE no registrado. — 4. El símbolo del diseño. — 5. Titularidad del diseño y facultades del titular. — 6. Protección cumulativa de diseño y derecho de autor. — 7. Limitaciones y agotamiento del derecho de diseño. — 8. Motivos de denegación del registro. — 9. Cláusula de reparación y piezas de repuesto. — V. VALORACIÓN DE CONJUNTO. — VI. BIBLIOGRAFÍA.

* Prof.Dr. Dr.h.c. Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela. *joseagsegade@gmail.com*. Este trabajo es parte del Proyecto de investigación PID2023-147552NB-I00: «Industria alimentaria y bienes inmateriales», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Fecha de recepción: 10 de junio de 2025 // Fecha de aceptación: 10 de junio de 2025.

CONTENTS: I. PROTAGONISM OF INDUSTRIAL DESIGN. — II. INDUSTRIAL DESIGN IN THE EUROPEAN UNION. — 1. Brief retrospective on the elaboration of a European regulation on industrial design. — 2. The reform of 2024. — III. GENERAL CONSIDERATIONS ON THE NEW EU DESIGN REGULATION. — 1. Maintenance of the system and modernization. — 2. Internal and external coherence. — 3. Semantic changes. — IV. BRIEF ANALYSIS OF SOME OF THE MOST IMPORTANT CHANGES AND INNOVATIONS. — 1. Modernization of the concept of design and product. Adaptation to the digital era. — 2. Visibility of design features. — 3. The unregistered design of the EU. — 4. The design symbol. — 5. Ownership of the design and powers of the owner. — 6. Cumulative protection of design and copyright. — 7. Limitations and exhaustion of the design right. — 8. Reasons for refusal of registration. — 9. Repair clause and spare parts. — V. OVERALL ASSESSMENT. — VI. BIBLIOGRAPHY.

I. PROTAGONISMO DEL DISEÑO INDUSTRIAL

La realidad de que el diseño industrial haya sido hasta hace poco el «pariente pobre» de los derechos de propiedad industrial no se debe desde luego a su falta de tradición, porque ya en el siglo XVI se castigaba el robo de modelos de las sederías de Lyon en Francia, y a finales del XVIII también en el Reino Unido se dictaron normas para proteger las muestras y modelos en la industria textil. Sin entrar en una historia concreta de la protección del diseño industrial[1], es evidente que la menor «visibilidad» del diseño durante muchos años se debió a su menor transcendencia económica. En efecto, en los primeros años de la industrialización, cuando se inicia la producción en masa, y prácticamente durante todo el siglo XIX, el principal objetivo era simplemente producir gran cantidad de productos. La forma externa o la apariencia de los productos eran poco relevantes y pasaban a un segundo plano porque no eran decisivas para el éxito.

Desde finales del XIX, y sobre todo partir de los primeros años del siglo XX, se inicia un cambio en la percepción social del modelo industrial y en su consiguiente transcendencia económica[2]. Lentamente comenzó a captarse la relación entre el acabado industrial de un producto, su forma, su función y su uso. Por consecuencia del Modernismo, se llega así a lo que podríamos llamar un «funcionalismo estético», porque se parte del principio de que «la forma sigue a la función», teniendo presente que cuando se habla de estética en materia de diseño no estamos hablando en general de valor artístico sino de apariencia más o menos atractiva en función de los gustos personales del público en general, o de determinados sectores del público[3]. Tras la Segunda Guerra Mundial, el diseño repuntó con fuerza en Europa al calor de la reconstrucción y el desarrollo económico, y por influencia norteamericana se convirtió en uno de los más importantes instrumentos de marketing. En la actualidad, en el mercado de la Unión Europea, la competencia en el mercado se basa frecuentemente en el diseño, aplicándose a todo tipo de productos desde carrocerías de automóviles a mobiliario doméstico pasando por electrodomésticos o nuevos productos tecnológicos como ordenadores o teléfonos móviles, sin olvidar los sectores en donde históricamente el diseño desempeñó un papel fundamental como los tejidos, la moda o la joyería, por no hacer la lista interminable.

El diseño moderno se realiza apoyándose en todas las características que pueden provocar que la forma de un producto influya en la decisión de compra

---

[1] Para una aproximación histórica *vid.* por todos, GREFFE (2019). Con referencia concreta a España puede verse OTERO LASTRES (1977).

[2] Sobre la evolución de la importancia económica del diseño puede verse SUTHERSANEN (2010). Para una síntesis de esta evolución GÓMEZ SEGADE (2012), págs. 33 y ss.

[3] GÓMEZ SEGADE (2012), pág. 36.

del consumidor. Por esta razón no sólo se tiene en cuenta conseguir una forma más o menos atractiva (al margen de su valor estético) sino otros factores como la elección de materiales, la técnica, la ergonomía o la sensibilidad cultural del potencial comprador. Todo lo anterior explica que, por lo general, el diseñador haya dejado de ser un artista o creador que trabaja individualmente, y se haya convertido en una pieza fundamental del engranaje empresarial a través de los departamentos de diseño de las empresas. El diseño no sólo ocupa una papel relevante en la empresa y la innovación[4], sino que constituye un decisivo factor de la competencia en el mercado.

El diseño representa un factor competitivo de primer orden porque hay muy pocos sectores industriales en los que el diseño no desempeñe un papel relevante. En todo el mundo, el diseño es una herramienta decisiva para la introducción con éxito de productos en el mercado. Por eso no puede extrañar que después de muchos años se haya conseguido firmar en Riad (Arabia Saudita) el 22 de noviembre de 2024 el Tratado sobre el derecho de los diseños, con el objetivo de simplificar los procedimientos de protección de los diseños y ayudar a los diseñadores a proteger su trabajo tanto en el mercado nacional como en el extranjero[5]; en el acto de clausura de la Conferencia Diplomática que adoptó el Tratado, el Director de la OMPI Daren Tang, señaló atinadamente que los diseños guían las decisiones de los consumidores, pues gracias a ellos los productos les resultan atractivos. Son activos empresariales que aumentan el valor de mercado de un producto y proporcionan una ventaja competitiva[6].

Son muy variadas las funciones del diseño en la competencia, pero entre ellas hay que destacar la de provocar un incremento de la calidad, y la de constituir un medio de comunicación[7] e información a los consumidores. El diseño de un producto que se aprecia en un catálogo en papel, en una página web, en una gran superficie de autoservicio, en un electrodoméstico, en un una botella de licor o un frasco de perfume, o en cualquier otro producto, ofrece fundamentalmente tres niveles de información: sobre la existencia del producto, sobre su calidad, y sobre su origen. Este último aspecto es muy importante porque permite que los consumidores, después de algún tiempo en el mercado, ya conozcan el origen empresarial de un producto por su forma o su presentación; y naturalmente esta vinculación con un origen empresarial determinado se reforzará con la utilización del diseño en la publicidad. Esta función informativa sobre el origen empresarial plantea el problema del solapamiento entre el diseño y las marcas, lo que alguna doctrina ha calificado gráficamente como la «zona de contacto» entre diseño y marcas, pero naturalmente no podemos abordar en este lugar tan importante tema.[8]

---

[4] Más ampliamente, Gómez Segade (2012), págs. 37 y ss.

[5] Puede verse el texto del Tratado y otros detalles en el sitio Web de la OMPI: *www.ompi.org*. Aunque el Tratado no se ocupa del derecho material sobre los diseños, sino únicamente de los aspectos procedimentales, tiene gran interés y transcendencia para el futuro y por eso ha sido calificado como «histórico»: en este sentido *vid.* Bessac (2024), págs. 1 y ss.

[6] www.ompi.org, *Los Estados miembros de la OMPI adoptan el Tratado de Riad sobre el Derecho de los Diseños*, Ginebra 22 de noviembre de 2024.

[7] Gómez Segade (2012), págs. 39 y ss.

[8] *Vid.*, por ejemplo, el interesante trabajo de Maroño Gargallo (2012), págs. 619 y ss.

II. EL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA UNIÓN EUROPEA

1. Breve retrospectiva sobre la elaboración de una regulación europea sobre diseño industrial

Tras la creación de la CEE, la existencia de distintas regulaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial ponía en riesgo la consecución del objetivo de un mercado común. No sólo se producía una deformación de la competencia en el ámbito de la CEE y se favorecía la división y compartimentación de los mercados, sino que se entraba en conflicto con la necesaria libertad de circulación de mercaderías que constituía uno de los pilares de la originaria CEE al igual que de la actual Unión Europea. Por esta razón se dieron los pasos necesarios para conseguir armonizar el régimen jurídico de los derechos de propiedad industrial. Pero por diversas razones, y a pesar de lo dispuesto en varias sentencias del Tribunal de Justicia, el diseño quedó rezagado en comparación con patentes o marcas[9].

El primer paso hacia el diseño comunitario se tradujo en la publicación por la Comisión en junio de 1991 del Libro Verde sobre la protección del diseño industrial[10] que, como la propia Comisión reconoce, hizo uso fundamentalmente del documento realizado por el Instituto Max Planck, que se tomó como base[11] . En el Libro Verde tras exponer detalladamente las razones para la actuación de la Comunidad en el ámbito de la protección del diseño, se precisa que no es conveniente disponer de un único instrumento legal, sino que resulta preferible una Directiva para armonizar los derechos nacionales, que deben mantenerse, y un Reglamento para crear un nuevo derecho de diseño de ámbito comunitario. Tras la publicación del Libro Verde se produjeron una serie de tomas de posición, audiencias y resoluciones que finalmente condujeron a la Propuesta de Reglamento de diseño comunitario presentada por la Comisión el 3 de diciembre de 1993 conjuntamente con la propuesta de una directiva para poner de manifiesto la conexión entre ambas propuestas. Surgieron graves discrepancias. entre las que destacaba el problema de la protección de las piezas de recambio de los automóviles, que ponían en peligro todo el proceso armonizador[12]. Por estas razones, para evitar un fracaso total, a partir de 1995 entró en vía muerta la propuesta de Reglamento, y se continuó únicamente el proceso legislativo para la aprobación de la Directiva de armonización del diseño.

Tras la aprobación de la Directiva en octubre de 1998 se retomaron los debates para la aprobación del Reglamento de Dibujos y Modelos comunitarios (RDC). Finalmente, el RDC se aprobó por unanimidad en la reunión del Consejo el 12 de diciembre de 2001 y entró en vigor para todos los Estados miembros el 6 de marzo de 2002. La aprobación del RDC estuvo rodeada de enormes dificultades, pero tras su entrada en vigor se han producido escasas modificaciones

---

[9] Ampliamente Gómez Segade (2012), págs. 41 y ss., con ulteriores citas.

[10] *Vid. Green Paper on the Legal Protection of industrial Design, Working document of the services of the Commision,* Bruselas, Junio de 1991 (111/F/5131/91-EN), Capítulo I, núm. 1.10.3, pág. 11. Aunque en el texto se habla de «Libro Verde» hemos utilizado la versión inglesa citada, y por ella se harán las citas que correspondan.

[11] *Green Paper… op. cit*., pág. 11.A. El texto completo del documento elaborado por el Instituto Max Planck puede verse en *GRUR Int* de 1990, fascículo 8, págs. 559 y ss.

[12] Para más detalles Gómez Segade (2012), págs. 44 y ss.

sin demasiada transcendencia, salvo la que se produjo tras la ampliación de la UE con la incorporación de diez Estados en el año 2003[13]. Mayor significado tuvo la adhesión de la Unión Europa al Arreglo de La Haya sobre el registro internacional de dibujos y modelos industriales en su última revisión aprobada en Ginebra[14], como consecuencia de la Decisión del Consejo de 18 de diciembre de 2006[15]. Como se subraya en los Considerandos de la Decisión, el sistema internacional y el sistema comunitario son complementarios.

2. La reforma de 2024

Como ya he señalado en otra ocasión[16], el éxito del diseño comunitario[17] no narcotizó al legislador comunitario bloqueando cualquier iniciativa renovadora. Por el contrario, transcurridos trece años de la entrada en vigor del Reglamento de diseño comunitario de 2002 y tras la incorporación de la Directiva de diseño de 1998 en todos los Estados miembros, se dieron los primeros pasos para una revisión de la legislación europea sobre diseño[18] .

Conviene advertir, desde el primer momento, que la revisión de la legislación europea sobre diseño industrial no es consecuencia de un fracaso. Por el contrario, la historia del diseño comunitario fue una historia de éxito extraordinario, y así lo demuestran los datos. Basta señalar que desde que se puso en marcha el registro comunitario en abril de 2003, hasta febrero de 2025, se han presentado 1.841.280 solicitudes de registro, y que una buena medida de la satisfacción de los usuarios con el sistema consiste en que más del 50 por 100 de los diseño registrados han solicitado al menos la primera renovación[19]. Esta historia de éxito se debe a múltiples factores desde la existencia de un sistema simple y centralizado, hasta la rapidez y eficacia de un registro sin examen sustantivo previo, que en ocasiones puede conseguirse en un brevísimo plazo de 24 horas. Por lo demás la praxis jurisprudencial nacional y europea ha puesto de manifiesto que el diseño dispone de herramientas judiciales poderosas en defensa de los titulares, lo que ha incrementado la confianza en la institución y consolidado su presencia en el mercado.

Sin embargo, a pesar del éxito de los dibujos y modelos comunitarios, después de diversos estudios y trabajos de campo, los órganos de la UE comenzaron a mostrarse muy activos en la promoción de la reforma por diversas razones. En primer lugar, tanto en el ámbito nacional como en el de la Unión, la legislación sobre diseño industrial no estaba totalmente adaptada al mundo digital y se percibía falta de claridad en relación con el posible objeto del diseño, por ejemplo, la protección como diseño de interfaces gráficos de usuario (GUI por sus siglas en inglés). En segundo término, algunos procedimientos en el campo del

---

[13] Gómez Segade (2012), págs. 47 y ss.

[14] Sobre el Arreglo de La Haya tras los cambios introducidos por el Acta de Ginebra *vid.* Botana Agra (1999), págs. 65 y ss. Tras la adhesión de la UE al Arreglo de La Haya *vid.* Botana Agra (2012).

[15] DOCE 2006 núm. L/386 de 29 de diciembre de 2006, págs. 28 y ss.

[16] Gómez Segade (2023), págs. 826 y ss.

[17] Recordemos que en esos primeros años y hasta el presente los textos legales hablaban de «dibujos y modelos comunitarios».

[18] Ampliamente, con ulteriores citas Gómez Segade (2023), págs. 831 y ss.

[19] Para estos y otros datos interesantes *vid.* EUIPO Statistics for Community Designs 2003-01 to 2025-02 Evolution

diseño comunitario estaban desfasados o implicaban cargas administrativas innecesarias, además de unas tasas inadecuadas por su nivel y estructura. En tercer lugar, se echaba de menos en el régimen del diseño una simplificación como la producida en la Directiva de marcas de 16 de diciembre de 2015 que, entre otras cosas, permite declarar la validez o invalidez del derecho mediante un procedimiento administrativo. Y por último, pero no desde luego en último lugar, tanto los informes como la mayoría de los que han participado en las encuestas pusieron de relieve el grave problema de la fragmentación del mercado único para las piezas de repuesto, como consecuencia de la falta de armonización de los preceptos sobre protección mediante diseño de los componentes de productos complejos y la subsistencia de la polémica y famosa «cláusula de reparación».

A partir de noviembre de 2020 el proceso de reforma de los dibujos y modelos industriales en la UE entra en su etapa final[20]. La modernización y reforma de la normativa vigente sobre diseño industrial (Reglamento y Directiva) avanza con el estudio conjunto de ambas normas europeas, preparadas simultáneamente bajo el rótulo de «paquete de diseños». El 28 de noviembre de 2022 se hizo pública la propuesta de reforma del Reglamento de 2002[21], y de la Directiva de 1998[22]. Es significativo que ambas propuestas no sólo se hagan públicas el mismo día, sino que lleven números correlativos, lo que explicita con claridad la voluntad de que se produzca una tramitación y aprobación paralela, que no fue posible en los años 90 por las insalvables discrepancias surgidas en aquel momento sobre la protección mediante diseño de las piezas de recambio de productos complejos. También ahora ha desaparecido el obstáculo que suponía la postura aislada del Reino Unido, en aquel entonces todavía miembro de la Unión, que disponía de una legislación singular sobre diseños.

Publicada la propuesta del paquete de diseños[23], se fueron produciendo las subsiguientes aprobaciones por parte de los pertinentes órganos de la UE, de las que se da cuenta en los primeros Considerandos del Reglamento y la Directiva. El 25 de septiembre de 2023 , bajo la presidencia española, se adopta una posición común en el paquete de diseños[24]. Finalmente, el 23 de octubre de 2024 se aprueba el Reglamento (UE) 2024/2822 (en lo sucesivo RDUE), por el que se modifica el Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios[25], y la Directiva (UE) 2024/2823, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (Versión refundida)[26] (en lo sucesivo DDUE). El texto definitivo de ambas normas legales reproduce esencialmente lo dispuesto en la propuesta, aunque se introducen algunos cambios. Uno de ellos se produce en el artículo 96.2 del RDUE y en el artículo 23 de la DDUE; en ambos preceptos se elimina la mención del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor,

---

[20] Gómez Segade (2023), págs. 832 y ss.

[21] Documento Com (2022) 666 final, 2022/0391 (COD).

[22] Documento Com (2022) 667 final, 2022/0392 (COD).

[23] Para una crítica visión general de las principales innovaciones sustantivas de la propuesta, *vid.* Kur, Endrich-Laimböck, Huckckschlag (2023). Puede consultarse en *https://ssrn.com/abstract=4344539*. Se citará en lo sucesivo como «Max Planck Institute Position Statement». En la doctrina española puede verse también Louredo Casado (2023), págs. 133 y ss.

[24] «La reforma de la legislación europea en materia de diseños durante la presidencia europea», *Blog de Propiedad Industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas* (20/12/2023). Puede consultarse en *https://www.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/*.

[25] DOUE, Serie L, de 18 de noviembre de 2024, págs. 1 y ss.

[26] DOUE, Serie L, de 18 de noviembre de 2024, págs. 1 y ss.

que había sido duramente criticado por la doctrina porque no existe un Derecho de la Unión en materia de derecho de autor aunque haya muchas directivas en ese campo[27]. Ahora, en el texto definitivo, ambos preceptos aluden a «los requisitos del Derecho en materia de derechos de autor» refiriéndose sin duda al Derecho de los Estados miembros.

Las nuevas normas europeas entraron en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE, como señalan los artículos 3 del RDUE y 38 de la DDUE, esto es, el 8 de diciembre de 2024. Sin embargo, la entrada en vigor de ambas normas no significa su aplicación inmediata. Por lo que concierne al RDUE, entrará en vigor de forma escalonada; en una primera fase a partir del 1 de mayo de 2025 se aplicarán los preceptos que no requieran desarrollos legislativos ni interpretaciones ulteriores; en una segunda fase, a partir del 1 de julio de 2026, se aplicarán alrededor 35 artículos que requieren un periodo de adaptación y reflexión más amplio[28]. Por lo demás, acaba de aprobarse ya el Reglamento de Ejecución (UE) del RDUE, de 17 de enero de 2025, en vigor desde el 9 de febrero de 2025, por el que se modifica el antiguo Reglamento (CE) 2245/2002[29]. Además, el Director de la OPIUE, por decisión de 30 de abril de 2025[30] ha aprobado las nuevas directrices para el examen de las solicitudes de registro y de las demandad de nulidad del diseño, que entrarán en vigor el 1 de mayo de 2025[31]. En cuanto a la DDUE, el artículo 36 señala como plazo de trasposición tres años desde su entrada en vigor, es decir, el 9 de diciembre de 2027. Este plazo resulta excepcional, porque en la mayoría de las directivas el plazo de trasposición a los derechos nacionales se fija en dos años. Sin embargo, se explica porque el legislador comunitario ha comprendido que, en algunos países, no desde luego en España, incorporar lo dispuesto en la DDUE supondrá cambios importantes que requieren una «digestión» pausada. En el caso de la incorporación de la «cláusula de reparación», como veremos más adelante, la digestión de la nueva normativa por algunos países se prevé tan difícil, que según el artículo 19.3 de la Directiva la incorporación de normativa europea puede demorarse hasta el 9 de diciembre de 2032.

III. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA NUEVA REGULACIÓN DEL DISEÑO EN LA UE[32]

1. Mantenimiento del sistema y modernización

La nueva regulación del diseño en la UE tiene por objeto fundamental modernizar, clarificar y reforzar la protección del diseño, además de conseguir que

---

[27] Gómez Segade (2023), pág. 843.

[28] Estos 35 artículos se enumeran en el artículo 3, párrafo 3º del RDUE. Entre los preceptos cuya aplicación se demora figura desde el artículo 25 sobre las causas de nulidad hasta el artículo 51 que regula la renuncia del titular del diseño y muchos de carácter procedimental.

[29] Reglamento de Ejecución (UE) 2025/73 de la Comisión de 17 de enero de 2025 por el que se modifica el Reglamento (CE) 2245/2002 de ejecución del Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios, DOUE L, de 20 de enero de 2025, págs. 1 y ss.

[30] Decisión Ex 25-3.

[31] El texto de las nuevas directrices puede consultarse en el sitio Web de la EUIPO, https://guidelines.euipo.europa.eu/2231432/2318157/designs-guidelines/1-finalidad

[32] Para una visión general de la nueva regulación de la UE y sus principales innovaciones, puede verse, entre otros, Kossak (2025), págs. 206 y ss.; Munsch (2024). En España, Candelario Macías (2024), págs. 121 y ss.

la protección mediante diseño se haga más fácilmente accesible a cualquier interesado. La modernización se traduce en una adaptación a las exigencias de la era digital. Por su parte, la mejora de la accesibilidad y eficiencia en la protección del diseño se intenta conseguir mediante la simplificación y racionalización de los procedimientos. El legislador europeo, sobre la base de numerosos e intensos trabajos previos, y teniendo muy en cuenta la jurisprudencia de los tribunales nacionales y sobre todo del TJUE[33], dio a luz una legislación que podemos calificar de moderada. Aunque son muchas las innovaciones, en mi opinión no estamos ante un cambio radical o «revolucionario», que se descarta en los considerandos del RDUE y de la DDUE; así, por ejemplo, en el Considerando 7 del RDUE se precisa que «si bien la evaluación realizada de la legislación de la Unión en materia de protección de diseños confirmó que sigue siendo en gran medida adecuada para su finalidad, la Comisión anunció en su Comunicación de 25 de noviembre de 2020 titulada "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", que, tras la exitosa reforma de la legislación sobre marcas de la UE, revisaría la legislación de la Unión en materia de protección de dibujos y modelos, con vistas a simplificar el sistema y hacerlo más accesible y eficiente, así como a actualizar el marco normativo a la luz de la evolución de las nuevas tecnologías en el mercado»[34]. Por si no fuera suficiente todo lo anterior, la mejor prueba de que no hay un cambio profundo radica en que no se deroga el Reglamento 6/2002 sino que simplemente se modifica en los términos que indica el artículo 1 del RDUE.

Se mantiene la coexistencia de los derechos nacionales y el derecho de la UE, como sucede con todos los derechos de propiedad industrial. Y dentro del sistema de la UE sigue vigente el «*design approach*», en virtud del cual el derecho de diseño de la UE puede adquirirse mediante el registro o bien simplemente mediante un cierto uso en el caso del diseño no registrado[35]. De todas formas, en la nueva regulación se introducen dos cambios de gran interés. Por un lado, la solicitud de registro únicamente podrá presentarse ante la EUIPO, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35 del RDUE, por contraste con el viejo artigo 35 que permitía la presentación «ante el órgano central de propiedad industrial de cualquier Estado miembro». Por otro lado, el nuevo derecho clarifica que la protección de diseños no registrados sólo será posible en el ámbito de la UE, por lo que el artículo 3.1 de la DDUE precisa que «los Estados miembros protegerán los dibujos y modelos *exclusivamente* mediante el registro de estos.» (subrayado propio). Ambos cambios constituyen una muestra evidente de la simplificación perseguida con la reforma, porque apenas se había hecho uso de la posibilidad de presentar la solicitud ante las Oficinas nacionales, y porque las exigencias británicas habían impedido en su momento excluir la posibilidad de diseños no registrados nacionales.

---

[33] *Vid.*, por ejemplo, Greffe (2013), págs. 59 y ss.

[34] DOUE L, de 18 de noviembre de 2024, pág. 2. En términos casi idénticos se pronuncia el Considerando 6 de la DDUE

[35] Sobre el diseño no registrado, *vid.* por todos Louredo Casado (2019).

2. Coherencia interna y externa

Como ya se puso de manifiesta en la propuesta realizada en su día por la Comisión, la nueva regulación del diseño se caracteriza por la coherencia del sistema, que se manifiesta en un doble plano. En primer lugar, coherencia interna, porque se refuerza la convivencia entre el derecho de diseño de la UE y el derecho de diseño nacional, ante el riesgo de un distanciamiento entre lo dispuesto en el Reglamento comunitario y en las legislaciones nacionales. Para robustecer la unidad y coherencia del sistema se insertan en la DDUE normas que hasta ahora sólo figuraban en el Reglamento. Además de otras que aparecerán a lo largo del trabajo, en este lugar como ejemplo cabe citar, en primer lugar , el artículo 21 de la DDUE, que guarda cierta analogía con lo dispuesto en las leyes de patentes[36]; aunque existen pequeñas diferencias semánticas entre el artículo 22 del Reglamento de 2002 y el artículo 21 de la DDUE, la defensa contra la infracción que implican ambos preceptos protegerá a aquellas personas que hayan invertido de buena fe en un diseño antes de la fecha de prioridad de un dibujo o modelo registrado. En segundo lugar, puede mencionarse el artículo 17 de la DDUE que recoge la presunción de validez del diseño que ya figuraba en el artículo 85.1 del Reglamento de 2002, y la presunción en favor del titular del diseño que aparece ahora en el artículo 12 de la DDUE, y que ya consagraba el artículo 17 del Reglamento de 2002. En tercer lugar, cabe citar la ausencia del principio de especialidad que ya recogía el artículo 36.6 del Reglamento de 2002, y que ahora también se inserta en el artículo 25.3 de la DDUE[37]. En cuarto lugar, para no hacer la lista interminable, hay que reseñar la posibilidad de solicitudes múltiples, que antes regulaba el artículo 37 del Reglamento de 2002 y que ahora recoge también el artículo 27 de la DDUE, y de la que nos ocuparemos más adelante[38].

La nueva regulación brilla también por su coherencia externa, pues tanto el RDUE como la DDUE intentan armonizar la legislación europea de diseños con la normativa europea de marcas contenida en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas[39] y en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea[40].

Además de otros casos que se mencionarán más adelante, un ejemplo significativo de esta coherencia externa, es la ampliación de las facultades del titular del diseño para oponerse al tránsito de mercancías que incorporen diseños amparados

---

[36] En el caso de España hay que establecer la comparación con el artículo 54 de la Ley de Patentes de 2015. Sobre el artículo 22 del Reglamento de 2002 puede verse García Vidal (2012), págs. 349 y ss. y 429 y ss.

[37] En el Considerando 17 de la DDUE se justifica esa regulación en los siguientes términos: «Una relación de los productos debe formar parte de la solicitud de registro de un dibujo o modelo, pero no debe afectar al alcance de la protección del dibujo o modelo como tal. Sin embargo, junto con la representación del dibujo o modelo, las relaciones de productos sí pueden servir para determinar la naturaleza del producto al que el dibujo o modelo está incorporado o al que se va a aplicar. Además, las relaciones de los productos permiten que sea más fácil encontrar los dibujos y modelos en los registros de dibujos y modelos llevados por los órganos de la propiedad industrial y aumentan la transparencia y la accesibilidad de estos. Por lo tanto, antes de la inscripción en el registro, las relaciones de los productos deben ser exactas, sin que ello suponga una carga indebida para los solicitantes de un dibujo o modelo registrado», DOUE L de 18 de noviembre de 2024, pág. 3.,

[38] *Vid. Infra,* IV.10: Innovaciones administrativas y procedimentales.

[39] DOUE L/336, de 23 de diciembre de 2015, págs. 1 y ss.

[40] DOUE L/154, de 14 de junio de 2017, págs. 1 y ss.

por un diseño de la UE o por un diseño nacional, con origen y destino en terceros países (artículo 16.3 de la DDUE y artículo 19.3 del RDUE)[41]. Esta prohibición de tránsito por territorio de la UE de productos con diseños infractores, es una de las innovaciones importantes que se importan al campo de los diseños desde la Directiva de marcas de la UE de 2015, en donde se regula por primera vez el tema en el artículo 19.4. Con anterioridad, como se desprende de lo dispuesto por el TJUE en los asuntos Philipps-Lucheng y Nokia[42], las aduanas sólo podía actuar e impedir la circulación de los productos cuando existía una «sospecha legítima» de que los productos iban a ser comercializados en territorio de la UE. Ahora la situación ha experimentado un cambio radical porque el nuevo régimen que recoge el RDUE invierte la carga de la prueba. Será el propietario de los productos litigiosos el que deberá probar que el titular del diseño carece de derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino. Si se consigue aportar esa prueba, el titular del diseño pierde cualquier derecho a obtener medidas complementarias de protección. Por lo tanto, para garantizarse el beneficio de la inversión de la carga de prueba, el titular del diseño debería gozar de la titularidad también en el país de destino, lo que puede conllevar la onerosa carga de registrar un diseño en un país en el que no ejerce una actividad económica. Habrá que ver cómo funciona en la práctica el sistema, porque su eficacia dependerá de la voluntad y la capacidad de las autoridades aduaneras nacionales. Por lo demás, no podemos perder de vista que las autoridades nacionales tendrán que ocuparse de envíos con destino a países ajenos a la UE, lo que en los tiempos que vivimos puede acarrear consecuencias económicas y geopolíticas no deseados. Y un último obstáculo que habrá que superar para que el sistema funcione consiste en la existencia de recursos humanos suficientes en número y experiencia en cada país para establecer estos difíciles controles, pues obviamente resulta más difícil establecer el carácter infractor de un diseño que el de una marca.

3. Cambios semánticos

Una muestra de la coherencia externa de que acabamos de hablar se aprecia en los cambios semánticos que aparecen sobre todo en el RDUE que, apoyado en el Tratado de Lisboa, sustituye todas las referencias a la «Comunidad Europea» por Unión Europea o simplemente Unión en algunos casos. No se

---

[41] Es muy interesante en este sentido el Considerando 16 del RDUE, a cuyo tenor: «…los titulares de diseños de la UE registrados deben poder impedir la entrada de productos infractores y la inclusión de dichos productos en cualquier régimen aduanero, también cuando tales productos no estén destinados a comercializarse en el mercado de la Unión. Al realizar los controles aduaneros, las autoridades aduaneras deben hacer uso, también a petición de los titulares de los derechos, de las competencias y los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). En particular, las autoridades aduaneras deben llevar a cabo los controles pertinentes sobre la base de criterios de análisis de riesgo». Y añadiendo loables cautelas, el Considerando 17 del RDUE añade: «A fin de conciliar la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de los derechos sobre diseños con la necesidad de evitar que se obstaculice el libre flujo de intercambios comerciales de productos legítimos, el derecho del titular del diseño de la Unión registrado debe extinguirse en caso de que, durante el procedimiento incoado ante el tribunal de diseños de la Unión Europea (en lo sucesivo, "tribunal de diseños de la UE") que es competente para dictar una resolución sobre el fondo de si se ha infringido o no el diseño de la UE, el declarante o el titular de los productos pueda probar que el titular del diseño de la UE registrado no tiene derecho a prohibir la comercialización de los productos en el país de destino final».

Con la misma filosofía de fondo, aunque haya lógicas diferencias expresivas, se pronuncian los Considerandos 29 y 30 de la DDUE.

[42] STJUE /Sala Primera) de 1 de diciembre de 2011, asuntos acumulados C-446/09 y C-495/09, ECLI:EU:C, 2001,796.

cambia el título del RDUE porque en realidad no es un nuevo Reglamento sino una amplísima reforma del Reglamento 6/2002, que hay que esperar pronto se transforme en un texto consolidado refundido.

Aunque en el título del RDUE se sigue aludiendo a los «dibujos y modelos», a lo largo del mismo y de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 1, en todos los artículos el término «dibujo o modelo comunitario» se sustituye por «diseño de la UE». En consecuencia, las solicitudes de dibujos y modelos comunitarios existentes y los dibujos y modelos comunitarios se convertirán automáticamente en solicitudes de diseños de la UE y diseños de la UE. El mismo artículo 1 del RDUE, en su número 4 , establece que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios se convertirán en tribunales de diseños de la UE. Por último, en el RDUE la Oficina para registrar los diseños de la UE será la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea (OPIUE-EUIPO[43]) con sede en Alicante, que ya se había bautizado con este nombre tras la reforma de la normativa de marcas de la UE en 2015 y 2017.

Sorprendentemente, tanto el título de la nueva Directiva de diseño como su articulado, no emplean la más adecuada y omnicomprensiva denominación de «diseño» sino que siguen empleando la clásica denominación de «dibujos y modelos». Me parece desafortunada esta posición y absolutamente incoherente con el nuevo concepto de diseño, pero quizás el legislador comunitario no ha querido forzar la utilización del término diseño para no tropezar con la oposición de algunos Estados que mantienen la denominación tradicional.

IV. BREVE ANÁLISIS DE ALGUNA DE LAS INNOVACIONES MÁS IMPORTANTES

Ya hemos hecho referencia a innovaciones y cambios producidos en la normativa europea sobre el diseño industrial, en particular al referirnos a la cohesión interna y externa de la normativa (*Vid. Supra* núm. III.2.). A continuación, expondremos una selección de las innovaciones y cambios que suponen el RDUE y la DDUE en relación con la legislación anterior y que, en mi opinión, merecen una mención especial.

1. Modernización del concepto de diseño y producto: adaptación a la era digital

La nueva regulación del diseño en la UE introduce un cambio fundamental consistente en una notable adaptación a las exigencias de la era digital en la que nos encontramos. Esta adaptación a la era digital tiene importantes consecuencias sobre la naturaleza del objeto protegido, como veremos a continuación, pero ya se manifiesta en el momento de presentar la solicitud de registro. En efecto, el artículo 26.1 de la DDUE establece que la descripción del diseño que debe incluir la solicitud «podrá ser estática, dinámica o animada y se llevará a cabo por cualquier medio adecuado, utilizando la tecnología generalmente

[43] A lo largo de este trabajo utilizaremos tanto las siglas de la denominación de la Oficina en español (OPIUE), como las de la denominación de la Oficina en inglés que está muy consolidada y extendida internacionalmente (EUIPO).

disponible, incluidos dibujos, fotografías, videos o formación de imágenes/modelización por ordenador». De la misma forma, en el artículo 36.5 del RDUE, al establecer los requisitos que puede establecer el director ejecutivo de la EUIPO para la representación de los diseños y los medios de representación, se citan «los formatos y el tamaño del archivo electrónico».

En donde se manifiesta con mayor claridad, y tiene mayor transcendencia, la transición a la era digital es en la definición de los diseños y de los productos en los artículos 2 de la DDUE y 3 del RDUE. En ambos preceptos se reitera la idea de que se entiende por diseño «la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto», derivada de determinadas características, entre las que se incluye «decoración» en lugar de la «ornamentación» que se utilizaba anteriormente, sin que quede claro si se trata de un puro cambio semántico o si encierra un cambio conceptual. Además, y esto es lo más relevante en la transición digital, entre las características que determinan la «apariencia» se incluyen «el movimiento, la transición o cualquier otra forma de animación de esas características». También en la definición de producto se puntualiza que comprende todo artículo industrial o artesanal, con exclusión de los programas de ordenador, con independencia «de si está incorporado a un objeto físico o se presenta en formato no físico», con lo que se alude entre otros al formato digital. Parece correcta esta posición de la nueva legislación de diseño, que se completa con una ampliación de la lista de diseños protegibles, que incluye nuevos elementos perceptibles visualmente como «las obras o símbolos gráficos, los logotipos, o los interfaces gráficos de usuarios» (GUI por las siglas de la denominación en inglés). El legislador comunitario se muestra prudente y no da el salto de proteger, por ejemplo, elementos sonoros; de cualquier forma, una vez que se admite la protección como diseño de las GUI , no se aprecian razones convincentes para excluir de la protección como diseño a los programas de ordenador[44].

De las nuevas definiciones de diseño y producto adaptadas al entorno digital se deriva que, por contraste con lo que sucedía hasta el presente, la definición de producto ya no siempre puede separarse fácilmente de su apariencia, que se convierte en factor decisivo para conseguir protección como modelo. Los productos que se materializan únicamente en forma digital sólo existen en la medida en que son percibidos visualmente, y por eso producto y apariencia son la misma cosa. No existe otra dimensión, y para individualizar esos diseños digitales sólo podemos servirnos de señales visuales, sin que sea factible utilizar objetos físicos del mundo real como referencia para definir el objeto de protección. Por esto, a mi modo de ver, ante la transición digital la nueva regulación europea peca de cierta incoherencia al continuar usando la denominación «dibujo o modelo industrial»; esta denominación, que evoca los diseños bidimensionales y tridimensionales, solo tiene sentido para referirse a productos físicos a los que se incorpora o aplica un diseño, pero resulta vacía de contenido y engañosa cuando nos encontramos ante productos que sólo existen en formato digital. Creo que lo más correcto y aconsejable debiera ser utiliza el omnicomprensivo término de «diseño» o «diseño industrial», como se hace en el texto del RDUE y ya se hacía en la Ley de diseño industrial española de 2003.

---

[44] En el mismo sentido, con sólidos argumentos, ya se criticaba la propuesta presentada por la Comisión que mantenía idéntica postura y que se ha conservado en el texto definitivo, en el informe del Instituto Max Planck de Munich; *vid.* Max Planck Institute, «Position Statement … op. cit.», págs. 8-9.

2. Visibilidad de las características del diseño

Por razones de seguridad jurídica y consonancia con lo que había señalado en diversas ocasiones la jurisprudencia europea, el artículo 18bis del RDUE y el artículo 15 de la DDUE señalan que se concederá protección a aquellas características de apariencia de un diseño «que se muestren de forma visible en la solicitud de registro». Y en coherencia con lo dispuesto en estos dos preceptos, el artículo 26.1.c) del RDUE y el artículo 25.1.c) de la DDUE establecen que la solicitud de registro debe contener «una representación suficientemente clara del diseño que permita determinar el objeto para el que se solicita protección».

Con el claro mandato que acabamos de mencionar, la nueva regulación del diseño se aleja de lo dispuesto en alguna sentencia, como la dictada por el Tribunal General de la UE en la sentencia de 9 de septiembre de 2014[45], que exigía que las características de la apariencia tenían que ser visibles en todo momento desde la presentación de la solicitud. A la vista de lo dispuesto en los Considerandos del RDUE parece que no es necesario esa «visibilidad» permanente y duradera. En efecto, a tenor por ejemplo de lo dispuesto en el Considerando 13 del RDUE[46], «aparte de mostrarse de forma visible en una solicitud de registro de un diseño de la UE, las características del diseño de un producto no necesitan ser visibles en ningún momento concreto ni en ninguna situación particular de uso para acogerse a la protección de los diseños. Se aplica una excepción a este principio en la protección de los diseños de los componentes de un producto complejo que deban permanecer visibles durante la utilización normal de dicho producto».

Naturalmente, para que el diseño sea visible, al menos en la solicitud, se precisa una representación o reproducción que, según el artículo 26.1 de la DDUE, puede ser «estática, dinámica o animada y se llevará a cabo por cualquier medio adecuado, utilizando la tecnología generalmente disponible, incluidos dibujos, fotografías, videos o formación de imágenes/modelización por ordenador». En el Considerando 24 del RDUE se subraya que es «de vital importancia» que se permita una representación «clara y precisa» de todos los diseños, y se insta a una cooperación entre las Oficinas Nacionales y la OPIUE para conseguir estándares de representación gráfica[47]. Sin embargo, la OPIUE no ha esperado a ningún tipo de acuerdo con las Oficinas Nacionales, y ya ha aprobado unas directrices de examen de la solicitud de diseño de la UE que prevén todas las posibles formas de representación[48]. Estas nuevas directrices, aunque tienen en cuenta los avances técnicos en relación con la visualización de los diseños, mantienen esencialmente la doctrina y la praxis respecto de la representación del diseño y, por ejemplo, mantienen que sólo se pueden presentar un máximo

---

[45] Sentencia del Tribunal General de la UE (Sala 3ª) de 8 de septiembre de 2014, Asunto T494/12, caso *Biscuits Poult SAS*.

[46] En términos semejantes se manifiesta el Considerando 16 de la DDUE.

[47] Literalmente se afirma en este sentido en el Considerando 24 del RDUE: «A fin de garantizar que pueda utilizarse la misma representación gráfica para las solicitudes de diseños en uno o varios Estados miembros y para las solicitudes de registro de diseños de la UE, debe exigirse a la Oficina, a las oficinas centrales de propiedad industrial de los Estados miembros y a la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux que cooperen entre sí para establecer normas comunes sobre los requisitos formales que debe cumplir la representación».

[48] Directrices sobre diseños núm. 5 (Requisitos adicionales relativos a la representación del diseño), edición de 2025 aplicable desde el 1 de mayo de 2025, *https://guidelines.euipo.europa.eu/2231432/2316229/designs-guidelines/*.

de siete perspectivas distintas para representar un diseño, como señala el Reglamento de ejecución 2025/73 de la Comisión por el que se modifica el Reglamento 2245/2002. Esta limitación me parece correcta[49] porque evita exageraciones que originarían conflictos y burocracia, y por otro lado no impide que se presenten menos de siete perspectivas ni que se presenten más: lo único que sucede en este último caso es que la Oficina podrá omitir cualquiera de las perspectivas suplementarias a efectos del registro y de la publicación, aunque se conservarán en el expediente.[50]

3. El diseño de la UE no registrado

En relación con los diseños de la UE no registrados se mantiene esencialmente la regulación anterior con algún cambio significativo como la ya mencionada prohibición de diseños no registrados nacionales. Pero se conserva el diseño no registrado en el ámbito de la UE, no sólo por hacer honor a la originaria posición del «*design approach*» apoyado en el doble pilar, sino porque este tipo de protección tiene especial interés en las industrias con ciclos de producción rápidos, como la moda, que constituyen un activo enorme en varios países de la UE.

Históricamente una exigencia clave para la protección del diseño de la UE no registrado era el concepto de «primera divulgación» en la UE. No estaba totalmente claro si la primera divulgación tenía que producirse en territorio de la UE, o si una divulgación fuera del territorio de la UE podría ser suficiente para considerar que el diseño pudiera, razonablemente, ser conocido en los círculos profesionales del sector en la UE. Inicialmente parecía que en virtud del juego combinado entre los artículos 11 y 7 del Reglamento de 2002, podría protegerse como diseño no registrado uno que se hiciera público incluso fuera de la UE (entonces la Comunidad Europea), siempre que hubiera podido ser conocido «en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Comunidad». Sin embargo las dudas surgieron en 2004, porque con la incorporación a la UE de Chipre y 11 países más del Centro y Este de Europa, se añadió el artículo 110bis.5, que explícitamente excluía de la protección como diseños no registrados a aquellos diseños que hubieran sido divulgado fuera del territorio de la UE[51]. El citado precepto tenía, en mi opinión, carácter provisional, pues trataba de evitar posibles fraudes por la masiva ampliación de la UE. Sin embargo, aunque el TJUE no tuvo ocasión de ocuparse de la cuestión, una sentencia del Tribunal Federal alemán[52], seguida luego por la doctrina alemana, sostuvo con carácter general que para gozar de protección como diseño europeo no registrado, el diseño tenía que hacerse público por primera vez en el territorio de la UE (entonces CE). Pues bien, el nuevo RDUE elimina lo dispuesto en el antiguo artículo 110bis.5, lo que a mi juicio abre una

---

[49] No compartimos en consecuencia la opinión de quienes postulaban la supresión de este límite, por ejemplo, Kossak (2025), pág. 208.

[50] Directrices sobre diseños, núm. 5.1.

[51] Recordemos que el artículo 110 bis.5 del Reglamento de 2002 señala textualmente en su inciso segundo: «Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, los dibujos o modelos que no hayan sido hecho públicos en el territorio de la Comunidad no gozarán de la protección que se otorga a los dibujos o modelos comunitarios no registrados». Es interesante recordar que el citado precepto del Reglamento 6/2002 lleva por título *Disposiciones relativas a la ampliación de la Comunidad.*

[52] Sentencia del BGH de 9 de octubre de 2008, caso «Gebäckpresse» (en GRUR 2009, págs. 79 y ss.).

posibilidad de protección más amplia, permitiendo que diseños divulgados por primera vez fuera de la UE puedan beneficiarse de la protección como diseño de la UE no registrado. Se volvería así a la situación originaria del Reglamento 6/2002 que resultó enturbiada por una norma coyuntural y transitoria como el artículo 110bis.5. Creo que esta posición es la más razonable a la vista de la innegable realidad de la globalización y de los avances en la informática, el transporte y las telecomunicaciones, que permiten visualizar en tiempo real lo que sucede en el otro extremo del mundo

4. Símbolo del registro del diseño

A tenor de lo dispuesto en los artículos 24 de la DDUE y 26bis del RDUE, el titular de un diseño registrado podrá informar al público de que el diseño está registrado mostrando en el producto al que está incorporado una letra D mayúscula rodeada por un círculo. Se adopta idéntica postura que con la ® de las marcas o la © de los derechos de autor. En los Considerandos 37 de la Directiva y 21 del Reglamento se justifica la regulación de este símbolo por la conveniencia de facilitar la comercialización de productos con dibujos y modelos existentes[53]. Tengo dudas de que la incorporación del símbolo de diseño registrado facilite la comercialización de forma significativa. Sin embargo, a pesar de los riesgos de utilizar el símbolo del diseño registrado como herramienta de marketing[54], creemos que el símbolo es útil no sólo para informar a los consumidores sino para favorecer mayor transparencia en el mercado. Por lo demás también constituye una herramienta que puede en cierto modo contribuir a la disminución de infracciones, porque el posible infractor ya no podrá alegar buena fe por desconocer la existencia del derecho.

5. Titularidad del diseño y facultades del titular

El artículo 85 del Reglamento de 2002, que se mantiene inalterado en el RDUE, prescribe que, en caso de litigio, los diseños de la UE se considerarán válidos aunque en el procedimiento de registro no existe un examen previo como en el caso de las patentes; la principal forma de atacar la validez de un diseño registrado será el ejercicio de una acción de reconvención. Lógicamente, en la hipótesis de diseño no registrado no existe tal presunción, y el titular del diseño debe probar que reúne los requisitos de protección exigidos.

En la Directiva de 1998 no existía una presunción de validez del diseño equivalente a la mencionada, y por eso el artículo 17 de la DDUE establece que en las acciones de infracción se presumirá en favor del titular la validez del diseño, aunque el mismo artículo señala que la presunción podrá ser refutada por cualquier medio procesal disponible «incluidas las demandas por reconvención». Parece claro que se trata de una medida para reforzar la posición de los

---

[53] Literalmente señala el Considerando 21 del RDUE: «Para facilitar la comercialización de productos con diseños protegidos, en particular por parte de las pymes y los diseñadores individuales, y para aumentar la concienciación sobre los regímenes de registro de diseños existentes tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional, debe ponerse a disposición de los titulares de los derechos sobre diseños —así como de otras personas, con el consentimiento de los titulares— una indicación comúnmente aceptada consistente en el símbolo D» . Prácticamente en los mismos términos se pronuncia el Considerando 37 de la DDUE.

[54] Al respecto puede verse la crítica del Max Planck Institute, «Position Statement …op. cit.», pág. 24.

titulares de diseños también en las legislaciones nacionales en paralelo a lo que sucede en el ámbito de la UE. En la misma línea de protección de los titulares y agilización de los procedimientos se inscribe la presunción de legitimación para actuar en favor del titular del registro del registro o de la persona a cuyo nombre se ha presentado la solicitud.

Como todos los derechos de propiedad industrial, también el derecho sobre el diseño posee una doble dimensión, personal y económica. A la dimensión personal se refiere el artículo 18 del RDUE, que se ocupa del derecho del diseñador a ser mencionado como tal en el Registro, e incluso a cambiar su nombre o el del equipo en la hipótesis de que el diseño sea el resultado de un trabajo en equipo. De la dimensión o vertiente económica del diseño se ocupa el artículo 11 de la DDUE, una interesante innovación a cuyo tenor el derecho pertenecerá al diseñador o a su causahabiente. Si hay varios autores, el derecho pertenece a todos ellos «colectivamente» («en común» dice con mayor rigor técnico la Ley de Patentes española). De forma paralela a lo que sucede en materia de patentes en la hipótesis de las llamadas «invenciones laborales», el artículo 11.3 de la DDUE atribuye el derecho al empleador cuando el diseño haya sido realizado por el empleado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador. Con este precepto se tiene presente la realidad económica de nuestro tiempo y el papel que juega el diseño en el mercado como factor de competencia y marketing de la empresa[55]. Por esto cada vez hay menos genios aislados como Andy Warhol y menos diseñadores aislados, y la mayoría forman parte, aunque sea trabajando a distancia en su domicilio, de un departamento de marketing en el seno de una empresa.

El registro de un diseño confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y prohibir su utilización. No hay novedad en esto, pero la nueva regulación refleja la transición digital que se visualiza con claridad en los artículos 19.2.d) del RDUE y 16.2.d) de la DDUE. Según ambos preceptos, el titular del diseño puede prohibir la creación, la descarga, la copia y la puesta en común o distribución a otros de cualquier soporte o software que registre el dibujo o modelo con el fin de permitir la fabricación de uno de los productos a los que se encuentre incorporado o se haya aplicado el diseño. Lamentablemente no se distingue entre el diseño en sí y el programa de ordenador que lo registra y permite su copia o descarga. La importancia de los preceptos citados se acrecienta si tenemos en cuenta que podrían hacer posible la protección de las reproducciones en 3D. Así lo recuerda el Considerando 14 del RDUE, a cuyo tenor: «Habida cuenta del creciente despliegue de las tecnologías de impresión 3D en diferentes ámbitos de la industria, también con ayuda de la inteligencia artificial, así como de los consiguientes retos para los titulares de derechos sobre diseños a la hora de impedir de manera efectiva la realización de copias ilegítimas de sus diseños protegidos, conviene disponer que la creación, descarga, copia y puesta a disposición de cualquier soporte o software que registre el diseño, a efectos de la reproducción de un producto que infrinja el diseño protegido, constituya una utilización del diseño que debe estar sujeta a la autorización del titular del derecho»[56].

---

[55] *Vid. Supra* núm. 1.

[56] El Considerando 27 d la DDUE tiene exactamente el mismo tenor literal. Sobre la impresión en 3D, sigue siendo una aproximación interesante Malatay, Rostama (2017).

6. Protección cumulativa de diseño y derechos de autor

Como puso de relieve en su día la Comisión, sería «políticamente indeseable y objetivamente erróneo» creer que por el hecho de que para la protección del diseño comunitario se optase por el «*design approach*», quedase totalmente abolida la protección mediante derecho de autor y no se permitiese la acumulación de ambas protecciones[57]. Por esto ya se admitió expresamente la acumulación de diseño y derechos de autor tanto en la Directiva de 1998 como en el Reglamento de 2002[58]. La posición de la normativa comunitaria en este punto, hasta el presente implicaba una aceptación matizada de la teoría de la unidad del arte, que también fue adoptada por la Ley española de 2003[59]. Sin embargo, lo que parecía pacífico, aunque existían distintos estándares en los Estados miembros, comenzó a ponerse en duda sobre todo a la vista de alguna sentencia del TJUE, en particular la pronunciada en el caso *Cofemel*[60], que podía inducir a pensar que la acumulación era susceptible de suponer un riesgo o incluso un peligro.

Sin embargo la nueva regulación mantiene el principio de acumulación porque el principio de unidad del arte ha venido para quedarse.[61] En armonía con este propósito, tanto el artículo 23 de la DDUE como el artículo 96.2 del RDUE recogen el principio de acumulación, pero en ambos casos se añade la coletilla de que es necesario que se cumplan «los requisitos del Derecho en materia de derechos de autor». Aunque no se diga expresamente, está claro que se trata de los requisitos del derecho nacional en materia de derechos de autor, que en el caso del Derecho español es la exigencia de originalidad[62]. Por esto el Considerando 12 de la DDUE estima que debe mantenerse el principio de acumulación entre la protección por diseño y la protección por derechos de autor «siempre que se cumplan los requisitos del Derecho de la Unión en materia de derechos de autor» ; y en el mismo sentido se pronuncia el Considerando 36 del RDUE, que habla de «la avanzada armonización del Derecho en materia de derechos de autor en la Unión», aunque la mayor o menor armonización en mi opinión no tiene relación directa con la acumulación. Conviene subrayar que lo dispuesto en los preceptos citados de la DDUE y del RDUE pone de manifiesto que no hay una acumulación total. Como ya sucedía en algunos países, la acumulación será siempre relativa, pues habrá diseños que no podrán ser protegidos por derecho de autor por no cumplir con las exigencias de originalidad de la normativa sobre derechos de autor. En todo caso, parece que la normativa de la UE pretende eliminar el margen de discrecionalidad de los Estados miembros para determinar el alcance y condiciones de la protección mediante derechos de autor.

---

[57] *Green Paper*, cit., núm. 11.3.2, pg. 144

[58] Sobre este punto pude verse por todos Carbajo Cascón (2012), págs. 525 y ss. y 545 y ss.

[59] Gómez Segade (2003), págs. 29 y ss. y 50.

[60] Sentencia del TJUE (Sala 3ª) de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17, caso *Cofeme*l. La sentencia ha hecho correr ríos de tinta y un gran número de autores europeos se han pronunciado sobre su significado y sus consecuencias. A título de ejemplo, puede verse, entre otros, Derclaye (2019), págs. 7 y ss. con ulteriores citas.

[61] Así lo ha señalado la profesora Annette Kur en sus comentarios críticos a la sentencia *Cofemel*, *vid.* Kur (2019).

[62] La doctrina había criticado que en la propuesta se hiciese alusión a un inexistente Derecho de la Unión en materia de derechos de autor, porque no existe ni un solo Reglamento de la UE en materia de Derechos de autor, vid, por ejemplo, Gómez Segade (2023), pág. 844.

La sentencia *Cofemel* citada no resuelve los problemas derivados de la relación entre protección mediante diseño y derechos de autor y deja abiertas muchas incógnitas. Sin embargo, indirectamente ha tenido al menos un efecto positivo consistente en incluir las «obras» en la lista de productos protegibles mediante dibujo o modelo en los artículos 3 del RDUE y 2 de la DDUE. El TJUE en esta polémica sentencia declara que la protección mediante modelo o dibujo y mediante derechos de autor no son excluyentes; pero seguidamente rechaza que las prendas de vestir litigiosas (camisetas y sudaderas) puedan ser protegidas como derechos de autor, dado que no cabe considerarlas como «obras» en el sentido de los derechos de autor más allá de que produzcan «un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético» [63].

7. Limitaciones y agotamiento del derecho de diseño

En todos los textos legales se intenta mantener un equilibrio entre los derechos del titular del derecho de propiedad industrial o intelectual, los derechos fundamentales de terceros como la libertad de expresión, y la preservación de la libertad de competencia como piedra angular de una economía de mercado. Por esta razón, tanto la Directiva de 1998 (artículo 13) como el Reglamento de 2002 (artículo 20) recogían determinadas limitaciones del derecho sobre el diseño. En concreto, además de los actos realizados «en privado y con fines no comerciales», y de los realizados «con fines experimentales», se permiten «los actos de reproducción realizados con fines de cita o docentes, siempre que dichos actos sean compatibles con los usos comerciales, no menoscaben la explotación normal del dibujo o modelo y se mencione la fuente».

Pues bien, los artículos 20 del RDUE y 18 de la DDUE recogen algunas de las limitaciones preexistentes, aunque introduciendo algunos cambios. En el números 1.a) del RDUE se mencionan los actos «en privado y con fines no comerciales», en los mismos términos de la Directiva de 1998 y el Reglamento de 2002; sin embargo en el artículo 18 de la DDUE se modifica el texto anterior y se establece la limitación a los actos «con fines privados y no mercantiles», lo que supone un cambio relevante en relación con lo dispuesto en el RDUE, porque no se exige que se trate de un acto «privado» sino que puede tratarse de un acto público «con fines privados» [64]. En el número 1.b) se mantiene la limitación por los actos realizados con fines experimentales. Y finalmente en el número 1.3. del artículo 20 del RDUE se conserva la limitación por los actos de reproducción realizados «con fines de cita o docentes»; paralelamente el artículo 18 de la DDUE, en el número 1.3 establece como limitación los actos de reproducción «con fines ilustrativos o docentes». Lo dispuesto en la DDUE, que curiosamente coincide con lo que ya señala el artículo 48 de la LDI española de 2003, representa una limitación más amplia que la del RDUE, porque los «fines

---

[63] Asunto C-683/17, caso *Cofemel*, cit. supra nota 62, Fundamento de Derecho núm. 55.

[64] Me parece acertada la posición de la DDUE, pero no hemos encontrado ningún documento en el que se justifique el cambio en relación con lo dispuesto en el RDUE. Puede que se trate de un cambio precipitado de última hora, porque incluso en el Considerando 31 de la DDUE se sigue hablando de «usos realizados en privado y con fines no mercantiles».

La expresión también se emplea en el Considerando 18 del RDUE, pero en este caso es algo coheente porque el texto articulado [artículo 18.1.a)] sigue hablando de «uso *en privado* (subrayado propio) y con fines no comerciales».

ilustrativos» son una categoría más amplia que la «cita» que es una forma más de «ilustrar» sobre algo.

A la luz de la sentencia *Nintendo,* que proporciona una discutible interpretación del concepto de «cita»[65] se añaden dos nuevos límites del derecho del titular; por un lado, la letra d), que menciona «los actos realizados con el fin de identificar un producto como el del titular del derecho sobre el dibujo o modelo o con el fin de referirse a tal producto»; por otro lado, la letra e) que alude a «los actos realizados con fines de comentario, crítica o parodia»[66]. Pero no parece que la nueva regulación resuelva todos los problemas, pues si ya la interpretación de «cita» que se hace en el caso Nintendo era discutible[67], no queda claro ahora cuál es la diferencia entre la «cita» y el «uso referencial» al que se refiere el número 1.d) de los artículos 20 del RDUE y 18 de la DDUE. Es verdad que tanto el Considerando 18 del RDUE como el Considerando 21 de la DDUE aclaran alguna cosa, porque parecen identificar «uso referencial» con uso en el marco de publicidad comparativa, pero la nueva redacción deja abiertos muchos interrogantes. Parece legítimo preguntarse si los nuevos límites no vendrán a complicar innecesariamente la legislación, que podría haberse mejorado simplemente con textos ya existentes que habrían proporcionado mayor seguridad. Por otro lado, para concluir con las limitaciones del derecho del diseño, hay que señalar que otra limitación posible es el uso del diseño por un tercero «con fines de expresión artística». Esta limitación no se menciona expresamente en el texto articulado, pero brilla con claridad en los Considerandos 31 de la DDUE y 18 del RDUE ya citados[68].

8. Motivos de denegación del registro

Una vez presentada la solicitud, la Oficina correspondiente procederá a un examen formal de la solicitud, porque en materia de diseño no se produce un examen previo de los requisitos substantivos de novedad y carácter singular, como sucede en materia de patentes con los requisitos de patentabilidad. A la vista del mencionado examen formal, podrá denegarse la inscripción en el registro del diseño por unos motivos concretos que regulaba el artículo 47 del Reglamento 6/2002, y que ahora recoge el artículo 47 del RDUE sin cambios fundamentales, más allá de que en el rótulo del precepto se sustituya «causas» por «motivos», cambio semántico seguramente más correcto desde el punto de vista técnico jurídico, pero sin consecuencias en la regulación.

---

[65] Sentencia del TJUE (Sala 2ª) de 27 de septiembre de 2017, casos acumulados C-24/16 y C-25/16, asunto *Nintendo v. BigBen.* Sobre la misma, entre otros cabe citar Jimenez Serranía (2019), págs. 652-665. La autora es bastante crítica con la posición del TJUE, porque en su opinión respecto a la interpretación del límite de cita en el diseño comunitario «ha simplificado en demasía su razonamiento» (pág. 665).

[66] Para que estos dos nuevos límites y el antiguo de la letra c) sean aplicables, el artículo 20.2 del RDUE exige que «sean compatibles con las prácticas comerciales leales y no menoscaben indebidamente la explotación normal del diseño ["del dibujo o modelo" en el caso de la DDUE] y, en el caso a que se refiere la letra c), cundo se mencione la fuente del producto al que se encuentre incorporado o se haya aplicado el diseño».

[67] Gómez Segade (2023), págs. 846-847.

[68] A tenor de lo dispuesto en los dos Considerandos citados: «El uso del diseño de la UE registrado por parte de terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que sea conforme con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, las normas sobre diseños de la UE deben aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión» [Incisos 3º y 4º de ambos Considerandos, con la única diferencia de que en el caso de la Directiva en lugar de «las normas sobre diseños de la UE» se habla de «la presente Directiva»].

También la Directiva de 1998 mencionaba diversos motivos de denegación del registro, pero no los agrupaba en un artículo específico como hace el artículo 13 de la LDI española de 2003. Ahora, sin embargo, el artículo 13 de la DDUE regula los motivos de denegación de registro «por razones de seguridad jurídica» como señala el Considerando 25 de la DDUE. El citado precepto 13 de la DDUE coincide en lo esencial con lo dispuesto en el artículo 47 del RDUE, pero además añade dos motivos de denegación del registro facultativos para los Estados miembros. En primer lugar, el artículo 13.2. establece que «Los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de un dibujo o modelo cuando este constituya un uso indebido de distintivos, emblemas y blasones distintos de los incluidos en el artículo 6 ter del Convenio de París y que tengan un interés público especial en el Estado miembro de que se trate, a menos que la autoridad competente para su registro haya dado su consentimiento, de conformidad con la legislación del Estado miembro». En segundo término, el artículo 13.3 indica que «los Estados miembros podrán disponer que se deniegue el registro de un dibujo o modelo cuando contenga una reproducción total o parcial de elementos pertenecientes al patrimonio cultural que sean de interés nacional». A la vista de lo dispuesto en estos dos motivos de denegación del registro del diseño en la DDUE, se entiende que no figuren en el RDUE, porque la UE, al menos de momento, no posee patrimonio cultural ni elementos identitarios propios distintos de los que sí poseen los Estados miembros. En mi opinión, dadas las tendencias generales en nuestros días de no sólo proteger sino sublimar las identidades, es probable que en un próximo futuro ambos motivos de denegación se incorporen a las legislaciones de algunos países entre ellos España. Particularmente compleja me parece la aplicación práctica de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la DDUE, porque no es fácil precisar que elementos integran el acervo del patrimonio cultural, y cuales son de interés general. En este campo, en los últimos años, muchos países del Sur global han presentado reclamaciones por la apropiación de diseños de comunidades indígenas para productos textiles[69]. El legislador comunitario ha intentado precisar que es lo que debe integrar el patrimonio cultural; a estos efectos ha señalado que «a fin de evitar el uso indebido de símbolos que tengan un interés público especial en un Estado miembro —distintos de los mencionados en el artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883 (en lo sucesivo, "el Convenio de París")—, los Estados miembros deben tener libertad para establecer motivos específicos de denegación de registro. Con el fin de evitar el registro y la apropiación indebidos de elementos pertenecientes al patrimonio cultural que revistan interés nacional, los Estados miembros también deben tener libertad para establecer motivos específicos para la denegación de registro y la nulidad. Estos elementos del patrimonio cultural, considerados en el sentido de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, o, en la medida en que constituyan una manifestación concreta del patrimonio cultural inmaterial, en el sentido de la

[69] Resulta interesante en este sentido Maroño Gargallo (2025), págs. 478 y ss. y 498 y ss.
Ante las numerosas reclamaciones por utilización de diseños procedentes de vestimenta tradicional de varias comunidades de pueblos originarios de Mexico, el gobierno mexicano aprobó una novedosa legislación; *vid.* Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, Decreto de 13 de enero de 2022, Diario Oficial de la Federación de 17 de enero de 2022.

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en su 32.a reunión, celebrada el 17 de octubre de 2003, incluyen, por ejemplo, monumentos o grupos de edificios, artefactos, artesanía o trajes» [70]. Creo que esta prolija argumentación no resuelve todas las dudas que se plantean, y probablemente optar por incluir como motivo de denegación del diseño por la defensa de elementos del patrimonio cultural de interés general será fuentes de problemas en los derechos nacionales. Semejantes dudas no se plantearán en el caso del diseño de la UE porque, como acabamos de señalar, el RDUE no recoge este motivo de denegación del registro.

9. La cláusula de reparación y piezas de repuesto

En los productos complejos, entre los que destacan por su importancia económica y social los automóviles, existen distintos componentes, entre los que destacan los denominados «*must match*», para cuyo reemplazo se necesita otro con el diseño original con el fin de restablecer la apariencia original del producto complejo; en otras palabras, la parte o componente del producto complejo sólo puede ser reemplazado por un componente o accesorio idéntico al original. Como es sabido, la protección mediante diseño de los componentes «*must match*» de los productos complejos, desató una virulenta polémica que estuvo a punto de dar al traste con la regulación del diseño en la UE a finales de los años 90 [71]. Finalmente se llegó a una solución de compromiso consistente en introducir la denominada cláusula de reparación, en virtud de la cual se prohíbe proteger mediante modelo los componentes de productos complejos que sean necesarios en la reparación del producto para devolverle su apariencia original. Esta cláusula, pensada fundamentalmente para las piezas de recambio de automóviles se recoge de forma transitoria en el artículo 110 del Reglamento de 2002, mientras que el artículo 14 de la Directiva de 1998 provisionalmente permite a los Estados miembros adoptar medidas en el sentido de liberalizar el mercado a la par que el artículo 19 de la misma Directiva incluye una cláusula de revisión [72]. Dicha cláusula de revisión nunca llegó a materializarse, y la falta de armonización provocó una fragmentación del mercado europeo sumamente nociva. La situación era tan kafkiana que, en el mercado de piezas de recambio de automóviles, algunos países como España [73] e Italia tenían competencia porque no protegían los diseños de productos «*must match*», mientras que otros, entre los que figuraban dos de los principales fabricantes de automóviles de Europa como Francia y Alemania carecían de competencia en ese mercado porque protegían los diseños de todas las piezas de recambio [74].

Ante esta situación, incluso en los círculos empresariales y económicos afectados comenzó imponerse la tesis de que no sólo era conveniente, sino

---

[70] Considerando 26 de la DDUE.

[71] Más ampliamente Gómez Segade (2012), págs. 62 y ss.

[72] Gómez Segade (2023), págs. 848 y ss.

[73] En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la LDI española de 2003.

[74] La situación era tan grave que, en algunos de estos países, a falta de una nueva regulación europea, se adoptaron medidas para hacer posible parcialmente la competencia en algunos tipos de piezas de repuesto para automóviles. Un buen ejemplo es la Ley francesa 2021-1104, de 22 de agosto de 2021 sobre la lucha contra el cambio climático [*lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face a ses effects*]; en su artículo 32 se modifica el Código de la Propiedad Industrial para limitar la protección mediante diseño de componentes «*must match*» de automóviles que tengan por objeto elementos de acristalamiento (*vitrage).*

que resultaba necesario restablecer la competencia en el mercado secundario de recambios de automóviles. Esta era también la opinión de la doctrina más autorizada, que afirmaba que la inclusión de la cláusula de reparación era una reforma exigida no sólo por el derecho de propiedad industrial sino también por el derecho de la competencia[75]. A la vista de todas estas circunstancias, la nueva regulación europea del diseño introduce un cambio radical y lleva a cabo una de las más importantes innovaciones en relación con el derecho anterior. Nadie ponía en duda que las diferencias en las legislaciones de los Estados miembros de la UE sobre la protección de los componentes «*must match*» de los productos complejos, afectaban directamente al establecimiento y funcionamiento del mercado interior, y por consiguiente falseaban la competencia y el comercio además de crear inseguridad jurídica[76]. Por todo ello la DDUE incluye una cláusula de reparación, en la que se prohíbe la protección mediante diseño de los componentes «*must match*» de un producto complejo. A tal efecto señala el artículo 19.1 que «no se concederá protección a un dibujo o modelo registrado que constituya un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo del componente y que se utilice, en el sentido del artículo 16, apartado 1, con el único fin de reparar dicho producto complejo para restituirle su apariencia inicial». Al margen del erróneo y sorprendente título del precepto en la versión española de la DDUE(*cláusula de revisión* [sic!])[77], la importancia y transcendencia de la incorporación de la cláusula de reparación se deduce de los tres amplios Considerandos (33 a 36) que la DDUE dedica a justificar y explicar la norma. Por contraste con lo que sucedía anteriormente, en aplicación de la dispuesto en la sentencia *Acacia* del TJUE[78], el artículo 19.1 de la DDUE precisa que la cláusula de reparación se aplica únicamente a componentes «*must match*» de productos complejos. Para que pueda aplicarse lo dispuesto en el artículo 19.1, es preciso que el vendedor o fabricantes cumpla dos condiciones. Por un lado, debe hacer honor al deber de diligencia que le impone el artículo 19.2, a cuyo tenor debe informar debidamente a los consumidores «mediante una indicación clara y visible en el producto o de otra forma adecuada, sobre el origen comercial y la identidad del producto que se va utilizar para reparar el producto complejo, de modo que puedan escoger con conocimiento de causa entre los diferentes productos competidores que puedan utilizarse para la reparación»[79]. Por otro lado, el fabricante o el vendedor del componente «*must match*» del producto complejo «está sujeto a un deber de

---

[75] Por todos, Drexl (2020), págs. 234 y ss.

[76] Considerando 33 dela DDUE. En el último inciso de este Considerando se añade que «la posibilidad de reparación de los productos constituye el núcleo de una economía sostenible, como se destaca en la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2019, titulada "El Pacto Verde Europeo"».

[77] El título del precepto en la versión en español de la DDUE no tiene justificación y parece producto de una errata, cuya corrección debiera solicitar el Gobierno español para que fuera sustituido por «cláusula de revisión». Aunque no hemos comprobado la redacción en las 23 lenguas oficiales de la UE, en todas las que hemos consultado (portugués, francés, italiano, inglés, alemán, sueco, neerlandés, noruego y danés) se emplea «cláusula de reparación».

[78] TJUE (Sala 2ª) de 20 de diciembre de 2017, asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16, caso *Acacia*, ECLI-EU:C, 2017, p. 992 y ss.

[79] En el inciso último del Considerando 34 de la DDUE se precisa que «esta información detallada debe facilitarse mediante una indicación clara y visible en el producto o, cuando no sea posible, en su envase o en un documento que acompañe al producto, y debe incluir al menos la marca comercial con la que se comercializa el producto y el nombre del fabricante». En la sentencia *Acacia* (cita. *Supra* nota 78, Fundamento de Derecho 86), además de resaltar que la información debe ser «clara y visible» como se recoge literalmente la DDUE, se indica que otro de los lugares en los que puede figurar la información es en los catálogos.

diligencia para asegurarse, a través de los medios adecuados —en particular medios contractuales—, de que los usuarios intermedios no tengan la intención de utilizar los componentes en cuestión con fines distintos a la reparación de un producto complejo para restituir su apariencia original»[80]. Sin embargo, como señala el propio legislador de la UE[81] «esto no debe llevar a exigir al fabricante o vendedor de un componente de un producto complejo que garantice, de manera objetiva y en cualquier circunstancia, que las piezas que fabrica o vende son utilizadas realmente, en última instancia, por los usuarios finales con el único fin de reparar dicho producto complejo para restituir su apariencia original». Por esta razón, el artículo 19.3 de la DDUE limita la debida diligencia del vendedor o fabricante, y no le impone ninguna responsabilidad si el tercero usuario incumple el compromiso contractual y utiliza los componentes con fines distintos a la reparación del producto complejo. Finalmente, es importante destacar que la cláusula de reparación sólo se aplicará a los diseños registrados con posterioridad al 8 de diciembre de 2024, como señala el artículo 19.4 de la DDUE; este mismo precepto señala que los Estados que permitieran la protección mediante diseño de todo tipo de componentes de productos complejos antes del 8 de diciembre de 2024, que como ya sabemos no es el caso de España, podrán continuar ofreciendo protección a los diseños solicitados antes del 8 de diciembre de 2024 hasta el 9 de diciembre de 2032.

El RDUE elimina la cláusula de reparación transitoria existente en el viejo artículo 110 y la convierte en una cláusula permanente que figura en el artículo 20 bis y que reproduce casi literalmente lo dispuesto en los números 1-3 del artículo 19 de la DDUE. El Considerando 19 del RDUE recoge con bastante claridad los argumentos que aconsejan este cambio en armonía con lo dispuesto en el artículo 19 de la DDUE.

10. Algunas innovaciones administrativas y procedimentales

Quizás una de las innovaciones administrativas más importantes de la nueva regulación del diseño en la UE es la modificación de las tasas del diseño de la UE, que sufren importantes subidas sobre todo en el caso de las renovaciones, en particular la tercera y la cuarta renovación. Desaparece la tasa por publicación y se fija una única tasa para la solicitud, cuyo pago puede hacerse efectivo en el plazo de un mes a partir de la presentación, en lugar de tener que abonarse junto con la solicitud. Las tasas por las diversas actuaciones ante la EUIPO se establecen en el Anexo I del RDUE. Lo más probable es que las Oficinas Nacionales de la Propiedad Industrial conserven algunas tasas para los diseños nacionales como la de publicación, y modifiquen otras, en armonía con lo dispuesto en relación con el diseño de la UE, pero lógicamente con cuantías inferiores por el menor alcance territorial de los diseños nacionales.

Sería imposible enumerar siquiera todas las innovaciones procedimentales, y por eso me limitaré a mencionar algunas entre las que me parecen más relevantes.

En primer lugar, tanto el artículo 30 de la DDUE como el artículo 50 del RDUE se ocupan del aplazamiento de la publicación, porque la publicación

[80] Considerando 35 de la DDUE.
[81] Considerando 35 de la DDUE, inciso último.

habitual tras el registro de un diseño puede en ocasiones impedir o poner en peligro el éxito de una operación comercial relativa al diseño[82]. Tanto el RDUE como la DDUE fijan el período máximo de aplazamiento en 30 meses contados desde la fecha de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, desde la fecha de prioridad. La petición de aplazamiento debe pedirse por el interesado en el momento de presentar la solicitud de registro. Conviene advertir que la petición tiene que realizarse siempre de forma expresa; en el caso del diseño de la UE antes existía la posibilidad de que se considerase realizada la petición de aplazamiento en el caso de no proceder al pago de la tasa de publicación, pero ahora dicha posibilidad ha desaparecido al eliminarse la tasa de publicación. Finalizado el periodo de aplazamiento o en cualquier momento anterior, si lo solicita el titular del registro, se publicará el diseño. Sin embargo, el titular del diseño podrá impedir la publicación mediante su renuncia al diseño, que según el RDUE tiene que presentarse tres meses antes de que expire el período de aplazamiento, mientras que la DDUE no señala plazo ninguno al respecto por lo que podrán fijarlo libremente los Estados. Frente a la publicación automática del diseño por la EUIPO al final del periodo de aplazamiento, en el caso de los diseños nacionales el artículo 30.6 de la DDUE señala que los Estados podrán establecer que se publique el diseño únicamente a petición del titular. El precepto citado precisa que, si hay tasa de publicación, «podrá considerarse que el cobro de dicha tasa constituye dicha solicitud», aunque creo que lo más correcto sería decir que el equivalente a la solicitud es el «pago de dicha tasa», porque el «pago» es lo que realiza el solicitante, mientras que el «cobro» lo realiza la administración.

En segundo término, un importantísimo cambio en materia administrativa consiste en la posibilidad prevista por el artículo 31.1 de la DDUE de que se pueda decretar la nulidad del diseño por un «procedimiento administrativo eficiente y expeditivo». Hemos dicho que la nueva regulación del diseño en la UE se caracteriza por su coherencia externa e interna[83], pero en este tema se produce coherencia externa porque se sigue idéntico criterio que en materia de marcas, y coherencia externa porque se importa a la DDUE la norma que ya figuraba en el artículo 24 del Reglamento de 2002 y que se mantiene en el RDUE[84]. En otro países, como en Francia, se implantó con bastante rapidez y con éxito el proceso de anulación administrativa de las marcas[85]. En España, el proceso ha sido más lento y todavía no ha transcurrido tiempo suficiente para efectuar una valoración, porque la OEPM asumió las competencias en materia de nulidad y caducidad de marcas el 14 de enero de 2023. Habrá que ver si el Gobierno español al incorporar la DDUE opta por introducir también en materia de diseño un procedimiento de anulación administrativo ante la OEPM como en materia de marca. En efecto, en este punto se ha producido un cambio fundamental entre lo que disponía la Propuesta y lo recogido en el texto definitivo

---

[82] Considerando 41 de la DDUE. En este Considerando se habla únicamente de poner en peligro una operación comercial «relativa al dibujo o modelo», pero en realidad lo que puede correr peligro es el producto al que se aplica el diseño, por ejemplo, una prenda de vestir. En diseños de un producto informático, una publicación anticipada puede perjudicar el éxito comercial del producto, que se identifica con el diseño.

[83] *Vid. Supra* núm. III.2.

[84] En el Considerando 43 de la Directiva se hace referencia únicamente a la que hemos llamado coherencia interna porque se afirma: «con el fin de ofrecer otro medio para declarar nulos los derechos sobre los dibujos y modelos, debe permitirse a los Estados miembros establecer un procedimiento administrativo para la declaración de nulidad que se ajuste, en la medida adecuada, al aplicable a los dibujos y modelos de la UE registrados».

[85] *Vid.* Rouilleaux Dugage, Marie (2025).

de la DDU; en la Propuesta el procedimiento administrativo de anulación en los Estados miembros era obligatorio, ahora es opcional porque el artículo 31.1 de la DDUE estable que los Estados miembros «*podrán* establecer un procedimiento administrativo» (subrayado propio). En todo caso, por diversas razones, no consideramos probable que la OEPM pueda asumir en un plazo relativamente breve las competencias en materia de nulidad de los diseños.

En tercer lugar, es interesante mencionar un nuevo mecanismo para paralizar una acción de nulidad regulado en los artículos 14.7 de la DDUE y 25.7 del RDUE, que llevan por título «causas de nulidad». Ese mecanismo consiste en una autorización concedida por el titular de derechos de propiedad industrial o intelectual anteriores. A tenor del artículo 14.7 de la DDUE «el derecho sobre un dibujo o modelo registrado no podrá declararse nulo cuando el solicitante o el titular de uno de los derechos contemplados en el apartado 1, letras e), f) y g), consintiera expresamente el registro del dibujo o modelo antes de presentar la solicitud de una declaración de nulidad o de una demanda de reconvención». Hay alguna diferencia importante con el artículo 25.7 del RDUE, por ejemplo, este último no exige un consentimiento expreso. Al margen de si la autorización debe ser o no expresa, podría suscitarse la duda fundamental de si esa autorización paraliza toda acción de nulidad o únicamente la potencial acción de nulidad de los titulares de derechos anteriores. Creo que sólo es posible esto último, aunque lo deseable habría sido que la redacción de los dos preceptos citados de la DDUE y del RDUE hubiera sido más clara y concluyente.

Finalmente, creo necesario aludir a los cambios experimentados en materia de solicitudes múltiples. Un primer cambio fundamental consiste en que se elimina la exigencia de que los productos a los que se aplican los diseños pertenezcan a la misma clase. Tanto el artículo 37 de la DDUE como el artículo 37 del RDUE no exigen que los productos a los que se aplican los diseños pertenezcan a la misma clase del Arreglo de Locarno de 1968. El artículo 27 de la DDUE señala expresamente que «podrán incluirse distintos dibujos y modelos en una solicitud múltiple de dibujo o modelo registrado. Dicha posibilidad no estará sujeta al requisito de que los productos a los que se vaya a incorporar o aplicar el dibujo o modelo pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales». El legislador comunitario justifica esta decisión «en aras de una mayor eficacia»[86], pero lo cierto es que se trataba de una exigencia de los operadores económicos; el sistema anterior provocaba graves trastornos dado que, por ejemplo, no permitía incluir en la misma solicitud un producto y su embalaje porque pertenecían a distinta clase. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 37 del RDUE, aunque no lo hace de forma expresa sino eliminando la exigencia de unidad de clase[87] .

Un segundo cambio importante en materia de solicitudes múltiples se produce en el RDUE, porque se establece un límite máximo de 50 diseños por soli-

---

[86] Considerando 40 de la DDUE.

[87] Sin embargo, en el Considerando 25 del RDUE se menciona expresamente la eliminación del requisito de la unidad de clase: «En aras de una mayor eficacia, también conviene facilitar la presentación de solicitudes de registro múltiples de diseños de la UE, permitiendo que los solicitantes combinen diseños en una solicitud sin estar sujetos a la condición de que todos los productos a los que se vayan a incorporar o aplicar los diseños pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Diseños Industriales (en lo sucesivo, "Clasificación de Locarno") creada en virtud del Arreglo de Locarno de 1968. No obstante, debe preverse un límite máximo para evitar posibles abusos en las presentaciones múltiples».

citud para evitar «posibles abusos» como señala el Considerando 25. Sorprende que este límite razonable y justificado no se haya introducido en el artículo 27 de la DDUE, por lo que los Estados miembros podrán no fijar ningún límite o establecer uno más alto. Acertadamente la LDI de 2003, de forma pionera, ya había establecido el límite de 50 diseños por solicitud, y por lo tanto cabe esperar que este límite se mantenga en la futura legislación española aunque no lo imponga la directiva. Lamentablemente, el legislador europeo ha desaprovechado la ocasión de profundizar en la armonización internacional ajustando lo dispuesto en el RDUE con las previsiones del Arreglo de La Haya sobre el registro internacional de dibujos y modelos industriales. En el caso de las solicitudes múltiples, el Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya indica que la solicitud internacional no puede contener más de 100 diseños[88]. Por consecuencia de esta falta de armonización, en el futuro si se presenta una solicitud internacional que designa la EUIPO, con más de 50 diseños pero menos de 100, habrá que dividir la solicitud[89] pero esto planteará graves problemas como determinar cuáles deben ser los diseños que se seleccionan para integrarse en el diseño de la UE.

V. VALORACIÓN DE CONJUNTO

Aunque ya se desprende de lo señalado en los números anteriores, parece claro que la reforma de la legislación sobre diseño en la UE debe ser valorada muy positivamente. Aunque suben substancialmente algunas tasas, en términos generales resulta muy favorable para los solicitantes, porque se clarifican bastantes conceptos y se simplifican trámites, al margen de pequeñas imprecisiones técnicas. La reforma también es positiva para la economía europea porque la cláusula de reparación incentivará la competencia en un sector clave como las piezas de repuesta de los automóviles, y supondrá que desaparecerá la anterior y muy nociva fragmentación del mercado. También es cierto que, aunque tanto la DDUE como el RDUE se modernizan notablemente al incorporarse a la era digital, no contienen ninguna norma sobre inteligencia artificial. Pero las imprecisiones y carencias que puedan detectarse tanto en la DDUE como en el RDUE, no deben obscurecer sus muchos y grandes aciertos en línea con la modernización que también se produjo en su momento en el derecho de marcas.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Bessac, Maxime (2024), « Conférence diplomatique de Riyad: un accord historique pour la protection des dessins et modèles », *PIBD* 1238, II, págs. 1 y ss.

Botana Agra, Manuel (1999), «Aportaciones del Acta de Ginebra (1999) en el sistema de registro internacional de dibujos y modelos industriales», *ADI* 20, págs. 65 y ss.

— (2012), «El registro internacional de dibujos y modelos industriales (Sistema de La Haya). Sus efectos en España y en la Unión Europea», en AA.VV., *El diseño comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002]*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.

---

[88] Regla 7, número 3.v) del Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo de La Haya sobre el depósito Internacional de dibujos y modelos industriales, hecho en Ginebra el 2 de julio de 1999 y en La Haya el 28 de noviembre de 1960, respectivamente. Puede consultarse en BOE núm. 243, de de 8 de octubre de 2011, páginas 105990.

[89] En el mismo sentido Kossak (2025), pág. 210.

Candelario Macias, María Isabel (2024), «La actualización de la normativa europea de diseños industriales», *Economía Industrial* III, págs. 121 y ss.

Carbajo Cascon, Fernando (2012), «La protección del diseño industrial por la via del derecho de autor. Concepto y régimen jurídico del diseño artístico», en AA.VV., *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm.6/2002]*", Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 525 y ss.

Derclaye, Estelle (2019), «Doceram, Cofemel and Brompton: How does the Current and Future CJEU Case Law Affect Digital Designs?», en Pasa, B. (ed.), *Il design, l'innovazione tecnologica e digitale, Un dialogo interdisciplinare per un ripensamento delle tutele - Design, technological and digital innovation. Interdisciplinary proposals for reshaping legal protections*, ESI Press, Naples. Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3507802 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3507802.

Drexl, Josef (2020), «Die Reparaturklausel im Designrecht: Eine wettbewerbs- und immaterialgüterrechtlich gebotene Reform», *GRUR* 122, págs. 234 y ss.

García Vidal, Ángel (2012), «El contenido del derecho sobre el diseño comunitario», en AA.VV., *El diseño comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002]"*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 349 y ss.

Gómez Segade, José Antonio (2003), «Panorámica de la nueva ley española de diseño industrial», *ADI* 24, págs. 29 y ss.

— (2012), «Pasado, presente y futuro del diseño comunitario», en AA.VV., *El Diseño Comunitario [Estudios sobre el Reglamento (CE) núm. 6/2002]*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 33 y ss.

— (2023), «Apunte sobre el futuro del Diseño industrial en la UE», en *De Iure Mercatus. Libro Homenaje al Prof.Dr-.h.c.Alberto Bercovitz Rodriguez Cano*, Tirant lo blanch, Valencia, págs. 826 y ss.

Greffe, Pierre, « L'evolution du droit des dessins et modeles par l'application jurisprudentielle de la Directive du 13 octobre 1998 et du Reglament du 12 decembre 2001 », en Geiger, C. (Dir.), *La contribution de la jurisprudence à la construction de la propriété intellectuelle en Europe*, CEIPI 60, LexisNexis, Paris, 2013, págs. 59 y ss.

Jimenez Serranía, Vanessa (2019), "¿Evolución o involución en la protección del diseño comunitario? Comentario de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16", *Cuadernos de Derecho Transnacional* 11, págs. 652-665.

Kossak, Sabine (2025), «Von Gemeinschaftsgeschmacksmuster zum Uniònsgeschmacksmuster und Unionsdesign, Das neue EU-Designrecht», *GRUR Jahrestagung 2024*, págs 206 y ss;

Kur, Annette, Endrich-Laimböck, Tobias, Huckckschlag, Marc (2023), «Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 23 January 2023 on the 'Design Package (Amendment of the Design Regulation and Recast of the Design Directive)», *Research Paper 23-05*, Munich; puede consultarse en https://ssrn.com/abstract=4344539.

Kur, Annette (2019), «Unité de l'art is here to stay - Cofemel and its consequences», *Max Planck Institute for Innovation and Competition, Munich, Research Paper No. 19-16.*

Louredo Casado, Sara (2019), *El diseño industrial no registrado,* Aranzadi, Cizur Menor.

— (2023), «Análisis de las modificaciones previstas en la legislación de diseño industrial a nivel europeo», *ADI* 43, págs. 133 y ss.

Malatay, Elsa, Rostama, Guilda (2017), «La impresión en 3D y el Derecho de Propiedad Intelectual», *Revista de la OMPI* 1.

Maroño Gargallo, María del Mar (2012), «Las relaciones y conflictos entre los diseños comunitarios y las marcas», en AA.VV., *El diseño comunitario [Estudios sobre*

el Reglamento (CE) núm. 6/2002], Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, págs. 619 y ss.

— (2025), «Apropiación cultural y moda»*, Cuadernos de Derecho Transnacional* 17, págs. 478 y ss. [498 y ss.]

Munsch, Léonard (2024), « La nouvelle apparence du droit des dessins et modèles », *PIBD* 1237, II, págs. 1 y ss .

Otero Lastres, José Manuel (1977), *El modelo industrial*, Montecorvo, Madrid.

Greffe, Pierre, Greffe, François (2019), *Traité des dessins et modèles*, Lexis Nexis, 10ª edición, París.

Rouilleaux Dugage, Marie (2025), « Cinq ans dejà! Les procedures de nullité et de déchéance des marques devant l'INPI »*, PIBD* 1246, II.

Suthersanen, Uma (2010)*, Design Law: European Union and United States of America,* Sweet & Maxwell, Londres.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
45 (2025): 113-140
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_104
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Sílvia Gómez Trinidad
ISSN: 1139-3289

SOSTENIBILIDAD Y DERECHO DE LA COMPETENCIA: UNA APROXIMACIÓN A LOS BENEFICIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LOS ACUERDOS ENTRE EMPRESAS

SUSTAINABILITY AND COMPETITION LAW: AN APPROACH TO SUSTAINABILITY BENEFITS IN AGREEMENTS BETWEEN UNDERTAKINGS

Sílvia Gómez Trinidad*

RESUMEN

El objetivo de la sostenibilidad económica pasa por el análisis concurrencial de las conductas de sostenibilidad. Los problemas para abordar este análisis pasan por su admisibilidad a nivel legislativo y por su cuantificación. El presente artículo revisará el estado de la cuestión.

Palabras clave: Beneficios de sostenibilidad, cuantificación de beneficios, derecho de la competencia, autoridades de competencia.

ABSTRACT

The conducts under the umbrella of economic sustainability require a Competition Law analysis. The problems in tackling this analysis are its acceptability at a legislative level and the methods for quantifying these benefits. This article reviews the state of the art.

Keywords: Sustainability benefits, benefits' quantification, Competition Law, Competition Authorities.

SUMARIO: I.PRELIMINAR. — II. PROPUESTAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS BENEFICIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA. — 1. La problemática existente en torno a la cuantificación económica de los acuerdos de sostenibilidad. — 2. Acercamiento a los beneficios de sostenibilidad considerados como eficiencias fuera del mercado o *out-of-market efficiencies* en el análisis concurrencial. — III. LA REGULACIÓN NORMATIVA DE LOS ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DERECHO DE LA UNIÓN. — 1. Aproximación al análisis de la normativa concurrencial bajo el prisma de la sostenibilidad. — 1.1. *Acercamiento tradicional de análisis a conductas con elemen-*

* Profesora Agregada SH de Derecho Mercantil. Universitat de Barcelona. Dirección electrónica *sgomezt@ub.edu* Artículo incardinado en el módulo Jean Monnet SIPR-COMP con estancia de investigación en el MPI Hamburg.

tos de sostenibilidad. — 1.2. *Algunos aspectos de la reforma del Derecho de la Competencia de la Unión para la valoración de los acuerdos de sostenibilidad.* — 1.2.1 La Comunicación de la Comisión relativa a la definición del mercado de referencia. — 1.2.2 Las Directrices sobre acuerdos horizontales de cooperación: los acuerdos de sostenibilidad. — IV. LA POSICIÓN DEL BUNDESKARTELLAMT Y DE LA CNMC PARA ABORDAR LOS ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD. — 1. La legislación antimonopolio alemana, el beneficio de sostenibilidad y la función del Bundeskartellamt. — 2. La legislación española de defensa de la competencia, los acuerdos de sostenibilidad y la función de la CNMC. — V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACERCAMIENTO A ESTA PROBLEMÁTICA. — VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I.INTRODUCTION. — II. PROPOSALS FOR THE ECONOMIC ANALYSIS OF SUSTAINABILITY BENEFITS IN COMPETITION LAW. — 1. Existing problems in the economic quantification of sustainability agreements. — 2. Approaches to sustainability benefits considered as out-of-market efficiencies in the competition analysis. — III. THE REGULATION OF SUSTAINABILITY AGREEMENTS UNDER EUROPEAN UNION LAW. — 1. Traditional analysis of conducts with sustainability elements. — 1.2. Some references on the reform of EU Competition Law for the assessment of sustainability agreements. — 1.2.1 The Commission Notice on the definition of the relevant market. — 1.2.2 The EU Guidelines to horizontal cooperation agreements: sustainability agreements. — IV. THE POSITION OF THE BUNDESKARTELLAMT AND THE CNMC ON SUSTAINABILITY AGREEMENTS. — 1. German antitrust law, the sustainability benefit and the role of the Bundeskartellamt. — 2. Spanish Competition Law, sustainability agreements and the role of the CNMC. — V. CONCLUSIONS AND FINAL PROPOSALS. — VI. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

El artículo que se presenta tiene por objeto revisar el papel del Derecho de defensa de la competencia en la valoración de conductas vinculadas al desarrollo sostenible de la economía. El artículo abordará la evolución y las aproximaciones efectuadas hasta el momento en torno a la posible cuantificación económica de los beneficios de sostenibilidad en el análisis concurrencial. Seguidamente revisaremos desde una perspectiva de derecho comparado, el alcance de los elementos de sostenibilidad en la legislación de derecho concurrencial y cuál ha sido la aproximación dada desde la práctica decisoria de las autoridades de competencia hasta el momento. Finalizaremos con unas reflexiones que nos deberían permitir hacer una primera valoración sobre cuál debería ser el papel del Derecho de la competencia ante este nuevo paradigma.

II. PROPUESTAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS BENEFICIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

1. La problemática existente en torno a la cuantificación económica de los acuerdos de sostenibilidad

El Derecho de Defensa de la Competencia es un derecho del mercado. Nos hallamos ante una disciplina en la que la problemática en torno al análisis de los beneficios de la sostenibilidad tiene diversas causas en origen. Una de ellas parte de la inexistencia de un consenso en torno al concepto de sostenibilidad[1]. Si nos aproximamos al concepto de sostenibilidad desde el funcionamiento del

[1] El informe de la OECD (2020), *Sustainability and Competition, OECD Competition Committee Discussion Paper, http://www.oecd.org/daf/competition/sustainability-and-competition-2020.pdf*. [consultado en septiembre de 2024] afirma que el desarrollo de la sostenibilidad se integra por tres variables, a saber, medioambiental, social y económica. El informe reconoce que una economía sostenible conlleva el equilibrio de esas tres variables, equilibrio que permitiría promover una economía que preserve el medioambiente y el crecimiento económico y social. Lo anterior incluiría alcanzar los objetivos de sostenibilidad también desde el ámbito concurrencial.

mercado y las normas de competencia, hay un cierto consenso en que los beneficios medioambientales en la producción y distribución de los bienes llevarían a calificar esos procesos industriales como sostenibles. Ese desarrollo económico sostenible pasaría por un análisis concurrencial basado en la innovación tecnológica y su impacto en el denominado bienestar del consumidor a pesar de posibles restricciones en el mercado. De este modo, se puede delimitar el análisis concurrencial en torno a la «sostenibilidad» de una conducta en la generación de la misma de eficiencias en el mercado y afrontar desde nuevos paradigmas su impacto en el bienestar del consumidor, incluyendo en el análisis las eficiencias fuera del mercado. Otra de las causas parte de la dificultad del análisis económico de los beneficios de sostenibilidad[2]. En este sentido, los estudios realizados por la OCDE representan el punto de partida de algunos análisis de conductas con elementos de sostenibilidad principalmente medioambiental, a nivel económico y, asimismo, de la revisión legislativa vigente en el momento de su elaboración en el marco concurrencial[3].

Diversos autores han planteado la evolución en el análisis concurrencial de los acuerdos de sostenibilidad por parte de las autoridades de competencia (en adelante, AC) y cómo abordar los beneficios de sostenibilidad. KINGSTON ha descrito la evolución de los cambios en las políticas medioambientales y económicas llevadas a cabo desde la UE que han generado un diferente acercamiento en el análisis concurrencial de las operaciones empresariales con elementos de sostenibilidad[4]. La autora reconoce que desde la perspectiva de análisis del 101.3TFUE, la postura de la Comisión Europea en los años 2000, pasaba por declarar única-

---

[2] La mayor parte de los estudios económicos que han analizado los beneficios de sostenibilidad provienen del análisis de las diferentes posiciones adoptadas bien en materia de política legislativa, bien mediante guías de AC y de informes de diversas organizaciones internacionales.

[3] En particular, hacemos referencia a los informes *Sustainability and Competition* de 2020*OECD (2020), Sustainability and Competition* … cit ut supra. Téngase presente que con anterioridad, la OCDE se había manifestado en infor mes derivados de mesas redondas de debate en torno a la relación entre sostenibilidad y competencia como el OECD (2011), «*Horizontal Agreements in the Environmental Context: Key findings, summary and notes*», *OECD Roundtables on Competition Policy Papers*, No. 120, OECD Publishing, Paris, *https://doi.org/10.1787/c788a7fb-en*. [consulta efectuada en octubre de 2024] en el que únicamente se reconocía el análisis concurrencial por las autoridades de competencia de aquellos acuerdos entre competidores que perseguían políticas medioambientales, si se podían analizar bajo criterios económicos tradicionales de análisis. Este análisis versaba sobre la cuantificación de beneficios económicos directos, sin valorar los beneficios indirectos o medioambientales. Como veremos a lo largo del presente artículo, los informes de la OCDE recogen un cambio sustancial sobre la admisión de otras perspectivas de análisis de los beneficios de sostenibilidad a lo largo de estos últimos años a raíz de la implementación de los ODS. el informe *OECD (2023), Out-of-Market Efficiencies in Competition Enforcement, OECD Competition Policy Roundtable Background Note, http://www.oecd.org/daf/competition/out-of-market-efficiencies-in-competition-enforcement-2023.pdf.* [consulta efectuada en septiembre de 2024]. Todos estos informes valoran propuestas normativas o estudios económicos que se aproximan a cómo afrontar la evaluación del objetivo de sostenibilidad por las diferentes jurisdicciones y el papel de las AC. A pesar de que se puede afirmar que no hay un consenso claro desde la literatura económica sobre cómo afrontar este reto, se han ido delimitando diversos posibles métodos de cuantificación de los beneficios de sostenibilidad.

[4] Kingston (2024) págs.142-147. A tenor de la autora, los principales cambios que han generado este viraje son la premura en el cambio climático de nuestro planeta y la modificación del tradicional rol en el sector público y privado en la regulación de medidas medioambientales y su cumplimiento. Esta evolución queda reflejada en las regulaciones que afectan a las sociedades mercantiles y, en particular, las Directivas de diligencia debida, la Directiva sobre responsabilidad social corporativa y los desarrollos en las técnicas de cuantificación de los beneficios medioambientales. *Vid.* en este sentido la opinión de la academia alemana, representada por Fleischer (2024) que analiza, diversos planteamientos a nivel académico y doctrinal que estudian, entre otros debates, el impacto de las normas de sostenibilidad en principios fundacionales del derecho de sociedades como el concepto de interés social en sociedades mercantiles o el alcance de la responsabilidad del órgano de administración en un contexto de transición ecológica global

mente aplicable su exención a acuerdos que generaban eficiencias objetivas a raíz de la integración empresarial o si se mantenían efectos pro-competitivos, como por ejemplo la mejora en la calidad del producto, la innovación del insumo o la prueba de un beneficio considerable para el consumidor[5]. Una vez superado este acercamiento, actualmente, la cuestión más debatida en este ámbito pasa por cómo cuantificar económicamente el «valor sostenibilidad». El debate se centra en si es posible esa cuantificación a través de parámetros de análisis económicos tradicionales, valorando únicamente eficiencias directas, o bien si esa cuantificación puede efectuarse mediante la inclusión de eficiencias generadas fuera del mercado. La relación coste-beneficio del insumo o procedimiento coordinado, parece insuficiente para cuantificar cualquier tipo de beneficio derivado de los hacen que, según la autora, que acuerdos de sostenibilidad[6]. Tal y como recoge Kingston los beneficios medioambientales de un producto o proceso industrial se incorporan en la calidad del mismo y, este elemento es susceptible de ser percibido y valorado por los consumidores y, por tanto, pueden adquirir u optar por ese producto medioambientalmente sostenible[7]. Con este tenor sería válido mantener el análisis concurrencial tradicional respecto de esos beneficios.

En opinión de van der Zee[8], a pesar de que diversas AC han incluido métodos económicos diversos en el análisis de conductas que incorporen elementos de sostenibilidad, estos pueden no ser suficientemente válidos, por el único enfoque económico de los mismos, ante la falta de consideración de parámetros no económicos[9]. Si únicamente se puede cuantificar el bienestar del consumidor como ser humano, quedarían fuera de valoración (y entendemos como externalidad positiva del acuerdo de sostenibilidad) aquello que afecte al medioambiente en general, por ejemplo, o al incremento de estándares de vida o salud de futuras generaciones. Estos beneficios únicamente serían cuantificables si se valorase por la población. A tenor de la autora estos beneficios quedarían fuera de una posible valoración económica ante esa ausencia de concesión de valor desde una perspectiva económica. Junto con estos elementos la existencia de errores

---

[5] Kingston (2024) págs. 141-142.

[6] La literatura científica consultada abre la opción a esa posible cuantificación, si bien en la mayor parte de casos (dejando al margen la innovación técnica del producto que pasaría por el tradicional análisis coste-beneficio) se traslada al impacto cuantitativo en el bienestar del consumidor.

[7] Kingston (2024) pág.148. La autora considera que la evolución en las técnicas de cuantificación económica en el ámbito medioambiental, permiten dar valor económico a estos beneficios, citando los métodos propuestos por las autoridades holandesa y griega como plausibles valorar cuantitativamente el producto sostenible. Debido a la extensión del presente artículo, no entraremos a valorar a pesar de haber sido determinantes para estudios económicos e informes de autoridades posteriores, las propuestas de métodos de valoración económica hecha por las autoridades helena y neerlandesa, obrantes en su guía, «*Technical Report on Sustainability and Competition»* en enero de 2021 que desde la perspectiva del beneficio para el bienestar del consumidor han planteado algunos elementos de valor para su cuantificación. *Vid.* respecto de la autoridad holandesa de competencia, el documento: *Autoriteit Consument and Markt:" Guidelines Sustainability agreements. Opportunities within competition law."* Y el documento conjunto de la *Helllenic Competition Commission (HCC)* y *The Netherlands Authority for consumers and markets (ACM)*, «*Technical Report on Sustainability and Competition»* January 2021.

[8] Van der Zee (2024) págs. 412-425. En el artículo, la autora plantea que el denominado bienestar del consumidor no necesariamente pasa por una cuantificación económica del mismo, sino que podrían valorarse otros elementos psicológicos, pero en mayor medida, filosóficos para poder otorgar una mayor certeza y evitar fallos en encuestas o cuestionarios presentados para valorar los beneficios de sostenibilidad.

[9] *Vid.* Van der Zee (2024) págs. 418 a 420. La perspectiva a corto plazo del beneficio también es un elemento a tener en cuenta según la autora que ratifica el limitado valor de los sistemas de cuantificación económicos tradicionales. En su opinión, los errores de información pueden ir desde la inconsistencia en la elección del producto de forma tanto más consciente como inconsciente, hasta la falta de confianza en las marcas de sostenibilidad o las certificaciones.

en la información proporcionada o, en la toma de decisión de los consumidores hacen que, según la autora, los tradicionales métodos económicos de valoración de eficiencias decaigan en el ámbito de la sostenibilidad[10].

Economistas como Inderst y Thomas[11] han planteado en diversos estudios[12] el debate económico existente. Los autores plantean algunas posibles formas de valoración de aquellos acuerdos de cooperación horizontal que pueden incorporar restricciones potenciales o una disminución de la competencia. Los autores analizan el alcance de la denominada *voluntad de pagar reflexiva* (*reflective willigness to pay*) más que la *disponibilidad o voluntad de pagar* (*WTP*) de los consumidores para medir los beneficios de sostenibilidad de un acuerdo que puede incorporar elementos restrictivos de la competencia[13]. Con este acercamiento el análisis de los beneficios de sostenibilidad se aproxima al grado de información y tipo de información que se entrega al consumidor del producto sostenible, cuando la exención de la restricción contenida en el acuerdo se fundamenta en su impacto en el bienestar del consumidor. Los autores afrontan el WTP del consumidor bajo la premisa de que la restricción y el beneficio de sostenibilidad afectan al consumidor incluido en el mercado relevante. En este contexto se cuestiona la valoración y cuantificación de las externalidades positivas del acuerdo[14]. Los autores proponen distintas técnicas para formular encuestas de valoración de preferencias de los consumidores a los efectos de evitar errores o sesgos. En todo caso, siempre pueden existir límites en el análisis de este tipo de beneficios teniendo presente el método WTP del consumidor y por ello se afirma la necesidad de llevar a cabo un análisis contrafactual al mismo tiempo —que igualmente puede variar dependiendo del contexto del producto y el interés del consumidor—, que permita atender otros factores tales como, el grado de introducción del producto sostenible en el mercado y el tipo y la cantidad de información que puede tener el consumidor. En suma, los autores proponen un cambio de paradigma en el WTP del consumidor, teniendo presentes los retos que implican los beneficios de sostenibilidad y los límites que toda elección

---

[10] Es por ello que Van der Zee (2024) págs. 424-425 plantea un acercamiento más filosófico a la valoración de los beneficios de sostenibilidad *vid.* Van der Zee.

[11] Inderst – Thomas (2021) págs.705-709.

[12] Para un mayor desarrollo *vid.* Inderst – Thomas (2021): «The scope and limitations of incorporating externalities in Competition Analysis within a Consumer welfare approach».

[13] Inderst – Thomas (2021) el estudio analiza la restricción concurrencial y el posible beneficio con impacto en el bienestar del consumidor. Los autores introducen como métrica la voluntad de pagar por un producto, y la necesidad de pasar del *WTP* a la denominada opción reflexiva del *WTP*. Ese carácter reflexivo abarca el tipo de información que conoce el consumidor. Asimismo, los autores plantean que cuando se alcanza un patrón de conducta que genera homogeneidad en la elección del consumidor y permite definir las preferencias actuales —asumiendo que el consumidor se encuentra debidamente informado— se puede pautar la voluntad de pagar e incluso, como indica el artículo, delimitar las características del producto. El patrón permite cuantificar el bienestar del consumidor a nivel individual, para posteriormente trasladarlo a nivel colectivo.

[14] Inderst – Thomas (2021) págs.706-707. Los autores abogan por considerar que los beneficios de sostenibilidad se caracterizan por el denominado valor de no-uso, por cuanto pueden carecer de un impacto directo en los consumidores que adquieren el producto sostenible. En todo caso se plantean diferentes técnicas estadísticas y/o económicas para conocer de una manera más realista las preferencias del consumidor en relación con productos sostenibles/ecológicos que ya se encuentran en el mercado, y aquellos que todavía deben entrar en el mercado a los efectos de valorar esa voluntad de pagar más por el producto en cuestión. Para nuevos productos, el uso de una descripción detallada de los mismos o el denominado «*bidding game*» con incrementos de precios progresivos a los efectos de determinar la elección son técnicas válidas para valorar esas preferencias. Estos elementos se han tenido presentes en el estudio económico conjunto elaborado por la AC helena y neerlandesa anteriormente citados. La Comisión Europea reconoce el valor de no-uso y vincula los beneficios colectivos del acuerdo de sostenibilidad restrictivo al mismo.

lleva inherente [15] (por cuanto la elección siempre puede variar dentro del mismo grupo de consumidores, en el mismo mercado y para el mismo producto). Así mismo, los autores mantienen que, si se aboga por una elección de política económica que valore la sostenibilidad como un objetivo global a nivel social, el WTP sería válido sin que ello comporte una ruptura con la clásica concepción del impacto en el análisis del bienestar del consumidor

Como es de ver y, como en todo análisis económico, se parten de diversas asunciones para alcanzar unas conclusiones aplicando un método más o menos fiable de cuantificación. En este sentido el consenso es claro entre los distintos autores citados y en los documentos de trabajo de los organismos referenciados: Una inadecuada medición de los parámetros de un acuerdo de sostenibilidad comportará a un error en la valoración. Ese error podrá venir dado tanto por el examen que se haga por una AC o por un órgano judicial de aquellas declaraciones de sostenibilidad que aporten las empresas y, que podrían conllevar, con su aceptación un fallo en el mercado. De ahí la necesidad de llegar a un acuerdo en torno a los parámetros que permitan cuantificar los beneficios de sostenibilidad.

2. Acercamiento a los beneficios de sostenibilidad considerados como eficiencias fuera del mercado o *out-of-market efficiencies* en el análisis concurrencial.

Los acuerdos entre empresas que contengan elementos de sostenibilidad pueden generar restricciones en el mercado. Ello no obstante, esos mismos acuerdos restrictivos pueden originar eficiencias positivas bajo los parámetros de sostenibilidad. El documento de la OCDE «*Out-of-market efficiencies in Competition enforcement, OCDE competition Policy Roundtable Background Note*» [16] define las eficiencias positivas fuera de mercado o *out-of-market (OOM) efficiencies*, como «(…) cualquier aspecto beneficioso que derive de una conducta anticompetitiva o de una concentración que podría perjudicar a la competencia. Esto incluye las eficiencias que mejoran la rivalidad, que contrarrestan los efectos anticompetitivos (especialmente los de una fusión), así como los "beneficios para el consumidor (u otros)", que no surgen de sus efectos sobre la competencia y que compensan, en lugar de contrarrestar, los efectos anticompetitivos.» [17]. Y en este sentido se definen como fuera del mercado aquellas eficiencias que «[…] surgen en un mercado distinto del mercado en el que se determina que se produce el daño anticompetitivo» [18]. Atendiendo a estas definiciones, los beneficios de sostenibilidad también se podrían incluir dentro de las denominadas eficiencias fuera de mercado. En este estudio los beneficios de sostenibilidad podrían considerarse válidos en el contexto del análisis concurrencial si se genera algún tipo de eficiencia que pueda abarcar desde aspectos de innovación del insumo hasta alcanzar un mayor grado de bienestar en el consumidor [19].

---

[15] Inderst – Thomas (2021) págs. 708-709 reconocen que a pesar de que los beneficios de sostenibilidad puedan implicar una mejora para un colectivo por ejemplo, el análisis concurrencial debe fundamentarse en la elección subjetiva del consumidor como tal, e individualmente, considerado y partir de ahí, crear un parámetro extensible al resto de consumidores.

[16] Informe *cit. ut supra*.

[17] En el informe *Out-off-market efficiencies… cit. ut supra* pág. 9.

[18] En el informe *Out-off-market efficiencies… cit. ut supra* pág. 9.

[19] *Vid.* análisis del estándar del bienestar del consumidor, informe *Out-off-market efficiencies…* cit ut supra, pág. 11, no es objeto de estudio en el presente artículo, pero diversos autores han cuestionado la aproxi-

Como es bien sabido, la revisión de los efectos de las conductas en el mercado es común en el análisis concurrencial. En situaciones de abuso de posición de dominio, por ejemplo, o en acuerdos entre empresas con restricciones verticales, las AC contemplan los efectos de las conductas en mercados ascendentes o descendentes del mercado afectado, e incluso en mercados conexos o accesorios[20]. El análisis comporta el estudio de los efectos perniciosos o anticompetitivos de la conducta y se cuantifican en el mercado en términos económicos[21]. En acuerdos de cooperación horizontal o en el examen de algunos tipos de operaciones de concentración, esa valoración parece más compleja. Ello es así por cuanto nos hallamos ante empresas que operan en el mismo mercado y, este hecho comporta, por definición una posible reducción de la competencia a través de acuerdos entre competidores y/o una probable disminución de los operadores existentes en el mercado.

El documento citado plantea cómo valorar los beneficios de sostenibilidad considerándolos como eficiencias positivas fuera del mercado[22] a los efectos de justificar una autorización de conductas que *per se* puedan generar un perjuicio a la competencia. La OCDE plantea que, ello es posible si las opciones legislativas admiten este tipo de beneficios, si se determina como las AC pueden valorar las eficiencias medioambientales o si se fijan los límites en su valoración. El documento incide en que una vez identificados los operadores que se pueden ver beneficiados por esa eficiencia, es necesario determinar a lo largo de qué período se conseguiría ese beneficio y como cuantificarlo frente aquellos que se podrían ver perjudicados por la conducta de admitirse esa eficiencia. No obstante, actualmente ante la ausencia de suficiente evidencia empírica, no permite marcar un patrón común de evaluación de estos beneficios. La admisión, como eficiencias fuera de mercado[23] de los beneficios de sostenibilidad debería conllevar su admisibilidad por la legislación concurrencial y, además, la determinación del método económico para su valoración, los elementos que pueden justificar ese análisis y su cuantificación para considerar las externalidades positivas fuera del mercado. Un acercamiento a través de una opción de política legislativa clara, como la adoptada por la Comisión Europea, puede clarificar el alcance del análisis concurrencial en el ámbito de la sostenibilidad.

---

mación tradicional al concepto del bienestar del consumidor y su relación con los beneficios de sostenibilidad. Las diversas propuestas pasan por considerar que se conseguiría un estándar si el beneficio afecta a todos los consumidores de un mercado concreto, sólo a una parte de ellos en ese mismo mercado (los que reciben el beneficio) o se valora el beneficio a consumidores de mercados conexos, pudiendo llegar a aprobarse una conducta con un efecto dañino en el mercado, por valorar esas eficiencias fuera del mercado afectado.

[20] *Vid.* STJUE ya clásicas como STJCEE Consten S.à.R.L. - Grundig-Verkaufs-GmbH v CEE, asuntos 56 and 58/64 de 13 de julio de 1966 o STJCEE Hugin v CEE, asunto 22/78 de 31 de mayo de 1979. En situaciones de abuso de posición de dominio, por ejemplo, se evalúan los efectos que la conducta puede tener en diferentes grupos de consumidores atendiendo a los mercados afectados. Este análisis económico es un análisis tradicional respecto a una posible conducta anticoncurrencial.

[21] *Vid.* el informe *Out-off-market efficiencies…* op. cit ut supra pág. 12.

[22] Los argumentos a favor y los contrarios a utilizar las OOMs de sostenibilidad en el análisis concurrencial son diversos, vid pág 4 y ss. del documento citado. Los argumentos que niegan su validez en el análisis concurrencial van desde aducir la quiebra de principios generales del Derecho de defensa de la competencia —a más laxitud en las exenciones, mayor riesgo de daño en el mercado—, así como por las dificultades en el análisis de esos efectos por las AC o los tribunales que podrían conllevar a resultados erróneos aprobando conductas y concentraciones empresariales que dañen el mercado. Los argumentos positivos pasan por plantear que ciertas jurisdicciones reconocen las eficiencias positivas fuera de mercado en el análisis de sostenibilidad, a pesar de los problemas que su asunción comporta. De ahí que se lleve como a última consecuencia, que exista un cierto debate sobre la legitimidad de las AC para evaluar desde un punto de vista concurrencial, los acuerdos de sostenibilidad, págs. 28 a 30 del informe citado.

[23] Págs. 20 a 23 del informe cit ut supra.

III. LA REGULACIÓN NORMATIVA DE LOS ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL DERECHO DE LA UNIÓN.

1. Aproximación al análisis de la normativa concurrencial bajo el prisma de la sostenibilidad.

1.1. Acercamiento tradicional de análisis a conductas con elementos de sostenibilidad

La Comisión Europea ha sancionado conductas entre empresas, examinado operaciones de concentración y ayudas de estado con componentes de sostenibilidad medioambiental, calificable como un acercamiento estricto al concepto de sostenibilidad.[24] Se puede afirmar que todos aquellos acuerdos entre empresas que afecten a parámetros diversos como el precio, la calidad, la cantidad o la innovación de un insumo se incardinan dentro del análisis tradicional concurrencial. La implementación de los ODS y, en particular, la sostenibilidad medioambiental o de economía circular han generado un replanteamiento de cómo afrontar el análisis de acuerdos celebrados entre empresas o en concentraciones a la luz de la normativa concurrencial. A continuación, veremos cómo la UE ha introducido, por el momento, los beneficios de sostenibilidad desde un punto de vista normativo las opciones de valoración desde el análisis concurrencial.

1.2. Algunos aspectos de la reforma del Derecho de la Competencia de la Unión para la valoración de los acuerdos de sostenibilidad.

Actualmente, los cambios normativos habidos en la UE, parecen mostrar expresamente otras formas de evaluación de conductas acercándose a valorar acuerdos vinculados a sostenibilidad o a las eficiencias que dichos acuerdos generen en materia de sostenibilidad. El legislador europeo no ha abordado este cambio mediante una modificación de los Tratados constitutivos[25], sino que ha llevado a cabo la incorporación de los beneficios de sostenibilidad mediante instrumentos de derecho derivado[26]. En el presente estudio nos limitaremos a

---

[24] Por ejemplo, el análisis de conductas se ha fundamentado en los criterios de aplicación del art. 101.1 TFUE, sancionado cárteles que implicaban la fijación de precios de los productos y la limitación del desarrollo tecnológico para la protección del medioambiente (asunto camiones, AT.39824 — Camiones de 16.07.2016); el intercambio de información sensible entre competidores con el objeto de pactar las características y medidas de productos para retardar la aplicación de medidas tecnológicas con impacto medioambiental en vehículo (asunto Addblue AT.40178 – Emisiones coches de 8.07.2021), y, en el sector energético, se han sancionado conductas de abuso de posición de dominio bajo el 102TFUE en acuerdos de suministro de gas (asunto Gazprom AT.39816 - Gazprom de 11. 07.2018) o se han adoptado decisiones con compromisos para dar acceso a operadores en redes de entidades públicas que detentaban monopolios en sectores concretos como el energético (asunto mercado griego de electricidad AT.38700 - Electricidad en el mercado griego de 2.08.2022). *Vid.* Holmes, Simon (2024) págs. 140-153 sobre diferentes formas de actuación de la Comisión Europea ante los acuerdos de sostenibilidad.

[25] Baste recordar que esta modificación no se hizo antaño con la reforma introducida en el proceso de modernización en la aplicación de las normas de competencia y que ello se ejecutó mediante un reglamento, el Reglamento 1/2003. En consecuencia, tampoco cabría esperar una modificación de los preceptos constitucionales de la UE cuando hay otros medios para incluir pautas de análisis de acuerdos o conductas vinculados a sostenibilidad.

[26] En este sentido, la Unión Europea en materia concurrencial no ha abogado por una exclusión directa de la prohibición del art. 101.1TFUE en materia de sostenibilidad a pesar de poder hallar cierto fundamento jurídico en jurisprudencia del TJUE. En diversa jurisprudencia del TJUE queda excluido del análisis del 101.1TFUE el acuerdo restrictivo cuando es necesario para alcanzar la medida carente de finalidad económica, como en

revisar las dos últimas modificaciones normativas habidas en Derecho europeo de defensa de la competencia[27] que nos pueden aportar algunas clarificaciones acerca de la valoración de los acuerdos de sostenibilidad o a conductas con elementos de sostenibilidad en el mercado[28]. Este acercamiento lo hallamos, por ejemplo, tanto en la Comunicación sobre el mercado relevante de 2024, como en las Directrices de la Comisión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal de 2023[29].

1.2.1. La Comunicación de la Comisión relativa a la definición del mercado de referencia.

La Comunicación de la Comisión Europea relativa a la definición de mercado de referencia[30] de 2024 es un instrumento de *soft-law* en el que aparece el concepto sostenibilidad como un elemento más para delimitar el mercado de referencia de un producto o servicio previo al análisis de competencia. Varios puntos de la Comunicación incorporan nuevos elementos que dan paso a la evaluación del factor sostenibilidad para su definición. En este sentido, el punto 3 de su introducción señala: «la política de competencia puede contribuir a prevenir la dependencia excesiva y a aumentar la resiliencia de la economía de la Unión al posibilitar cadenas de suministro fuertes y diversificadas, y puede completar

---

relación con los estatutos de los colegios profesionales, en STJUE Wouters C-309/99, la no aplicación en sistemas concretos de control del dopaje como en los deportes en STJUE Meca Medina C-519/ 04P , o en el ámbito laboral en STJUE Albany C-67/96, donde se excluyó del análisis concurrencial un sistema de remuneración de los trabajadores, buscando el equilibrio entre objetivos diversos de derecho primario de la Unión en el ámbito laboral y derecho de la competencia. *Vid.* comentarios de Maillo González-Orús págs. 337-359 donde se revisa la posibilidad de priorización de acuerdos de sostenibilidad atendiendo a la jurisprudencia del TJUE. La posibilidad de exclusión del análisis concurrencial fundamentadas en la jurisprudencia del TJUE se han considerado por el *Bundeskartellamt*, *vid.* apartado IV del presente artículo. Como veremos a lo largo de este texto, la Comisión ha optado por un sistema de exenciones coherente bajo el paraguas del art.101.3TFUE, en particular, respecto a los acuerdos de sostenibilidad. Partiendo de este contexto, en nuestra opinión, abordar los retos de sostenibilidad por parte de la norma concurrencial, pasan por el nudo gordiano que representa la cuantificación de los beneficios de sostenibilidad.

[27] Se deja al margen la valoración del sistema de ayudas públicas como instrumento que puede servir para introducir objetivos de sostenibilidad medioambiental. Este puede ser un muy buen mecanismo que permita a las empresas cumplir con los ODS en el camino de la transformación ecológica. Así como la evaluación de la regulación en materia de concentraciones empresariales.

[28] *Vid.* Huffman, Parke (2024) págs. 535 a 553. Los autores revisan los pros y los contras de introducir una exención de sostenibilidad en el análisis concurrencial desde el derecho norteamericano antitrust. Los autores marcan los posibles fallos en el mercado que una exención de acuerdos de sostenibilidad podría conllevar. Estos fallos pasan por un posible *greenwashing* y el detrimento en la innovación o progreso técnico en otros sectores industriales, fuera del ámbito de la sostenibilidad. Los autores sugieren que exenciones del análisis concurrencial en materia laboral, como derechos laborales, podrían considerarse medidas de sostenibilidad social.

[29] Comunicación de la Comisión. Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2023/C 259/01) DOUE de 21.07.2023. Baste señalar que la *Comunicación de la Comisión. Directrices relativas a las restricciones verticales* (2022/C 248/01) DOUE de 30.06.2022 incluyen también aspectos de sostenibilidad, si bien como hemos indicado anteriormente el análisis de los efectos en distintos mercados son habituales en acuerdos de este tipo, los beneficios de sostenibilidad no se categorizan de forma especial en el Reglamento de restricciones verticales y sus Directrices remiten a un ulterior desarrollo del concepto sostenibilidad por la Comisión para su aplicación posterior en el análisis de este tipo de acuerdos. Algunos ejemplos se exponen en la Comunicación de Directrices verticales en el contexto de acuerdos de distribución selectiva (vid punto 144) como la imposición de condiciones de sostenibilidad en una red como criterio cualitativo del sistema de distribución o la flexibilidad en la aplicación de las cláusulas de no competencia que superen los cinco años establecidos en el Reglamento a los efectos de abordar los problemas de cautividad en la inversión en, por ejemplo, energías renovables.

[30] *Comunicación* de la Comisión relativa a la definición del mercado de referencia a efectos de la normativa de la Unión en materia de competencia (C/2024/1645) DOUE de 22.2.2014.

el marco regulador de la Unión en materia de sostenibilidad ambiental al tener en cuenta factores de sostenibilidad en la medida pertinente para la evaluación de la competencia, también como parte de la definición del mercado»(el subrayado es nuestro). Del anterior párrafo se pueden extraer algunas reflexiones: La Comunicación reconoce que la política de competencia es un instrumento más en los objetivos para alcanzar una economía sostenible (o más respetuosa con el medio ambiente). Se remarca la interrelación entre las políticas de competencia, junto con otras políticas de la UE que permitan hacer efectivos los objetivos de sostenibilidad en sentido amplio. A pesar de esta constatación, el propio párrafo reconoce el papel de las políticas de competencia como garantes de las denominadas cadenas de valor en el suministro de materias primas, insumos u otros. En suma, se adopta un acercamiento amplio al concepto de sostenibilidad. Los factores de sostenibilidad que se desprendan de un acuerdo entre empresas o de un examen de una operación de concentración, por ejemplo, pueden ser utilizados en la «*medida pertinente»* por la Comisión para evaluar las dinámicas de competencia y formar parte de la definición del mercado de referencia. Si bien se admite esa valoración para un posterior examen concurrencial de la conducta, ello se efectúa sin una mayor concreción y bajo el poder discrecional de la Comisión.

La Comunicación declara que en el momento de definir el mercado del producto concreto, se puede valorar la *calidad del producto*, bajo el parámetro de la sostenibilidad, incluyendo y, aquí sí se utiliza un concepto amplio de sostenibilidad «*la resiliencia de las cadenas de suministro, fiabilidad de suministro y costes de transporte*». Por tanto, en el momento de definir un mercado, los inputs económicos y logísticos que afectan a las empresas como los costes de transporte del producto (no sólo medioambientales sino también económicos) y aspectos contractuales que pueden afectar al suministro del bien o de elementos integrantes del mismo, como la garantía en el suministro y la fiabilidad de las empresas que formen parte de la cadena de elaboración del producto como la fabricación o distribución del mismo pueden generar un valor de sostenibilidad. Todos estos elementos pueden integrar la calidad del producto. Si bien en este estadio, previo al análisis concurrencial, todas estas cualidades del producto pueden servir para delimitar el mercado, a bote pronto se antojan de difícil concreción por cuanto variará del tipo de insumo, la externalización en la fabricación del mismo y, sobre todo, los criterios de cuantificación económica de estos elementos.

De este modo, cuando la Comunicación pauta los elementos para apreciar la definición del mercado del producto[31], señala junto con el precio, las características del producto —donde se incluye la calidad del mismo como descrito anteriormente en el sentido de innovación, fiabilidad en las cadenas de suministro, por tanto elementos de sostenibilidad—, el uso previsto y las preferencias de los consumidores. En este punto la Comisión introduce los elementos de sostenibilidad que pueden ser valorados por los consumidores para elegir entre distintos

[31] Apartado 3, epígrafe 2, ptos. 47 y ss. de la Comunicación: Elementos para la definición de los mercados de producto. La Comisión distribuye en los epígrafes de este apartado distintos elementos que forman parte de evaluación del mismo, los distintos parámetros de análisis. Los elementos de sustitución de la demanda, incluyen, las características del producto, precios, uso previsto y preferencias generales de los clientes; elementos sobre la sustitución en el pasado; transiciones estructurales de la industria y, otras valoraciones incluyen los productos potencialmente sustituibles con los analizados, las opiniones del sector industrial y, en menor medida. la prueba del monopolista hipotético.

tipos de productos, su intercambiabilidad o la integración en otro mercado. Se citan como ejemplos elementos que incorporen nuevas tecnologías, innovación del producto o cualquier otro elemento que sea atractivo para el cliente o consumidor en términos de sostenibilidad.

A bote pronto, el problema de esta valoración radica desde el punto de vista de la demanda del producto sostenible, en la información que se pueda dar al consumidor sobre las características o calidad del producto para que pueda optar por este. Las asimetrías en la información pueden generar sesgos en la elección y desviaciones en la delimitación del mercado afectado. El conjunto de información obtenida puede permitir determinar el grado de sustituibilidad entre productos y valorar hallarnos ante diferentes mercados[32].

No obstante lo anterior, la Comunicación deja en un segundo plano la definición del mercado relevante bajo determinadas circunstancias[33]. La Comunicación puntualiza que dejar abierta la definición del mercado puede darse en supuestos en los que podrían existir problemas de competencia independientemente de una definición de mercado[34]. Claramente, las empresas son las que deben efectuar la declaración de sostenibilidad, probando el beneficio que aporta ese producto u otorgar unos beneficios distintos a los ya existentes para que pueda definirse el mercado del producto sostenible como un mercado diferenciado. Asimismo, la Comisión admite que las decisiones precedentes pueden no ser una guía para asuntos venideros que sean objeto de valoración[35].

El nudo gordiano de este análisis es cómo se calculan las eficiencias de sostenibilidad de una conducta al margen de los parámetros tradicionales de cálculo de eficiencias en el mercado. Si consideramos parámetros tradicionales el precio del producto o los costes de entrada en un determinado mercado, las eficiencias fuera del mercado como la sostenibilidad del producto, considerada como la calidad que ofrece el producto a futuro o, su impacto en distintos grupos de consumidores o incluso a la sociedad en general, es de difícil valoración económica por los motivos anteriormente expuestos, tanto para determinar el mercado relevante, cuanto, para valorar y evaluar posteriormente conductas desarrolladas por las empresas desde el ámbito concurrencial.

La paradoja con la que nos hallamos tras esta somera revisión de la Comunicación es que, si bien este instrumento tiene por objeto ayudar a definir el mer-

---

[32] Las preferencias de los clientes indicarán si un producto es sustituible o no por otro, en este sentido, será objeto de valoración «si el cliente puede tener en cuenta "si un producto se ha fabricado utilizando tecnologías más o menos sostenibles" o el "impacto medioambiental de su fabricación", en ese caso, los insumos sostenibles podrían formar parte de un mercado diferente». De este modo se limitaría el análisis del mercado relevante a los consumidores del producto que otorga un beneficio de sostenibilidad. La Comunicación se remite a su punto 15, donde como indicado se admiten los beneficios de sostenibilidad en la fabricación del producto como susceptibles de valoración para determinar el mercado de referencia.

[33] *Vid.* Considerando 20 [la Comisión] «[…] no está obligada a alcanzar una conclusión definitiva sobre el alcance preciso del mercado cuando distintas definiciones de mercado plausibles no alterarían el resultado de su evaluación».

[34] En este sentido cita a M.10078 Cargotec/Konecranes en el que se generaban restricciones en el mercado independientemente de su delimitación. Y en otros asuntos finalizados con compromisos, citados en la Comunicación, admiten que cuando las partes resuelven las dudas sobre los posibles límites concurrenciales o ante los posibles límites concurrenciales se amplian los compromisos adoptados por las empresas, no es necesario definir el mercado de referencia AT37966 *Distrigaz* y AT40153 *Libros electrónicos*, ap. 48. En estos dos últimos asuntos se define el mercado incluyendo opiniones de operadores afectados.

[35] Pto. 14 de la Comunicación.

cado, las pautas de análisis para cuantificar los beneficios de la sostenibilidad no se hallan claramente delimitados, sino únicamente expresados como nuevos elementos de valoración. De hecho, como hemos visto, algunos aspectos relacionados con la sostenibilidad empresarial o económica quedan abiertos y deberían interpretarse junto con otros instrumentos legislativos de la Unión[36]. La seguridad jurídica a la que aspiran las empresas en el momento de celebrar acuerdos bien sea en el ámbito de cooperación empresarial, bien sea en la celebración de acuerdos de producción, suministro o distribución, o ante una concentración empresarial, difícilmente parece que este instrumento, por sí sólo, pueda aportar mayor certeza en la evaluación de sus posibles conductas sostenibles.

1.2.2. Las Directrices sobre acuerdos horizontales de cooperación: los acuerdos de sostenibilidad

La *Comunicación de la Comisión Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal* de 21 de julio de 2023[37] se incardina en el contexto del Pacto Verde para la Unión Europea[38]. La Comunicación incluye en su capítulo 9 un apartado específico dedicado a los acuerdos de sostenibilidad[39]. La Comisión de inicio propone la emisión de orientaciones informales cuando los operadores tengan dudas en relación con los acuerdos individuales de sostenibilidad. Es decir, todo acuerdo que no encaje en el contenido de las Directrices y de la exención del 101.3TFUE, tal y como queda plasmado en las mismas, pueden ser objeto de consulta informal ante la Comisión atendiendo a la Comunicación sobre orientaciones informales o cartas de orientación de 2022[40]. La Comisión plantea que cuando al margen de

---

[36] Por ejemplo, la durabilidad del producto y la valoración de las cadenas de suministro también son factores que se incardinan en el concepto sostenibilidad pero que entendemos, que en el primer supuesto, se hallan más vinculados a la innovación del producto y, en el segundo supuesto, van más allá de la sostenibilidad medioambiental y desembocan en la «sostenibilidad corporativa» o diligencia debida de las sociedades mercantiles.

[37] Las Directrices de 2023 sustituyen a la Guía de 2011 en el contexto de la nueva regulación contenida en los Reglamentos de exención por categorías de acuerdos de investigación y desarrollo y el Reglamento de acuerdos de especialización. La Comisión ha contextualizado la interpretación de las Directrices de 2023 de conformidad con el resto de normativa vigente en materia concurrencial de la UE y la jurisprudencia proveniente de los tribunales de la Unión, al igual que su normativa predecesora. Consideramos interesante indicar que las Directrices de 2023 dedican diversos de sus capítulos a acuerdos de I+D, acuerdos de producción, acuerdos de comercialización, el intercambio de información entre empresas y a los cuerdos de estandarización. *Vid.* apartado 1, 1.1 párrafo 2 y los capítulos 2 a 8 respectivamente. En este sentido es relevante tener presente que las Directrices plantean que un acuerdo de cooperación, a pesar de tener, como todo contrato, un objeto central o *centro de gravedad*, puede incluir cláusulas que deben evaluarse de igual manera junto con ese objeto nuclear del acuerdo atendiendo al contenido de las Directrices. Con ello se hace referencia al grado de integración de las cláusulas del contrato y pauta cómo se puede identificar cual es el objeto central de un acuerdo a efectos de evaluación (Vid apartado 1 puntos 6 a 8 de las Directrices de 2023).

[38] *Vid.* apartado 1, Introducción de las Directrices de 2023, donde se declara como objetivo de las mismas ser una guía para aquellos operadores que pretendan cooperar para generar una actividad empresarial que les permita el traspaso a una transición ecológica, digital y de resiliencia ante los cambios previstos por la UE en un modelo económico más sostenible

[39] Ciertamente la Comisión no modifica el concepto desarrollo sostenible, ni delimita el concepto de sostenibilidad que los ODS plantean, como han definido Naciones Unidas y la OCDE. En suma, se entiende que toda actividad empresarial detenta un objetivo de sostenibilidad, si promueve el desarrollo económico sostenible (por ejemplo, fomentando infraestructuras resilientes), medioambiental (lucha contra el cambio climático, reducción de contaminación, límite de uso y explotación de recursos naturales) y social (respeto de los derechos humanos y laborales con ingresos dignos, por ejemplo).

[40] Comunicación de la Comisión sobre orientaciones informales relativas a cuestiones nuevas o no resueltas concernientes a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que surjan en casos individuales (cartas de orientación) C 2022/381. DOUE 4.10.2022.

actuaciones públicas, por ejemplo, en materia de prevención del cambio climático, existan fallos en el mercado, los acuerdos de cooperación entre empresas que integren elementos de desarrollo sostenible, pueden ser el apoyo para el cumplimiento de los ODS[41].

El concepto acuerdo de sostenibilidad dado en las Directrices es bastante laxo, al igual que el concepto de desarrollo económico sostenible. Así se entiende por acuerdo de sostenibilidad «(..) cualquier acuerdo de cooperación horizontal que persiga un objetivo de sostenibilidad, independientemente de la forma de cooperación»[42]. La Comisión, partiendo de este concepto elabora la exégesis del análisis seguido tradicionalmente de todo acuerdo de exención por categorías[43]. La Comisión Europea plantea, a modo de lista blanca, una serie de ejemplos a tenor de los cuales posiblemente no existiría infracción del art. 101.1TFUE[44]; otros ejemplos sobre cómo abordar el examen del art. 101.1TFUE en relación con los acuerdos de estandarización y, finalmente, unas pautas de análisis de los acuerdos de sostenibilidad más plausibles en la práctica bajo el parámetro del art. 101.3TFUE. Finalmente, las Directrices horizontales exponen cuál debería ser el papel de las AC en este contexto.

Los acuerdos de sostenibilidad que incluyan en su clausulado las prohibiciones del 101.1TFUE se hallarán prohibidos independientemente del presunto objetivo de sostenibilidad que persigan. Las Directrices exponen las cuatro condiciones para obtener la exención del art. 101.3TFUE a los acuerdos de sostenibilidad de forma cumulativa: fomento del progreso técnico, carácter indispensable de la medida restrictiva, beneficio al consumidor y no eliminación de toda la competencia posible. Baste recordar en este punto que corresponde a las partes del acuerdo demostrar el cumplimiento de las cuatro condiciones. La mejora del progreso técnico es una condición objetiva por cuanto la mayor parte de los elementos que la integran son contrastables a pesar de tratarse de acuerdos que incorporen aspectos de sostenibilidad. Ello es así por cuanto pue-

---

[41] *Vid.* anteriormente los comentarios de Kingston *op. cit, ut supra*. En nuestra opinión, La Comisión admite que esos acuerdos de cooperación, pueden valorarse positivamente desde un punto de vista concurrencial si además incluyen supuestos en los que se promuevan medidas de diligencia corporativa instauradas en los ODS como la resiliencia en el suministro de productos y el fomento de las cadenas de valor con respeto a los ODS. Por tanto, la Comisión delimita, a modo de principio, la necesidad de una coordinación entre la acción pública mediante políticas económicas concretas y la acción privada de los operadores en el mercado mediante acuerdos de cooperación. Es en esta última actuación, donde la Comisión y, en particular el Derecho de la Competencia, entrará a valorar la aplicación del art. 101.1TFUE y, en su caso, la revisión de un acuerdo a través de una posible exención incardinada en el 101.3TFUE.

[42] Punto 521 de las Directrices de 2023.

[43] En primer lugar, se revisa si el acuerdo detenta cláusulas que pueden ser contrarias al apartado 1 del art. 101TFUE. Seguidamente, dependiendo del tipo de acuerdo será necesario iniciar el análisis a través del apartado 3 del art. 101TFUE revisar los reglamentos de acuerdos de I+D o de especialización que persigan acuerdos de sostenibilidad y de no ser aplicables las provisiones de los citados reglamentos, se deberían seguir las pautas contenidas con carácter especial en las Directrices.

[44] Acuerdos entre empresas competidoras que puedan hacer que éstas cumplan con las normas de diligencia debida como por ejemplo: (i) el cumplimiento de convenios o tratados internacionales que comporten prohibiciones a la importación de productos provenientes de Estados que vulneren los ODS; (ii) crear bases de datos de intercambio de información que no incluyan obligaciones o prohibiciones de contratar con empresas que incumplan o cumplan aspectos de sostenibilidad y ello afecte a las denominadas cadenas de valor, en este sentido, no se considera información confidencial, si no se comparte quienes son proveedores y clientes y las condiciones de contratación o (iii) campañas publicitarias sobre el carácter sostenible de productos en determinados sectores.

den valorarse las eficiencias objetivas y las directas del acuerdo[45]. La segunda condición referente al carácter indispensable de la restricción incluye algunos elementos de análisis vinculados a los intereses del consumidor: el efecto de la demanda del producto justificará el carácter indispensable de la restricción[46]. Las Directrices ponen de manifiesto el posible sesgo que puede en la elección del producto atendiendo a la percepción y valoración que hagan los consumidores de ese producto ante la falta de suficiente información, información deficiente o incluso engañosa que reciban de las empresas[47]. La indispensabilidad de la restricción incluiría la compensación de otras externalidades negativas, como el parasitismo en fases iniciales de la innovación del producto o favorecer economías de escala. La cuarta condición de análisis es la no eliminación de la competencia[48] admitiéndose una competencia residual, por ejemplo, cuando el acuerdo de sostenibilidad afecta a todo un sector, pero los operadores pueden competir en la distinta gama de productos o, si bien, a pesar de compartir los mismos estándares en el beneficio técnico, pueden competir bien en el precio, bien en la calidad del producto final o bien en un pacto que temporalmente limite la competencia hasta la entrada del producto sostenible en el mercado.

La clave que puede hacer decantar la consideración de un acuerdo de cooperación desde un punto de vista pro-competitivo es computar los beneficios del acuerdo sostenible con impacto en el bienestar del consumidor. La Comunicación estudia la condición establecida en la letra b) del art.101.3TFUE atendiendo a los beneficios para el consumidor de los acuerdos de sostenibilidad.

A diferencia de la Comunicación sobre el mercado de referencia, que puede permitir en algunos supuestos una ausencia de delimitación exacta del mercado previo al análisis concurrencial, las Directrices horizontales parten del mercado afectado por el acuerdo de cooperación entre empresas y de ahí, dependiendo del tipo de cooperación, producto resultante o procedimiento conjunto, se analizan las restricciones en el mercado afectado. De ese modo se delimitan los consumidores beneficiados por el acuerdo y, aquellos que sufren la restricción del mismo. De ahí podrían surgir recelos en torno a ese diferente alcance más o menos aperturista de ambas Comunicaciones[49] ante la delimitación del

---

[45] *Vid.* puntos de 556 a 558. La primera condición, a tenor de las Directrices es la valoración de las mejoras en la eficiencia entendidas como eficiencias objetivas o directas del acuerdo de sostenibilidad (reducción de costes o mejoras en los procesos de producción) en aquello que afecta a la mejora de la producción, la distribución del producto o al progreso económico o técnico. Esta valoración incluiría la mejora en la resiliencia de las cadenas de suministro, acortar la entrada en el mercado de productos sostenibles o permitir decisiones informadas de los consumidores. A nuestro parecer este análisis no supone novedad alguna por cuanto todos estos elementos son contrastables.

[46] Es evidente que la restricción a la competencia comportaría alegar que no existen otros medios menos restrictivos a los adoptados y que son necesarios para el cumplimiento del objetivo de sostenibilidad. En este sentido la elección del consumidor de unos productos (los que contienen la restricción) u otros harán que el mercado decida sobre su viabilidad.

[47] La ausencia de una correcta información puede generar una inadecuada valoración de los beneficios del producto de forma inmediata si, por ejemplo, disminuye su consumo por comportar el aumento de precios del producto, hecho que haría que la calidad del mismo no se pudiera valorar objetivamente por los consumidores del producto en ese momento. Ello no obstante si la falta de apreciación del beneficio del producto sostenible, considerada como externalidad negativa, puede superarse a través de una acción desde el punto de vista de Derecho Público, los acuerdos de cooperación no se considerarían necesarios. Si los acuerdos de cooperación comportan una mejora de los estándares mínimos fijados por la normativa reguladora correspondiente, sí que podrían justificar la restricción.

[48] Punto 9.4.4 de las Directrices.

[49] Ciertamente los acuerdos de cooperación horizontal pueden conllevar, independientemente del objeto del contrato, otros elementos restrictivos de la competencia, tales como, compartir información entre las partes

mercado de referencia, por ejemplo, en el supuesto en el que los efectos restrictivos de un acuerdo de sostenibilidad se extiendan a mercados conexos del producto. Este hecho plantearía como incluir los beneficios de sostenibilidad en el análisis concurrencial de las conductas. Ambas Comunicaciones intentan introducir las eficiencias positivas fuera del mercado afectado para evaluar el acuerdo pero de forma diversa[50].

A pesar de lo anterior, las Directrices de acuerdos horizontales plantean el acercamiento a la evaluación de los beneficios de sostenibilidad examinando los beneficios para los consumidores distinguiendo entre el *valor de uso individual*[51], el *valor de no uso*[52] y los posibles beneficios colectivos del acuerdo[53]. La Comisión únicamente toma como consumidores de referencia para evaluar los beneficios de sostenibilidad a aquellos incluidos en el mercado afectado por el acuerdo restrictivo. Sobre éstos pivota el análisis de la exención del art. 101.3TFUE[54].

---

del acuerdo e incluso acuerdos de estandarización u homologación de productos. En este caso, el mercado afectado por el acuerdo, en principio, se hallaría perfectamente determinado.

[50] El anterior planteamiento se fundamenta bien sin una delimitación del mercado para no excluir posibles beneficios de sostenibilidad, como ocurre con la Comunicación sobre el mercado relevante, bien mediante una revisión de los efectos partiendo del mercado afectado y de los sujetos que se pueden ver beneficiados a pesar de las posibles restricciones del acuerdo en el mercado afectado, pero con ulteriores beneficios para estos consumidores, para ulteriores consumidores a largo plazo o para la sociedad en su conjunto. Nos hallamos ante diferentes aproximaciones de análisis para intentar dar respuesta a los beneficios de sostenibilidad.

[51] El parámetro referente al *valor de uso individual*, se rige por los principios clásicos de valoración, calidad o innovación del producto, por tanto eficiencias cualitativas tradicionales en el análisis concurrencial. Los beneficios que obtienen los consumidores del producto son mayores que la restricción aparente del acuerdo en el mercado. Los ejemplos citados por la Comisión van desde la mejora en la calidad del producto, hasta la mejora de la distribución del producto y las infraestructuras de transporte. Si del acuerdo se derivaran ulteriores beneficios hacia consumidores fuera del mercado de referencia, se considerarían beneficios colectivos como externalidades positivas y recaerían fuera del valor de uso individual, esas externalidades podrían por ejemplo afectar positivamente a la protección del medio ambiente. En suma, la Comisión introduce elementos de cuantificación y valor del acuerdo restrictivo desde una perspectiva tradicional, para pasar a sopesar otras eficiencias y redirigir la evaluación de estos beneficios como beneficios colectivos o eficiencias positivas fuera del mercado relevante. Por tanto, cuando se atiende a la variable *valor uso* no se excluye incorporar como externalidades positivas los beneficios colectivos, tomando como referencia a los consumidores del mercado afectado por el acuerdo sostenible.

[52] El parámetro *valor de no uso* de un producto se fundamenta en el interés subjetivo del consumidor del producto. Ese interés plasmado en la compra del insumo puede comportar la asunción de un incremento del precio y su pago por el consumidor de ese mercado, si bien las externalidades positivas, no tienen porque afectar al consumidor de ese insumo, sino que puede tener su impacto en mejorar aspectos concretos para generaciones futuras o un impacto positivo en el medio ambiente. La utilización de este parámetro casa con el contenido del documento de la OCDE *Out-off-market-efficiencies,* anteriormente citado, donde se afirma que las partes del acuerdo de cooperación deberían probar el valor de no uso y el beneficio de sostenibilidad a través, por ejemplo, de encuestas que marquen el *WTP* del consumidor, a pesar de los reconocidos sesgos en la información disponible. En este sentido, las externalidades positivas de un acuerdo de sostenibilidad a través del valor de uso individual y el valor no uso del insumo se admiten en la Comunicación. Las empresas tendrán algunos instrumentos para valorar si la restricción es necesaria y asumible por el mercado.

[53] Estos beneficios denotan una mayor complejidad de cuantificación en su análisis, a pesar de que la Comisión los contemple en sus Directrices. Se definen los beneficios colectivos como «aquellos que se producen independientemente de la apreciación individual del producto por parte de los consumidores y beneficia a un sector más amplio de la sociedad que sólo a los consumidores del mercado de referencia.» (pto. 582 in fine). Esa dificultad de análisis de los beneficios colectivos ya quedó reflejado en el documento de la OCDE *out-off-market efficiencies*, anteriormente citado y son recogidos por la Comunicación con el mismo tenor.La problemática que suscita la valoración de los acuerdos restrictivos que puedan ser beneficiosos a nivel colectivo yace en su propia concreción. Ello es de ver en los propios ejemplos citados por la Comisión Europea, a saber: el insumo debe tener elementos de sostenibilidad y algunos de estos elementos podrán incorporar beneficios colectivos, por ejemplo, envases más pequeños para disminuir el uso de plástico; electrodomésticos más eficientes por comportar un menor uso de electricidad y de agua o la distinción de productos ecosostenibles fabricados por distintos empresarios bajo una única marca.

[54] Puntos 569 y 570 de las Directrices. El concepto consumidor incluye a los consumidores directos e indirectos.

Si nos detenemos en el análisis de los beneficios colectivos, la Comisión plantea como punto de partida la delimitación del mercado de referencia del acuerdo y su impacto en mercados separados (conexos, ascendentes o descendentes). Tras ese examen, la Comisión considerará si los consumidores que se ven afectados por la restricción y aquellos que se benefician de las eficiencias forman sustancialmente parte del mismo mercado. Es decir, la Comisión aborda los beneficios colectivos desde los consumidores que formen parte del mercado afectado por el acuerdo[55]. El análisis contenido en las Directrices asume que si los consumidores del mercado de referencia se solapan con los beneficiarios ajenos al mismo o forman parte sustancial de ese grupo de consumidores, las restricciones de ese acuerdo se valorarán positivamente si los beneficios colectivos son significativos y compensan los perjuicios para los consumidores de ese mercado. Es necesario incidir en que, de los propios ejemplos que marca la Comisión Europea se desprende que hay una tendencia a intentar cuantificar esos beneficios colectivos redirigiéndolos, por ejemplo, a los denominados beneficios individuales sin valor de uso. Ello sucede, cuando no hay solapamiento entre los consumidores incluidos en el mercado de referencia y los beneficiarios de la eficiencia[56]. En suma, la Comisión intenta redirigir su valoración a parámetros (valor uso/valor no uso) que puedan ser cuantificables. La Comunicación reitera que los beneficios colectivos deben tener una cobertura de mercado significativa para ser considerados y cuantificables. Todos estos elementos, en cualquier caso, han de ser probados por las empresas con la declaración de sostenibilidad del acuerdo[57].

IV. LA POSICIÓN DEL *BUNDESKARTELLAMT* Y DE LA CNMC PARA ABORDAR LOS ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD

La legislación antimonopolio alemana y la ley de defensa de la competencia española no han introducido cambios normativos que permitan afirmar la admisión de un beneficio de sostenibilidad de *lege ferenda* por el momento. La academia alemana se halla en un punto de reflexión ante la posible revisión interpretativa de la GWGB[58] de los acuerdos de sostenibilidad por vía de exención de acuerdos siguiendo los pasos de la Comisión Europea. Por el momento, no parece que se vayan a introducir modificaciones en la legislación española,

---

[55] *Vid.* Directrices pto. 589.

[56] El acuerdo de cooperación revierte en un beneficio colectivo tanto para los consumidores de ese producto como para los que se encuentran fuera de ese mercado, siempre y cuando exista una voluntad de pagar un precio superior por los consumidores del producto sostenible, ad ex. los beneficios de fabricación de productos de ropa extraída de cultivos sostenibles. En otro caso, cuando existe un solapamiento entre los consumidores del mercado afectado y los beneficiarios en sentido amplio, los beneficios de sostenibilidad se pueden cuantificar de una manera más válida.

[57] La Comisión Europea, no excluye que puedan existir referencias a análisis de instituciones u organismos, que permitan a los operadores plantear declaraciones de sostenibilidad sobre la base de los mismos. Y, en ese caso, aportarlos como pruebas favorables a los beneficios colectivos alegados en sus acuerdos de cooperación.

[58] *Vid.* Bueren, Crowder (2024) pág. 102, donde se plantea el debate académico existente en torno a si una posible justificación teleológica basada en los principios fundamentales del Derecho de la Unión permitiría salvar la prohibición impuesta en materia de cárteles, si la restricción que se asocia a la conducta está fundamentada en un objetivo empresarial no económico. Diversos argumentos abogan por una ausencia de admisibilidad, fundamentada en la jurisprudencia alemana existente hasta el momento que no ha reconocido esa exención de prohibición, sino que ha fundamentado el análisis concurrencial de las conductas de forma más estricta, imponiendo mayores sanciones por infracciones en materia concurrencial.

si bien, como veremos, la CNMC abogó de inicio en algunos documentos e informes seguir las pautas interpretativas y las directrices promovidas desde la Comisión Europea.

Ambas jurisdicciones parten de la inexistencia de una definición concreta del concepto de sostenibilidad en el ámbito concurrencial. El marco jurídico del que parten ambos ordenamientos y la actuación de ambas autoridades son similares, a pesar de la diferencia en el acercamiento al problema. Los documentos preparados por el *Bundeskartellamt*[59] de 2020 y la opinión emitida por la CNMC[60] del mismo año, toman como premisa el art. 37 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que recoge la protección del medio ambiente, y los arts. 11TFUE y 191TFUE que vinculan las políticas de la Unión hacia la búsqueda de una sostenibilidad económica y la protección al medio ambiente, y el artículo 101 TFUE. Los preceptos de las respectivas constituciones nacionales son el fundamento legal interno para la promoción y protección de los objetivos de sostenibilidad y las medidas legislativas que promuevan su alcance. Bajo este marco normativo de inicio, las aproximaciones convergen en algunos extremos, si bien, el *Bundeskartellamt* plantea una posible modificación legislativa de la legislación concurrencial para valorar los beneficios de sostenibilidad. Esta opción se ha plasmado en el *Offene Märkte und nachhaltiges Wirtschaften – Gemeinwohlziele als Herausforderung für die Kartellrechtspraxis*[61] (en adelante, citado como Documento sobre mercados abiertos y economía sostenible). La CNMC planteó su postura respecto de los beneficios de sostenibilidad en un documento de observaciones[62] «Respuesta de la CNMC — *Competition policy supporting the green deal»* (en adelante, Contribución CNMC al Pacto Verde) al *call for papers* de la Comisión Europea ante los cambios legislativos a emprender a nivel europeo. No obstante, el diferente alcance de análisis, ambas autoridades han lidiado con expedientes vinculados con acuerdos u operaciones de concentración vinculados a sostenibilidad económica o medioambiental en un sentido amplio.

1. La legislación antimonopolio alemana, el beneficio de sostenibilidad y la función del *Bundeskartellamt*

Al igual que en otras jurisdicciones el centro del debate sobre el papel de la legislación de competencia en Derecho alemán reside en como incardinar y medir los objetivos de sostenibilidad. El *Bundeskartellamt* en el *Documento sobre mercados abiertos y economía sostenible* de octubre de 2020 presentó un acercamiento a los objetivos de sostenibilidad en el ámbito concurrencial.

El *Bundeskartellamt* parte de que el Derecho de la Competencia tiene por objeto el correcto funcionamiento de los mercados, siendo éste un objetivo de interés público. Bajo esta premisa se plantea no tanto el papel del Derecho de

---

[59] https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Diskussions_Hintergrundpapiere/2020/Working_Group_on_Competition_Law_2020.html [Consulta efectuada en octubre de 2024].

[60] Contribución de la CNMC Competition policy supporting the green deal. Call for contributions *https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2020/Consulta%20CE%20pol%C3%ADtica%20de%20competencia%20y%20Green%20Deal.pdf* [Consulta efectuada en octubre de 2024].

[61] Documento disponible en la página web del *Bundeskartellamt cit. ut supra*.

[62] *Cit*. nota *ut supra*.

la competencia sino los efectos que los objetivos de sostenibilidad (entendidos en sentido amplio) pueden tener en el mercado. El *Documento sobre mercados abiertos y economía sostenible* considera que ante distintas políticas que promuevan un interés público y puedan entrar en conflicto con el Derecho de defensa de la competencia será necesario buscar un equilibrio en el análisis concurrencial para proteger los diferentes intereses públicos en conjunto[63]. La AC alemana asume como punto de partida que el Derecho de la competencia ya persigue objetivos de interés público, como la optimización de recursos, para obtener una máxima eficiencia económica en los resultados, por ende máximo desarrollo económico, promoción de la innovación y el desarrollo técnico. Sobre esta premisa, el *Bundeskartellamt* marca los problemas que pueden surgir ante una ausencia de regulación expresa en materia de sostenibilidad, hecho que debería conllevar una autoevaluación por parte de las sociedades mercantiles que participan en el mercado. De ahí los problemas que destaca como el posible *greenwashing* bajo supuestos acuerdos sostenible ecológicamente o con la adopción de códigos de conducta cuyas cláusulas vayan más allá de unos estándares mínimos y competitivos entre las empresas firmantes de ese acuerdo[64].

El enfoque de análisis difiere de inicio respecto al de otras AC[65]. El documento plantea la posibilidad de exención construida bajo el art. 101.1TFUE de

---

[63] El planteamiento inicial del *Bundeskartellamt* es muy interesante porque define cuál es el papel de cada uno de los operadores que intervienen en el mercado y cuál puede ser la forma más eficiente para obtener beneficios de interés público. En este sentido, la argumentación por la que pasa la autoridad, es afirmar que es el legislador el que debe determinar los objetivos de interés público, entre éstas las posibles políticas en materia de sostenibilidad. De ahí que resalte el papel del legislador, y seguidamente, determine el papel de las sociedades mercantiles que mediante iniciativas de carácter privado pueden promover aspectos de sostenibilidad, incardinados en un marco de interés público. En nuestra opinión, cuando las empresas promueven estos objetivos, su finalidad económica, normalmente será distinta (dependiendo del tipo de sociedad y el objeto social), al del objetivo público, a pesar de ese posible objetivo de sostenibilidad. Y de ahí los posibles riesgos de colusión entre empresas. El *Bundeskartellamt* de una forma muy didáctica desglosa qué se entiende por interés público, qué objetivos se pueden cubrir con ese interés público por los distintos intervinientes en el mercado, incluida la autoridad de competencia, si bien el papel de ésta es de mero acompañante. De esta manera se argumenta la inexistencia de colisión en los distintos roles, pero sí la intervención de la autoridad de competencia para controlar las posibles limitaciones del mercado cuando las empresas establezcan, por ejemplo, pactos de cooperación entre competidores. Ahí entrará el análisis concurrencial.

[64] La AC alemana incide en el papel de las sociedades mercantiles, como operadores de mercado, para alcanzar estos objetivos de sostenibilidad, tanto desde una perspectiva interna societaria, como externa con la celebración de acuerdos entre empresas. En este sentido el *Documento sobre mercados abiertos y economía sostenible* sostiene que el concepto de sostenibilidad incluye aspectos medioambientales o sociales siguiendo la Agenda 2030 de Naciones Unidas, si bien la mayor parte de la literatura académica y los casos habidos hasta el momento se vincula sostenibilidad a medioambiente y a aspectos climáticos, no alcanzando a aspectos de gobernanza corporativa. El documento de referencia plantea un análisis de los acuerdos restrictivos de la competencia que pueden celebrar las empresas en el mercado y el impacto de las concentraciones empresariales que estén vinculadas a sostenibilidad. Así mismo expone la actuación llevada a cabo por otras autoridades como la AC griega y holandesa (referenciados ut supra), junto con las actuaciones de la Comisión Europea en el análisis concurrencial de conductas con aspectos medioambientales. Y finalmente, valora como se puede abordar ese análisis desde la actuación de la autoridad de competencia.

[65] Por ejemplo, como sucede en el informe de la autoridad austríaca de competencia, que introduce directamente una exención vía reforma legislativa de la norma austríaca en materia de exenciones en acuerdos. Si bien la exención únicamente se aplicará a acuerdos de cooperación horizontal con efectos en el territorio austríaco, siendo limitado el alcance de la exención desde un punto de vista práctico. Como indicado ut supra no es objeto del presente estudio analizar las diferentes aproximaciones hechas a los acuerdos de sostenibilidad por las AC de nuestro entorno. No obstante *vid. Austrian Federal Competition Authority: Guidelines on the Application of Sec. 2 para. 1 Cartel Act to Sustainability Cooperations (Sustainability Guidelines).* Vienna, September 2022, [disponible en *https://www.bwb.gv.at/* consulta efectuada en septiembre de 2024] Y con mayor detalle *vid.* Kubat, Tokić (2024) que han apuntado en pág. 34 que del literal de la norma no se pueden excluir totalmente, los aspectos de sostenibilidad social cuando hay una mejora, atendiendo a los tests concurrenciales aplicables

todo acuerdo de sostenibilidad, sobre la base de diversa jurisprudencia del TJUE aplicable en otros ámbitos, por carecer los acuerdos de un objeto económico. Ello no obstante, se excluye esta posibilidad por el simple hecho de detentar un mero beneficio medioambiental como a continuación veremos. El *Bundeskartellamt* plantea que todos aquellos acuerdos entre empresas que, serían de imposible cumplimiento sin la restricción contenida en el acuerdo, quedarían excluidos de la prohibición del art. 101.1TFUE o art. 1 GWBG. Del documento se infiere que el análisis de un acuerdo de sostenibilidad se puede incardinar dentro de los objetivos generales del derecho antitrust como son la innovación y el progreso técnico en el mercado, la eficiencia económica y el beneficio del consumidor. Desde la academia[66] y el propio *Bundeskartellamt* se ha planteado el difícil encaje que pueden tener los beneficios de sostenibilidad ante una aproximación teleológica de la norma, por cuanto ello podría llevar a aceptar acercamientos más amplios e incluso vagos que podrían justificar cualquier tipo de acuerdo en otros ámbitos, no únicamente en el de la sostenibilidad. Otro de los argumentos en contra de una admisión de una exclusión directa de la prohibición es que, llevada al extremo, podría comportar la autorización de conductas anticompetitivas bajo el paraguas de la sostenibilidad. De hecho, la redacción actual de la GWB no reconoce una exclusión del análisis concurrencial por causa de interés público[67]. Interés público, que no es otro que la protección del medioambiente, pudiendo ser uno de los fundamentos de un acuerdo entre empresas. Por tanto, a pesar de que los acuerdos de sostenibilidad puedan incardinarse en los objetivos generales del Derecho de la competencia, no se aboga por una exención de sostenibilidad dentro del art. 1GWB, sino por una revisión por la vía de exención, a través del art. 2GWB o 101.3TFUE, atendiendo a la necesidad de la restricción concurrencial para poder conseguir el beneficio de sostenibilidad[68]. Se subsume el análisis de los acuerdos de sostenibilidad al art. 101.3 TFUE o 2GWBG siguiendo los cuatro elementos de análisis para valorar la posible exención[69].

Nos detendremos en el aspecto referente a como encajar las conductas restrictivas en el beneficio para el consumidor. El razonamiento que se plantea es similar al revisado anteriormente por la Comisión Europea. El consumidor del mercado afectado no tiene por qué verse beneficiado directamente por los efectos de ese acuerdo de cooperación horizontal. Ese efecto puede tener lugar en otros mercados o aparecer ese beneficio a futuro. En todo caso, ese beneficio

---

de la calidad del producto, puesto que ello comporta un beneficio compensable a los consumidores del producto sostenible y podría incorporar un respeto a condiciones laborales o mejoras de éstas.

[66] *Vid.* Bueren, Crowder, (2024) págs. 93 y 94 y 102. Los autores plantean la dificultad de incorporar los acuerdos de sostenibilidad dentro de una exención general y bajo los fines del Derecho de la competencia.

[67] *Vid.* Bueren, Crowder (2024) pág. 93.

[68] Al igual que se ha planteado en otros organismos internacionales y por la Comisión Europea, la autoridad alemana señala que la exclusión de acuerdos restrictivos de la competencia con beneficios medioambientales podría comportar una disminución en la innovación tecnológica o un beneficio para los consumidores. Por el contrario, plantea que una aproximación muy aperturista podría conllevar la aprobación de conductas anticompetitivas bajo el paraguas de un supuesto producto o procedimiento con elementos de sostenibilidad. Esto último ya entraría en el debate de si la sostenibilidad es una finalidad per se del Derecho de la competencia. El *Bundeskartellamt* aboga por un equilibrio necesario entre la valoración de los acuerdos de sostenibilidad y la inexistencia de regulación, que en este último caso podría comportar, falta de seguridad jurídica para los administrados, e incluso, el inicio de acciones judiciales para dirimir cuestiones que puedan ir desde el concepto de lo que es sostenible hasta el análisis concurrencial de acuerdos entre empresas puede ser pro-competitivo o anticompetitivo recogiendo los aspectos de sostenibilidad.

[69] Análisis plasmado también por otras AC como la holandesa y griega en los informes cit. en nota *ut supra*.

se consideraría externalidad positiva. En este punto se plasma la dificultad en medir económicamente el valor de ese beneficio[70]. El *Bundeskartellamt* admite que los consumidores afectados directamente por la restricción contenida en el acuerdo, no deberían carecer de compensación por el daño, sino que el acuerdo, como mínimo ante la inexistente compensación, debería tener un impacto neutro en ese grupo de afectados[71]. El documento plantea la necesidad de una revisión en el acercamiento de estas eficiencias en lo que afecta a los acuerdos de sostenibilidad, si bien es cierto que la carga de la prueba de los beneficios recae en las empresas. No se aborda el medio por el cual la AC podría generar cierta seguridad jurídica a los administrados cuando celebren acuerdos de cooperación con sus competidores[72].

Ello no obstante, el *Bundeskartellamt* ha contestado a diversas cuestiones individuales planteadas que podrían estar vinculadas a aspectos de sostenibilidad en sentido amplio. Un ejemplo son las denominadas «iniciativas de sostenibilidad», que se caracterizan por ser un conjunto de compromisos voluntarios con apoyo político y con una finalidad económica de amplio espectro. Estas iniciativas suelen perseguir objetivos no competitivos como la protección del medio ambiente, la salud animal, el respeto a normativa laboral o la protección de la salud. Acuerdos o iniciativas cuya implementación deberían tener lugar fuera de Alemania. Ejemplos de tales iniciativas —algunas de las cuales se han promovido en los últimos años— son el sistema *Fairtrade,* la Iniciativa de Bienestar Animal[73], el acuerdo sobre el etiquetado de los depósitos desechables, la denominada alianza textil o el acuerdo sobre la reducción de bolsas de plástico[74]. En todos estos acuerdos o alianzas se prima la involucración del mayor número de empresas que operan en el mismo nivel de producción o distribución. Estas alianzas integran intercambios de información de precios, proveedores y elementos de estandarización o promueven marcas de calidad.[75] El último de los asuntos revisados que puede tener cierto impacto en materia de sostenibilidad es el denominado foro del cacao. El «*Forum Nachhaltiger Kakao e.V.*» –«Kakaoforum»[76] tiene por objeto el comercio de cacao y vincula a organismos

---

[70] El documento, recordemos anterior a las Directrices de 2023, plantea que este tipo de externalidades no son cuantificables y, que, por tanto, difícilmente recaerían dentro del ámbito de aplicación del 101.3TFUE. A pesar de lo anterior, es necesario tener presente que la legislación alemana se encuentra coordinada con el Derecho europeo de la competencia, y esta afirmación parecería una contradicción si se mantiene tras la aprobación de las nuevas Directrices horizontales de 2023. Al hilo de la valoración que posteriormente revisaremos efectuada por la CNMC y, con anterioridad, a las reflexiones efectuadas en torno a la incorporación de la exención de sostenibilidad en la legislación austríaca, la valoración de externalidades positivas de forma divergente a aquellas fijadas por la Comisión Europea podría incluso vulnerar el principio de interpretación conforme con el Derecho de la Unión. Ante una inexistente ampliación de la exención por sostenibilidad medioambiental, entendemos, que dejar abierto el debate a la interpretación de las diferentes AC puede generar una distorsión en la aplicación concurrencial, cuanto menos a en la UE.

[71] *Vid.* Punto 2. II del documento.

[72] En este sentido, el documento no valora la posibilidad de la emisión de cartas de conformidad, ni de abrir los denominados sand-box como plantearon ya con anterioridad otras autoridades, tal y como, también recoge la CNMC como posibles propuestas de solución.

[73] Vid para mayor detalle *https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2023/25_05_2023_ITW.html?nn=49312* [consulta efectuada en octubre de 2024]

[74] *https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2024/08_05_2024_Plant_Tray.html?nn=49312* [consulta efectuada en octubre de 2024]

[75] Bundeskartellamt, Tätigkeitsbericht 2015/16, BT-Drs. 18/12760, p. 54. *Vid.* también comentarios sobre algunos de los casos citados por Bueren en *op cit ut supra*.

[76] Bundeskartellamt — Cartels — German Initiative on Sustainable Cocoa – Bundeskartellamt sees no reason for detailed examination *https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilun-*

públicos, industria fabricante de cacao, principalmente empresas alemanas, y a organizaciones no gubernamentales. El *Bundeskartellamt* fue consultado para valorar los límites concurrenciales de este acuerdo. La decisión de la autoridad alemana se incardinó en acuerdos de ayuda al desarrollo con terceros países. La AC no prosiguió con la revisión de este acuerdo atendiendo al carácter no vinculante de los acuerdos celebrados entre sus asociados, la inexistencia de un impacto real en materia concurrencial del precio recomendado a lo largo de toda la cadena de producción hasta la venta del producto y el mínimo intercambio de información entre sus participantes[77].

Independientemente de lo anteriormente expuesto, la *Monopolkomission* actualmente está planteando la necesidad de revisar, en sede de exenciones del art. 2GWB y del art.101.3TFUE, la valoración de las eficiencias fuera de mercado. Este planteamiento va desde su encaje, la delimitación de su materialización y el ámbito temporal en el que tienen efecto[78]. El documento reconoce que las eficiencias fuera de mercado se deben valorar si cómo mínimo las ventajas superan las desventajas para con los consumidores del mercado afectado. El problema que plantea es, el ya conocido, la desvinculación de esas eficiencias del mercado o mercados afectados por el acuerdo. Si bien se reconoce que el impacto positivo de una restricción con beneficio climático afectará a otros consumidores o a la sociedad en general puede ser posible que los consumidores del mercado afectado no perciban esa mejora o, en su caso, que la restricción que se genere no sea compensable en su totalidad para los adquirentes del insumo. En suma, el debate sobre la validez en el análisis concurrencial de las eficiencias fuera del mercado relevante se halla abierto, si bien se consolida en el marco de la interpretación concurrencial.

2. La legislación española de defensa de la competencia, los acuerdos de sostenibilidad y la función de la CNMC

La CNMC a lo largo de estos años se ha pronunciado a través de distintos documentos sobre como integrar los ODS dentro de la política de competencia y cual debería ser su marco de actuación. La CNMC incardina la implementación de los ODS en el contexto de sus funciones como garante de la competencia, supervisora

gen/2023/13_06_2023_Kakaoforum.html?nn=49312 consulta efectuada en octubre de 2024. El objetivo de este foro es mejorar el nivel de vida de terceros países en relación con su producción, exportación y distribución de cacao, en particular de Costa de Ivori y Gahna. Los objetivos del foro son garantizar un precio justo por el producto, es decir, asumir unos precios mínimos por los importadores de cacao, la fijación de cuotas de adquisición de producto y sistemas premium. La asociación no obliga a seguir las mismas pautas en cantidades de compra o en fijaciones de precio, sino que se fundamenta en unas recomendaciones de precios, la libertad de sus asociados en cambiar las cuotas de compra o en sistemas de priorización de resultado.

[77] Ciertamente, desde nuestro punto de vista, el análisis concurrencial podría pasar por el efecto red de los acuerdos individualizados celebrados entre importadores y fabricantes de cacao dentro del territorio de la Unión y comportara, a una discriminación de acuerdos similares de importadores de otros Estados miembros. Este caso es un ejemplo claro de comercio sostenible, siendo cuantificables los beneficios de sostenibilidad en un precio equitativo del producto, la producción y el beneficio económico para con los participantes del acuerdo.

[78] *Vid.* Bueren, Crowde (2024) pág. 123. *Vid.* el desarrollo por la autoridad alemana en https://dserver.bundestag.de/btd/20/030/2003065.pdf [consulta efectuada en octubre de 2024] BT-Drs. 20/3065, parrs. 434-438. El documento de la *Monopolkomission* es de fecha julio de 2022 y replantea la introducción de las eficiencias fuera de mercado en acuerdos con restricciones que puedan mejorar el medio ambiente. El documento es interesante por cuanto recoge la posibilidad de valorar estas eficiencias en mercados distintos a los afectados por el acuerdo y plantea la opción de cómo valorarlos a nivel temporal, distinguiendo entre si las eficiencias afectan sólo a los consumidores de ese mercado o si implica a consumidores de otros mercados.

de mercados y en su tarea de promoción de la competencia[79]. El *Plan Estratégico de la Autoridad 2021-2026*[80] y, más recientemente, el documento *Plan de actuaciones 2024*[81] marcan como prioritarios la implementación de los ODS por la autoridad[82]. La CNMC plantea la necesidad de efectuar un análisis concurrencial conforme a la legislación vigente en derecho interno y en Derecho de la Unión[83].

Históricamente, la AC española ha revisado prácticas colusorias, conductas abusivas o concentraciones empresariales que tenían por objeto aspectos vinculados a lo que, actualmente, se podría denominar sostenibilidad medioambiental, economía circular o economía sostenible en la década del 2000 hasta la actualidad. Ese análisis se hizo a la luz del estudio de conductas que podían recaer dentro del art. 1.1LDC, evaluando fijaciones de precios y la distribución del mercado entre empresas competidoras[84]. En aplicación del art. 2LDC se examinaron posibles abusos de posición de dominio en el análisis de operaciones de concentración o en la aplicación del art. 3LDC[85] en el sector energético. A título de ejemplo, se pueden citar las recientes resoluciones en este sector, con decisiones de diverso alcance y contenido, como el expediente *Enel Green Power España*[86], cuyo marco legal se incardina en la normativa reguladora de la liberalización del sector eléctrico. En esta resolución se constató una conducta de abuso de posición de dominio consistente en limitar el acceso al mercado en la comercialización de energía hacia aquellos operadores competidores que debían acceder a la red gestionada por *Enel Green Power España*[87] como interlocutor único de nudo en la red de transporte de energía. En el mismo mercado, el

---

[79] En el ámbito de la promoción de la competencia, la CNMC ha presentado diversos estudios, informes o guías que inciden en una mayor aproximación en la liberación del sector energético y en la transformación ecológica del mismo con impacto en el beneficio del consumidor.

[80] Este documento únicamente marca la actuación de la autoridad con carácter general sin plasmar medidas concretas de actuación, como una posible modificación de la Ley 15/2007 para reconocer los beneficios de sostenibilidad. A pesar de lo anterior, el Plan estratégico de actuación de la CNMC hasta 2026 deja constancia de la voluntad de adaptar la actuación de la autoridad a los objetivos de transformación digital y transición ecológica como elementos clave de la modernización de la economía. Y en este sentido se incide en el papel de la autoridad en el ámbito regulatorio y en la protección del consumidor. La protección del consumidor se define desde un punto de vista activo en el sector energético como sujeto bien informado entre las distintas opciones que se le plantea por los operadores en el mercado de la energía y, desde un punto de vista pasivo, como operador a ser beneficiado por la actuación de la autoridad. Esta actuación se desdobla desde la defensa de la competencia y en el ámbito de promoción de la competencia.

[81] *https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/CNMC/PortalTransparencia/2024_Plan%20de%20Actuaciones%202024.pdf* [consulta de octubre de 2024].

[82] El contenido difiere de las iniciativas de otras autoridades como la propuesta comentada de las autoridades austríaca, griega y neerlandesa.

[83] En cualquier caso, la CNMC marca como objetivos actuar específicamente en sectores regulados en los que la transición ecológica es parte integrante de los mismos y objetivo de otras políticas económicas, por ejemplo, en el mercado de la energía y de las telecomunicaciones.

[84] *Vid.* por ejemplo, la vulneración del art. 1.1LDC expte. S/0107/08, *Plataforma del mejillón,* de 26 de abril de 2011, si se considera protección de ecosistemas, la fijación de precios, la cuota de producción y la distribución de clientes en una plataforma que incorporaba a diversas asociaciones de productores y distribuidores de este molusco.

[85] *Vid.* resolución de archivo de expediente en el expdte. *Enagás* S/0001/20, de 6 de noviembre de 2023, por no quedar acreditada una conducta de posición dominante abusiva en el mercado. *Vid.* entre otras resoluciones en operaciones de concentración que afectan al mercado del sector eléctrico y gasista, el expdte. C-94/05 *Gas Natural / Endesa* de 5 de enero de 2006 o el expte. C/0465/12 *Iberdrola / Navasfrías* de 17 de octubre de 2012 y la posible vulneración del art. 3 LDC el expdte. S/0015/19 *Bono social* resolución de 9 de enero de 2020.

[86] Expediente S/0022/20 de 10 de junio de 2022

[87] En este expediente se constató una conducta consistente en el abuso de posición de dominio que comportó unos límites de acceso al mercado en la comercialización de energía por parte de otros operadores a los que se les negó el acceso por el interlocutor único de nudo, en dos nudos de acceso y conexión a la red de transporte de energía eléctrica e instalación de sus proyectos fotovoltaicos.

expediente *Luminora*[88], sancionó al interlocutor único de nudo por priorizar el acceso a las subestaciones o nudos de acceso a la red de transporte de energía a las empresas parte de su grupo empresarial frente a otros competidores. Algún pronunciamiento ha habido en relación con el art. 3LDC, véase el archivo de actuaciones en el expediente *Naturgy Iberia*[89], concerniente al mercado de suministro de energía eléctrica, ante un posible falseamiento de las normas de competencia por infracción del art.3LDC de la empresa suministradora en la publicidad de sus servicios. De los expedientes citados, se desprende que una conducta vinculada a sostenibilidad medioambiental podría ser cualquier aspecto relacionado con procesos industriales que incorporaran sistemas de producción dirigidos a la transición ecológica o, incluso, un acuerdo que soslayara una supuesta protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

Junto a las decisiones adoptadas sancionando conductas o bajo el control de operaciones de concentración, la CNMC al igual que otras AC del estado español, como la Autoridad Catalana de la Competencia[90], han preparado estudios, por ejemplo en el mercado energético, analizando estructuras de mercado tras su liberalización y el impacto de políticas públicas en el tránsito hacia una economía más sostenible con el medio ambiente. Asimismo, en el ámbito de promoción de la competencia la CNMC ha formulado opiniones a anteproyectos de ley vinculados a aspectos de sostenibilidad[91]. Por tanto, se puede afirmar que la actuación de la AC española se ha adecuado al contenido de la legislación vigente a los retos de sostenibilidad con los parámetros de análisis y funciones tradicionales de la AC.

Independientemente de los supuestos anteriormente citados, la CNMC se ha pronunciado en torno al alcance y los límites de la evaluación concurrencial en materia de sostenibilidad mediante el documento anteriormente citado *Contribución CNMC al Pacto Verde*[92] de diciembre de 2020[93]. Concretamente, este documento delimitó cual era la posición de la AC española respecto a la valoración de aspectos de sostenibilidad medioambiental en el análisis concurrencial. En este sentido, la función de la AC alcanza actuaciones concretas como la elaboración de guías y estudios vinculados a aspectos de sostenibilidad hasta el análisis de conductas con impacto en materia de sostenibilidad. La CNMC

---

[88] S/0003/23 de 20 de diciembre de 2023.

[89] S/0037/19 de 29 de julio de 2024.

[90] *Vid.* CNMC *https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/promocion-de-la-competencia/mejora-regulatoria#estudios* Véase el estudio reciente de la Autoridad Catalana de la Competencia sobre energías renovables en Catalunya, *https://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20240619_resum-estudirenovables-catalunya-cat.pdf* El estudio plantea la evolución e implementación de las energías renovables a gran y pequeña escala junto con los beneficios económicos que implementación más extensa podría tener en materia de sostenibilidad ambiental y consumo frente a otras fuentes de energía fósiles. Tras ello se plantea un análisis concurrencial del mercado, desde el grado de concentración empresarial a nivel de producción y de generación de energía, a nivel de distribución y el impacto que su implementación en una mayor parte del territorio puede tener en materia de precios y consumo de energía. *Vid.* asimismo el estudio *Análisis del servicio de recarga de vehículos eléctricos de acceso público en Cataluña eléctricos https://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20240118-estudi-recarrega-vehicles-electrics-esp.pdf*

[91] *Vid.* por ejemplo el Informe sobre el anteproyecto de ley de industria y autonomía estratégica, expediente nº: IPN/CNMC/019/24 de 22 de julio de 2024; o el *Informe sobre el anteproyecto de ley por la que se regula el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de* gobernanza IPN/CNMC/010/24 de 14 de abril de 2024.

[92] Documento cit. en nota *ut supra* y disponible en *https://www.cnmc.es/prensa/cnmc-posicion-green-deal-20201210*.

[93] Esta finalidad se recogió asimismo en el *Plan Estratégico de la autoridad 2021-2026 cit ut supra.*

advirtió sobre posibles interpretaciones y resoluciones contradictorias, si las jurisdicciones europeas no actuasen bajo los parámetros de análisis pautados por la Comisión Europea en venideras regulaciones. En puridad, la respuesta contenida en el documento es muy laxa y modulable ante el devenir de futuras regulaciones.

En nuestra opinión de este documento de la CNMC se desprenden dos aspectos relevantes de inicio, que marcan el posicionamiento de la autoridad, a saber: En primer lugar, afirma que las políticas de competencia evalúan conductas de las empresas en el mercado bajo parámetros económicos y, en segundo lugar, reitera que la AC únicamente puede valorar eficiencias no cuantificables económicamente de forma excepcional. Sí que es cierto que el documento plantea la necesidad de cumplir con los objetivos de sostenibilidad y, los reconoce desde un ámbito social y medioambiental, pero sin proponer una modificación del análisis sustantivo del derecho de la competencia. Se sigue por tanto la misma postura hasta el momento sostenida por el *Bundeskartellamt* y, en consecuencia, con la propia reforma efectuada por la Comisión Europea. En el documento se plasma que esa modificación podría llevar a sesgar la aplicación de la normativa de competencia en el mercado e ir en contra de los propios fines del Derecho concurrencial, puesto que llevado hasta el límite podría conllevar la aprobación de cárteles o concentraciones dañinas bajo supuestos parámetros de sostenibilidad. El documento de la CNMC abogaba por un acercamiento siguiendo directrices de la Comisión contenidas en futuros reglamentos de exenciones y en el examen de operaciones de concentración.

La vigente Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia no reconoce una exención general de sostenibilidad para la evaluación de conductas empresariales, operaciones de concentración empresarial o la revisión de ayudas públicas. En materia de cárteles o prácticas concertadas entre empresas, el art.1.1LDC debe regir el examen concurrencial y su art. 1.3 LDC, tal y como se encuentra regulado, no incluye en su literal una exención de sostenibilidad. Atendiendo a la legislación aprobada por la Comisión Europea en estos tres últimos años, en nuestra opinión y a tenor de lo expuesto por la CNMC, la AC debería interpretar y aplicar la legislación concurrencial española de conformidad con los cambios introducidos por la Comisión Europea. A fecha de hoy deberemos estar a la espera de nuevos planteamientos a ser adoptados por el legislador español en su caso o a las interpretaciones de la CNMC de los acuerdos de sostenibilidad.

La CNMC menciona que ante una falta de regulación aquellos acuerdos de sostenibilidad que incorporen un elemento medioambiental beneficioso, a pesar de ser limitativo de la competencia, deberían examinarse a la luz de la exención del art. 101.3 TFUE y, en consecuencia, propone una interpretación acorde del análisis económico desde la perspectiva concurrencial. La CNMC abogaba por una revisión económica de aquellos elementos que son claves en el análisis concurrencial, no únicamente admitiendo beneficios directos en los acuerdos de sostenibilidad, sino también la consideración de externalidades positivas como beneficios del acuerdo y una revisión conceptual sobre los beneficios posibles

para el consumidor o como valorar el reparto equitativo de beneficios, si estos impactan en la sociedad en general[94].

Si bien el documento de la CNMC es anterior a la reforma habida en Derecho europeo en materia concurrencial con la introducción de elementos de sostenibilidad, del texto se desprenden varias cuestiones clave que entendemos se hallan vigentes: (i) la interpretación de los acuerdos de sostenibilidad y los beneficios de sostenibilidad deben limitarse al marco legislativo vigente, hecho que se desmerece sin una delimitación clara de este concepto ni su alcance (social y/o medioambiental) (ii) la necesidad de una modificación legislativa adecuada desde el Derecho de la Unión; (iii) el principio de efectividad en la aplicación de las normas concurrenciales y el principio de interpretación conforme de la legislación concurrencial son básicos para obviar sesgar el mercado interior; (iv) la necesidad de garantizar seguridad jurídica para con los administrados definiendo el alcance de los beneficios de sostenibilidad a los efectos de que todos los operadores del mercado puedan evaluar sus conductas a nivel de la UE; (v) la necesaria revisión de los parámetros de evaluación de los acuerdos de cooperación horizontal con posibles revisiones de conceptos clave como su efecto en el bienestar del consumidor, una revisión económica de las externalidades obtenidas por los beneficios de sostenibilidad o la reformulación de los costes económicos para valorar criterios cualitativos que permitan la aplicación del 101.3 TFUE a estos acuerdos[95] y (vi) la admisibilidad de consultas informales a la autoridad por las empresas en relación con acuerdos de sostenibilidad para adecuar su conducta al marco legal vigente.

Como es observable, de inicio, la CNMC no se ha opuesto a valorar eficiencias fuera de mercado de los acuerdos de sostenibilidad. La postura de la CNMC, hasta el momento, no pasa por una propuesta de modificación legislativa a nivel interno, sino de una interpretación conforme con el Derecho de la Unión. A pesar de parecer una postura conservadora, posiblemente es una de las mejores opciones puesto que la práctica es mínima en torno a los acuerdos de sostenibilidad ante la falta de consensos en cuestiones de evaluación económica, e incluso, conceptual.

V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACERCAMIENTO A ESTA PROBLEMÁTICA

La incorporación de los elementos de sostenibilidad se ha efectuado al margen de una modificación legislativa del TFUE en materia concurrencial. Este hecho no es necesariamente cuestionable por diversos motivos. En primer lugar, en nuestra opinión, ello responde a la necesidad de un acercamiento transversal a la implementación de los ODS que va más allá del Derecho de Defensa de la competencia. Diversos preceptos del TFUE promueven la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible de la economía y la protección de la libre competencia en el mercado. Asimismo, las políticas económicas e industriales de la Unión promueven el desarrollo sostenible de los mercados. A ello se

[94] Págs. 21 y 22 del documento citado de la CNMC en nota al pie ut supra. Así mismo, la CNMC planteaba en el documento como se deberían replantear el sistema de ayudas públicas y las operaciones de concentración. Punto 2 y 4 del documento citado de la CNMC en nota al pie ut supra.

[95] Instrumento ya previsto por la ley 3/2013, art. 5.2, en la legislación española.

unen iniciativas legislativas que dirigidas a las empresas como operadores del mercado para alcanzar ese desarrollo sostenible de la economía. En segundo lugar, el legislador europeo ha optado por la fijación de unos parámetros de evaluación de conductas a través de instrumentos de derecho derivado sin plantear una exención general en materia de sostenibilidad con una modificación del art.101TFUE. Finalmente, la inexistencia de un consenso sobre el concepto de sostenibilidad hace que todo acuerdo que pueda afectar, cuanto menos, a mejores productos o procesos de I+D que incluyan elementos de sostenibilidad medioambiental podrán ser analizados mediante un análisis económico tradicional concurrencial. Sin duda alguna, se puede afirmar que en la opción legislativa de la UE ha primado evitar situaciones de *greenwashing* frente a la posible creación de un daño en el mercado.

Si el Derecho de defensa de la competencia es un derecho del mercado, aquello que no se pueda cuantificar o dar un valor económico, difícilmente podrá encajar plenamente en su análisis. Este es el límite al que se enfrentan las eficiencias positivas de los beneficios de sostenibilidad: El cálculo cuantitativo del impacto del acuerdo en consumidores fuera del mercado donde el acuerdo tenga sus efectos, mejora para la sociedad o para las generaciones futuras. Esta afirmación no implica que su cálculo no sea factible, pero necesariamente los parámetros de cuantificación se deberían adaptar al elemento de evaluación. Como hemos plasmado a lo largo del texto, el primer paso se halla en su reconocimiento a nivel legislativo. Las Directrices de cooperación horizontal de 2023, en mayor medida, y la Comunicación del mercado de referencia de 2024, introducen legislativamente, espacios para valorar estas eficiencias de sostenibilidad. A lo anterior se debe añadir un cierto consenso en los parámetros que pueden permitir la cuantificación de esas eficiencias a través de la literatura económica existente hasta el momento y los diferentes informes o estudios de organismos internacionales. Así mismo podemos afirmar que otras disciplinas del Derecho pueden abordar los problemas vinculados a la sostenibilidad, cuando las sociedades u otros operadores del mercado cometan actos de competencia desleal mediante publicidad ilícita sobre los productos presuntamente sostenibles, siendo posiblemente los actos de competencia desleal la mejor vía de protección de los consumidores.

La UE ha plasmado el marco de referencia para con las AC de los Estados miembros. Ante la ausencia de un bagaje práctico que permita un muestreo o trabajo de campo, las AC tendrán un papel difícil en la evaluación de algunos tipos de acuerdos u operaciones vinculados a sostenibilidad. Por otra parte, hasta el momento, la limitada aceptación de las eficiencias fuera de mercado como beneficios de sostenibilidad y la ausencia de un criterio claro en su cuantificación, más que el *WTP* cuando el análisis de la restricción deba medir el bienestar del consumidor, puede incrementar aún más esa falta de seguridad jurídica para con los operadores en el mercado en la evaluación de la exención. En cualquier caso, la evolución en la aproximación a diferentes métodos de cuantificación de los beneficios de sostenibilidad, pueden llegar a permitir un análisis concurrencial más robusto de los mismos. Asimismo, la interpretación conforme con el Derecho de la Unión y las decisiones de la Comisión Europea representarán el límite de las AC cuando deban interpretar derecho interno y europeo. Todo ello con independencia de las posibles modificaciones legislativas introducidas en el derecho interno de los Estados miembros.

La práctica habida hasta el momento muestra como las AC se han pronunciado en torno a conductas que incluían infracciones «clásicas» del derecho concurrencial. Estas resoluciones se han ventilado mediante métodos económicos tradicionales en este ámbito. Todos los ejemplos citados se podían incluir dentro del ámbito de la sostenibilidad medioambiental. A esta tipología de acuerdos se incluyen otro tipo de iniciativas económicas y empresariales como las revisadas por el *Bundeskartellamt* que pueden ir incrementándose a futuro y que necesitarán de un acercamiento jurídico, económico y medioambiental conjunto y robusto.

La Comisión Europea mantiene la opción de presentar consultas informales por las empresas, instrumento ya existente con el paquete de modernización del Reglamento 1/2003. El documento de la OCDE *Competition in the circular economy* plantea diversas opciones que las AC disponen para otorgar una mayor seguridad jurídica a las empresas. Estas opciones pasan por fundamentar las declaraciones de sostenibilidad en informes de instituciones, la elaboración de guías o estudios y abrir buzones de consulta, *sand-boxes* o emitir cartas de orientación a las empresas involucradas en acuerdos de sostenibilidad. La CNMC admite esta última opción por cuanto el marco legislativo español lo reconoce, si bien se admite la necesidad de actuar bajo una armonización legislativa y de forma coordinada con el resto de autoridades.

Las consultas informales, a nuestro parecer, podrían comportar diversos problemas de inicio. El primero es la diversidad de consultas que se pueden formular ante la autoridad bajo el paraguas de los acuerdos de sostenibilidad y que pueden llevar a un sistema de notificación encubierto. El segundo, la falta de seguridad jurídica que estas cartas de conformidad conllevan. Recordemos que ya históricamente, se constató su alcance, límites y carencias con las denominadas cartas de archivo con anterioridad a la reforma implementada por el Reglamento 1/2003. En nuestra opinión, la emisión de cartas de orientación detenta complejidad por las características de las mismas, puesto que no vinculan a la autoridad en ningún caso hecho que conlleva a que si el contenido acuerdo o la posición legislativa varían al respecto, cualquier consideración contenida en la misma sería ineficaz. En suma, estas cartas no generan derecho alguno, ni garantía alguna para los administrados. Ello entrañaría un riesgo en el examen de las conductas y causa un sesgo en la voluntad de otorgar seguridad jurídica a los operadores que soliciten esta opinión.

Ciertamente nos hallamos ante un momento inicial del análisis concurrencial de conductas con elementos de sostenibilidad. En nuestra opinión, es necesario abogar por una amplitud de miras en el análisis concurrencial de las eficiencias de sostenibilidad entendidas como eficiencias fuera de mercado y su admisibilidad a pesar de entrañar una cierta dificultad en su cuantificación. Otro de los problemas con los que nos enfrentamos es que ante una falta de posicionamiento legislativo a nivel concurrencial o unos criterios claros de evaluación de los beneficios de sostenibilidad, siempre quedará la posibilidad de reclamar judicialmente daños derivados de conductas anticoncurrenciales soslayadas bajo parámetros de sostenibilidad. Y a pesar de la complejidad del análisis de los elementos de sostenibilidad, no sería descartable, la opción de acudir al *amicus curiae* tal y como se encuentra reconocida esta figura cuanto menos en la legislación española.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Bueren, Eckart, Crowder, Jennifer (2024), «Sustainability and Competition Law in Germany», en Këllezi, P.; Kobel, P.; Kilpatrick, B. (eds.), *Sustainability Objectives in Competition and Intellectual Property Law*, LIDC Contributions on Antitrust Law, Intellectual Property and Unfair Competition, ed. Springer, Switzerland, ISSN 2199-742XISSN 2199-7438 (electronic), págs.83-127 [consulta efectuada en septiembre de 2024].

Fleischer, Holger (2024): «Corporate Purpose: A Management Concept and its Implications for Company Law». *Research Paper Series*, No. 21/26, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, 2024, ECFR, págs. 161-189.

Holmes, Simon (2024), «Cartels harming sustainability (and those that don't) in Europe», en Nowag, J. (dir.), *Research handbook on sustainability and competition law,* Elgar oline, págs.337 a 351 [consulta efectuada en septiembre de 2024].

Huffman, Max, Parke, Jack (2024), «Sustainability and antitrust – what to expect from the US», en Nowag, J. (dir.), *Research handbook on sustainability and competition law,* Elgar oline, págs.535 a 553 [consulta efectuada en septiembre de 2024].

Inderst, Roman, Thomas, Stefan (2021): «Integrating Benefits from Sustainability into the Competitive Assessment—How Can We Measure Them?» *Journal of European Competition Law & Practice*, 2021, Vol. 12, No. 9, Oxford Univ. Press, Oxford págs.705-709 [consulta efectuada en septiembre de 2024].

Inderst, Roman, Thomas, Stefan (2021): «The scope and limitations of incorporating externalities in Competition Analysis within a Consumer welfare approach». December 2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3896243 págs.1-28 [consulta efectuada en septiembre de 2024].

Kingston, Suzanne (2024), «Competition and sustainability in EU Law: Nearer resolution of the old debate?», en Nowag, J. (dir.), *Research handbook on sustainability and competition law,* Elgar oline, págs.140-153 [consulta efectuada en septiembre de 2024].

Kubat, Adrian, Tokić, Adnan (2024): «Sustainability and Competition Law in Austria», en Këllezi, P.; Kobel, P.; Kilpatrick, B. (eds.), *Sustainability Objectives in Competition and Intellectual Property Law*, LIDC Contributions on Antitrust Law, Intellectual Property and Unfair Competition, ed. Springer, Switzerland, ISSN 2199-742XISSN 2199-7438 (electronic), págs.34-50 [consulta efectuada en septiembre de 2024].

Maillo González-Orús, Jerónimo (2022), «Cooperación empresarial "verde" bajo el artículo 101TFUE: Un análisis de opciones», en Robles Martín-Laborda, A., Zurimendi Isla, A. (dirs.) *Estudios de la Red Académica de Defensa de la Comptencia*, (RADC), ed. Aranzadi, Cizur Menor, págs.337-359.

Van der Zee, Eva (2024), «European competition law: measuring sustainability benefits under article 101 (3) TFEU», en Nowag, J. (dir.) *Research handbook on sustainability and competition law,* Elgar oline, págs.412-425 [consulta efectuada en septiembre de 2024].

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
45 (2025): 141-161
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_105
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Vanessa Martí Moya
ISSN: 1139-3289

DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA AL CONSUMO RESPONSABLE. LAS AFIRMACIONES AMBIENTALES TRAS LA DIRECTIVA 2024/825

FROM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO RESPONSIBLE CONSUMPTION. ENVIRONMENTAL CLAIMS AFTER DIRECTIVE 2024/825

Vanessa Martí Moya*

RESUMEN

El compromiso de las instituciones europeas con los objetivos de la transición ecológica marcados en el Pacto Verde europeo ha sumido al legislador europeo en una vorágine legislativa en torno a la sostenibilidad desde diversos frentes, no siempre con la coherencia deseable. Para la Comisión europea, el tránsito hacia una economía más sostenible necesita de la contribución de las dos grandes fuerzas del mercado, el consumo y la inversión. En este contexto, resulta imprescindible que las decisiones económicas estén orientadas de manera decisiva hacia las iniciativas empresariales mejor alineadas con dichos objetivos y, para ello, la información que, tanto inversores como consumidores, reciben sobre los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) resulta fundamental. A la estela de los cambios en los patrones de consumo de consumidores e inversores, cada vez más responsables, esta información ha adquirido un claro valor comercial, y su veracidad y correcta utilización debe ser salvaguardada a través de distintos instrumentos, como las normas contra las prácticas comerciales desleales y las normas sobre información corporativa.

Palabras clave: Sostenibilidad, información corporativa, competencia desleal, ecoimpostura, blanqueo ecológico.

ABSTRACT

The commitment of the European institutions to the objectives of the ecological transition set out in the European Green Deal has plunged the European legislator into a regulatory maelstrom surrounding sustainability. For the European Commission, the transition to a more sustainable economy requires the contribution of the two major market forces, consumption and investment. In this context, it is essential that economic decisions are decisively oriented towards business initiatives best aligned with these objectives and, for this, the information that both investors and consumers receive on environmental, social and governance (ESG) aspects is of a paramount importance. In the wake of changes in the consumption patterns

* Profesora Titular de Derecho mercantil. Universidad de Valencia. Dirección de correo electrónico: *vanessa.marti@uv.es*.
Fecha de recepción: 8 de abril de 2025 // Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2025

of increasingly responsible consumers and investors, this information has acquired a significant commercial value and its veracity and correct use must be safeguarded through various instruments such as rules against unfair commercial practices and regulations on corporate reporting, which might not be completely consistent.

Keywords: Sustainability, Corporate reporting, unfair comercial practices, greenwashing.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA AL CONSUMIDOR RESPONSABLE.—II. LA DIRECTIVA 2024/825 SOBRE EMPODERAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. UN ENFOQUE DUAL.—1. El recurso a la sostenibilidad con valor comercial tras la reforma de la Directiva 2005/29, sobre prácticas comerciales desleales.—1.1 Los actos y omisiones engañosos.—1.2. Las afirmaciones irrelevantes.—1.3. Los actos de comparación.—1.4 Otros tipos de utilización desleal de la sostenibilidad.—2. El encaje de la Directiva 2024/825 en el marco de las obligaciones de divulgación de información no financiera. El reto de tipificar el blanqueo ecológico como ilícito.—III. CONCLUSIONES.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. FROM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO RESPONSIBLE CONSUMER.—II. DIRECTIVE 2024/825 ON EMPOWERING CONSUMERS FOR THE GREEN TRANSITION. A DUAL APPROACH.—1. The use of sustainability with commercial value following the reform of Directive 2005/29 on unfair commercial practices.—1.1 Deceptive acts and omissions.—1.2. Irrelevant statements.—1.3. Acts of comparison.—1.4 Other types of unfair use of sustainability.—2. The fit of Directive 2024/825 within the framework of the obligations to disclose non-financial information. The challenge of classifying ecological laundering as illegal.—III. CONCLUSIONS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN. DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA AL CONSUMIDOR RESPONSABLE

Como es sabido, la atribución a la empresa de un deber de protección de determinados intereses distintos de los del socio y comúnmente definidos como intereses de los *stakeholders* resulta inherente a la responsabilidad social corporativa, o responsabilidad social de la empresa (RSC), ya desde sus primeras manifestaciones a mediados del siglo XX. Este concepto es el resultado de décadas de largo debate sobre el papel y la contribución de la empresa a la sociedad en general y su perímetro, lejos de estar perfectamente delimitado, está en una continua evolución que transcurre en paralelo a los cambios de las dinámicas sociales de las comunidades en las que se inserta.

Efectivamente, puede decirse que no existe un concepto de RSC generalmente aceptado, pues la doctrina no ha sido capaz de construir un consenso sobre sus elementos configuradores. Así, hemos transitado desde un concepto concepto en el que primaba la combinación de los factores económicos, legales, éticos y filantrópicos, a la inclusión de elementos medioambientales, de derechos humanos o de protección de los consumidores, pasando por quienes entienden la RSC como estrategia empresarial para definir la manera más responsable de generar beneficios, basándose en el estudio de las necesidades de los *stakeholders*[1].

Si entendemos que la empresa cumple una función primordial en beneficio de la comunidad por su mera existencia[2], estas exigencias excederían de lo

[1] A este respecto, la interesante exposición de MIHAJLOVIC, B. (2020).

[2] Su importancia resulta especialmente constatable en zonas en las que la actividad económica es escasa o casi nula, tal y como ponen de manifiesto diversos estudios sobre la dificultad de vivir en las zonas menos pobladas de España, en la que prácticamente no existe ni comercio para adquirir los bienes ni alimentos más

que resulta ser la actividad económica propia de la empresa, su objeto social, para satisfacer las exigencias de otros colectivos externos a la misma. En este sentido, puede considerarse que el concepto de *stakeholders* es ciertamente heterogéneo e incluiría a trabajadores, consumidores, empresas suministradoras, comunidades locales, el medio socio-ambiental, etc[3].

En definitiva, podría entenderse que la RSC ha sido el modo en que la empresa ha articulado su participación en fines sociales ajenos, en principio, a su estricto objeto social, pudiendo ser entendida como la atención a intereses distintos de la mera rentabilidad económica[4], y que ha representado un aspecto esencial del modelo económico-social europeo por ser un instrumento idóneo para fomentar el desarrollo sostenible[5].

En tiempos más recientes, no obstante, parece que la terminología clásica de responsabilidad social de la empresa ha ido cediendo espacio a una nueva retórica basada en la sostenibilidad. Y todo ello en el contexto, asimismo, de un cambio de paradigma, que ha pasado de situar el foco en los esfuerzos de las empresas por adaptarse voluntariamente a un abstracto y complejo «interés social», a compartir esta tarea con el consumidor, promoviendo una transformación de sus hábitos de consumo que incentive a las empresas a alinear sus comportamientos con los objetivos de sostenibilidad que la consecución de una economía neutra y circular exige[6]. Y ello, porque el carácter primordial que la Comisión europea otorga a los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030 recomienda, si no abandonar, si reducir la apuesta por los postulados voluntaristas y fomentar, de manera más incisiva, cambios profundos en las pautas de consumo de los ciudadanos europeos[7].

básicos ni prestación de los servicios más básicos. En este sentido, es fácil deducir que «si hay actividad económica y hay servicios que prestar, hay banco, hay centro médico y […] habrá población; si no, volveremos a la situación de la crisis, desaparecerán puestos públicos, desaparecerán entidades bancarias y desaparecerá ¡la gente!», «La vulnerabilidad social en el contexto de la España vaciada», Boletín sobre vulnerabilidad social, núm. 21, 2020, disponible en *https://www2.cruzroja.es/web/cruzroja/-/n-21-la-espana-despoblada.*

[3] *Vid.,* el interesante trabajo de Libertini (2009), pág. 17. Asimismo, el preciso trabajo de Embid Irujo (2004), págs. 11 y sigs., y Embid Irujo, del Val Talens, (2016). Más recientemente, Bataller Grau (2023), págs. 19 y sigs.

[4] Sobre los inicios de la cristalización en la UE de la responsabilidad social puede verse la Agenda de Lisboa, donde la Comisión europea mostró un temprano interés en fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas con la publicación, en 2001 y 2002, del Libro Verde, y la primera comunicación sobre la materia bajo el título «La responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible», de 2 de julio de 2002, COM(2002) 347 final.

[5] Como no podía ser de otra manera, el fomento de la responsabilidad social viene señalado como instrumento clave para conseguir muchos de los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030. En particular, el objetivo número 8, relativo a la promoción de un crecimiento económico sostenible y empleo digno, el objetivo número 9, relativo a la construcción de infraestructuras resilientes y el fomento de una industrialización e innovación inclusivas y sostenibles, el objetivo número 12, relativo a un consumo y producción basados sobre modelos sostenibles o el objetivo 17, relativo a los partenariados internacionales. En efecto, en cualquier ámbito en que se halle involucrado el sector privado, y son prácticamente todos, la responsabilidad social de las empresas adquiere una relevancia vital para elevar su nivel de compromiso con la sostenibilidad. *Vid.*, «Commission staff working document *Key European action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals»*, de 22 de noviembre de 2016, SWD(2016) 390 final.

[6] Sobre la compleja configuración del interés social, para dar, en su caso, cabida en él esos otros intereses plurales a los que atiende la responsabilidad social y su reflejo sobre instituciones del Derecho de sociedades, como la gobernanza, véanse las interesantes reflexiones de Alonso Ureba (2023).

[7] El abandono de los tradicionales postulados voluntaristas, o de *soft law*, para entrar a formar parte, siquiera tímidamente, del ordenamiento positivo no es, en todo caso, un fenómeno nuevo. En efecto, la Directiva 2014/95, sobre la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, es un claro ejemplo. En este sentido, puede verse nuestro trabajo, Martí Moya (2022).

Por estos motivos, y aunque el fomento de la responsabilidad social sigue siendo señalado como instrumento clave para conseguir muchos de los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030[8], el discurso público parece haber virado en los últimos años desde el fomento de una responsabilidad social de objetivos complejos, difusos y poliédricos, a la necesidad de empoderar al consumidor en aras de conseguir una economía sostenible, de contornos mucho más precisos, que responden, fundamentalmente, a la necesidad de atender a los retos climáticos.

En este orden de cosas, como hemos dicho, la responsabilidad social ya había traído consigo una nueva manera de actuar que obliga a la empresa a observar los intereses de aquellos agentes que interactúan con ella, sin olvidar la creación de valor para el accionista y, por ello, sin dejar de ser competitiva. En este contexto, la Comisión europea no ha hecho sino incidir en la reafirmación de la ética como elemento que otorgue progresivamente mayor rendimiento productivo. Por ello, las políticas de responsabilidad social, tal y como las hemos configurado, eran y siguen siendo idóneas para condensar un elemento de valor para el mercado, añadiendo atractivo a un determinado producto, un servicio o una marca. Es, efectivamente, esta utilización como elemento concurrencial en el mercado, la que justifica la preocupación de las instituciones europeas por abordar su tratamiento desde la óptica de la competencia desleal.

En este sentido, hace tiempo señalábamos lo fácil que resulta para un operador aprovecharse de la mayor predisposición que los consumidores muestran en los últimos tiempos para elegir productos o servicios que presenten algún tipo de ventaja social o medioambiental[9]. En efecto, no son pocos los beneficios que los operadores con menos escrúpulos pueden obtener de la realización de afirmaciones vacías de contenido sobre un eventual compromiso social o medioambiental de sus actividades comerciales. Y ello, por varios motivos.

De un lado, por la dificultad de encajar dichas conductas en algún tipo de ilícito civil o mercantil. En este sentido, no puede obviarse la complejidad de determinar la veracidad o la falta de ella respecto de afirmaciones que contienen conceptos vagos e imprecisos como, por ejemplo, el compromiso por la sostenibilidad. De otro, por la escasa probabilidad de que los perjudicados, en la mayor parte consumidores, insten un costoso procedimiento judicial de incierto resultado que, en el supuesto más favorable, serviría para indemnizar, probablemente, escasas cuantías. Por último, si consideramos las insignificantes consecuencias que nuestro ordenamiento anuda a tales conductas en el ámbito civil, podremos concluir que nuestro ordenamiento posee un escaso efecto disuasorio en esta materia.

---

[8] En particular, el objetivo número 8, relativo a la promoción de un crecimiento económico sostenible y empleo digno, el objetivo número 9, relativo a la construcción de infraestructuras resilientes y el fomento de una industrialización e innovación inclusivas y sostenibles, el objetivo número 12, relativo a un consumo y producción basados sobre modelos sostenibles o el objetivo 17, relativo a los partenariados internacionales.

En definitiva, en cualquier ámbito de actuación del sector privado, la responsabilidad social de las empresas adquiere una relevancia vital para elevar su nivel de compromiso con la sostenibilidad. Véase, «Commission staff working document. Key European action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals», de 22 de noviembre de 2016, SWD(2016) 390 final. Véase, en este sentido, Fernández de Gatta (2024), págs. 3 y sigs.

[9] Advertíamos, ya en 2010, de la idoneidad de las políticas de responsabilidad social para ser utilizadas como arma concurrencial y del riesgo de que ciertas afirmaciones pudiesen encajar en algunas de las prácticas comerciales desleales tipificadas en la ley. Estas advertencias han demostrado tener, quince años después, un recorrido jurídico de mucha mayor relevancia que la sospechada en aquél entonces. Véase, Marti Moya (2010).

Ello sumado a que no existe en nuestro país ninguna Autoridad nacional con potestad para investigar e imponer sanciones de manera rápida y eficaz a imagen de Autoridades existentes en países de nuestro entorno[10], la tentación parece inevitable[11]. Sin embargo, y a pesar de los riesgos que la proliferación de estas prácticas puede suponer para el correcto funcionamiento del mercado, la atención por parte de los poderes públicos en general, y del legislativo, en particular, había sido escasa.

Esta situación ha cambiado recientemente a la estela de la creciente preocupación de los consumidores por la sostenibilidad. En efecto, los poderes públicos han comenzado a analizar e intentar remediar el riesgo de engaño al que hemos aludido anteriormente[12] desde la perspectiva de la integración del mercado único mediante la aprobación de la reciente Directiva 2024/825, de 28 de febrero de 2024, por la que se modifican las Directivas 2005/29 y 2011/83 en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y mediante una mejor información, parte de cuyo contenido abordaremos en las siguientes líneas.

II. LA DIRECTIVA 2024/825 SOBRE EMPODERAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. UN ENFOQUE DUAL

Si bien no existe una sola mención a la responsabilidad social de la empresa en la Directiva 2024/825, no puede desconocerse el fácil encaje de gran parte de las conductas reguladas en el amplio marco de la responsabilidad social. En efecto, en la UE hemos asistido en los últimos años a un creciente interés por los objetivos recogidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible pues, desde el Pacto Verde europeo de 2019[13], cada una de las iniciativas de la Comisión

---

[10] Véase, como ejemplo, el activismo que manifiesta la *Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato*, en Italia, cuyas competencias fueron ampliadas en 2007 para, transponiendo la Directiva 29/2009, incluir la tutela del consumidor contra las prácticas comerciales desleales. La AGCM es competente, tanto para imponer medidas cautelares como sanciones que pueden llegar a los diez millones de euros. *https://www.agcm.it/competenze/tutela-del-consumatore/.* Nuestro equivalente nacional es el Ministerio de Consumo, que no resulta comparable ni en medios ni en resultados. En efecto, frente al dinamismo de la Autoridad italiana se contrapone el modelo español, en el que la pasividad viene agravadas por el fraccionamiento autonómico derivado del reparto de competencias constitucional y por la atribución otros organismos, como la Agencia de Información y Control alimentarios (AICA), de la potestad sancionadora de determinadas prácticas comerciales desleales (abusivas), como las previstas en Ley 12/2013, de 2 de agosto.

[11] Hemos lamentado en numerosas ocasiones la falta de mecanismos de represión eficaz de los comportamientos eficaces en nuestro ordenamiento, sin desmerecer la destacada labor de instituciones privadas, como Autocontrol.. *Vid.*, entre otros, Marti Moya (2015) o Martí Moya (2019).

[12] En este sentido, las cifras arrojadas por diversos análisis de mercado confirman que los productos «sostenibles» han dejado ser un mercado residual y que el consumo «verde» ha aumentado de manera exponencial en la última década, apuntando, entre otros extremos, que los productos etiquetados como sostenibles han experimentado un crecimiento en las ventas 2,7 veces superior a la competencia. Véase, Ante Omazic (2024), pág. 32.

Asimismo, el Eurobarómetro de 2009 muestra que el 83 por ciento de los ciudadanos de la UE consideran el impacto de un producto sobre el medio ambiente como un elemento importante en las decisiones de compra. *Vid.* Flash Eurobarometer 256 – Europeans' attitudes towards the issue of sustainable consumption and production, 2009 y, más en detalle, el Documento de trabajo de la Comisión Europea «Impact assessment report accompanying the document proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and better information» (SWD(2022) 85 final), de 30 de marzo 2022.

[13] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 11 de diciembre de 2019, COM(2019) 640 final.

parece caminar hacia un mismo horizonte: la sostenibilidad. Y en este camino, resulta evidente que las empresas son actores fundamentales sin cuya implicación muchos de los objetivos trazados resultarían inalcanzables.

Pues bien, como decíamos, la participación de la empresa en fines sociales ajenos, en principio, a su estricto objeto social se ha articulado, tradicionalmente, en torno a la institución de la responsabilidad social, entendida como la atención a intereses distintos de la mera rentabilidad económica. En este sentido, la ya mencionada idoneidad de la responsabilidad social para ser utilizada como elemento concurrencial para atraer a un consumidor cada vez más socialmente responsable, la hace susceptible de generar conductas que distorsionan el buen funcionamiento del mercado.

Así lo ha entendido la Comisión, para quien resulta esencial que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas y contribuir a patrones de consumo más sostenibles. En consecuencia, en palabras de la Comisión, resulta necesario garantizar que las afirmaciones «medioambientales» sean veraces, comprensibles y fiables, para que los comerciantes operen en igualdad de condiciones y los consumidores elijan los productos que sean realmente mejores, fomentando una sana competencia en beneficio de la sostenibilidad.

En este sentido, y aunque la Directiva parece perseguir fines de naturaleza únicamente medioambientales, sus considerandos están salpicados de otros intereses que nada tienen que ver, estrictamente hablando, con la sostenibilidad. En efecto, al incorporar, asimismo, aspectos sociales tan variopintos como la equidad de las condiciones de trabajo, un nivel salarial y de protección social adecuados, el respeto de los derechos humanos, la inclusión o la diversidad, la Directiva retoma, en sustancia, el contenido tradicional de la llamada responsabilidad social, proyectándose sobre toda su esfera.

En términos generales puede decirse que este texto legal persigue una doble finalidad. Por un lado, otorga una importancia fundamental a combatir las informaciones engañosas sobre sostenibilidad o sobre cuestiones sociales, regulando la información que los operadores trasladan al mercado en estas materias, ya sea a través de distintivos, logotipos o sellos de sostenibilidad, o mediante cualquier otro tipo de afirmaciones o eslóganes[14].

Así, toda la Directiva pivota sobre la base de la veracidad, como elemento esencial para que los consumidores adopten decisiones de manera informada, sin entrar a valorar la naturaleza jurídica de cada tipo de mensaje. En este sentido pueden destacarse dos medidas esenciales contenidas en el texto legal.

Por un lado, la prohibición de afirmaciones genéricas no respaldadas por actuaciones concretas y verificables, a las que se destinen los recursos suficientes. Conscientes de la dificultad de medir la veracidad de determinadas afirmaciones sobre las prestaciones, comportamientos o compromisos medioambientales

[14] En efecto, el artículo 2 de la Directiva incorpora la definición de «distintivo de sostenibilidad» como toda marca de confianza, marca de calidad *o equivalente*, con carácter voluntario y de naturaleza pública o privada, que tenga por objeto diferenciar o promocionar un producto, un proceso o una empresa mediante una referencia a sus características medioambientales o sociales o ambas, excluido cualquier distintivo obligatorio que exija el Derecho de la Unión o nacional. Por cuanto concierne a los distintivos, y aunque la propia Directiva los califique de marcas, a nuestro entender poco importa en este sentido que se trate de signos protegidos por este concreto tipo de derecho de propiedad intelectual, como marcas colectivas o de garantía, o no

o sociales, la Directiva exige la intervención de expertos independientes. Este tercero, debe ser independiente del comerciante, no tener conflicto de intereses, disponer de experiencia y competencia en cuestiones medioambientales y estar facultado para supervisar los avances periódicamente en relación con los compromisos y las metas, incluidos los hitos para alcanzarlos y sus conclusiones deben estar a disposición de los consumidores.

Por la naturaleza de sus funciones, esta figura se asemeja al verificador de la información sobre sostenibilidad previsto por la Directiva 2022/2464, sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas y cabe plantearse si ambas funciones podrían ser efectuadas por la misma persona o si la verificación del informe de sostenibilidad es suficiente para avalar la veracidad de las afirmaciones medioambientales en el marco de la competencia desleal. En segundo lugar, la prohibición de exhibir distintivos de sostenibilidad que no estén basados en sistemas de certificación establecidos por las autoridades públicas.

Por otro lado, la Directiva pretende, asimismo, fomentar una suerte de economía circular y de la reparación, poniendo coto a las prácticas de obsolescencia programada y de consumo masivo de bienes de corto plazo que tienen como consecuencia un aumento de residuos, con especial énfasis sobre los bienes que incorporan con elementos digitales.

En este sentido, se prohíbe ocultar al consumidor que una actualización de software afectará negativamente al funcionamiento del bien, prohibir presentar actualizaciones de software como necesarias cuando dicha actualización sólo mejore características funcionales y no de seguridad, la información no veraz sobre la durabilidad de un bien en términos en condiciones normales de uso, presentar los productos como si pudieran ser reparados cuando ello no sea posible, o inducir al consumidor a sustituir determinados elementos de un producto cuando ello no sea necesario por razones técnicas[15]. Por último, en este marco, se crea una etiqueta armonizada de garantía de durabilidad, cuando esta tenga una duración superior a los dos años legalmente establecidos para la garantía de conformidad.

Para hacer posible estos cambios legislativos, la Directiva de 2024/825 procede a modificar dos textos legales, a saber, la Directiva 2005/29, sobre prácticas comerciales desleales (DPCD), y la Directiva 2011/83, sobre los derechos de los consumidores. Además, insta la Comisión a adoptar las medidas necesarias para la creación de una etiqueta armonizada, que deberá contener los principales elementos de la garantía legal de conformidad, en especial su duración mínima de dos años y, en su caso, la información sobre la garantía de durabilidad cuando tenga una duración superior a aquélla. A su vez, la Comisión inició la tramitación de una la Propuesta de Directiva relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas[16], propuesta que ha sido recientemente retirada.

---

[15] La obsolescencia temprana de los productos ya había sido cuestionada como práctica comercial desleal con anterioridad a la aprobación de la Directiva de 2024. Algunas autoridades de consumo habían perseguido esta práctica como práctica engañosa y agresiva. En este sentido, véase los pioneros trabajos de González Pons (2022) y González Pons (2021).

[16] Publicada el 22 de marzo de 2023, COM(2023) 166 final.

1. El recurso a la sostenibilidad con valor comercial tras la reforma de la Directiva 2005/29, sobre prácticas comerciales desleales

En efecto, advertíamos hace tiempo de que, dado el auge de la publicidad sobre los compromisos de responsabilidad de los operadores, los extremos sobre los que se puede inducir a error al consumidor debían de ser considerados desde una más amplia perspectiva. En este sentido, esta nueva óptica debía cubrir todo tipo de afirmación sobre sus prestaciones en materia de responsabilidad social cuando, como habitualmente ocurre, su difusión es utilizada como recurso publicitario para fomentar las ventas.

Decíamos, asimismo, que la deslealtad de esta práctica adquiere todavía mayor grado de censurabilidad por cuanto se intenta captar al consumidor *más responsable,* defraudando su confianza en el compromiso social del operador[17]. En efecto, además de producir engaño respecto del concreto producto o fabricante, puede implicar un todavía más grave desencanto en torno a la veracidad o utilidad del completo fenómeno de la responsabilidad social y de la eficacia, utilidad y solidez de los compromisos medioambientales de los operadores, en general.

En realidad, el encaje de este tipo de afirmaciones en el marco de las prácticas desleales, tal y como estaban configuradas antes de la reforma introducida por la Directiva de 2024 no parecía problemático. Efectivamente, y aunque ni la DPCD ni la legislación española contenían normas específicas sobre las declaraciones medioambientales, esta falta de mención expresa no era óbice para su consideración como desleales cuando éstas fueran engañosas. Así lo ponía de manifiesto la Guía para la interpretación de la Directiva sobre prácticas desleales y lo refrenda tanto la jurisprudencia como la práctica sancionadora de las autoridades de los países de nuestro entorno[18].

En efecto, la Guía de la Comisión ya ilustraba con ejemplos algunas de las conductas que, tras la Directiva 2042/825, han pasado a estar expresamente tipificadas. Aunque la falta de una Autoridad administrativa nacional competente para la represión de las conductas comerciales desleales dirigidas contra los consumidores puede edulcorar la magnitud de este problema en España, por carecer de cifras oficiales, tanto la jurisprudencia como las resoluciones de organismos privados como Autocontrol, dan clara cuenta de que este tipo de conductas no son anecdóticas y de que ya quedaban amparadas por la legislación[19].

---

[17] MARTÍ MOYA (2010).

[18] En efecto, la jurisprudencia y las resoluciones del tribunal de la publicidad de Autocontrol corroboran esta interpretación, tal y como ha sido puesto de manifiesto por la doctrina más autorizada tras realizar un exhaustivo elenco de jurisprudencia española y europea en la materia. *Vid.* TATO PLAZA (2024).

[19] En efecto, es innegable la labor pionera de entidades privadas como Autocontrol, algunas de cuyas resoluciones han versado sobre la incorrecta utilización de las afirmaciones de sostenibilidad, en su sentido más amplio. Véanse, en este sentido, los ejemplos citados por TATO PLAZA (2024).

Asimismo, ejemplos recientes de la Autoridad italiana ilustran con cuantiosas sanciones esta posibilidad. A este respecto, la sanción impuesta por la Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato en su decisión de 14 de diciembre de 2023 a la sociedad Balocco, que opera en el mercado de la fabricación de dulces, y a diversas sociedades propiedad de una conocida *influencer*, por la puesta en práctica de una conducta engañosa sobre el alcance de sus respectivos compromisos sociales en favor de los enfermos de cáncer. Resolución disponible en *https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12506%20chiusura.pdf*

1.1. *Los actos y omisiones engañosos*

El artículo 6 de la Directiva, que considera engañosa toda práctica comercial que contenga información falsa o pueda inducir a error al consumidor medio, es modificado para introducir en él elementos relativos a las características medioambientales o sociales de los bienes y aspectos de circularidad, como su durabilidad, reparabilidad o reciclabilidad. Se intenta, así, dar cabida de forma expresa a todo tipo de característica del bien o servicio que pueda englobarse dentro de la acepción amplia de sostenibilidad que ha venido implantándose en el mercado y que incluye los aspectos medioambientales y los sociales además de aspectos propios de la economía circular, íntimamente relacionados.

Ya en el en el art. 6 párrafo segundo, se profundiza sobre los elementos que deben concurrir en toda afirmación de estas características, esto es, la veracidad y la relevancia[20]. Respecto de la primera exigencia, el apartado d) considera engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, se modifica para incluir que esta práctica suponga «hacer una afirmación medioambiental relacionada con el comportamiento medioambiental futuro sin compromisos claros, objetivos, disponibles públicamente y verificables establecidos en un plan de ejecución detallado y realista que incluya metas mesurables y acotadas en el tiempo y otros elementos pertinentes necesarios para apoyar su aplicación, como la asignación de recursos, y que sea verificado periódicamente por un tercero experto independiente, cuyas conclusiones se pongan a disposición de los consumidores». Como ejemplos de estas prácticas pueden citarse, entre otras, las afirmaciones falsas o engañosas sobre el destino de un cierto porcentaje del precio a programas medioambientales o las afirmaciones genéricas, tales como el uso del adjetivo «ecológico» o la expresión «respetuoso con el medio ambiente».

No obstante, y aunque su expresa inclusión no resultase imprescindible, la expresa previsión de la deslealtad de las afirmaciones genéricas o vagas tras la reforma ha de ser bienvenida, ya que pone el foco de atención sobre un problema cada vez más frecuente, el blanqueo ecológico y la ecoimpostura. En efecto, en los últimos años hemos asistido a una proliferación de mensajes comerciales y de sellos distintivos que destacan alguna característica medioambiental o social de los productos existentes en el mercado o de las empresas que los fabrican o distribuyen. Las afirmaciones de «empresa responsable» «comercio sostenible» o fórmulas análogas han inundado el mercado y no puede esperarse del consumidor que realice la minuciosa tarea de comprobación de qué se esconde tras cada una de ellas[21].

---

[20] Se ha afirmado que el principio de veracidad, verdadero principio vertebrador de la institución de la competencia desleal, se concreta en cuatro principios, a saber, el principio de pertinencia y relevancia, el principio de precisión y claridad, el principio de integridad y el de verificabilidad. Más en profundidad sobre esta categorización, Noval Pato (2024).

[21] No resulta difícil encontrar afirmaciones como «Alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible gracias a una gestión y producción responsable», «Comercio justo», «Comercio sostenible», «Ecodiseño», «Bio», «Sello de calidad», etc. Sin embargo, ni el consumidor medio dispone de los medios necesarios para poder determinar qué concretas acciones sustentan dichas afirmaciones, ni parece razonable exigirle el esfuerzo

Por este motivo, y aunque no esté de más la expresa previsión legal, el problema reside, fundamentalmente, en los ineficientes mecanismos de detección y cesación de dichas prácticas. En efecto, además de precisar expresamente que las afirmaciones medioambientales deben responder a compromisos claros, disponibles públicamente y verificables, se debería mejorar el sistema de detección temprana y sanción de dichas prácticas.

Ciertamente esta tarea no corresponde al legislador europeo, ya que no ostenta la competencia para intervenir en las medidas procesales que los Estados juzguen más convenientes para la consecución del objetivo propuesto. Por el contrario, corresponde al legislador nacional corregir las numerosas disfuncionalidades que esta materia presenta en nuestro país. En efecto, el consumidor, a título individual, no posee los medios para realizar las necesarias averiguaciones, ni se le puede exigir el celo necesario para rastrear y analizar los documentos que los operadores publican sobre sus acciones de responsabilidad social y verificar si estos han sido auditados por el tercero independiente y con qué resultado.

En este sentido, hemos defendido en otras ocasiones la conveniencia de implantar un sistema como el italiano, en el que la autoridad antitrust tiene atribuida también la competencia para investigar y sancionar las prácticas comerciales desleales que, por su gravedad y alcance masivo, lesionen de manera especialmente importante los intereses de los consumidores, en general, y del mercado en su conjunto[22]. Sólo una autoridad pública dispone de los medios materiales para poder llevar a cabo una completa y eficaz tarea de monitorización del mercado y, por consiguiente, conseguir el conveniente efecto disuasorio que las acciones en justicia privadas no pueden desplegar.

1.2. *Las afirmaciones irrelevantes*

Respecto de la segunda exigencia, la de pertinencia y relevancia, la Directiva reconoce expresamente en el art. 6 párrafo segundo, apartado e), la deslealtad de «anunciar beneficios para los consumidores que sean irrelevantes y que no se deriven de ninguna característica del producto o de la empresa». Este tipo de práctica ya había sido sancionada en aplicación del régimen de la competencia desleal anterior a la reforma, por lo que su inclusión expresa tampoco resultaba estrictamente necesaria[23].

En este punto, la propia exposición de motivos de la Directiva 2024/825 parece no distinguir entre las afirmaciones irrelevantes y las afirmaciones obvias, a pesar de que las primeras recaerían en el ámbito del artículo 6, párrafo segundo, y las segundas quedarían incluidas en el anexo, con un régimen jurídico bien

necesario para determinarlas, antes de cada uno de los actos de consumo que puedan ser condicionados por dichas expresiones.

[22] Martí Moya (2019). No desconocemos que la existencia del art. 3 de la Ley de defensa de la competencia permite a nuestro supervisor sancionar los actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público. Sin embargo, la indeterminación del concepto de interés público y la consiguiente dificultad en la prueba de su afectación, entre otros motivos, han implicado una escasa aplicación práctica de este precepto, que no resulta comparable al gran dinamismo de la Autoridad italiana.

[23] Véase la guía para la aplicación de la Directiva 2005/29, pág. 74, en el caso concreto del eslogan «Ahorra mucha energía» en la comercialización de un frigorífico/congelador de la clase «A» de eficiencia energética, ya que 308 de los 543 aparatos presentes en el mercado en aquel momento pertenecían a la clase «A+» y el 17 % de todos los aparatos disponibles pertenecían a la clase «A++» de eficiencia energética.

distinto. En este sentido, las alegaciones de lo obvio han sido definidas como aquellas manifestaciones publicitarias en las que características que son comunes o generales en todos los productos de un determinado género o categoría, son presentadas —de forma explícita o implícita— como características especiales o singulares del producto promocionado.

En efecto, los ejemplos que ilustran la *ratio legis* del artículo 6, párrafo segundo e) en la exposición de motivos de la Directiva, esto es, de las afirmaciones irrelevantes, parecen más referidos a las afirmaciones obvias que a irrelevantes, a saber, el caso del agua que no contiene gluten o el papel que no contiene plástico.

En realidad, podemos plantearnos si jurídicamente todas las afirmaciones obvias deben ser consideradas irrelevantes, lo cual significaría que las primeras podrían ser consideradas una subcategoría, especialmente grave, de las primeras, pero este extremo no empece la claridad del enunciado del punto 10 del anexo. En este sentido, la aparente contradicción no lo es tanto si atendemos al hecho de que el anexo únicamente prohíbe las alegaciones que presentan como característica propia el cumplimiento de requisitos impuestos por la ley a todos los productos de la misma categoría. Tal y como ha afirmado la doctrina más autorizada, cuando la característica que se destaca sea común a todos los productos de una categoría en virtud de una exigencia legal se aplicará la prohibición *tout court* del anexo. Si, por el contrario, dicha característica resulta común por cualquier otro motivo, como, por ejemplo, la naturaleza del bien, la norma a aplicar será el artículo 6, párrafo 2, e)[24].

En nuestra opinión, esta disposición refleja una subyacente preocupación de la Comisión por la competencia desleal a la que, en ocasiones, se enfrentan las empresas europeas, sometidas a requisitos legales medioambientales más rigurosos que otras empresas radicadas en otros lugares del mundo. Por ello, el anexo precisa la referencia al ámbito en el que los requisitos legales son aplicables, a saber, el mercado de la Unión.

En este sentido, parece adivinarse un loable intento de protección a las empresas que producen sometidas a los estándares europeos, que sí podrán destacar estas características cuando dichos requisitos sean distintos de los aplicados a otros productos presentes en el mercado europeo pero que tienen su origen en terceros países. En cualquier caso, en nuestra opinión, debería ser considerado lícito anunciar una característica beneficiosa del producto, aunque esté impuesta legalmente (ausencia de un elemento químico dañino para el organismo), si se añade una aclaración relativa a que ello es común para todos los productos de la misma categoría producidos y/o comercializados en la Unión Europea o una expresión similar[25]. En efecto, ello puede otorgar una información valiosa al consumidor que, a nuestro juicio, no debe ser considerada irrelevante.

---

[24] Tato Plaza (2024), pág. 4/21.

[25] En principio, y salvo que infrinja alguna norma de comercio internacional, no podemos excluir la licitud de expresiones como «sustancia prohibida en la UE, no necesariamente prohibida/que puede estar presente en los productos (X) fabricados fuera de la UE», o análogas.

1.3. *Los actos de comparación*

Por otro lado, también los actos de comparación pueden versar sobre las políticas de responsabilidad y, por cuanto la comparación con la actividad o prestaciones de un tercero se debe referir a extremos que sean análogos, relevantes y comprobables, este supuesto plantea una problemática bien definida. En efecto, el carácter habitualmente impreciso de las actividades enmarcadas en la responsabilidad social y la dificultad que entraña la comprobación de la veracidad de determinadas afirmaciones en esta materia dificultan una solución clara[26].

A estas cuestiones responde, parcialmente, la Directiva 2024/825, incluyendo un nuevo párrafo en el artículo 7 de la LPCD, relativo a las omisiones engañosas, que considera esencial la información sobre el método de comparación, los productos objeto de la comparación y los proveedores de dichos productos, así como las medidas impuestas para mantener dicha información actualizada, cuando un comerciante preste un servicio de comparación de productos y proporcione al consumidor información sobre las características medioambientales o sociales o sobre aspectos de circularidad como la durabilidad, reparabilidad o reciclabilidad.

Hay que destacar que este precepto, tal y como está redactado, se refiere únicamente a los prestadores de servicios de comparación[27], excluyendo cualquier regulación general de las conductas que puedan comparan productos o servicios sobre características de sostenibilidad.

En efecto, este tipo de conductas ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, a la estela del extraordinario crecimiento del comercio electrónico. Efectivamente, no son escasos los consumidores cuyas pautas de consumo vienen influenciadas, cuando no determinadas, por aplicaciones electrónicas que otorgan puntuaciones a los productos seleccionados sobre la base de distintos factores, sobre los cuales pueden llegar a proponer «mejores» opciones. Dado que el consumidor no suele tener una comprensión exhaustiva de los factores que son tenidos en cuenta para efectuar las puntuaciones, no sería descabellado pensar que los resultados pudiesen estar sesgados por algún tipo de interés particular.

En cualquier caso, a pesar del restringido ámbito de aplicación de la reforma, los factores relevantes apuntados por la Directiva para juzgar la deslealtad de las prácticas engañosas sobre sostenibilidad pueden servir, asimismo, para determinar la deslealtad en caso de prácticas que impliquen comparación entre las características relativas a la sostenibilidad, en general. En este tipo de conductas, de nuevo, la verificabilidad parece jugar un papel clave, a la estela de cuanto ya se afirmaba en la guía sobre la interpretación de la Directiva 2005/29[28].

---

[26] Así, por ejemplo, las siguientes afirmaciones: «No compramos productos en el mercado procedente de la selva pluvial», «El completo proceso de producción reúne altos estándares medioambientales en términos de higiene, agua y reciclaje» o «Contribuimos al desarrollo de proyectos socioeducativos que dan respuesta a estas necesidades sociales y promovemos proyectos socio-sanitarios que favorecen la calidad de vida de las personas que presentan problemas de salud física o mental».

[27] Acertadamente Tato Plaza (2024), pág. 10/21, pone de manifiesto la disparidad entre el tenor literal del nuevo párrafo introducido en el artículo 7, de ámbito mucho más restringido, y la explicación que de éste hace la exposición de motivos.

[28] Guía para la interpretación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, pág. 83

1.4. *Otros tipos de utilización desleal de la sostenibilidad*

En otro orden de cosas, es conveniente destacar que, aunque la Directiva se limita a reformar los actos de engaño, no cabe desconocer que las afirmaciones medioambientales o de contenido social podrían instrumentar otros tipos de conductas desleales, tales como el boicot, la denigración, la comparación, la imitación o la de explotación de la reputación ajena, que seguirán pudiendo ser perseguidos a la luz de la ley sobre competencia desleal pese a la mención expresa.

Así, puede existir denigración basada en las actividades realizadas, no ya en el marco de la concreta actividad industrial o comercial del operador, sino de las realizadas en el marco de su política de responsabilidad social. Cabe plantearse, en este caso, si se puede señalarse a un operador por llevar a cabo comportamientos que no contradicen la ley, pero que pueden no estar alineados con determinadas recomendaciones medioambientales o sociales, como podrían ser los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Estrechamente ligados a los actos de denigración se hallan los supuestos de boicot. Se ha afirmado que el acto de boicot tiene por objetivo principal la ruptura de las relaciones comerciales y repercutir, por ello, en la situación económica del operador contra el que se dirige mediante un rechazo organizado para dificultar el desarrollo de su actividad comercial[29]. En este sentido, un determinado acto de boicot podría estar basado en determinadas características consideradas negativas para quien promueve el boicot, como, por ejemplo, el impacto medioambiental o sobre los derechos humanos en terceros países por parte del boicoteado, incluso a pesar de cumplir la normativa que le resulta aplicable en estas materias.

En este sentido, un determinado operador podría sufrir actos de boicot auspiciados por parte de asociaciones de consumidores, organizaciones ecologistas o de derechos humanos, cuando su actividad en el mercado sea considerada «irresponsable socialmente». O incluso, que pueda dejar de recibir contratos por parte de otros operadores sobre la base de una falta de cumplimiento de ciertos objetivos. En estos casos, se abre una interesante vía para el debate en torno a cuáles son, eventualmente, las razones objetivas que pueden justificar un determinado acto de boicot anti-concurrencial para eliminar su deslealtad[30].

Por otra parte, más dudoso se revela el supuesto de boicot en que el promotor es un competidor, un grupo de competidores o una asociación de operadores, y está dirigido contra el competidor no integrado en una determinada agrupación o que no acate las normas de responsabilidad social «generalizadas» en el sector. En estos casos, pueden ser utilizados motivos de ética empresarial para promover actos de boicot contra un operador, lo que implica un conflicto de intereses que habría que tomar en consideración.

Para resolverlo, podría recurrirse al principio establecido por la jurisprudencia alemana, según el cual, si una incitación al boicot no se realiza con un interés

---

[29] Emparanza Sobejano (2000), págs. 30 y ss.

[30] En este sentido se ha destacado que los fines de interés general han de prevalecer en este caso y, en consecuencia, el boicot promovido por una asociación de consumidores, en principio, no sería considerado un acto de competencia desleal, Emparanza Sobejano (2000), págs. 115 y ss.

propio de carácter económico, sino con un objetivo de alcance político, social, cultural o incluso económico, trascendente para la colectividad, puede quedar protegido por el derecho a la libertad de opinión, aunque haya ocasionado un perjuicio económico de carácter privado[31]. Este hecho tendrá mayor dificultad de prueba cuanto mayor sea la participación de un competidor en la promoción o instigación del mismo.

2. El encaje de la Directiva 2024/825 en el marco de las obligaciones de divulgación de información no financiera. El reto de tipificar el blanqueo ecológico como ilícito

Aunque para la doctrina económica el término de blanqueo ecológico (o «greenwashing») no resulta pacífico y ha ido precisándose desde su aparición en la década de los ochenta, en todas las definiciones empleadas por los diversos autores subyace el concepto de engaño. Así, independientemente del objetivo perseguido, esencial para los estudiosos de la economía y la administración de empresas, el elemento primordial para el jurista es, precisamente, el que pone el acento sobre la falta de veracidad de las afirmaciones de las empresas por su aptitud para distorsionar un comportamiento concreto del consumidor y otros actores del mercado.

El reto del legislador ha sido, desde este punto de vista, doble. En primer lugar, aumentar la transparencia sobre los compromisos y las concretas acciones puestas en marcha en aras de la mejora de la sostenibilidad medioambiental y social sobre la base de criterios objetivos estandarizados que permitan la comparabilidad. En este marco, el camino comenzó a trazarse con la Directiva 2014/95, sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, que es considerada un hito por imponer, a los operadores de mayores dimensiones, obligaciones de transparencia sobre los aspectos ligados a su impacto sobre aspectos medioambientales, sociales o de gobernanza. Este camino culminó en la Directiva 2022/2464, relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad.

En segundo lugar, y posteriormente, el reto ha consistido en tipificar la divulgación de determinadas informaciones no veraces dirigidas al mercado y que podían suponer una ventaja desleal, reto que se ha materializado con la aprobación de la Directiva 2024/825, de empoderamiento de los consumidores. En este sentido, puede decirse que ambas perspectivas son coherentes con los retos marcados por la estrategia política europea de los últimos años, dirigida, principalmente, a conseguir la transición ecológica. No obstante, el alcance de ambos textos difiere enormemente, tanto por su ámbito objetivo como subjetivo de aplicación, y convendría plantearse si su carácter complementario y los innegables paralelismos de ambos textos hace conveniente el análisis de las posibles fricciones que puedan resultar de su aplicación.

---

[31] Caso Blinkfüer, BVerfG 26 de febrero de 1969, NJW 1969, citada por Emparanza Sobejano (2000), pág. 108.

En efecto, tal y como ha manifestado el TJUE y recoge la Comisión en su guía sobre la interpretación de la Directiva 2005/29[32], el concepto de práctica comercial tiene una formulación especialmente amplia[33], puesto que el único criterio contenido en el artículo 2, letra d), de la DPCD se basa en que la práctica del comerciante debe estar directamente vinculada con la promoción, la venta o el suministro de un bien o de un servicio al consumidor. Este criterio, en opinión de la Comisión, puede concurrir en las declaraciones éticas, de responsabilidad social de las empresas y medioambiente que podrían, de esta forma, ser calificadas de prácticas comerciales en el sentido de la DPCD[34].

Estas declaraciones éticas y de responsabilidad social suelen estar contenidas y desarrolladas en los informes que desde hace un tiempo determinadas empresas tienen obligación de publicar, obligación que ha adolecido de una notable hipertrofia legislativa que denota un cierto titubeo con respecto de los objetivos perseguidos y una deficiente previsión de las consecuencias económicas de dicha normativa para las empresas. En este ámbito, la publicación de los informes corporativos sobre sostenibilidad viene exigida por la Directiva 2022/2464, de información corporativa en materia de sostenibilidad europea (o CSRD, por sus siglas en inglés), que sustituyó a la Directiva 2014/95 que, a su vez, modificaba la Directiva 2013/34, publicada sólo un año antes, en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad.

Apenas tres años después de su aprobación, estamos presenciando en la actualidad un cambio de rumbo de la Comisión europea, que ha presentado una propuesta de modificación en febrero de 2025 para relajar sus requisitos, tanto temporales como de ámbito de aplicación subjetivo, reduciendo el número de entidades obligadas[35]. Naturalmente, esta sucesión galopante de normas se ve reflejada en el ámbito nacional, donde la ley 11/2018, que transponía la mencionada Directiva 2014/95 y que se halla todavía pendiente de modificación para adap-

---

[32] Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, (2021/C 526/01)

[33] Sentencia de 17 de octubre de 2013, RLvS, C-391/12.

[34] Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, (2021/C 526/01), pág. 8.

Existen ejemplos en este sentido, como el caso de las declaraciones sobre las características medioambientales de los vehículos Volkswagen, que publicaron, entre otros, en el sitio web del comerciante. Además de la ilicitud de los dispositivos de desactivación programados confirmada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 17 de diciembre de 2020, asunto C-693/18, la práctica fue objeto de sanción por las autoridades de varios Estados miembros sobre la base de la normativa de protección de los consumidores contra las prácticas comerciales desleales. En efecto, varias Autoridades han considerado que facilitar a los consumidores información engañosa sobre las principales características del producto, como el impacto ambiental anunciado del producto y por declarar que un producto había sido aprobado por un organismo público sin cumplir las condiciones de la aprobación, era una práctica contraria a la diligencia profesional (véase, en este sentido, la «Declaration of the Consumer Protection Cooperation (CPC) network on the use of defeat device software by the Volkswagen Aktiengesellschaft (VW)», disponible en *https://commission.europa.eu/system/files/2021-09/declaration_of_the_cpc_network_on_vw_-_final.docx.pdf*. Entre otros, la autoridad polaca impuso a la compañía una elevada sanción de más de 28 millones de euros (*https://archiwum.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16127*).

[35] Proposal for a Directive amending Directives (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards the dates from which Member States are to apply certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements, COM(2025) 80 final 2025/0044 (COD). Este texto propone posponer la aplicación de las medidas impuestas por la Directiva 2024/1760, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), y de ciertos preceptos de la Directiva 2022/2464, relativa a la información corporativa sobre sostenibilidad.

tarla, ya tardíamente a la Directiva de 2022, va a necesitar un replanteamiento a la luz de las novedades de la última propuesta[36]. Resulta llamativo que, a consecuencia de este vaivén legislativo, la Comisión haya pasado, en pocos meses, de exigir a los Estados rezagados cumplir con los plazos marcados para la transposición de la Directiva 2022/2464, a proponer la relajación de los mismos[37].

Este caos legislativo provoca una notable falta de claridad sobre qué y cómo debe hacerse pública la información sobre los numerosos elementos que convergen bajo el paraguas de la sostenibilidad y añade una lógica incertidumbre en los operadores a la hora de determinar qué es lo que se espera de ellos en el desarrollo de sus actividades económicas. Ni el legislador ni los supervisores, son ajenos a esta problemática, como demuestra el comunicado que, a la espera de la transposición de la Directiva CSRD al ordenamiento jurídico español, han emitido recientemente y de forma conjunta la CNMV y el ICAC[38].

El debate sobre la relajación de las exigencias a las empresas sobre transparencia en materia de sostenibilidad parte, fundamentalmente, del llamado informe Draghi, publicado en septiembre de 2024, en el que se señalaban algunas de las carencias del entorno legislativo europeo, a menudo incongruente, restrictivo e ineficiente. Efectivamente, las razones sobre las que se sustenta la propuesta y los objetivos que persigue no pueden ser desligados de los riesgos que el contexto geopolítico de los últimos años puede suponer para la economía europea, y se erigen sobre la conciencia de que la posibilidad de que la UE siga preservando sus valores depende, en gran medida, de la capacidad de su economía de adaptarse y competir en un contexto cada vez más inestable y hostil.

En este sentido, la propuesta de retrasar la aplicación de la Directiva 2022/2464 y de reducir el número de operadores obligados debe alabarse y, a nuestro juicio, debería suscitar un ejercicio de contención legislativa general, y en materia de transparencia en particular, por parte de la Comisión. A este respecto, el apartado preliminar de la propuesta la Comisión reconoce que ciertas normas sobre transparencia en materia social y de sostenibilidad son poco claras y que su aplicación puede generar incoherencias respecto de otros textos legislativos y, por ello, propone proporcionar instrucciones más claras sobre cómo aplicar el principio de materialidad para asegurar que las empresas solo presenten información significativa, simplificar la estructura y presentación de los informes y mejorar la interoperabilidad con los estándares globales de los informes de sostenibilidad.

---

[36] La Directiva 2022/2464 sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad debía haber sido transpuesta al ordenamiento jurídico español antes del pasado 6 de julio de 2024 aunque, a fecha de redacción de estas líneas, sigue sin estarlo.

[37] Según el comunicado de prensa publicado el 26 de septiembre de 2024, la Comisión europea decidió incoar procedimientos de infracción enviando una carta de emplazamiento a 17 Estados miembros (Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, España, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Finlandia) por no notificar sus medidas nacionales de transposición íntegra de la Directiva contable (Directiva 2013/34/UE), la Directiva sobre transparencia (Directiva 2004/109/CE) y la Directiva de auditoría (Directiva 2014/56/UE), modificada por la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (Directiva (UE) 2022/2464). A fecha de redacción de estas líneas no tenemos noticia de que la Comisión, tras la recepción de las respuestas, haya decidido emitir un dictamen motivado e iniciar el procedimiento de sanción. Véase, *https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_24_4661*

[38] Comunicado conjunto a la espera de la transposición de la Directiva CSRD al ordenamiento jurídico español, publicado el 27 de noviembre de 2024 y disponible en *https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/OTROS/Comunicado_ICAC_CNMV.pdf*

Este proceso de relajación debería tener reflejo, asimismo, en las iniciativas legislativas que, como la Directiva 2024/825, afectan a la manera cómo las empresas pueden rentabilizar sus esfuerzos medioambientales. En efecto, si textos como la CSRD y CSDDD, entre otros, están orientados a conseguir un redireccionamiento de las inversiones hacia las actividades económicas mejor alineadas con los objetivos del European Green Deal, las Directivas 2005/29 y 2011/83, tras sus sucesivas reformas, están orientadas a conseguir un redireccionamiento del consumo hacia las actividades que primen, en mayor medida, dichos objetivos. El paralelismo resulta más que suficiente para adoptar un enfoque global que dote de mayor coherencia y, en consecuencia, impacto, a la labor legislativa europea.

En efecto, sabemos que los informes de sostenibilidad representan la fuente de información más completa sobre aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, a disposición de cualquier participante en el mercado que quiera adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa. Si bien es cierto que los destinatarios naturales o principales de estos informes no son los consumidores, sino los inversores, no cabe desconocer su utilidad también para otros actores como los consumidores o la sociedad civil en general.

A este respecto, y aunque a la luz de un reciente pronunciamiento judicial esta cuestión resulte controvertida, deberíamos plantearnos qué papel juegan o pueden jugar en la estrategia comercial de la empresa, a efectos, por ejemplo, de poder establecer la deslealtad de sus afirmaciones. En este sentido, no resulta baladí preguntarse si podría dar lugar a una doble sanción, administrativa por incumplimiento de las obligaciones de transparencia y civil por competencia desleal[39]. Asimismo, cabe plantearse la posibilidad de que la verificación de los informes de sostenibilidad pueda ser utilizada como salvaguarda frente a acciones por competencia desleal, es decir, establecer un puerto seguro con el que protegerse frente a las acciones interpuestas contra su emisor por competencia desleal[40].

---

[39] Conviene llamar la atención sobre el hecho de que, en este contexto de incertidumbre legal, existen países que, a diferencia de España, donde, por el momento, el incumplimiento de esta normativa no ha supuesto todavía consecuencias económicas, han comenzado a imponer sanciones en el marco de la divulgación de información sobre sostenibilidad. Es el caso de Luxemburgo, donde el órgano competente, a saber, la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), impuso una sanción a una IIC gestora de fondos de inversión tras la inspección llevada a cabo en 2023 en materia de sostenibilidad, medio ambiente, social y de gobierno corporativo (*https://www.cssf.lu/en/search/Sanction+aviva*).

La sanción estaba motivada, entre otros extremos, porque la información contenida en los folletos de los Fondos expresaba que éstos estaban «principalmente dirigidos» a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible (ODS), tal como se definen por las Naciones Unidas, pero las medidas adoptadas por la gestora no le permitían garantizar más que una cobertura parcial de dichos objetivos. No cabe duda de que esta información, manifiestamente engañosa, es susceptible de generar una distorsión en el comportamiento económico del consumidor y, por tanto, podría ser considerada desleal en el ámbito de un procedimiento judicial civil.

[40] En efecto, si se pretende fomentar la conversión del consumidor sujeto pasivo en sujeto activo que indaga sobre la veracidad de la información que recibe, habrá que considerar los informes de sostenibilidad como la fuente principal y más fiable de información. La aptitud de los informes para influenciar (o, en su caso, distorsionar) el comportamiento económico de los consumidores dependerá del caso concreto, tal y como parece desprenderse de la pionera sentencia del Juzgado de lo mercantil num. 2 de Santander, de 21 de febrero de 2025, número 12/2025. Este pronunciamiento parece basar sus conclusiones en falta de idoneidad de los medios de difusión empleados para distorsionar el comportamiento del consumidor entre otras razones, porque los documentos en que se incluyen las afirmaciones litigiosas estaban dirigidos a los potenciales inversores, distinguiendo la página web corporativa de la comercial. Sin embargo, no cabe descartar que, en función de las características del caso concreto, la existencia, por ejemplo, de pasarelas entre una web y otra permita una consideración plurifuncional de determinados documentos, a priori corporativos.

A nuestro juicio, si las alegaciones sobre sostenibilidad, en cualquiera de sus aspectos, social, medioambiental o de gobernanza, están sustentadas en afirmaciones contenidas en el informe de sostenibilidad que ha sido verificado, éste debería suponer, sino una prueba *iuris et de iure*, sí, al menos una prueba *iuris tantum* de que lo afirmado posee el grado de veracidad suficiente para no poderlo considerar engañoso. En todo caso, a pesar de que la profundización en la manifiesta conexión entre los dos ámbitos merece de mayor detenimiento, nos parece necesario reflexionar sobre si, al hilo de lo manifestado en el informe Draghi, convendría tomarse más tiempo para evaluar la conveniencia de iniciativas legislativas en curso como la relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas[41].

III. CONCLUSIONES

La vorágine legislativa de la Comisión en torno a la sostenibilidad ha conducido a una hipertrofia normativa de elevados costes para las empresas que deseen contribuir a la consecución de los objetivos trazados por el Pacto Verde europeo que pueden terminar desincentivando sus esfuerzos. Como ha señalado algún reputado dirigente empresarial, los consumidores europeos, al menos una gran parte, aspiran a salarios elevados y alaban el compromiso medioambiental, pero terminan priorizando el precio en sus operaciones.

Por ello, parece que encarecer más las prestaciones de las empresas por la imposición de costes suplementarios derivados de explicar qué y cómo desean transitar o están ya transitando el camino hacia una mayor sostenibilidad, no sea la mejor opción para impulsar al ya maltrecho mercado europeo, que puede quedarse como un oasis en el mercado global. Por razones de mero pragmatismo, Europa no debería ponérselo más difícil a aquéllos que, aunque mínimamente, realicen esfuerzos alineados con la transición ecológica.

Más bien al contrario, debería buscar fórmulas que alivien el coste de cumplir con la normativa de transparencia y, para ello, la primera obligación que ha de asumir el legislador es la de frenar el excesivo dinamismo regulatorio en todos estos ámbitos. De lo contrario se corre el riesgo de que los operadores opten, en primera instancia, por no utilizar sus prestaciones en sostenibilidad como reclamo comercial[42] para, finalmente, no realizar más esfuerzos que los legalmente exigidos en esta materia. En línea con lo anterior, el legislador debería evitar la obsolescencia, si no programada, sí prematura, de las normas, dictando reglas con vocación de permanencia.

---

[41] Propuesta de Directiva publicada el 22 de marzo de 2023, COM(2023)166 final, 2023/0085 (COD). En efecto, el nuevo texto legal sería parcialmente concurrente con normativa ya existente, puesto que, «a pesar de que la DPCD no contuviese normas específicas sobre las declaraciones medioambientales, proporcionaba una base jurídica para velar por que los comerciantes no realicen declaraciones medioambientales engañosas para los consumidores» (Guía sobre la interpretación de la Directiva 2005/29, pág. 12). Esta opinión queda refrendada por la jurisprudencia que ha sabido adaptar el texto de la norma a las nuevas prácticas que, sobre todo en los últimos tiempos, han comenzado a explotar comercialmente los compromisos empresariales asumidos en el marco de la responsabilidad social, dada la progresiva mayor demanda de consumo de productos o servicios con menor impacto medioambiental. Parece que la Comisión ha adoptado este enfoque al retirar el texto de la mencionada Propuesta.

[42] Como acertadamente advertía el profesor Massaguer Fuentes, durante su intervención en la jornada sobre «Sostenibilidad empresarial y "*greenwashing*"», celebrada en Madrid el 26 de febrero de 2025.

En definitiva, parece necesaria una labor legislativa de mayor calidad, basada en reflexiones más pausadas, profundas y duraderas. En este sentido, la técnica legislativa que parece haberse implantado en materia de prácticas comerciales desleales, basada en elevar a categoría un cierto elenco de casos particulares abordados con anterioridad por determinadas autoridades judiciales y administrativas europeas, no parece la más adecuada. Efectivamente, el mercado es una realidad dinámica en continuo desarrollo, pero no parece razonable tipificar individualmente cada una de las nuevas prácticas que puedan ir apareciendo a la estela de los desarrollos tecnológicos, la aparición de productos comparables o de otras circunstancias que puedan afectar a la precisión o la pertinencia de las declaraciones medioambientales. Por el contrario, en lugar de una tipificación de la casuística, el legislador debería ofrecer a los operadores instituciones jurídicas dotadas de un grado de generalidad y abstracción suficiente para permitir su adecuación a una serie hipotética y pormenorizada de supuestos de hecho que, sin ser idénticos, compartan una elevada nocividad y la afectación de los mismos intereses jurídicos protegidos.

Por otro lado, cuando se trata de información corporativa, la Comisión parece comprender que, en un estadio todavía inicial de la normativa sobre transparencia y sostenibilidad, los prestadores independientes de servicios de verificación carecen de certezas absolutas para realizar la labor de verificación de los informes. Por el contrario, parece que la atribución al poder judicial o a las administraciones públicas de la función de determinar de forma nítida cuando una información sobre sostenibilidad es engañosa o no, no suscite dudas. Así, resulta llamativo que el legislador atribuya a diferentes colectivos la tarea de valorar alegaciones de la misma o análoga naturaleza desde dos marcos jurídicos muy diferentes, por un lado, la normativa de Derecho público sobre transparencia de los informes corporativos de sostenibilidad, que ofrece al verificador unos instrumentos en forma de directrices y guías extremadamente exhaustivos[43] y, por otro, las reglas sobre competencia desleal, que ofrecen al juzgador reglas mucho menos detalladas, lo que puede conducir a resultados prácticos no del todo coherentes.

En conclusión, erigir una ingente normativa sobre cómo garantizar la veracidad de fenómenos de contornos tan difusos como la sostenibilidad sin la debida ponderación de los costes de cumplimiento puede resultar contraproducente para el tejido empresarial al que van dirigidas. Quizás, no es la falta de reglas, sino la falta de mecanismos jurídicos eficaces para detectar y sancionar el incumplimiento de las mismas de lo que adolece el ordenamiento jurídico, al menos el español.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Alonso Ureba, Alberto (2023), «Derecho de sociedades y función económico social de la gran empresa (»Interés social» vs «Interés de empresa»: una cuestión abierta", en Chamorro DomÍnguez, M.C., Viera González, J., *Derecho de sociedades y sostenibilidad*, La Ley, págs. 27-92.

Ante Omazic, Mislav (2024), «Unveiling the facade: A critical examination of Greenwashing and corporate responsibility in the European context», 106th International Scientific Conference on Economic and Social Development, págs. 32-45.

[43] Véase, entre otros, Vercher Moll, J (2024).

Bataller Grau, Juan (2023), «Noción, objeto y fuentes de la responsabilidad social y la sostenibilidad», en Bataller Grau, J., Boquera Matarredona, J. (dir.), *Responsabilidad social y sostenibilidad. El marco de actuación de la empresa*, Tirant lo Blanch, págs. 19-36.

Embid Irujo, José Miguel (2004), «La responsabilidad social corporativa ante el Derecho mercantil», *CDC*, nun. 42, págs. 11-44.

Embid Irujo, José Miguel, del Val Talens, Paula (2016), *La responsabilidad social corporativa y el derecho de sociedades de capital: entre la regulación legislativa y el soft law*, Colección de Derecho Privado, BOE.

Emparanza Sobejano, Alberto (2000), *El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia*, Civitas, Madrid.

Falce, Valeria (2009), «Appunti di tema di disciplina comunitaria sulle pratiche commerciali sleali», *Riv. Dir. Comm.,* fasc.4-5-6, 423-454

fernández de gatta, Dionisio (2024), «la política de la Unión Europea sobre sostenibilidad de las empresas: de la responsabilidad social a la información ambiental y la diligencia debida», *La Ley Unión Europea*, núm 129, págs. 1-34.

González Pons, Elisabet (2022), «Reflexiones sobre la planificación de la vida útil de un producto como un supuesto de práctica comercial desleal», en Tato Plaza, Costas Comesaña, Fernández Carballo-Calero, Torres Pérez, Loureo Casado (dir.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial III*, págs. 169-184.

— (2021), «La obsolescencia programada: un supuesto de práctica comercial desleal con consumidores», *Rev. Boliv. de Derecho*, núm 32, págs. 466-481.

Henderson, David (2001), *Misguided Virtue. False notions of Corporate Social Responsibility*, IEA, London.

Hilty, Reto, Henning-Bodewig, Frauke (ed.) (2007), *Law against unfair competition. Towards a new paradigm in Europe?,* MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax law, vol. 1º, Springer, Berlin.

Howells, Geraint, Micklitz, Hans-W., Wilhelmsson, Thomas (2006), *European Fair Trading Law. The Unfair Comercial Practices Directive*, Ashgate, Hampshire.

Krause, Detlev (1985), *Corporate Social Responsibility: Interests and Goals*, en Hopt, K., Teubner, G. (ed.), *Corporate Governance and Director's Liabilities. Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility*, Walter de Gruyter, Berlin, págs. 95-121.

Libertini, Mario (2009), «Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa», *Riv. Soc*., genn-febb, págs. 1-28.

Martí Moya, Vanessa (2022), «El incesante proceso de positivización de la responsabilidad social en la UE: de la información no financiera al informe de sostenibilidad», *La Ley mercantil*, núm. 93, págs. 1-29.

— (2019), «El *piecemeal approach* de la tutela pública del consumidor contra las prácticas desleales en España frente al modelo italiano», en Olavarria Iglesia, Martí Miravalls, *Derecho Mercantil. Estudios in Memoriam del Profesor Manuel Broseta Pont*, Tirant lo Blanch, págs. 203-238.

— (2015), «El modelo anglosajón y el »*public enforcement*" de las prácticas comerciales desleales con los consumidores en España", en Miranda Serrano, Pagador López, Pino Abad, (dir.), *La protección de los consumidores en tiempos de cambio: ponencias y comunicaciones del XIII Congreso de la Asociación Sainz de Andino,* Iustel, págs. 129-140.

— (2014), «La represión pública de la competencia desleal», RDM, núm. 291, 491-520.

— (2010), «La responsabilidad social corporativa y el Derecho de la competencia», en Alfonso Sanchez, R., *La responsabilidad social de la empresa y el Derecho mercantil*, Comares, págs. 53-79.

Mihajlovic, Borko (2020), «The Role of Consumers in the Achievement of Corporate Sustainability through the Reduction of Unfair Commercial Practices», *Sustainability*, 12, 1009, págs. 1-20.

Murray, Alan (2003), *Corporate social responsibility in the EU,* Centre for European Reform, London.
Noval Pato, Jorge (2024), «El blanqueo ecológico (*greenwashing*) como conducta competitiva desleal», *RDM*, núm. 334, págs. 1-29.
Ramsay, Iain (2007), *Consumer law and practice*, 2ª ed., Hart.
Salzmann, Oliver, Ionescu-Somers, Aileen, Steger, Ulrich (2005), «The business Case for Corporate Sustainability: Literature Review and Research Options», *European Management Journal*, vol. 23, págs. 27-36.
Tapia Hermida, Alberto Javier (2024), «Decálogo europeo del consumo sostenible y de la batalla contra el greenwashing», *Diario La Ley*, n.º 10498, Sección Tribuna, La Ley.
Tato Plaza, Anxo (2024), «Sobre el uso de alegaciones medioambientales en la publicidad: estado actual y perspectivas de futuro», *RDM*, núm. 32, págs. 1-21.
Vercher Moll, Javier (2024), *La verificación de la información sobre sostenibilidad*, Marcial Pons.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
45 (2025): 163-180
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_106
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© José Massaguer
ISSN: 1139-3289

EFECTOS DE LOS ESCRITOS PREVENTIVOS SOBRE LA COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES POR INFRACCIÓN DE PATENTES

EFFECTS OF PROTECTIVE LETTERS IN JURISDICTION ON THE SUBJECT OF PRELIMINARY INJUNCTIONS REGARDING PATENT INFRINGEMENT

José Massaguer*

RESUMEN

Las líneas que siguen están dedicadas a tratar distintos aspectos de la competencia judicial para conocer de una solicitud de medidas cautelares por infracción de patente si con anterioridad se ha presentado un escrito preventivo. En particular, trataré de demostrar que, si en la solicitud se pide que las medidas se adopten sin previa audiencia del demandado, la competencia corresponde al tribunal ante el que se hubiera presentado el escrito preventivo. Asimismo, trataré de demostrar que esa competencia corresponde a cualquier otro tribunal competente para conocer del proceso de infracción si la solicitud de medidas cautelares pide que sean adoptadas tras la celebración de vista para la audiencia de las partes. Finalmente, sostendré que, formado el procedimiento de medidas cautelares como consecuencia de un escrito preventivo, la solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte puede presentarse con carácter general antes que la demanda.

Palabras clave: Medidas cautelares en litigios de infracción de patentes; escritos preventivos; determinación de la competencia judicial

* Catedrático de Derecho mercantil en la Universidad de Murcia. Correo electrónico: *jose.massaguer@um.es*. Este estudio se encuadra en el Proyecto PID2022-136567NB-I0, financiado por MCIN /AEI /10.13039/501100011033 / FEDER, UE, del que soy IP1.

Fecha de recepción: 16 de mayo de 2025 // 6 de junio de 2025

IP1. A la fecha de entrega de este trabajo no ha tenido lugar todavía la constitución de los Tribunales de Instancia, ni por consiguiente la de sus secciones mercantiles, por lo que hasta su definitiva implantación «en cada uno de los partidos judiciales seguirá vigente en ellos el régimen de organización de los Juzgados y los correspondientes anexos de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, anteriores a la promulgación de la presente ley disp. adic. primera III y IV de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia». De ahí que en el texto se mantenga la referencia a Juzgado de lo Mercantil o JM para designar a los órganos jurisdiccionales que conocen de los asuntos sobre los que se trata a continuación.

ABSTRACT

The following lines address various aspects of judicial jurisdiction to hear an application for preliminary injunctions (PI) for patent infringement if a protective letter has been previously filed. I will attempt to demonstrate that, if the application requests that the PI be issued ex parte, the jurisdiction belongs to the court with which the protective letter was filed. Likewise, I will attempt to demonstrate that such jurisdiction falls to any other court competent to hear patent infringement proceedings if the application for PI requests that they be issued inter partes. Finally, I will maintain that, once the PI proceedings have commenced because of a protective letter, the application for PI ex parte may generally be filed ante demandam.

Keywords: preliminary injunctions in patent infringement proceedings; protective letters; jurisdiction issues

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. — II. MARCO ANALÍTICO DE REFERENCIA. — III. COMPETENCIA JUDICIAL PARA CONOCER DEL ESCRITO PREVENTIVO. — IV. COMPETENCIA JUDICIAL PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES TRAS LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO PREVENTIVO. — 1.Consideraciones previas. — 2. Regla general. — 3. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable a solicitudes de medidas cautelares sin audiencia de parte. — 4. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable a los solicitantes de medidas cautelares a los que se notificó la formación del procedimiento de medidas cautelares. — 5. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable si los productos o procedimientos supuestamente infractores son los mismos y por las mismas causas en el escrito preventivo y en la solicitud de medidas cautelares. — 6. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo para conocer de solicitudes de medidas cautelares sin vista para la audiencia de las partes justifica la presentación de la solicitud de medidas cautelares *ante demandam*. — V. ENSEÑANZAS DEL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL ASUNTO «APIXABÁN». — VI. APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. — II. ANALYTICAL FRAME OF REFERENCE. — III. JURISDICTION TO HEAR THE PREVENTIVE WRIT. — IV. JUDICIAL JURISDICTION TO HEAR THE APPLICATION FOR INTERIM RELIEF MEASURES FOLLOWING THE FILING OF A WRIT OF INTERIM RELIEF. — 1. Peliminary remarks — 2. General rule. — 3. The attribution of jurisdiction to the court before which a protective order is filed is only applicable to applications for interim measures without a hearing of the party. — 4. The conferral of jurisdiction on the court seized of an application for interim measures applies only to applicants for interim measures who have been notified of the formation of interim proceedings. — 5. The conferral of jurisdiction on the court seized of an application for interim measures applies only if the allegedly infringing products or proceedings are the same and for the same reasons in the application for interim measures and in the application for interim measures. — 6. The conferral of jurisdiction on the court seized to hear applications for interim measures without a hearing of the parties justifies the filing of the application for interim measures *ante demandam*. — V. LESSONS FROM THE SUPREME COURT'S ORDER IN THE «APIXABAN» CASE. — VI. BIBLIOGRAPHICAL APPENDIX.

I. INTRODUCCIÓN

Los escritos preventivos son una vía de acción procesal promovida por quien teme que el titular de un derecho de propiedad industrial, usualmente una patente, su licenciatario u otra persona legitimada para ello presente en su contra una solicitud de medidas cautelares interesando que, por razones de urgencia o preservación del efecto útil de la tutela cautelar, el JM resuelva sin audiencia del demandado. En rigor, estos escritos sirven a su presentante para comparecer ante el tribunal, exponer las razones por las que la temida solicitud de medidas cautelares debe tramitarse por el cauce ordinario, y claro está pedir que se resuelva tras haberse celebrado la comparecencia prevista con carácter general.

Los antecedentes más cercanos de los escritos preventivos son la *Schutzschrift* alemana y la *protective letter* del Reino Unido[1]. Entre nosotros se empezaron a utilizar en asuntos de patentes a partir de 2013, cuando aún no existían normas positivas que los regularan y precisamente por ello con suerte diversa. Si la falta de una cobertura legal específica no fue obstáculo para que los JM de Barcelona admitieran los escritos preventivos, ese vacío llevó en cambio a los JM de Madrid a rechazarlos[2].

Actualmente, los escritos preventivos han sido explícitamente admitidos y son objeto de una sucinta regulación en el Tít. XII de la LP de 2015. La ubicación de su tratamiento positivo determina que este instrumento procesal no solo se reconozca en asuntos de patentes, sino también de modelos de utilidad, marcas y nombres comerciales (disp. adic. primera LM), diseños industriales (disp. adic. primera LDI), obtenciones vegetales (disp. final segunda LPOV), topografías de productos semiconductores (arg. *ex* art. 8.1 LTPS), así como secretos empresariales (art. 20 LSE).

El extremo al que mayor atención presta la regulación de los escritos preventivos es la competencia judicial. Seguramente, también es el más controvertido. Y ello porque parece dejarse en manos del presentante del escrito, que potencialmente será el demandado, la elección del fuero donde se debe resolver la solicitud de medidas cautelares y, si como debe suceder por regla general, la demanda sobre el fondo que se presente simultáneamente cuando, como sucede con frecuencia en este ámbito, la competencia corresponda prima facie a más de un JM. De ser así, se invierte el sentido de la solución legal de carácter general, que como es sabido confía esta elección al demandante. De ahí que solo fuera cuestión de tiempo que quien temiera la interposición de una solicitud de medidas cautelares en su contra para ser resuelta sin audiencia presentara un escrito preventivo ante un JM competente entre los varios que en principio lo fueran, que ese juzgado comprobara su competencia y, una vez apreciada, admitiera el escrito, acordara formar el procedimiento de medidas cautelares y notificara el auto por el que así lo resolviera al titular de la patente, que este entendiera que la regulación del escrito preventivo no deroga su facultad de elegir el fuero si hay más de un JM competente para conocer de las medidas cautelares en cuestión, que el juzgado escogido por el demandante fuera distinto de aquel en que se presentó el escrito preventivo, se tuviera por competente y resolviera la solicitud de cautelares, y que uno de los juzgados implicados presentara una cuestión de competencia. Y el tiempo llegó con ocasión del asunto «apixabán», que resolvió el ATS de 24 de abril de 2024[3].

Las líneas que siguen están dedicadas a determinar la competencia judicial para conocer de la solicitud de medidas cautelares interpuesta tras la presentación de un escrito preventivo en relación con asuntos de patentes, aunque lo que se diga puede trasladarse mutatis mutandis a los demás títulos de propiedad industrial. Para ello, me propongo definir del marco en que se ubica su análisis, esclarecer las reglas conforme a las cuales se ha de determinar esa competencia, precisar el alcance de esas reglas, y concretar las enseñanzas que el ATS «apixabán» proporciona al respecto.

---

[1] En este punto, *vid.* extensamente Molina (2022), págs. 32-60; y, resumidamente, Schumann (2019), págs. 3-6.

[2] Con detenimiento, Molina (2022), págs. 73-100 y también García Vidal (2014), *passim*.

[3] ECLI :ES:TS:2024 :4953A.

II. MARCO ANALÍTICO DE REFERENCIA

La primera pieza del marco de referencia para analizar el tratamiento de los aspectos de competencia judicial relacionados con los escritos preventivos y las medidas cautelares que los motivan es el reconocimiento y régimen legal de estos escritos, establecido en el art. 132 de la LP, con arreglo al cual:

> «Artículo 132. Escritos preventivos.
>
> 1. La persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer en legal forma ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas y justificar su posición mediante un escrito preventivo.
>
> El Juez o Tribunal acordará la formación de un procedimiento de medidas cautelares que notificará al titular de la patente y, si en el plazo de tres meses las medidas cautelares fueran presentadas, aquél podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley.
>
> 2. El titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente, debiendo hacer constar en su solicitud la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que éste se hubiere presentado».

La justificación de esta norma, lo que se quiso regular y cómo se quiso hacerlo, está explicitado en la sec. VIII, párr. 10.º del preámbulo de la LP:

> «se introducen los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quien ha sido requerido o teme ser sujeto pasivo de las mismas, de manera que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición».

Este precepto tiene su origen en el Informe del CGPJ al Anteproyecto de la Ley de Patentes de 2014[4] que no solo propuso razonadamente reconocer los escritos preventivos sino que además avanzó el texto de la norma cuya incorporación sugería, idéntico, palabra por palabra, al texto del actual art. 132 de la LP[5]. En particular, el CGPJ justificó su propuesta del siguiente modo:

> «117. Se trata de un instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de la solicitud de medidas cautelares inaudita parte, que goza de reconocimiento en otras jurisdicciones extranjeras. Con base en este instrumento, aquél que ha sido requerido extrajudicialmente o teme ser sujeto pasivo de una petición de medidas cautelares que, por las circunstancias del caso, puedan concederse sin su audiencia, puede comparecer ante el Juez o Tribunal competente para, primero, ponerse a su disposición y, segundo, justificar preventivamente su posición.
>
> 118. Este escrito no debe limitar las posibilidades del Juez o Tribunal de acordar las medidas cautelares sin audiencia, ni interferir en la posibilidad del actor de elegir Tribunal en la medida en que la Ley lo permita».

---

[4] Puede consultarse el documento en el siguiente enlace: *https://www.poderjudicial.es/sites/cgpi/rwdJSP/utils/lframeReadSpeaker.jsp?idf ich=3d8bd.24 t7fea741OV gnVCM 1000006f48ac0aRCRD.*

[5] Con detalles sobre la tramitación parlamentaria, Schumann (2019), págs. 8-9.

Adviértase que de lo dicho en estos dos párrafos del Informe del CGPJ solo quedó fuera del preámbulo o del art.132 de la LP la proposición que subraya que el escrito preventivo no debe «interferir en la posibilidad del actor de elegir Tribunal en la medida en que la Ley lo permita». La omisión de esta consideración en el texto de la LP, por de pronto, evidencia que esa referencia no pasó de ser, en el mejor de los casos, una opinión técnica del CGPJ, que el legislador no incorporó a la ordenación de los escritos preventivos.

El segundo elemento del marco analítico son los propios escritos preventivos, y singularmente su finalidad y contenido. De ello no se dice mucho en el art. 132 de la LP. Pero salta a la vista que se caracterizan por el propósito al que sirven, y en este sentido por estar dirigidos a facilitar que su presentante pueda, como se dice en el preámbulo de la Ley, «defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte», y no frente a la posibilidad de que el juez decida estimar la solicitud por entender que concurren los presupuestos requeridos al efecto. Así es de ver también en el efecto procesal al que conduce lo alegado en el escrito preventivo, a saber: la formación de un procedimiento de medidas cautelares, que, si tienen éxito las razones del presentante, potencial demandado, sobre la falta de urgencia o riesgo para el buen fin de las medidas pedidas, se tramitará, si en efecto se presenta la temida solicitud de medidas cautelares, por su cauce ordinario y por ello con celebración de una vista para la audiencia de las partes; y si son más convincentes las razones del demandante sobre los peligros de la tramitación ordinaria y el JM aprecia la presencia de los presupuestos de las medidas cautelares, se concederá la tutela provisional sin audiencia.

Lo que no se hará es, apreciada la inexistencia de razón de urgencia, denegar las medidas cautelares impetradas por ausencia de sus presupuestos materiales sin celebración de vista (art. 132.1 II LP). El escrito preventivo solo puede ser considerado para proveer la solicitud de medidas cautelares tras oír al presentante-demandado en la vista correspondiente (art. 734.1 LEC), y no para desestimar sin más trámite las medidas cautelares por falta de sus presupuestos materiales[6]. Ninguna norma admite con carácter general ni en particular para el caso de la petición de medidas cautelares sin audiencia prevenida mediante el escrito preventivo, denegar la solicitud de medidas cautelares sin celebrarla, con solo un trámite de alegaciones por escrito del demandante y demandado, y aún más un trámite en el que va a ciegas el demandado, que ignora las alegaciones que presenta por escrito el demandante, y va a ciegas el demandante, que no recibe traslado del escrito preventivo sino solo la notificación de la formación del procedimiento de medidas cautelares (art. 132.1 II LP).

De ahí se sigue que la justificación de la posición del presentante, que junto con la comparecencia ante el tribunal constituye el contenido del escrito preventivo, solo deba extenderse en rigor a las razones de hecho y de Derecho por las que el presentante del escrito preventivo considera que, por lo que ahora importa, no concurren las razones de urgencia o el riesgo de frustración del buen fin de las medidas cautelares que el actor invoca para que se adopten sin más trámite (art. 132.1 II LP). La justificación de la posición aludida no exige al presentante alegar sobre la falta de los presupuestos materiales de las medidas cautelares y no parece que deba tolerarse que se valga de un instrumento procesal que, vistas

[6] Conformes, Cantos (2023), págs. 366-367 y, me parece, Molina (2022), págs. 162-165.

sus consecuencias, solo debe tratar de si procede o no resolver sin audiencia de parte para introducir una defensa sustantiva que el legislador quiere oral y en el acto de la vista para la audiencia de las partes (arts. 733.1 y 734 LEC). Sea como fuere, la determinación de la competencia judicial, que es el extremo que ahora se considera, no depende de si en los escritos preventivos se pueden anticipar las alegaciones de hecho y de Derecho por las que el presentante, una vez demandado y en la comparecencia, suplicará la desestimación de las medidas que pudieran haberse solicitado.

El tercer y último elemento del marco de referencia es el tratamiento positivo de la competencia judicial y, por lo que importa, de la competencia para conocer de las dos peticiones que pueden formularse en este contexto, como son la petición de que el tribunal no provea la temida solicitud de medidas cautelares sin dar audiencia a las partes, que constituye el objeto del escrito preventivo, de un lado, y, de otro, la petición de medidas cautelares efectuada tras haberse presentado el escrito preventivo y formado el procedimiento correspondiente. En el primer supuesto, el escrito preventivo ha de presentarse ante «el órgano o los órganos judiciales que (el presentante) considere competentes para conocer de (las) posibles medidas» (art. 132.1 I LP); en el segundo, «el titular que considere que el Juez o Tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud de medidas cautelares ante aquél que entiende realmente competente» (art. 132.2 LP). Veamos seguidamente la determinación de la competencia que resulta de estas reglas.

III. COMPETENCIA JUDICIAL PARA CONOCER DEL ESCRITO PREVENTIVO

La elección de la regla de atribución de la competencia judicial para conocer del escrito preventivo y resolver lo que proceda está predeterminada por el entorno. En particular, debe ser necesariamente coherente con las circunstancias que se dicen a continuación: el escrito preventivo es el escrito iniciador de un procedimiento de medidas cautelares (art. 132.1 II LP); la competencia para conocer del escrito preventivo debe ser coherente con el fuero especial de los asuntos de infracción de patentes (art. 118 LP) y tener en cuenta que para un mismo caso (con identidad de partes e identidad de objeto y causa de pedir) pueden ser competentes varios tribunales, que *prima facie* son tan competentes los unos como los otros, del modo en que subraya el inciso «ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes» (art. 132.1 I LP); obviamente, en fin, no cabe imponer al presentante del escrito preventivo la carga de preguntar al eventual solicitante de medidas cautelares por el tribunal ante el que desea ser prevenido.

Estos condicionantes funcionales y sistemáticos dejaban muy pocas opciones a un legislador que no había optado por un sistema centralizado a la alemana. Por una parte, el escrito preventivo inicia un procedimiento de medidas cautelares relacionadas con la infracción de patentes para el que existe una regla especial de atribución de competencia a la que se llega en dos etapas: la primera es el inevitable reconocimiento de que el escrito preventivo debe ser presentado ante el órgano o los órganos judiciales competentes para conocer de las esperadas medidas cautelares (art. 132.1 I, segundo inciso, LP), lo que conduce a

la regla especial en esta materia (art.127 LP), que a su vez remite a la norma reguladora de la competencia judicial en los asuntos de fondo sobre infracción de patentes (art. 118 LP).

Como es sabido, este precepto atribuye la competencia para conocer la demanda de infracción a los JM superespecializados de la ciudad donde tenga su sede el TSJ de la comunidad autónoma del domicilio del demandado o su representante autorizado en España, del lugar de verificación de la infracción o del lugar donde produce sus efectos, que son circunstancias que bien pueden concurrir simultáneamente en distintos JM superespecializados e incluso en todos ellos. Son estos foros electivos, y no sucesivos, cuya determinación solo puede hacerse en *prima facie* por medio del escrito con el que se inicie el expediente de medidas cautelares. Si con carácter general ese escrito es la solicitud de las medidas cautelares (con o sin demanda), en el caso que ahora se considera solo puede serlo el propio escrito preventivo. Como consecuencia de ello, el fuero queda fijado por la decisión que tome el presentante al respecto, del modo en que por lo demás se sigue de la referencia a «la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, podrá comparecer ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes para conocer de dichas posibles medidas» (art.132.1 I, primer inciso, LP). A este respecto, no puede decirse a mi juicio que el art. 118 de la LP reconozca ninguna preferencia por un fuero u otro, que fije la competencia en atención a la mayor proximidad del litigio a un determinado tribunal. Tampoco, que deba acudirse a su tenor para imponer una interpretación que desplace a la que se desprende con claridad del texto del art. 132 de la LP. Antes bien, este es un supuesto de lo que en la práctica alemana se denomina *fliegender Gerichtsstand*[7], en el que ha de invertirse la atribución de la elección de fuero porque se invierte la parte que presenta el escrito iniciador del procedimiento.

En este carácter etéreo de la competencia judicial, prestado por una regla de asignación de competencia para conocer del escrito preventivo que no conduce necesariamente a un único tribunal, habita el germen de la discordia. Sucederá en no pocos casos que incluso todos los tribunales superespecializados tengan, vistas sus circunstancias, competencia para conocer de la demanda con la que se ejerciten acciones de defensa de la patente contra los mismos sujetos por los mismos hechos y por ende para conocer de las correspondientes solicitudes de medidas cautelares y por lo tanto de los escritos preventivos a ellas referidos. El legislador era sin duda consciente de esta circunstancia, como se ve en el plural del giro «ante el órgano o los órganos judiciales que considere competentes» del art. 132.1 I de la LP. Sin embargo, ello no le llevó a predeterminar un solo órgano competente entre los posibles ni a obligar al presentante a acudir a todos los tribunales que en teoría podrían ser competentes, como evidencia el empleo del giro «podrá comparecer» (132.1 I LP). Naturalmente, también era consciente de que debía evitar la inseguridad, retrasos y conflictos que esperablemente produciría la falta de coordinación entre el art. 132.1 I de la LP y el art. 127 en relación con el art. 118 de la LP, puesto que existiría la posibilidad de que la elección del presentante del escrito preventivo llevara a un tribunal distinto de aquel al que condujera la elección del demandante de medidas cautelares. Y lo hizo mediante el art. 132.2 de la LP, del que trataré a renglón seguido.

[7] Zöllner (2022), § 32 núm. 15.

IV. COMPETENCIA JUDICIAL PARA CONOCER DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES TRAS LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO PREVENTIVO

1. Consideraciones previas

Como queda dicho, la combinación entre la regla específica sobre la atribución de competencia judicial para conocer del escrito preventivo admite que más de un tribunal sea competente para ello y deja en manos de su presentante la elección de uno entre los varios que son competentes, por un parte, y, por otra, la regla general sobre competencia judicial para conocer de la solicitud de medidas cautelares, como se infiere de lo dicho acerca del art. 127 de la LP en relación con el art. 118 de la LP), lleva a los mismos tribunales que la anterior pero no necesariamente al mismo resultado porque aquí quien elige es, si no media escrito preventivo, el solicitante de medidas cautelares.

Varias soluciones se ofrecían al legislador para evitar la discordia en estos casos: se habría podido establecer un registro centralizado de escritos preventivos, como el de la regla 207 del Reglamento de funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes o el del § 945a de la *Zivilprozess Verordnung* alemana[8]; se habría podido disponer que el tribunal que admite a trámite el escrito preventivo y forma el procedimiento de medidas cautelares notificará a los demás tribunales que sobre el papel pudieran ser competentes para conocer de la eventual solicitud de tutela cautelar a fin de que, si se presenta ante ellos y se tienen por competentes para conocer del proceso de infracción, requieran el urgente envío del escrito preventivo, de modo que se preserve tanto la elección del actor como el efecto útil de las alegaciones hechas en el escrito preventivo; se habría podido establecer una regla de atribución de competencia que condujera a un mismo tribunal (*ad ex*. domicilio del titular de la patente en España y en su defecto del representante del titular ante la OEPM) tanto el escrito preventivo como la solicitud de las cautelares; se habría podido exigir al promotor del escrito preventivo que lo presentara ante todos los tribunales teóricamente competentes y haber dejado la competencia para resolver sobre la petición de medidas cautelares al tribunal ante el que se interpusiera la correspondiente solicitud según la norma general del art.118 de la LP, que tendría el escrito preventivo en el expediente incoado de antemano.

Esto y más podría haber hecho, pero nada de ello hizo la LP de 2015. Se podrán compartir o no las razones que llevaron al legislador, siguiendo en este punto por cierto la propuesta del Informe del CGPJ, a descartar estas soluciones, y en particular las que habrían preservado la facultad de elección del fuero que la LP confía al demandante y por extensión al solicitante de las medidas cautelares por infracción de patente.

2. Regla general

De la competencia para conocer de las medidas cautelares que se soliciten una vez formado el procedimiento que originan los escritos preventivos trata el

[8] Voss (2022), § 945a nm. 9-18.

inciso primero del art. 132.2 de la LP. Y lo hace estableciendo una excepción de la que se deduce la regla general.

Empecemos por la excepción. El solicitante de las medidas cautelares puede presentar su solicitud ante el tribunal que entienda realmente competente (con arreglo al art. 127 de la LP en relación con el art. 118 de la LP), si y parece que solo si el tribunal ante el que se presentó el escrito preventivo acordó formar la pieza de medidas cautelares y procedió a la notificación de su resolución al titular de la patente no era competente para ello (art.132.2 LP). De ahí se infiere la regla general eludida, a saber: las solicitudes de medidas cautelares deben presentarse ante el tribunal o ante uno de los tribunales que hayan acordado formar el procedimiento de medidas cautelares de resultas de la presentación del escrito preventivo. Para asegurar el efecto útil de esa regla se prevé que el JM notifique el acuerdo de formación de la pieza de cautelares que trae causa de la presentación del escrito preventivo al eventual solicitante de medidas cautelares (art.132.1 II LP). Por excepción, el solicitante de medidas cautelares solo podrá interponer su solicitud ante otro JM si aquel o aquellos que formaron el expediente de medidas cautelares prevenidas carecen de competencia. De este modo, el JM ante el que se presentó o los JM ante los que se presentó el escrito preventivo, si son competentes, apresan la competencia para conocer de la eventual solicitud de medidas cautelares[9].

Vale decir: el art. 132 de la LP cambia, con el alcance e implicaciones que se han de ver, no tanto el criterio material para la determinación de la competencia judicial para conocer de la solicitud de medidas cautelares, cuanto la atribución de la facultad de elegir el tribunal competente cuando varios lo sean, que deja de estar solo en manos del demandante para confiarse al presentante que teme ser demandado, siempre entre los JM ante los que el demandante puede solicitar las medidas cautelares.

Otra posición no cabe, y desde luego no porque careciera de lógica limitar la facultad del actor de presentar su solicitud de medidas cautelares ante otros tribunales que fueran competentes[10]. Así resulta del sentido propio de las palabras del art. 132 de la LP, de su contexto, de la finalidad de la norma y de sus antecedentes. En efecto, el texto y el subtexto de este precepto establecen con claridad meridiana que el solicitante de cautelares solo puede presentar su petición ante un tribunal distinto del que conoce del escrito preventivo si considera que este último carece de competencia, circunstancia que no concurre por el solo hecho de su preferencia por otro de los varios órganos jurisdiccionales que pudieran ser competentes, como se desprende del sentido usual de las palabras y sobre todo de la objetivación de cuál sea el tribunal competente, que no es el que, entre los varios que pudieran tener competencia, quiera el solicitante de cautelares sino el «realmente competente» (art. 132.1 II LP), en lo que está implícito que el que formó el expediente de medidas cautelares por virtud del escrito preventivo no fuera competente para ello. El ATS «apixabán» lo deja claro en su F.D. Sexto, como se verá. Por su parte, el contexto exige coherencia con la decisión técnica, acertada o no, pero evidente y en vigor, de hacer del escrito preventivo el escrito iniciador de un procedimiento de medidas cautelares en el que se tra-

[9] Cantos (2023), págs. 367-368.
[10] García Vidal (2020), pág. 318.

mitará y resolverá la correspondiente solicitud si se presenta en plazo (art.132.1 II LP), sin que haya norma que ponga fin a su tramitación por el hecho de que la solicitud de medidas cautelares se presente ante otro tribunal. Asimismo, la finalidad de la norma es evitar que las medidas cautelares se adopten sin haber dado audiencia al demandado acerca de las razones por las que no concurren las condiciones para que se dicten medidas cautelares sin audiencia de parte, y ello, en un contexto de máxima urgencia (como denota la petición del demandante de que la tutela cautelar solicitada sea resuelta de inmediato, sin más trámite), finalidad que, si se mantuviera la preferencia por la elección del actor, se vería frustrada por varias causas: al procedimiento hipotéticamente iniciado por medio de la solicitud de medidas cautelares habría que traer el escrito preventivo que obra en el procedimiento de medidas cautelares formado por otro tribunal (recuérdese que al titular de la patente no se da traslado del escrito preventivo), lo que requeriría, bien una acumulación de procedimientos que solo podría solicitarse, con arreglo a Derecho, «al Tribunal que conozca del proceso más antiguo, al que se acumularán los más modernos» (art. 79.1 LP), que no es otro que el tribunal que, por virtud del escrito preventivo, tiene en curso un procedimiento de medidas cautelares a la espera de solicitud, bien un improbable exhorto, dirigido al LAJ y no al juez, por el que el tribunal que conoce de la solicitud de medidas cautelares requiriera un auxilio del tribunal en que está en curso el procedimiento de medidas cautelares, para que libre testimonio del escrito preventivo a fin de ser incorporado al procedimiento de medidas cautelares más reciente, lo que plantea serias dudas, pues podría parecer una actuación tendente a conseguir por otras vías una acumulación que la LEC rechaza, de modo, en fin, que si hubiera cauce para traer al procedimiento de medidas cautelares más moderno los autos del más antiguo o al menos el escrito preventivo (lo que por de pronto es altamente cuestionable) seguirlo frustraría la obtención de la tutela cautelar tan urgentemente necesitada, y no traer el escrito preventivo a los ojos del juez para que aprecie sus razones antes de resolver sin audiencia frustraría el propósito del escrito preventivo y con ello el propósito de la acción legislativa en esta materia. Además, los antecedentes muestran que la única diferencia entre la propuesta del Informe del CGPJ al que se debe la consideración de los escritos preventivos y su régimen positivo consiste precisamente en que la LP no hizo propia la salvaguarda de la facultad del demandante para escoger el fuero donde litigar que incluía el Informe. Por último, también la lógica interna del art. 132 de la LP como norma reguladora de un instrumento procesal que dispone las actuaciones que siguen a su empleo, y en particular que se desenvuelve en tres pasos (presentación del escrito, incoación del procedimiento de medidas cautelares y notificación al titular de la patente), cuyo sentido no es otro que conducir la presentación de la solicitud de medidas cautelares al tribunal que está conociendo de un procedimiento dirigido justamente a resolver lo pedido en esa solicitud, y de hacerlo así precisamente para preservar la utilidad de las medidas cautelares y del trámite de audiencia por anticipado respecto de la presencia de las causas que justifican que la tutela cautelar se decida sin audiencia de parte.

La elocuencia del silencio de la norma, que, aun a falta de un registro centralizado de escritos preventivos, excluye los envíos de notificaciones entre tribunales para alertar de la incoación de un expediente de medidas cautelares por

virtud de un escrito preventivo [11]. Esta es sin duda una práctica bienintencionada y diligente, seguramente heredada de la primera experiencia y de la falta de norma que regulara este instituto hasta la entrada en vigor de la LP de 2015. Entonces se justificó por la necesidad y conveniencia de hacer saber a otros tribunales competentes para conocer de la solicitud de medidas cautelares que con anterioridad se había presentado un escrito preventivo y con ello llevarlos a examinar su competencia para resolver la petición de medidas cautelares con especial celo y sobre todo con pleno conocimiento de causa. Pero este objetivo inicial es ahora cubierto por la notificación de la apertura del procedimiento de medidas cautelares de resultas del escrito preventivo al titular de la patente y la obligación que se le impone de informar de ello al tribunal ante el que solicite las medidas cautelares cuando sea distinto (art. 132.2 LP). De ahí que la continuidad de la práctica de notificaciones atípicas entre los JM no solo carezca de apoyo legal, sino que además no venga a evitar un mal funcionamiento del sistema de escritos preventivos, a corregir un defecto o una omisión de su diseño, sino en realidad a modificarlo.

En suma, la presentación del escrito preventivo, si a ella siguen su admisión y la formación del procedimiento de medidas cautelares, predetermina la competencia para resolver la petición de tutela cautelar. Por excepción no será así en el caso de que el primer tribunal, aquel ante el que se presentó el escrito preventivo, careciera de competencia para conocer la solicitud de medidas cautelares prevenida.

Otra cosa es el alcance que tenga esta atribución de competencia, y en particular que se aplique a cualquier clase de solicitud de medidas cautelares. Vaya por delante la conclusión: la regla de competencia judicial del art. 132.2 de la LP solo se aplica a las solicitudes de medidas cautelares que pidan su concesión sin audiencia de parte, que además se dirijan contra la persona que presentó el escrito preventivo, que se funden en los mismos hechos y se soliciten durante el tiempo en que permanezca abierto el procedimiento de medidas cautelares, y, en fin, que se presenten con carácter previo a la demanda ante el tribunal que formó el correspondiente procedimiento de resultas de un escrito preventivo, escrito ante demanda que deberá admitirse, por regla general, por ser preciso adelantar la solicitud de cautelares a la demanda para preservar la facultad de elegir el fuero donde demandar sobre el fondo del asunto.

3. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable a solicitudes de medidas cautelares sin audiencia de parte

El reconocimiento de los escritos preventivos no se enfrentará con la probabilidad de que se solicite cualquier clase de medidas cautelares contra su presentante, sino solo con la eventualidad de que se soliciten para ser adoptadas sin vista para la audiencia de las partes. El fin genuino de los escritos preventivos no es denunciar la falta de los presupuestos materiales a cuya presencia se sujeta la adopción de las medidas solicitadas, sino la falta de fundamento o insuficiencia de las razones de urgencia que eventualmente pudiera invocar el demandante

[11] Dan cuenta de esta práctica, Schumann (2019), págs. 17, 21-22; y Cantos (2023), pág. 368.

de la tutela cautelar para que sea concedida sin dar audiencia a la contraparte. No sirven al futuro demandando para anticipar su defensa sustantiva frente a la temida petición de medidas cautelares en su contra y acabar suplicando que se rechace la solicitud por falta de fundamento, sino para acabar suplicando que no decida sin haberle oído en la vista del art. 734 de la LEC.

Así resulta del texto legal, que únicamente somete su reconocimiento a que su presentante «prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra» (art. 132.1 I LP) y solo articula un trámite de alegaciones «frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte» (sec. VIII, párr. 10.º del preámbulo de la LP). Así se deduce también de las actuaciones que típicamente ha de efectuar el tribunal en respuesta a un escrito preventivo, a saber: la formación de un procedimiento de medidas cautelares cuyo curso será el «previsto en los artículos. 733.1 y 734.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que ello sea obstáculo a la posibilidad de acordarlas sin más trámite mediante auto en los términos y plazos del artículo 733.2 de dicha Ley» (art. 132.1 11 LP). A pesar de que en este punto la norma no precisa que se trata de actuaciones que siguen a una solicitud de medidas cautelares sin audiencia, así resulta de la necesaria reducción teleológica: en este contexto, las actuaciones propias de un procedimiento de medidas cautelares solo se pueden alterar en cuanto sea preciso para promover la realización del fin de la norma, que no es otro que oír a la persona contra la que se dirige la solicitud de medidas cautelares antes de decidir si tramitar con o sin la audiencia para la vista de las partes.

En suma, la regla de atribución de competencia del art. 132.2 de la LP se aplica solo si la solicitud de medidas cautelares (que normalmente habrá sido notificada ya al demandante) pide su concesión sin audiencia de la parte demandada. En cambio, no se aplica si las cautelares se piden para su tramitación ordinaria (o, como es más habitualmente, sin suplicar que sean proveídas sin audiencia de parte) y por ello con celebración de una vista para la audiencia de las partes, sencillamente porque no corresponde al supuesto de hecho regulado por el art. 132.1 de la LP. Como he dicho, la legitimación para la presentación de un escrito preventivo solo se reconoce a «la persona que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra», y no a la que prevea la interposición de una solicitud de medidas cautelares ordinaria (inciso inicial del art.132.1 I LP); por otra parte, el objetivo propio del escrito preventivo es evitar la emisión de un auto que conceda las medidas cautelares pedidas sin la previa comparecencia del art. 734 de la LEC (v. *supra*).

4. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable a los solicitantes de medidas cautelares a los que se notificó la formación del procedimiento de medidas cautelares

El alcance subjetivo de la regla general sobre competencia judicial para conocer de las medidas cautelares sin audiencia cuando se haya presentado antes un escrito preventivo no es extremo bien resuelto. La cuestión inquiere acerca de quién debe presentar la solicitud de medidas cautelares sin audiencia justamente ante el tribunal ante el que se presente el escrito preventivo. Y se plantea porque la notificación de la formación del procedimiento de medidas caute-

lares de resultas de un escrito preventivo solo se dirige al titular de la patente (art. 132.1 II LP), con la consecuencia aparente de que solo sobre él pesa la carga de demandar ante el tribunal que le notificó (salvo que considere que no es competente), mientras que, como es sabido, la legitimación activa para demandar por infracción de patente (salvo pacto en contra) compete también, en principio, al licenciatario exclusivo, al usufructuario y a cualquier comunero.

La discrepancia puede salvarse por medio de una interpretación atenta a los criterios sistemáticos y teleológicos. Así, en la referencia a titular solo puede verse una expresión del *id quod plerumque accidit*. De este modo, titular a estos efectos es en realidad todo el que tiene la facultad de ejercitar acciones por infracción de patente y con ello de solicitar medidas cautelares, con una doble condición: en primer lugar, la licencia, el usufructo o la comunidad han de estar inscritos en el Registro de Patentes de la OEPM (art. 2.2 en relación con art. 79.2 LP) y, en segundo lugar y justamente porque la licencia, usufructo o comunidad están inscritos en el Registro de Patentes, el escrito preventivo debe identificar a los licenciatarios, usufructuario o comuneros como prevenidos y la formación del procedimiento de medidas cautelares debe notificárseles. Esto solo vale para los casos en que estas personas sean las únicas solicitantes de medidas cautelares, y no cuando actúen como cosolicitantes junto al titular notificado a quien la debida buena fe procesal exige dar cuenta a sus cosolicitantes de la presentación del escrito preventivo y sus consecuencias sobre la competencia judicial.

5. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo solo es aplicable si los productos o procedimientos supuestamente infractores son los mismos y por las mismas causas en el escrito preventivo y en la solicitud de medidas cautelares

El alcance de los escritos preventivos solo comprende medidas cautelares que se soliciten (para ser acordadas sin vista para la audiencia de las partes) no solo en defensa de la misma patente sino también en relación con los mismos hechos, con la misma actividad que se califica como infractora. Recuérdese que los escritos preventivos no son un instrumento de defensa sustantiva, en este caso: de anticipación de la defensa relativa al *fumus boni iuris*, que es el único extremo que podría variar según fuere una u otra la patente concernida o el objeto en disputa, sino del riesgo al que la celebración de vista pudiera implicar para la efectividad de la tutela cautelar.

6. La atribución de competencia al tribunal ante el que se presente un escrito preventivo para conocer de solicitudes de medidas cautelares sin vista para la audiencia de las partes justifica la presentación de la solicitud de medidas cautelares *ante demandam*

La competencia reconocida al tribunal en el que se haya presentado el escrito preventivo para conocer de las medidas que se soliciten inaudita parte no debe trasladarse necesariamente al proceso plenario de infracción. Como es obvio, la instrumentalidad de las medidas cautelares respecto del procedimiento sobre el fondo del asunto impide que la competencia para conocer de aquellas arrastre

consigo la competencia para conocer y resolver la demanda de juicio ordinario. No existe norma que así lo disponga ni es una externalidad del régimen excepcional sobre la competencia para conocer de las medidas cautelares que sigan a un escrito preventivo, sencillamente porque es cuestión cuyo régimen no se ha modificado ni se ha pretendido modificar (cfr. párr. 118 del Informe del CGPJ al Anteproyecto de la Ley de Patentes, cit. *supra*).

Ese resultado, si hubiera de imponerse a la elección que pudiera hacer el demandado y condujera a un fuero distinto, pugnaría irreconciliablemente tanto con la materia regulada por el art. 132 de la LP como con la finalidad de esa regulación, que no excede de asegurar que el escrito preventivo no es un escrito huérfano. La situación en que se ve el demandado probable respecto de la elección del tribunal que ha de conocer de la solicitud de medidas cautelares porque ha presentado el escrito preventivo se debe a que este escrito es el que inicia solo el procedimiento de medidas cautelares, y no a que modifica el art. 118 de la LP. Por ello, ha de admitirse que, en el caso de discordancia entre el tribunal al que conduce la regla especial sobre la presentación del escrito preventivo y aquel que habría elegido el demandante, se considere que la preservación del derecho a determinar el fuero que asiste al demandante es razón de necesidad a los efectos del art. 739.2 de la LEC y en consecuencia se admita en estos casos la solicitud de medidas cautelares *ante demandam*. De este modo, el demandante, cualquiera que fuere el resultado del procedimiento de medidas cautelares, sería libre para determinar ante qué tribunal del art. 118 de la LP interponer la demanda, que bien podría ser distinto del que resuelve las medidas cautelares con arreglo al art. 132 de la LP: si se desestiman porque ninguna norma exige que la demanda se presente ante ese mismo tribunal, y si se conceden, porque el art. 730.1 II inciso primero de la LEC («ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud») no se aplica, por tener la competencia del tribunal inicial un carácter excepcional y limitado a la tramitación y decisión de las medidas cautelares que se soliciten sin audiencia, como sucede con las medidas cautelares que dicte el tribunal cuya falta de competencia se haya denunciado por medio de declinatoria precisamente porque se trata de medidas «de cuya dilación pudieran seguirse perjuicios irreparables para el actor» (art. 64.2 I LEC).

IV. ENSEÑANZAS DEL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO EN EL ASUNTO «APIXABÁN»

La ambigüedad de la redacción y el exiguo contenido del art. 132 de la LP, en general, y, en particular, sobre la atribución de competencia judicial en los casos en que se hubiere presentado un escrito preventivo ante un tribunal competente para conocer del asunto y más adelante se presentara una solicitud de medidas cautelares, sin embargo, ante otro tribunal igualmente competente según las normas que usualmente serían aplicables, ha propiciado la cuestión positiva de competencia del art. 51 de la LOPJ planteada por el JM n.º13 de Madrid frente al JM n.º 4 de Barcelona, que ha sido resuelta por el ATS «apixabán» (ya citado).

Los antecedentes que deben tomarse en consideración para precisar las implicaciones del ATS «apixabán» se encuentran en su F.D. Cuarto, que se reproduce a continuación en la parte que concierne a la cuestión aquí tratada:

«l.- El 15 de enero de 2024, el Juzgado Mercantil n.º 4 de Barcelona, a instancia de Teva, declaró la nulidad de la patente y del CCP titularidad de BMS. Esta sentencia no es firme, al haber sido recurrida en apelación.

2.- El 6 de febrero de 2024, BMS y Pfizer presentaron una demanda de medidas cautelares sin audiencia previa del demandado contra Sandoz, para que se abstuviera de comercializar un medicamento mientras el CCP (que había sido declarado nulo por el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona) estuviera en vigor.

3.- El 12 de febrero de 2024, el Juzgado Mercantil 13 de Madrid acordó las medidas solicitadas.

4.- El 9 de febrero de 2024, Teva presentó un escrito preventivo ante el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona, que fue admitido el 13 de febrero de 2024.

5.- El 12 de febrero de 2024, BMS/Pfizer ampliaron la solicitud de medidas a Teva y Normon. Y, por auto de 13 de febrero de 2024, el Juzgado Mercantil 13 de Madrid acordó la extensión de las medidas frente a estas dos compañías».

En relación con esos hechos y en atención a lo establecido en el art. 132 de la LP, el ATS resuelve la cuestión como es de ver en los pasajes que reproduzco a continuación

«4. [....] El escrito preventivo constituye un instrumento procesal de defensa anticipatoria, por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares inaudita parte en su contra y por parte del titular de un derecho, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional competente y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con el fin, principal, de evitar la adopción de la medida cautelar y/o con el fin, subsidiario, de que se celebre una audiencia para ser oído.

5.- Tal y como está regulado en el art. 132 LP, el escrito preventivo, aunque no altera formalmente la competencia, condiciona de facto el fuero de presentación de las medidas cautelares, puesto que éstas deben presentarse ante el juez o tribunal potencialmente competente elegido por el solicitante del escrito preventivo (y que puede que no sea el que hubiera elegido el futuro actor, de poder haberlo hecho). La única alternativa que se le ofrece al titular de la patente es justificar que aquel tribunal elegido por el solicitante del escrito preventivo no es el competente.

La notificación automática e imperativa del auto de admisión del escrito preventivo al titular de la patente con anterioridad a que presente su solicitud de medidas cautelares tiene la finalidad de fijar y apuntalar la competencia para conocer de las medidas cautelares que eventualmente pudieran presentarse.

6.- Sobre esta base, al no operar la previsión del art. 132.2 LP, dada la innegable competencia del juzgado de Barcelona, la presentación del escrito preventivo impedía la petición de medidas posteriores ante otro juzgado, por lo que el Juzgado Mercantil n.º13 de Madrid carecía de competencia para extender las medidas frente a Teva. Si hubiera tenido conocimiento de la existencia de los escritos preventivos por parte de Teva y de su admisión por el Juzgado de Barcelona, antes de acordar esa extensión de las medidas debía justificar la falta de competencia del juzgado de Barcelona para apreciar su propia competencia. Y si ese conocimiento fuera posterior (siempre bajo el presupuesto de que los escritos preventivos eran anteriores), el juzgado de Madrid debía apreciar su falta de competencia y dejar sin efecto la extensión de las medidas acordadas».

Para concretar el sentido y alcance de la doctrina del art. 132 de la LP sentada por el TS en este Auto conviene diferenciar dos escenarios.

En un primer escenario, se ha presentado un escrito preventivo ante la probable solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte que cabe esperar que en breve promueva el titular o licenciatario de una patente y que, en efecto, acaba por promoverse, pero no ante el JM ante el que se presentó el escrito preventivo sino ante otro igualmente competente para conocer del asunto en principio, si no se hubiera formado un procedimiento de medidas cautelares por virtud de un escrito preventivo. Salta a la vista que este es el supuesto de hecho contemplado en el F.D. Sexto del ATS «apixabán», transcrito dos párrafos más arriba, aquel sobre el que resuelve, como confirma la mención de que «el 12 de febrero de 2024 se ampliaron las medidas frente a Teva, esta compañía mercantil ya había presentado ante el Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona el escrito preventivo». Para este supuesto de hecho y con carácter general, el TS establece, a renglón seguido, que el escrito preventivo determina que, «tal y corno está regulado en el art. 132 LP», la solicitud de medidas cautelares (sin audiencia) prevenida debe presentarse «ante el juez o tribunal potencialmente competente elegido por el solicitante del escrito preventivo (y que puede que no sea el que hubiera elegido el futuro actor, de poder haberlo hecho)», salvo que el «tribunal elegido por el solicitante del escrito preventivo no (sea) el competente». El Auto acoge, a mí modo de ver de forma irreprochable, la regla que, como he explicado (v. *supra* [3] y [4]), se desprende de la letra, sistema y finalidad del reconocimiento de los escritos preventivos, que el TS concreta en «impedir unas medidas cautelares inaudita parte».

No es claro, sin embargo, que la consecuencia de lo anterior debiera haber sido en este caso declarar que el JM n.º 13 de Madrid carecía de competencia funcional para acordar las medidas cautelares solicitadas contra el demandado presentante del escrito preventivo. Y ello porque en el momento en el que se promovió la solicitud (ampliación subjetiva) de las medidas cautelares ante el JM n.º 13 de Madrid, según se desprende del F.D. Cuarto del ATS, aún no se ha admitido a trámite el escrito preventivo presentado ante el JM n.º 4 de Barcelona, formado el correspondiente procedimiento de medidas cautelares y establecido el comienzo de la litispendencia, que sin embargo se produciría, con efectos retroactivos, en la fecha en que se dictaron las medidas cautelares (art. 410 LEC). Como se ve, el JM n.º 13 de Madrid, en la fecha en que fue presentada la solicitud de medidas cautelares y en la que por consiguiente debía apreciar su competencia, no se encontraba sujeto al art. 132.2 de la LP como consecuencia de la sola presentación del escrito preventivo presentado ante el JM n.º 4 de Barcelona. No es tampoco claro que, una vez admitidos a trámite el escrito preventivo en Barcelona y la solicitud de medidas cautelares en Madrid y formados los oportunos procedimientos de medidas cautelares, se produjera una situación de acumulabilidad de procesos, puesto que debido a que la solicitud de medidas cautelares no se presenta ante el JM n.º 4 de Barcelona no concurren en rigor las condiciones precisas legalmente para ello (art. 76 LEC). La situación tiene más en común con la falta de competencia para resolver sobre la petición de medidas cautelares, ciertamente excepcional debido a su carácter sobrevenido, pero típica. En efecto, excepción hecha de este rasgo, la situación tiene no pocos elementos en común con aquella en que, aun a falta de competencia, se admite que el juzgado ante el que se solicitan dicte medidas cautelares en prevención (art. 725 LEC), que seguramente es el tratamiento que con carácter retroactivo deberían merecer las dictadas por el JM n.º 13 de Madrid.

En un segundo escenario, se ha formado, como en el anterior, un procedimiento de medidas cautelares de resultas de la presentación de un escrito preventivo formado por el JM en atención a la presentación de un escrito preventivo, al que sigue una petición de medidas cautelares para su tramitación ordinaria. Las enseñanzas del ATS no son determinantes para resolver este caso. Por una parte, es cierto que los muy holgados términos, caracteres y condiciones que maneja el TS abrazan gramaticalmente el supuesto en que las medidas cautelares sean pedidas para su tramitación ordinaria. Pero, por otra parte, el TS los emplea solo en relación con el supuesto de hecho que de forma sintética se describe en el pasaje del F.D. Cuarto, reproducido más arriba, y se resume, de forma todavía más escueta, en el pasaje que se reproduce seguidamente: «cuando el 12 de febrero de 2024 se ampliaron las medidas frente a Teva (por el JM n.º 13 de Madrid y sin audiencia de parte), esta compañía mercantil ya había presentado ante el Juzgado Mercantil n.º 4 de Barcelona el escrito preventivo (para impedir medidas inaudita parte)». De ahí que aquí no valga, la máxima (adaptada a un caso que concierna a la doctrina del TS) *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus* para fijar el alcance del ATS «apixabán». El Auto del TS llanamente resuelve una cuestión de competencia a la luz de los hechos del caso tal como los entiende, y lo hace por medio de un pronunciamiento cuyo alcance no se puede separar de la finalidad que el ATS «apixabán» predica de los escritos preventivos, a saber: «impedir unas medidas inaudita parte», ni tampoco de la forma en que caracteriza el escrito preventivo, es decir, de su consideración como «instrumento procesal de defensa anticipada, por el que la persona que prevé o teme que va a ser sujeto de unas medidas cautelares inaudita parte en su contra y por parte del titular de un derecho», todo ello de forma coherente con el objetivo al que sirve el art. 132 de la LP, que se pueda dar al procedimiento el curso previsto en los arts. 733.1 y 734.3 de la LEC, esto es, oído al demandado sobre la urgencia requerida para la concesión de las medidas sin celebrar vista. En suma, lo genérico de las expresiones empleadas por el TS no significa que las solicitudes de medidas cautelares interpuestas tras haberse admitido un escrito preventivo merecen el mismo tratamiento en relación con la determinación de la competencia judicial con independencia de que su tramitación se solicitara sin audiencia o por vía ordinaria, con celebración de comparecencia antes de fallar. El ATS «apixabán» no se ha representado este segundo escenario y no debe por ello servir para extraer de su texto ninguna enseñanza para determinar la competencia judicial para conocer de la solicitud de medidas cautelares ordinarias.

En suma y desde la perspectiva de la guía que procura para interpretar y aplicar el art. 132.2 de la LP, el ATS «apixabán» hace una lectura literal, sistemática y teleológicamente inobjetable del régimen que ese precepto fija en relación con la determinación de la competencia para conocer de la solicitud de medidas cautelares que pida su adopción sin audiencia de parte si con anterioridad se hubiere presentado un escrito preventivo y formado el procedimiento de medidas cautelares correspondiente, a saber: la competencia corresponde al tribunal en el que se presentara el escrito preventivo si fue anterior a la petición de medidas cautelares sin audiencia de parte. Por otra parte, nada de lo establecido en el ATS sugiere que el mismo tratamiento se aplique a la solicitud de medidas cautelares posterior a la presentación del escrito preventivo que no interese su tramitación con arreglo al art. 733.2 de la LEC; en relación con esta hipótesis creo haber justificado que la interpretación literal, sistemática y sobre todo fi-

nalista del art. 132 de la LP conduce a la solución contraria, de modo que quien presente esa solicitud puede hacerlo ante cualquier otro tribunal con competencia objetiva y territorial. Finalmente, la competencia reconocida al tribunal en el que se haya presentado el escrito preventivo para conocer de las medidas que se soliciten inaudita parte no debe trasladarse al proceso plenario de infracción necesariamente. Esta es una implicación o efecto colateral que pugna con el objeto regulado por el art. 132 de la LP, así como con la finalidad de esa regulación, que no va más allá de admitir que el demandado probable elija el tribunal que ha de conocer de la solicitud de medidas cautelares pedidas sin audiencia de parte. Por ello, ha de admitirse que, en caso de discordancia entre el tribunal al que conduce la presentación del escrito preventivo y aquel que habría elegido el demandante, que la preservación del derecho a determinar el fuero que asiste al demandante es razón de necesidad a los efectos del art. 730.2 de la LEC, por lo que debe admitirse en estos casos la solicitud de medidas cautelares *ante demandam*, lo que deja en libertad al demandante para iniciar el proceso sobre el fondo ante cualquier tribunal competente si fueron desestimadas e incluso aunque fueran concedidas porque la salvaguarda de la facultad de elección de fuero del art. 118 de la LP se impone a la previsión del art. 730.2 II inciso primero de la LEC ante el carácter excepcional que tiene la atribución de competencia en estos casos, necesariamente limitada a lo que se refiera a medidas cautelares.

V. APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO

Cantos Pardo, Marta (2023), *El proceso civil para la cesación de la infracción de patentes*, Tirant lo Blanch, Valencia.

De Román Pérez, Sara (2017), «Los escritos preventivos o «protective letters» antes y después de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes», *Comunicaciones en propiedad industrial y Derecho de la competencia* 81, págs. 29 y ss.

García Vidal, Ángel (2014), «Protective Letters in Patent Matters: Toe Situation in Spanish Courts», *Analysis GA&P*, págs. 1 y ss.

— (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia.

Massaguer Fuentes, José (2020), *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual*, 2.ª ed., Civitas, Madrid.

Molina López, Florencia (2022), *El escrito preventivo frente a las medidas cautelares «Inaudita Parte»*, J.M. Bosch, Barcelona.

— (2023), «Escritos preventivos y propiedad industrial», en Curto Polo, M. (coord.), *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el Siglo XXI*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 205 y ss.

Ríos López, Yolanda (2021), «Especialidades en el ámbito de la propiedad industrial: los escritos preventivos», en García Marrero, J. (Dir.), *Medidas cautelares y diligencias preliminares en el ámbito civil*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 487 y ss.

Schumann Barragán, Guillermo (2019), «Los escritos preventivos en la Ley de Patentes», *LA LEY Mercantil*, n.º 62, págs. 1 y ss.

Sole Boet, Helena (2023), «Los escritos preventivos en los procesos judiciales de propiedad industrial: Una inversión en el orden de los principios de audiencia y contradicción», *Diario La Ley* n.010276, págs. 1 y ss.

Zollner, Stephanie, Zpo, y Voss , Ulrike (2022), en Cepl, P., Voss, U., *Prozesskommentar Gewerblicher Rechts schutz und Urheberrecht*, 3.ª ed., C.H. Beck, Múnich.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
45 (2025): 181-208
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_107
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Paz Soler Masota
ISSN: 1139-3289

ARTE DE APROPIACIÓN Y DERECHO DE AUTOR

ART OF APPROPRIATION AND COPYRIGHT

Paz Soler Masota*

RESUMEN

El arte de apropiación, entendido como aquel que acude a una obra anterior para recrearla, dotándola de un nuevo contexto y finalidad, desafía los contornos tradicionales del Derecho de autor. El presente trabajo revisa las construcciones doctrinales que, desde entornos legislativos diversos, se han propuesto a efectos de tutelar las obras apropiacionistas, básicamente a través de la regla estadounidense del ***fair use***, así como mediante su acomodo en las excepciones de la parodia, la cita o el pastiche, complementado en su caso con una distinción flexible entre obra derivada y libre por independiente. En el presente trabajo se parte de un nuevo paradigma, cual es postular una interpretación ponderada del derecho de transformación a favor del arte de apropiación.

Palabras clave: arte de apropiación, derecho de autor, copia, reproducción, transformación, obra derivada, autoría, originalidad, derechos morales, derechos de explotación, doctrina del ***fair use***, libertad de creación, artes plásticas.

ABSTRACT

The art of appropriation, understood as per reference to artworks departing from previous ones to recreate them, endowing them with a new context and explanation, constitutes a true challenge to the traditional contours of copyright. This essay is intented to review the doctrinal constructions which have been provided out from diverse legislative environments so as to protect appropriationism, basically throughout the rule of fair use, as well as its accommodation under the exceptions of parody, cite or pastiche, further complemented by a flexible distinction among derivative works and those of free execution due to its independent character. This article sets off from a new paradigm, by putting forward a restrained interpretation of the right of transformation, with the aim to protect the art of appropriation.

Keywords: art of appropriation, copyright, copy, reproduction, transformation, derivative work, authorship, originality, moral rights, exploitation rights, fair use, freedom of creation, plastic artworks.

* Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Dirección de correo electrónico: *paz.soler@upf.edu.* Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.

Fecha de recepción: 26 de marzo de 2025 // Fecha de aceptación: 26 de mayo 2025

He preparado este trabajo en el marco de las actividades del Grupo de Investigación INNOPI, correspondientes al Proyecto PID2022-136567MB-10, financiado por MCIN/AEI / 10.13039/5011100011033/FEDER. UE. 2023-2027.

SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL TEMA. — II. BREVE RECORRIDO POR EL ARTE DE APROPIACIÓN. — III. LAS BASES DEL DEBATE JURÍDICO EN TORNO AL ARTE DE APROPIACIÓN. — 1. Preliminar: una delimitación (negativa) de lo que no es arte de apropiación. — 2. Los intereses en juego en el tratamiento jurídico del arte de apropiación. — 3. Sobre la autoría y la originalidad en el arte de apropiación. — IV. EL ALCANCE DEL DERECHO DE AUTOR DE LA OBRA PRIMIGENIA Y SUS LÍMITES RESPECTO DE LA CREACIÓN DE OBRAS APROPIACIONISTAS. — 1. Preliminar: hacia una construcción de grupos de casos. — 2. La consideración de los derechos morales del autor cuya obra es objeto de apropiación. — 3. La consideración de los derechos de explotación del autor cuya obra es objeto de apropiación. — 3.1. La doctrina estadounidense del fair use aplicado al arte de apropiación. — 3.2. La doctrina europea (en particular, alemana) en torno al arte de apropiación. — 3.3. Las reclamaciones provenientes del sector artístico en pro del arte de apropiación. — 3.4. Hacia un cambio de paradigma. — V. CONCLUSIÓN: *IN DUBIO PRO ARTIS.* HACIA UNA COMPRENSIÓN PONDERADA DEL ALCANCE DEL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN DEL AUTOR A FAVOR DEL ARTE DE APROPIACIÓN. — VI. BIBLIOGRAFÍA

CONTENTS: I. FORMULATION AND DELIMITATION OF THE SUBJECT-MATTER. — II. A BRIEF JOURNEY THROUGH THE ART OF APPROPRIATION. — III. THE GROUNDS FOR THE LEGAL DEBATE UPON THE ART OF APPROPRIATION. — 1. Preliminary: a (negative) delimitation about what is not to be taken as art of appropriation. — 2. The interests at stake in the legal treatment of the art of appropriation. — 3. On authorship and originality in the art of appropriation. 3.1. The USA doctrine of fair use à-propos the art of appropriation. — 3.2. The European (in particular, German) doctrine as per the art of appropriation. — 3.3. The claims arising from the art world pro the art of appropriation. — 3.4. Towards a swift of paradigm. — IV. THE SCOPE OF THE COPYRIGHT OF THE AUTHOR ON THE PRIOR WORK AND ITS LIMITS AS OF THE CREATION OF WORKS OF APPROPRIATION. — 1. Preliminary: towards a construction of case-study groups. — 2. A consideration of the moral rights of the author whose work is object of appropriation. — 3. A consideration of the exploitation rights of the author whose work is object of appropriation. — V. CONCLUSION: *IN DUBIO PRO ARTIS*. TOWARDS A RESTRAINED UNDERSTANDING OF THE SCOPE OF THE RIGHT OF TRANSFORMATION IN FAVOUR OF THE ART OF APPROPRIATION. — VI. BIBLIOGRAPHY

I. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL TEMA

Los artistas adscritos al género conocido como arte de apropiación o apropiacionismo se sirven de obras ajenas para otorgarles un enfoque, identidad o contextualización nuevos. Obras de este cuño se observan en todas las modalidades artísticas, sobre todo en las artes plásticas (en particular, en la pintura, escultura y fotografía) y, también con relativa frecuencia, en las obras audiovisuales, las musicales o las literarias [1]. La característica común a estos artistas es que toman para sí una o varias obras primigenias (ya sea en su totalidad como en uno o varios fragmentos que las evocan inequívocamente) para hacerlas suyas desde una nueva lectura, utilizándolas, pues, desde una explicación y con una intención diversas a las propias de su autor o autores originarios.

De inmediato, el propio término —apropiacionismo— suscita connotaciones negativas que sugieren un aprovechamiento indebido por parasitario del esfuerzo o ingenio ajenos cuando no, abiertamente, un robo; y, sin embargo, esta estrategia creativa ha recibido una acogida diversa según los sectores y el momento histórico. En la literatura, sin ir más lejos, este modo de hacer se acoge sin mayores ambages (piénsese en el relato *Pierre Menard*, *autor del Quijote* de Jorge Luis Borges [2]). En la pintura o escultura, de su parte, al menos hasta tiempos recientes, la producción de copias ha sido considerada como una valiosa técnica no solo a efectos escolares sino para la evolución de las artes plásticas en su conjunto; y quizás más allá: a propósito de Nicolas Poussin, declaraba un

[1] CRIMP (1993), págs. 134-136.
[2] SCHMITZ-EMANS (2012).

genial Paul Cézanne «*je veux que la fréquentation d'un maître me rende a moi-meme: toutes les fois que je suis chez Poussin, je seux mieux qui je suis*».

Desde una aproximación jurídica con las claves actuales, es obvio que el arte de apropiación suscita varias cuestiones de carácter esencial, que bien pueden concentrarse en, al menos, tres grandes series de reflexiones, a saber: (i) sobre la razón de ser del Derecho de autor y los principios generales a los que se debe; (ii) la originalidad y autoría en las obras de apropiación y (iii) la delimitación del derecho que asiste a todo autor a consentir la reproducción y/o transformación de su obra.

Bajo el primer aspecto, son a su vez varias las derivadas que se plantean: la más acuciante sería si el Derecho de autor se debe a la protección de la libertad artística en general, a la tutela de los intereses particulares de los creadores o, en su caso, en qué orden de prelación. Bajo el segundo aspecto, no son pocas las voces que, en el ámbito artístico, propugnan una suerte de modulación (cuando no de abierto abandono) del concepto tradicional de autoría, siempre desde una defensa acérrima de los creadores apropiacionistas; no en vano, se sostiene, muchos de estos artistas ven mermada su capacidad de producción de obras de excelencia al verse forzados a recurrir a imágenes o, en general, a obras insertas ya en el dominio público para lo que no necesitan realizar desembolso económico alguno. Ello, en buena lógica, nos obliga a su vez a reconsiderar, ante todo, el contorno de lo que hay que entender como obra protegible por original. Bajo el tercer aspecto, toca tratar los límites del derecho de transformación o, si se prefiere, dónde empieza la libertad de un (segundo) autor para generar obras independientes a partir de la utilización o incorporación más o menos amplia de una obra ajena creada con anterioridad y digna de protección por propiedad intelectual; de lo que se sigue que el artista apropiacionista ni siquiera tendría que mencionar la procedencia de la/s obra/s de terceros que utiliza y que, de hacerlo, ello no habría de suponer lesión alguna ni a los derechos morales del artista primigenio (en particular, respecto de la integridad de su obra y de divulgación o comunicación de la misma) como tampoco de sus derechos de explotación.

Si los expertos en arte se debaten ásperamente entre dos grandes posicionamientos inmiscibles —los favorables *versus* los detractores del arte de apropiación—, la controversia se convierte en diabólica cuando se obliga al jurista a emitir una opinión *in albis*: en efecto y en particular, los jueces son llamados a pronunciarse evacuando una resolución *pro veritate* en un ámbito (el artístico) que les es completamente ajeno en principio, contando a lo sumo (conocimientos particulares aparte) con, en su caso, opiniones de expertos en arte que, lógicamente, serán *pro parte*. Y, lo que es más, no son pocas las ocasiones en las que los jueces se han visto en la disyuntiva de pronunciarse con carácter previo sobre el mérito artístico de una obra apropiacionista a efectos de determinar si la misma es una obra derivada o una obra enteramente independiente.

Realizadas estas consideraciones preliminares, es debido advertir que estas líneas se abren desde una comprensión inicialmente proclive al arte de apropiación, como premisa y en líneas generales, con los límites que se verán y sin que ello implique confrontación radical respecto de otros posicionamientos, con los que se procurará mantener el más constructivo diálogo. Es oportuno advertir que, de las zonas donde el Derecho y el Arte no caminan acompasados, esta es probablemente una de las más complejas y en la que algunos artistas, hasta

aquellos a los que cabe presumir bien informados a nivel jurídico, han preferido asumir el riesgo de transgredir normas en pro de sus planteamientos creativos.

II. BREVE RECORRIDO POR EL ARTE DE APROPIACIÓN

De las varias acepciones que se manejan en el mundo del arte para explicar la noción de apropiación[3], nos centraremos en este estudio en aquella que alude a la integración tangible o sensible (esto es, susceptible de ser percibida por los sentidos del tacto, visión o audición) de obras de terceros en la producción de una nueva obra. Así precisado desde la perspectiva artística, el concepto *apropiación* no se entiende como usurpación, falsificación o plagio —conductas que se rechazan de plano por infames— sino como un préstamo de una obra ajena la cual se revisita para, desde una distancia crítica, establecer con esta un diálogo o una escucha, un reencuentro que ha de llevar a reflexiones que culminarán en un resultado singular e innovador por sincrético[4]. En general, pues, la apropiación es un acto voluntario, consciente y, al tiempo, comprometido con un discurso propio e individualizado. El apropiacionista no pretende reproducir sin más la obra de otro artista, tanto menos suplantarle en su autoría: el apropiacionista no esconde sus fuentes creativas que, de algún modo, aparecen embebidas en su propia obra: las extirpa de su contexto original, y las emplaza instrumentalmente para construir un nuevo relato artístico que puede responder a muy diversas finalidades: desde el homenaje reflexivo a la figura de otro artista, la crítica político-social, pasando por la parodia o, simplemente, la búsqueda de nuevos formatos de expresión.

La historia del arte es un *continuum* de miradas que se cruzan entre sí; y no por falta de imaginación. Desde luego, sin referentes no hay aprendizaje (*anch'io son' pittore!*, exclamó el hijo de Antonio da Correggio cuando acompañaba a su progenitor al estudio de Rafael Sanzio). Mas, una vez superada la fase de ilustración, la inspiración del artista sigue nutriéndose de experiencias ajenas, de modo que el acto de apropiación es un componente esencial en el proceso creativo. El de Urbino ejerció asimismo un fuerte magnetismo en Jean-Auguste Dominique Ingres, como puede apreciarse en *Les Fiançailles de Raphaël et de la nièce du cardinal Bibbiena*, de quien traslada figuras enteras para, mediante pequeños gestos, adaptarlas a un nuevo entorno y acción pictórica[5]. ¿Falta de ingenio o ideas?... no parece el caso: años más tarde fueron otros quienes bebieron en las fuentes de Ingres… como Pablo Ruiz Picasso, Louis Cane, Francis Bacon o Pierre Buraglio, ejercicio ciertamente recurrente en todos estos artistas.

La apropiación no se limita a la referencia a obras del pasado sino que nos remite, asimismo, al desvío de objetos desde su uso habitual al artístico: el padre de toda iniciativa en este sentido se encarna en Marcel Duchamp quien, con sus *ready-made* tan celebérrimos como la *Fuente* de 1917 o su *L.H.O.O.Q.* de 1919, sacudió las bases mismas sobre las que hasta entonces se asentaba el arte. Fue él, en efecto, quien abrió la vía a las posturas vanguardistas más radicales, que fueron sucediéndose en aluvión. Es cierto que ya antes se había ido abriendo

---

[3] Entre otros Evans (2009), págs 16-22; más ampliamente Berthet (1996).

[4] Berthet (2008), en AAVV, pág. 15, distingue entre una apropiación imitadora (estética de la imitación) y una apropiación creadora derivada de la inversión de un componente personal (estética de la desviación).

[5] *vid*. Bernard Piton, en Berthet (1996), págs. 31-32.

paso el *collage*, propuesto como un juego seguramente lúdico por Picasso a quien rápidamente secundaron George Braque y un entusiasta Juan Gris, quienes contribuyeron a ensalzar un modo de producción mediante la combinación de recortes de periódico u otros materiales para crear ya fuere construcciones o para incorporarlos a sus pinturas, de tal modo que el resultado global poseía un significado superior a la simple suma de los elementos agregados. Se trataba de desafiar la idea de que toda obra artística ha de ser solo e íntegramente producida por su creador. Pero con ello, estos autores hicieron algo más, como fue cambiar la calificación del hacer artístico, desplazando la perspectiva desde la aptitud artesanal del autor a su capacidad de percepción: su habilidad para yuxtaponer elementos dispares entre sí con el fin de conferir al conjunto un nuevo significado. El *collage*, en suma, se revela como un banco de pruebas idóneo para el intercambio simbólico entre imagen, figura, signo, gesto y forma. Esta técnica de producción fue adoptada de modo inmediato y con alborozo por el movimiento surrealista, con su lectura alegórica de objetos de uso cotidiano o con los montajes tipo *collage* de nombres como El Lissitzky o Alexander Rodchenko, concebidos como mensajes de índole político-propagandista o con carácter puramente comercial, en todo caso provocadores[6]. De su parte, la anarquía implícita en el *collage* no pudo ser acogida con mayor júbilo por los dadaístas, pues constituía la herramienta expresiva idónea para desafiar los valores y conceptos preestablecidos y, con ello, soliviantar a la burguesía sumida en la complacencia. En las manos del citado Marcel Duchamp, quien exhibía como obras de arte sus composiciones de piezas construidas a partir de objetos que iba encontrando (su célebre rueda de bicicleta clavada en un taburete de cocina), esta tendencia culminó por rematar de muerte a la noción según la cual una obra artística debía proceder solo de la mano del artista… puesto que, en adelante, lo único relevante ha de ser el ojo de este al decidir qué es —y qué no— digno de merecer la consideración de arte.

Deudores de aquellas acciones, ya entrados en la década de los años 60 del siglo pasado, la apropiación estaba fuertemente presente en la actividad de los artistas del *pop-art* y del *nuevo realismo*, quienes usurpaban objetos de lo real o que la civilización del consumo proponía —e imponía— para producir ensamblajes, *collages*, o incluso exhibiéndolos sin más como objeto digno de glosa artística: Robert Rauschenberg o Richard Prince utilizaban fotografías procedentes de mensajes publicitarios; el primero para recortarlas e incluirlas en sus cuadros, el segundo para retocarlas reconvirtiéndolas en otra obra plástica; Roy Lichtenstein se nutría entre otros de imágenes procedentes del mundo del cómic, mientras que Andy Warhol se encumbró, desde sus inicios, a partir del apropiacionismo más obvio y confeso: mediante la reproducción de imágenes de accidentes de coche procedentes de la prensa de sucesos, la representación en treintaidós lienzos (con técnica acrílica) de las variantes de sopas enlatadas Campbell's, su icónica caja del detergente Brillo encapsulada en metacrilato, y cómo no reseñar las serigrafías producidas sobre fotografías preexistentes (y no siempre por él realizadas) de motivos tales como flores o personajes célebres. Algo más radicales en este aspecto se mostraron otros artistas coetáneos que gozaban del respeto del público quienes, desencantados de los límites definitorios del modernismo precedente, optaron por exponer del modo más descarnado y

[6] Buchloh (1982), págs. 43-46.

desprovisto de discurso objetos representativos del consumismo americano de clase media, otorgando así el tratamiento de obra de arte a bienes tales como zapatillas de deporte, balones de baloncesto (es el caso de Haim Steinbach) o aspiradoras domésticas (en el supuesto de Jeff Koons). Los apropiacionistas, calificados como postmodernistas, han cuestionado en definitiva si el arte podía ser considerado siquiera como original, si ha de tener sentido o, incluso si ha de tenérsele por superior a las manifestaciones de la cultura de masas. El postmodernismo está profundamente marcado por el eclecticismo: los artistas inscritos en este movimiento se distinguen por recurrir con frecuencia a la referencia a obras artísticas y estilos precedentes y también por el recurso a la cultura más popular, todo ello orientado a su búsqueda por desvelar el significado y los códigos subyacentes a los procesos que gobiernan la sociedad contemporánea[7].

Considerado como un método de trabajo, el apropiacionismo también se ha dejado notar en otras producciones artísticas tales como obras audiovisuales, obras musicales y hasta en las arquitectónicas; dicho lo cual, los casos de apropiacionismo más polémicos (y también los más complejos por naturaleza) han sido aquellos acaecidos en torno a obras plásticas, y es por ello que cuando la doctrina jurídica ha tratado este tema lo ha hecho, en general, por referencia a este género artístico; aquí haremos otro tanto porque, además, ello no es obstáculo para extender —cual sinécdoque— las conclusiones del análisis a cualesquiera otras manifestaciones artísticas con los ajustes que, en buena lógica, resulten oportunos[8].

Pues bien, el apropiacionismo, identificado ya no solo como un modo de producción sino como una corriente artística concreta, surge como tal con ocasión de la exposición que se presentó en 1977 en la sala alternativa Artists Space de Nueva York bajo el título *Pictures*, comisariada por el crítico Douglas Crimp. Los cinco artistas que exhibieron su trabajo utilizaban procedimientos que fueron calificados, casi de inmediato, como postmodernos: todos ellos recurrían, con menor o mayor intensidad, a la alusión, al extracto o al encuadre de obras previas; en el caso más extremo de apropiación, el de Sherrie Levine, mediante sus «re-fotografías» o reproducciones prácticamente exactas de imágenes de Walker Evans o de Edward Weston de los años 30 que titulaba sin reparos «*After… (Walker Evans/Edward Weston)»* y que, por supuesto, firmaba ahora con su propio nombre. Estas acciones causaron una irritación lógica en el panorama artístico pues no eran inocuas: lejos de ser ingenuas, se cuestionaba la «ideología» de la originalidad (categoría tradicional que se reducía *ad absurdum*), la «moral» de la autoría indiscutible y, en último término, las condiciones (artísticas) de la producción y de la recepción del arte[9]. Por más que discutido en su momento y aún hoy[10], este movimiento fue avivado con la publicación de la revista October, cofundada por la renombrada crítica y teórica del arte Rosalind Epstein Krauss y, sobre lo anterior, respaldado, entre otros, por instituciones como el New York Museum of Contemporary Art y emblemáticas galerías de arte como la neoyorquina Metro Pictures así como, en los años venideros, por

---

[7] Carlin (1988), págs.106, 108.

[8] No nos referiremos en este estudio a lo que se ha bautizado como «*apropiaciones comunicativas»* en el ámbito digital (a saber, *memes*, *GIFs*, los *selfies* realizados en museos, los *hypes* virales): *vid*. Bauer (2020).

[9] Crimp (1993).

[10] Römer (2009), págs. 13-14.

tantos y tantos artistas que, a lo largo y ancho del mundo, fueron acogiendo este concepto de hacer artístico.

Críticas recibidas aparte y en cualquier caso, el apropiacionismo llegó para revolucionar desde su base los posicionamientos sobre lo que hay que entender por arte (muy en particular, los sostenidos por el modernismo que pivotaba sobre los conceptos de autenticidad, genuinidad y novedad)[11], asumiendo con ello todas sus consecuencias: de modo singular por lo que aquí hace, para revisar los conceptos legales de autoría y originalidad, así como para desafiar los límites del derecho de autor. Sobre lo anterior, es debido reconocer que el apropiacionismo ha informado el arte contemporáneo de modo decisivo: negarle relevancia es tanto como menospreciar una parte sustancial de la producción artística, cuanto menos, de las últimas décadas.

II. LAS BASES DEL DEBATE JURÍDICO EN TORNO AL ARTE DE APROPIACIÓN

1. Preliminar: una delimitación (negativa) de lo que no ha de entenderse como arte de apropiación

Asentado como premisa del análisis que una obra de arte apropiacionista no es calificable como plagio, se excluyen del mismo los casos de falsificación de obras ajenas. El tratamiento que se hace aquí se refiere, pues, a la realización de copias o reproducciones (íntegras o parciales) de obras de otros artistas que se toman, además, sin la autorización previa de su autor para incorporarlas en una obra distinta.

Ante esta situación, caben dos grandes aproximaciones iniciales: la una, más inclinada a aceptar como obra artística aquello que histórica y socialmente se considere como tal en cada momento y, por consiguiente, a concederle protección jurídica; frente a la cual se yergue la que parte desde un vector inverso, esto es, de los postulados normativos que el artista debe respetar so pena, de no hacerlo, de verse obligado a asumir las consecuencias de su transgresión. Ambas posturas de partida tendrán, al cabo y a grandes rasgos, consecuencias tanto en el ámbito artístico como en el jurídico: el planteamiento primero se conformaría con exigir un mínimo grado de originalidad para otorgar tutela a la obra, trasladando así los eventuales conflictos (para entendernos, entre copiado y copista) al mercado; mientras que la segunda partiría desde una lectura más estricta de la normativa, en detrimento de la producción de aquellos artistas que, consternados o más prudentes, se envainarían la espada del apropiacionismo. Pues bien, ninguno de ambos planteamientos es del todo convincente por imperfecto: el primero favorece un entorno de libertad de creación pero, se dirá, a costa de un recorte de los derechos de aquellos autores cuyas obras son objeto de reproducción por terceros; mientras que el segundo, anclado ferozmente en una comprensión patrimonialista del derecho de autor, tal vez ofrezca una mayor seguridad jurídica al creador primigenio, pero con resultados no siempre deseables para el mundo del arte: buena prueba de ello es la brecha abierta por dos decisiones judiciales que son cruciales por revulsivas en este ámbito: hablamos de *Rogers c. Koons* o del pronunciamiento más reciente en *Warhol*

[11] Buchloh (1982), pág. 43.

c. Goldsmith; entre los cuales pueden consultarse una miríada de casos —con una fundamentación más o menos rigurosa— a favor del arte de apropiación. La primera decisión tuvo lugar a principios de los años '90 del pasado siglo y el segundo hace apenas dos años, siendo que en ambos se califican como infractoras obras que una gran mayoría de expertos valoran como indudablemente transformativas y merecedoras de protección independiente. No está de más detenerse un momento en estos casos señeros y en el detalle de sus circunstancias y transfondo, por lo ilustrativo del discurso (radicalmente opuesto al) que aquí se mantiene:

Rogers c. Koons trató sobre el conflicto planteado por Art Rogers, un fotógrafo fundamentalmente comercial, quien recibió en el año 1980 el encargo de retratar a un matrimonio y a sus ocho cachorros de pastor alemán. La imagen resultante, convencional y en blanco y negro, plasmó a la pareja sentada en el banco de un parque llevando en su regazo a sus perritos. En 1984, el fotógrafo licenció sus derechos sobre la fotografía a terceros para reproducirla en postales que fueron objeto de distribución masiva. En el año 1987, Jeff Koons compró una de dichas postales en la tienda de recuerdos de un aeropuerto. Por aquel entonces, este tipo de imágenes sugestivas de un entrañable *american way of life* constituía un material de primer orden en los estudios llevados a cabo por el artista, quien inmediatamente contactó con sus artesanos italianos para que, a partir de esta foto y de detalladas instrucciones proporcionadas por Koons, manufacturasen cuatro ejemplares de una escultura en madera policromada a gran escala y hacerlo, por lo demás, con colores chillones y añadiendo variantes como dotar a ambos cónyuges de caras con una expresión algo más congelada y bufona que en la realidad, y añadiendo flores en los cabellos de la esposa, así como tintando el pelaje de los cachorros (ahora de tamaño asimismo engrandecido) con un azul intenso y convirtiendo sus naricillas trufadas en una suerte de pequeñas bombillas iluminadas. El artista expuso su trabajo titulado como *String of Puppies* en el año 1988 en la galería Sonnenabend en Nueva York, con ocasión de su exposición «*Banality Show*», en la que vendió tres de los ejemplares a razón de 367.000 dólares americanos (el cuarto quedó entonces en manos de Koons). Ambos, artista y galería, fueron demandados con éxito tanto en primera instancia como en apelación, en pronunciamientos abiertamente hostiles hacia Koons y, por extensión, hacia las estrategias de apropiación en el arte postmoderno en general, sobre la base de que el material objeto de utilización por Koons constituía una obra fotográfica (no, pues, una fotografía banal o mera fotografía) con una expresión merecedora de protección plena por un derecho de autor y que, sobre lo anterior, la defensa esgrimida por Koons relativa a una parodia de la sociedad americana de aquel momento no podía aceptarse por cuanto la parodia no versaba en sí sobre la obra fotográfica que constituía el objeto de apropiación[12].

Lo cierto es que, en ambas instancias, lo que los magistrados compararon no fueron más que dos fotografías (en blanco y negro ambas): la propia de la pequeña postal frente a la obtenida de reproducir en imagen la escultura de Koons, quién sabe si el resultado hubiese sido otro de haber conseguido que accediese

[12] *Rogers v. Koons*, 751 F. Supp. 474 (S.D.N.Y. 1990) y *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301, 308 (2d Cir. 1992). En doctrina, fuertemente críticos con este resultado y en lugar de muchos: Greenberg (1992), pp. 24-33; y en extenso Kenley (1993).

a la sala del juicio uno de los ejemplares de la serie *String of Puppies*. Pero extraigan en cualquier caso sus propias consecuencias desde la comparación entre ambas obras (a su izquierda, *Puppies*, de Art Rogers, imagen tomada en 1980 en la localidad de Point Reyes, y, a su derecha, *String of Puppies*, de Jeff Koons, producida en 1987, en madera policromada, y medidas de 106,68 cm. de altura, x157,48 cm. de ancho x 78,74 cm de profundidad): lo que tal vez al receptor visual con un criterio medio pudiera parecerle harto similar (y similitudes, haberlas, háylas), a gran parte de la crítica artística le parece rechazable de plano como tal, al sopesar, a la vista de los cambios efectuados, la intención del artista en la presentación de una pareja en principio cercana como algo histriónico, entre lo hilarante y lo… horripilante [13].

Pese a la resonancia del caso, en los años subsiguientes el encausado Koons siguió en su línea creativa apropiacionista, y bajo su estela lo hicieron muchos otros quienes también se vieron ocasionalmente ante los tribunales, que fueron en líneas generales favorables, como señalamos, a este tipo de creaciones.

Hasta llegar recientemente al polémico caso que ha enfrentado a la Fundación Warhol contra la fotógrafa Lynn Goldsmith, reconocida en el sector, entre otros, por haber plasmado con su cámara a músicos de renombre:

En el año 1981; Lynn Goldsmith recibió el encargo de retratar al cantante Prince, quien empezaba a despuntar por entonces, lo cual hizo en blanco y negro y gran formato. Tres años después saltó a la fama con su tema *Purple Rain*, y fue entonces que otra publicación, Vanity Fair, adquirió de Goldsmith los derechos sobre la imagen para encomendar a Warhol la producción de una de sus famosas serigrafías, a efectos de ilustrar un artículo que se publicó bajo el título de *Purple Fame*. La retratista recibió en aquel momento la nada despreciable cifra de 400.000 dólares americanos. Pues bien, la creación de Warhol varió la composición de la fotografía de Goldsmith, reencuadrando y recortando el retrato original, a fin de focalizarse en la cara del músico —ahora traída al frente y enderezada—, cuyos rasgos realzó a partir de contrastar al máximo la fotografía, sobre la que después imprimió una paleta de colores nada habitual en un retrato como fue teñir el rostro de morado —perfilando los elementos del mismo y cabello con líneas entre el amarillo y el naranja— todo ello sobre un fondo empastado en un naranja vívido.

[13] Greenberg (1992), pág. 27.

Pero ocurre que Warhol siguió trabajando en obras similares en lo que bautizó como *Prince Series*, ejecutando un total de quince serigrafías más que tomaban como base el retrato de referencia, todo ello aparentemente sin el conocimiento de la fotógrafa quien apenas se percató hasta que, a la muerte de la leyenda musical en el año 2016, la misma revista publicó una elegía utilizando una de dichas nuevas serigrafías como portada. La reacción de Goldsmith fue alegar que la licencia que concedió en su momento lo fue para un único uso (la publicación de 1984), reclamando ahora una compensación económica consistente, fundamentalmente, en una participación sobre las ventas de la serie *Prince* obtenidas por Warhol y/o la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts (titular de los derechos sobre la obra del artista a la muerte de este). La estrategia de la Fundación fue acudir a los tribunales en el año 2017 interponiendo preventivamente una acción de jactancia contra Lynn Goldsmith, solicitando así un pronunciamiento en el sentido de inexistencia de violación de derecho de autor por parte del artista de Pittsburgh. Dos años más tarde, en el 2019, la Fundación obtuvo una sentencia a su favor: el juez John G. Koeltl del Federal District Court de Manhattan declaró que Andy Warhol no había actuado ilegítimamente y ello sobre la base de que el artista había alterado suficientemente la imagen fotográfica y que, además, las obras resultantes eran «*inmediatamente reconocibles como warhols*». Pero Goldsmith apeló la sentencia y, en 2021, un panel de tres magistrados de la US Court of Appeals for the 2nd Circuit, también en Nueva York, revocó el juicio de primera instancia, con el juez ponente Gerald E. Lynch sosteniendo que las obras de Warhol retenían los elementos esenciales del retrato efectuado por Goldsmith, con el resultado de no haberlos modificado lo suficiente como para evadir la condena por violación de los derechos de autor de la fotógrafa. Pese a advertir con términos algo tímidos que la producción de Warhol tenía un nuevo significado y mensaje respecto del retrato de Goldsmith, el tribunal no hizo suya la argumentación defensiva presentada por la Fundación, y sostuvo que no cabía aceptar un uso legítimo por transformativo. De otro modo, declaró el magistrado ponente, se crearía inevitablemente una suerte de privilegio en pro de aquellos artistas famosos que plagian obra original de terceros, privilegio que se antojaría tanto más amplio y laxo cuanto mayor fuera su fama. La Fundación no tardó en presentar un recurso contra la sentencia de segunda instancia, que fue admitido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entre bambalinas, tuvo lugar un despliegue mayúsculo de esfuerzos a

favor del arte apropiacionista[14]. Pero nada de ello surtió efecto, y el 18 de mayo de 2023, el Tribunal Supremo decidió a favor de los intereses de Goldsmith en un pronunciamiento ciertamente no unánime (7-2), del que fue portavoz la magistrada Sonia Sotomayor y que se mantuvo en la misma línea que el propio de la segunda instancia, en el sentido de proteger a los creadores cuyas obras son objeto de apropiación por artistas de mayor renombre, y excluyendo la aplicabilidad de la doctrina del *fair use*, en tanto que las obras en lid, la original de Goldsmith y las copias de Warhol, compartían en esencia el mismo propósito, siendo que su uso era, en ambos casos, de naturaleza comercial[15]. Los magistrados disidentes, Elena Kagan, a quien siguió el Presidente del tribunal, John Roberts, se dolieron en sus votos particulares afirmando que esta decisión sofocaría la creatividad en todas las artes, frustrando la expresión de nuevas ideas y que, en definitiva, empobrecería al mundo[16].

Por qué será que en estos dos casos que condenan obras de apropiación, los jueces (advertencia: no sólo los demandantes) se hayan cebado con artistas de inmensa reputación y de elevada cotización en el mercado, lo que se traduce en la verificación de indemnizaciones pecuniarias sustanciosas. Esto no es de recibo, no solo por la bisoñez de los argumentos (metajurídicos) manejados, en el sentido de que los artistas más encumbrados no deberían vampirizar la obra de otros a toda costa (algo que no se corresponde estrictamente con la realidad[17]), sino porque, desde el punto de vista de costes transaccionales, estos posicionamientos no se revelan en absoluto eficientes para ninguno de los intereses en juego[18].

Ninguna aproximación de máximos se revela, pues, satisfactoria.

Retomando de nuevo el hilo del discurso, el objeto de este epígrafe es determinar el supuesto de hecho bajo análisis; de nuevo: la apropiación como una reproducción inconsentida de una obra ajena protegida por el Derecho de autor, pero cualificada por el hecho de que, mediante dicha acción, se dota a la obra primigenia de un nuevo y relevante significado artístico; una copia, sí, pero una copia con sentido propio. Esta delimitación nos obliga a realizar dos descartes, a saber:

De un lado, quedan fuera de este estudio, en tanto que libremente apropiables: (i) la mera incorporación de una idea (ajena) que no se hubiese plasmado todavía en una expresión concreta[19]; (ii) (*sigue*) la inspiración (intangible) en

---

[14] Buena prueba de la polémica generada fue los *affidavit* que la Fundación adjuntó a su pliego en apoyo de su posición, entre otros los procedentes de la Robert Rauschenberg Foundation, la Roy Lichtenstein Foundation, el Museo de Brooklyn, o expertos como Robert Storr, antiguo director del área de escultura y pintura del Museo de Arte Moderno en Nueva York (MOMA). Todos ellos unidos bajo el mantra según el cual, de no admitirse la defensa del «*fair use*» a favor de las *Prince Series* producidas por Andy Warhol, ello tendría inevitablemente una enorme repercusión negativa pues minaría la libertad de creación de los artistas, produciendo un «*chilling effect on the Arts*».

[15] 598 U.S. *Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc. v. Goldsmith et al*., 2023.

[16] En general, y salvo la (insólita, por desacostumbrada en su línea de pensamiento) opinión favorable de Adler (2023), todo el *establishment* estadounidense (tanto artístico como jurídico), se ha decantado por resaltar las consecuencias devastadoras que este pronunciamiento, cabe presagiar, tendrá en la producción artística, cuanto menos a corto plazo: *vid*. Karol (2023).

[17] Como muestra las declaraciones del Juez Cardamone en el caso *Rogers v. Koons*, cuando advertía de modo algo grandilocuente que «*it is not really the parody flag that (Koons was) sailing under, but rather the flag of piracy*»: *Rogers v. Koons, en 960 F.2d, pág. 311.*

[18] Para un planteamiento desde el análisis económico del Derecho, véase, en lugar de muchos: Landes (2000).

[19] *Cfr*. no obstante, Maassen (2012), pág. 139.

una obra ajena; (iii) (*sigue*) el seguimiento de un estilo artístico determinado o del de otro autor, por singular que este sea (iv) (*sigue*) la emulación de un motivo o de la pose de un modelo en particular, por muy inhabitual que esta sea, por cuanto lo protegible por un derecho de autor solo puede ser la expresión en la que se concreta[20]; (v) la simple aplicación de métodos artísticos o la utilización de medios técnicos (como puedan ser decisiones de iluminación, o en el caso de fotografías, el recurso a ciertas máquinas, objetivos o lentes, de tomas a una determinada velocidad o tiempo de exposición o desde cierta perspectiva); como, por obvio, (vi) la incorporación de obras no protegibles por el Derecho de autor o que ya hubieran ingresado en el dominio público.

En sentido inverso, en tanto que simples reproducciones calificables como una rasa violación del derecho de autor del artista primigenio (*rectius*, un plagio), no se consideran como obras apropiacionistas las consistentes, entre otros, en: (i) un simple virado de la imagen primigenia (de color, o de dirección, *v.gr.*: invirtiendo la composición); (ii) una mera réplica con algún añadido banal; (iii) un pastiche construido de modo aleatorio e incoherente por carecer de un hilo conductor o explicación consistente (distinta sería la situación de un pastiche creado como «homenaje» a otro autor, por más que su mérito artístico fuera menor[21]); (iv) la adaptación de técnicas, métodos o estilos; (v) la copia de una mera fotografía en la que no puede apreciarse la impronta personal de su autor[22]; (vi) la copia de una fotografía en la que se aprecie una disposición o escenificación artística de sus elementos (esto es, una composición original); como, por supuesto (vi) una mera representación del material de un tercero que no conlleve una alteración de la atribución de la obra, en tanto que ello constituiría, llanamente, una desposesión de lo ajeno.

Por lo demás, solo importa aquí el tratamiento del arte de apropiación desde el Derecho de autor. La reproducción de signos distintivos ajenos (piénsese, sin más, en varias de las obras de Warhol precitadas) merecería una consideración aparte, sin perjuicio, además, de la evaluación de otras implicaciones como podrían ser, entre otras y principalmente, la comisión de un acto de competencia desleal. Y tampoco son objeto de atención en este ensayo las consecuencias que en el ámbito del Derecho penal tendría la comisión de un acto de falsificación.

Pues bien, el tratamiento que la doctrina especializada ha venido otorgando hasta la fecha a esta materia pasa (expresado a grandes rasgos ahora pues hemos de volver en extenso) por considerar en principio inocua la apropiación cuando pueda acogerse de modo impecable a acciones de caricatura, parodia o cita; más allá de estos casos, la apropiación se considera un acto libre de creación solo cuando se trata de una obra claramente independiente de la primigenia (aunque la incorpore), y ello en tanto en cuanto se aprecie la impronta personalísima del autor apropiacionista de modo que, ante la duda, se entenderá que es una obra dependiente que requiere la autorización del autor primero. Esta línea dominante de planteamiento, en general, pone la carga de la prueba (de la bondad artística y jurídica) en el artista que se apropia de la obra de terceros.

---

[20] Como ejemplo, sirvan la serie de retratos en los que de Philippe Halsmann solicitaba a personajes famosos que saltaran para plasmarles en el aire.

[21] Conforme, Bauer (2020), pág. 33.

[22] En este sentido, aunque mantengo alguna duda, Maassen (2012), págs. 141-142.

2. Los intereses en juego en el tratamiento jurídico del arte de apropiación

Aceptadas las premisas según las cuales el cambio de significado es inherente al acto artístico de apropiación (porque de lo contrario, hablaríamos de un acto de descarnada usurpación), y de que el arte de apropiación solo puede alcanzar su objetivo (artístico) si se le permite utilizar la obra apropiada en toda su extensión, la cuestión primera que se plantea es cómo equilibrar los intereses (morales y económicos) del autor de la obra primigenia, los intereses del artista apropiacionista (asimismo morales y económicos) y, por supuesto, el del público en general consistente en poder acceder a un caudal creativo lo más amplio posible.

Sobre lo anterior, un depurado equilibrio entre los intereses mencionados debería redundar en la construcción de criterios o pautas que permitieran a los jueces pronunciarse sobre unas bases fiables cuando los conflictos llegan a sus manos. La experiencia nos muestra que muchos casos no acaban ante los tribunales (o bien lo hacen y se resuelven de modo transaccional), pero también que los que finalmente son objeto de juicio se deciden en gran parte desde la visión muy apriorística e incluso desde los pareceres y gustos estrictamente personales de los togados, todo lo cual aboca al reino de la confusión e incerteza.

Valga anticipar que cualquier construcción que se intente en este sentido nunca podrá procurar *ex ante* la plena comodidad de los juzgadores, por cuanto cada caso de apropriacionismo tendrá su propia idiosincrasia en función del contexto que explica la obra secundaria y, sobre todo, porque la toma de posición ha de realizarse sobre una obra artística que, a diferencia de otros bienes intangibles (*v.gr.*: una creación de carácter industrial como una patente o un diseño), albergan un componente etéreo (al que Walter Benjamin se refirió como el «aura») que no se aprecia con los sentidos, sino desde la emoción. Este trabajo viene a proponer ciertos criterios esenciales para el enjuiciamiento de una obra apropiacionista, todo ello a partir de un cambio de paradigma: no se ha ocultado que se parte aquí de una aproximación liberal e inclinada hacia la tutela del arte apropiacionista (otorgándole una suerte de presunción de inocencia), pero siempre en el bien entendido de que la obra secundaria no puede consistir en una mera copia de la primigenia, sino una reproducción mediata que la recrea desde una aproximación diversa de la manifestada por su primer autor; esto es, las obras originales han de ser intencionadamente alteradas para dotarlas de un nuevo contenido, significado o lectura, sean estos de orden reivindicativo o puramente estético. Entendido así el arte apropiacionista en sentido estricto, se postula en este estudio una propuesta de presunción de uso inocuo u honrado por no infractor cuando una obra ajena (de carácter plástico) se utiliza en la realización de otra obra de carácter asimismo plástico. Esta posición se basa en una comprensión no tanto estrictamente patrimonial del Derecho de autor como garante de las facultades de explotación del autor primigenio sobre «su» obra ante cualquier acción —siquiera la más liviana— susceptible de atentar contra la misma, cuanto de una concepción más amplia e instrumental, centrada en preservar el espectro de incentivos que ese mismo autor ha de poder razonablemente conservar para seguir, en general, creando y, en particular, para mantenerse en la explotación de «su» obra en el nicho de mercado para el que originariamente fue concebida o para el que quepa una explotación en mercados natural y ra-

zonablemente conexos[23], pero todo ello sin perjuicio de la nueva obra y de la respectiva explotación de esta. En términos más precisos: si la obra apropiacionista posee un mérito artístico sustancial (premisa que es esencial), la cuestión es hasta qué punto ello es susceptible de (i) perjudicar el honor o prestigio del primero (desde la perspectiva moral) por afectar a la integridad de la obra o por suponer una divulgación injustificadamente injuriosa o abyecta de la obra primigenia y/o (ii) rebajar el valor económico de aquella obra (desde la perspectiva de su explotación) y/o privarla indebidamente de una posibilidad cierta de que el primer autor la recoloque en el mercado a partir de sus propios méritos. De no concurrir estas circunstancias (y, como se dirá, entiendo que no concurren usualmente cuando la obra apropiacionista posee mérito artístico), habrá que considerar que una concepción absolutista de los derechos del autor primigenio bien puede minar la producción de obras de interés para el público en general. Ahora bien, esta posición ha de examinarse con la mayor de las prudencias: del mismo modo que el derecho del autor primigenio no ha de ser ejercitado de modo abusivo, más allá de sus límites naturales, el autor secundario no puede sin más parapetarse tras el argumento de que cualquier apropiación es, de suyo, amparable bajo el escudo de su calificación como «arte». En efecto, la comprensión que aquí se mantiene no es justificar el apropiacionismo por el simple hecho de que ha sido ampliamente utilizado como método de creación y porque ello ha sido legitimado, a su vez, por historiadores y críticos de arte; esto es, no se trata de defender la bondad jurídica de un modo de producción, sino solo de un vehículo de expresión cuando es susceptible de generar nuevos contenidos y mensajes de índole creativa que, de no converger con los propios de las obras precedentes que se reproducen, no les infligen un daño (artístico) susceptible de reparación. Y ello, conviene resaltarlo, aunque la obra apropiacionista sea explotada comercialmente, y *a maiore*, con éxito.

3. Sobre la autoría y originalidad en el arte de apropiación

Una obra apropiacionista, por definición, integra la obra de uno o varios terceros pero no para usurparla atribuyéndosela como propia, sino como un paso necesario para contribuir a formar la expresión de una creación nueva e independiente. Desde las primeras manifestaciones históricas del apropiacionismo, de uno u otro modo los autores partían de aproximaciones en las que exploraban qué ha de tenerse o no por original, novedoso o valioso (recuérdese la referencia al *collage*), o de posiciones que buscan socavar los conceptos clásicos tales como la autoría (la más radical, la de Sherry Levine con sus re-fotografías), cuando no escandalizar: Warhol bautizó a su espacio creativo como La Factoría, en alegórica metáfora a lo que allí acontecía (creación en serie y a destajo) y, cuando le abordaban con preguntas sobre su autoría, respondía —cuando lo hacía— con su aguda vocecilla y en tono burlón redirigiendo al periodista de turno a sus colaboradores o incluso a su chófer (quien en alguna ocasión realizó alguna fotografía); es también famosa la anécdota según la cual en una ocasión algo más formal le sondearon sobre el sentido de su obra y el proceso de producción

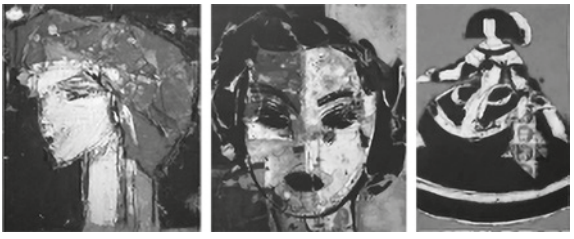
[23] Lo que se ha descrito como el «conflicto de sustitución»: esto es, cuando la obra apropiacionista no puede confundirse con el original en el mercado.

ante lo que contestó «*Ask Elaine Sturtevant*»[24]. Lo cierto es que Warhol, quien se inició como un depurado dibujante y creativo escaparatista, buscó a toda costa la fama y la fortuna, y de hecho le costó lo suyo alcanzarlas (sin ir más lejos, de sus famosas latas de sopa no vendió ni una sola en la primera exposición que se hizo); pero no es menos cierto que en la actualidad es uno de los artistas contemporáneos que gozan de una mayor cotización, y sus obras (firmadas por él, no por sus asistentes) llenan museos con enorme éxito de asistencia.

Mas este, el artístico, no es el discurso que ahora nos ocupa.

Para mejor situarnos antes de entrar a dibujar en el lienzo de lo legal, visitemos algunas obras que ilustran el imaginario de lo que aquí estamos tratando:

En primer lugar traemos aquí la obra de Manolo Valdés quien, como es sabido, ha formulado su fecunda producción en torno a la apropiación, elevándola hasta lo más alto, desde sus inicios en el Equipo Crónica junto a Rafael Solbes y Juan Antonio Toledo en los que sus ensamblajes se leían como crítica política hasta su etapa, ya en solitario, todavía —afortunadamente— muy productiva. Más abajo y de izquierda a derecha, su Jacqueline de la serie *Picasso como pretexto*, de 2011, basada en los tantos retratos que el autor malagueño de origen realizó de su musa y segunda esposa, Jacqueline Roque; su otro procedente de la serie *Matisse como pretexto*, de 2001; para concluir con una de las encarnaciones de su muy reproducida Reina Mariana, aquí exhibiendo en su mano izquierda un pañuelo estampado con las célebres Marilyn de Warhol. Un muy consciente Manolo Valdés cuya mirada, como se ha dicho, camina hacia delante y hacia atrás en el tiempo, con un lenguaje que, junto al despliegue temático de la gran pintura clásica, utiliza toda variante de un lenguaje propio que aglutina todas las manifestaciones plásticas del presente[25].



Y prosigamos ahora hacia estadios aún mayores: la *Suite 156* de Picasso, un legado privilegiado del artista a todo el mundo en su momento final.

Aproximadamente entre inicios del año 1970 y mediados de 1972, Picasso produjo con frenesí 156 planchas de cobre para grabar lo que sería su última obra en versión gráfica y cuya presentación pública supuso, a su vez, la última exposición realizada en vida del artista, fallecido el 8 de abril de 1973. A modo de un *cahier* de apuntes, el artista efectuó un último recorrido alrededor del desnudo femenino y de numerosas referencias artísticas: desde Rafael a Rem-

[24] Searle (2013). Elaine Sturtevant es conocida por replicar (y luego firmar con su nombre) las obras de grandes artistas como el precitado Warhol, entre muchos otros.

[25] *Cfr*. José María Caballero Bonald, en su prólogo «Manolo Valdés: ritual de la materia» al catálogo de la exposición que ofreció la Galería Marlborough en Madrid, el año 1993, bajo el título «Manolo Valdés: Escultura y Pintura».

brandt, de Velázquez a Courbet, de Ingres a Delacroix, de Manet a Degas (la imagen inferior es la portada del libro de la exposición y una obvia referencia a Degas) y… desde el mismísimo Picasso a Picasso. ¿Hay algo más sublime como despedida consciente que este homenaje de un artista que lo fue todo y, cuya decisiva y fuerte mano, todo lo pudo?[26]

Llegados al nivel jurídico que nos ocupa, cuestionar sin más la autoría o la originalidad de una obra apropiacionista es tanto como partir de que no ha existido ningún esfuerzo o mérito relevante de su autor ni a la hora de concebirla ni tampoco de ejecutarla. Esta aproximación no es, en absoluto, de recibo. En la copia cuya única intención es la suplantación, estamos ante una apropiación punible y condenable. Pero en la repetición que tiene una voluntad dialéctica, de confrontación y de interpretación, estamos ante una paráfrasis[27]. Lo apropiado, sean retazos o fragmentos, sea la integridad de la obra de un tercero (o varios) se constituye en una alusión que sirve como campo de reflexión. La obra resultante nutre a la apropiada de otro contexto, contenido y significado. En efecto, con su acción apropiacionista, el artista busca desligar e incluso privar a la obra apropiada de su entorno y circunstancias, de modo que, al perder su valor primigenio, se convierte en sustancia de otra cosa —en un tema en sí mismo— que ahora se mira desde otra perspectiva y ángulo, se reproduce, sí, pero de un modo discursivo, esto es: se muta, se revisa y traduce (a otro lenguaje artístico), se convierte en un motivo y pretexto sobre el que reflexionar desde otras razones y con otro método, para dotarlo, en fin, de una nueva naturaleza y consideración, que bien podrá ser (i) de carácter estético, y en tal caso, oscilando desde lo aparentemente más banal (como en las obras del *pop-art* a las que antes nos hemos referido, con nombres de la altura de Andy Warhol o Roy Lichtenstein) hasta la producción de obras procedentes de la más culta cogitación (como ocurre en las obras que acabamos de visitar de nuestros compatriotas Manolo Valdés y Pablo Ruiz Picasso, o de otros como Francis Bacon con sus cuarentaiséis estudios del retrato que Diego Velázquez elaboró del Papa Inocencio X)[28]; o bien (ii)

[26] De este trabajo, del que sólo tres series completas se conservan, supone un ajuste de cuentas del artista con su propia memoria visual; con este ejercicio tan potente, Picasso «absorbe todo lo que ve y, sobre todo, se entretiene parafraseando a los grandes maestros»: de Baraño (1998), pág. 19.

[27] Sobre los conceptos de paráfrasis y deconstrucción como «re-visión», acúdase al sobresaliente ensayo del siempre brillante De Baraño (2023), págs. 42, 54 y 56.

[28] Tendría aquí también cabida, en sentido amplio, la apropiación de un elemento previo para integrarlo como un motivo más junto a otros elementos, a modo de cita artística o alegórica, en un entorno discursivo claramente diferenciado. Como ejemplo tráigase aquí la obra titulada *Svenska syndabockar*, del pintor sueco Markus Anderson, quien re-contextualiza (por lo tanto, no simplemente adapta o transforma) una fotografía

de carácter finalista o reivindicativo, como herramienta para forjar un discurso político-social. En todo caso, en la obra apropiacionista hay una aportación propia y diferenciadora del artista. La singularidad y el carácter único de la nueva obra convierte, en suma, a la apropiación, en un acto inapelable jurídicamente.

Así entendida, la apropiación, en tanto que es un instrumento inevitable para dotar de sentido a la nueva obra, no enerva los conceptos tradicionales de la autoría y de la originalidad; en todo caso, los modula en el sentido de que al autor apropiacionista no le es exigible que produzca *ex novo* ni tampoco que su obra posea una determinada altura creativa por más que esta, como hemos visto y aún hemos de ver, se constate en aquellos ejemplos de lo que se considera aquí como arte de apropiación. Hasta cuando los apropiacionistas invocaban la «muerte de la autoría» o el «desmantelamiento de lo original», no negaban en realidad estos conceptos, sino que examinaban de modo crítico las categorías tradicionales de autoría y autenticidad, original y originalidad, el concepto mismo de la obra y las convenciones de percepción de la sociedad en un momento dado. Visto así, el arte de apropiación pretende socavar uno de los últimos mitos del arte: el original, puesto que la copia ha de ser tenida también como un original debido a su propia reproducción, axioma algo ilógico con el que se busca incitar al espectador a reexaminar las categorías mencionadas desde otra perspectiva. Mas, paradójicamente, y como resultado, el arte de apropiación sigue operando dentro del contorno mismo de lo que se entiende clásicamente por original. En efecto, al presentar con vehemencia su postura (el gesto de romper con la tradición), sólo se obedece —una vez más— al principio de querer ser diferente, creativo y, por lo tanto, inclinándose ante el imperativo de la originalidad[29].

IV. EL ALCANCE DEL DERECHO DE AUTOR SOBRE LA OBRA PRIMIGENIA Y SUS LÍMITES RESPECTO DE LA CREACIÓN DE OBRAS APROPIACIONISTAS

1. Preliminar: hacia una construcción de grupos de casos

El acto de apropiación, para ser jurídicamente relevante, presupone la copia de una obra preexistente que goza de protección por derecho de autor, mas no de una copia *telle quelle* en tanto que se trata de una reproducción informada por una finalidad (objetiva) de reinterpretarla, re-contextualizarla o parafrasearla. Lo reproducido se convierte en el motivo (de modo aislado o, eventualmente, junto con otros) sobre el que se construye la trama y relato de una obra distinta. Dicho esto, el grado de completitud y fidelidad de la copia respecto del original es variable, y de ahí que puedan desgranarse, al menos, tres grandes grupos de casos o tendencias:

Una primera serie de supuestos serían aquellos en los que la obra primigenia se transpone en su integridad y del modo más literal y exacto, con el fin de (i) versionarla a otro medio artístico como ocurre con el tránsito de una obra pictó-

rotunda y potente del rostro de un tal Sr. Petterson tomada por Jonas Lemberg: a ella alude Rosén (2020), págs. 358-360, haciéndose eco de la decisión del alto tribunal sueco en el caso, quien consideró como obra libre por transformativa el óleo resultante, a la vista de su composición, esto es, de la incorporación del retrato en una determinada ubicación, con el trasfondo de un paisaje y el añadido de una cabra, lo que aportaría a la obra un «sentido diferente».

[29] Bauer (2020), pág. 43, siguiendo a Wolfgang Ullrich.

rica a una fotografía o de una fotografía a una escultura, y a la inversa[30]; o bien para (ii) re-contextualizar un bien que se extrae de un entorno que nada tiene que ver en principio con el artístico (un objeto cualquiera, un producto de uso común, un anuncio publicitario) para llevarlo a galerías y museos, elevándolo a la categoría de obra de arte.

En una segunda línea de supuestos, la obra apropiada se reconoce de modo global o por alguno de sus fragmentos, pero el grado de intervención que el segundo artista imprime sobre el motivo es más intenso, advirtiéndose de un modo más preclaro la impronta de su hacer personalísimo: lo apropiado como pretexto (en la expresión recurrente del maestro Valdés), como excusa de la acción artística.

En el tercer estadio, la apropiación es ya menos perceptible que en los casos recién descritos: la obra primigenia aún se reconoce pero ya de un modo mucho más difuso, tal vez desfigurada o escorzada, como un simple esbozo o por algún trazo que, al cabo, sirve de trasfondo para componer la nueva obra que no quiere esconder sus fuentes de inspiración.

Nótese que esta ordenación se ha realizado desde una aproximación exclusivamente formal y objetiva al arte de apropiación, desprovista todavía de consideraciones sobre, de un lado, (i) la intencionalidad y objetivo perseguidos por el artista que se apropia de la obra de otro (si de carácter reivindicativo en el orden político, si de crítica o glosa social, de parodia o caricatura… o puramente desde una voluntad estética de rendir homenaje a otro autor, de la búsqueda de nuevos formatos o lenguajes o discursos artísticos); como tampoco hace referencia a (ii) si la apropiación se hace con o sin intencionalidad crematística. La relevancia de estas circunstancias se ha de sopesar, en su debido momento, en los epígrafes que siguen.

2. La consideración de los derechos morales del autor cuya obra es objeto de apropiación

En general, la libertad artística halla sus raíces en la libertad de expresión, por lo que cualquier argumentación que pueda mutilarla debe ponerse bajo la lente de la sospecha. Así las cosas, la cuestión es si la reparación de la lesión a los derechos morales del autor cuya obra es objeto de apropiación ha de priorizarse sobre el incentivo a la creación artística; o si se prefiere, siendo más concretos todavía, toca plantearnos qué representa a los efectos que nos ocupan una violación relevante del derecho moral del autor primigenio.

Siempre a mi juicio, el apropiacionismo —tanto el de carácter puramente artístico como el que albergue una intencionalidad de crítica o glosa del tipo que sea— solo debería ser cuestionable bajo este aspecto en la medida en la que pueda causar: (i) una lesión a la integridad de la obra primera que pueda redundar en la denigración de su autor en la esfera personal o profesional (en tanto que artista); (ii) una obstaculización de los modos que pueda revestir la comunicación y divulgación de la obra primigenia en el mercado que le es propio o en

[30] La mejor doctrina alemana suele considerar estos casos de transposición como ejemplos clásicos de uso (en este caso apropiación) libre: *vid*. Maassen (2012), págs. 153-154, con ulteriores referencias.

mercados naturalmente conexos; o (iii) cuando la obra apropiacionista desvela la identidad de un autor que decidió parapetarse en el anonimato (caso que me parece insólito, pero en todo caso dable).

Antes de cualquier otra consideración, parece oportuno partir aquí de dos premisas; a saber: casi todo autor busca la resonancia de su trabajo. Por otra parte, cuando un autor difunde su obra en el mercado lo hace de una determinada manera, de entre todas las posibles: recurriendo, pues, a aquella que le parece más apta para expresar su concepción o bien, en su caso, aquella que se pueda permitir en función de sus recursos (tanto económicos como, sobre todo, intelectuales). Prosigamos ahora en el análisis:

En primer lugar, y desde los supuestos planteados, el daño que una obra apropiacionista meritoria puede causar a la esfera del honor del primer autor es, a mi entender, prácticamente irrelevante, a menos que la concreta intervención realizada por la obra creada por el autor apropiacionista resulte inexcusablemente impertinente o ultrajante, o sea exhibida en un entorno o ambientación que pueda producir dicho resultado. Dicho esto, el que la obra primigenia sea objeto de comentario o crítica en sí misma o sirva para vehiculizar un mensaje u opinión de otro autor no puede ser sin más vetado por el artista original, aunque no concuerde con la posición de quien haya utilizado su obra con otros fines. Entiendo, por lo demás y con nuestra mejor doctrina, que la eventual lesión en la esfera personal que el artista primigenio pueda en su caso alegar no ha de reclamarse desde la vía del Derecho de autor sino desde los mecanismos que nuestro sistema prevé para la reparación de los daños en el honor y la esfera estrictamente personal.

De mayor interés, por lo que aquí interesa desde la perspectiva de la comunicación de la obra, sería la lesión del derecho moral del primer autor, en la medida en la que la publicación de la obra apropiacionista se convierta de hecho en la ocupación de una cuota natural del mercado que le correspondería a aquel, o en una suerte de barrera de entrada por parte de este a mercados conexos. Pero claro, esto tocará analizarlo en el caso concreto. Como línea de principio, no parece que el autor primigenio pueda escudarse en su derecho moral para controlar que su obra solo pueda ejecutarse en una modalidad artística concreta y, por consiguiente, para congelar su monopolio (de producto único) en el mercado. Y, abundando en este argumento, ni siquiera me parece sostenible (en lo absoluto) que el autor haya de poder impedir que se realicen obras apropiacionistas que puedan competir directa o indirectamente con la suya. Cuestión distinta es que en tal caso y en función de las circunstancias pueda solicitar que se le compense financieramente, cuestión que acometeremos en el próximo epígrafe; mas solo eso, de tal modo que no podría reclamar que la obra apropiacionista se retirara del mercado o se destruyera. En suma: no parece aceptable que el autor primigenio utilice (abusivamente) el derecho moral para con ello obstruir los modos que pueda revestir la comunicación y divulgación de la obra apropiacionista en el nicho de mercado que le es propio o en mercados naturalmente conexos; de otro modo, estaríamos tratando el arte de apropiación como si fuera una simple mercancía. El derecho moral del autor es, por lo demás, estatutario, no una suerte de derecho natural atribuido al mismo y prioritario respecto del interés del público en general.

3. La consideración de los derechos de explotación del autor cuya obra es objeto de apropiación

La doctrina se ha enfrentado tradicionalmente a esta cuestión desde un posicionamiento que parte de una interpretación normativa rigurosa, en el sentido de entender que el arte de apropiación, para ser de libre ejecución, habría de acomodarse a las categorías de la parodia o cita (tal cual estas exclusiones son configuradas por la normativa); de lo contrario, y en cuanto que obra derivada de una anterior, se entendería en principio que constituiría una transformación de la obra original sometida a la autorización del autor. Aun con distinto enfoque, en este planteamiento vienen a coincidir tanto la doctrina estadounidense como la europea. Pues bien, tras repasar estas posturas y atender a las voces provenientes del mundo artístico, en este epígrafe se propone respetuosamente un cambio de paradigma.

3.1. *La doctrina estadounidense del* fair use *aplicada al arte de apropiación*

Es ampliamente conocida entre nosotros la doctrina del *fair use* (después cristalizada en la Section 107 de la Copyright Act de 1976) para lograr un equilibrio entre el interés de todo artista de ver protegida su obra y de mejor poderla difundir para incrementar el patrimonio cultural y, de otro lado, el interés de ulteriores artistas de valerse de obras anteriores de terceros para crear nuevas obras. Pues bien, voces muy autorizadas en el ámbito estadounidense han puesto de manifiesto las dolencias de esta doctrina cuando se trata de analizar la apropiación de lo que se referencia como artes visuales (término que, en buena lógica, englobaría no solo a las obras plásticas sino también a las audiovisuales, por más que los ejemplos traídos a colación sean del primer tipo). Esta tendencia doctrinal se agudizó a partir del caso *Rogers c. Koons*[31], y se ha recrudecido recientemente a propósito del caso *Warhol c. Goldsmith.* En efecto, al hilo de estos pronunciamientos, estos autores han puesto de manifiesto las grietas que podrían provocar un corrimiento de tierras en detrimento del arte de apropiación (y lo hacen, sobre todo, enfatizando el perjuicio que para la sociedad conllevaría ser privada del caudal de crítica que este tipo de manifestaciones artísticas suele expresar). Estas fallas serían: en primer lugar, el hecho de que se haya abonado el camino para que los tribunales se muestren reacios a aplicar la doctrina del *fair use* cuando la obra secundaria (que se entiende como derivada) bien utilice el global de la obra original o bien cuando, si se trata de una imagen de índole más banal (lo que entre nosotros constituiría una mera fotografía), se apropia de aquellas decisiones que, por menos comunes, permitieron al autor primigenio una presentación algo diferente del motivo; es obvio que, en ambos casos primaría el entendimiento de que los creadores que, en lo sucesivo, pretendan plasmar una idea similar, deberían esforzarse en lograr su propio método para darle forma (esta apreciación me parece razonable: ¿de verdad no fueron suficientes las aportaciones de Koons en su escultura, o de Warhol en su serigrafía?). En segundo lugar y, sobre todo, se apunta a que poner el foco en el hecho de que las obras (copiada y derivada) se comercialicen enturbia en extremo la

[31] Kenly (1993), págs. 1498-1507.

visión de las cosas, sobre todo si ello lleva a colegir que la existencia de la obra apropiada perjudica la explotación de la primigenia en el suyo y en cualquier otro mercado[32] (no puedo estar más de acuerdo: ¿acaso la escultura de Koons provocó que Rogers no vendiera más postales? ¿sería sensato pensar que Rogers habría saltado de suyo a la producción de esculturas y que, como a Koons, se las quitarían de las manos por un precio desorbitado?... ¿supuso la serigrafía de Warhol en algún momento un obstáculo a la prolífica carrera de Goldsmith en el mundo audiovisual con sus documentales y reportajes fotográficos? En absoluto; y, por cierto, muy recomendable el diario en forma visual que nació de su amistad y estrecha colaboración con Patti Smith titulado *Before-Easter-After* y que se reeditó recientemente por Rizzoli). En tercer lugar, se sostiene que la excepción de la parodia poco o nada tiene que ver con el arte de apropiación, pues rara vez este se ocupa de glosar burlona o satíricamente la obra específica de un tercero[33] (de nuevo concuerdo: cuando Bacon retrata al Papa Inocencio se embebe en estudios que van desde la apreciación del espacio y la composición hasta, como se ha dicho, un intento del autorretrato de su propia decadencia).

En esta tesitura, la doctrina especializada ha ido ofreciendo diversas propuestas que fluyen desde (i) una revisión de la regla del *fair use* para mejor acomodarla al arte de apropiación[34] hasta posicionamientos más radicales, que pasan por (ii) la revisión de los conceptos de autoría y originalidad[35], (iii) postular directamente el abandono de la regla en cuestión en pro de un retorno al principio constitucional de libertad de expresión (*rectius*, cabría entender, de creación), si bien con matices para mantener una adecuada protección de los intereses del autor primigenio[36]; a (iv) finalmente y de modo (en esencia) similar a lo que se mantiene en este trabajo, defender una interpretación más liberal del derecho de transformación a efectos de presumir que la obra de apropiación es de libre ejecución si constituye una aportación (crítica) valiosa para la sociedad y la cultura contemporánea, siempre que su naturaleza no la convierta en un sustituto del original ni le impida —razonablemente— a su autor desarrollar otras obras derivadas a partir de la suya propia[37]. Por supuesto, esta corriente de pensamiento no es del todo unánime, constatándose alguna posición que mantiene que toda restricción a la que se enfrente la creatividad estimula la búsqueda de soluciones artísticas superiores[38].

En suma, esta revisión crítica de la aplicación de la doctrina del *fair use* al arte de apropiación contribuye a poner de manifiesto los dos peligros funda-

---

[32] Kenly (1993), págs. 1499-1500.

[33] Kenly (1993), págs. 1500-1501.

[34] Carlin (1988), págs. 103-111, 135-136, 139 (en el sentido de justificar mejor la apropiación de obras de artistas fallecidos sobre los que aún pueden seguir creando y la de obras para una nueva creación singular en vez de múltiple.

[35] Greenberg (1992).

[36] En lugar de muchos Krieg (1984) págs. 1571-1574, 1578-1580, 1582-1584, en tanto que la doctrina del *fair use* es inherentemente hostil respecto del arte de apropiación, en pro de un retorno al principio constitucional de libertad de expresión; en una línea análoga Quentel (1996), pág. 51, en nota 72.

[37] Kenly (1993), págs. 1515-1525; en sentido análogo a la autora precitada *vid.* Quentel (1996), págs. 51, 64-65 y 70, quien sostiene la tesis de que la regla del *fair use* debería interpretarse como una suerte de licencia obligatoria.

[38] Fishman (2015), págs. 1393-1400. Es debido contrastar este trabajo con las contestaciones que recibió de otros autores, en particular de Tushnet (2015), quien aboga por una presunción a favor de la libertad de creación; y Burk (2015), quien, desde un análisis económico del mercado, pone de manifiesto el enfoque paradójico de la tesis de Fishman.

mentales que este enfrenta para su validación tanto a nivel artístico como jurídico: mantener una definición formalista de lo que debe entenderse como arte discrimina y repudia el apropiacionismo como modalidad creativa, relegándola a la condición de copia o imitación; mientras que enjuiciar el valor de una obra derivada desde una visión utilitarista, a partir de cómo se explote en el mercado, lleva inevitablemente a reducir el propósito «transformativo» del uso que permite a la segunda obra justificar su libre existencia.

3.2. *La doctrina europea (en particular, alemana) en torno al arte de apropiación*

Hacemos referencia, en particular y por eficiencia, a la doctrina alemana que es la que ha conocido el grueso de los casos judiciales relativos al arte de apropiación en el ámbito europeo. Aunque con algunos matices, la línea general de pensamiento parte de tratar de encajar la obra apropiacionista en las categorías legales de cita o de parodia (entendida esta figura en un sentido amplio, esto es, no solo de comentario sobre la obra sino de la temática que representa) a efectos de justificar que sería de libre creación; de no ser ello posible, y ya en un segundo estadio, se procedería a compararla frente a la obra que es objeto de apropiación, de tal manera que si la segunda obra presenta un contenido creativo bastante —el cual se extrae de la información visual que es aprehensible de la misma— estaríamos ante una obra independiente y no ya derivada de la anterior. Ello resultaría claro en aquellos casos en los que la obra objeto de apropiación se desvanece en la segunda, que tan solo contiene un trazo apenas lívido de la primera (en aplicación de la bautizada como «*Blässetheorie»* por los comentaristas de la jurisprudencia alemana), pero también en aquellos otros en los que la diferenciación visual no concurre, mas en los que se aprecia una finalidad artística propia, como ocurre en los supuestos de «homenaje» a otro artista —como la recreación de un escenario previo para transfigurar una obra pictórica en fotográfica: en su *Western Motel. Hommage to Edward Hopper* de 1991, el fotógrafo Dietmar Henneka reproduce la pintura de su honrado Hopper, fechada en1957, escenificándola con una modelo real, con réplicas para construir la habitación, su mobiliario y enseres, con el mismo paisaje de fondo, con el pequeño guiño de colocar un coche mercedes en vez del vehículo original—; o bien cuando hay una duplicación de la obra original pero se la titula a modo de descargo que advierte de la autoría de la primera obra —como en la obra de Mike Bidlo *Not Picasso (Woman in Yellow 1907)* que el artista reprodujo ochenta años más tarde—; y todo ello, en suma, por cuanto este tipo de obras suponen un salto cualitativo respecto de una obra derivada[39].

[39] La doctrina alemana, en efecto, da buena cuenta de los casos en los que (generalmente fotografías) han sido incorporadas en obras de arte plásticas, o bien objeto de recreaciones: amplia y sistemáticamente Maassen (2012), págs. 166-171, 173-178 (trabajo que resulta muy instructivo por la abundancia de casos que se ilustran con imágenes); en esta línea asimismo Chakraborty (1997); Kakies (2007); Blume (2010); Peifer (2012), págs. 99-112; Gabler (2018); Bauer (2020); Dreier/Jehle (2020), en el que la cuestión se aborda desde distintas facetas por varios autores, todas ellas convergentes en el sentido apuntado; análogo posicionamiento desde la reflexión filosófica respecto del arte de apropiación *vid*. Rebbelmund (1999). Frente a esta visión *cfr*. el posicionamiento algo más restrictivo de Schack (2024), particularmente claro en págs. 169-174 quien se inclina ante la duda por considerar la obra apropiacionista como derivada.

3.3. *Las reclamaciones provenientes del sector artístico*

En breve por razones de espacio pero de modo destacado con epígrafe propio debido a su relevancia: desde el mundo artístico se ensalza el arte de apropiación como uno de los motores del arte del siglo Xx, por su capacidad para cuestionar el mundo que habitamos así como por su idoneidad para reflejar la naturaleza propia de la práctica artística y, más allá, de otros procesos culturales; cortarle las alas sería contraproducente para la sociedad en su conjunto. Es, pues, desde esa plataforma que se reclama certidumbre jurídica para que los artistas puedan saberse libres a fin de poder crear a partir de las obras de terceros[40].

También los juristas se han mostrado sensibles a esta aproximación, cuando se suman a quienes sostienen que una aproximación *ab initio* en contra del arte de apropiación tan solo define el conflicto en torno a artistas de renombre que deseen utilizar obras de terceros, por la sencilla razón de que se lo pueden permitir: ya sea pagando al artista original o a los abogados que le defiendan en juicio. En cambio, los artistas noveles o aún no consagrados, se verán abocados a utilizar obras en el dominio público o, directamente, a cambiar de tema[41].

3.4. *Hacia un cambio de paradigma*

Por lo que hace al tratamiento del arte de apropiación desde el Derecho español, me parece harto forzado incardinarlo, en línea de principio, en las excepciones de uso inocuo que regulan la cita y, como extensión de esta, la parodia, del mismo modo que considero inapropiado el recurso a la figura del pastiche. Para empezar, concuerdo con nuestra mejor doctrina que estos límites no son susceptibles de interpretación extensiva[42]. Desde esta perspectiva, no parece factible amparar al arte de apropiación ni bajo la figura de la cita ni bajo la propia de la parodia, como tampoco del pastiche. Por lo que hace a la primera, el arte de apropiación no tiene en sí fines didácticos o de investigación (al menos no en el sentido estricto) ni parece dable obligar al artista a hacer en su obra una referencia literal y completa al autor primigenio; por lo demás, muy rara vez el artista se apropia de otra para ilustrarla, reseñarla, glosarla o disertar sobre esta[43], del mismo modo que la apropiación no se realiza a modo de cita ornamental[44]. De su parte y por lo que se refiere a la parodia, estimo que la referencia en la obra secundaria a la primigenia no se hace a modo de imitación burlesca (como reza nuestro diccionario de la RAE, asimilándola a la burla, caricatura, imitación, remedo, copia, pantomima o simulacro) sino para articular un discurso que tras-

---

[40] En particular y en lugar de muchos: Gabriel G. Andújar en AAVV (2008), pág. 31; Esgueva/Nicolau (2019), pág. 230.

[41] Kenly (1993), págs. 1506-1507. Entre nosotros, tendente a una comprensión abierta hacia la libertad creativa Sòria (2021), págs. 208, 296 y 297.

[42] Sánchez-Aristi, en Bercovitz (2017), págs. 306-308.

[43] Ello no obstante, comparto la posición de nuestra mejor doctrina cuando aboga por una interpretación amplia del concepto «fines de investigación» Sánchez-Aristi (1999), pág. 496, para las obras musicales- y más recientemente, la de Moralejo (2024), defensora *de lege ferenda* de una liberalización de la configuración legal del derecho de cita que en la actualidad se halla lastrado por la necesaria aplicación de la cita con fines exclusivamente docentes o de investigación, lo que reduce el ámbito del uso inocuo u honrado.

[44] Como si fuera «un cuadro dentro de un cuadro», tal como vivamente describe Esteve (2021), págs. 11-17, 24-28. En efecto, una cita ornamental no está amparada por el límite legal por cuanto carece de finalidad docente o de investigación.

ciende la obra primigenia, ya sea de carácter político-social o puramente artístico (aspecto en el que hemos abundado en las líneas anteriores). Por lo demás, en lo que hace al pastiche, una obra apropiacionista no se explica como un mero reciclaje de otra anterior, como tampoco a modo de remezcla o simple compilación de elementos traídos de obras ajenas ni, en fin, como un homenaje a un autor previo sin una reflexión diferenciada y dotada de una identidad propia[45].

Así pues y siempre a mi juicio, el tratamiento más riguroso del arte de apropiación debe ventilarse por lo general en el ámbito estricto del derecho de transformación, de modo que su consideración positiva solo puede argumentarse mediante una defensa de la obra apropiacionista como una creación libre, esto es, no como una obra derivada que requiere la autorización del artista primigenio; o si se prefiere: la obra apropiacionista no es una obra que responda a un «uso transformativo» de la anterior, sino a un uso que parte de un planteamiento propio y diferenciado que utiliza como excusa o pretexto a la obra primigenia. Ahora bien, para que este postulado pueda prosperar, es preciso que se cumplan todos y cada uno de los siguientes presupuestos:

En primer lugar, el arte de apropiación ha de estimarse en un sentido muy estricto, como tuvimos ocasión de exponer (nos remitimos a lo señalado *supra sub* II.1).

En segundo lugar, el análisis ha de abordarse caso por caso, partiendo de una comparación objetiva entre la obra anterior y la apropiacionista, cotejo que ha de efectuarse desde una perspectiva estrictamente formal y desde el criterio de un observador razonable: hay que «ver» (como diría John Berger) las dos obras en su conjunto, no se trata aquí de cuánto se ha «copiado». Por consiguiente, se trata de atender prioritariamente a la configuración y composición de las obras en confrontación, no tanto a su mérito artístico respectivo; nótese que, en último término, uno de los principios que informan el Derecho de autor es animar la producción de nuevos formatos y lenguajes o, cuanto menos, no contribuir a cercenarlos. Por consiguiente también, en la comparanza de las obras no debe atenderse a quién las ha creado ni con qué finalidad lo ha hecho, pues esta circunstancia, en todo caso, ha de tener su peso específico en otro momento.

En tercer lugar, hay que delimitar razonablemente en qué nicho de mercado se desenvuelven las obras a efectos de determinar su compatibilidad objetiva. Ello implica observar a las obras en cuestión (no obstante su carácter artístico) como si de bienes económicos se tratara y determinar, desde un criterio de sustituibilidad, si las mismas subvienen o no una necesidad similar. Difícilmente, entiendo, una obra apropiacionista servirá de reemplazo de la anterior (¿acaso la Reina Mariana pintada por Velázquez podría ser apeada de su lugar en el museo del Prado (entre otros) para colgar en su lugar las de Valdés, por muy valiosas que estas sean?); si lo fuera, en tal caso hablaríamos en rigor de una reproducción de la obra anterior. En esta misma línea de pensamiento, no concuerdo del todo con la posición de aquellos autores que defienden una suerte de compensación al autor primigenio en tanto en cuanto la obra apropiada le pueda impedir el seguir explotando su obra en el mercado que le es propio o en mercados conexos (piensen por un momento… si Uds. tuvieran a la vista, una al lado de la otra,

[45] Sobre la figura del pastiche, véase ampliamente Cañero (2021), especialmente en lo que aquí interesa págs. 277-278.

dos camisetas: la una con la foto en blanco y negro de Rogers, la otra reproduciendo la escultura de Koons en color…¿acaso no las distinguirían?). La obra apropiacionista, a mi entender, no se alza como una barrera de mantenimiento en el mercado que le es propio o de entrada en otros potenciales nichos para el autor cuya obra convoca para recrearla. En todo caso, si así fuera, y siempre a mi humilde entender, esta circunstancia debería ser objeto de demostración por parte del artista cuya obra es objeto de apropiación, y siempre sobre la base de datos tangibles y concretos. De lo anterior también que no entienda de recibo tomar en consideración la ganancia económica que el autor apropiacionista pueda obtener de la explotación de su obra en el mercado: no puedo compartir la reclamación desaforada de la fotógrafa Lynn Goldsmith —cuyo trabajo respeto, por otra parte, y en mucho— consistente en obtener un porcentaje de los beneficios de la Fundación Warhol por la venta de sus obras de la serie *Prince*. No ha trascendido lo que pudo obtener la artista como indemnización tras ganar el proceso, pero yo no le habría ofrecido inicialmente más que la actualización de lo que cobró en su momento multiplicado por el número de serigrafías que, según su alegato, se hicieron sin su consentimiento.

En cuarto lugar y como colofón del análisis debería recurrirse a la finalidad con la que se realizó la obra apropiacionista. Mantenerse exclusivamente en una comparación formal entre dos obras que, por definición, guardan cierta semejanza, nos llevaría a defenestrar la obra nueva de modo radical cuando, en el plano artístico, lo que la califica como obra de arte es precisamente esto: la apropiación es una operación compleja de aproximación entre dos obras en su parecido o aspecto exterior, a efectos de discutir la naturaleza misma de la representación[46]. Así las cosas, la explicación finalista de la obra apropiacionista es útil para desmarcarla del contexto de la obra original y disociarla respecto de esta. En la medida en la que la nueva obra se diferencie y distancie de la original, su creación ha de presumirse, en principio, de libre ejecución por consistir en una obra única, con referentes desde luego, pero singular en sí misma. Sobre lo anterior, si resulta que esa finalidad implicase también una cita o bien una parodia o un pastiche de la obra primigenia, el uso libre de la obra resultaría todavía más reforzado.

V. CONCLUSIÓN: *IN DUBIO PRO ARTIS*. HACIA UNA COMPRENSIÓN PONDERADA DEL DERECHO DE TRANSFORMACIÓN A FAVOR DEL ARTE DE APROPIACIÓN

Si he llegado a ver más lejos, es porque me subí a hombros de gigantes, le escribía Isaac Newton a Robert Hooke en 1676[47]… no se ha ocultado que este trabajo parte de una estimación positiva hacia el arte de apropiación; ahora bien, desde una comprensión muy estricta de lo que debe entenderse por este: obras que apelan a obras anteriores como campo de una reflexión auténtica por individual e irrepetible, una cavilación en la que se enraíza la originalidad particular de la nueva obra. La apropiación no es pues, sin más, un método de producción,

[46] Conforme Quentel (1996), págs. 52, 54.

[47] La expresión se atribuye generalmente a Bernardo de Chartes, aunque Umberto Ecco la adjudica a Guillaume de Conches.

sino un medio para una construcción artística diferenciada y dotada de un significado singular.

Así entendida y siempre a mi juicio, partiendo de una apreciación rigurosa del ordenamiento, el arte de apropiación no puede ampararse *ex ante* en los supuestos que actúan como límites al derecho de autor, a saber: en la cita, la parodia o el pastiche. En efecto, la delimitación legal de estos (al menos en el ámbito español) no calza el pie del apropiacionismo, necesitado de una horma propia, mas ello no lleva en este trabajo a postular *de lege ferenda* la elaboración de una exclusión específica. Ni hace falta ni deben forzarse los límites establecidos.

Así pues, y a diferencia de otras construcciones doctrinales más posibilistas, la aquí sostenida se abnega a los contornos del derecho de transformación para postular que, cuando el arte de apropiación es, en verdad, arte de apropiación (esto es, una obra que desde su apreciación formal y su finalidad, se ha desvinculado de la que toma como referencia), ya no ha de tenérselo por obra derivada sino por una creación cuya ejecución ha de presumirse libre, de tal modo que correspondería al autor cuya obra es objeto de apropiación demostrar, con argumentos sólidos y concretos, que el acto (creativo) del segundo autor lesiona sus derechos morales y/o de explotación sobre su obra en el mercado para el que fue concebida o en mercados naturalmente conexos, situación que, en principio, y aunque susceptible de ser planteado en teoría, me parece más bien insólita.

La convivencia de ambas obras en el universo artístico y en el mercado no debería resultar, en línea de principio, apelable, pues en ausencia de una visión liberal, el resultado no sería otro que poner en manos del artista primero una cizalla para censurar las fuentes de las que otros puedan nutrirse para crear nuevos formatos y contenidos. En ausencia de una lesión real y verificable a los intereses morales y económicos del artista primero, en suma, no parece cabal la represión legal, *a priori*, del arte de apropiación: ni desde su calificación como mera reproducción de una obra ajena ni tampoco como de obra derivada, en ambos casos necesitadas de autorización por parte del autor primigenio.

VI. BIBLIOGRAFÍA

AAVV (2008), «Apropiacionismo: todo lo mío es tuyo», *Exit Express* núm. 38, págs. 14-32.

Adler, Amy (2023), «The Supreme Court's Warhol Decision Just Changed the Future of Art», *ARTNews*, 26 de mayo de 2023.

Bauer, Eva-Maria (2020), *Die Aneignung von Bildern. Eine urheberrechtliche Betrachtung von der Appropriation Art bis hin zu Memes*, Nomos, Baden-Baden.

Bercovitz, Rodrigo (Coord.) (2017), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 4ª ed.

Berthet, Dominique (Dir.) (1996), *Art et Appropriation*, Ibis Rouge, Guadeloupe, Guyane.

Blume, Anna (2010), *Appropriation Art-Kunst an den Grenzen des Urheberrechts,* Nomos, Baden-Baden.

Buchloh, Benjamin H. D. (1982), « Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art", *Artforum*, septiembre 1982, pp. 43-56.

Burk, Dan L. (2015), «The "Creating Around" Paradox. Responding to Joseph P. Fishman, Creating Around Copyright, 128 Harv. L. Rev. 1333 (2025)", *Harvard Law Review*, vol. 128, págs. 118-124.

Buskirk, Martha (1992), «Commodification as Censor: Copyrights and Fair Use», October, Spring 1992, vol. 60, págs. 82-109.
Cañero, Ana Isabel (2021), «*Fanfiction*, parodia y pastiche en el Derecho Español», ADI 40 (2019-2020), págs. 267-282.
Carlin, John, (1988), «Culture Vultures: Artistic Appropriation and Intellectual Property Law», *Colum.-VLA Journal of Law&Arts*, núm. 13, págs. 103-144.
Chakraborty, Martin (1997), *Das Rechtsinstitut der freien Benutzung im Urheberrecht*, Nomos, Baden-Baden.
Crimp, Douglas (1993), *On the museum's ruins*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts/London, England.
De Baraño, Kosme (2023), «Manolo Valdés y la Historia del Arte», en *Damas y Caballeros, Manolo Valdés*, Estudios Artika Books, Barcelona, 2023, págs. 42-59.
— (1998) «Alrededor de la Suite 156 de Pablo Picasso», en *Picasso Suite 156*. Catálogo, BBV/Artes Gráficas Elkar, Bilbao.
Dreier, Thomas/Jehle, Oliver (2020), *Original-Kopie-Fälschung (Hrsg.)*, Nomos, Baden-Baden.
Esgueva, Victoria/López, Nuria (2019), «Apropiacionismo en el arte, la legitimidad de la imagen sustraída», Comunicación. IV Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales ANIAV 2019.
Esteve, Asunción (2021), «Cita y apropiación artística: insuficiencias de la Ley de Propiedad Intelectual española frente al Convenio de Berna y el Derecho Europeo», InDret, núm. 3, págs.. 1-37.
Evans, David (ed.) (2009), *Appropriation*, Mit Press, Massachusetts.
Fishman, Joseph P. (2015), «Creating Around Copyright», *Harvard Law Review*, vol. 128, vol. 5, págs. 1333-1404.
Gabler, Mariella (2018), *Die urheberrechtliche Drittnutzung zwischen Vervielfältigung, Bearbeitung und freier Benutzung,* Nomos, Baden-Baden.
Greenberg, Lynne A. (1992), «The Art of Appropriation: Puppies, Piracy, and Postmodernism», *Cardozo Arts&Entertainment Law Journal*, vol. 11, págs. 1-33.
Jiménez, Noemí (2024), «El "uso transformador" de las empresas de IA: entre la libertad creative y los derechos de propiedad intelectual», *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*, núm. 40, págs. 1-11.
Kakies, Celia (2007), *Kunstzitate in Malerei und Fotografie,* Carl Heymanns, Köln-Berlin-München.
Karol, Peter J. (2023), «After Warhol. The transformative impact of *Warhol v. Goldsmith»*, *Artforum*, 5 de junio de 2023.
Kenly, Ames E. (1993), «Note *Beyond Rogers v. Koons*: *A Fair Use Standard for Appreciation»*, *Columbia Law Review* vol. 93, 1993, págs. 1473-1526.
Krauss, Rosalind E. (1984), *The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths,* The MIT Press, Cambridge, Massachusetts/London, England.
Krieg, Patricia (1984), «Note. Copyright, Free Speech, and the Visual Arts», *The Yale Law Journal*, vol. 93, 1984, págs. 1565-1585.
Landes, William M. (2000), «Copyright, Borrowed Images, and Appropriation Art: An Economic Approach», George Mason Law Review, vol. 9, 2000, págs. 1-24.
López, Victoria/López, Nuria (2019), «Apropriacionismo en el arte, la legitimidad de la imagen sustraída», IV Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales, ANIAV, *http$3dx.doi.org/10.4995/ANIAV.2019.9094*
Maassen, Wolfgang (2012), «Plagiat, freie Benutzung oder Kunstzitat?. Erscheinungsformen der urheberrechtlichen Leistungsübernhame in Fotografie und Kunst», en Schierholz, Anke/Melichar, Ferdinand, *Kunst, Recht und Geld. Festschrift für Gerhard Pfennig zum 65. Geburtstag*, München, Verlag C.H. Beck, 2012, págs. 135-178.
Marzorati, Gérald (1986), «Art in the (Re)Making», *ARTNews*, May 1986, pp. 90-99.
Moralejo, Nieves, (2024), «Los contornos del límite de cita como excepción al derecho exclusivo de reproducción del autor de una obra protegida por la propiedad

intelectual (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 724/2023, de 16 de mayo)», Anuario de Derecho Civil (ADC), Tomo LXXVII, fasc. I (enero-marzo), págs.. 311-352.

PEIFER, Karl-Nikolaus (2013), «Appropriation und Fan Art-geknebelte Kreativität oder klare Urheberrectsverletzung», en WÖHRN, Kirsten-Inger/BULLINGE, Winfried, *Festschrift für Artur-Axel Wandtke zum 70,* De Gruyter, Berlin.

PRADA, Juan Martín (2001), *La Apropiación Posmoderna. Arte, Práctica Apropiacionista y Teoría de la Posmodernidad*, Fundamentos, Madrid.

QUENTEL, Debra L. (1996), «Bad Artists Copy. Good Artists Steal: The Ugly Conflict Between Copyright Law and Appropriationism», *UCLA Entertainment Law Review*, vol. 4, 1996, págs. 39-80.

RAVELO, Fernando J. (2022), *La secuela en el marco de la propiedad intelectual,* Dykinson, Madrid.

REBBELMUND, Romana (1999), *Appropriation Art, die Kopie als Kunstform im 20. Jarhrhundert,* Peter Lang, Frankfurt am Main-Berlin-Bonn-Bruxelles-New York-Wien.

RÖMER, Stefan (2009), «Appropriation Art», en BUTIN, Hubertus (ed.), *Diccionario de Conceptos de Arte Contemporáneo, Madrid, Abada*, págs. 11-14.

ROSÉN, Jan (2020), «Novelty, Idea or New Meaning as Criteria for Copyright Protection?. Transitions in Svedish Design Law». SCCL (Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok) Publications, XI, 1.1.2020, págs. 349-362.

SÁNCHEZ-ARISTI, Rafael (1999), *La propiedad intelectual sobre obras musicales,* Comares, Granada.

SCHMITZ-EMANS, Monika (2012), «Dasselbe, Anders: Borges und die Appropriation Art», en GILBERT, A. (ed.), *Wiederaufgelegt. Zur Appropriation von Texten und Büchern in Büchern,* Transcript-Verlag, 2012, págs. 123-137.

SEARLE, Adrian, «Elaine Sturtevant: queen of copycats», *The Guardian*, 1 de julio de 2013.

SCHACK, Haimo (2024), *Kunst und Recht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 4ª edición.

SÒRIA, Eva (2021), *Arte Contemporáneo y Derechos de Autor,* Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

TUSHNET, Rebecca (2015), «Free to Be You and Me? Copyright and Constraint», *Harvard Law Review*, vol. 128, págs. 125-136.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
45 (2025): 209-230
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_108
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Rafael Andrés Velázquez Pérez
ISSN: 1139-3289

LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL ENTORNO DIGITAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y LEY APLICABLE A POSIBLES INFRACCIONES

THE COMMUNITY TRADEMARK IN THE DIGITAL ENVIRONMENT AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW: DETERMINATION OF INTERNATIONAL JURISDICTION AND LAW APPLICABLE TO POSSIBLE INFRINGEMENTS

Rafael Andrés Velázquez Pérez*

RESUMEN

La Marca de la Unión Europea es un instrumento esencial dentro del mercado único europeo, proporcionando un derecho unitario y uniforme que permite a sus titulares operar en todos los Estados miembros con una única inscripción registral. La creciente globalización y la digitalización han generado desafíos sustanciales en la protección y aplicación de este derecho, especialmente en lo relativo a la determinación de la competencia judicial de los tribunales europeos y de la ley aplicable en casos de infracción transfronteriza de los derechos marcarios. En este trabajo se comenta el principal marco normativo de estas cuestiones en el contexto del Derecho Internacional privado. A renglón seguido se analizan los criterios de determinación de la competencia y la ley aplicable a las situaciones conflictuales en el uso de la marca de la UE teniendo en cuenta la coordinación de las regulaciones contenidas en los Reglamentos sobre la MUE, el R. Bruselas I bis en materia civil y mercantil y el R. Roma II sobre obligaciones extracontractuales. Finalmente, se plantean algunos de los desafíos actuales consecuencia de la era digital y el comercio electrónico, el impacto de la inteligencia artificial y la necesidad de adaptación normativa para enfrentar los retos futuros.

Palabras clave: Reglamentos, Marca de la Unión Europea, Competencia Judicial internacional, Ley aplicable, TJUE, Derecho internacional privado, Inteligencia artificial, Metaverso.

ABSTRACT

The European Union Trademark, is an essential instrument within the European single market, providing a unitary and uniform right that allows its holders to operate in all Member States

* Profesor de Derecho Internacional privado, Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, Universidad de Vigo. Correo electrónico: *randres@uvigo.es* .
Fecha de recepción: 11 de abril de 2025 // Fecha de aceptación: 18 de mayo de 2025

with a single registration. Increasing globalization and digitalization have generated substantial challenges in the protection and enforcement of this right, especially regarding the determination of the jurisdiction of European courts and the applicable law in cases of cross-border infringement of trademark rights. This paper discusses the main normative framework of these issues in the context of private international law. It then analyzes the criteria for determining jurisdiction and the law applicable to conflict situations in the use of the EU trademark, taking into account the coordination of the norms contained in the Regulations on the EU Trademark, Brussels I on civil and commercial matters and Rome II on non-contractual obligations. Finally, some of the current challenges posed by the digital era and e-commerce, the impact of artificial intelligence and the need for regulatory adaptation to face future challenges are discussed.

Keywords: Regulations, EU Trademark, International Jurisdiction, Applicable Law, CJEU, Private International Law, Artificial Intelligence, Metaverse.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. — II. REGIMEN JURIDICO EUROPEO DE LA MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA. — 1.1. El Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la MUE: Un sistema de protección unitaria. — 1.2. El Reglamento (UE) 1215/2012 sobre competencia judicial internacional en materia civil y mercantil en litigios sobre la MUE. — 2.3. El Reglamento 864/2007 sobre Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales en litigios sobre infracciones marcarias. — III. RETOS ACTUALES Y TENDENCIAS FUTURAS EN LA PROTECCIÓN DE LA MUE. — 1.1. El incremento de las infracciones marcarias transfronterizas por la expansión del comercio digital el Metaverso y los entornos virtuales. — 1.2. La inteligencia artificial y la tecnología *blockchain* como mecanismos de protección de la MUE. — IV. CONCLUSIONES. — V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. — II. EUROPEAN LEGAL REGIME OF THE EU TRADEMARK. — 1.1. Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union Trademark: A unitary protection system. — 1.2. Regulation (EU) 1215/2012 on international jurisdiction in civil and commercial matters in disputes concerning the Community Trade Mark. — 1.3. Regulation 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations in trademark infringement disputes. — III. CURRENT CHALLENGES AND FUTURE TRENDS IN THE PROTECTION OF THE EU TRADEMARK. — 1.1. The increase in cross-border trademark infringement due to the expansion of digital commerce, the Metaverse and virtual environments. — 1.2. Artificial intelligence and *blockchain* technology as EU Trademark protection mechanisms. — IV. CONCLUSIONS. — V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

En el actual contexto de globalización y digitalización de los mercados, la protección de los signos distintivos es un elemento esencial para garantizar la seguridad jurídica de las empresas y el correcto funcionamiento del comercio en la Unión Europea. La Marca de la Unión Europea (en adelante MUE) se ha consolidado como el mecanismo clave para la protección unitaria de los derechos de sus titulares dentro del mercado interior, proporcionando a quienes la ostenten la posibilidad de obtener una protección homogénea en todos los Estados miembros a través de un único procedimiento registral. Este sistema, gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), permite a las empresas, entre otras muchas ventajas competitivas, operar con mayor certeza y coherencia en un entorno económico cada vez más mundializado[1].

Por tanto, la creación de un derecho de propiedad intelectual unitario es uno de los logros más significativos de la Unión Europea (UE) en lo que a protección de la marca se refiere. Gracias a ello, los titulares obtienen protección en

[1] Sobre el tema objeto de este trabajo, con carácter general y muy ampliamente desarrollado, se recomiendan las excelentes monografías de los Profesores Massaguer, José (2020); y, García Vidal, Ángel (2020A).

un mercado muy atractivo compuesto por 27 Estados miembros que suman un total aproximado de 500 millones de potenciales consumidores[2]. No obstante, la consolidación de la libre circulación en todas sus expresiones, la expansión del comercio digital y la creciente movilidad de los consumidores han generado complejidades jurídicas significativas, particularmente en lo que respecta a la determinación de la competencia judicial internacional (CJI) y de la ley aplicable (LA) a la resolución del fondo en disputas relacionadas con la MUE[3]. Es evidente que, cuando sea necesario reivindicar estos derechos unitarios ante tribunales de la Unión, será más complicado debido a la creciente dimensión transfronteriza de los litigios ahora incrementada por el entorno digital. A diferencia de los modelos nacionales de protección de marcas, donde la territorialidad es un principio clave, el carácter unitario de la MUE exige una coordinación normativa y procesal eficaz que permita resolver los eventuales conflictos transfronterizos de manera justa y predecible[4].

Desde la perspectiva del Derecho Internacional privado (DIpr.), los litigios en materia de marcas pueden involucrar a partes domiciliadas en distintos Estados miembros y afectar a múltiples jurisdicciones con vocación para resolver la cuestión polémica. Estas circunstancias exigen un marco normativo preciso que permita determinar eficazmente a qué tribunales de la UE correspondería la CJI y qué legislación resultaría aplicable al fondo del litigio en casos relacionados con infracciones de derechos marcarios. Para ello, el núcleo duro del ordenamiento jurídico europeo en la materia aquí tratada se articula en torno a un conjunto de instrumentos normativos que regulan estos aspectos fundamentales, a saber: El Reglamento (UE) 2017/1001, específico sobre la MUE que rige como *lex specialis* —RMUE—, regulando en su ámbito material, entre otras cuestiones, su registro, los derechos conferidos, las causas de nulidad, la caducidad, las acciones de infracción y en definitiva todas aquellas cuestiones jurídicas que garantizan la exclusividad del derecho en él protegido[5]; el Reglamento 1215/2012 sobre CJI y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en el ámbito civil y mercantil —R. Bruselas I bis— que establece un sistema de prelación de foros con los que pretende evitar el llamado *forum shopping* y garantizar la ejecución automática de resoluciones judiciales de tribunales de la UE[6]; y, el Reglamento 864/2007 sobre determinación de la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales —R. Roma II—, que establece el principio de *lex loci protectionis* como criterio general en materia de ley aplicable a supuestos conflictuales sobre propiedad intelectual[7].

Por su parte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desempeñado un papel fundamental en la interpretación de cuestiones prejudiciales relevantes sobre la aplicabilidad de estos Reglamentos, emitiendo resoluciones que han clarificado aspectos cruciales también para la protección adecuada de la MUE. Entre ellas la determinación de la CJI en litigios sobre infracción de marcas en entornos digitales; la delimitación del uso legítimo de una MUE en el con-

---

[2] Ver López-Tarruella (2018), págs. 162 y ss.; y, del mismo autor (2021A), págs. 353-356.
[3] Sobre estas cuestiones, más ampliamente véase De Miguel Asensio (2021), págs. 3-20.
[4] López-Tarruella (2018), págs. 162 y ss.
[5] Palao Moreno (2020), págs. 98-104.
[6] Con más detalles al respecto Calvo Carvaca (2022), págs.140-168.
[7] De Miguel Asensio (2007), págs. 377-388.

texto del comercio electrónico y la publicidad en línea, la aplicación del principio de *lex loci protectionis* en disputas transfronterizas sobre infracción de derechos de propiedad intelectual, entre otras cuestiones igualmente interesantes[8].

Con el auge del comercio electrónico a nivel global, el impresionante desarrollo de las plataformas digitales y la creación del llamado Metaverso han surgido grandes y nuevos desafíos en la protección de la MUE. En este sentido, el sistema tradicional de protección no es suficiente, por lo que debe adaptarse a realidades emergentes como las infracciones de marcas en entornos digitales debido a la proliferación de plataformas de comercio electrónico y redes sociales que promueven y fomentan la venta de productos, en ocasiones falsificados, y el uso no autorizado de marcas registradas a escala global[9]. Además de lo anteriormente comentado, han surgido de manera muy disruptiva tecnologías de IA[10] que han generado nuevas formas de interrelación transfronteriza con la consecuente proliferación de infracciones de las normas protectoras de la MUE, como por ejemplo la reproducción no autorizada de marcas mediante herramientas de aprendizaje automático y la publicidad dirigida[11]. Por su parte, la protección de marcas y activos digitales en el Metaverso se tiene que adaptar a la creciente popularidad de los entornos virtuales donde las marcas se están registrando para bienes intangibles y experiencias en realidad aumentada, fenómeno que también plantea grandes retos e interrogantes sobre la jurisdicción y la protección efectiva de los derechos marcarios en estos espacios[12].

Dada la creciente complejidad del ámbito aquí tratado, en este artículo, como su nombre indica, se realiza un análisis general, no exhaustivo, de algunas de las principales cuestiones conflictuales que se puedan derivar de la protección de la MUE en el entorno digital en el contexto del DIpv., abordando tanto sus principales fundamentos normativos en la UE como los desafíos contemporáneos que enfrenta su protección adecuada. Con este telón de fondo, este trabajo se estructura en dos partes principales. En primer lugar, se analiza el marco normativo aplicable a la MUE mencionado *supra*, constituido básicamente por los referidos Reglamentos —RMUE, R. Bruselas I bis y R. Roma II—. Y, en segundo y último lugar, se evalúan algunos de los principales retos emergentes en la protección de la MUE en la era digital y, para ello, se analizan los fenómenos de la IA, el comercio electrónico, el llamado *blockchain* y la protección de marcas en el Metaverso.

En definitiva, con este estudio se busca contribuir al actual debate jurídico sobre la necesidad de adaptar el sistema de protección de la MUE a las nuevas dinámicas del mercado global y del comercio digital en el creciente y cada vez más atractivo mercado europeo. Todo ello siguiendo estudios previos de destacados autores que defienden la idea de que la armonización legislativa con base en la jurisprudencia contemporánea y la implementación de herramientas innovadoras en la materia en cuestión, son elementos clave para garantizar que

---

[8] Ver Lorente Martínez (2020), págs. 147-153 y 160-178.

[9] Más ampliamente Palao Moreno (2023A), págs. 24-45.

[10] Sobre la problemática que plantea la interacción entre la IA y la propiedad intelectual muy interesante el análisis del profesor Fernández Carballo-Calero, (2021).

[11] Sobre las actividades dirigidas véase ampliamente López-Tarruella, (2017), págs. 224 y ss.; y, Giordano (2023), págs. 377-379.

[12] Ver Palao Moreno (2023B), págs. 92-100.

la MUE siga siendo un modelo de referencia en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito europeo e internacional.

II. REGIMEN JURIDICO EUROPEO DE LA MUE

1. El Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la Marca de la Unión Europea: Un sistema de protección unitaria

En esta materia, la regulación específica se encuentra en el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento y del Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, que por su ámbito material de aplicación constituye el marco jurídico fundamental para la protección de los derechos marcarios en la UE. Del simple análisis de su contenido se desprende que el principal objetivo es proporcionar un derecho en exclusiva que mediante un sistema de registro de marca unitario, eficiente y armonizado, garantice la protección de los signos distintivos en todo el territorio de los Estados miembros de la Unión sin que sus titulares requieran de registros nacionales adicionales [13].

Entre los principales aportes del RMUE, de interés para este estudio, hay que destacar precisamente la creación de un sistema de registro unitario que permite que una única solicitud ante la EUIPO confiera derechos exclusivos en todos los Estados miembros, a quien ostente el título concedido [14]. La protección uniforme de la MUE otorga derechos exclusivos reconocidos en toda la UE, impidiendo que una infracción sea tratada de manera fragmentada en diferentes jurisdicciones nacionales [15]. Este Reglamento contiene normas que le son propias y aunque no es nuestro objetivo realizar un análisis exegético de su contenido, se podrían destacar algunas cuestiones que si bien no son novedosas son estandarizadas por el RMUE. Tal es el caso del establecimiento de motivos de denegación y de nulidad tanto por causas absolutas (p.ej. la falta de distintividad o la contrariedad al orden público) como relativas (p.ej. conflicto con marcas registradas preexistentes) para rechazar o invalidar el registro de una MUE, o la institución de un sistema registral propio.

Además, el RMUE establece derechos exclusivos que extienden el alcance de la protección con ese carácter al titular de una MUE, pudiendo éste prohibir el uso no autorizado de signos idénticos o similares en relación con productos o servicios que puedan generar confusión en el mercado (artículo 9.1). En cuanto a los mecanismos de oposición y caducidad se establecen procedimientos para que terceros impugnen una MUE basada en derechos anteriores o por falta de uso durante cinco años consecutivos lo cual se valora positivamente [16]. Igualmente, el RMUE especifica las acciones por infracción y las medidas de ejecución mediante procedimientos específicos para que los titulares de marcas europeas puedan iniciar acciones legales en caso de infracción de sus derechos

---

[13] Con más detalles en: Lorente Martínez (2020), págs. 147-178; Palao Moreno (2020), págs. 95-112.

[14] Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea de 16.6.2017 (artículo 2), sobre estas cuestiones García Pérez (2024), págs. 84-91.

[15] Sobre el llamado «efecto mosaico» ver STJUE 7 de marzo de 1995, Fiona Shevill, C-68/93; y, más ampliamente De Miguel Asensio (2018), págs. 17-25.

[16] Ver Palao Moreno (2018), págs. 3-10; y, Fernández Pérez (2019), págs. 122-139.

y solicitar medidas cautelares que impidan la comercialización de productos ilícitos [17]. En cuanto a la interacción con los sistemas de protección de la Marca —nacionales e internacionales—, la marca europea coexiste con los registros nacionales y con el Sistema de Madrid administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), facilitando así la protección internacional de las marcas a través de un solo procedimiento [18].

Ahora bien, en cuanto al acceso a la jurisdicción de la UE, el RMUE incluye normas en su contenido material de aplicación, incluso en los casos en que el demandado está domiciliado en un tercer Estado, lo cual en cierta manera desvirtúa la llamada «conexión comunitaria [19]». No obstante, si analizamos sus normas de competencia judicial, tanto la redacción como la finalidad se asemejan a los criterios utilizados en el Reglamento Bruselas I bis, como se verá más adelante [20]. En una primera aproximación parece un elemento positivo dado que la utilización de similares puntos de conexión respecto de la CJI en conflictos transfronterizos por infracción de derechos marcarios aseguraría que se puedan iniciar ante los tribunales de un Estado miembro. En la práctica más reciente el TJUE ha desarrollado una ardua labor de interpretación de estos puntos de conexión diferenciando su apreciación entre los conflictos marcarios derivados de la aplicación del RMUE y el sistema general en materia civil y mercantil consagrado en el R. Bruselas I bis atendiendo al carácter de *lex specialis* de las reglas de competencia del RMUE [21].

Es necesario recordar que el Reglamento (UE) 2017/1001 ha sido objeto de numerosas interpretaciones por parte del TJUE, que ha esclarecido varios de los aspectos clave para su correcta aplicación. Por sólo citar algunas de estas cuestiones, la delimitación del uso legítimo de una marca, el impacto de la coexistencia con derechos nacionales y la territorialidad de las infracciones en entornos digitales han generado jurisprudencia al respecto [22]. Muy especialmente en materia de CJI para litigios transfronterizos sobre la MUE, se ha requerido acudir a la jurisprudencia del TJUE para la interpretación del alcance de las normas sobre CJI contenidas en el Capítulo X (artículos 122 al 128) del RMUE.

Reiterando la ausencia de interés en un análisis exhaustivo del contenido material del RMUE en este estudio, salta a la vista una primera distinción entre la competencia exclusiva que se otorga a los tribunales de marcas de la Unión Europea en materia de violación y de validez de las marcas de la Unión (artículo 124), y la determinación de la competencia internacional general y el alcance de esta a la que se refieren los artículos 125 y 126 respectivamente. Se entiende pues que, para los supuestos incoados por violación de una MUE, tendrían competencia los tribunales de MUE del Estado miembro en el que el demandado estuviera domiciliado y dicha competencia sería exclusiva, sin perjuicio de la competencia administrativa en procesos sobre nulidad de marcas de la EUIPO [23].

---

[17] García Pérez (2024), págs. 84-91.
[18] Ver López-Tarruella (2018), págs. 163-177.
[19] García Vidal (2019), págs. 107-120.
[20] Martínez-Gallo (2022), Págs. 13-20.
[21] Véase al respecto García Vidal, (2020A), págs. 132-138; y, López-Tarruella (2018), págs. 168-171.
[22] Sobre estas cuestiones ver: Palao Moreno (2023A), págs. 24-45; y, del mismo autor, (2023B), págs. 89-110.
[23] García Vidal, (2020A), págs. 132-138

Por otra parte, en supuestos en los que no exista domicilio del demandado en la UE, se tendría en cuenta el Estado miembro en el que dicha parte tuviese un establecimiento y para el caso de ausencia de domicilio y/o establecimiento en la UE, la competencia internacional recaería en los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio el demandante tenga su domicilio o, en su defecto, establecimiento (artículo 125 del RMUE). Y finalmente, si las partes carecen de domicilio y/o establecimiento en un Estado miembro de la Unión, la competencia internacional recaerá en los tribunales del Estado miembro en el que se encuentra la Oficina, según lo establece el apartado tercero del artículo 125 del RMUE[24].

Es evidente que el criterio del domicilio del demandado o su defecto guarda estrecha relación con su tratamiento en el R. Bruselas I bis aunque su interpretación a los efectos del RMUE es mucho más amplia, tal y como reflejo en la sentencia del TJUE en el asunto C-617/15, Hummel Holding A/S[25]. En este sentido se aprecia que el artículo 125, incisos a) y b), apartado 4 del RMUE contempla la determinación de la competencia internacional por remisión al foro general de la autonomía de la voluntad previsto en los artículos 25 y 26 del R. Bruselas I bis-sumisión expresa si las partes acuerdan que sea competente otro tribunal de marcas de la UE y tácita si el demandado compareciera sin declinar la competencia del tribunal ante el que ha sido demandado, respectivamente. Todo ello sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 124 RMUE, que contempla una aplicación sucesiva o en cascada[26] en litigios cuyo objeto sea la validez de la marca, en ese caso las disposiciones del RMUE, también prevalecen frente al R. Bruselas I bis, atribuyendo competencia exclusiva a los tribunales de marcas de la Unión Europea[27].

2. El Reglamento (UE) 1215/2012 sobre competencia judicial internacional en materia civil y mercantil en litigios sobre la MUE

El Reglamento 1215/2012, conocido como R. Bruselas I bis, regula como su nombre indica, la competencia judicial internacional y el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en la UE[28], estableciendo las normas que, mediante un sistema jerárquico de foros, determinan en qué casos los tribunales europeos serán competentes para conocer de litigios transfronterizos en las materias civiles y mercantiles incluidas en su ámbito material de aplicación[29]. En este sentido, las disputas relacionadas con la infracción de la MUE no excluidas en el Capítulo X, concretamente artículos 122-125 del ya referido Reglamento (UE) 2017/1001, sobre la MUE, quedarían afectadas por el R. Bru-

---

[24] Sobre este tema ver Lorente Martínez (2020), págs. 149 y ss.

[25] STJUE de 18 de mayo de 2017, Hummel Holding JUR\2017\147413, C-617/15, EU:C:2017:390, El TJUE precisa la interpretación del concepto de «establecimiento» a efectos de la determinación adecuada de la CJI en infracciones marcarias.

[26] Ver Palao Moreno (2020), págs. 98-103; y, también De Miguel Asensio (2021), págs. 3-20.

[27] Al respecto ver: Calvo Caravaca y Carrascosa González (2024), Capítulo XXVII sobre competencia judicial internacional en conflictos sobre derechos marcarios en la UE.

[28] Reglamento (UE) Nº 1215/2012 del Parlamento y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Diario Oficial de la Unión Europea de 20/12/2012.

[29] En cuanto a los aspectos de Derecho internacional privado en supuesto de infracciones de Derechos marcarios, las excelentes monografías de los Profesores Massaguer, José (2020); y, García Vidal, (2020A).

selas I bis bajo criterio de aplicabilidad —domicilio del demandado en Estado miembro— y especialmente en relación con los llamados «foros concurrentes o alternativos» del Domicilio del demandado y Especial por razón de la materia —artículos 4 y 7 respectivamente[30]—. En esencia, la finalidad del R. Bruselas I bis es garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad en la determinación de la CJI en litigios con elemento extranjero evitando prácticas de *forum shopping*, en las que los litigantes intentan interponer demandas en jurisdicciones que consideren más favorables y en última instancia, facilitar el exequátur de las Resoluciones judiciales dictadas por órganos jurisdiccionales de la UE[31].

Dicho esto, las disposiciones clave del R. Bruselas I bis en materia marcaria europea requieren de una interpretación adecuada. En este sentido, la regla general de atribución competencia en litigios relacionados con infracciones de los derechos sobre una MUE sería a favor del órgano jurisdiccional del domicilio del demandado (foro general previsto en el artículo 4) siempre y cuando la demanda se presente ante dicho tribunal, hecho que refuerza la estabilidad en la determinación de la competencia y evita el abuso de litigios en jurisdicciones ajenas[32]. En su defecto, en aquellos casos en los que la demanda sea presentada en un Estado distinto al del domicilio del demandado, los tribunales de dicho Estado podrían conocer del caso al amparo del foro especial en materia de daños extracontractuales —*forum delicti commissi*—, tal y como se prevé en el artículo 7.2 del propio Reglamento. Esta concurrencia de foros que no se excluyen entre sí, permite que los titulares de una MUE puedan interponer demandas ante los tribunales del Estado donde se haya producido o pueda producirse el daño derivado de una infracción marcaria si dicho Estado es distinto del domicilio de la parte demandada. Obviamente, este criterio ha sido objeto de algunas interpretaciones jurisprudenciales debido a la complejidad de definir adecuadamente el lugar del daño en casos de infracción en el ámbito digital[33].

Sobre lo anterior y respecto del —*forum delicti commissi*— previsto en el artículo 7.2 del R. Bruselas I bis, que está basado en «el lugar del hecho dañoso», aunque inicialmente no lo parece, difiere del contenido del artículo 125.5 del RMUE basado en el «lugar de la violación» y así ha sido interpretado por el TJUE[34] para el que, el lugar del hecho dañoso se refiere tanto al lugar donde se produce el daño como al lugar del hecho causante, con lo cual ambos lugares, de diferir, podrán constituirse en posibles foros a disposición del demandante. El artículo 125.5 del RMUE, por su parte, se centra en el lugar del hecho infractor del derecho marcario[35]. Interpretación autónoma derivada del carácter de *lex specialis* del RMUE, cuyas normas se aplican con prioridad sobre las del R.

---

[30] Sobre la Determinación de la CJI en esta materia se recomienda el detallado análisis de García Vidal, (2020A), págs. 129-157.

[31] Al respecto Garcimartín Alférez (2021), págs. 74-82

[32] Ver De Miguel Asensio (2021), págs. 3-20.

[33] A modo de ejemplo las comentadas sentencias del TJUE en el Caso AMS Neve (C-172/18) sobre determinación de la competencia judicial en materia de violaciones a la MUE a partir del lugar donde se dirige la publicidad en línea o se producen las ofertas comerciales infractoras; o más reciente la sentencia también del TJUE en el Caso Länen (C-104/22) en la que se analiza igualmente la CJI en contextos de publicidad online mediante motores de búsqueda y plataformas digitales.

[34] Al respecto STJCE de 30 de noviembre de 1976, Handelskwekerij Bier/Mines de Potasse d'Alsace., C-21/76, apartados 24 y 24, ECLI:EU:C:1976:166.

[35] Interpretado así en STJUE de 5 de junio de 2014, Coty Germany, C-360/12, apartados 28 a 37, ECLI:EU:C:2014:1318

Bruselas I bis, tal y como se infiere de los artículos 67 y 122 R. Bruselas I bis y del RMUE, respectivamente [36].

Por otra parte, el R. Bruselas I bis establece la competencia exclusiva de los tribunales europeos, independientemente del domicilio del demandado, en los casos en los que se discuta la validez o nulidad de una inscripción o registro de una MUE o cualquier derecho análogo sometido a depósito o registro (artículo 24.4). En estos casos, la competencia recae exclusivamente en los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro. Generalmente estos órganos jurisdiccionales son designados, al efecto, en cada Estado miembro, para evitar resoluciones contradictorias entre los distintos tribunales nacionales sin perjuicio de la competencia de la EUIPO al efecto y siempre que la marca haya sido registrada para dicho Estado miembro [37]. Estas normas de competencia se refuerzan con un sistema de cooperación jurídica internacional eficaz establecido por el propio Reglamento para garantizar que las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro sean reconocidas y ejecutadas automáticamente en otros Estados de la UE sin necesidad de procedimientos adicionales. Esto facilita la aplicación uniforme del derecho en litigios marcarios y, en definitiva, refuerza la eficacia del sistema de protección de la MUE.

En resumen y sin ánimo reiterativo, respecto a una eventual infracción de derechos marcarios en la UE de la que se derive responsabilidad civil extracontractual, según el R. Bruselas I bis, se atribuye competencia a los tribunales del domicilio del demandado (artículo 4) así como a los del «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso» (artículo 7.2). Hay que aclarar que ambos foros no excluyen la prevalencia de la autonomía de la voluntad de las partes mediante la cual pueden elegir expresamente tribunal competente o incluso someterse tácitamente surgido el litigio (artículos 25 y 26 respectivamente) [38], aunque este hecho es poco frecuente en el ámbito de las demandas extracontractuales. Actualmente y teniendo en cuenta la configuración del mercado, mundializado por el uso de medios electrónicos e Internet donde la comercialización de productos en línea pone en riesgo constante la protección de la MUE, interpretar y determinar adecuadamente el lugar del hecho dañoso en situaciones de vulneración de derechos marcarios implica cierta complejidad [39].

Ahora bien, en la práctica, mediante el foro general del domicilio del demandado del artículo 4 —en su concreción artículos 62 y 63 del R. Bruselas I bis— se atribuye CJI en materia daños extracontractuales por infracción de marcas, respecto de las infracciones de la parte demandada independientemente del medio y del lugar del daño. Por tanto, este foro, de poder concretarse, resulta muy eficaz y práctico pues indica un único tribunal con independencia del lugar o lugares donde se haya perjudicado a la marca a través del uso de Internet y los

---

[36] Sobre esta cuestión ver Giordano (2023), págs. 373-379; y, Palao Moreno (2021), págs. 156-163.

[37] Igualmente, con más detalles sobre estas cuestiones véase De Miguel Asensio (2018A), Págs. 27-33, del mismo autor (2018B), págs. 12-26.

[38] Véase al respecto García Vidal, (2020A), págs. 149-151.

[39] Sobre el *forum delicti commissi* y su interpretación en supuestos de daños por vulneración de la marca, recomendable el análisis de Giordano (2023) págs. 373-376; igualmente De Miguel Asensio (2018B), págs. 12-26.

recursos en línea[40]. Otra ventaja del foro general del domicilio del demandado del artículo 4 es que mediante su uso adecuado se podría activar la competencia derivada prevista en el artículo 8.1 sobre pluralidad de demandados y atraer a un tribunal europeo un proceso por daños plurilocalizados causados por varios demandados, siendo irrelevante que las marcas europeas supuestamente infringidas lo sean o no en Estados miembros de la UE[41].

La propia naturaleza del mercado virtual a través de Internet implica que la difusión de contenidos en la Red se realice de tal forma que la determinación del domicilio del servidor sea una tarea ardua y compleja. Este requisito es indispensable tanto para establecer la llamada conexión comunitaria, previa a la aplicabilidad del R. Bruselas I bis, como para la concreción del foro general (artículos 6 y 4 respectivamente). Por ello, y a este respecto el TJUE ha interpretado que ante el desconocimiento del domicilio del demandado se recurra a la competencia residual de los tribunales nacionales[42]. Por su parte, como se ha dicho en el caso del foro derivado previsto en el artículo 8.1 del Reglamento se podría demandar a varios demandados ante los tribunales del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas por una relación tan estrecha que resulte oportuno juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones contradictorias y a condición de que, al menos uno de los demandados, esté domiciliado en el Estado miembro donde se presenta la demanda[43].

Esta interpretación extensiva del foro derivado para conflictos frente a varios demandados por infracciones marcarias de los mismos derechos de marca nacionales europeas, igualmente facilitaría el acceso a la jurisdicción. No obstante, y aunque no es objeto de análisis aquí, la interpretación de este precepto en supuestos por infracción de derechos marcarios ha resultado particularmente controvertida: la jurisprudencia del TJUE da fe de ello[44]. En definitiva, el R. Bruselas I bis ha sido determinante en la evolución del Derecho Internacional privado de la UE y muy especialmente en lo que al Derecho procesal civil internacional se refiere. Particularmente en lo que respecta a la protección de la MUE en litigios transfronterizos su gran aporte se centra en el establecimiento de unas reglas relativamente claras que, pese a las complejidades de la casuística, han facilitado la eficaz protección de los derechos marcarios a sus titulares y operadores a nivel internacional.

Sin embargo, también es cierto que su aplicación en casos de infracción de marcas en entornos digitales plantea desafíos considerables, por ejemplo, en la determinación de la jurisdicción en casos de comercio electrónico con la venta de productos infractores de marcas de la UE a través de plataformas digitales, cuando se plantea la cuestión de si los tribunales del país donde se

---

[40] Palao Moreno (2020), págs. 95-112; más concretamente García Vidal, (2020A), págs. 141-146.

[41] Garcimartín Alférez (2021) págs.141-145; y, De Miguel Asensio (2018), Págs. 33 y ss.

[42] Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de marzo de 2012. G contra Cornelius de Visser. Asunto C-292/10. Petición de decisión prejudicial planteada por el *Landgericht Regensburg* sobre Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Notificación pública de actos judiciales y ausencia de domicilio o de lugar de residencia conocido del demandado en el territorio de un Estado miembro. Competencia «en materia delictual y cuasidelictual».

[43] Sobre necesaria vinculación estrecha entre las demandas, ver en Calvo Caravaca y Carrascosa González (2017), argumento sostenido en la STJUE de 27 de septiembre de 1988, asunto 189/87, Kalfelis, ECLI:EU:C:1988:459

[44] Palao Moreno (2020), págs. 95-112.

ofrece el producto pueden considerarse competentes o no. O, en los casos de publicidad en línea y «actividades dirigidas» en los que la promoción y comercialización de productos en línea en distintos mercados europeos ha requerido una interpretación flexible de los foros de atribución de competencia judicial internacional tradicionales[45].

Todo ello ha implicado que, si bien con el Reglamento Bruselas I bis se busca armonizar la determinación de la competencia, las diferencias en la aplicación del criterio de «lugar del daño» han generado discrepancias y cierta fragmentación en la interpretación de los tribunales nacionales de la UE. El TJUE ha intervenido en diversas ocasiones para aclarar estos puntos controvertidos o difusos, consolidando una jurisprudencia que busca equilibrar la protección efectiva de los titulares de marcas europeas con la previsibilidad procesal y la estabilidad del sistema de litigación transfronterizas.

3. El Reglamento 864/2007 sobre Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales en litigios sobre infracciones marcarias

El Reglamento 864/2007, conocido como Roma II es el instrumento normativo clave en la determinación de la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales en el ámbito de la Unión Europea[46]. En el contexto específico de las marcas, su aplicación se centra en los conflictos derivados de infracciones de la MUE y otros derechos de propiedad intelectual. Este Reglamento, en sincronía con los anteriormente analizados, busca proporcionar coherencia y seguridad jurídica en la resolución de litigios transfronterizos, estableciendo normas claras sobre la legislación que deben aplicar los jueces europeos para resolver adecuadamente las cuestiones de fondo en litigios con elemento extranjero. Concretamente, en la materia aquí analizada, en su artículo 8 apartado 2º se establece el principio de *lex loci protectionis*, según el cual, simplificando, la ley aplicable en casos de infracción de una marca registrada será la del Estado en el que se haya producido el daño (ley del lugar de protección[47]). Este principio responde a la lógica de que la protección de los derechos de propiedad intelectual se otorga territorialmente, es decir, conforme a la legislación del país donde la marca está registrada y donde se ha producido el perjuicio[48].

Sin embargo, en la práctica, la aplicación de este principio se vuelve más compleja especialmente en el contexto digital y del comercio electrónico, donde las infracciones pueden producirse simultáneamente en varios Estados. Determinar el lugar del daño en entornos en línea resulta problemático, ya que el contenido infractor puede ser accesible desde múltiples jurisdicciones sin que exista un vínculo directo con un territorio específico. A propósito de lo cual, el TJUE ha abordado esta problemática en diversos casos, proporcionando inter-

---

[45] Sobre la interpretación al respecto STJUE de 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474; STJUE de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros, C-172/18, ECLI:EU:C:2019:674; STJUE de 27 de abril de 2023, Länsen MCE, C-104/22, ECLI:EU:C:2023:343.

[46] Reglamento (CE) 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), (DO 2007 L 199/40).

[47] Ver Pulgar Ezquerra (2018), págs. 47-63.

[48] Cuestiones más ampliamente abordadas en: Calvo Caravaca y Carrascosa González (2024), Capítulo XXVII sobre determinación de la ley aplicable en conflictos sobre derechos marcarios en la UE y el Capítulo XXVIII sobre estos mismos aspectos, pero en el ámbito de las obligaciones extracontractuales.

pretaciones que ayudan a delimitar el alcance del citado precepto del R. Roma II. Así, por ejemplo, en el tan comentado Caso Acacia (C-421/20)[49], el TJUE resolvió que, cuando una infracción afecta a varios Estados miembros, la ley aplicable debe ser la del país en el que el daño haya tenido un impacto significativo en el mercado. Esta interpretación busca equilibrar la necesidad de una protección efectiva de los derechos marcarios con la previsibilidad y la seguridad jurídica en los litigios transfronterizos también en el ámbito digital.

Además, el hecho de que el R. Roma II sea de aplicación universal, es decir que permita la aplicación de normas imperativas de otros ordenamientos jurídicos cuando la norma de conflicto así lo indica, proporciona cierta flexibilidad en casos excepcionales en los que la mera aplicación del principio de *lex loci protectionis* pueda generar resultados desproporcionados o injustos[50]. En este contexto, la armonización de los criterios interpretativos y la consolidación de la jurisprudencia del TJUE son fundamentales para asegurar la aplicación uniforme de este Reglamento en litigios derivados de infracción de la MUE dentro del mercado único europeo. Es un hecho que la digitalización y la globalización del comercio han incrementado los litigios por infracciones marcarias siendo cada vez más frecuentes en entornos virtuales y transfronterizos. Por ello, la interpretación del principio de *lex loci protectionis* en entornos digitales seguirá necesitando del esfuerzo interpretativo de los jueces europeos para fijar pautas más claras que permitan determinar el lugar del daño en casos de infracción en línea[51].

Por tanto, queda claro que en este ámbito predomina la estricta territorialidad propia de los derechos marcarios en el sentido de que la ley aplicable a las posibles infracciones será la del país de protección de la marca supuestamente infringida. Este criterio de aplicar la ley del lugar de protección en el sector de la propiedad intelectual lleva indefectiblemente a la aplicación de la ley del Estado para el que se reclama dicha protección. El R. Roma II consagra el principio de la *lex loci protectionis* en el artículo 8 y lo hace con carácter imperativo, en su apartado 3º se limita de forma absoluta la autonomía de la voluntad de las partes pues se excluye la posibilidad de que estas puedan pactar una ley distinta a la *lex loci protecionis* en relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual[52].

Ahora bien, la apreciación adecuada del principio de protección referido es especialmente compleja cuando las infracciones marcarias se producen en el ámbito digital bajo el criterio de que el uso de los signos en Internet genera responsabilidad por la infracción de una marca comercializada en el Estado de protección de la misma[53] en coherencia con la interpretación del TJUE sobre la

---

[49] Sobre la interpretación del artículo 8.2 del R. Roma II relativo a la ley aplicable a supuestos de infracción de la MUE, ver STJUE de 3 de marzo de 2022, Acacia, C-421/20, (Párr. 48-50), ECLI:EU:C:2022:152.; además, De Miguel Asensio (2017), págs. 13-17.

[50] La jurisprudencia del TJUE ha intervenido en este ámbito, especialmente a partir del Asunto C-421/20, Acacia Srl c. Bayerische Motoren Werke AG, en el que el TJUE reafirmó la vigencia del principio de *lex loci protectionis*, matizando que la ley aplicable a la infracción será la del país en cuyo territorio se haya producido el daño, incluso si el acto infractor ha tenido una dimensión transfronteriza. Con más detalles en Giordano (2023) págs. 373-376.

[51] Ver De Miguel Asensio (2017), págs. 8-17.

[52] Ver Calvo Caravaca y Carrascosa González (2024), Capítulo XXVIII.

[53] Recomendación conjunta relativa a la protección de las marcas y otros derechos de propiedad intelectual sobre signos en Internet de 2001, adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI, constituye un intento por desarrollar estándares materiales que faciliten una aplicación equilibrada del criterio *lex loci protectionis* en el contexto de Internet.

utilización de marcas en ofertas de venta o en publicidad[54]. Según este criterio, las normas especiales contenidas en el RMUE deben ser aplicables cuando la actividad va destinada a consumidores situados en la Unión con independencia de que el tercero que realice la oferta o publicidad esté establecido en un tercer Estado, el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado o el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado. Es decir, que la *lex loci protectionis* determina la aplicación de la ley reguladora del derecho supuestamente infringido[55].

Volviendo al artículo 8.2 del R. Roma II y la aplicación de su regla específica para el caso de infracciones de derechos marcarios en la UE, en la medida en que son derechos de alcance unitario y exclusivo que producen efectos similares en la UE, según lo establece el propio RMUE, este no proporciona una regulación exhaustiva de todas las cuestiones comprendidas dentro del ámbito de la *lex loci protectionis*. Por tanto, la aplicación del artículo 8.2 a las complejas situaciones generadas en el comentado sector de las infracciones en línea permite la utilización de conocidas y comunes reglas de Derecho internacional privado de la UE a merced de su reinterpretación jurisprudencial en situaciones novedosas no contempladas inicialmente. En este sentido la jurisprudencia del TJUE se pronunció sobre la interpretación del artículo 8.2 del R. Roma II por primera vez en la conocida sentencia del caso Nintendo[56]. Así, el TJUE reiteró que las normas de Derecho Internacional privado contenidas en el R. Roma II deben aplicarse en la toda la UE. En el caso Nintendo, el TJUE intentó evitar el llamado «efecto mosaico[57]» que se deriva de la aplicación del artículo 8.2 del R. Roma II en los supuestos de pluralidad de infracciones en varios Estados miembros[58]. En estos casos, para determinar la aplicación de una única ley habría que fijarla en el lugar donde tiene inicio la actividad de la que se ha derivado la infracción[59]".

En conclusión, respecto de las obligaciones extracontractuales derivadas de una infracción de derechos marcarios en la UE, el artículo 8.2 del R. Roma II establece el criterio de «el país en el que se haya cometido la infracción» como punto de conexión para determinar la ley aplicable a lo no previsto en el instrumento respectivo. Ahora bien, para interpretar adecuadamente esta norma hay que prever la posibilidad de que la infracción se produzca en varios lugares y a

---

[54] STJUE de 12 de julio de 2011, C-324/09, L'Oréal, apdo. 63. Con respecto a otras modalidades de propiedad intelectual, una conclusión similar resulta de las STJUE de 21 de junio de 2012, Donner, C-5/11; y de 18 de octubre de 2012, Football Dataco y otros, C-173/11.

[55] Sobre la interpretación del lugar de la infracción ver Lorente Martínez (2020), págs. 1068-1070; y, también se puede ver en López-Tarruella Martínez (2017), págs. 247-251.

[56] STJUE 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16, Nintendo, ECLI:EU:C:2017:724, sobre la complejidad de apreciación del lugar del daño en el uso de determinadas tecnologías como videojuegos…

[57] Se produce como resultado de la interpretación del artículo 8.2 del R. Roma II pues lleva a la aplicación de tantas leyes como Estados en los que se ha cometido la infracción, situaciones, que en supuestos de infracciones marcarias y especialmente en el ámbito digital pueden ser muy comunes. Véase Giordano (2023) págs. 375-379.

[58] De acuerdo con el TJUE, para identificar el hecho generador del daño no es necesario referirse a cada acto de infracción, sino que basta con apreciar de manera global el comportamiento del demandado a efectos de determinar el lugar en que se cometió el acto de infracción inicial.

[59] STJUE de 3 de marzo de 2022, Acacia, C-421/20, apartados 48 y 49, ECLI:EU:C:2022:152. De manera similar a la sentencia Nintendo, esa resolución versaba sobre la interpretación del art. 8.2 del R. Roma II en materia de ley aplicable a las infracciones de derechos marcarios unitarios.

través del uso de internet, con lo cual, en ocasiones, resulta particularmente difícil localizar las conductas supuestamente infractoras realizadas. Pensemos, por ejemplo, en la comercialización en línea de productos falseados o que infringen derechos marcarios a clientes situados en varios Estados miembros[60]. En tales supuestos el artículo 8.2 debe ser interpretado de forma autónoma y en relación a la casuística específica. Éste es el caso de la referida sentencia Nintendo, en la que el TJUE estableció que en el artículo 8.2 «el país en el que se haya cometido la infracción» se refiere al «país en el que se encuentra el lugar en el que se ha producido el hecho generador del daño[61]».

En este sentido, para algunos autores, la regla debe apreciarse atendiendo al comportamiento del demandado en la medida en que a efectos de localizar la infracción[62], el artículo 8.2 del R. Roma II no se remite a su artículo 4.1 ni precisa que lo determinante es el país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador, así como que debido al alcance de los derechos unitarios pueden ser infringidos en múltiples Estados miembros. En su opinión, en supuestos de disociación entre lugar de origen y lugares de manifestación del daño, resulta razonable recurrir al hecho generador como elemento determinante en el marco del artículo 8.2[63]. No obstante, el uso del internet puede implicar que el hecho generador se encuentre en un tercer Estado, es decir en un Estado no miembro de la UE en cuyo caso lo antes explicado no resolvería la situación.

III. RETOS ACTUALES Y TENDENCIAS FUTURAS EN LA PROTECCIÓN DE LA MUE

1. El incremento de las infracciones marcarias transfronterizas por la expansión del comercio digital el Metaverso y los entornos virtuales

El auge del comercio electrónico ha transformado radicalmente el mercado a nivel mundial, permitiendo que productos y servicios lleguen a los consumidores en todo el mundo con facilidad. Sin embargo, esta expansión ha traído consigo un incremento exponencial en la vulneración de derechos marcarios, en particular a través de la falsificación de productos y actos de competencia desleal a través del uso de plataformas digitales[64]. En consecuencia uno de los desafíos clave en este contexto es la dificultad de aplicar mecanismos de control efectivos en entornos digitales, donde la velocidad, el alcance geográfico y el anonimato de las transacciones dificultan la identificación y persecución de los presuntos infractores. Algunas plataformas digitales como Amazon, eBay, Alibaba y otras han sido señaladas por facilitar la comercialización de productos que infringen claramente derechos marcarios en la UE, lo que ha puesto de

---

[60] Ver además Pulgar Ezquerra (2018), págs. 55-67.

[61] STJUE 27 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C-24/16 y C-25/16, Nintendo, ECLI:EU:C:2017:724 (97 y 98). Ver con más detalles en: Jiménez Serranía (2019), págs. 652-665.

[62] De Miguel Asensio (2017), págs. 8-17; Lorente Martínez (2020), págs. 1068-1070; Calvo Caravaca y Carrascosa González (2024); García Vidal (2020A), págs. 141-146.

[63] Con carácter general ver: Calvo Caravaca y Carrascosa González (2024), Capítulo XXVIII sobre ley aplicable; y, Garcimartín Alférez (2021), págs. 411-419.

[64] Sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el comercio electrónico por infracciones marcarias cometidas por terceros, muy interesante el trabajo de AIDO VÁZQUEZ (2025), págs. 303-320.

manifiesto la necesidad de una regulación más estricta sobre la responsabilidad de los intermediarios digitales[65].

La entrada en vigor del Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act, DSA[66]) en la UE en febrero de 2024 introduce nuevas disposiciones que obligan a las plataformas a establecer mecanismos más efectivos para detectar y eliminar productos falsificados. Con la finalidad de crear un entorno en línea más seguro para los consumidores y las empresas de la UE, sus normas están diseñadas para proteger a los consumidores y sus derechos fundamentales de manera más eficaz, definir responsabilidades claras para las plataformas en línea y las redes sociales, hacer frente a los contenidos y productos ilícitos, los discursos de odio y la desinformación, aumentar la transparencia con una mejor información y vigilancia, y fomentar la innovación, el crecimiento y la competitividad en el mercado interior de la UE. Sin embargo, su implementación práctica enfrenta algunos obstáculos, especialmente en lo que respecta a la cooperación entre plataformas, titulares de marcas y autoridades regulatorias para garantizar su efectividad en la eliminación de contenidos ilícitos[67].

No obstante, el desarrollo exponencial del comercio electrónico ha supuesto una auténtica mutación estructural en la forma en que las marcas son utilizadas, difundidas e incluso vulneradas. En este nuevo «ecosistema digital», la infracción de derechos marcarios puede producirse simultáneamente en múltiples Estados miembros con solo activar una oferta o publicidad a través de plataformas digitales globales o redes sociales. Esta realidad, sin ánimo de redundar, plantea serias dificultades a la hora de aplicar tanto el Reglamento Bruselas I bis como el Reglamento Roma II, especialmente en lo relativo a la atribución de CJI y determinación de la ley aplicable por la deslocalización de agentes y acciones transfronterizas propias de este tipo de mercado.

Los actos infractores en entornos digitales carecen de la materialidad y localización precisa características de las violaciones tradicionales de derechos de propiedad intelectual para las cuales los mecanismos legales existentes, al margen de su eventual interpretación jurisprudencial, han funcionado perfectamente. Por ello, en la actualidad, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, es necesario hacer un esfuerzo reinterpretativo de los conceptos clásicos de «domicilio y/o establecimiento del demandado» y «lugar del daño», incorporando factores como el tráfico efectivo generado en un determinado Estado o la existencia de canales de distribución activamente orientados hacia dicho mercado[68].

Por su parte, el llamado Metaverso ha abierto un nuevo frente en lo que a protección de marcas se refiere. Empresas de sectores como la moda, los videojuegos y el entretenimiento han comenzado a registrar sus marcas para su uso en entornos virtuales, donde la comercialización de bienes digitales y la representación de identidad de marca juegan un papel crucial[69]. Esta realidad también plantea grandes desafíos legales pues el uso no autorizado de marcas en espacios virtuales por parte de empresas comercializadoras de productos en

---

[65] A este respecto más ampliamente Palao Moreno (2023A), págs. 27-43.

[66] Reglamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales (DO L 277 de 27.10.2022).

[67] Véase López-Tarruella (2022), págs. 110-132.

[68] López-Tarruella (2022), págs. 110-132.

[69] Martínez-Gallo (2022), págs. 13-20.

línea ha generado un mercado en el que se venden versiones digitales de sus productos sin, por ejemplo, una licencia debidamente otorgada dentro de plataformas del Metaverso [70].

El problema surge aquí al determinar la normativa que rige en estos entornos virtuales, ya que las actividades pueden no estar vinculadas a un territorio específico, lo cual es imprescindible para la determinación de la Jurisdicción competente para conocer del litigio y para la aplicabilidad de las normas conflictuales al fondo de la cuestión en disputa. La protección adecuada de la MUE en bienes digitales requiere, además de la sofisticación normativa, mecanismos eficaces para garantizar la autenticidad de los productos virtuales y evitar su falsificación en el Metaverso [71]. Por tanto, desarrollar criterios regulatorios específicos que permitan a los titulares de derechos marcarios hacer valer sus derechos en estos espacios digitales sin enfrentarse a vacíos legales es el principal reto del legislador europeo en este campo. Las interpretaciones prejudiciales y los casos resueltos por el TJUE no serán suficientes para satisfacer los desafíos que la modernidad plantea [72].

Frente a estos desafíos, se impone una revisión profunda y razonada de los criterios jurídicos aplicables a la infracción de marcas en el entorno digital y, en consecuencia y con pragmatismo, su armonización en la UE. La fragmentación de enfoques entre los Estados miembros, especialmente en lo relativo a la aplicación del R. Roma II, puede comprometer la unidad del derecho conferido en aplicación del Reglamento sobre la MUE. Por ello, tal y como se ha comentado *supra*, actualmente se aboga por introducir en dicho Reglamento una disposición específica para las infracciones en línea, que permita delimitar con mayor certeza el foro y la ley aplicable. [73] Además, en paralelo, se plantean nuevos desafíos probatorios dado que, identificar al infractor original, localizar el lugar del daño y probar el uso fraudulento o desleal del medio requieren herramientas técnicas sofisticadas, a menudo fuera del alcance de los operadores jurídicos tradicionales. La colaboración con plataformas digitales, cuyo papel será fundamental, es clave tanto en la detección de conductas infractoras como en la obtención de pruebas digitales jurídicamente válidas.

En este sentido, el referido Reglamento de Servicios Digitales incorpora algunas obligaciones reforzadas para las plataformas en línea en relación con contenidos ilícitos, lo que puede tener un impacto indirecto pero significativo en la protección de marcas [74]. No obstante, aún queda por definir cómo se articulará la responsabilidad de los intermediarios digitales cuando faciliten directa o indirectamente infracciones de derechos marcarios en la UE.

---

[70] Ver análisis de Calvo Caravaca y Carrascosa González (2022), págs. 283-293.

[71] Al respecto, el interesante análisis de Louredo Casado (2023), págs. 474-479 y 483-489.

[72] De Miguel Asensio (2023), págs. 145-168.

[73] López-Tarruella (2022), págs. 110-132.

[74] El Reglamento (UE) 2022/2065 regula tanto a los intermediarios como a las plataformas en línea, entre ellos los mercados, las plataformas de intercambio de contenidos, tiendas de aplicaciones y plataformas de viajes y alojamiento en línea y las redes sociales. Su principal objetivo es prevenir las actividades ilegales y nocivas en línea y la difusión de desinformación y garantizar la seguridad de los usuarios protegiendo sus derechos fundamentales y creando un entorno de plataformas en línea justo y abierto.

2. La inteligencia artificial y la tecnología *blockchain* como mecanismos de protección de la MUE

La inteligencia artificial (IA) se está consolidando como una herramienta clave para la detección de infracciones marcarias en entornos digitales. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones de infracción, lo que permite detectar rápidamente casos de uso indebido de marcas registradas en plataformas de comercio electrónico, redes sociales y motores de búsqueda. No obstante, a pesar de su potencial, la aplicación de IA en este ámbito plantea desafíos significativos pues, por ejemplo, puede generar los llamados falsos positivos y negativos[75]. Al ser un mecanismo de detección automatizada puede etiquetar erróneamente contenidos legítimos como infractores o, por el contrario, dejar escapar infracciones reales bajo apariencia legítima. Además muchos sistemas de IA funcionan como auténticas «cajas negras», dificultando la supervisión y auditoría de las decisiones tomadas lo cual implica una evidente falta de transparencia en el proceso. Obviamente la novedad sobrevenida con el desarrollo de la IA a gran escala, no ha permitido la evolución paralela de un marco regulatorio adecuado sobre la responsabilidad de los desarrolladores de IA en la aplicación de derechos de propiedad intelectual y por ende de derechos marcarios y esto crea un cierto vacío jurídico temporal lo que implica una gran responsabilidad legal.

En la UE, con el nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial aún en fase de trasposición y en proceso de implementación en todos los Estados miembros[76], se intentan establecer las directrices para el uso a gran escale de la IA en los distintos sectores del mercado único, incluyendo, obviamente, la protección de derechos de propiedad intelectual. No obstante, sigue siendo necesario desarrollar normas específicas que regulen el uso de IA en la vigilancia y aplicación de derechos marcarios en la UE[77].

Con esta misma premisa de protección de la MUE, la tecnología *blockchain* ha surgido como una herramienta innovadora e interesante, en particular en lo que respecta a la autenticación de productos y la trazabilidad de la cadena de suministro en el mercado. Aunque no es objeto del presente trabajo analizar en profundidad todas las aplicaciones de referencia de *blockchain* en la protección de marcas, se incluyen, por ejemplo, Certificaciones de autenticidad para que las empresas puedan registrar sus productos en una cadena de bloques, creando un historial inmutable de su origen y autenticidad; Contratos inteligentes que permiten automatizar acuerdos de licencias y distribución de marcas, reduciendo el riesgo de incumplimientos; y/o, Registros y controles de derechos marcarios y que permitan supervisar su uso global sin necesidad de intermediarios[78]. No obstante, la adopción de *blockchain* enfrenta barreras importantes, tales como

---

[75] Véase Fernández Pérez (2022), págs. 81-103.

[76] Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo y el Consejo de 13 de junio de 2024 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº. 300/2008, (UE) nº. 167/2013, (UE) nº. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) Diario Oficial de la Unión Europea de 12 de julio de 2024.

[77] Sobre el tema véase López-Tarruella (2022), págs. 121-132.

[78] Ver comentarios al respecto de Fernández Pérez (2022), págs. 83-94.

la falta de estándares normativos adecuados dada su aún novedad, el alto costo de su implementación y también la reticencia de algunas empresas europeas a integrar esta tecnología en sus procesos de control marcario.

Como se ha referido, a pesar de la existencia de un marco legal, si bien reciente en algunos casos, está bastante unificado para garantizar la protección de la MUE. No obstante, también persisten diferencias evidentes en la aplicación de las distintas normas entre los Estados miembros. Esto genera cierta fragmentación y dificulta la previsibilidad jurídica para los titulares de los derechos marcarios en la UE; por lo tanto, aún queda mucho por hacer en lo que a armonización normativa se refiere y especialmente la jurisprudencia del TJUE deberá suplir algunas carencias.

Entre los principales retos a enfrentar y resolver se encuentra la disparidad en la ejecución de resoluciones teniendo en cuenta las diferencias en la aplicación de medidas cautelares y sanciones que dificultan la protección efectiva de las marcas en toda la UE; la falta de uniformidad en la interpretación jurisprudencial de los tribunales nacionales que aplican criterios distintos en la resolución de disputas sobre infracción de derechos marcarios, pudiendo generar incertidumbre en el mercado; o, la insuficiencia de algunos mecanismos de cooperación transfronteriza para fortalecer la coordinación entre tribunales nacionales y la EUIPO con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación de la normativa marcaria y de los Reglamentos de la UE aplicables a la determinación de la CJI y la[79]. El abordaje de estas problemáticas requiere de la adopción de nuevas directivas de armonización y la ampliación de las competencias de la EUIPO en la supervisión y ejecución de derechos de marca a nivel europeo.

En todo caso, la UE se enfrenta a grandes desafíos actuales en lo que a protección de la MUE se refiere. La irrupción de la IA ha generado nuevas formas de creación, reproducción y la consecuente vulneración de signos distintivos; también, las herramientas de IA generativa pueden diseñar logotipos o identificar patrones de consumo vinculados a marcas registradas, sin intervención humana directa. El problema surge a la hora determinar la existencia de responsabilidad jurídica por infracciones marcarias dado que los algoritmos actúan sin intencionalidad atribuible a personas físicas concretas[80]. Asimismo, por su parte, la tecnología *blockchain* permite el registro, seguimiento y prueba de autenticidad de bienes y marcas digitales, pero también facilita la proliferación de falsificaciones difíciles de rastrear. Y, en cuanto al Metaverso, se ha comenzado a producir un fenómeno emergente de registros de marcas para bienes puramente digitales (p.ej. ropa virtual, NFTs, etc.)[81], y todo ello obliga a reformular las categorías tradicionales del derecho marcario a nivel mundial. Bajo algunos ordenamientos, como el estadounidense, ya se han desarrollado litigios por el uso no autorizado de marcas en espacios virtuales, como en el caso Hermès International v. Rothschild, donde se debatió el uso de la marca Hermès para NFTs sin autorización. En el caso de la UE se deberá prever normativamente este tipo de escenarios para no incurrir en una obsolescencia regulatoria que afecte a su consolidado mercado común.

---

[79] García Vidal (2020B), págs. 45-66; y, además, Fernández Pérez (2022), págs. 81-103.

[80] Sobre estas situaciones Fernández Pérez (2022), págs. 91-103; y, también Pulgar Ezquerra (2018), págs. 55-67.

[81] Ver también Palao Moreno (2023B), págs. 89-110.

IV. CONCLUSIONES

En primer lugar, la protección de la MUE en el contexto del DIpv., es un área en evolución, influida por la creciente globalización del comercio y la digitalización de los mercados. Si bien el marco normativo europeo proporciona una base sólida para su regulación, surgen desafíos importantes que requieren una actualización constante del derecho europeo y su interpretación jurisprudencial adecuada. Los Reglamentos Bruselas I bis y Roma II han demostrado ser herramientas eficaces en la determinación de la CJI y de la en litigios sobre infracciones de derechos marcarios. Sin embargo, algunas decisiones recientes del TJUE han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor armonización en su aplicación, especialmente en el ámbito de las infracciones en línea. La consolidación del criterio de «actividades dirigidas» es un avance significativo, pero su interpretación sigue presentando dificultades en casos donde la comercialización digital de productos infractores trasciende múltiples jurisdicciones. Es imperativo que la jurisprudencia continúe evolucionando para garantizar un equilibrio entre la seguridad jurídica y la efectiva protección de los derechos de los titulares de marcas.

Asimismo, la jurisprudencia reciente ha confirmado la importancia de la *lex loci protectionis* como principio rector en la determinación de la ley aplicable en disputas sobre la MUE. No obstante, la digitalización ha planteado cuestiones sobre la fragmentación de la protección marcaria en el entorno digital, especialmente en casos en los que una infracción afecta simultáneamente a múltiples Estados miembros. La falta de un criterio uniforme para abordar infracciones en línea puede generar incertidumbre y dificultar la previsibilidad en la aplicación de las normas protectoras de la MUE. Resulta fundamental que se desarrollen mecanismos normativos que permitan una aplicación más coherente del derecho marcario europeo, evitando vacíos legales y, en definitiva, que los titulares de marcas enfrenten dificultades para hacer valer sus derechos de manera uniforme en toda la UE.

En cuanto a los retos actuales, el crecimiento del comercio electrónico y la proliferación de productos falsificados en plataformas digitales han puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la regulación sobre la responsabilidad de los intermediarios en línea. Las plataformas digitales juegan un papel fundamental en la distribución y comercialización de productos, por lo que se requieren medidas estrictas apropiadas para impedir la puesta en el mercado de productos que infrinjan derechos de marcas registradas. La aprobación del Reglamento de Servicios Digitales y la próxima entrada en vigor del Reglamento sobre IA constituyen un paso positivo en esta dirección, pero será crucial evaluar su efectividad en la práctica y determinar si se requieren ajustes adicionales para garantizar una protección sólida en el sector. Por otro lado, las nuevas tecnologías, como la IA y la *blockchain*, ofrecen oportunidades y desafíos para la protección de la MUE. La IA está comenzando a utilizarse para detectar infracciones de marcas en línea, lo que podría mejorar la eficiencia en la identificación de vulneraciones y en la aplicación de medidas preventivas. Sin embargo, el uso de estas tecnologías también plantea cuestionamientos relativos a la privacidad, la transparencia y el debido proceso, que deben ser abordadas mediante una regulación adecuada. Del mismo modo, la *blockchain* puede facilitar la autenti-

cación y trazabilidad de productos, pero su aplicación efectiva en la protección de derechos marcarios aún requiere mayor desarrollo normativo, armonización y adopción generalizada en el ámbito comercial.

En definitiva, mientras evoluciona la normativa protectora de la MUE en el entorno digital, la cooperación entre los Estados miembros y la armonización de criterios interpretativos por parte del TJUE respecto de los Reglamentos vigentes aplicables son aspectos clave para garantizar la eficacia del sistema de protección de nuestra marca en los próximos años. Además, es deseable que las instituciones europeas sigan promoviendo iniciativas legislativas que adapten y armonicen el marco regulador a las nuevas realidades del comercio digital y la globalización, asegurando así la protección de los derechos marcarios en el comercio transfronterizo dentro de la UE. Es evidente que el Derecho Internacional privado es pieza clave en las nuevas realidades económicas y tecnológicas del mundo contemporáneo. El sistema de protección de la MUE es un modelo de referencia a nivel global, pero su regulación debe evolucionar al ritmo de los avances tecnológicos y los desafíos del comercio digital. Solo mediante una normativa flexible y armonizada se podrá garantizar un entorno jurídico estable y predecible que beneficie tanto a los titulares de derechos marcarios como a los consumidores y operadores del mercado europeo.

V. BIBLIOGRAFÍA

Aido vázquez, Ana María (2025), «La responsabilidad de las plataformas digitales por el uso infractor de la marca», en Sánchez Frías, I. y Villegas Almagro, Y. (dirs.), *Derechos y entornos digitales*, Barcelona, Atelier, págs. 303-320.

Calvo Caravaca, Alfonso-Luis y Carrascosa González, Javier, (2017), Litigación internacional en la Unión Europea I: competencia judicial y validez de resoluciones en materia civil y mercantil en la Unión Europea: Comentario al Reglamento Bruselas I bis. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, Navarra.

— (2022), *Compendio de Derecho internacional privado*, 4ª ed., Murcia, Rapid Centro Color S.L.

— (2024), *Tratado crítico de Derecho internacional privado*, Volumen VI: Derecho de los negocios internacionales II, Edisofer, Madrid.

Fernández Carballo-Calero, Pablo Ignacio (2021), *La propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial*, Aranzadi, Navarra.

De Miguel Asensio, Pedro A. (2007), «La lex loci proteccionis, tras el reglamento Roma II», *AEDIPri*, T.VII, págs. 375-406.

— (2018A), «Comercio electrónico y protección de marcas: aspectos internacionales», *Problemas actuales de Derecho de propiedad intelectual* (VIII Jornadas de Barcelona de Derecho de propiedad intelectual), Madrid, Tecnos, Págs. 17-63.

— (2018B), «Determinación del lugar del daño en internet: el criterio del centro de intereses», *La Ley Unión Europea*, n.º 48, págs. 12-26.

— (2019), «Las filiales europeas y la competencia judicial internacional en propiedad intelectual», *Revista de Derecho Mercantil*, n.º 311, págs. 213-232.

— (2021), «Competencia judicial en materia de infracción de marcas de la UE», *La Ley Unión Europea*, n.º 56, págs. 3-20.

— (2023), «Reflexiones sobre la necesidad de adaptar el Reglamento Roma II al entorno digital», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 15, n.º 1, págs. 145-168.

Fernández Pérez, Mercedes (2019), «La competencia internacional de los Tribunales de MUE», *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, n.º 38, págs. 122-139.

— (2022), «La inteligencia artificial y los nuevos desafíos de la propiedad intelectual», *Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 9, n.º 1, págs. 81-103.
Garcimartín Alférez, Francisco J. (2021), *Derecho Internacional Privado*, 6ª Ed., Aranzadi, Navarra.
García Pérez, Rafael (2024) *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, 2ª Edición, La Ley, Madrid.
García Vidal, Ángel (2019), «Interpretación jurisprudencial del Reglamento de Marca de la Unión Europea», *Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 7, n.º 1, págs. 103-125.
— (2020A), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia.
— (2020B), «La determinación del foro en litigios digitales de propiedad intelectual: el caso AMS Neve», *Ars Iuris Salmanticensis*, vol. 8, n.º 2, págs. 45-66.
Giordano, Jacopo (2023, «El criterio de "las actividades dirigidas" en la determinación de la competencia judicial internacional en materia de infracción de marcas de la Unión: la STJUE C-104/22 LÄNNEN MCE», [46] *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, nº.46, 12, págs. 372-387.
Jiménez Serranía, Vanessa (2019), "Caso Nintendo: ¿Evolución o involución en la protección del diseño comunitario? Comentario de la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Asuntos acumulados C-24/16 Y C-25/16", *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 11, Nº 2, Págs. 652-665.
López-Tarruella, Aurelio (2017), «El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de DIPR de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet», *Revista Española de Derecho Internacional*, 69(2), Madrid, pp. 223-256.
— (2018), «La coexistencia entre las marcas de la Unión Europea y las marcas nacionales», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 10, n.º 2, págs. 161-180.
— (2020), «La competencia exclusiva de los TMC: análisis del caso Coty», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 12, n.º 1, págs. 99-118.
— (2021A), «International jurisdiction in EU trademark infringements on the internet – Is it possible to complicate things even further?», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 13, Nº 2, págs. 352-361.
— (2021B), «Las Directrices de Kyoto sobre propiedad intelectual y Derecho internacional privado: un paso hacia la armonización global», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 13, n.º 1, págs. 194-220.
— (2022), «La atribución de competencia judicial en entornos de comercio electrónico: reflexiones a propósito de la MUE», *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, n.º 43, págs. 110-132.
Lorente Martínez, Isabel (2020A), «La marca de la Unión Europea: alcance y régimen jurídico», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, n.º 65, págs. 147-178.
— (2020B), «Vulneración de marcas de la Unión Europea en Internet y Derecho internacional privado», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 12, nº 2, págs. 1061-1071.
Louredo Casado, Sara (2023), «El diseño industrial ante los retos del metaverso», en García Pérez, R., Cernadas Lázare, M., *El Derecho de Marcas y de la Competencia ante las tecnologías de vanguardia*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 471-493.
Massaguer, José (2020), *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, Aranzadi, 2ª Ed., Navarra.
Palao Moreno, Guillermo (2018), «Aspectos internacionales de la marca de la Unión Europea», *La Ley Unión Europea*, n.º 40, págs. 1-12.
— (2020), «Tribunales competentes en litigios sobre marcas de la Unión Europea», *Revista General de Derecho Europeo*, n.º 51, págs. 95-112.
— (2021), «Article 67 Brussels I bis regulation and intellectual property litigation in the field of European Union Trade Mark and Community design: European and Spanish

practice», en *Brussels I bis Regulation and Special Rules Opportunities to Enhance Judicial Cooperation*, Gioacchino Onorati Editore, Roma, pp. 155-173.

— (2023A), «La protección de las marcas de la UE ante las nuevas formas de comercialización digital», *La Ley Unión Europea*, n.º 61, págs. 24-45.

— (2023B) «La nueva doctrina del TJUE sobre actividades dirigidas: implicaciones para la protección de marcas en línea», *Revista General de Derecho Europeo*, n.º 60, 2023, págs. 89-110.

Pulgar Ezquerra, José Carlos (2018), «La ley aplicable a las infracciones de marcas de la Unión Europea en el entorno digital», Revista General de Derecho Europeo, nº. 44, págs. 45-70.

II. DOCTRINA BREVE

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
45 (2025): 233-247
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_201
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Altea Asensi Merás
ISSN: 1139-3289

EL PAPEL DE LAS MARCAS EN LAS PLATAFORMAS EN LÍNEA EN EL ÁMBITO DEL COMERCIO AUTOMATIZADO Y LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

THE ROLE OF TRADEMARKS ON DIGITAL PLATFORMS WITHIN THE FRAMEWORK OF AUTOMATED COMMERCE AND CONSUMER PROTECTION

Altea Asensi Merás*

RESUMEN

En la era del comercio automatizado, impulsado por herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático (IA/ML), el papel de las marcas en las compras puede estar disminuyendo. Debido a la participación cada vez más generalizada del uso de herramientas de inteligencia artificial en la toma de decisiones del consumidor en la compra de bienes y servicios, resulta necesario determinar su influencia sobre las marcas y su sistema de protección centrada en la percepción del ser humano. Esta cuestión requiere analizar tanto las implicaciones que el uso de esta tecnología puede desempeñar en la toma de decisiones del consumidor, como los nuevos retos a los que se enfrenta el sistema de protección de las marcas comerciales ante el impacto que la IA puede tener en el ámbito de las funciones que desempeñan las marcas en el mercado, tanto en relación a las funciones indicadora del origen empresarial y de calidad, como a las funciones accesorias de las marcas. Este análisis prestará además especial atención a la nueva legislación de la Unión Europea en el ámbito de las plataformas para determinar si la normativa fortalece la protección del consumidor en el nuevo entorno de las compras automatizadas y fomenta la existencia de alternativas en este entorno y, con ello, la autonomía general del consumidor.

Palabras clave: Marcas, Inteligencia artificial, automatización, protección del consumidor.

ABSTRACT

In the era of automated commerce, driven by artificial intelligence and machine learning (AI/ML) tools, the role of brands in purchasing may be diminishing. Due to the increasingly widespread use of artificial intelligence tools in consumer decision-making when purchasing goods and services, it is necessary to determine their influence on brands and their protection system, which has traditionally been centered on human perception. This issue requires

* Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: *altea.asensi@ua.es*.
Fecha de recepción: 31 de marzo de 2025 // Fecha de aceptación: 5 de mayo de 2025

analyzing both the implications that the use of this technology may have on consumer decision-making, as well as the new challenges faced by the trademark protection system in light of the impact that AI may have on the roles that brands play in the market—both in relation to their functions as indicators of business origin and quality, and their ancillary functions. This analysis will also pay particular attention to the new European Union legislation on digital platforms, in order to determine whether the regulatory framework strengthens consumer protection in the new environment of automated shopping and promotes the existence of alternatives within that environment, thereby enhancing consumers' overall autonomy.

Keywords: Trademarks, Artificial Intelligence, Automation, Consumer Protection.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. — II. EL PAPEL DE LAS MARCAS EN LAS PLATAFORMAS DE VENTA EN LÍNEA Y EN EL MERCADO DIGITAL. — III. ELEMENTOS NORMATIVOS PARA RECONFIGURAR EL NUEVO ENTORNO DE COMPRAS AUTOMATIZADAS EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMIA DE LAS PLATAFORMAS. — IV. CONCLUSIÓN. — V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. — II. THE ROLE OF TRADEMARKS ON ONLINE SALES PLATFORMS AND IN THE DIGITAL MARKET. — III. NORMATIVE ELEMENTS FOR RECONFIGURING THE NEW AUTOMATED SHOPPING ENVIRONMENT WITHIN THE PLATFORM ECONOMY. — IV. CONCLUSION. — V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

A medida que la digitalización se acelera, la inteligencia artificial, en adelante IA, junto con el uso de grandes conjuntos de datos, se consideran los principales impulsores del progreso tecnológico y el crecimiento económico[1]. En la actualidad, las plataformas en línea más grandes utilizan volúmenes masivos de datos para predecir los deseos de los consumidores y, en consecuencia, ofrecerles ofertas personalizadas para la compra de bienes o servicios[2]. Los minoristas pueden ofrecer recomendaciones de productos basadas en algoritmos, sin necesidad de que el consumidor mencione una marca en particular y los asistentes virtuales pueden anunciar solo un par de opciones de compra, en lugar de presentar todas las alternativas de marcas registradas disponibles[3]. Por ejemplo, los asistentes de voz como Alexa de Amazon anuncian solo un número limitado de opciones de compra bajo marcas específicas[4], ocultando la gran variedad de otros productos disponibles[5]. Esta práctica no solo está transformando la forma en que los consumidores interactúan con las marcas[6] y toman decisiones de compra[7], sino que se caracteriza por una menor participación del consumidor en las transacciones comerciales gracias a la adopción de modelos de decisiones de compra automatizada[8].

La utilización de estos desarrollos tecnológicos en las estrategias de comercialización de bienes y servicios plantea desafíos al marco legal existente[9].

---

1 Drexl (2019), pág. 12.
2 Curtis; Platts (2017), pág. 9.
3 Sevastianova (2023), pág. 1562.
4 Mari; Algesheimer (2021), pág. 72.
5 Senftleben (2021), pág. 3.
6 Kur (2016), pág. 2.
7 Batty (2021), pág. 2.
8 Randakevičiūtė (2020), pág. 633
9 Grynberg (2019), pág. 200.

Dado que los sistemas de recomendación ya son capaces de influir en las decisiones de compra de los clientes y que los asistentes digitales basados en algoritmos están comenzando a realizar pedidos sin intervención humana[10], surgen preguntas relacionadas con el papel que desempeñan las marcas comerciales como canales de comunicación de los empresarios en los mercados digitales[11] para distinguir sus productos o servicios de los productos competidores[12]. En este sentido, se cuestiona si el creciente uso de la IA y tecnologías relacionadas en las transacciones comerciales está desafiando las funciones tradicionales de las marcas comerciales y exponiendo las deficiencias de las doctrinas y los principios fundamentales que sustentan el derecho de marcas.

Precisamente, este trabajo tiene como objetivo evaluar las posibles implicaciones de la aplicación de la IA en las plataformas de comercio electrónico en relación con el papel que las marcas de la Unión Europea desempeñan en estas plataformas en el ámbito de la protección de la autonomía del consumidor, principalmente cuando las decisiones de compra están guiadas por asistentes o sistemas de IA. Para lograr este propósito, es preciso analizar, en primer lugar, el impacto del desarrollo tecnológico actual en las plataformas en línea para entender el funcionamiento de los sistemas de recomendación de productos o servicios que utilizan sistemas de IA y su influencia en el comercio minorista. En segundo lugar, conviene analizar las doctrina y principios fundamentales que sustentan el derecho de marcas de la UE para determinar su relevancia y función en el ámbito del comercio automatizado donde los dispositivos y máquinas pueden influir en las decisiones de compra de los consumidores e incluso adoptar en su nombre decisiones de compra. Por último, es oportuno analizar los elementos normativos que deben ser replanteados para reconfigurar el nuevo entorno de compras en el ámbito de la economía de las plataformas, prestando especial atención a la nueva legislación sobre servicios digitales en la Unión Europea, que regula la conducta y las obligaciones de transparencia de las plataformas en línea y de las grandes plataformas en línea, incluidas aquellas que adquieren el estatus de «guardianes del acceso».

II. EL PAPEL DE LAS MARCAS EN LAS PLATAFORMAS DE VENTA EN LÍNEA Y EN EL MERCADO DIGITAL

Los últimos avances en el campo de la IA están transformando las técnicas de marketing, así como las formas en que los bienes o servicios son elegidos y adquiridos en las plataformas de venta minorista en línea[13]. El procesamiento de enormes volúmenes de datos recopilados acerca del comportamiento de los consumidores en el mercado, estructurados mediante algoritmos de aprendizaje automático, proporciona a las plataformas un conocimiento increíblemente detallado sobre los intereses de sus usuarios[14], sus preferencias y patrones de consumo[15]. Esta información no solo permite predecir el comportamiento del consumidor, sino también moldearlo a gran escala, lo que lleva a una mone-

[10] Roy; Marsoof (2024), pág.728.
[11] Curtis; Platts (2017), pág. 9.
[12] Randakevičiūtė (2020), pág. 634.
[13] Curtis and Platts (2019), pág.12.
[14] Moerland; Kafrouni (2021), pág. 1.
[15] Grochowski; Jabłonowska; Lagioia; Sartor (2021); pág. 45.

tización más eficiente y rentable de su conducta[16]. Asimismo, a medida que las implementaciones de IA sean cada vez más precisas en los sistemas de predicción y recomendación, es probable que los sistemas de IA de las plataformas de comercio electrónico adquieran la capacidad para seleccionar bienes o servicios y tomar decisiones finales de compra de forma automatizada[17]. La posibilidad de que los dispositivos y máquinas interconectados reemplacen a los humanos en la toma de decisiones de compra se vuelve aún más probable cuando se consideran los avances correspondientes en la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) y blockchain[18].

Las marcas proporcionan un canal de comunicación para las empresas[19], ayudándolas a identificar sus bienes o servicios, distinguirlos de los de la competencia y transmitir mensajes relacionados con los productos o servicios a sus clientes[20]. Esta protección aporta información al mercado, lo que influye en las decisiones de los consumidores hacia bienes o servicios que satisfacen sus necesidades y les ayuda a evitar aquellos que no desean[21], con un coste de búsqueda mínimo[22], contribuyendo así al funcionamiento eficaz de la competencia. Esta función informativa está profundamente arraigada en el Derecho de marcas, de forma que, la información veraz sobre el origen empresarial de un producto[23], representada a través de una marca[24], es fundamental para ayudar a los consumidores a orientarse de manera segura en el mercado[25]. Esta reducción de costes de búsqueda también incentiva a los titulares de marcas a mantener la calidad de sus productos o servicios[26] a niveles que satisfagan las expectativas del consumidor[27]. La función indicadora del origen empresarial y la función de calidad garantizan así la transparencia en el mercado[28], lo que permite que los consumidores tomen decisiones de compra efectivas y bien fundamentadas[29].

Sin embargo, tal y como se ha señalado, las decisiones de compra del consumidor puedan estar influenciadas por ofertas personalizadas o hiperpersonalizadas impulsadas por sistemas de IA que utilizan las plataformas en línea en sus estrategias comerciales[30]. Estos sistemas poseen la capacidad y el poder de procesamiento para tomar decisiones de compra basadas en una amplia variedad

---

[16] Randakevičiūtė(2020), pág. 638.
[17] Randakevičiūtė(2020), pág. 639.
[18] Roy; Marsoof (2024), pág.731.
[19] Kur; Stenfleben (2017), pág. 3.
[20] Randakevičiūtė(2020), pág. 639.
[21] Sevastianova (2023), pág, 1570.
[22] Kur; Stenfleben (2017), pág. 4.
[23] Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea [2017] DO L154/1 (RMUE), Considerando 11; Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 para aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [2015] DO L336 (EUTMD), Considerando 16.
[24] Art. 4 (a) RMUE; Art. 3 (a) DMUE.
[25] Moerland; Kafrouni (2021), pág. 7.
[26] STJUE de 17 de octubre de 1990, Asunto C-10/89, SA CNL-SUCAL NV contra HAG GF AG, ECLI:EU:C:1990:359, párr. 13; STJUE de 12 de noviembre de 2002, Asunto C-206/01, Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed, ECLI:EU:C:2002:651, párr. 48.
[27] Randakevičiūtė(2020), pág. 639.
[28] Kur; Stenfleben (2017), pág. 6.
[29] Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [2015] DO L 336, Considerando 8.
[30] Grochowski; Jabłonowska; Lagioia; Sartor (2021); pág. 45.

de datos, incluyendo, información específica sobre la marca, pero también, otra información relevante como el precio, las especificaciones del producto, las reseñas de los usuarios y clientes, la información promocional y ofertas, los datos sobre productos competidores y complementarios, así como la relevancia de las reseñas sobre servicio postventa. En este supuesto, para un asistente digital personal (DPA) o una implementación similar de IA, la marca podría ser solo uno de los muchos criterios extraídos de los datos disponibles para encontrar el mejor producto o servicio para un consumidor concreto[31]. De hecho, incluso la función esencial de las marcas, es decir, la de indicación del origen empresarial, podría no tener la misma relevancia en este contexto[32], ya que es probable que los sistemas de IA puedan identificar con precisión el origen exacto de un producto y la información de su cadena de suministro sin necesidad de recurrir a las marcas[33].

Este debate sugiere que cuando los dispositivos y máquinas interconectadas impulsadas por IA comiencen a tomar decisiones de compra, es poco probable que interactúen con las marcas de la misma manera que lo hacen los consumidores[34]. Sin embargo, esto no significa que las marcas no desempeñarán ningún papel cuando la IA tome decisiones de compra. Por ejemplo, al igual que sucede con los consumidores, es posible que los sistemas de IA traten las marcas como un indicador de calidad del producto o de otras características[35]. No obstante, esto no ocurriría de la misma manera que se produce en relación a los usuarios que dependen de su propia experiencia previa o de la recomendación de un usuario anterior como referencia para futuras compras del mismo producto o de productos similares vendidos bajo la misma marca. Asimismo, es probable que los sistemas de IA sean capaces de captar y procesar las sutiles diferencias entre los distintos productos ofrecidos bajo una misma marca. A diferencia de los consumidores, que están limitados por la información que las marcas pueden transmitir, la IA podrá distinguir la calidad y otras características de productos agrupados bajo una misma marca. Esto dará lugar a decisiones de compra más precisas, bien informadas y adaptadas a las necesidades individuales del consumidor.

No obstante, para que estos sistemas de IA reduzcan la importancia de las marcas como indicadores de origen y calidad y, al mismo tiempo, mantengan el bienestar del consumidor, deben tener la capacidad técnica para buscar y detectar productos o servicios que demuestren una calidad y atributos deseables[36]. Sin embargo, incluso para un sistema de IA puede no ser siempre posible determinar con precisión los parámetros de calidad u otras características deseadas por los consumidores, lo que podría dar lugar a ofertas o decisiones de compra finales que no se ajusten a las necesidades reales del consumidor. Otras dificultades pueden provenir de cómo se configuren los parámetros técnicos del sistema de IA ya que no todos los criterios utilizados para hacer ofertas estarán necesariamente orientados al bienestar del consumidor[37]. Asimismo, los sistemas de IA

---

31 Grynberg (2019), pág. 210.
32 Randakevičiūtė(2020), pág. 640
33 Roy; Marsoof (2024), pág.739.
34 Randakevičiūtė(2020), pág. 641
35 Roy; Marsoof (2024), pág.741.
36 Randakevičiūtė(2020), pág. 641.
37 Grynberg (2019), pág. 220.

en plataformas en línea podrían estar diseñados para hacer recomendaciones o compras que beneficien intereses distintos a los del consumidor. Un ejemplo de esto sería una situación en la que un minorista paga a una plataforma para que sus productos sean recomendados o incluso que sean automáticamente pedidos y enviados a los compradores[38]. Otro caso podría ser cuando una plataforma prioriza sus propias marcas o las de empresas afiliadas, en lugar de recomendar o seleccionar las marcas de otros minoristas[39].

En este sentido, si este tipo de estrategias de marketing se generalizan en las plataformas minoristas en línea, no solo se reduciría la importancia de las marcas de la Unión Europea como indicadores del origen empresarial y de calidad, sino que también podría afectar negativamente a la transparencia, la competencia en el mercado y al bienestar del consumidor[40]. Asimismo, el hecho de que no siempre esté claro por qué una aplicación de IA hace determinadas recomendaciones o pedidos añade aún más complejidad a esta situación. Esto se debe a las propiedades técnicas de la tecnología de IA actual. En el caso de la IA en general y del aprendizaje automático, solo es posible explicar cómo funciona un modelo, pero no por qué se generó un resultado concreto a partir de una entrada determinada[41]. El hecho de que la IA actúe como una «caja negra» dificulta la identificación de los criterios que determinan las recomendaciones o compras realizadas en nombre del consumidor, lo cual, a su vez, hace aún más difícil comprender completamente el papel de las marcas desempeñan en estas plataformas en línea y la protección del consumidor[42]. No obstante, es preciso tener en cuenta que el consumidor sigue involucrado en el proceso de compra en la etapa relacionada con el consumo del producto y la retroalimentación sobre la experiencia. Es en esta etapa donde la percepción del consumidor sigue siendo clave, incluso si todo el proceso anterior estuvo automatizado por IA, y donde la marca sigue siendo un elemento de confianza que permite verificar la información basada en la propia experiencia del usuario[43].

Por otra parte, cabe señalar que, además de indicar el origen y la calidad de los bienes o servicios, las marcas pueden utilizarse estratégicamente para crear una imagen de marca particular[44]. Se acepta, con carácter general, que además de proporcionar información precisa sobre el origen comercial y garantizar la calidad de los bienes o servicios, las marcas también pueden desempeñar funciones accesorias al comunicar a los consumidores ciertos valores[45], experiencias o estilos de vida[46]. Así, en el contexto de la Unión Europea, además de las funciones de origen y garantía de calidad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que las marcas poseen funciones adicionales, como la comunicación, la inversión y la publicidad[47]. A través de una inversión sustan-

---

[38] Curtis; Platts (2017), pág. 11.
[39] Grynberg (2019), pág. 231.
[40] Randakevičiūtė(2020), pág. 641.
[41] Drexl (2019), pág. 11.
[42] Grynberg (2019), pág. 230.
[43] Moerland; Kafrouni (2021), pág. 5.
[44] Randakevičiūtė(2020), pág. 636.
[45] Kur (2016), pág. 2.
[46] Randakevičiūtė(2020), pág. 636
[47] STJUE de 18 de junio de 2009, Asunto C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC y Laboratoire Garnier & Cie contra Bellure NV, Malaika Investments Ltd y Starion International Ltd., ECLI:EU:C:2009:378, párr. 58.; STJUE de 23 de marzo de 2010, Asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08,

cial en publicidad, los propietarios de marcas pueden educar al público para que asocie su marca con ciertas actitudes o estilos de vida, valores o imágenes[48]. Así, con el tiempo, una marca comercial puede adquirir significados que van más allá de las relacionadas con las características del producto o del servicio. Esto permite explorar la fidelidad del consumidor, incentivándolo a tomar decisiones de compra no solo en función del origen o la calidad de los bienes o servicios, sino también basándose en el poder de atracción de la marca.

Debido a que los sistemas de IA son capaces de procesar enormes volúmenes de información sobre las preferencias y necesidades de un consumidor en particular, en el contexto digital, las marcas de la Unión Europea podrían dejar de ser el criterio principal para identificar el producto o servicio adecuado. Sin embargo, cómo y en qué medida este avance en las tecnologías de marketing afectará el papel de las funciones accesorias de la marca parece depender de las capacidades técnicas y los parámetros de la IA implementada por las plataformas de venta en línea. Si los parámetros de un sistema de inteligencia artificial están diseñados para satisfacer los deseos y las necesidades de una persona específica y la principal preferencia de este consumidor es adquirir bienes o servicios con una marca específica, entonces la IA debería estar orientada a lograr este objetivo[49]. En este caso, las funciones accesorias de las marcas podrían adquirir una gran relevancia en las plataformas de venta en línea, lo que incentivaría a los titulares de las marcas a invertir más en la reputación y el atractivo de sus marcas[50]. En cambio, si los parámetros de la plataforma de venta en línea están diseñados para favorecer los intereses comerciales de sus propios clientes o de la plataforma misma, esto podría reducir significativamente la relevancia de las funciones accesorias de las marcas de la Unión Europea[51].

En cualquier caso, se observa como cuando los dispositivos interconectados impulsados por IA comiencen a tomar decisiones de compra, no interactuarán con las marcas de la misma forma en la que lo hacen los consumidores. En este contexto, las funciones esenciales y accesorias de las marcas no tendrán el mismo efecto. Aunque la IA podrá usar las marcas como un criterio más, no lo hará sobre la base de experiencia personal, como lo hacen los usuarios, sino en función de datos como reseñas, estadísticas o certificaciones[52]. Asimismo, una vez que el sistema de IA construya una percepción positiva o negativa sobre ciertos productos bajo una marca, podrá incluir o excluir marcas en sus búsquedas según ese análisis. Gracias al aprendizaje automático, la IA incluso podrá reconocer emociones humanas y responder a ellas, lo que permitirá aprender de las preferencias del usuario según su experiencia con los productos. En este sentido, cabe señalar que, aunque las funciones marcarias no afecten a la IA de la misma manera que lo hacen sobre los consumidores, la IA seguirá interactuando con las marcas al tomar decisiones de compra[53].

Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL contra Viaticum SA y Luteciel SARL (C-237/08) y Google France SARL contra Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL y otros (C-238/08), ECLI:EU:C:2010:159, párr. 77.

48 Moerland; Kafrouni (2021), pág. 7.

49 Grynberg (2019), pág. 220.

50 Randakevičiūtė(2020), pág. 642.

51 Grynberg (2019), pág. 230.

52 Roy; Marsoof (2024), pág.741.

53 Moerland; Kafrouni (2021), pág. 11.

III. ELEMENTOS NORMATIVOS PARA RECONFIGURAR EL NUEVO ENTORNO DE COMPRAS AUTOMATIZADAS EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMIA DE LAS PLATAFORMAS

Para entender en profundidad el papel de las marcas desempeñan en las plataformas de venta en línea y en el mercado digital y su falta de visibilidad conviene analizar el marco jurídico regulador aplicable al nuevo entorno de compras en el ámbito de la economía de las plataformas. En este contexto, es preciso tener en cuenta, por un lado, el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales, Reglamento de Servicios Digitales[54], en adelante RSD, que ha introducido obligaciones de diligencia debida para los proveedores de servicios intermediarios con la finalidad de crear un entorno digital seguro y fiable en el que se protejan los derechos de los usuarios. Asimismo, conviene señalar que el Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2022 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital, Reglamento de Mercados Digitales[55], en adelante RMD, busca garantizar la competencia leal, la transparencia y la innovación en el mercado digital, especialmente incorporando normas para prevenir que las grandes plataformas digitales, consideradas «guardianes de acceso», abusen de su posición dominante en el mercado[56].

Sin embargo, este paquete legislativo debe analizarse desde una perspectiva más sistemática, teniendo en cuenta directivas y regulaciones previas en materia de derecho del consumidor y de competencia[57]. En este sentido, debe tenerse en cuenta, asimismo, la Directiva sobre Cláusulas Contractuales Abusivas[58]; la Directiva sobre Publicidad Engañosa y Comparativa[59]; la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales[60]; el Reglamento sobre Relaciones entre Plataformas y Empresas[61] y la Directiva Ómnibus[62]. Todas estas disposiciones legales vincu-

---

[54] Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales). DO L 277 de 27.10.2022, p. 1–102.

[55] Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2022 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales). DO L 265 de 12.10.2022, p. 1–66.

[56] Sevastianova (2023), pág. 1580.

[57] Cauffman; Goanta (2021), pág. 760.

[58] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. DO L 95 de 21.4.1993.

[59] Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparative. DO L 376 de 27.12.2006, p. 21–27

[60] Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 149 de 11.6.2005, p. 22–39.

[61] Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea. DO L 186 de 11.7.2019, p. 57–79.

[62] Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la Unión. DO L 328 de 18.12.2019, p. 7–28.

lan el bienestar de los consumidores y la protección de los comerciantes a un mercado digital seguro y verdaderamente competitivo.

En relación a las disposiciones aplicables a los prestadores de plataformas en línea, el Reglamento de Servicios Digitales impone nuevas obligaciones de transparencia informativa a los prestadores de plataformas en línea. En primer lugar, respecto del diseño de las interfaces en línea el artículo 25.1 del RSD dispone que los prestadores de plataformas en línea no diseñarán, organizarán ni gestionarán sus interfaces en línea de manera que engañen o manipulen a los destinatarios del servicio o de manera que distorsionen u obstaculicen sustancialmente de otro modo la capacidad de los destinatarios de su servicio de tomar decisiones libres e informadas. En efecto, son las plataformas quienes definen el diseño de sus sistemas, incluida la forma en que los signos y las marcas se hacen visibles y las conexiones entre ellas por defecto.

El problema, en este caso, radica en que este precepto está redactado de forma excesivamente amplia. Aunque esta previsión se podría interpretar como una obligación de mostrar o anunciar por defecto toda la gama de productos relacionados con marca relevante, o al menos ofrecerlos en las mismas condiciones que otras opciones, una plataforma podría ocultar esta opción en la configuración o alegar que ya está implementada[63]. En este sentido, resulta difícil trazar una línea clara entre lo que constituye un número suficiente o insuficiente de alternativas mostradas en el diseño de las interfaces en línea de las plataformas que permiten realizar compras automatizadas.

En segundo lugar, respecto de la publicidad conductual y la necesidad de incorporar medidas para favorecer la transparencia en las plataformas en línea, el Artículo 26 del RSD exige que las plataformas etiqueten claramente los anuncios y proporcionen información esencial al usuario sobre cada publicidad. Esto incluye la necesidad de que los prestadores de plataformas en línea que presenten anuncios publicitarios en sus interfaces en línea se asegurarán de que, por cada anuncio publicitario concreto presentado a cada destinatario específico, los destinatarios del servicio sean capaces de identificar, de manera clara, concisa e inequívoca y en tiempo real, lo siguiente: (a) que la información es un anuncio publicitario; (b) la persona física o jurídica en cuyo nombre se presenta el anuncio publicitario; (c) la persona física o jurídica que ha pagado por el anuncio publicitario, si es distinta que el anunciante; (d) información significativa acerca de los principales parámetros utilizados para determinar el destinatario a quien se presenta el anuncio publicitario y, en su caso, acerca de cómo cambiar esos parámetros[64]. En otras palabras, el usuario debe poder entender por qué está viendo ese anuncio en particular, con detalles sobre los criterios de segmentación utilizados por la plataforma[65], pero no se contempla la posibilidad de que se incluya la publicidad relativa a todas las opciones de marcas disponibles en el ámbito de las compras automatizadas asistidas.

---

[63] Sevastianova (2023), pág. 1580.

[64] Art. 26.1. RSD

[65] En este sentido, el Considerando 68 DSA aclara que los consumidores deben recibir no solo información sobre los principales parámetros usados para dirigir los anuncios, sino también «explicaciones significativas de la lógica utilizada para ese fin, incluida aquella basada en el perfilado».

En tercer lugar, conviene tener en cuenta en el análisis de la relevancia que ocupan las marcas en las plataformas en línea en el ámbito del comercio automatizado, los deberes que se imponen a las plataformas en línea en relación con los sistemas de recomendación. En particular, el artículo 27 del RSD dispone que los prestadores de plataformas en línea que utilicen sistemas de recomendación[66] establecerán en sus condiciones generales, utilizando un lenguaje claro y comprensible, los parámetros principales utilizados en sus sistemas de recomendación, así como cualquier opción a disposición de los destinatarios del servicio para modificar o influir en dichos parámetros principales. Asimismo, el artículo 38 del RSD dispone que los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño que utilicen sistemas de recomendación ofrecerán al menos una opción para cada uno de sus sistemas de recomendación que no se base en la elaboración de perfiles[67].

El problema en este caso es que los «parámetros principales» no están claramente definidos de forma que no se puede precisar si esta obligación alcanza a las plataformas en línea que pueden adoptar compras automatizadas o incorporar sistemas de recomendación en las opciones de compra en línea en favor de unas marcas y ocultando otras opciones a los usuarios del servicio, de forma que se produzca una limitación de opciones respecto de las marcas en las plataformas en línea. Además, aunque se menciona la funcionalidad que permite al usuario modificar fácilmente la configuración del sistema de recomendación, el enfoque se centra en la disponibilidad de la configuración alternativa, no en que esta configuración por defecto sea favorable al consumidor[68].

Por último, conviene observar cómo el artículo 31 del RSD, apartado primero y segundo, exige que las plataformas utilicen el diseño para ayudar a los comerciantes a proporcionar información precontractual a los consumidores, incluida aquella que «identifique» el producto y al comerciante. A pesar de que la disposición menciona expresamente las marcas comerciales, lo hace solo para identificar al comerciante. En este sentido, esta disposición parece estar redactada de forma incorrecta ya que las marcas son signos distintivos que identifican y distinguen los productos o servicios del comerciante[69] y no al comerciante en sí. Tampoco se aclara, en este sentido, si la información desinada a identificar los productos incluye necesariamente la información relativa a los signos distintivos que identifican los productos y los servicios en el mercado. El apartado tercero de este mismo precepto se refiere a las acciones de las plataformas para controlar su entorno y verificar si dicha información ha sido proporcionada por el comerciante, pero no exige que se incluya a las marcas en la comunicación comercial. En este sentido, incluso si se interpretara que la disposición abarca marcas comerciales, la regla solo se refiere a información sobre ciertos productos, sin contemplar la visualización de toda la gama de productos relacionados con una determinada marca en paralelo[70].

---

[66] Art. 3.s) RSD define el sistema de recomendación como "un sistema total o parcialmente automatizado y utilizado por una plataforma en línea para proponer en su interfaz en línea información específica para los destinatarios del servicio o priorizar dicha información, también como consecuencia de una búsqueda iniciada por el destinatario del servicio, o que determine de otro modo el orden relativo o la relevancia de la información presentada.

[67] Art.4.4 del Reglamento (UE) 2016/679.

[68] Sevastianova (2023), pág. 1580.

[69] Considerando 11 y el Artículo 4 del EUTMR

[70] Sevastianova (2023), pág. 1580.

En resumen, no puede deducirse de las disposiciones del Reglamento de Servicios Digitales se desprenda la obligatoriedad de las *marketplaces* a hacer que sus asistentes de voz anuncien por defecto tantas opciones relacionadas con las marcas como el consumidor desee, ni que requieran que los sistemas de recomendación o asistentes virtuales que adoptan las decisiones utilizando sistemas de inteligencia artificial, tengan en cuenta todas las marcas disponibles entre las opciones de compra. Aspectos importantes propios de la nueva arquitectura de compras, como los «parámetros principales» y las opciones predeterminadas, siguen siendo decididos por los actores digitales, aunque ahora deben proporcionar más información al usuario respecto del cumplimiento de los deberes de transparencia. Sin embargo, esta información adicional resulta claramente insuficiente, lo que ha replanteado la necesidad de incluir nuevas disposiciones que afecten al diseño de los parámetros de los sistemas de inteligencia artificial para que dichos sistemas estén diseñados para satisfacer los deseos y las necesidades de los consumidores y los titulares de las marcas con la finalidad de compensar la vulnerabilidad que los empresarios experimentan en las compras automatizadas que se desarrollan en el ámbito de la economía de las plataformas.

En este sentido, podría ser conveniente que el Reglamento de Servicios Digitales incluyera una lista de patrones oscuros específicos o prácticas relacionadas con «nudges» o empujones[71], al igual que lo hace la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales respecto a las prácticas desleales, e incluso que incluyera los supuestos específicamente relacionados con la protección de las marcas para dotar al sistema de mayor transparencia en beneficio del consumidor en el ámbito de las compras automatizadas. Además, con respecto al debate sobre las alternativas en el derecho marcario, las disposiciones sobre la responsabilidad de los intermediarios, así como las obligaciones de transparencia en relación con la publicidad, deben interpretarse incorporando la idea de que vincular diferentes marcas de manera neutral no constituye una infracción, sino una nueva arquitectura de elección[72]. Subrayar la necesidad de anunciar la diversidad de ofertas a los consumidores resulta clave en este contexto para garantizar la transparencia y la competencia en el mercado digital[73]. Este enfoque podría considerarse incluso esencial en un contexto donde resulta preciso garantizar la protección de la autonomía humana y la capacidad de elección del consumidor en favor de la transparencia para garantizar que las herramientas de IA/ML sigan siendo confiables[74].

Las medidas que el Reglamento de Servicios Digitales contempla la necesidad de que las disposiciones sobre los deberes de transparencia informativa deben ser complementados con otras disposiciones que se refieren al cumplimiento de este deber en el ordenamiento jurídico[75]. En particular, resulta pertinente mencionar que la reciente Directiva (UE) 2019/2161, conocida como Directiva Ómnibus, ha modificado la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales con la finalidad de modernizar la protección del consumidor en la Unión Europea, fortaleciendo, en particular, los derechos y la transparencia en

---

[71] Considerando 67 RSD
[72] Sevastianova (2023), pág. 1582.
[73] Arts. 26 y 39 RSD.
[74] Senftleben (2021), pág. 3.
[75] Considerando 10 RSD y art. 25 RSD.

el comercio minorista y electrónico. En este sentido, se ha incluido el artículo 7 de la DPCD relativo a las omisiones engañosas un apartado 4 bis que dispone la necesidad de que cuando se ofrezca a los consumidores la posibilidad de buscar productos ofrecidos por distintos comerciantes o consumidores sobre la base de una consulta en forma de palabra clave, expresión u otro tipo de dato introducido, se considerará esencial facilitar, en una sección específica de la interfaz en línea que sea fácil y directamente accesible desde la página en la que se presenten los resultados de la búsqueda, información general relativa a los principales parámetros que determinan la clasificación de los productos presentados al consumidor como resultado de la búsqueda y la importancia relativa de dichos parámetros frente a otros.

Asimismo, como consecuencia de esta misma reforma se ha modificado el anexo I de la Directiva 2005/29/CE sobre sobre las prácticas comerciales desleales relativo a las prácticas comerciales que se consideran desleales en cualquier circunstancia. Dicha reforma se ha llevado a cabo para incorporar el apartado 11 bis, con la finalidad de incluir como conducta desleal la conducta consistente en «proporcionar resultados de búsqueda en respuesta a una consulta de búsqueda en línea de un consumidor sin revelar claramente ningún anuncio pago o pago específico para lograr una clasificación más alta de los productos dentro de los resultados de búsqueda». La incorporación de este precepto en el contexto de la economía de las plataformas adquiere especial relevancia en los casos en los que los parámetros del asistente virtual que adopta las decisiones de compra de forma automatizada están diseñados con la intención de priorizar los intereses comerciales de sus propios clientes o de la propia plataforma en lugar de satisfacer los intereses de protección de los consumidores.

Por otro lado, el Reglamento de Mercados Digitales incorpora, asimismo, la regulación de las configuraciones predeterminadas e, incluso, contempla la introducción de mecanismos previos y de aceptación voluntaria dirigidos a la protección del consumidor en el mercado digital. Entre los aspectos positivos de esta regulación destacan las disposiciones que contemplan un «estándar mínimo de elección», «estándares de neutralidad en la arquitectura de elección» y una «arquitectura de elección no sesgada que evite efectos de patrones oscuros»[76]. Una de las disposiciones que están más relacionadas con el fortalecimiento del papel que las marcas desempeñan en el ámbito de las plataformas que incorporan asistentes para realizar compras automatizadas está relacionada con la obligación de que el guardián de acceso o el gatekeeper permita a los usuarios finales cambiar fácilmente la configuración predeterminada del asistente virtual que los dirige a productos o servicios del propio gatekeeper, incluyendo la posibilidad de solicitarles al primer uso del asistente que elijan uno de una lista de proveedores[77]. No obstante, aunque la incorporación de este precepto merece una valoración positiva, se cuestiona su aplicabilidad para garantizar que las configuraciones predeterminadas proporcionen a los consumidores una amplia gama de productos con marca o que se muestren todas las marcas disponibles en el caso de la utilización de asistentes para la realización de compras automatizadas[78].

---

[76] Arts. 5, 6 y 7 del RMD.
[77] Art. 6.3 RMD.
[78] Helberger (2021), pág.29.

Para concluir, se puede señalar que el nuevo marco legal existente regulador de la economía de las plataformas aún no ha incorporado disposiciones específicas enfocadas a garantizar la protección de los titulares de las marcas y de los consumidores frente a las interferencias que el diseño de los sistemas de inteligencia artificial puede provocar en su toma de decisiones desde el inicio. En este sentido, se ha señalado la falta de disposiciones específicas en el Reglamento de Servicios Digitales y en el Reglamento de Mercados Digitales para abordar la vulnerabilidad digital o asimetría digital como fenómeno estructural[79]. En este sentido, se ha subrayado la necesidad de incorporar nuevas medidas de protección del consumidor frente a los sistemas que puedan conducir a situaciones de manipulación conductual en el entorno digital.

Tampoco se contemplan estas medidas en el Reglamento de Inteligencia Artificial[80]. A pesar de que esta norma incorpora previsiones que prohíben la utilización de determinados sistemas de IA, incluidos aquellos que usen técnicas subliminales para distorsionar el comportamiento de las personas, y regula el comportamiento de los sistemas de alto riesgo, para evitar los riesgos derivados de su utilización para la contratación de personal o evaluación de solvencia[81], el nivel de protección ofrecido a los consumidores es muy bajo[82]. Es interesante destacar que una de las preocupaciones que genera esta normativa que no aborda medidas de protección para los consumidores frente al uso de sistemas que incorporan técnicas no subliminales pero que también distorsionan el comportamiento de las personas, tal y como puede suceder en el caso del uso de sistemas de recomendación conductual que generen efectos negativos respecto de la toma de decisiones de los usuarios o limiten su capacidad de elección, lo que, como hemos señalado, afecta a la función que cumplen las marcas en las plataformas en línea en el ámbito del comercio automatizado y la protección del consumidor cuando las decisiones de compra se adopten por dispositivos interconectados impulsados por sistemas de IA.

IV. CONCLUSIÓN

Este artículo analiza las posibles implicaciones de la aplicación de la inteligencia artificial en las plataformas de venta minorista en línea y su influencia sobre las marcas de la Unión Europea, teniendo en cuenta las funciones que desempeñan en este entorno digital. Gracias al análisis de las directrices del derecho de marcas de la Unión Europea vinculado a las funciones que las marcas desempeñan en el mercado, se llega a la conclusión de que la influencia de la IA sobre las funciones indicadora del de origen y la calidad puede diferir respecto a su efecto sobre las funciones accesorias de las marcas en el contexto digital. Asimismo, en cierta medida, esta influencia puede variar según los parámetros bajo los cuales el funcionamiento de la IA esté configurado. En este sentido, si esta tecnología se implementa de forma transparente y segura, la IA puede

---

[79] Sevastianova (2023), pág. 1583.

[80] Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 300/2008, (UE) n.° 167/2013, (UE) n.° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828.

[81] Art. 5 RIA.

[82] Helberger *et al.* (2021b), pp. 29, 32.

ayudar a ofrecer al consumidor productos y servicios que realmente se ajusten a sus necesidades en términos de calidad y otras características. En cambio, si los parámetros del sistema de IA no están orientados al bienestar del consumidor, sino que buscan favorecer los intereses comerciales de la plataforma o de terceros, las ofertas podrían basarse en la explotación de las vulnerabilidades del consumidor, induciéndolo a decisiones que no necesariamente satisfacen sus necesidades reales.

Al analizar el marco jurídico regulador aplicable en la Unión Europea al nuevo entorno de compras en el ámbito de la economía de las plataformas se observa como las nuevas obligaciones sobre transparencia exigibles a las plataformas en línea no deberían limitarse únicamente a la cuestión de la información al consumidor y su empoderamiento. Para diseñar un marco regulatorio capaz de contrarrestar los efectos de falta de transparencia en el ámbito de las compras automatizadas, es aconsejable incorporar otras medidas que hagan visibles para el consumidor los efectos beneficiosos de la adopción de la toma de decisiones de compra o de sistemas de recomendación personalizada impulsada por sistemas de inteligencia artificial. A pesar de que, con carácter general, se puede considerar que el legislador de la Unión Europea ha logrado desarrollar normas dirigidas a regular la economía de plataformas en el contexto digital, es preciso considerar la posibilidad de incluir determinadas previsiones en la arquitectura de compras del contexto digital que fortalezcan la visibilidad de las marcas en el ámbito de las compras automatizadas realizadas por asistentes que utilizan sistemas propios de inteligencia artificial para proteger al consumidor y fomentar la seguridad y la confianza en el mercado digital.

V. BIBLIOGRAFÍA

Batty, Rob (2021), «Trade Mark Infringement and Artificial Intelligence», *New Zealand Business Law Quarterly*. Disponible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3978248* o *http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3978248*.

Cauffman, Caroline; Goanta, Catalina (2021), «A New Order: The Digital Services Act and Consumer Protection», *European Journal of Risk Regulation*, Volume 12, Issue 4, December 2021, pp. 758 – 774. DOI: *https://doi.org/10.1017/err.2021.8*.

Curtis, Lee; Platts, Rachel (2017), «AI is coming and it will change trademark law», *Managing IP*, 8 December 2017, págs. 9-13. Disponible en: *https://www.hgf.com/wp-content/uploads/2020/07/09-13-AI.pdf*.

Drexl, Josef; Hilty, Reto; Beneke, Francisco; Desaunettes-Barbero, Luc; Finck, Michèle; Globocnik, Jure; Gonzalez Otero, Begoña; Hoffmann, Jörg; Hollander, Leonard; Kim, Daria; Richter, Heiko; Scheuerer, Stefan; Slowinski, Peter R; Thonemann, Jannick (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. Disponible en: SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3465577* o *http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3465577*.

Fernández-Novoa, Carlos.; Otero Lastres, José Manuel; Botana Agra, Manuel (2017), *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid.

Gallego Sánchez, Esperanza; Fernández Pérez, Nuria (2024), Derecho Mercantil. Primera parte 8ª Edición, Tirant lo Blanch, Valencia.

Gangjee, Dev S., (2022), «A Quotidian Revolution: Artificial Intelligence and Trade Mark Law» Forthcoming in Ryan Abbott (ed), *Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence,* Edward Elgar. Disponible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=4081317* o *http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4081317*.

Grochowski, Mateusz; Jabłonowska, Agnieszka; Lagioia, Francesca; Sartor, Giovanni (2021), «Algorithmic Transparency and Explainability for EU Consumer Protection: Unwrapping the Regulatory Premises». *Critical Analysis of Law* (CAL), Vol. 8, No. 1, págs. 43-63, April 2021, *Max Planck Private Law Research Paper No. 21/7*. Disponible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3826415*.

Grynberg, Michael, (2020), «AI and the "Death of Trademark», *Ky. L.J.* 108 (2019-2020), págs. 199-238. Disponible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3626674*.

Helberger, Natali; Micklitz Hans-W, Rott, Peter (2021) «The regulatory gap: consumer protection in the digital economy», BEUC. Disponible en: beuc-x-2021-116_the_regulatory_gap-

Kur, Annete; Stenfleben, Martin (2017), *European Trade Mark Law, A Commentary*; Oxford University Press, Oxford.

Kur, Annette (2016) «Brand Symbols, the Consumer, and the Internet» en S. Frankel, D. Gervais (eds.), *Intellectual Property and the Regulation of the Internet*, Wellington, Victoria University Press, 2017, págs. 149-169; *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research*, Paper No. 16-01. Disponible en: SSRN: *https://ssrn.com/abstract=2721740 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2721740*.

— (2019), «Trademark Functions in European Union Law - Also Containing a Comment on CJEU case C-129/17, Mitsubishi v. Duma», *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research*, Paper No. 19-06. Disponible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3425839 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3425839*.

Mari, Alex; Algesheimer, René (2021), «AI-based voice assistants for digital marketing. Preparing for voice marketing and commerce», *Contemporary Issues in Digital Marketing,* Routledge, págs. 72-82. DOI: 10.4324/9781003093909-9.

Moerland, Anke; Kafrouni, Christie (2021) «Online Shopping with Artificial Intelligence: What Role to play for Trade Marks?» (October 14, 2021). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3942770 or *http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3942770*.

Randakevičiūtė, Jurgita (2020), «The Role of Trademarks on Online Retail Platforms: EU Trademark Law Perspective», *GRUR International,* Volume 70, Issue 7, July 2021, págs. 633–643, *https://doi.org/10.1093/grurint/ikab010*. Disponible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3814722*.

Roy, Alpana; Marsoof, Althaf (2024), «Removing the Human from Trademark Law» *IIC 55*, págs. 727–761. *https://doi.org/10.1007/s40319-024-01466-4*.

Senftleben, Martin, (2021), «Trademark Law, AI-Driven Behavioural Advertising and the Digital Services Act – Towards Source and Parameter Transparency for Consumers, Brand Owners and Competitors» en Ryan Abbott (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence,* Cheltenham: Edward Elgar 2022, págs. 309-324. Disponible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3947739* o *http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3947739*.

Sevastianova, Vera. N. (2023), «Trademarks in the Age of Automated Commerce: Consumer Choice and Autonomy», *IIC* 54, págs. 1561–1589. *https://doi.org/10.1007/s40319-023-01402-y*. Disponible en: *https://ssrn.com/abstract=4661871*.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
45 (2025): 249-260
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_202
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Manuel José Botana Agra
ISSN: 1139-3289

LA UE AMPLÍA Y ACTUALIZA EL SISTEMA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS MEDIANTE LOS REGLAMENTOS 2023/2411 Y 2024/11433

THE EU EXTENDS AND UPDATES THE SYSTEM OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS THROUGH REGULATIONS 2023/2411 AND 2024/1143

Manuel José Botana Agra*

RESUMEN

El Reglamento (UE) 2023/2411 incorpora un nuevo instrumento de protección de la calidad de los productos artesanales e industriales mediante la figura de la Indicación Geográfica (IG), lo que representa un avance importante en el reconocimiento de las IG como vías de protección de productos no agrícolas —artesanales e industriales— que hasta ahora estaban limitadas a productos agrícolas y alimentarios.

El Reglamento (UE) 2024/1143 introduce significativos cambios en el sistema, ya consolidado, de las IG y otras figuras de protección de la calidad de productos agrícolas y alimentarios, de vinos y de bebidas espirituosas; y al propio tiempo representa un factor impulsor del desarrollo de la economía en el ámbito de la producción rural primaria.

Palabras clave: productos artesanales e industriales, vinos, bebidas espirituosas, IG (indicaciones geográficas), ETG (especialidades tradicionales garantizadas), TCF (términos de calidad facultativos).

ABSTRACT

Regulation (UE) 2023/2411 introduces a new mechanism allowing producers of craft and industrial products to obtain GI certification and protection for these goods. This represents a significant extension of GI protection at EU level, as until now GIs could only be obtained at EU level for agricultural products and foodstuffs, wine and spirits.

Regulation (EU) 2024/1143 aims to improve the protection and promotion of geographical indications for agricultural products and foodstuffs, wines and spirit drinks. In addition, Regulation (EU) 2024/1143 aims to increase the uptake of GIs across the EU, thereby strengthening rural economies and providing a higher level of protection for product quality.

* Catedrático y profesor «ad honorem» de la Universidad de Santiago de Compostela.
Fecha de recepción: 9 de abril de 2025 // Fecha de aceptación: 21 de abril de 2025

Keywords: Craft and industrial products, agricultural products and foodstuffs, wine, spirit drinks, geographical indications, designations of origin, traditional specialities guaranteed, optional quality terms.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. — II. LAS IG DE PRODUCTOS ARTESANALES E INDUSTRIALES. — 1. Definición de los productos protegibles como IG. — 2. El registro del nombre geográfico como IG.-3. Contenido de la protección. — III. LAS IG Y ETG DE PRODUCTOS AGRÌCOLAS Y ALIMENTARIOS, DE VINOS Y DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS. — 1.Aspectos relevantes del régimen de las IG. — *1.1. Concepto de IG. — 1.2. Procedimiento de registro de un nombre geográfico como IG. — 1.3. Ámbito de la protección.* — 2.Aspectos relevantes del régimen de las ETG de productos agrícolas y alimentarios. — *2.1.Concepto de ETG. — 2.2.Requisitos para su registro. — 2.3. Procedimiento de inscripción. — 2.4.Protección jurídica*. — IV. IMPACTO DEL REGLAMENTO 2023/2411 EN LA REGULACIÓN DE LA ARTESANÍA DE GALICIA. — V. INCIDENCIA DEL RÉGIMEN DE LA UE RELATIVO A LAS IG Y ETG EN LA NORMATIVA DE LA CALIDAD ALIMENTARIA DE GALICIA. — VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. — II.THE GI OF THE CRAFT AND INDUSTRIAL PRODUCTS. — 1. Definition of the products subject to protection — 2. The registration of a geographical term as GI. — 3. Content of the protection. — III. THE GI AND TSG OF AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS, FOR WINE AND SPIRIT DRINKS. — 1. Significative aspects of the regime of the GI. *— 1.1. Definition of the GI. — 1.2. Procedure of registration of a geographical name as GI. — 1.3. The scope of protection*. — 2 Significant aspects of the regime of the TSG of agricultural products and foodstuffs. *— 2.1. Definition of STG.2.2. The requirements for registration. — 2.3 Procedure of inscription. — 2.4. Legal protection*. — IV. IMPACT OF THE REGULATION 2023/2411 IN THE REGULATION OF CRAFTSMANSHIP OF GALICIA. —V. INCIDENCE OF THE REGIME OF THE EU IN THE REGULATIONS OF THE FOOD QUALIITY OF GALICIA. — VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Sin duda, las acciones de renovación y puesta al día que en los últimos años ha llevado a cabo el legislador de la UE en materia de Indicaciones Geográficas (IG) de productos —tanto agrícolas como no agrícolas (artesanales e industriales)— han venido impulsadas por varios factores. Entre ellos debe destacarse, en primer lugar, la incorporación de la UE, como Parte contratante, al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas (incorporación que se articuló mediante la Decisión 2019/1754,de 7 de octubre de 2019, modificada parcialmente por la Decisión 2023/1051 del Consejo, de 22.5.2023; y las normas de actuación de la UE en el marco de Arreglo de Lisboa se contienen en el Reglamento (UE) 2019(1753 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2029). Con esta adhesión al sistema de Lisboa, la UE se vio urgida a extender la figura de la IG a productos no agrícolas (productos artesanales e industriales); extensión que se produjo mediante el Reglamento(UE) 2023/2411.

Un segundo factor impulsor de la reforma de los regímenes de calidad en el sector de los vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y alimenticios —con una ya dilatada trayectoria normativa en la UE— lo constituyó la adopción del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se dictan normas en relación con los Planes Estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC) que deben elaborar los Estados miembros (v. su texto en DOUE L, 435, de 6 de diciembre de 2021). En este Reglamento (art.6.1,i)), entre los «objetivos específicos» de esos Planes, se fija el de «mejorar

la respuesta de la agricultura de la Unión a las exigencias sociales en materia de alimentación y salud, incluida la demanda de alimentos de buena calidad ,seguros y nutritivos producidos de forma sostenible»; objetivo que se integra en el Pacto Verde Europeo (v. la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2020, «De la Granja a la Mesa»). A la procura justamente de algunos de los objetivos de este Pacto responde el Reglamento(UE) 2024/1143 relativo a las IG y ETG de productos agrícolas y alimenticios, a los vinos y a las bebidas espirituosas.

En los apartados que siguen se da cuenta de los puntos más significativos que presentan tanto el Reglamento 2023/2411 respecto al régimen de las IG de productos artesanales e industriales, como el Reglamento 2024/1143 relativo al régimen de las IG y ETG de vinos, de bebidas espirituosas y de productos agrícolas y alimenticios.

II. LAS IG DE PRODUCTOS ARTESANALES E INDUSTRIALES

La normativa básica de la UE que rige esta materia se contiene en el Reglamento (UE)2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 202 relativo a la protección de las Indicaciones Geográficas de productos artesanales e industriales y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/1753 (DOUE L–, 2 023–81514 de 27 de octubre de 2023). Este texto normativo ha estado precedido por un dilatado período de estudios y debates iniciado en 2010 con la formulación por el Consejo de unas c*onclusiones* sobre la política en materia de propiedad intelectual e industrial, en las que se sugería la conveniencia de establecer un sistema específico referido a las IG de productos no agrícolas, destinado a proteger un amplio abanico de productos artesanales e industriales dotados de altos niveles de calidad y reputación debidos esencialmente al origen geográfico de su producción, elaboración o de las materias primas en ellos empleadas.

En los epígrafes que siguen se pasa revista a las piezas esenciales que establece dicho Reglamento en punto a la protección de las IG referidas a productos artesanales e industriales.

1. Definición de los productos objeto de protección

Los productos que en el marco del Reglamento 2013/2411 pueden beneficiarse de la protección que otorga la IG son los productos artesanales y los productos industriales. El Reglamento (art. 4,1,a)) define los *productos artesanales* como los «producidos totalmente a mano, o con ayuda de herramientas manuales o digitales, o por medios mecánicos, siempre que la contribución manual sea un componente importante del producto acabado»; y en su art. 4.1, b) define los *productos industriales* como «los producidos de manera normalizada, incluida la producción en serie y mediante el uso de máquinas».

Ahora bien, para que un nombre o un término geográfico pueda constituir la IG de un producto artesanal o industrial, el correspondiente producto habrá de reunir estos requisitos: i) que sea originario de un lugar, región o país específicos; ii) que la calidad, renombre u otra característica determinada sea atribuible fundamentalmente a su origen geográfico; y iii) que al menos una de sus fases de producción tenga lugar dentro de la zona geográfica definida.

2. El registro del nombre geográfico como IG

Esta pieza del sistema se inicia con la puesta en marcha del correspondiente procedimiento, con la presentación de la solicitud pertinente (sobre quién puede ser «solicitante» v. art. 9); y el procedimiento comprende dos fases: la *fase nacional* (que incluye la designación de la autoridad competente, la presentación de la solicitud, el examen de ésta, la eventual oposición nacional, y la resolución); y *la fase a nivel de la Unión* (que comprende en particular la presentación de solicitudes ante la EUIPO, el examen de la solicitud y su publicación a efectos de oposición, el procedimiento de oposición a nivel de Unión, y las resoluciones de la EUIPO y de la Comisión). No obstante lo que antecede, el Reglamento 2023/2411 contempla la posibilidad de que un Estado miembro esté «exento» de la fase nacional (v. art. 19) y se haga uso del denominado «registro directo» regulado en el art.20 (registro que será posible, por ejemplo, en Dinamarca o Suecia).

Las inscripciones de las IG se practicarán en el Registro de la Unión de IG de productos artesanales e industriales, cuya gestión está a cargo de la EUIPO (arts. 37 a 39).

3. Contenido de la protección

Si bien el Reglamento 2023/2411 proclama que las IG registradas conferirán derechos exclusivos de propiedad industrial, el sistema de protección de las IG se integra en el grupo de derechos de propiedad industrial referidos a los signos distintivos (marcas, nombres de dominio, etc.). De ahí que, al igual que en éstos, el registro comunitario del correspondiente nombre constituya un requisito ineludible para poder acogerse al *status* jurídico de IG de un producto artesanal o industrial; y los ejes sobre los que se asienta el sistema de protección de las IG son básicamente los siguientes:

a) La atribución del derecho colectivo de uso de la IG a favor de «cualquier productor que cumpla el pliego de condiciones correspondiente». El control del cumplimiento de este pliego se atribuye en gran medida a las «agrupaciones de productores» (sobre las funciones atribuidas a estas agrupaciones v. en particular el art. 45 del Reglamento).

b) La prohibición de todo uso comercial, directo o indirecto, de la IG en relación con productos no amparados, cuando tales productos sean comparables a los productos protegidos, o cuando el uso del nombre —que constituye la IG— se aproveche del renombre de la IG, lo debilite, diluya o perjudique. Asimismo, la prohibición alcanza a todo uso indebido, imitación o evocación del nombre protegido como IG, incluidos los casos en que se indique el verdadero origen de los productos o servicios, o si la IG inscrita se traduce o acompaña de expresiones tales como «estilo», «tipo», «método», «imitación», «parecido» u otros de similar tenor. Y a modo de pequeña cláusula general, queda prohibida cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto (el art.40.2 del Reglamento define la «evocación» conforme a la doctrina sentada por el TJUE; v. entre otras, su sentencia de 7.6.2018, C-44/17).

c) La prohibición de registrar como IG los términos genéricos (y, a su vez, las IG protegidas no podrán convertirse en un término genérico del producto en la Unión; art. 40.6). Sin perjuicio de esto, cuando una IG esté formada por un nombre *compuesto* que contenga un término genérico, la protección no alcanza a prohibir el uso de ese término (sobre el triple significado que en el marco del Reglamento se asigna a la expresión «término genérico», v. el art. 4,6).

d) La prioridad de mejor derecho a favor de una IG registrada frente a otro nombre «homónimo» cuya solicitud como IG es posterior a la que dio origen a aquella; prioridad que sin embargo, puede no prosperar cuando —como señala el art.43— existe una distinción suficiente entre los «homónimos» con respecto a sus condiciones de uso local y tradicional y a su presentación, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar que los productores afectados reciban un trato equitativo, así como la necesidad de garantizar que no se induzca a error a los consumidores sobre la verdadera identidad u origen geográfico de los productos.

e) En sus relaciones con las marcas, las IG gozan de prioridad con respecto a las marcas cuyo uso sea contrario a lo dispuesto en el artículo 40; en este caso se denegará la solicitud de la marca cuya fecha de presentación sea posterior a la solicitud o registro de la IG. Esto no obstante, las IG han de tolerar su convivencia con las marcas que, antes de la solicitud del registro de la IG, venían siendo objeto de un uso de buena fe (siempre que se cumplan las condiciones que establece el ar.44.4). Por su parte, las marcas de garantía o de certificación, así como las marcas colectivas, pueden compartir «etiqueta y envases» con las IG.

III. LAS IG Y ETG DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS, VINOS Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Sin duda, el vigente cuerpo normativo básico relativo a las figuras de calidad agrícola y alimentaria diferenciada, se contiene en el Reglamento(UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas ,así como a las especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 13028/2013, (UE) 2019/787 y (UE)2019/1751, y se deroga el Reglamento(UE) 1151/2012 (DOUE, L 2024/1143, de 23 d.04.2024). Esto no obstante, mantienen su vigencia —aunque con las modificaciones en ellos introducidas por el Reglamento 2024/1143— los Reglamentos (UE) 1308/2013 y (UE) 2019/787 en lo que respecta a los vinos y a las bebidas espirituosas. (Para la aplicación y desarrollo del régimen instaurado por el Reglamento 2024/1143, se han aprobado hasta el momento presente el Reglamento de Ejecución(UE) 2025/26 de la Comisión (DOUE L 2025/26, de 15.1.2025; correcc. errores en DOUE,L 2025/9032) y los Reglamentos Delegados de la Comisión(UE), 2025/27, (UE)2025/28 y (UE) 2025/29; (v. sus textos en DOUE L2025/27,28 y 29,de 15.1.2025).

Los regímenes de calidad regulados por el Reglamento(UE) 2024/1143 comprenden: i) las DOP y las IGP (para vinos); ii) las DOP y las IGP (para los productos agrícolas y alimenticios); iii) las IG (para bebidas espirituosas); iv) las ETG (para los productos agrícolas y alimenticios). Esto no obstante, las disposiciones que sobre las IG se contienen en los títulos I (Disposiciones

generales), II (Indicaciones geográficas) —con excepción de su capítulo 5— y V (Delegación de poderes y disposiciones de procedimiento, transitorias y finales), son de aplicación tanto a las IG como a las DOP e IGP (para vinos), a las DOP e IGP (para productos agrícolas y alimenticios) y a las IG (para bebidas espirituosas).

En los apartados que siguen se exponen sucintamente las líneas medulares del régimen establecido para las IG y las ETG en el Reglamento 2024/1143.

1. Aspectos relevantes del régimen de las IG

1.1. Concepto de IG

Si bien el Reglamento 2024/1143 no formula un concepto general y único de la IG como tal, y al margen de su aplicación a unos u otros productos (vinos, bebidas espirituosas, productos agrícolas y alimenticios), se acoge con carácter de común y unitario el concepto de IG que formula el propio Reglamento en su artículo 46.2 con referencia a las IG de productos agrícolas y alimenticios. En este marco se define la IG como «un nombre que identifica un producto: a) originario de un lugar, región o país determinados; b) cuya cualidad, reputación u otra característica específica son esencialmente atribuibles a su origen geográfico; y c) de cuyas fases de producción, una al menos tiene lugar en la zona geográfica definida».

1.2. *Procedimiento de registro de un nombre geográfico como IG*

La atribución a un nombre del *status* jurídico de IG se articula a través del procedimiento de inscripción del mismo en el correspondiente Registro de IG de la Unión; procedimiento que se desarrolla en dos fases: la nacional y la de la Unión.

A) En la *fase nacional*, a desarrollar en el ámbito de cada Estado miembro, son piezas a destacar: la *solicitud* (sobre quién puede ser solicitante y sobre el contenido de la misma se ocupan respectivamente los arts. 9.1 y 10.1), el *examen de la solicitud* (art. 10.3),el *procedimiento nacional de oposición* (art. 10.4), *la resolución* de la autoridad competente nacional (art. 10.6) y la vía de *recurso* (art.10.7). Bien se comprende que cada Estado miembro habrá de dictar las normas pertinentes referidas a la fase nacional; en España tales normas se contienen todavía en el RD 1335/2011, cuya aplicación se circunscribe a las IG de ámbito territorial supraautonómico, pudiendo y debiendo adoptar normas de análogo tenor las CC. AA. —como Galicia— con respecto a las IG de ámbito autonómico que se pretendan registrar a nivel de la Unión (en este momento se encuentra en fase ya avanzada de preparación el RD que suceda al RD 1335/2011, con ajuste a la normativa del Reglamento (UE)O 2024/1143).

B) La *fase de la Unión* comprende como piezas relevantes: la *solicitud de inscripción* y su *presentación* (arts.13 y 14), el *examen por la Comisión y la publicación a efectos de oposición*(art.15), la *impugnación nacional*(art 16), el *procedimiento de oposición* (art.17), la *decisión de la Comisión* (art.21) y la *inscripción registral* (art.22).Y en relación con la inscripción cabe advertir que el artículo 22 del Reglamento 2024/1143 encomienda a la Comisión el establecimiento del Registro de Indicaciones Geográficas de la Unión, integrado por

tres divisiones: IG de vinos, IG de bebidas espirituosas e IG de productos agrícolas y alimenticios(de algunas acciones referidas a la gestión de este Registro se encarga la EUIPO).

Como instrumentos informativos de que un nombre está registrado en el Registro de la Unión, el Reglamento (art. 37) regula los símbolos, indicaciones y abreviaturas de identificación de las IG. En todo caso, los símbolos y las expresiones «denominación de origen protegida», «indicación geográfica protegida», «indicación geográfica», así como las abreviaturas «DOP» e «IGP» solo podrán figurar en el etiquetado tras la publicación del acto de inscripción en el Registro. Es de señalar, por último, que la inscripción de la IG tiene una duración indefinida, si bien pueden ocurrir hechos o circunstancias que motiven la «cancelación» de la inscripción. (El Reglamento (art.25) faculta a la Comisión, sea por propia iniciativa o a petición de tercero, para proceder a la cancelación del registro de IG, siempre que concurra alguno de estos supuestos: i) cuando no existan suficientes garantías de cumplimiento del pliego de condiciones ;y ii) cuando el producto no haya sido comercializado bajo el amparo de la IG durante al menos los siete años anteriores consecutivos).

1.3. *Ámbito de protección*

En línea con sus precedentes ,el Reglamento 2024/1143 configura la protección jurídica de las IG como un tipo o modalidad de propiedad industrial, aunque con algunas singularidades debidas a los concretos productos a los que alcanza su ámbito de aplicación (vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y alimenticios).Por ello, las IG han de encuadrarse en el grupo de bines de dominio público(correspondiendo su titularidad a las Administraciones públicas), no susceptibles de apropiación por particulares. Además, la explotación y uso de las mismas está abierta al colectivo de los operadores que se ajusten al pliego de condiciones; declara en este sentido el artículo 36.1 del Reglamento que las IG registradas «podrán ser usadas por cualquier operador que comercialice un producto que cumpla el pliego de condiciones correspondiente».

En las líneas que siguen se compendian las piezas angulares sobre las que se asienta la protección jurídica de las IG:

A) El ius prohibendi. Esta facultad, que habrá de ejercerse por el organismo público competente, protege las IG de los vinos y de productos agrícolas y alimenticios (con exclusión de las IG relativas a las bebidas espirituosas) que estén «inscritas» en el Registro –UE; protección que comporta la prohibición de: i) todo uso comercial directo o indirecto de la IGP en relación con productos no amparados por la inscripción, en los casos en que estos productos sean comparables con los productos «protegidos»; ii) el uso de la IGP para cualquier producto o servicio con el fin de aprovecharse, debilitar, diluir o perjudicar la reputación de la IG; iii) todo uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce, transcribe o acompaña de expresiones tales como «estilo», «tipo», «método» o expresiones similares.

B) Relación de IG y Marcas. Esta relación es recíproca: IG/Marcas y Marcas/IG, por lo que el régimen aplicable se nutre del Reglamento (UE) 2024/1143 (IG) y del Reglamento(UE) 2017/1001(Marcas). El primero de estos Reglamen-

tos establece en su artículo 30 la regla general de que un nombre no se protegerá como IG cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca y del tiempo durante el que ésta se haya venido usando, el registro del nombre solicitado como IG puede inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto. En cuanto a la solicitud de inscripción de la IG, la prioridad de su presentación misma comporta la denegación de la solicitud de marca presentada con fecha posterior, en los casos en que la solicitud de registro de la marca infrinja lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2024/1143 (y si la marca fuese objeto de registro, la misma será anulada por la EUIPO (art. 26.2).

C) Inclusión de IG en Nombres de Dominio. El Reglamento se limita a delegar en la Comisión la tarea de desarrollar esta materia con la colaboración de la EUIPO, mediante la creación y gestión de un sistema de información y alerta sobre Nombres de dominio de primer nivel geográfico. Incumbe, pues, a la Comisión elaborar las propuestas legislativas pertinentes al respecto (art, 35.2 y 3).

2. Aspectos relevantes del régimen de las ETG de productos agrícolas y alimenticios

Las ETG (Especialidades Tradicionales Garantizadas) han venido a suceder a las «Certificaciones de Características Específicas» reguladas en el Reglamento(CEE) 208/92, de 14 de julio de 1992(DO,L 208, de 24.07.1992); y su incorporación como figura indicativa de calidad diferenciada de productos agrícolas y alimenticios ha sido obra del Reglamento(CE) 509/2006, estableciendo para la misma un régimen jurídico específico ,aunque parejo, al previsto para las DOP e IGP relativas a estos productos. Derogado el Reglamento (UE) 509/206 por el Reglamento (UE) 1151/2012, en este texto se contenían también normas específicas sobre la figura; normas que se acogen, aunque con modificaciones, en el Reglamento 2024/1143 (v. su título III, capítulo 2 ; arts.52 a 77).

Los productos susceptibles de designación mediante ETG son únicamente los productos agrícolas y alimenticios tal como determina el art.51 del Reglamento si bien, por excepción, se permite designar mediante ETG el «vinagre del vino»; y a diferencia de las IG, las ETG informan únicamente sobre la concurrencia de determinadas características en los productos, aunque las mismas no sean necesariamente debidas a su origen geográfico de elaboración o producción. (En España se han inscrito como ETG en el Registro de la Unión, entre otras, «Jamón serrano» «Panellets» o «Leche de granja»).

Seguidamente se apuntan los pilares más relevantes del régimen jurídico de las ETG contenido en el Reglamento(UE) 2023/1143.

2.1. *Concepto*

Si bien en el Reglamento 2024/1143 no se formula expresamente el concepto de ETG, parece seguro que en el marco del sistema encaja perfectamente el concepto de ETG en su día formulado en el Reglamento(UE)509/2006 (art.2.,c) en estos términos: «un producto agrícola o alimenticio tradicional que se beneficia del reconocimiento por la comunidad de sus características específicas mediante

su registro». Y esta definición de ETG aparece complementada con la de las expresiones «características específicas» (definidas como «el elemento o conjunto de elementos por los que un producto agrícola o alimenticio se distingue claramente de otros productos agrícolas o alimenticios similares pertenecientes a la misma categoría») y «tradicional»(definido como «el uso demostrado en el mercado comunitario a lo largo de un período cuya duración suponga la transmisión de una generación a otra; dicha duración debería ser la que normalmente se atribuye a una generación humana, esto es, al menos 25 años»).

2.2. *Requisitos de registro*

Para que un término o expresión pueda registrarse como ETG, se requiere ante todo que «describa» o esté asociado a un producto en el que concurra alguna de estas notas: i) que sea el resultado de un modo de producción, transformación o composición que se corresponde con la práctica tradicional aplicable al producto; o ii) que esté producido o elaborado con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente Además de la concurrencia de alguna de esas notas en el correspondiente producto, para la inscripción en el Registro de ETG de la Unión, es preciso acreditar el uso o vínculo tradicional del término con el producto o, en su caso, identificar el uso tradicional de este último. Justamente, por considerar que no alcanzan el rango de «uso o vínculo» requerido entre el nombre y el producto, el artículo 53.4 del Reglamento excluye del registro como ETG «los nombres que se refieran únicamente a afirmaciones de carácter general que sean usadas en relación con un conjunto de productos, ni tampoco los referentes a menciones o alegaciones previstas en una normativa particular de la Unión».

2.3. *Procedimiento de inscripción*

La atribución a un nombre o expresión del *status* jurídico de ETG de la Unión, se articula a través de un procedimiento que se desarrolla en dos fases: la nacional y la de la Unión.

A) La *fase nacional* tiene como pieza básica la *solicitud*, que habrá de ser presentada por una «agrupación de productores» ante las autoridades competentes del correspondiente Estado miembro, o en su caso, de un país tercero);la solicitud será objeto de un *examen* en punto a la concurrencia de los requisitos para el registro; y a la vista de lo que resulte del examen y, en su caso, de la *oposición*, dichas autoridades adoptarán la pertinente *resolución*.

B) La *fase de la Unión* se inicia con la presentación de la correspondiente solicitud por parte del Estado miembro (o de un país tercero)e n el que se desarrolló dicha fase nacional. Por su parte, la Comisión habrá de *examinar* la solicitud centrado sobre los extremos especificados en el art. 59; y si estima que se cumplen las condiciones prescritas, procederá a la *publicación* del pliego de condiciones en el DOUE. Como medida de garantía destinada a evitar inscripciones indebidas de nombres como ETG, se establece el mecanismo de «impugnación nacional» de la solicitud (art.60). El procedimiento en la fase de la Unión remata con la adopción de la pertinente *decisión* por parte de la Comisión; decisión que se acomodará a lo previsto en el artículo 64 del Reglamento

y que comporta proceder a la inscripción del nombre solicitado como ETG en el «Registro de Especialidades Tradicionales Garantizadas» de la Unión contemplado en el artículo 65.Aunque los efectos de la inscripción se conciben como temporalmente indefinidos(*sine die)* cabe que *in itinere* surjan circunstancias o hechos que dejan abierta la posibilidad de provocar la extinción de la protección mediante la «cancelación» de la inscripción registral.

2.4. *Protección jurídica*

Desde su incorporación en 2006, la protección de las ETG se ha aproximado al ámbito de los derechos de propiedad industrial, con clara inspiración en el régimen protector previsto para otros «signos distintivos» en particular, el establecido para las IG. Por ello y sin perjuicio de los rasgos que las peculiarizan (uso colectivo, de titularidad pública), los componentes que integran el sistema de protección previsto para las la ETG en el Reglamento (UE)2023/1143 colindan los parámetros generales que caracterizan los derechos de propiedad industrial (nacimiento *ex registro*, exclusividad de explotación, *ius prohibendi*, entre otros).

Así las cosas, cabe resaltar como ejes del sistema de protección de las ETG (v. especialmente los arts.68 y 69): i) la atribución del *jus prohibendi* todo uso indebido, imitación o evocación de la ETG, incluidos tanto el caso en que esos actos se realicen sobre el término o expresión traducido, como el supuesto en que el uso se haga en relación a productos ingredientes del producto amparado por la ETG; y ii) la atribución del *jus prohibendi* con respecto a cualquier práctica que pueda inducir a error al consumidor, dejando a salvo las excepciones que al respecto formula el artículo 69.

IV. IMPACTO DEL REGLAMENTO 2023/24111 EN LA REGULACIÓN DE LA ARTESANÍA DE GALICIA

Conocido es que Galicia ha sido pionera en acoger y regular la figura de las Denominaciones de Origen en el sector de las Piedras ornamentales. Todavía mantiene su vigencia la veterana Ley 9/1985, de 30 de julio, de protección de piedras ornamentales (DOG,157, de 17.8.195). Es asimismo sabido que la C. A. de Galicia tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de artesanía (art.27.17 del Estatuto de Autonomía de Galicia). En ejercicio de esa competencia se aprobó y promulgó la Ley 1/1992, de 11 de marzo, de artesanía de Galicia; Ley a la que sucedió la ahora vigente Ley 8/2023,de 14 de diciembre de 2023 (DOG 239, de 19.12.2023; BOE 38, de 13.2.2024).

Pues bien, el único signo o instrumento que contempla esta Ley como «distintivo» de productos artesanales es la denominada «Marca de Artesanía de Galicia»(art.10).A esta marca —propiedad de la Xunta de Galicia— se le asignan, entre otras, las funciones de: dotar a la artesanía gallega de una imagen que la identifique y singularice sobre su procedencia; promover su difusión y proteger el prestigio de los artesanos y sus obras; e informar al público consumidor sobre la producción artesanal gallega.

Ciertamente, la puesta en vigor del Reglamento(UE) 2923/2411 abre la posibilidad de que la artesanía gallega se acoja a la protección derivada de las IG

de productos artesanales e industriales. A tal fin, es preciso que, por parte al menos del Estado, se adopten las pertinentes disposiciones que posibiliten y hagan efectiva la «fase nacional» del procedimiento de inscripción del respectivo nombre como IG en el Registro de la UE. Obviamente, esta vía en nada impide que, por su parte, el legislador gallego, en el ámbito de sus competencias, dicte también normas que, de conformidad con dicho Reglamento(UE) 2023/24111, desarrollen la «fase nacional» del procedimiento de registro de IG referidas a productos artesanales e industriales de ámbito autonómico gallego. Y de optar por esta vía, parece muy recomendable establecer un régimen que sea lo más parejo posible al que se está preparando a nivel estatal como complementario del que se contiene en el referido Reglamento 2023/2411.

V. INCIDENCIA DEL RÉGIMEN –UE DE LAS IG Y ETG EN LA NORMATIVA SOBRE LA CALIDAD ALIMENTARIA DE GALICIA

Como es sabido, las competencias sobre las IG en España están distribuidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En palabras del Tribunal Constitucional «el Estado puede dictar normas básicas —con carácter básico o pleno según corresponda— allí donde las Comunidades Autónomas no tengan competencia exclusiva; e, igualmente, puede ordenar las denominaciones de origen que abarquen el territorio de varias CC. AA» (STC 112/1995). (En ejercicio de sus competencias, el Estado adoptó la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra autonómico; BOE, 114, de 13.5.2015). Por su parte, la Comunidad Autónoma de Galicia se ocupó —dentro del ámbito de sus competencias —de establecer un régimen específico sobre la materia en la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de las calidad alimentaria gallega (DOG, 49, de 11.3.2005; BOE, 93, de 19.4.2005), en la que se destinaba el capítulo II(arts.7 a 21) de su título III a las Denominaciones geográficas de calidad.

Pues bien, en línea con aquella Ley (ya derogada), la vigente Ley 1/2024, de 11 de enero, de la Calidad alimentaria de Galicia (DOG, 13 de 18.1.2024; BOE, 39 de 14.2.,2024) destina los capítulos I, II y III (arts. 28 a 34) a regular las figuras de promoción y protección de la calidad diferenciada consistentes en DOP ,IGP y ETG. Como no podía ser de otro modo, la normativa que sobre esta materia establece la Ley 1/2024 es tributaria de la emanada por la UE y, también, de la que adopte el Estado con carácter de «básica». Así se proclama —en relación con el Derecho de la UE— en el artículo 29 de la Ley. De todos modos, es tarea del legislador gallego que «actualizar» las referencias a los «Reglamentos(UE)» a los que se hace remisión en dicha Ley. Por lo demás, y a la vista de las reformas cada vez más completas y puestas al día, a las que en los últimos cinco años viene siendo sometido el Derecho UE en materia de Indicaciones Geográficas de los productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas espirituosas, cabe esperar que las disposiciones de la Ley gallega 1/2024 en punto a la «protección» (art.31), «al pliego de condiciones» (art.33) y a las «Especialidades tradicionales garantizadas» (art.34) sean actualizadas en línea con las que se contienen en los Reglamentos(UE) ahora en vigor; particularmente en el Reglamento (UE) 2024/1143 derogatorio del Reglamento (UE) 1151/2012;

en especial, urge que la normativa que sobre «reconocimiento»se contiene en el artículo 32 de la mencionada Ley, sea oportunamente cohonestada con la que se está preparando en el plano estatal sobre la *fase nacional* del procedimiento de registro de IG y ETG.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Areán Lalin, Manuel (1986), *La extensión de las denominaciones de origen a las piedras ornamentales,* ADI 11(1985-1986), págs. 575-579.

Botana Agra, Manuel José (2001), *Las denominaciones de origen,* Marcial Pons, Madrid

— (2016), «La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco del Acta-2015 del Arreglo de Lisboa», *ADI* 36 (2015-2016), págs. 321-330.

— (2023), «La adhesión de la UE al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa y la reforma de los regímenes sobre las indicaciones geográficas de productos», *ADI* 43 (2023), págs. 295-308.

Comisión Europea (2017) *Informe sobre la posible aplicación de la protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas*, en: http://www.europarl.europa.eu.

Fernández Nóvoa, Carlos (1970), *La protección internacional de las denominaciones de origen,* Tecnos, Madrid.

Mantro, V. Vigil (2014), *EU Law on indications of geographical origin*, Springer, Berlín.

Maroño Gargallo, María del Mar (2002), *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid.

Martinez Guriérrez, Ángel (2023), «Conflicto marcario con figuras de calidad alimentaria: ¿resolución mediante la limitación de la lista de productos y servicios?», ADI 43(2023), págs.25-40.

Montero Garcia-Noblejas, Pilar (2024), *La regulación de las denominaciones de origen no agrícolas en España y en el contexto comparado*, OEPM (Cátedra de innovación y propiedad industrial Carlos FERNÁNDEZ NOVOA), Madrid.

Muñoz Endino, Javier (2017), *Denominaciones de origen e indicaciones geográficas para productos no agroalimentarios,* Universidad de Jaén.

Zappalaglio, Andrea/Guerrieri, Flavia/Sulens, Carlos (2020), *«Sui Generis* Geographical Indications of non-Agricultural Products in the EU: Can the Quality Schemes Fulfil the Task» 5 IIC (2020), págs. 31-69.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
45 (2025): 261-273
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_203
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Eduardo Miranda Ribera
ISSN: 1139-3289

LICENCIA CON OBJETO PLURAL: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EXCLUSIÓN DE PATENTABILIDAD, LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y LA PROTECCIÓN SIMULTÁNEA

LICENSING WITH PLURAL OBJECT: SOME CONSIDERATIONS ON EXCLUSION FROM PATENTABILITY, DEPENDENCE AND SIMULTANEOUS PROTECTION

Eduardo Miranda Ribera*

RESUMEN

En una industria tan importante para nuestro sector productivo como es la del fitomejoramiento, ha sido recurrente el debate sobre la posibilidad de patentar las variedades vegetales; discusión que ha retomado fuerza en los últimos años fruto de la reducción del alcance de la protección de los derechos de obtención vegetal, derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, «***Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis***». De todo el conflicto planteado sobre la patentabilidad de determinadas innovaciones vegetales, se observa que en este sector es frecuente que surjan interacciones entre diferentes modalidades de propiedad industrial generando situaciones de dependencia entre derechos o incluso simultaneidad para reforzar la protección de la innovación. Conforme a este contexto se plantea el presente trabajo con el objetivo de ahondar en las principales cuestiones derivadas de la configuración de un contrato de licencia con objeto plural fruto de una situación de dependencia o simultaneidad entre derechos de propiedad industrial.

Palabras clave: patentabilidad, dependencia y simultaneidad.

ABSTRACT

In an important industry as plant breeding, the debate on the possibility of patenting plant varieties has regained strength recently as a result of the reduction in the scope of protection of plant variety rights, as a consequence of the judgment of the Court of Justice of the European Union of 19 December 2019, case C-176/18, «***Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis***». From all the conflict raised on the patentability of certain plant innovations, it can be seen that in this sector it is common for interactions to arise between different

* Profesor Ayudante Doctor de Derecho Mercantil. CEGEA. Universitat Politècnica de València. Dirección de correo electrónico: *edmiri@upv.es*. Este trabajo es una actualización de una cuestión abordada hace unos años, en un trabajo anterior, sobre el contrato de licencia de obtención vegetal.

Fecha de recepción: 31 de marzo de 2025 // Fecha de aceptación: 5 de mayo de 2025

types of intellectual property rights, generating situations of dependence or even simultaneity in order to strengthen the protection of innovation. In this context, the aim of this paper is to examine the main issues arising from the configuration of a license with a plural object resulting from a situation of dependence or simultaneity between intellectual property rights.

Keywords: patentability, dependence and simultaneity.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: LA PATENTABILIDAD DE INNOVACIONES VEGETALES. — II. SITUACIONES DE DEPENDENCIA. — 1. Obtención vegetal dependiente de una patente. — 2. Variedades esencialmente derivadas. — III. PROTECCIÓN SIMULTÁNEA: OBTENCIÓN VEGETAL Y SECRETO EMPRESARIAL. — IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: PATENTABILITY OF PLANT INNOVATIONS. — II. DEPENDENCE. — 1. Plant breeding dependent on a patent. — 2. Essentially derived varieties. — III. SIMULTANEOUS PROTECTION: PLANT VARIETY AND TRADE SECRET. — IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: LA PATENTABILIDAD DE INNOVACIONES VEGETALES

En una industria tan importante[1] como la del fitomejoramiento, ha sido recurrente el debate sobre la posibilidad de patentar las variedades vegetales; discusión que ha retomado fuerza en los últimos años fruto de la reducción del alcance de la protección de los derechos de obtención vegetal[2], derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, asunto C-176/18, «*Club de Variedades Vegetales Protegidas y Adolfo Juan Martínez Sanchis*»[3].

---

[1] La importancia del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales es tal que, sin su aportación, la producción de cultivos herbáceos hubiera disminuido más de un 6 por 100 en la Unión Europea. A esta disminución se hubiera sumado la reducción de más de un 2,5 por 100 y 4,5 por 100 respectivamente en la producción de frutas y verduras. En datos macroeconómicos, la contribución de los cultivos protegidos por el sistema comunitario de obtenciones vegetales al Producto Interior Bruto de la Unión Europea supera los 13.000 millones de euros, generando más de 90.000 puestos de trabajo directos y más de 800.000 puestos de trabajo indirectos. La importancia del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales se ve incluso reflejada en las condiciones económicas de los trabajadores del sector hortícola cuyas retribuciones son un 11 por 100 superiores como consecuencia de la implementación de esta modalidad de propiedad industrial. Los beneficios no son sólo de carácter económico, sino que además contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde de la Comisión Europea mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola en más de 60 millones de toneladas al año y la reducción del consumo del agua en el sector agrícola de más de 14.000 millones de metros cúbicos. Ello indirectamente repercute en una mayor eficiencia del sector, mediante la reducción de costes y de precios de venta que redunda ineludiblemente en beneficio de los consumidores y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta información se ha extraído del informe de la EUIPO denominado «Impacto del sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales en la economía y el medio ambiente de la UE» publicado el pasado mes de abril de 2022. Respecto del impacto de los críticos véase García Martínez, Marí Vidal (2022), págs. 475-503; Borrás (2020), págs. 33-51.

[2] Sobre el alcance de los derechos de obtenciones vegetales, véase Palau Ramírez (2007), págs. 1103-1122; Palau Ramírez (2011), págs. 256-269; Petit Lavall (2011), págs. 9-29; Petit Lavall (2017), págs. 533-574; Guillem Carrau (2014), págs. 49-62.

[3] ECLI:EU:C:2019:1131. Para no ser reincidente en una cuestión extensamente abordada por nuestra doctrina y jurisprudencia, me limitaré a recordar que en la citada sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se consideró que los actos de multiplicación realizados por un vivero y la ulterior venta de dichos componentes de la variedad a un agricultor, durante el período que versa desde la solicitud hasta la concesión del título, no puede considerarse como un empleo no autorizado del material vegetal, debido a que durante ese período el TJUE considera que el titular no puede prohibir la realización de esas actuaciones, dado que su título aún no es definitivo y no dispone de *ius prohibendi* (apartados 44 y 45 STJUE 19 diciembre de 2019). Esta

El debate de la patentabilidad de las innovaciones vegetales, que surgió a principios del siglo XX en Estados Unidos ante la posibilidad de patentar determinado material vegetal[4], ha ido concretándose con el paso del tiempo ante la incidencia del Acta del CUPOV de 1991[5], el Reglamento 2100/94, la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (en adelante Directiva 98/44/CE), el Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (en adelante CPE) y el Reglamento de Ejecución del CPE (en adelante Reglamento CPE) que impiden que una variedad vegetal —considerada *stricto sensu* conforme al CUPOV y al Reglamento 2100/94[6]— sea protegida por el sistema de patentes al exigirse su protección mediante un derecho de obtención vegetal [arts. 92.1 ROV, 4.1. Directiva 98/44/CE y art. 53.b) CPE][7]. De ello se infiere que aquel material vegetal que no reúna las condiciones para ser considerado como una verdadera variedad vegetal, podrá protegerse por el sistema de patentes como producto o de procedimiento, siempre y cuando reúna los requisitos de patentabilidad[8].

---

interpretación del TJUE supone un importante cambio de paradigma en el sector obtentor, por cuanto vacía de contenido la protección en cascada del derecho de obtención vegetal. La incidencia de la citada sentencia del TJUE va más allá de la afectación a la protección en cascada y afecta a cuestiones tan relevantes como la protección provisional del derecho de obtención vegetal y la compatibilización de las acciones de los artículos 94 y 95 del Reglamento 2100/94 aceptada por nuestra jurisprudencia de Audiencias Provinciales; cuestión que será analizada más adelante, por su importancia e incidencia respecto del contrato de licencia sobre la solicitud de protección. Sobre esta cuestión, véase, Corberá Martínez (2021), págs. 307-308

[4] Curto Polo (2020), pág. 155; Botana Agra (1979), págs. 28-54.

[5] Como se observa, en materia de obtenciones vegetales resulta de aplicación, en el ámbito internacional, el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 (en adelante CUPOV) y, en la Unión Europea, el Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO n º L 227 de 1.9.1994, en adelante Reglamento (CE) N.º 2100/94 o Reglamento de base o ROV). El Reglamento (CE) N.º 2100/94 se desarrolla, en algunos aspectos, por lo dispuesto en el Reglamento (CE) N.º 1768/95 de la Comisión de 24 de julio de 1995 que, a su vez, ha sido modificado por el Reglamento (CE) N.º 2605/98 de la Comisión de 3 de diciembre de 1998 que modifica el Reglamento (CE) N.º 1768/95 por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) N.º 2100/94 del Consejo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO n º L 328 de 4.12.1998). Asimismo, en el ámbito nacional, en materia de obtenciones vegetales se deberá atender a lo dispuesto en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (Publicada en BOE núm. 8 de 10/01/2000. Referencia: BOE-A-2000-414, en adelante LOV) y en el Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de protección de obtenciones vegetales (Publicado en BOE núm. 265 de 05/11/2005. Referencia: BOE-A-2005-18264, en adelante RLOV).

[6] Curto Polo (2020), págs. 180 y 184; Guillem Carrau (2014), pág. 53.

[7] Muñoz Cadenas (2015), pág. 162. Véase, igualmente, en el mismo sentido, Guillem Carrau (2011), pág. 263; Guillem Carrau (2013), págs. 159-182.

[8] Muñoz Cadenas (2015), págs. 162-164; Curto Polo (2020), pág. 174. Podrán ser objeto de patente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad: las secuencias genéticas apartadas de su entorno natural u obtenidas a través de procedimientos técnicos¸ los microorganismos en su acepción más amplia como, por ejemplo, los hongos, las algas, las bacterias y los protozoos; los productos obtenidos a través de procedimientos microbiológicos; las células vegetales objeto de modificación genética; y los vectores y marcadores que habiliten la mutagénesis vegetal. Asimismo, también podrán ser objeto de patente aquellas plantas manipuladas por la acción humana siempre y cuando no sean consideradas como verdaderas variedades vegetales a efectos del CUPOV y el Reglamento 2100/94, no hayan sido obtenidas a través de un procedimiento esencialmente biológico (en todo caso, podrán ser fruto de un procedimiento técnico) y cumplan con los requisitos de patentabilidad. Respecto de las patentes de procedimiento es necesario distinguir entre procedimientos esencialmente biológicos y procedimientos microbiológicos. Los procedimientos microbiológicos son aquellos en los que a través de su utilización —*ad ex.* transformación de una determina secuencia genética, integración de células— se modifica u obtiene nueva materia microbiológica (art. 2.1 Directiva 98/44/CE). Tanto estos procedimientos como los productos obtenidos a través de los mismos, podrán ser objeto de patente, siempre y cuando cumplan con los requisitos de patentabilidad (art. 4.3 Directiva 98/44/CE). Por su parte, los procedimientos esencialmente biológicos son aquellos que consisten exclusivamente en fenómenos naturales como el cruce o la selección,

En los últimos años, el foco se ha puesto en la patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos y los productos obtenidos por dichos procedimientos. Sobre la posibilidad de patentar los procedimientos esencialmente biológicos, la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (en adelante, ACOEP) en sus asuntos G 2/07 y G 1/08 confirmó que un procedimiento será esencialmente biológico cuando la realización del cruce y selección del genoma sea fruto exclusivamente de la interacción entre fenómenos naturales (art. 2.2 Directiva 98/44/CE). De esta suerte, no se estará ante un simple procedimiento biológico cuando en el momento del cruce o selección del genoma se produzca una actuación humana que implique una modificación técnica esencial e introduzca un cambio en el genoma del material vegetal obtenido. Esta premisa es esencial por cuanto estos procedimientos biológicos podrán patentarse[9].

Respecto de la patentabilidad de los productos obtenidos por procedimientos esencialmente biológicos, la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en las decisiones G 2/12 (tomate II) y G 2/13 (brócoli II), ambas de 25 de marzo de 2015, admitió la patentabilidad de variedades vegetales obtenidas mediante esta clase de procedimientos[10]. Sin embargo, el impacto que tuvieron estas resoluciones desembocó en la modificación de la Regla 28.2 del Reglamento CPE que pasó a excluir la patentabilidad de aquellas plantas obtenidas directamente a través de un procedimiento esencialmente biológico[11].

Seguidamente, en 2018, fruto de la modificación de la citada Regla 28, se denegó la solicitud de patente sobre una determinada variedad de pimiento obtenida a través de un procedimiento esencialmente biológico. El solicitante del título, no satisfecho con el resultado, planteó un recurso ante la ACOEP como consecuencia de la contradicción existente entre los artículos del CPE y la comentada Regla 28.2 del Reglamento CPE. En este caso, la ACOEP en su decisión T 1063/18 (pimientos I), de 5 de diciembre de 2018, admitió la patentabilidad de esta variedad obtenida directamente de un procedimiento esencialmente biológico al considerar que su interpretación del artículo 53.b) CPE, conforme a las decisiones G2/12 (tomate II) y G2/13 (brócoli II), debía prevalecer ante la Regla 28.2 del Reglamento CPE; todo ello conforme a lo establecido en el artículo 164.4 CPE que consideraba inaplicable la mencionada Regla del Reglamento CPE[12].

---

en los que la regla técnica depende de factores biológicos incontrolables por los seres humanos (art. 2.2 Directiva 98/44/CE). Esta clase de procedimientos están excluidos de patentabilidad [art. 53.b) CPE y art. 4.1 Directiva 98/44/CE]. Ahora bien, cuando exista una acción humana en un procedimiento esencialmente biológico que suponga un cambio técnico esencial para obtener un determinado resultado, no se estará ante un procedimiento íntegramente derivado de fenómenos naturales, por lo que esta clase de procedimientos podrán patentarse (Regla 26.5 Reglamento CPE). La Directiva 98/44/CE no exige una determinada implicación de la acción humana en el resultado, sino que considera suficiente su existencia para habilitar la protección mediante el derecho de patentes al entender que ya no se estará ante un procedimiento esencialmente biológico.

[9] Curto Polo (2020), págs. 195-198; Brega (2008), pág. 162; Würtenberger, Van Der Kooij, Kiewiet, Ekvad (2021), pág. 10. Asimismo, en la actualidad existen otros procedimientos en los que no se produce el cruce o selección del genoma, sino que se obtienen modificaciones genéticas en el material vegetal sin producir una integración de genes como, por ejemplo, sucede con la técnica CRISPR/Cas u otras técnicas de mutagénesis inducida, que también podrán ser objeto de protección por el derecho de patentes. De todo ello se infiere que, en esta sede, el problema reside en identificar los verdaderos procedimientos esencialmente biológicos para poder distinguirlos de aquellos en los que exista interacción humana en la fase de cruce y selección y así poder determinar si procede aplicar la exclusión de la patentabilidad. Sobre esta cuestión, véase, igualmente, Asensi Merás (2023), págs. 136-181.

[10] Curto Polo (2020), págs. 203-204; Metzger (2014), pág. 89; Girard, Noiville (2014), pág. 85.

[11] Curto Polo (2020), págs. 204-206.

[12] Würtenberger, Van Der Kooij, Kiewiet, Ekvad (2021), pág. 11.

Esta resolución causó estupor en los diferentes integrantes del CPE y motivó que se planteara un nuevo recurso ante la ACOEP para tratar de resolver algunos interrogantes surgidos tras el mencionado caso T 1063/18. Esta vez, la ACOEP, en su decisión G 3/19 (pimientos II), decidió excluir de patentabilidad de los productos obtenidos a través de un procedimiento esencialmente biológico. Tanto la propia Regla 28.2 del Reglamento CPE como la evolución legislativa y las prácticas administrativas que han surgido en los Estados contratantes desde la decisión G 2/12 (tomate II) y G 2/13 (brócoli II) inducen al pensamiento de que el artículo 53.b) CPE debe considerarse conforme a la Regla 28.2 del Reglamento CPE e interpretarse en el sentido de que también excluye de patentabilidad los productos obtenidos directamente a través de procesos esencialmente biológicos. Asimismo, la ACOEP estableció que esta decisión no tendría efectos retroactivos, por lo tanto, aquellas patentes europeas concedidas y solicitadas antes del 1 de julio de 2017 no se verían afectadas por esta decisión que impide su patentabilidad. Por lo que el caso G 3/19 (pimientos II), supuso la armonización de los criterios relativos a la patentabilidad de las variedades vegetales obtenidas mediante procesos esencialmente biológicos [13].

Este contexto ha planteado si los efectos de la sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 pueden provocar una huida al sistema de patentes. Pues bien, si se optara por proteger las innovaciones vegetales por el sistema de patentes, debería realizarse respetando los cauces que impiden la patentabilidad de las variedades vegetales *strictu sensu*. Y no solo eso, sino que también sería necesario replantear los principios básicos del sistema de patentes, así como la diferenciación entre descubrimiento e innovación y los requisitos de patentabilidad aplicables al material vegetal, al tratarse de materia viva [14]. Ello solamente sería posible a través de un esfuerzo de sistematización y armonización del derecho de patentes que, lamentablemente en la actualidad, parece complicado. Sin embargo, si el derecho de obtención vegetal sigue evolucionando conforme a las conclusiones expuestas en la STJUE de 19 de diciembre de 2019, este replanteamiento pasaría de ser una mera suposición para erigirse como una verdadera necesidad en aras de poder mantener el equilibrio entre los intereses particulares y generales, que poco a poco se está debilitando en perjuicio de los titulares de los derechos de obtención vegetal.

De todo lo anterior, se observa que en la industria del fitomejoramiento es frecuente que surjan interacciones entre diferentes modalidades de propiedad industrial generando situaciones de dependencia entre derechos o incluso simultaneidad de protección para reforzar las innovaciones vegetales. Conforme a esta situación, se plantea el presente trabajo con el objetivo de ahondar en las principales cuestiones derivadas de la configuración de un contrato de licencia con objeto plural fruto de una situación de dependencia o simultaneidad entre derechos de propiedad industrial.

---

[13] Curto Polo (2022), págs. 185-190.
[14] *Ibid.,* p. 43.

II. SITUACIONES DE DEPENDENCIA

1. Obtención vegetal dependiente de una patente

En el sector obtentor subyace un importante problema auspiciado por los bloqueos en la explotación de derechos de obtención vegetal dependientes de innovaciones vegetales protegidas por el Derecho de patentes. En este sentido, la doctrina alemana alude a la existencia de dos mercados: los *upstream* en los que se investigan secuencias genéticas de plantas y se les asignan ciertas propiedades que son importantes para el fitomejoramiento; y los *downstream* en los que los fitomejoradores venden sus variedades. La situación de bloqueo suele producirse en el mercado *downstream* por cuanto el titular de la nueva variedad no puede explotarla al depender de otra patente biotecnológica desarrollada en el mercado *upstream.* Ante la negativa del titular de una patente para autorizar la explotación de un derecho de obtención vegetal dependiente, el titular de la nueva variedad no podrá competir en el mercado *downstream*.

En el sector de las semillas, es habitual que las multinacionales registren un gran número de innovaciones vegetales por el sistema de patentes para bloquear la explotación de nuevas variedades vegetales dependientes de sus innovaciones. La doctrina alemana denomina a este bloqueo como la tragedia de los anti-comunes, derivada de la infrautilización de la nueva variedad vegetal como consecuencia de la necesidad de incurrir en múltiples gastos para solicitar la autorización de los titulares de las patentes biotecnológicas de las que derivan y dependen [15]. Ante esta situación, es necesario matizar algunos de los aspectos más importantes de la explotación de un derecho de obtención vegetal dependiente de una patente.

En este sentido, ADPIC habilita la posibilidad de limitar el Derecho de patentes siempre y cuando se justifique legalmente (art. 30 ADPIC). Por su parte, la Directiva 98/44/CE habilita la utilización, con fines experimentales, del material vegetal protegido de una patente biotecnológica [arts. 12.3.b) y 13.3.b) Directiva 98/44/CE]. Ello no supone el reconocimiento de la figura del privilegio del obtentor en materia de patentes, simplemente se traduce en la facultad de poder utilizar las patentes biotecnológicas con fines experimentales. Esta limitación del derecho de una patente biotecnológica se ve compensada con la necesidad de exhibir una licencia del titular de la patente inicial de la que depende el nuevo material vegetal para poder explotarlo.

Ello difiere del privilegio del obtentor, debido a que la explotación de nuevas variedades vegetales obtenidas al amparo de esta exención no siempre exigirá la autorización del titular de la variedad inicial. Al amparo del privilegio del obtentor, la persona que cree o descubra una nueva variedad vegetal podrá explotarla sin necesidad de solicitar la autorización del titular de la variedad inicial, salvo que se obtenga una variedad esencialmente derivada, una variedad que no se distinga claramente de la variedad inicial o una variedad cuya reproducción requiera el empleo reiterado de la variedad inicial, en cuyo caso sí será necesaria la autorización del titular de la variedad inicial [16].

---

[15] Herring (2013), págs. 135-138; Girard, Noiville (2014), págs. 114-115.

[16] Curto Polo (2020), págs. 123-125 y 242-243.

Ante la negativa del titular de la patente para autorizar la comercialización de una variedad vegetal desarrollada a partir de su invención, podrá solicitarse la concesión de una licencia obligatoria no exclusiva (art. 12 Directiva 98/44/CE, art. 29.5 ROV, art. 25.1 LOV, art. 89.2 LP)[17]. Para que se conceda la licencia obligatoria, la variedad vegetal deberá constituir un progreso técnico significativo de considerable interés económico en comparación con la invención protegida (art. 12 Directiva 98/44/CE)[18]. La verificación de este último extremo no solamente exige el cumplimiento de los requisitos de protección del derecho de obtención vegetal, sino que además se deberá estar ante un «auténtico logro agrícola»[19].

La doctrina alemana matiza que basta con que el interés económico sea para el solicitante y que este haya solicitado previamente la concesión de una licencia al titular de la patente[20]. Lamentablemente, la dificultad de justificar el progreso técnico significativo de considerable interés económico provoca que la concesión de esta clase de licencias obligatorias se presente como una cuestión compleja[21]. Sin embargo, habrá que atender a los supuestos de no concesión de una licencia por parte del titular sin justificación debido a su posible ilicitud desde el punto de vista del Derecho de la competencia, especialmente en los supuestos de posición dominante. Por tanto, se deberán justificar los motivos de la denegación de la concesión de la licencia obligatoria para evitar incurrir en un ilícito *antitrust*[22].

2. Variedades esencialmente derivadas

La situación de dependencia también puede darse entre variedades vegetales, en concreto, cuando surge una variedad esencialmente derivada (en adelante, VED) en la que es necesaria la autorización del titular de la variedad inicial para la explotación de la variedad dependiente. En lo que al presente trabajo interesa, basta decir que existirá una variedad esencialmente derivada cuando: la VED derive predominantemente de otra variedad vegetal protegida; la VED presente carácter distintivo respecto de la variedad inicial; la variedad derivada sea conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial [art. 14.5.b) CUPOV, art. 13.6 ROV, art. 13.4 LOV][23].

La exigencia de la autorización del titular de la variedad inicial viene justificada porque el legislador configura las variedades esencialmente derivadas como una extensión del alcance de la protección del derecho que limita, por

---

[17] García Vidal (2017), págs. 655-656; Oviedo Aranda (2007), págs. 43-45; López Aranda, Pardo De Tavera Semon, Rodríguez Carrión (2007), págs. 105-110; Ramón Fernández (2007), págs. 303-309; Nirk, Ullmann, Metzger (2018), pág. 255; Lessmann, Würtenberger (2009), pág. 108; Keukenschrijver (2017), págs. 305-306; Neumeier (1990), pág. 210; Vanzetti, Di Cataldo, Spolidoro (2021), pág. 474; Pollaud-Dulian (2011), págs. 492-493.

[18] Lessmann, Würtenberger (2009), pág. 108; Llewelyn, Adcock (2006), pág. 506.

[19] García Vidal (2017), pág. 657.

[20] Lessmann, Würtenberger (2009), pág. 108; Keukenschrijver (2017), págs. 308-309.

[21] Würtenberger, Van Der Kooij, Kiewiet, Ekvad (2021), pág. 181.

[22] García Vidal (2017), pág. 657.

[23] Pérez-Cabrero Ferrández (2022), págs. 333-342; Ghidini, Hassan (1990), pág. 80; Saldaña Villoldo (2024), págs. 325-346.

tanto, el privilegio del obtentor (art. 15.1 CUPOV, art. 15 ROV y art. 15 LOV)[24]. Ante el desarrollo infinito de nuevas variedades a través de los diferentes eslabones de la cadena de derivación, se estima que todas ellas derivarán de la misma variedad inicial, por lo que solamente será necesaria la autorización del titular de la variedad inicial[25].

Si el reconocimiento como VED es anterior a la formalización del contrato, en la licencia otorgada se deberá manifestar la existencia de la autorización del titular de la variedad inicial. Sin embargo, si el reconocimiento como VED se produce después de formalizar el contrato de licencia, la falta de autorización del titular de la variedad inicial provocará que la explotación de la VED suponga una infracción de la variedad inicial de la que deriva. Si el licenciante de la VED no trata de remediar esta situación, el licenciatario, al ver como este último incumple su obligación de mantenerle en el goce pacífico del derecho licenciado al no solicitar la autorización del titular de la variedad inicial, podrá optar entre resolver el contrato o tratar de continuar subsanando esta nueva situación (art. 1556 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil)[26]. Ulteriormente, ante la negativa del titular de la variedad inicial para autorizar la explotación de la VED, su titular podría solicitar la concesión de una licencia obligatoria (art. 29.5 ROV)[27].

III. PROTECCIÓN SIMULTÁNEA: OBTENCIÓN VEGETAL Y SECRETO EMPRESARIAL

La delicada situación que atraviesa el sector obtentor con motivo de la citada sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019, ha motivado la búsqueda de fórmulas de protección que sean más efectivas como la combinación entre esta modalidad de propiedad industrial y un secreto empresarial; como sucede en el caso de semillas híbridas de tomate, sandía o cereales[28]. Para que tenga sentido esta relación, deberá concurrir junto al material vegetal una información que tenga valor económico propio y que no quede absorbida por la protección otorgada por el derecho de obtención vegetal. El valor empresarial no se materializa en el valor comercial de la variedad, sino que integra otras variables que le hacen susceptible de ser protegida por la vía del secreto y es imprescindible para su explotación[29].

La variedad vegetal se podrá mantener en secreto sin necesidad de comunicar su existencia, salvo que se desee solicitar su protección mediante un derecho de obtención vegetal y además se desee comercializar, en cuyo caso deberá estar inscrita en el Registro de Variedades Comerciales (art. 5.1 Ley 30/2006, de 26 de

---

[24] Palau Ramírez (2022), págs. 42-46. Esta concepción difiere con la de otros autores que consideran las VED como un límite al privilegio del obtentor (*ad ex.* García Vidal (2017), págs. 686-687).

[25] García Vidal (2017), pág. 710.

[26] Muñoz Cadenas (2015), pág. 313.

[27] Mastrelia (2010), pág. 64.

[28] Obergfell, Hauck (2020), pág. 16.

[29] Rabasa Martínez (2021), págs. 265-276. Los elementos de una variedad vegetal susceptibles de protegerse por la vía del secreto empresarial pueden ser: la existencia de la propia variedad vegetal; sus líneas parentales, el germoplasma o código genético; o la fórmula, método o combinaciones de material vegetal que permiten obtenerla. En este sentido, es aceptada la posibilidad de proteger el material vegetal por la vía del secreto empresarial, aunque existen algunas variedades vegetales que por sus características no pueden ser objeto de protección por esta vía como las «variedades en conservación y aquellas sin valor intrínseco». Véase, igualmente, sobre el secreto empresarial Suñol Lucea (2009), *passim.*

julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos)[30]. Al solicitar un título de obtención vegetal no es necesario facilitar información sobre el germoplasma de la variedad, pudiendo mantenerse esa información en secreto indicando en la solicitud qué actos, datos y documentos son confidenciales (art. 43 LOV y art. 39.1 RLOV); únicamente deberá indicarse la descripción técnica de la variedad [art. 35.1.f) LOV]. En todo caso, la fórmula concreta de la variedad tendrá siempre la consideración de secreto de obtención (art. 39.1 *in fine* RLOV).

En el caso de un título comunitario se exige igualmente una mera descripción técnica (art. 50 ROV). Cuando el titular de una variedad híbrida quede sometido a una inspección pública no será necesario que aporte información sobre los componentes de la variedad (art. 88.3 ROV). Tampoco podrá accederse a la información objeto de la solicitud, salvo las personas que se opongan a la inscripción y que sean parte del procedimiento de concesión, que tendrán acceso a los resultados del examen técnico y la descripción de la variedad (art. 59.2 ROV)[31]. Asimismo, la protección por la vía del secreto podrá instrumentalizarse ya que en materia de obtenciones vegetales no existe una obligación de explotación del derecho, a diferencia de lo que sucede en materia de patentes[32].

La protección simultánea resulta de interés para evitar posibles infracciones, así como para impedir el descubrimiento del material vegetal mantenido en secreto, accesible mediante el ejercicio del privilegio del obtentor. Esto es debido a que, si las líneas parentales se mantienen en secreto y un tercero accede a ellas de forma ilegítima, estas podrían considerarse como mercancías infractoras, lo que habilitaría el ejercicio de, por ejemplo, la acción de remoción de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales[33]. Otra alternativa para evitar estas situaciones consistiría en incluir en los contratos de licencia cláusulas que impidieran la realización de ingeniería inversa sobre la variedad vegetal, con el objetivo de imposibilitar el acceso a las líneas parentales mantenidas en secreto; lo que supondría *de facto* una renuncia al ejercicio del privilegio del obtentor por parte del licenciatario.

Esta limitación impuesta al licenciatario podría ser considerada, por un lado, como una restricción especialmente grave de la competencia, en caso de que el acuerdo fuera entre empresas competidoras [art. 4.1.d) Reglamento (UE) N.º 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (en adelante RECATT o Reglamento 316/2014)]; y, por otro lado, podría quedar excluida de la aplicación del RECATT, en caso de que el acuerdo fuera entre empresas no competidoras (art. 5.2 RECATT). Para poder beneficiarse de la exención por categorías del RECATT, las restricciones impuestas para proteger el secreto deberán ser necesarias y proporcionales para garantizar la divulgación del derecho de obtención vegetal (apartado 115 Directrices, de 28 de marzo de 2014, relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología)[34].

---

30 De La Vega García (2019), pág. 34.
31 García Vidal (2021), págs. 664-665.
32 Rabasa Martínez (2021), págs. 283-288.
33 *Ibid.*, págs. 281-283.
34 De La Vega García (2022), p. 142.

Con todo, el problema de la protección simultánea reside en que no resulta efectiva para todas las variedades. En semillas híbridas de variedades hortícolas, la protección simultánea funciona por su forma de reproducción. Así, en las semillas de tomate, la reproducción sexual del material vegetal provoca que las generaciones posteriores a la primera multiplicación sean muy diferentes; reduciendo el riesgo de infracción. Sin embargo, en cítricos o frutas de hueso, aunque los parentales se mantengan en secreto, la simple extracción de una yema podría generar nuevas variedades con un alto grado de homogeneidad.

Ulteriormente, la fórmula de la protección simultánea puede motivar que, ante la envergadura del secreto, el licenciatario estuviera interesado en prolongar el contrato de licencia más allá de la vigencia del derecho de obtención vegetal, para poder acceder a la información secreta necesaria para poder explotar la variedad, aunque esta fuera de dominio público; como, por ejemplo, sucede con las variedades híbridas [35]. Esta interesante combinación vendría, sin embargo, condicionada por la normativa *antitrust,* ante la necesidad de justificar el interés en continuar abonando un precio por utilizar una variedad que es libremente accesible [36]. En caso de que el fundamento de la obligación de pago resida en la necesidad de acceder al *know-how* para explotar el material vegetal de libre acceso y el licenciatario pueda resolver el contrato en cualquier momento, la cláusula, en principio, será válida desde el punto de vista *antitrust* (STJUE de 12 de mayo de 1989, asunto C-320/87, «*Kai Ottung contra Klee & Weillbach y Thomas Schmidt*» [37]). Sin embargo, si concurre una posición de dominio del licenciante y se pretende extender indefinidamente su monopolio, la cláusula se considerará que es restrictiva de la competencia [38].

IV. BIBLIOGRAFÍA

Amat Llombart, Pablo (2007), *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos,* Tirant lo Blanch, Valencia.

Asensi Merás, Altea (2023), «Obtenciones Y Patentes Vegetales: Derecho A La Salud Y A La Alimentación», en Gallego Sánchez, E., Gil Celedonio, J. A., *La dimensión constitucional de la Propiedad Intelectual,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 136-181.

Bael & Bellis, Van (2021), *Competition Law of the European Union,* 6ª edición, Wolters Kluwer, Reino Unido.

Borrás, Paco (2020), «Situación Y Perspectivas De La Comercialización De Los Cítricos Españoles» en García Álvarez-Coque, J. M., Moltó García, E., *Una hoja de ruta para la citricultura española,* Cajamar, Valencia, págs. 33-51.

Botana Agra, Manuel (1979), «La patentabilidad de las invenciones microbiológicas», *Actas de derecho industrial y derecho de autor,* Tomo 6, págs. 28-54.

Brega, Carlo (2008), «La tutela giuridica delle novità vegetali in Europa: dalle origini alla Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche», en Ghidini, G., Cavani, G., *Brevetti e Biotecnologie,* Luiss University Press, Roma, págs. 155-176.

Carbajo Cascón, Fernando (2022), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario,* Tirant lo Blanch, Valencia.

---

[35] Rabasa Martínez (2021), págs. 322-324.

[36] Nobuyoshi (2008), pág. 6.

[37] ECLI:EU:C:1989:195.

[38] Palau Ramírez (2017), págs. 933-934; Rodilla Martí (2018), págs. 6-7 y 9-10; Ezrachi (2018), pág. 391; Petit (2020), pág. 828; Bael & Bellis (2021), págs. 613-614; Davis, Quintin, Tritton (2018), págs. 964-966; Guerrero Gaitán (2014), pág. 129.

Corberá Martínez, José (2021), «El alcance de los derechos del obtentor. (Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo [1ª], de 11 de junio de 2020)», *Revista de derecho mercantil,* N.º 319, págs. 293-310.

Curto Polo, Mercedes (2020), *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea. Patentes vs. Títulos de obtención vegetal,* Tirant lo Blanch, Valencia.

— (2022), «La Decisión G 3/19 de la Alta Cámara de los recursos de la Oficina Europea de Patentes: ¿Fin del debate acerca de la patentabilidad de las plantas obtenidas por procedimientos esencialmente biológicos?», en Carbajo Cascón, F. (Dir.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 155-190.

Davis, Richard, Quintin, Tom, Tritton, Guy (2018), *Tritton on Intellectual Property in Europe,* 5ª edición, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, Londres.

De La Vega García, Fernando (2019), «La comercialización de productos derivados de variedades vegetales con la marca del titular de la obtención ante el derecho *antitrust», Actas de derecho industrial y derecho de autor,* Número 39, págs. 29-46.

— (2022), *Variedades vegetales y defensa de la competencia. Innovación, producción y comercialización del material de reproducción de las variedades vegetales y/o de su producto cosechado,* Aranzadi, Cizur Menor.

Ezrachi, Ariel (2018), *EU Competition Law. An Analytical Guide to the Leading Cases,* 6ª edición, Hart Publishing, Gran Bretaña.

García Martínez, Gabriel, Marí Vidal Sergio (2022), «Revisión de los modelos de evaluación del impacto del fitomejoramiento en la productividad de los cultivos», en Palau Ramírez, F., De La Vega García, F., (Dirs.), *Claves del derecho sobre variedades vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 475-503.

García Vidal, Ángel (2017), «El privilegio del obtentor y las variedades esencialmente derivadas», en García Vidal, A., *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 637-743.

— (2017), *Derecho de las Obtenciones Vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia.

Ghidini, Gustavo, Cavani, Giovanni (2008), *Brevetti e Biotecnologie,* Luiss University Press, Roma.

Ghidini, Gustavo, Hassan, Sandro (1990), *Biotecnologie, novità vegetali e brevetti,* Giuffrè Editore, Milán.

Girard, Fabien, Noiville, Christine (2014), *Biotechnologies végétales et propriété industrielle,* La Documentation Française, Paris.

Gross, Michael (2020), *Der Lizenzvertrag,* 12ª Edición, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Deutschland.

Guerrero Gaitán, Manuel (2014), *Los contratos de transferencia internacional de tecnología. América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea,* Universidad de Externado de Colombia, Bogotá.

Guillem Carrau Javier (2011), *La protección jurídica de las invenciones biotecnológicas,* Congreso de los Diputados (Colección monografías núm. 85), Madrid.

— (2013), «Brócoli II y Tomare II: hacia un sistema europeo de protección dual (patentes y obtenciones vegetales)», *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia,* N. º 79, págs. 159-182.

— (2014), «La protección de las variedades vegetales y su problema actual», en Plaza Penadés, J., *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales,* Monografía núm. 31, Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 49-62.

Herring, Eva Maria (2013), *Biopatentierung und Sortenschutz. Komplementäres Schutzregime oder konfliktträchtiges Spannungsverhältnis,* Peter Lang, Frankfurt.

Janin-Reynaud, Hans (2004), «Non-compete clauses. Can the biotech licensor require that the licensee abstains from developing and selling any competing biotech products?», en Henrik Lidgard, H., *Protecting and Transferring Biotech Inventions,* Studentlitteratur, Lund, págs. 207-218.

Keukenschrijver, Alfred (2017), *Sortenschutz. Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht (Sortenschutzgesetz; Verordnung Nr. 2100/94 (EG) des Rates über den*

gemeinschaftlichen Sortenschutz) unter Berücksichtigung der Gesetzgebung in Österreich und in der Schweiz, 2ª Edición, Carl Heymanns Verlag, Colonia.

Köhler, Martin (2021), *Lizenzvertrags und Kartellrecht,* 6ª Edición, Hagener Wissenschaftsverlag, Hagen.

Kur, Annette, Dreier, Thomas, Luginbuehl, Stefan (2019), *European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials,* Second Edition, Edward Elgar Publishing, United Kingdom.

Lessmann, Herbert, Würtenberger, Gert (2009), *Deutsches und europäisches Sortenschutzrecht Handbuch,* 2ª Edición, Nomos, Baden-Baden.

Llewelyn, Margaret, Adcock, Mike (2006), *European Plant Intellectual Property,* Hart Publishing, Portland.

López Aranda, José Manuel, Pardo De Tavera Semon, Sergio, Rodríguez Carrión, Alejandro (2007), «La propiedad intelectual sobre la materia viva vegetal y la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales», en Amat Llombart, P., *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos,* Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, págs. 51-120.

Martín Aresti, Pilar (1997), *La Licencia Contractual de Patente,* Aranzadi, Pamplona.

Mastrelia, Dario (2010), *Gli accordi di trasferimento di tecnologia,* G. Giappichelli Editore, Turín.

Metzger, Axel (2014), «Innovationen im Grenzbereich von Patent- und Sortenschutz: Exklusivität oder Kumulation der Schutzrechte?», en Metzger, A., *Rechtsschutz von Pflanzenzüchtungen. Eine kritische Bestandsaufnahme des Sorten-, Patent- und Saatgutrechts,* Mohr Siebeck, Tubinga, págs. 77-101.

Muñoz Cadenas, Manuel Antonio (2015), *El contrato de licencia de explotación de las obtenciones vegetales en el derecho español y comunitario,* Universidad de Sevilla, disponible en https://idus.us.es.

Neumeier, Hans (1990), *Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen,* Carl Heymanns Verlag, Berlín.

Nirk, Rudolf, Ullmann, Eike, Metzger, Axel (2018), *Patentrecht. Mit Gebrauchsmuster —und Sortenschutzrecht,* 4ª Edición, C.F. Müller, Heidelberg.

Obergfell, Eva Inés, Hauck, Ronny (2020), *Lizenzvertragsrecht,* 2ª edición, De Gruyter Studium, Berlín.

Oviedo Aranda, Jesús (2007), «Novedades de la Ley 3/2000 de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales, en relación con la anterior Ley 12/1975 de protección de obtenciones vegetales», en Amat Llombart, P., *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 31-50.

Palau Ramírez, Felipe (2007), «Alcance de los derechos de obtención vegetal y protección provisional de la solicitud. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) de 2 de julio de 2007, caso MOMÉE», *Revista de derecho mercantil,* N.º 266, págs. 1103-1122.

— (2011), «Una vez más sobre el alcance de los derechos de obtención vegetal: la protección provisional como ampliación de la protección. Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia (Sección n.º 4) de 3 de marzo de 2011», *Revista de derecho mercantil,* N.º 280, págs. 256-269.

— (2017), «Derecho de la competencia y contrato de licencia de obtención vegetal», en García Vidal, A., *Derecho de las obtenciones vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 911-950.

— (2022), «Derecho de obtenciones vegetales: una perspectiva crítica desde el derecho de patentes», en Palau Ramírez, F., De La Vega García, F., *Claves del derecho sobre variedades vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 18-65.

Palau Ramírez, Felipe, De La Vega García, Fernando (2022), *Claves del derecho sobre variedades vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia.

Pérez-Cabrero Ferrández, Isabel (2022), «El régimen jurídico de las variedades esencialmente derivadas», en Palau Ramírez, F., Martí Miravalls, J., *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 333-351.

Petit Lavall, María Victoria (2011), «Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en derecho europeo y español», *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia,* N.º 23, págs. 9-29.

— (2017), «Derechos del titular de una obtención vegetal», en García Vidal, A., *Derecho de las obtenciones vegetales,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 533-573.

Petit, Nicolás (2020), *Droit Européen de la Concurrence,* 3ª edición, LGDJ Lextenso, Paris.

Plaza Penadés, Javier (2014), *Cuestiones Actuales sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales,* Monografía núm. 31, Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor.

Pollaud-Dulian, Frédéric (2011), *La propriété industrielle,* Ed. Economica, Paris.

Rabasa Martínez, Ignacio (2021), *El secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento,* Universidad de Alicante, disponible en rua.ua.es/dspace/handle/10045/1333189.

Ramón Fernández, Francisca (2007), «Tratamiento en la Ley 3/2000 y el Real Decreto 1261/2005, de protección de obtenciones vegetales, del derecho de obtentor como derecho de propiedad privada. Transmisibilidad, nulidad y extinción del derecho», en Amat Llombart, P., *La propiedad industrial sobre obtenciones vegetales y organismos transgénicos,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 255-319.

Rodilla Martí, Carmen (2018), «Cláusulas de terminación contractual en licencias de tecnologías y continuación del pago de los royalties tras la nulidad de la patente», *Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución,* N.º 22.

Saldaña Villoldo, Benjamín, (2024), «El concepto de variedad esencialmente derivada y la distribución del *onus probandi* a tenor de las nuevas notas explicativas de UPOV», *Actas de derecho industrial y derecho de autor,* Número 44, págs. 325-346.

Suñol Lucea, Aurea (2009), *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal,* Civitas, Cizur Menor.

Takahashi, Nobuyoshi (2008), «Situación actual del sistema jurídico que rige los contratos de concesión en licencia de derechos de obtentor en el Japón», *Simposio sobre contratos relativo al derecho de obtentor,* Ginebra, UPOV/SYM/GE/08/3. Disponible en *https://www.upov.int/export/sites/upov/news/es/2008/upov_sym_ge_08_3.pdf*

Vanzetti, Adriano, Di Cataldo, Vincenzo, Spolidoro, Marco (2021), *Manuale di Diritto Industriale,* 9ª edición, Giuffrè Francis Lefebvre, Milán.

Vergès, Ètienne (2018), *Contrats sur la recherche et l´innovation. Techniques contractuelles, valorisation de la recherche, transferts de technologies,* Dalloz, Paris.

Würtenberger, Gert, Van Der Kooij, Paul, Kiewiet, Bart, Ekvad, Martin (2021), *European Union Plant Variety Protection,* 3ª Edición, Oxford University Press, United Kingdom.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
45 (2025): 275-292
Madrid, 2025
DOI:10.37417/ADI/45_2025_204
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Diego Francoise Ortega Sanabria
ISSN: 1139-3289

RÉGIMEN DE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS EN LA COMUNIDAD ANDINA: LA TRAGEDIA DEL CABALLO MUERTO Y CÓMO EMPEZAR A SUPERARLA A LA LUZ DEL NUEVO TRATADO DE LA OMPI SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS GENÉTICOS

REGIME OF ACCESS TO GENETIC RESOURCES IN THE ANDEAN COMMUNITY: THE DEAD HORSE TRAGEDY AND HOW TO START TO OVERCOME IT IN LIGHT OF THE NEW WIPO TREATY ON INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETIC RESOURCES

Diego Francoise Ortega Sanabria*

RESUMEN

La Comunidad Andina no solo ha sido pionera en adoptar un régimen de acceso a los recursos genéticos buscando la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de sus recursos originarios, sino también en incorporar en su legislación de patentes reglas que persiguen apoyar su cumplimiento; a pesar de ello, el modelo andino ha probado ser infructuoso en dicho propósito, tal como es revelado por el presente artículo. Este artículo no solo presenta los resultados obtenidos por los países andinos en más de dos décadas, sino que, además, sugiere cómo el reciente Tratado de la OMPI sobre propiedad intelectual y recursos genéticos podría significar una oportunidad para empezar a implementar un modelo efectivo.

Palabras clave: Comunidad Andina, acceso, recursos genéticos, patentes, Tratado OMPI.

ABSTRACT

The Andean Community has not only been a pioneer in adopting a regime for access to genetic resources seeking the fair and equitable distribution of benefits derived from the use of its

* Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Perú. Catedrático de propiedad intelectual en programas de postgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad San Ignacio de Loyola (Lima). Dirección de correo electrónico: *dortega@indecopi.gob.pe, diegofrancoise.os@gmail.com*.
Fecha de recepción: 30 de marzo de 2025 // Fecha de aceptación: 24 de abril de 2025

native resources, but also in incorporating rules into its patent legislation that seek to support its enforcement. Despite this, the Andean model has proven unsuccessful, as this article reveals. This article not only presents the results achieved by the Andean countries over more than two decades, but also suggests how the recent WIPO Treaty on Intellectual Property and Genetic Resources could be an opportunity to begin implementing an effective.

Keywords: Andean Community, access, genetic resources, patents, WIPO Treaty.

SUMARIO: I. PRELIMINAR. — 1. La participación en los beneficios como objetivo principal del régimen internacional de acceso a los recursos genéticos. — 2. Naturaleza bilateral del régimen internacional de acceso a los recursos genéticos. — II. COMUNIDAD ANDINA Y EL PROVILEGIO DEL MODELO BILATERAL DE ACCESO. — 1. El régimen andino APB: entre la onerosidad y burocracia. — 2. El régimen andino de patentes y el modelo APB *linkage*. — III. RESULTADOS DEL MODELO BILATERAL DE ACCESO EN LA COMUNIDAD ANDINA. — 1. Limitada generación de acuerdos como consecuencia del régimen andino APB. — 2. Contribución residual del modelo APB *linkage*.– IV. EL REVOLUCIONARIO ACUERDO DE LA OMPI EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS GENÉTICOS. — 1. El Requisito de Divulgación. — 2. La oportunidad de abandonar el modelo APB *linkage*. — V. CONCLUSIONES. — VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY. — 1. Benefit-sharing as the main objective of the international regime for access to genetic resources. — 2. Bilateral nature of the international regime for access to genetic resources. — II. THE ANDEAN COMMUNITY AND THE PROVILEGE OF THE BILATERAL ACCESS MODEL. — 1. The Andean ABS regime: between burdensomeness and bureaucracy. — 2. The Andean patent regime and the ABS linkage model. — III. RESULTS OF THE BILATERAL ACCESS MODEL IN THE ANDEAN COMMUNITY. — 1. Limited generation of agreements as a consequence of the Andean ABS regime. — 2. Residual contribution of the ABS linkage model. — IV. THE REVOLUTIONARY WIPO AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY AND GENETIC RESOURCES. — 1. The Disclosure Requirement. — 2. The Opportunity to Abandon the ABS Linkage Model. — V. CONCLUSIONS. — VI. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

1. La participación en los beneficios como objetivo principal del régimen internacional de acceso a los recursos genéticos

En 1992 fue adoptado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)[1], que, revolucionando el marco legal internacional en materia de diversidad biológica, estableció que el acceso y utilización de los recursos genéticos debe contar con la participación de los países proveedores de los mismos[2]. Uno de los grandes objetivos explícitamente perseguidos por el CDB fue lograr que los beneficios derivados de la utilización de estos recursos pasen a ser objeto de una distribución justa y equitativa entre sus usuarios —principalmente empresas y entidades de investigación provenientes de los países del Norte Global, caracterizados por su riqueza tecnológica— y sus proveedores —principalmente países del Sur Global, caracterizados por su riqueza en biodiversidad—[3]. A lo largo del tiempo este objetivo ha sido comúnmente identificado por medio de las siglas APB (Acceso y Participación en los Beneficios).

---

[1] Convenio sobre la Diversidad Biológica (adoptado el 5 de junio de 1992, en vigor desde el 29 de diciembre de 1993) 1760 UNTS 69.

[2] Artículo 15.5 del CDB.

[3] De acuerdo con el artículo 1 del CDB, además de la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, son perseguidas la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes.

Es menester señalar que hasta antes de la adopción del CDB muchos países carecían de reglas en torno al acceso a recursos genéticos, lo que daba pie a que entidades de investigación y empresas accedieran a material genético originario de países biodiversos sin mayores restricciones y, en la mayoría de los casos, sin que estos últimos recibieran una justa compensación por la utilización de sus recursos. El impacto de esta situación cobró mayor relevancia cuando, a partir de los 80, los organismos genéticamente modificados empezaron a ser reconocidos como materia patentable por diversas economías como correlato de lo decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en el paradigmático caso Diamond v. Chakrabarty[4], impulsando así una mayor investigación de los recursos genéticos. De allí la importancia del CDB, que reconoció los derechos soberanos de los Estados sobre sus propios recursos naturales y, como consecuencia de ello, consagró su participación en los beneficios derivados de la utilización de sus recursos genéticos[5].

2. Naturaleza bilateral del régimen internacional de acceso a los recursos genéticos

Si bien el CDB confirió a sus Partes un margen alto de discrecionalidad para establecer las reglas de su sistema local APB, sentó las bases para que ello se encuentre sujeto al consentimiento informado previo (CIP) del país proveedor[6], y que, para tal propósito, medie la negociación de condiciones mutuamente acordadas (CMA) entre las partes intervinientes[7]. Resulta claro, pues, que el régimen APB diseñado por el CDB cuenta con un inequívoco carácter bilateral de autorización previa, a la luz del cual se persigue que los usuarios de los recursos genéticos lleguen a un acuerdo con los países proveedores a efectos de que, por un lado, los primeros puedan obtener y utilizar el recurso de interés, y que, por otro, los últimos puedan acceder a los beneficios monetarios y/o no monetarios que resulten de dicha utilización[8].

Cabe notar que el carácter bilateral del CDB ha guiado también las principales disposiciones del Protocolo de Nagoya[9], adoptado dieciocho años después del CDB, que, no obstante, introdujo la posibilidad de contar con un mecanismo multilateral en casos transfronterizos o en aquellos en donde no es posible otorgar y obtener el CIP[10]. En cualquier caso, no debe perderse de vista que el mecanismo bilateral privilegiado por el CDB y el Protocolo de Nagoya es únicamente el medio planteado para lograr la máxima aspiración perseguida por estos instrumentos: que los países biodiversos accedan a una parte justa y equitativa de los beneficios que obtienen las compañías y centros de investigación de los países desarrollados como consecuencia de la investigación de los recursos

---

[4] *Diamond v Chakrabarty* [1980] U.S. [1980] 447 U.S. Reports 303.

[5] Artículo 15.1 del CDB.

[6] Artículo 15.5 del CDB.

[7] Artículo 15.4 del CDB.

[8] De hecho, se ha planteado que, para los países del Sur Global, el enfoque bilateral constituye una respuesta proporcional a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC. *Vid.* Reichman (2016), pág. 97.

[9] Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica (adoptado el 29 de octubre de 2010, en vigor desde el 12 de octubre de 2014) 3008 UNTS 3 (Protocolo de Nagoya).

[10] Artículo 10 del Protocolo de Nagoya.

genéticos que aquellos proveen y, en especial, de los beneficios derivados del patentamiento de sus resultados.

El presente artículo tiene como propósito dar a conocer que, a pesar de las pretensiones antes señaladas, el régimen APB de la Comunidad Andina (CAN), que refrenda la naturaleza bilateral del CDB, no solo no ha podido alcanzar el objetivo propuesto, sino que su régimen común de patentes, diseñado para contribuir con dicho objetivo, no ha tenido el impacto pensado y que, en cambio, al adoptar exigencias que respaldan la naturaleza bilateral aludida, se ha convertido en una barrera de acceso para la protección de invenciones basadas en recursos genéticos. Para ello, el apartado II efectúa una breve descripción de la legislación andina en estos asuntos, en tanto que el apartado III presenta los resultados alcanzados y, finalmente, el apartado IV sugiere cómo es que el reciente Tratado de la OMPI en materia de propiedad intelectual y recursos genéticos significa una importante oportunidad para que el régimen andino de patentes pase a adoptar un nuevo modelo, más eficaz y eficiente.

II. COMUNIDAD ANDINA Y EL PRIVILEGIO DEL MODELO BILATERAL DE ACCESO

1. El régimen andino APB: entre la onerosidad y la burocracia

Los países miembros de la CAN fueron pioneros en implementar las obligaciones del CDB, al adoptar en 1996 la Decisión 391, que estableció el régimen común de acceso a los recursos genéticos[11]. Por su puesto, el régimen de acceso implementado entrañó el carácter bilateral diseñado por el CDB, al prever que el acceso a los recursos genéticos originarios de estos países requiere de la presentación de una solicitud de acceso ante las autoridades nacionales competentes (ANC) y la subsiguiente suscripción de un contrato con estas[12], en afirmación de la necesidad de contar con el CIP del país proveedor y de negociar CMA con este.

La Decisión 391 no solo hizo aplicables sus exigencias de acceso a los recursos genéticos, sino también a sus productos derivados y al componente intangible asociado[13], presentando pues un alcance más ambicioso que el exigido por el CDB. Adicionalmente, la Decisión 391 reconoció que para el desarrollo de las actividades relacionadas con el acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados deben suscribirse los contratos adicionales necesarios con aquellas personas que se encuentran a cargo de la conservación del recurso biológico que contiene el recurso genético de interés y/o aquellas personas que realizan el acompañamiento para su acceso[14]; en todo caso, se ha establecido que estos

---

[11] Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que establece el Régimen Común sobre el Acceso a los Recursos Genéticos (adoptado el 2 de julio de 1996, en vigor desde el 17 de julio de 1996) 213 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1 (Decisión 391).

[12] Artículo 16 de la Decisión 391.

[13] Artículo 1 de la Decisión 391. Los productos derivados son presentados como toda molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos. El componente intangible es presentado como todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, con valor real o potencial, asociado al recurso genético, o sus productos derivados o al recurso biológico que los contiene, protegido o no por regímenes de propiedad intelectual.

[14] Artículo 41 de la Decisión 391.

contratos, denominados accesorios, deben incluir una condición suspensiva que sujete su perfeccionamiento al del contrato de acceso[15].

No es difícil colegir pues que el marco APB previsto por la Decisión 391 conlleva una evidente complejidad para quien se plantea llevar a cabo actividades de investigación en base a los recursos genéticos originarios de los países miembros de la CAN, no solo porque se hace obligatorio acceder a un contrato principal, sino también a tantos contratos accesorios como sean necesarios, con todo lo intrincado y oneroso que ello puede llegar a significar, debiéndose tener en cuenta, por lo demás, que la solicitud de acceso no solo podría girar en torno a un solo recurso genético, sino a varios, además de sus derivados y sus componentes intangibles asociados[16].

2. El régimen andino de patentes y el modelo APB linkage

La Decisión 391 incluyó disposiciones complementarias directamente vinculadas al sistema de propiedad intelectual andino, estableciendo un compromiso para que las oficinas nacionales competentes en esta materia exigiesen a los solicitantes de derechos la presentación del contrato de acceso respectivo cuando se tenga certeza o indicios razonables de que el objeto de la solicitud ha sido obtenido o desarrollado a partir de recursos genéticos o de sus derivados de los que cualquiera de los países andinos es país de origen[17]. Más aún, se estableció el compromiso de que los países andinos no reconocerían derechos de propiedad intelectual sobre productos derivados o sintetizados y componentes intangibles asociados que sean obtenidos o desarrollados a partir de una actividad de acceso que incumpla con las disposiciones de la Decisión 391 y que, a tal efecto, los derechos concedidos podían ser anulados[18].

Si bien la Decisión 391 hizo alusión general a todos los derechos de propiedad intelectual, resulta obvio que la intención detrás de lo dispuesto fue que, en particular, el régimen andino de patentes pasara a impedir la protección de inventos basados en recursos genéticos o derivados originarios de los países andinos cuyo acceso no fuese conforme al régimen APB andino, con condiciones tan drásticas como la nulidad de una patente ya otorgada. Así las cosas, cuando en el año 2000 los países andinos adoptaron una nueva legislación común de propiedad industrial con el propósito de implementar las obligaciones derivadas del Acuerdo de los ADPIC de 1995[19], vieron la oportunidad de materializar las aspiraciones plasmadas en las disposiciones complementarias de la Decisión 391 y, así, recoger exigencias afines a ellas en su capítulo de patentes. La nueva legislación en materia de propiedad industrial, adoptada mediante la Decisión

---

[15] Artículo 42 de la Decisión 391.

[16] No en vano, la comunidad científica reclama que los procedimientos para el acceso a los recursos genéticos resultan ser demasiado restrictivos (Divakaran, 2018, pág. 1405) y que involucran altos costos de transacción (Scholz, 2022, pág. 2). Cabe citar como ejemplo que, en 1998, la compañía International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) de Estados Unidos de América intentó acceder a plantas y microhongos en Tierras Altas Maya (México) con el objeto de desarrollar productos farmacéuticos; no obstante, no pudieron llegar a obtener el consentimiento de todas las comunidades implicadas, que incluían ocho mil aldeas y unas novecientas mil personas de habla maya (Safirin, 2004, págs. 655-656).

[17] Tercera disposición complementaria de la Decisión 391.

[18] Segunda disposición complementaria de la Decisión 391.

[19] Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido como Anexo 1C en el Acta Final de Marrakech de 1995.

486[20], estableció que toda solicitud de patente que cubra un invento obtenido o desarrollado a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de países andinos es país de origen debe acompañar la copia del contrato de acceso correspondiente[21].

Además, la Decisión 486 prevé ciertas consecuencias jurídicas si el contrato de acceso no es presentado por el solicitante. En primer lugar, se ha dispuesto que el cumplimiento de esta exigencia sea objeto de revisión durante el examen de forma de la solicitud y que se brinde al solicitante una oportunidad para presentar el contrato de acceso si no lo hubiese presentado inicialmente[22], ordenándose, en todo caso, que la oficina nacional de patentes (ONP) declare el abandono de la solicitud si no se cumpliera con subsanar su omisión[23]. Por otra parte, si por alguna razón, durante el examen de forma no se detectara que la solicitud requiere la presentación del contrato de acceso, la Decisión 486 otorga a sus países miembros la facultad de declarar la nulidad de la patente[24]. De este modo, los legisladores andinos establecieron un sistema condicional similar al *patent linkage* creado por diversos países desarrollados[25], solo que, en lugar de supeditar la aprobación de un elemento ajeno al sistema de patentes (en tal caso, la solicitud de autorización para comercializar un medicamento) a la previa verificación de la existencia de un derecho de patente, aquellos condicionaron la aprobación de un derecho de patente a la previa verificación de la existencia de un elemento ajeno al sistema de patentes (en este caso, un contrato de acceso a los recursos genéticos). Por esta razón, podría correctamente decirse que el sistema andino de patentes incorpora un modelo APB *linkage*.

Merece señalarse que, al haberse incorporado un modelo APB *linkage* en la legislación andina de patentes, el inicio del desarrollo de invenciones en base a recursos genéticos o derivados originarios de los países andinos y el subsecuente depósito de las respectivas solicitudes de patente ante las ONP de dichos países se encuentran condicionados a la eficiencia de sus ANC. Así pues, el aparato estatal de acceso instalado en cada uno de los países andinos, caracterizado por su bilateralidad según las reglas de la Decisión 391, juega un rol clave en la investigación basada en los recursos genéticos originarios de dichos países; por lo mismo, un aparato de acceso sumamente burocrático o en el que predomine la falta de certeza jurídica es capaz de desincentivar la utilización de los recursos genéticos y derivados originarios de los países andinos[26], lo que, por añadidura, tendrá un impacto en la presentación de solicitudes de patente según el modelo APB *linkage* adoptado por los países de la CAN.

En cualquier caso, toda esta regulación creó grandes expectativas en los países de la CAN, los que, por un lado, esperaban acceder por fin a los beneficios económicos y no económicos derivados de la utilización de sus recursos genéticos, muy en particular, de los beneficios obtenidos por las empresas y entidades

---

[20] Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (adoptado el 14 de septiembre de 2000, en vigor desde el 1 de diciembre de 2000) 600 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2 (Decisión 486),

[21] Artículo 26 inciso h) de la Decisión 486.

[22] Artículo 38 de la Decisión 486.

[23] Artículo 39 de la Decisión 486.

[24] Artículo 75 inciso g) de la Decisión 486.

[25] Son (2018), pág. 2.

[26] Kamau (2009), págs. 370 y 371, y Louafi (2013), págs. 209 y ss.

de investigación del Norte Global, y, por otro, aspiraban a que su régimen de patentes coadyuvase a la generación de los acuerdos de acceso respectivos, al enviar el mensaje coercitivo de que no serían generados los derechos de exclusividad sobre invenciones basadas en recursos genéticos que no sean precedidas de un acuerdo en esta materia. Dicho esto, a continuación, se procederá a revisar el cumplimiento de estos objetivos a casi treinta años de vigencia de la Decisión 391 y veinticinco años de la Decisión 486.

III. RESULTADOS DEL MODELO BILATERAL DE ACCESO EN LA COMUNIDAD ANDINA

1. Limitada generación de acuerdos como consecuencia del régimen andino APB

En las siguientes líneas se buscará establecer si el régimen APB de la CAN, caracterizado por su naturaleza bilateral, ha podido generar los resultados perseguidos, y, luego, si acaso el régimen andino de patentes, bajo el modelo APB *linkage*, ha contribuido con dichos resultados. Así, en primer lugar, el autor ha considerado pertinente tener en cuenta los siguientes aspectos:

— La tendencia del número de acuerdos suscritos por los países miembros de la CAN; ello a efectos de conocer cuál es el grado de uso que ha venido teniendo el régimen APB con el pasar del tiempo, en particular si el número de acuerdos ha presentado un aumento sostenido.

— El número de acuerdos con carácter comercial suscritos por los países miembros de la CAN; ello a efectos de hacer una discriminación entre acuerdos con y sin carácter comercial celebrados, habida cuenta que la pretensión detrás del régimen andino de acceso a recursos genéticos se encuentra asociada principalmente a compartir los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, los que cobran mayor importancia cuando el acuerdo tiene carácter comercial.

— El número de acuerdos en donde los usuarios con quienes son celebrados proceden de los países miembros de la CAN frente a aquellos en donde los usuarios proceden fuera de esta; ello a efectos de identificar si los principales usuarios del régimen andino de acceso son los propios nacionales de los países miembros de la CAN, habida cuenta que detrás del régimen andino de acceso se buscaba que las compañías y entidades de investigación de los países desarrollados compartieran los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos de los países andinos[27].

A este fin, el autor procedió a hacer las consultas respectivas a los puntos focales de los países miembros de la CAN, producto de lo cual reunió datos que fueron hechos accesibles al público a inicios del 2024[28], los mismos que son empleados en el presente estudio dada su relevancia. Sobre el particular, conviene aclarar que no se cuenta con datos de Bolivia, toda vez que no se recibió respuesta de su punto focal; así las cosas, solo se recogen datos correspondientes a

[27] De hecho, se ha señalado que las reglas de acceso a los recursos genéticos impuestas por el CDB tienen naturaleza estrictamente internacional, razón por la que los países megadiversos no están obligados a extender su alcance a la utilización hecha por parte de sus investigadores locales. *Vid.* Tvedt (2007), pág. 6.

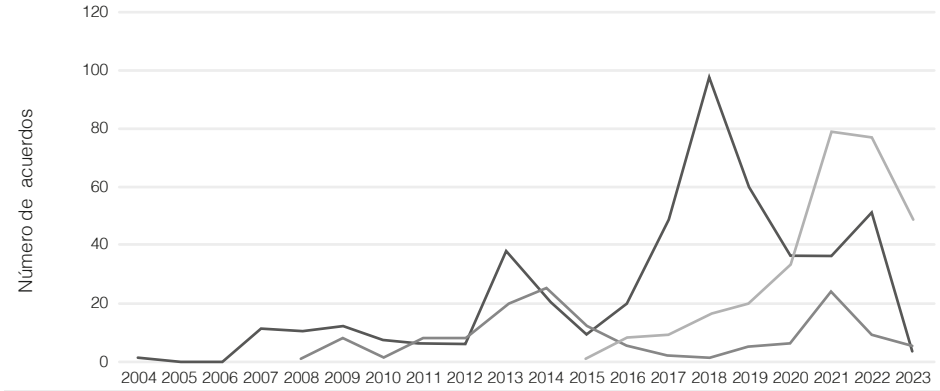
[28] Ortega Sanabria (2024).

Colombia, Ecuador y Perú, los que, no obstante, se consideran representativos al corresponder a tres de los cuatro países andinos.

1.1. *Tendencia del número de contratos de acceso suscritos*

Ante todo, se aprecia que los países andinos no empezaron a concretar contratos de acceso sino muchos años después de la adopción de la Decisión 391. En particular, Colombia logró su primer contrato en 2004, Perú en 2008 y Ecuador en 2015, tal como evidencia el Gráfico 1. De allí en más, se aprecia que en todos los países se ha presentado una irregularidad en la concreción de contratos de acceso. Si bien Colombia presentó una tendencia ascendente entre 2016 y 2018, con un pico de 98 contratos, y Ecuador hizo lo propio entre 2015 y 2021, con un pico de 79 contratos, luego experimentaron una clara caída.

Gráfico 1 Evolución del número de acuerdos de acceso celebrados en Colombia, Ecuador y Perú (2004-2023)



Mención aparte merece lo acontecido en Perú, en donde parece que nunca hubo un despegue destacable de la concreción de contratos de acceso, siendo sus números más destacados los logrados en 2014 y 2021, cuando fueron concretados 25 y 24 acuerdos, respectivamente. Este fenómeno puede responder al hecho de que, a diferencia de Colombia y Ecuador, que cuentan con una única ANC, Perú cuenta con cuatro autoridades distintas[29], lo que da lugar a que la utilización de varios recursos amerite no una sino diversas gestiones administrativas o, inclusive, que exista una incertidumbre sobre a cuál de las ANC acudir.

[29] De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos y sus Derivados, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM, publicado el 24 de julio de 2021, las ANC en Perú son: a) el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), b) el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), c) el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y d) el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

1.2. *Número de contratos de acceso con carácter comercial suscritos*

El Cuadro 1 enseña que únicamente 26 de los 904 acuerdos de acceso que fueron celebrados por los tres países estudiados cuentan con carácter comercial, esto es, únicamente el 2.88 por 100 del total. Vale destacar además que Ecuador no ha conseguido hasta el 2023 ningún acuerdo con carácter comercial y que Perú apenas ha conseguido celebrar 6 acuerdos de esta naturaleza. De hecho, Colombia es el país andino que ha conseguido celebrar el mayor número de acuerdos con carácter comercial, con un total de 20; ahora bien, tampoco puede dejar de tenerse en consideración que este número constituye únicamente el 4.23 por 100 del total de acuerdos celebrados en dicho país[30].

Cuadro 1 Total de acuerdos de acceso a los recursos genéticos en Colombia, Ecuador y Perú (2004-2023)

País	**Acuerdos con carácter comercial**	**Acuerdos sin carácter comercial**	**Número total de acuerdos**
Colombia	20	453	473
Ecuador	0	292	292
Perú	6	133	139
Total	26	878	904

Entender por qué no se ha concretado un número importante de acuerdos de acceso con carácter comercial debe pasar por considerar, ante todo, que el *quid pro quo* que motiva a un agente económico a asumir los costos de transacción necesarios para llegar a un acuerdo comercial es obtener un beneficio concreto. Así, mientras más incierta sea la posibilidad de recuperar los costos asumidos, y, en último término, de generar utilidades, los agentes económicos no se sentirán motivados a negociar un acuerdo de naturaleza comercial[31]. En este sentido, se debe tener en cuenta que, en muchos casos, la investigación científica basada en recursos naturales es especulativa, siendo incierto saber si esta dará lugar a beneficios comerciales reales.

1.3. *Número de contratos de usuarios de los países miembros de la Comunidad Andina frente a usuarios de otros países*

A partir del Cuadro 2 se puede observar que los principales usuarios del régimen andino de acceso en los países estudiados han sido en su mayoría sus propios investigadores nacionales. En efecto, en cuanto atañe a los acuerdos con carácter comercial, 22 de las 26 personas/entidades con quienes estos fueron celebrados son nacionales de los propios países andinos, lo cual constituye el 84.62 por 100. Por su parte, 801 de las 878 personas/entidades con quienes se

[30] Estos hallazgos son consistentes con un estudio que revela que en cada país con legislación APB —en su mayoría países megadiversos—, se ha concluido la escasa cantidad de aproximadamente 2.05 acuerdos comerciales por año (Pauchard, 2017, pág. 11).

[31] *Vid.* Reichman (2016), pág. 109.

llegó a suscribir un acuerdo sin carácter comercial son nacionales de los países andinos, esto es, el 91.23 por 100.

Cuadro 2 Acuerdos de acceso a los recursos genéticos celebrados por nacionales frente a extranjeros en Colombia, Ecuador y Perú (2004-2023)

País	Acuerdo con carácter comercial		Acuerdos sin carácter comercial	
	Nacionales	Extranjeros	Nacionales	Extranjeros
Colombia	17	3	442	11
Ecuador	0	0	292	0
Perú	5	1	67	66
Subtotal	22	4	801	77
Total	26		878	

Los resultados anotados pueden conducir a afirmar que el régimen andino de acceso no resulta atractivo para personas/entidades fuera del territorio de los países andinos[32]. Entonces, ¿por qué los investigadores de los países de la CAN sí vienen recurriendo al régimen de acceso en cuestión? Responder a esta interrogante pasaría por considerar la proximidad que tienen estos a los recursos genéticos propios de su entorno. En efecto, es muy probable que los investigadores locales sientan más interés en acceder e investigar los recursos genéticos que se encuentran en su hábitat.

En todo caso, a la luz de todo lo antes señalado, se puede concluir que el modelo APB previsto por la CAN a través de la Decisión 391, caracterizado por la necesidad de entrar en una negociación con la ANC para poder utilizar el recurso de interés, no ha tenido los resultados esperados, siendo bastante irregular en su progreso, además de haber generado un número discreto de acuerdos con carácter comercial. Más aún, se puede sostener que quienes han tenido que asumir la carga burocrática que representa el régimen andino han sido principalmente los investigadores andinos.

2. Contribución residual del modelo APB *linkage*

El régimen andino de patentes, cuyo modelo APB *linkage* fundamentalmente buscó impulsar la concreción de acuerdos de acceso con agentes de los países del Norte Global y, como correlato de ello, evitar la apropiación indebida de los recursos genéticos originarios de los países andinos, tampoco ha tenido el impacto perseguido. A partir de información proporcionada al autor por las ONP de Colombia y Perú[33], se ha podido confirmar que inclusive si se reconociera que este modelo ha impulsado la generación de acuerdos de acceso en los paí-

[32] De hecho, ello vuelve pertinente hacer énfasis en que el tiempo ha dejado en claro que para estos existen otras alternativas para acceder a la información genética de interés. Una opción será recurrir a información genética digitalizada (DSI). *Vid.* Oguamanam (2018), pág. 199.

[33] Datos transmitidos por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú) mediante carta de fecha 10 de agosto de 2023, y por la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia) mediante carta de fecha 5 de febrero de 2024.

ses de la CAN, sus resultados serían residuales, tal como enseña el Cuadro 3, según el cual únicamente se ha cumplido con presentar 32 contratos en estos dos países, lo que equivale al 3.54 por 100 del número total de acuerdos celebrados según el Cuadro 1.

Es más, de acuerdo con el Cuadro 3, el modelo APB *linkage* habría tenido una mayor repercusión en los solicitantes locales andinos. En efecto, el Cuadro 3 enseña que, tanto en Colombia como en Perú, casi todos los acuerdos de acceso presentados como consecuencia de un requerimiento hecho por sus ONP corresponden a casos en donde los solicitantes son nacionales andinos (22 de 23 casos en Colombia y 8 de 9 casos en Perú, que equivalen al 95.65 por 100 y 88.89 por 100, respectivamente).

Cuadro 3 Resultados de los casos en los que las oficinas nacionales de patentes de Colombia y Perú requirieron la presentación del contrato de acceso

País	**Casos en los que la autoridad solicitó que se presentara el contrato**					
	Casos en los que el solicitante presentó el contrato		**Casos en los que el solicitante justificó que no era necesario un contrato**		**Casos en los que el solicitante no presentó contrato y solicitud fue denegada o abandonada**	
	Nacionales	**Extranjeros**	**Nacionales**	**Extranjeros**	**Nacionales**	**Extranjeros**
Colombia[34]	22	1	23	12	7	5
Perú	8	1	10	2	7	6
Total	30	2	35	14	14	11

El impacto no solo se puede medir por quiénes son aquellos que de modo predominante han venido cumpliendo con presentar el contrato de acceso —lidiando así con el intrincado camino para acceder a uno de estos documentos—, sino también por quiénes son aquellos que no han llegado a cumplir con presentar este. El Cuadro 3 revela que el modelo APB *linkage* aplicado tanto en Colombia como en Perú no solo ha impedido que solicitantes provenientes fuera de la CAN puedan acceder a una patente por no cumplir con presentar el contrato de acceso requerido por la ONP, sino que también ha representado un obstáculo para sus propios nacionales. Como se puede observar, tanto los solicitantes provenientes fuera de la CAN como los nacionales andinos han sufrido en similar medida las consecuencias legales de la falta de presentación del contrato de acceso; el 53.85 por 100 de las solicitudes que cayeron en abandono o que fueron denegadas en Perú por no cumplir con el requerimiento de la ONP corresponden a solicitudes de nacionales andinos, y en Colombia dicha situación se incrementa a 58.33 por 100.

[34] La carta remitida al autor por la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia) el 5 de febrero de 2024 consta de una lista de 107 casos que, de acuerdo con esta institución, resultan accesibles en la página *https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=638424706304849142*. El autor efectuó una pesquisa en esta página para revisar el estatus del cada expediente; no obstante, no se pudo recuperar información de 37 casos.

Así las cosas, es posible afirmar que, tal vez como un impensado efecto colateral, el modelo APB *linkage* viene restando competitividad a los agentes económicos andinos, al dificultar o impedir su acceso a derechos de propiedad intelectual, lo que no constituye un aspecto menor si se tiene en cuenta que los países en vías de desarrollo tendrían que procurar la generación de más activos de propiedad intelectual locales.

Cabe señalar que, una vez que las ONP de Colombia y Perú requieren a alguien que presente el contrato de acceso respectivo, este no solo se puede plantear cumplir con presentar el contrato, sino que, alternativamente, puede justificar que la invención cuya protección es solicitada no se basa en un recurso genético originario de alguno de los países de la CAN o que la utilización efectuada en el desarrollo de la invención no amerita gestionar dicho contrato. Así pues, una vez hecho el requerimiento por parte de las ONP de Colombia y Perú, los solicitantes han venido recurriendo a las ANC de estos países para que en cada caso concreto emitan una opinión que establezca si resulta necesario o no haber tenido que gestionar el contrato de acceso para desarrollar la invención reivindicada. Se pone el foco en esta situación porque en Perú la ONP ha venido suspendiendo la tramitación de las solicitudes de patentes hasta que la opinión en cuestión sea emitida, lo que, dados los tiempos que han tomado sus ANC, ha dado lugar a que las solicitudes en donde se ha esperado a la emisión de esta opinión hayan sido suspendidas por 37.94 meses en promedio (lo que equivale a 3.16 años), y hasta por 123 meses en el peor de los casos (lo que equivale a 10.25 años), según lo informado por la ONP peruana.

Así, a la luz de estos datos, también se puede colegir que el modelo APB *linkage* es capaz de restar eficiencia al acceso a derechos de propiedad intelectual, lo que adquiere mayor gravedad si, después de esperar estos largos períodos, las autoridades de acceso opinan que no es necesario presentar el contrato de acceso, lo que en Perú ha ocurrido hasta en 12 oportunidades (10 veces en casos de nacionales andinos y 2 en casos de no andinos), tal como se desprende del Cuadro 3[35].

Por todo lo anterior, no se puede sino afirmar que el modelo APB *linkage* del sistema andino de patentes no solo puede ser un mecanismo ineficaz para el propósito que persigue, sino también ineficiente en su desarrollo procesal. Es muy posible que esta opinión sea compartida por los usuarios del sistema, lo que conduce a pensar que la permanencia del modelo APB *linkage* responde al aferramiento de los países andinos a un esquema probadamente improductivo[36], reflejando un caso más en el que se manifiesta la teoría del «caballo muerto»[37]. Ahora bien, si los países andinos reconocieran que se hace imperativo buscar una solución a este problema, podrían encontrar una posible vía de solución en el reciente Tratado de la OMPI en materia de propiedad intelectual y recursos genéticos, como se verá a continuación.

---

[35] En el peor de estos casos, el solicitante, de nacionalidad peruana, tuvo que esperar 68 meses hasta que la autoridad de acceso opinara que no era necesario el contrato de acceso.

[36] De hecho, los países de la CAN siempre se han mostrado orgullosos de ser pioneros en adoptar toda una regulación en esta materia, tal como se desprende del texto *Pasado, presente y futuro de la Comisión Nacional contra la Biopiratería del Perú: 20 años de experiencias y buenas prácticas,* preparado por el Indecopi (2024, pág. 10).

[37] La teoría del «caballo muerto» es una metáfora mordaz acorde a la cual muchas organizaciones son reticentes a deshacerse de proyecto estériles o incluso dañinos, repitiendo remedios ineficaces. *Vid.* Oton (2025).

IV. EL REVOLUCIONARIO ACUERDO DE LA OMPI EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS GENÉTICOS

1. El Requisito de Divulgación

En mayo de 2024, los Estados miembros de la OMPI adoptaron el Tratado sobre la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados (en adelante, el Tratado OMPI)[38], instrumento que viene a cerrar un largo ciclo de negociaciones que empezó a inicios de este siglo y cuyo desarrollo hizo evidente la confrontación entre las posiciones de los países del Norte Global y los del Sur Global[39]. Por mucho tiempo hubo escepticismo alrededor del trabajo realizado en el seno de la OMPI para llegar a adoptar un instrumento internacional en esta materia, lo que realza el valor del Tratado OMPI, el cual incorpora un instrumento procesal trascendental: el Requisito de Divulgación.

De acuerdo con el Requisito de Divulgación previsto por el Tratado OMPI, las Partes Contratantes deben implementar en sus regímenes de patentes una exigencia para que todo aquel que solicita la protección de una invención basada en recursos genéticos revele el país de origen de estos[40], o, de no conocer dicha información, revele cuál ha sido la fuente de los recursos genéticos utilizados[41]. Incluso si el solicitante desconociera cuál ha sido la fuente de los recursos genéticos utilizados, el Tratado OMPI obliga a sus Partes Contratantes a exigir que este efectúe una declaración jurada a tal efecto[42], con las consecuencias legales locales que ello pueda implicar en caso de que se llegue a comprobar que tal declaración no es cierta.

Por lo demás, el Tratado OMPI ordena a sus Partes Contratantes a que establezcan sanciones en caso de que los solicitantes incumplan con las exigencias antes señaladas, las cuales no solo podrán tener naturaleza administrativa, sino también política, siempre que sean apropiadas, eficaces y proporcionales[43], y que previamente se brinde a aquellos una oportunidad para subsanar dicho incumplimiento[44]. Existe pues total libertad para que las Partes Contratantes establezcan las sanciones que estimen más pertinente implementar; de hecho, el poder contar con plena autonomía para fijar las sanciones fue clave en las negociaciones del Tratado OMPI[45]. Como sea, en ningún caso las sanciones a establecer importarán la revocación, invalidación o ineficacia de los derechos de patente otorgados si ello se basara únicamente en el incumplimiento del Re-

---

[38] Tratado adoptado el 24 de mayo de 2024 como consecuencia de la Conferencia Diplomática de la OMPI sobre los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados celebrada del 13 al 24 de mayo de 2024 en Ginebra.

[39] Vásquez Callo-Müller (2024), pág. 1129.

[40] Artículo 3.1.a) del Tratado OMPI.

[41] Artículo 3.1.b) del Tratado OMPI.

[42] Artículo 3.3 del Tratado OMPI.

[43] Artículo 5.1 del Tratado OMPI.

[44] Artículo 5.2 del Tratado OMPI.

[45] *Vid.* Yu (2024), pág. 290.

quisito de Divulgación[46], salvo que haya existido una intención fraudulenta por parte del solicitante[47].

Como es posible colegir, detrás del Requisito de Divulgación contemplado por el Tratado OMPI se encuentra la intención de dotar a los regímenes de patentes de un mecanismo de transparencia tal que, dada la accesibilidad de la información que estos regímenes garantizan, permita a los países de vasta diversidad biológica monitorear que sus recursos genéticos son utilizados en el desarrollo de invenciones sobre las que existen pretensiones de protección[48]. Por lo mismo, se reconoce que este instrumento jurídico busca incrementar la certeza legal sobre el uso de los recursos genéticos, contribuyendo de este modo con brindar mayor solidez y confiabilidad al sistema de patentes[49]. Es de señalar que algunos países ya tenían implementado un requisito de características similares[50]; no obstante, el número de Partes Contratantes con que el Tratado OMPI cuenta —y que, eventualmente, vaya en aumento— promete hacer que este instrumento esté presente en muchas más jurisdicciones[51].

De este modo, aun con algunas limitaciones impuestas por el propio Tratado OMPI[52], los países megadiversos se encontrarán en mejores condiciones de fiscalizar si los recursos genéticos en cuestión han sido accedidos conforme a sus dispositivos legales y, de ser el caso, iniciar las acciones que correspondan[53]. Por lo demás, se debe señalar que el Tratado OMPI únicamente sienta una base de exigencias mínimas, por lo que las Partes Contratantes cuentan con la prerrogativa de incluir exigencias más ambiciosas en su legislación aplicable[54], lo que, por ejemplo, podría significar que el Requisito de Divulgación previsto por sus regímenes se haga extensivo a los productos derivados o a la información genética digitalizada (DSI), aspectos no abordados por el Tratado OMPI[55].

---

[46] Artículo 5.3 del Tratado OMPI.

[47] Artículo 5.4 del Tratado OMPI.

[48] Primer párrafo del preámbulo del Tratado OMPI. Ahora bien, para que este propósito sea cumplido de manera efectiva, su implementación no solo debería entrañar la divulgación en la descripción y las reivindicaciones, sino también en el título y el resumen de la invención para un mejor monitoreo, tal como se señala en *Understanding the new WIPO Treaty on intellectual property, genetic resources and associated traditional knowledge* (Syam, 2023, pág. 3).

[49] *Vid.* Perron-Welch (2024), pág. 5.

[50] En algunas jurisdicciones se exige que cuando una invención se encuentra relacionada con materia biológica, quien solicita una patente debe informar cuál es el origen de esta, sin que ello perjudique la validez de la patente; este es el caso de países como Alemania (sección 34a del Acta de Patentes), España (artículo 23.2 de la Ley 24/2015) o Italia (artículo 170 bis 2 del Código de la Propiedad Industrial).

[51] Hasta el 21 de abril de 2025, el Tratado OMPI cuenta con 41 Partes Contratantes. Visto en *https://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=19830.*

[52] Se ha subrayado que el Requisito de Divulgación puede verse constreñido por limitaciones tales como la irretroactividad de sus disposiciones o la falta de una expresa conexión entre el Tratado OMPI y el sistema propuesto por el CDB y el Protocolo de Nagoya (Jefferson, 2024, pág. 3).

[53] Se ha señalado, por ejemplo, que la Comisión Nacional para la Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y a los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas relacionados con ella, que hasta el 2023 ha identificado 406 casos de biopiratería a nivel mundial, se verá fortalecida como consecuencia de la progresiva implementación del Tratado OMPI por parte de sus Partes Contratantes. *Vid.*

Pasado, presente y futuro de la Comisión Nacional contra la Biopiratería del Perú: 20 años de experiencias y buenas prácticas, preparado por el Indecopi (2024, pág. 50).

[54] Uno de los principios sobre los que se negocio el Tratado OMPI fue el de flexibilidad política para su implementación a nivel nacional. *Vid.* Perron-Welch (2024), pág. 2.

[55] En este sentido, los resultados de la implementación del Tratado OMPI podrían variar de país en país, tal como ha ocurrido con el Protocolo de Nagoya (Jefferson, 2024, pág. 5).

2. La oportunidad de abandonar el modelo APB *linkage*

Como es de ver, el Requisito de Divulgación impuesto por el Tratado OMPI no importa demandar a los solicitantes que cumplan con obtener y utilizar los recursos genéticos en arreglo a las normas de acceso aplicables como condición para obtener los derechos pretendidos, tal como hace el modelo APB *linkage*; en cambio, constituye un instrumento procesal menos estricto, pero no por eso menos eficaz para con el propósito de hacer que los regímenes de patentes contribuyan a fiscalizar que el acceso a los recursos genéticos sea efectuado conforme a las normas APB, por el contrario, frente a los resultados que ha arrojado el modelo APB *linkage* en los países de la CAN, es capaz de ser un instrumento que no obstruya la normal tramitación de la solicitudes de patente.

Dicho lo anterior, es necesario señalar que cuando los países de la CAN manifestaron su conformidad con el texto final del Tratado OMPI no lo hicieron solo por encontrarse ante una inmejorable oportunidad para que los países del Norte Global incorporen finalmente una medida en resguardo de los recursos genéticos en sus regímenes de patentes aplicables, sino también por considerar que, de por sí, la Decisión 486 resulta compatible con el Tratado OMPI, no siendo necesario impulsar ninguna enmienda andina para tal efecto[56]. Lo anterior se sostendría bajo el entendimiento de que, al requerir la presentación del contrato de acceso a los recursos genéticos, existe un implícito pedido de divulgación del origen de los recursos empleados.

En igual sentido, los países andinos estiman que la Decisión 486 ya implementaría sanciones consistentes con aquellas que el Tratado OMPI exige, al tener previsto el abandono de la solicitud o la nulidad de los derechos conferidos ante la falta de presentación del contrato de acceso. Si bien, como se ha señalado, el Tratado OMPI obliga a las Partes Contratantes a no invalidar o revocar derechos de patente, ello está sujeto a que tal invalidación o revocación no sea efectuada basándose únicamente en el incumplimiento del Requisito de Divulgación; en cambio, la invalidación prevista por la Decisión 486 se adopta ante la falta de presentación del contrato de acceso, es decir, se materializa ante un evento que va más allá de la sola ausencia de divulgación del origen de los recursos genéticos utilizados.

Sin perjuicio de lo antes dicho, el autor opina que sí resultaría necesaria una enmienda de la Decisión 486 para que esta sea consistente con el Tratado OMPI de forma completa, toda vez que las disposiciones en materia de recursos genéticos que presenta el cuerpo normativo andino enfrentan una limitación: se centran únicamente en los recursos originarios de los países miembros de la CAN; por su parte, los compromisos del Tratado OMPI obligan a sus Partes Contratantes a que el Requisito de Divulgación se haga exigible ante la utilización de cualquier recurso genético[57]. En todo caso, si bien podría existir una discusión

---

[56] Ortega (2024).

[57] Similar parecer se consigna en la publicación «Recursos Genéticos en Colombia» hecha por el Estudio Olarte Moure el 20 de enero de 2025 en *https://olartemoure.com/recursos-geneticos-colombia/*, al señalar «Cabe recordar que la Decisión 486/00 de la CAN ya imponía la obligación a los solicitantes de patentes de presentar copia del contrato de acceso a RRGG. No obstante, con la adopción de este tratado, esta responsabilidad no solo se extiende a nivel global (…). En este sentido, la Comunidad Andina debe enfocar sus esfuerzos en adecuar la normativa vigente en materia de patentes para alinearse con esta obligación del tratado.»

sobre la necesidad de modificar la Decisión 486 en función de lo señalado líneas arriba, debería quedar claro para los países miembros de la CAN que hoy resulta necesario modificarla para abandonar su asociación a la bilateralidad del régimen andino APB y así superar los problemas abordados en el presente artículo.

Así pues, de existir consenso en que las reglas de acceso incluidas en la Decisión 486 deben sufrir una modificación, será oportuno que estas dejen de sostenerse en el modelo APB *linkage*, para pasar a basarse únicamente en el Requisito de Divulgación. En la misma medida, las consecuencias legales previstas por el régimen andino de patentes ante el incumplimiento del Requisito de Divulgación deberían apartarse del diseño dirigido a evitar que se conceda el derecho de exclusividad reivindicado o a anular este si hubiera llegado a ser concedido. Esta consideración se basa en el hecho de que el abandono o revocación de los derechos de patente tiene una grave consecuencia: la pérdida de derechos de exclusiva socava la generación de los beneficios que el régimen de acceso busca que sean compartidos.

Más aún, el abandono de la solicitud como parte del examen de forma impide la divulgación de información tecnológica, en afectación de uno de los propósitos esenciales del sistema de patentes, en tanto que la revocación de derechos únicamente consigue que los derechos de exclusividad queden sin efecto, mas no evita que, una vez que la invención caiga en el domino público, cualquier persona pueda efectuar actos de explotación alrededor de esta, peor aún, sin generar beneficio alguno al país proveedor[58]. Así, en caso de modificar la Decisión 486 para implementar el Requisito de Divulgación, los países de la CAN deberán examinar medios alternativos de sanción frente a su incumplimiento, procurando siempre no extinguir la posibilidad de que, por medio de los derechos de propiedad intelectual, sus titulares puedan generar beneficios distribuibles.

V. CONCLUSIONES

Hoy se puede decir que el modelo APB andino ha fallado en su propósito; no solo eso, también ha supuesto una barrera para los investigadores andinos que buscan patentar los resultados de las actividades científicas realizadas en torno a los recursos genéticos originarios de sus localidades, en clara afectación de su competitividad. Persistir con el esquema actual solo significaría anteponer el instrumento por sobre el objetivo, cuando este último, en cualquier caso, debe ser el foco de toda política APB.

Por lo dicho, los países miembros de la CAN deben priorizar un cambio radical que permita, finalmente, alcanzar el objetivo perseguido. Hacer que el régimen andino de patentes abandone el modelo APB *linkage* y pase a basarse únicamente en el Requisito de Divulgación consagrado por el nuevo Tratado OMPI podría significar un paso trascendental en este menester, al constituir un instrumento que, dada su mayor ductilidad, tiene el potencial de no entorpecer la tramitación de las solicitudes que cubren invenciones basadas en recursos genéticos, y, al mismo tiempo, permitir ejecutar un mejor monitoreo de la uti-

[58] Recordemos que, de acuerdo con el artículo 2 (c) del Protocolo de Nagoya, el régimen de acceso únicamente se activa con actos de investigación y desarrollo, no de explotación.

lización de estos recursos y, así, corroborar si han sido accedidos conforme al régimen andino APB. Por supuesto, ello constituiría solo un primer paso, ya que el reto definitivo de la CAN es prescindir del régimen APB bilateral de autorización previa y, en su lugar, adoptar un modelo que resulte eficaz en el propósito de obtener una distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso de sus recursos genéticos.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Divakaran Prathapan, Kaniyarikkal y otros (2018), «When the cure kills—CBD limits biodiversity research», *Science,* 360, págs. 1405-1406.

Jefferson, David (2024), *The World Intellectual Property Organization Treaty on genetic resources and traditional knowledge: Implications for plant science*, Plants, People, Planet.

Kamau, Evanson Chege y Winter, Gerd (2009), «Streamlining access procedures and standards» en Kamau, E. C. y Winter, G. (eds.), *Genetic Resources, Traditional Knowledge and the Law*, Routledge, págs. 365-379.

Louafi, Sélim y Schloen, Marie (2013), « Practices of exchanging and utilizing genetic resources for food and agriculture and the access and benefit sharing regime» en Kamau, E. C. y Winter, G. (eds.), *Common Pools of Genetic Resources: Equity and Innovation in International Biodiversity Law*, Routledge, págs. 193-223.

Oguamanam, Chidi (2018), «ABS: Big Data, Data Soverignity and Digitization – A New Indigenous Research Landscape», en Oguamanam, C. (ed.), *Genetic Resources, Justice and Reconciliation: Canada and Global Access and Benefit Sharing*, Cambridge, págs. 196-211.

Ortega Sanabria, Diego Francoise (2024), «Acceso a los recursos genéticos en la Comunidad Andina: la tragedia del oro verde», *Lvcentinvs*, accesible en https://www.lvcentinvs.es/2024/02/23/acceso-a-los-recursos-geneticos-en-la-comunidad-andina-la-tragedia-del-oro-verde/ (23 de febrero).

Oton, Josep (2025), «The dead horse theory», *Educational Evidence International Magazine*, accesible en https://educationalevidence.com/en/the-dead-horse-theory/ (28 de febrero).

Pauchard, Nicolas (2017), «Access and Benefit Sharing under the Convention on Biological Diversity and Its Protocol: What Can Some Numbers Tell Us about the Effectiveness of the Regulatory Regime?», *Resources*, 6 (1), 11.

Perron-Welch, Frédéric (2024), *Bio-Based Innovation and the Global Patent System: Exploring the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge*, GRUR International, ikae133.

Reichman, Jerome; Uhlir, Paul y Dedeurwaerdere, Tom (2016), *Governing digitally integrated genetic resources, data, and literature: global intellectual property strategies for a redesigned microbial research commons*, Cambridge University Press.

Safirin, Sabrina (2004), «Hyperownership in a time of biotechnological promise: the international conflict to control the building blocks of life», *AJIL* 98 (4), págs. 641-685.

Scholz, Amber Hartman y otros (2022), «Multilateral benefit-sharing from digital sequence information will support both science and biodiversity conservation», *Nat Commun* 13:1086, págs. 1-5.

Son, Kyung-Bok y otros (2018), «Moderating the impact of patent linkage on access to medicines: lessons from variations in South Korea, Australia, Canada, and the United States», *Globalization and Health* 4:101, págs. 1-11.

Tvedt, Morten Walløe y Young, Tomme Rosanne (2007), *Beyond access: exploring implementation of the fair and equitable sharing commitment in the CBD*, IUCN, Bonn.

VÁSQUEZ CALLO-MÜLLER, María; ORTEGA SANABRIA, Diego Francoise y MATSUNO REMIGIO, Alejandro (2024), «The WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge: Situating a Landmark Development in International Intellectual Property Governance», *GRUR International*, 73(12), págs. 1128-1136.

YU, PETER (2024), «WIPO Negotiations on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge», *Akron Law Review*, 57 (2), págs. 277-326.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
45 (2025): 293-311
Madrid, 2025
DOI: 10.37417/ADI/45_2025_205
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Marina Vázquez Esteban
ISSN: 1139-3289

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LICENCIAS COLECTIVAS AMPLIADAS DE DERECHOS DE AUTOR

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EXTENDED COLLECTIVE COPYRIGHT LICENCES

Marina VÁZQUEZ ESTEBAN*

RESUMEN

Los conflictos surgidos por la explotación masiva de obras protegidas por derechos de autor para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial es una de las cuestiones que acaparan el panorama judicial internacional. Una realidad que confronta a los intereses por la carrera del progreso tecnológico y a los titulares de derechos de exclusiva. Para un estudio de las posibles soluciones legales al alcance es posible acudir al Derecho comparado, a la limitación a los derechos de autor fundamentada en la minería de datos o, especialmente, a la concesión de licencias colectivas ampliadas.

Palabras clave: derechos de autor, inteligencia artificial, licencias colectivas, minería de datos.

ABSTRACT

The conflicts arising from the massive exploitation of copyrighted works for the development of artificial intelligence models is one of the issues that dominate the international judicial landscape. A reality that confronts the interests of the race for technological progress and the holders of exclusive rights. For a study of the possible legal solutions available, it is possible to turn to comparative law, to the limitation of copyright based on data mining or, especially, to the granting of extended collective licences.

Keywords: copyright, artificial intelligence, collective licenses, data mining.

SUMARIO: I. PRELIMINAR. — II. LA CONCESIÓN DE LICENCIAS COLECTIVAS DE EFECTO AMPLIADO. — 1. Premisa para su implementación en el Ordenamiento español. — 2. Naturaleza y distinción con otras herramientas de gestión colectiva. — 3. Características y contenido del contrato de licencia colectiva ampliada. — 4. Salvaguardas legales. — 4.1. El requisito de la representatividad. — 4.2. Igualdad de trato, transparencia y remuneración. — 4.3. El derecho de exclusión. — 4.4. Deberes de información y publicidad. — III. BIBLIOGRAFÍA.

* Profesora acreditada a Contratada Doctora por ANECA. Departamento de Derecho Mercantil y Procesal. Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: *marina.vazquez@ua.es.*
Fecha de recepción: 24 de abril de 2025 // Fecha de aceptación: 29 de mayo de 2025.

CONTENTS: I. PRELIMINARY. — II. THE GRANTING OF COLLECTIVE LICENSES OF EXTENDED EFFECT. — 1. Premise for the implementation of collective licenses of extended effect in the Spanish legal system. — 2. Nature and distinction with other collective management tools. — 3. Characteristics and content of the extended collective license contract. — 4. Legal safeguards. — 4.1. The requirement of representativeness. — 4.2. Equality of treatment, transparency and remuneration. — 4.3. The right of exclusion. — 4.4. Duties of information and publicity. — III. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

En el contexto de la Revolución Digital que experimenta el mercado las incógnitas generadas por la incorporación de la inteligencia artificial, especialmente la generativa (en adelante, IA o IAG, respectivamente), acaparan gran parte del panorama legal en el campo de los derechos de autor[1]. Los operadores económicos se cuestionan el impacto creativo, social y económico de la IAG en aquellos sectores en los que esta tecnología es utilizada, bien para asistir en tareas específicas del proceso creativo o bien para la generación de productos creativos completos[2].

Ciertamente, no solo reconfigura el paisaje empresarial, también causa importantes pérdidas para los creadores[3]. En particular, el conflicto se intensifica en el horizonte judicial internacional actual cuando obras protegidas por derechos de autor son utilizadas para el entrenamiento de estos sistemas de IAG[4]. En Europa, puede destacarse la demanda presentada en noviembre de 2024 por la *Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte* (GEMA) contra OpenAI ante el Tribunal Regional de Munich[5].

La cuestión de fondo no es baladí, pues está en juego la carrera por la dominancia en la tecnología de los distintos países, sin ser Europa una excepción.

---

[1] A modo meramente ejemplificativo, el mundo afrontaba recientemente el dilema de la concesión de titularidad de derechos de autor a un sistema de IA o la posibilidad de proteger creaciones elaboradas por IAG. Puede mencionarse la Sentencia del Tribunal del Distrito (Distrito de Columbia) del 18 de agosto de 2023, «Thaler v. Perlmutter», [Case 1:22-cv-01564]. Este caso se opone al asunto presentado en 2025 frente a la Oficina de Derechos de Autor de EEUU que otorgaba derechos de autor sobre la imagen bautizada como «A Single Piece of American Cheese» creada por una empresa mediante la IAG Invoke gracias a las ediciones humanas sufridas posteriormente. Esta posición es conforme con el «Report on Copyright and Artificial Intelligence. Part. 2: Copyrightability» en sus págs.20 y ss., elaborado y publicado por la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos.

[2] En 2024, un «Estudio sobre el impacto económico de la IA generativa en las industrias musical y audiovisual», publicado en noviembre de 2024 y elaborado por Pmp Strategy y CISAC, reflejaba la oleada que en las industrias musical y audiovisual se produjeron en IAG, resaltando los controvertidos resultados en el mercado.

[3] El Estudio de Pmp Strategy y CISAC estima que, si bien la irrupción de la IA en el sector puede suponer unos ingresos acumulados en cinco años de ocho mil millones de euros en para los titulares de servicios de IAG, también pueden implicar una pérdida acumulada de diez mil millones de euros para los creadores de música en el mismo lapso temporal.

[4] Excede del presente trabajo una narrativa detallada de todos ellos, pero puede encontrarse una relación de asuntos en el presente enlace *https://archive.ph/w3aF0* (última consulta el 19/03/2025). Destaca la demanda presentada frente a OpenAI por vulneración de derechos de autor sobre artículos periodísticos en el entrenamiento de ChatGPT. Similarmente le ocurría a Mark Zuckerberg por su modelo de aprendizaje LLaMA, al ser demandado por unos escritores; o a Google, que afronta una demanda colectiva en EEUU por apropiación de contenido compartido en internet con el objeto de entrenar su chatbot Bard. También pueden mencionarse los Asuntos [Getty Images (US), Inc. v. Stability AI, Inc., 1:23-cv-00135, (D. Del.)] y [Andersen v. Stability AI Ltd., 3:23-cv-00201, (N.D. Cal.)]. Como Sentencia condenatoria en 2025, véase el Asunto [Thomson Reuters Enterprise Centre Gmbh and West Publish.ing Corpág.v. Ross Intelligence Inc., No. 1:20-cv-613-SB], del 11 de febrero de 2025, de la Corte del Distrito de Delaware (EEUU). Sin ánimo de exceso, recientemente, la prensa se hacía eco recientemente de estas cuestiones con la creación de imágenes que recrean el estilo de animación de Studio Ghibli.

[5] La noticia está disponible en *https://www.safecreative.org/tips/es/la-entidad-de-gestioncolectiva-gema-demanda-a-openai-por-infraccion-de-copyright/* (última consulta, 15/03/2025).

Sin ir más lejos, cabe recordar que en esta competición entre el progreso tecnológico y económico mundial frente a los titulares de derechos de exclusiva, la Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital (en adelante, Directiva de Derechos de Autor)[6] afirmaba en sus considerandos que «la legislación aplicable [sobre propiedad intelectual] no debe suponer un límite al desarrollo tecnológico»[7].

En un extremo de la balanza se encuentran los intereses generales subyacentes y los intereses particulares de los titulares de sistemas de IA, una tecnología basada en la recopilación y tratamiento masivo de datos. Habida cuenta del elevado número de derechos de propiedad intelectual concernidos, no parece razonable ni eficiente condicionar su funcionamiento a los altos costes de la obtención individual de consentimiento para el uso de obras protegidas por estos derechos.

En el otro extremo, los derechohabientes denuncian que sus creaciones son consumidas y distribuidas por sistemas de IAG de uso general sin su consentimiento y sin permitirles participar en los ingresos económicos obtenidos por sus proveedores en esta nueva vertiente del progreso tecnológico[8]. Fenómeno incluso catalogado como piratería digital[9].

Es prioritario encontrar soluciones legales que ofrezcan un justo equilibrio y mayor seguridad jurídica a los sujetos implicados sin descuidar la incómoda realidad del imparable avance tecnológico[10].

En ella se plantea la posibilidad de incluir el entrenamiento de la IAG en la excepción para minería de textos y datos contemplada en los artículos 3 y 4 de la Directiva de Derechos de Autor. Ambos contemplan la reproducción y extracción de contenido para minería de datos con fines de investigación científica y, en general, con posibilidad de reservarse sus derechos. Con carácter general, en EEUU se ha recurrido a la doctrina del *fair use*[11]. Otra alternativa se plantea en relación con la posibilidad de incluir el entrenamiento de la IAG en la excepción para minería de textos como plantea la conocida *sentencia de Hamburgo*[12]. La tercera opción que se plantea es de carácter contractual, siendo una posibilidad[13] la implementación de las denominadas licencias colectivas

---

[6] Directiva (UE) 2019/79 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.

[7] Considerando, núm. 3 de la Directiva de Derechos de Autor.

[8] Así lo reconoce el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) núm. 300/2008, (UE) núm. 167/2013, (UE) núm. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139, (UE)2019/2144 y las Directivas (2014/90/UE, (UE) 2016/797, y (UE) 2020/1828 o *Reglamento de Inteligencia Artificial.*

[9] Este planteamiento es el que aporta Ordelín Font (2023), págs. 185-205. También en los medios se vinculaban estas prácticas con el reto que supuso en su día la piratería y la reclamación de responsabilidades a los Intermediarios de Servicios de la Información hasta los actuales servicios de la información. La noticia está disponible en *https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/los-creadores-de-contenidos-expectantes-ante-los-primeros-juicios-en-estados-unidos-contra-empresas-de-ia/* (última consulta, 15/05/2025).

[10] Puede mencionarse el «Manifiesto de CEDRO sobre Inteligencia Artificial», publicado por CEDRO el 16 de octubre de 2023, en el que se reclama una regulación que garantice la propiedad intelectual sobre las creaciones, así como la neutralidad, transparencia y seguridad de la IAG más ética.

[11] *Vid.* pie de pág. 5.

[12] [LG Hamburg, Urteil vom 27.09.2024 - 310 O 227/23], de 27 de septiembre del 2024.

[13] Junto con este instrumento, también cabe reflexionar sobre las licencias voluntarias, entre otras. Para mayor alcance consultar el «Copyright and Artificial Intelligence. Part 3: Generative AI Training», de mayo de 2025, págs. 85-106, donde destaca que los desarrolladores de ciertos sectores ya están recurriendo a las

de efecto ampliado, de forma similar a como se plantea en otros sectores por el Derecho comparado[14]. Al menos, así lo pensó el Gobierno de España en 2024 con su, por ahora fallido, Proyecto de Real Decreto por el que pretendía regular la concesión de licencias colectivas ampliadas para la explotación masiva de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de modelos de IA[15].

El presente trabajo, debido a las limitaciones de extensión, procura realizar un primer acercamiento a la posibilidad de utilizar esta herramienta como método de resolución del conflicto que surge entre los derechos de autor y el entrenamiento de sistemas de IAG, apoyándose de manera transversal a algunos puntos relevantes de la propuesta legislativa que realizaba España y destacando ciertas ventajas y dificultades o puntos controvertidos que se afrontarían.

II. LA CONCESIÓN DE LICENCIAS COLECTIVAS DE EFECTO AMPLIADO

1. Premisa para su implementación en el Ordenamiento español

La protección de las obras como *in-puts* en el entrenamiento de la IAG a través de los derechos de autor requiere de una solución clara. Con los instrumentos existentes en la actualidad en Europa, la doctrina parece decantarse por su encaje del entrenamiento de IAG en el concepto legal de minería de textos y datos para aplicar la excepción de los artículos 3 y 4 de la Directiva de Derechos de Autor[16]. Esta postura vendría avalada en la jurisprudencia por la conocida *Sentencia de Hamburgo* de 2024[17].

---

licencias. Por ejemplo, Rauer y Bibi (2022), págs. 119-122, proponían este instrumento destacando el vínculo tecnológico entre las licencias colectivas ampliadas y el uso de contenidos protegidos por los prestadores de servicios en línea. Lo recomendaba para usos masivos de datos el Informe «Comment of the European Copyright Society on the Implementation of the Extended Collective Licensing Rules (arts. 8 and 12) of the Directiva (EU) 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market», de la European Copyright Society el 11 de junio de 2020 (en adelante, Informe de la European Copyright Society (2020)).

[14] Con anterioridad se ha venido aplicando a otros sectores. Riis, Rongstad y Schovsbo (2016), págs. 5 y 6, mencionan su uso en Noruega para la digitalización de obras. Stokkmo (2023), pág. 35, se refiere a diez tipos de usos específicos como fotocopias, archivos de bibliotecas o grabaciones efímeras. Una opción que contrasta con la escogida por Dinamarca, donde se optó por incluir una licencia de carácter general como apuntaba Stokkmo (2023), pág. 36. Mientras que Noruega, Suecia e Islandia optan por una cláusula más general en la que los usos no están determinados por ley, sino que se pactan en el contrato de licencia por la entidad de gestión, Dinamarca recoge un listado *numerus clausus*. Incluso se ha incorporado en países transoceánicos como Malawi para los centros educativos o Canadá. Sobre esto, Zylberstein (2021), pág. 75, recuerda cómo en 2009 se llegó a un acuerdo entre la entidad KOPINOR y la Biblioteca Nacional nórdica o la modificación en 2013 de la Ley de Derechos de Autor en trabajos artísticos y literarios sueca [SFS, 1960:729] que permitió la aplicación de esta herramienta.

[15] Su retirada se anunciaba tras las alegaciones en trámite de audiencia e información pública de 10 de diciembre de 2024. Asociaciones como el Colectivo Arte es Ética, la Federación SEGAP o la Confederación General del Trabajo se expresaban en contra del mismo, junto con otros colectivos de autores que han manifestado expresamente su rechazo a la propuesta de solución legal. Consideran que representa una expropiación de los derechos de autoría contraria a la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales, entre otras razones. Además, en las alegaciones en trámite de Audiencia del 10 de diciembre de 2024 se recogía una protesta contra el uso *desafortunado* de la «explotación masiva de obras» o los «usos masivos de obras».

[16] Sánchez Aristi y Fernández de Córdoba (2024), págs. 79-80. Incide en la tensión entre minería de datos y la Ia Ordelín Font (2018-2019), pág. 221.

[17] La Sentencia del *Landgericht* de Hamburgo [LG Hamburg, Urteil vom 27.09.2024 - 310 O 227/23], de 27 de septiembre del 2024, reconoció el encaje del entrenamiento de IAG en el concepto legal de minería de textos y datos, descartando el argumento basado en que el propósito de la norma era dar cobertura a la cuestión

De reconocerse así, las licencias colectivas de efecto ampliado afrontan un grave impedimento para su implementación en el Ordenamiento Español[18]. En otras palabras, el entrenamiento de IAG supondría un límite a los derechos de autor correspondientes a las obras utilizadas a tal fin. Conforme a esta postura no hay cabida ni necesidad para negociar una licencia que autorice derechos ya excepcionados. En cualquier caso, únicamente podría pactarse con la finalidad de negociar sus propios términos por aquellos titulares que ejercitasen el derecho de salida previsto para la excepción de la minería de textos. Esto es, para aquellos que recuperasen su derecho exclusivo[19].

No obstante, no faltan voces contrarias a este encaje en la doctrina[20]. Además, con la máxima novedad, la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos publicaba la versión provisional de su tercer informe sobre derechos de autor e IA[21]. En él, analiza la inaplicación del *fair use* debido una infracción *prima facie* de los derechos exclusivos, destacando y recomendando el recurso a las licencias por los beneficios públicos que conlleva para el mercado[22].

La aplicación de las licencias colectivas dependerá de entender el conflicto resuelto acudiendo a la aplicación de una limitación en lugar de una solución contractual. Por lo tanto, el presente trabajo parte de la premisa de la necesidad de encontrar una alternativa a la excepción de la minería de datos que permita a todos los titulares de derechos obtener una remuneración por el uso de sus obras en el entrenamiento de IAG[23]. La opción ofrecida por los artículos 3 y 4 de la Directiva de Derechos de Autor soluciona el conflicto limitando los derechos de autor a salvo de una negociación individual de las licencias por los usuarios que hayan ejercitado su derecho de salida. Pero no está tan claro que exista un mercado adecuado para la negociación de licencias voluntarias al alcance de todos, usuarios y titulares de derechos, especialmente de menor envergadura.

Tanto es así que durante la elaboración del presente estudio, el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo publicaba un estudio en julio de 2025 sobre IAG y Derechos de Autor[24]. En él cuestiona la línea argumentativa que en la doctrina ha llevado a muchos a defender la inclusión de la protección de esos derechos en la excepción para la minería de textos y datos. De acuerdo con el informe, la motivación no responde sino a la mera coincidencia de «am-

---

de las bases de datos ante la inexistencia de esta tecnología disruptiva al momento de su promulgación. El caso es analizado por García Vidal (2024), págs. 5 y ss.

[18] El art. 67 del RD-L 24/2021, recoge la excepción prevista para la minería de textos y datos. A nivel Comunitario, esta excepción se recoge en los arts. 3 y 4 de la Directiva de Derechos de Autor. Ambos contemplan la reproducción y extracción de contenido para minería de datos con fines de investigación científica y en general, con posibilidad de reservarse sus derechos.

[19] Esta es la premisa que guía todo el estudio ofrecido por Sánchez Aristi y Fernández de Córdoba (2024), págs. 78 y ss.

[20] Dornis (2024), págs. 21 y 28 y DORNIS y STOBER (2024), págs. 193-196.

[21] Informe «Copyright and Artificial Intelligence. Part 3: Generative AI Training», de mayo de 2025.

[22] El informe, en su pág. 48 establece que *[l]a legislación sobre derechos de autor no debería conceder mayor libertad para la copia simplemente porque la realice un ordenador*. En particular, considera las licencias colectivas de efecto ampliado en las págs. 99-100.

[23] La remuneración en la licencia colectiva está reconocida en el Considerando 48 de la Directiva de Derechos de Autor. Una opción que se contrapone a la vía de la excepción de la minería de textos y datos pues, como reconocen Sánchez Aristi y Fernández de Córdoba (2024), pág. 100, no está prevista una remuneración para esta limitación.

[24] Estudio «Generative AI and Copyright. Training, Creation and Regulation», [PE 774.095], elaborado por el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2025.

bigüedad textual, silencio normativo y confianza generalizada de la industria». Establece que una interpretación a favor de su inclusión en la excepción de la Directiva de Derechos de Autor resulta excesivamente simplificadora de una cuestión jurídica más controvertida. A mayor abundamiento, lo convertiría en una licencia obligatoria en contra de los deseos del legislador[25]. En definitiva, considera que con ello se distorsionaría la estructura y el propósito de la Directiva, socavaría la protección de los titulares de derechos y violaría las normas internacionales de derechos de autor. La licencia colectiva de efecto ampliado, por el contrario, puede ofrecer una remuneración mínima asegurada, reservando la opción, mediante un derecho de salida de renegociar las condiciones en sus propios términos[26]. Representa una alternativa contractual al inadecuado encaje del entrenamiento de la protección de los Derechos de Autor en las excepciones de la minería de textos y datos de la Directiva de Derechos de Autor. Por supuesto, ello a salvo de una reforma legal por el legislador europeo que prevea una nueva excepción específica para la minería de datos unida a una remuneración equitativa para los tenedores de derechos que resuelva el fallo sistémico que la IAG ha provocado en el mercado.

2. Naturaleza y distinción con herramientas de gestión colectiva

La propuesta que aquí se estudia bebe de la experiencia previa de países como Noruega, Suecia o Finlandia, Croacia e, incluso, Canadá[27]. Su origen se encuentra en la ley nórdica de derechos de autor de 1961 que las incorporaba, bajo el término «licencia obligatoria» modificada o «*modificeret tvangslicensbestemmelse*»[28].

En Europa, las licencias colectivas de efecto ampliado encuentran su encaje legal en los arts. 8 a 12 de la Directiva de Derechos de Autor[29] como uno de los mecanismos integrados en la *concesión de licencias colectivas*, a los que se suman los mandatos legales y las presunciones de representación[30]. Su especialidad radica en la condición precursora de su funcionamiento. Esta consiste en la autorización o mandato previo de un número significativo de titulares de derechos a una entidad de gestión para la concesión de una licencia que cubra los usos necesarios, pudiendo ser de carácter general[31]. Conforma la base para la negociación y perfeccionamiento de una licencia colectiva cuyas condiciones la ley hará más tarde extensiva a aquellos titulares de derechos que no pertene-

---

[25] Ver informe «Generative AI and Copyright. Training, Creation and Regulation», pág. 41.

[26] No hay motivo para apreciar incompatibilidad entre ambas salvaguardas: la remuneración y el *opt-out*.

[27] Ver, Zylberstein (2021), págs. 75-77, quien, no obstante, en sus conclusiones no se muestra muy optimista respecto de la aceptación de estos mecanismos en Francia.

[28] Riis, Rongstad y Schovsbo (2016), pág. 14.

[29] Considerando núm. 44 de la Directiva de Derechos de Autor. Con anterioridad, en Europa ya se consideraban compatibles con la Directiva sobre satélite y cable de 1993, además de encontrar mención en la Directiva Infosoc de 2001, como recuerda el Informe de la European Copyright Society (2020), pág. 3. Mientras que el art.8 implica imperativamente a las instituciones del patrimonio cultural, el art. 12 faculta a los Estados miembros a incorporar, de conformidad con sus tradiciones, prácticas o circunstancias nacionales, estas herramientas para su aplicación en otros sectores aportando cierta armonización respecto de las salvaguardas necesarias. La disposición general del artículo 12 no formaba parte de la propuesta original, pero se introdujo en la propuesta de compromiso de la Presidencia consolidada de 30 de octubre de 2017.

[30] Considerando núm. 44 de la Directiva de Derechos de Autor.

[31] De acuerdo con Stokkmo (2023), pág. 28, bastará que dicho contenido se desprenda de forma evidente del mandato.

cen a la entidad de gestión para las mismas categorías de obras y tipos de usos, también como licenciantes.

Esto es lo que se denomina *efecto ampliado*, sobre cuya base alguna voz en la doctrina ha considerado que deben clasificarse como una limitación o excepción a los derechos exclusivos de explotación (patrimoniales)[32]. El efecto ampliado permite que su contenido vincule incluso a aquellos titulares de derechos que no son miembros de la entidad de gestión[33] y, según la postura referida, tras su aplicación se pierde la facultad de los titulares de derechos para decidir acerca de la cesión de sus derechos exclusivos de explotación o para negociar sus condiciones. Para quienes sostienen esta posición, la validez de las licencias colectivas de efecto ampliado queda condicionada a la superación del conocido como «*Three-step test*»[34].

Sin embargo, cabe plantearse qué posibilidades de negociación tienen en realidad estos sujetos. No en vano, su aplicación al sector del entrenamiento de la IAG parte de la premisa de un uso ilícito en la práctica de los datos afectados por derechos de autor[35]. Una idea coherente con la presunción del legislador al considerar que estos derechos sólo pueden ser ejercidos efectivamente por una entidad de gestión[36].

Por ello, y conforme al *nomen iuris* que lo identifica como una *licencia*, su naturaleza jurídica es la de un negocio jurídico obligacional y, por tanto, personal[37], consiste en la concesión de una autorización no exclusiva a terceros (en adelante, usuarios) para el ejercicio del derecho de explotación exclusivo de los derechos patrimoniales sobre la obra objeto del contrato.

Además, el diseño legal de este tipo de licencias está limitado por el reconocimiento de un derecho individual de exclusión que se concede a los licenciantes, similarmente a como ocurre con la presunción de representación[38]. Una salvaguarda que permitiría a estos sujetos voluntariamente mantenerse fuera del alcance del marco de la licencia y, en su caso, incluso, negociar sus propios

---

[32] En este sentido, Strowel (2011), pág. 668. En contra, Zylberstein (2021), pág. 69 y Ficsor (2016), págs. 74-75. También se posiciona en contra de esta idea el Informe de la European Copyright Society (2020), pág.5; o, también, Stokkmo (2023), pág. 34.

[33] Riis, Rongstad y Schovsbo (2016), pág.4, hace mención a la conversión de una *exclusivity rule* a una norma de *liability rule* para estos tenedores de derechos.

[34] Este es exigible a las limitaciones y excepciones de los derechos de autor en aplicación de la normativa internacional, a saber, Art. 9(2) del Convenio de Berna, art. 13 del Acuerdo ADPIC, art. 10 OMC. También en el Derecho nacional puede localizarse en el art. 40 bis de la LPI. En la doctrina, ver Riis y Schovsbo (2010), págs. 484 y ss.; y Zylberstein (2021), pág. 69. Respecto de la primera de las condiciones referida al alcance limitado y preciso de la excepción, debería entenderse que queda acotada a los actos de entrenamiento de la IAG. En segundo lugar, no debiera apreciarse correlación entre el entrenamiento y la privación a los autores de un mercado real o potencial de considerable importancia económica o práctica. Pero, además, cualquier duda al respecto se disiparía con el reconocimiento de una remuneración residual a los autores en favor de la explotación de su obra. Máxime al entender que, de otro modo, los titulares de derechos no obtendrían en el mercado derechos económicos por una explotación que, de facto, ya se está produciendo. Se evita con ello un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los titulares de derechos.

[35] Con todo, el Informe «Copyright and Artificial Intelligence. Part 3: Generative AI Training», de mayo de 2025, pág. 69, reconoce el recurso de las licencias voluntarias en determinados sectores para estos usos.

[36] Ficsor (2016), págs. 74-75.

[37] Carbajo Cascón (2017), pág. 1265, profundiza en la naturaleza del contrato de licencia de explotación, destacando el uso en sentido impropio del término «cesión» y el uso en sentido amplio del término «transmisión» en los que incurre el legislador en la norma española.

[38] Stokkmo (2023), pág. 29 y Zylberstein (2021), pág. 74. Sobre los límites, ver Bercovitz Rodríguez-Cano (2006), págs. 85-115.

términos[39]. Esta previsión lo distancia de las licencias colectivas obligatorias a pesar de tener una eficacia similar respecto del efecto ampliado[40]. Esto es así porque, a pesar de poder reconocer en las licencias obligatorias un derecho de exclusión u *opt-out*, con su ejercicio los titulares de derechos excluyen la facultad de negociación individual posterior. Con todo, la licencia obligatoria se asemejaría, como se verá más adelante, a la presunción de representación por cuanto la existencia de un mandato previo explícito otorgado por los titulares de derechos no es presupuesto necesario para su funcionamiento.[41].

La licencia colectiva de efecto ampliado también se distingue de los mandatos legales y de las presunciones de representación. Por un lado, el mandato se ha entendido como la concesión de autorización para la representación legalmente conferida a determinados sujetos por imperativo legal[42].

Por lo que respecta a la presunción de representación, es una herramienta elegida por países como Croacia[43] o España[44]. En este último su regulación legal se ha previsto para presumir que las entidades representan únicamente a sus afiliados en sede judicial o administrativa para la defensa de sus derechos, si bien se ha reconocido en la práctica una extensión en el ámbito negocial[45]. Su funcionamiento en este último para firmar acuerdos de licencia difiere del mecanismo de la licencia colectiva ampliada. En ella es preciso el mandato previo de un número significativo de derechohabientes miembros para negociar una licencia cuyos términos se extenderán posteriormente a otros sujetos no mandantes o, incluso, distintos de los afiliados.

Mientras, la presunción parte de una evaluación de la representatividad de los derechos afectados por parte de la entidad[46] para autorizar a esta última a negociar un acuerdo de licencia sobre obras de la misma categoría, presumiendo que se representan los intereses de todas ellas[47].

Con todo, comparten similitudes como la voluntariedad de la firma del acuerdo entre usuario y entidad o la posibilidad de que los titulares de derechos negocien una licencia en sus propios términos si optan por retirar sus obras del acuerdo de licencia.

---

[39] Así lo considera Zylberstein (2021), pág. 69.

[40] Informe de la European Law Society (2020), pág. 5.

[41] Con base en su implementación en el Derecho francés, Stokkmo (2023), pág. 30. No en vano, el segundo párrafo del artículo 12(4)(2) de la Directiva de Derechos de Autor aclara que el mismo no se aplicará a la gestión colectiva de derechos obligatoria.

[42] Zylberstein (2021), pág. 74.

[43] Croacia, en su Copyright and Related Rights Act and Acts on Amendments to the Copyright and Related Rights Act (OG Nos. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 141/2013 and 127/2014) *https://www.wipo.int/wipolex/en/text/357287*

[44] Art. 150 LPI.

[45] Sánchez Aristi y Fernández de Córdoba (2024), pág. 83, destacan además cómo su delimitación legal tampoco ha estado libre de críticas en relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

[46] No obstante, en la licencia colectiva ampliada también se habla de la necesidad de acreditar cierta representatividad como presupuesto autorizante para negociar estos acuerdos con efecto ampliado. *Vid. infra*.

[47] Stokkmo (2019), pág. 11.

3. Idoneidad de la medida

Si bien el sector para el que se pensaron en un primer momento era el de las emisoras, la aplicación de las licencias colectivas de efecto ampliado al sector de la IAG tiene varios potenciales beneficios para todos los sujetos implicados[48].

Por un lado, se encuentran los autores y derechohabientes (sucesores *mortis causa*), así como titulares de derechos conexos, en el lugar de los licenciantes licenciantes. Estos sujetos podrán ser tanto socios o miembros de una entidad de gestión —con capacidad para negociar este tipo de licencias de acuerdo con la normativa nacional—, como titulares de derechos de autor no vinculados a estas entidades. El perfeccionamiento de la licencia podría permitir que los titulares de derechos de autor participasen adecuadamente en la cadena de valor que generan los usos de sus obras en el entrenamiento de esta tecnología, dotándoles de mayor seguridad jurídica, siempre que fuesen acompañadas de una adecuada remuneración.

El lugar de los licenciatarios lo ocupan los terceros o usuarios. Generalmente estos pueden ser cualesquiera interesados en la explotación de los derechos económicos de las obras, como editores o productores, pero, en el supuesto especial que ocupa el presente trabajo, serán los titulares de sistemas de IAG interesados en ejercitar los derechos de uso o explotación para el entrenamiento de dichos sistemas. Las licencias colectivas de efecto ampliado permitirían a los usuarios de sistemas de IAG tener conocimiento cierto de la licitud de su práctica y experimentar un ahorro de costes en relación con las negociaciones con las entidades de gestión colectiva, como sostenía el Proyecto de Real Decreto Español[49]. Sin olvidar las ventajas que también presenta para estas últimas al permitirles gestionar derechos a gran escala[50].

4. Características y contenido del contrato de licencia colectiva ampliada

La falta de reconocimiento de las licencias colectivas de efecto ampliado en España impide hablar de un contrato típico de explotación o cesión de derechos[51]. No sería ni tan siquiera posible considerarlos atípicos debido a la característica del efecto ampliado y al principio de relatividad de los contratos[52].

Dadas sus características especiales la licencia colectiva de efecto ampliado es un subtipo del contrato de explotación de derechos de autor o contrato de licencia que requiere de una normativa específica adaptada a las modalidades

---

[48] En contraposición, el informe «Copyright and Artificial Intelligence. Part 3: Generative AI Training», págs. 94-95 se refiere a los efectos negativos anticompetitivos.

[49] También el informe «Copyright and Artificial Intelligence. Part 3: Generative AI Training», de mayo de 2025, p. 69, se hacía eco de las dificultades de algunos desarrolladores de obtener consentimiento. En otra línea, Sánchez Aristi y Fernández de Córdoba (2024), pág. 87, sostienen la necesidad de acreditar mediante instrumentos de análisis garantistas la imposibilidad de que una mayoría de titulares accedan a una licencia a pesar de desearlo en relación con lo dispuesto en el considerando 47 de la Directiva de Derechos de Autor.

[50] Zylberstein (2021), pág. 76 y Riis, Rongstad y Schovsbo (2016), pág. 8.

[51] En España no sería ni tan siquiera posible considerarlos atípicos debido a la característica del efecto ampliado y al principio de relatividad de los contratos.

[52] Su tipicidad está reconocida en otros países. *Vid. supra.,* pié de página núm. 15.

de explotación típicas de la actividad subyacente[53]. Pero ello no impide que mantenga su carácter autónomo al estar perfectamente diferenciado de otros negocios traslativos de la titularidad del derecho en sentido propio o impropio.

A pesar de ser un contrato multilateral o de carácter colectivo[54], comparte con el contrato de explotación genérico su carácter principal[55], además, de ser necesariamente oneroso[56] y sinalagmático. Con su perfeccionamiento el licenciatario estará obligado a remunerar al licenciante en la forma pactada con la entidad de gestión en la licencia. Por su parte, todos los licenciantes, hubiesen prestado consentimiento expreso o no, están obligados a permitir a los licenciatarios (usuario o cesionario) la ejecución no exclusiva de las facultades y modalidades de explotación acordadas con la licencia. Es decir, garantizando el goce y ejercicio pacífico de las facultades *cedidas*.

Aunque no puede negarse su carácter de contrato consensual, puesto que cuenta con el consentimiento de algunos titulares de derechos, se trata de un derecho especial, pues la representatividad de las entidades de gestión que se verá más adelante y la característica del efecto ampliado excluye este carácter respecto de aquellos sujetos a los que se les extiende el contrato. La extensión se produce así por voluntad del legislador, presumiendo que el consentimiento se ha prestado mientras no se ejercite el derecho individual de exclusión individual u *opt-out*. Toda vez que la licencia se perfecciona entre dichos sujetos con intervención de la entidad de gestión, denominados por la doctrina como *lead users*[57], y los usuarios como contraparte, se activa por imperativo legal el *efecto ampliado*. De esta manera se extienden los efectos del contrato de licencia a aquellos autores o titulares de derechos no vinculados con la entidad o que, aun estándolo, no autorizaron expresamente la formalización del contrato.

El consentimiento de estos sujetos, necesario según el principio de relatividad de los contratos, se presume *iuris tantum* prestado en cumplimiento de un percepto legal. Una medida justificada por el conflicto de intereses que está llamado a resolver. En él, si bien el interés general se ve implicado, como muestran las necesarias salvaguardas legales previstas, es el interés de los titulares de derechos de autor el que se ve tutelado con carácter preferente y el que prima en la ponderación de derechos.

Además, en el esquema contractual ha de añadirse la intervención de las entidades de gestión[58]. Aquellas debidamente autorizadas asumen el encargo legal, no contractual, de realizar las labores de negociación y agrupación de las numerosas licencias individuales en una de carácter colectivo. Es el mandato individual de los socios o miembros de la entidad[59] el que activa la obligación legal de negociar una licencia colectiva en el que la formarán parte los licenciantes autorizantes (o mandatarios), la entidad de gestión como ne-

---

[53] Carbajo Cascón (2017), págs. 1269 y 1271, reconoce la posibilidad de que un subtipo contractual basado en el contrato de explotación, como contrato típico y autónomo, requiera de una normativa específica que se adapte a sus características especiales, quedando la disciplina del contrato de explotación como base.

[54] Sobre el contrato de explotación genérico, Carbajo Cascón (2017), pág. 1268.

[55] El carácter principal del contrato que le sirve de base es mencionado por Carbajo Cascón (2017), pág. 1268.

[56] *Vid. infra.*

[57] Riis, Thomas; Rongstad y Schovsbo (2016), pág. 10.

[58] En profundidad, Montero García-Noblejas (2016), págs. 125-170.

[59] Aunque *teóricamente* nada impide que también pueda ser a petición de los no socios.

gociadora y representante de los licenciantes y, por último, los licenciatarios o usuarios [60].

Posteriormente a la perfección del contrato de licencia colectiva de efecto ampliado, las entidades de gestión ocupan la posición de garantes de su cumplimiento. También por mandato legal y no por el contenido mismo del contrato, estos sujetos deberán supervisar el cumplimiento de sus términos, en este caso, por los titulares de la tecnología de IAG. Igualmente, tienen encomendado el cumplimiento de ciertas salvaguardas [61].

En cuanto al requisito formal, la Directiva de Derechos de Autor no se pronuncia sobre la necesidad de que la licencia revista forma escrita en todo caso, si bien esto es más que deseable en el caso objeto de estudio para interés de todos los intervinientes [62].

Los Estados miembros podrán elegir implementar esta herramienta para sectores específicos, requiriendo la ampliación de su ámbito una reforma legal, o una licencia genérica como planteó la Ley de Derecho de autor danesa en 2009 [63]. En ese caso, la entidad de gestión deberá presentar una nueva solicitud a las autoridades designadas para que autoricen cada una de las licencias colectivas a las que pretenda aplicar el efecto ampliado. Como destaca el Informe de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos cuya versión provisional ha sido recientemente publicada, en general, los partidarios de la licencia ampliada sólo la conciben para determinados tipos de obras, y no como una solución para toda la formación en materia de IA [64].

En relación con esto, es criticable la postura del Proyecto de Real Decreto español debido a la ausencia de una mayor delimitación de su ámbito de aplicación, más allá de referirse a los mismos aspectos que la excepción de minería de textos y datos, a saber, «las reproducciones y extracciones de obras y prestaciones» [65]. Deja en manos de las propias entidades la delimitación del ámbito concreto, debiendo presentar una *declaración responsable* de que, en dicho mercado concreto, la obtención de autorización individual por los usuarios es suficientemente onerosa y dificultosa [66].

Por lo que respecta al contenido del contrato de licencia colectiva de efecto ampliado debe detallar de forma precisa las facultades patrimoniales de explotación de los derechos patrimoniales de la obra que conforman su objeto. Concretamente, los términos materiales, temporales y espaciales de la cesión. Como mínimo, deben prever la reproducción y extracción de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor para el entrenamiento de la IAG [67]. Deben quedar cubiertos estrictamente los usos necesarios para el entrenamiento de la IAG, de

---

[60] Informe de la European Copyright Society (2020), pág. 9.

[61] *Vid. infra*.

[62] Ello por cuanto en estos contratos no parece posible que ambas partes se compelan a su formalización escrita bajo la amenaza de resolución que apuntaba Carbajo Cascón (2017), pág. 1279, al tartar el contrato de cesión genérico.

[63] Stokkmo (2023), pág. 35.

[64] Informe «Copyright and Artificial Intelligence. Part 3: Generative AI Training», de mayo de 2025, pág. 100.

[65] Art. 2 del Proyecto de Real Decreto español.

[66] Arts. 2(1) y 3(1)(a) del Real Decreto español.

[67] En relación con esto, debe ponerse en duda que el entrenamiento de la IAG requiera únicamente de la extracción y reproducción, como apunta Dornis (2024), págs. 21 y 28.

manera que los titulares puedan todavía ejercitar sus derechos de explotación en relación con los posibles *out-puts*.

4. Salvaguardas legales

4.1. *El requisito de la representatividad*

La compatibilidad de la licencia colectiva de efecto ampliado con la Directiva de Derechos de Autor se condiciona en el cumplimiento de una serie de salvaguardas de obligada observancia por los Estados miembros recogidas en el artículo 12(3) de la misma Directiva.

En primer lugar, no todas las entidades de gestión podrán negociar y concluir licencias colectivas de efecto ampliado. Por el contrario, sólo podrán aquellas suficientemente representativas de los titulares de derechos por lo que se refiere al tipo pertinente de obras u otras prestaciones y de los derechos objeto de la licencia para el Estado miembro[68].

La representatividad se halla en el núcleo de su labor de compensación de derechos. Es una exigencia que justifica la presunción de consentimiento de aquellos sujetos a los que se hace extensible la licencia[69]. Se produce lo que en la doctrina se ha denominado como un bucle de retroalimentación desde el nivel legislativo hasta el nivel de autogobierno[70]. La Directiva autoriza la implementación de una licencia colectiva de efecto ampliado siempre que los titulares de derechos así lo pidan (*mandato*) en un sector de uso bien definido y en el que exista una entidad de gestión disponible[71]. Empero, se trata de un requisito altamente impreciso.

En primer lugar, será necesario determinar el sector de uso definido. Con todo, la magnitud en número de las obras que se pueden ver afectadas y los potenciales usos que el sistema de IAG vaya a darles representan claramente una dificultad[72]. Hasta el punto de que en la práctica ello resulte en la práctica en la inadecuación del entrenamiento de sistemas de IAG como sector de uso definido[73]. Esto es, por sectores artísticos más fáciles de acotar. En consecuencia, esta idea implica que los usuarios o licenciatarios deberán negociar más de una licencia colectiva dependiendo del tipo de obras de las que se nutra su sistema de IAG.

A continuación, debe acotarse qué cabe entender por *suficientemente representativo*. Otro problema añadido es aclarar quién es la autoridad competente para decidir sobre esta materia. Por lo que respecta a la primera cuestión, los parámetros establecidos por la Directiva de Derechos de Autor son la categoría de derechos gestionados por la organización, la capacidad de la organización para gestionar los derechos de manera eficaz, el sector creativo en el que opera y

---

[68] Art. 12(3)(a) de la Directiva de Derechos de Autor.

[69] Considerando núm. 48 de la Directiva de Derechos de Autor.

[70] Riis, Rongstad, y Schovsbo (2016), pág. 10.

[71] Stokkmo (2023), pág. 32.

[72] En relación con esto, Riis, Rongstad y Schovsbo (2016), pág. 7, consideran que no es posible someter una parte amplia y sustancial de los derechos de autor a una licencia colectiva de efecto ampliado.

[73] A favor de esta postura se muestra la alegación quinta de las Alegaciones en trámite de audiencia e información pública sobre el Proyecto de Real Decreto de 10 de diciembre. Ver también el Informe «Copyright and Artificial Intelligence. Part 3: Generative AI Training», p. 100.

si abarca un número significativo de titulares de derechos sobre el tipo pertinente de obras o materia que hayan otorgado un mandato que permita la concesión de licencias para el tipo pertinente de utilización[74]. Debe ser, en todo caso, un requisito de parámetros flexibles[75] como el grado de arraigo de la entidad en su ámbito o las posibilidades de reciprocidad con otras entidades de gestión y la calidad del sistema de distribución, similarmente a como anunciaba la Propuesta de Real Decreto español[76].

Es habitual, volviendo sobre la segunda cuestión, que en los países nórdicos el cumplimiento de estos requisitos esté sujeto a supervisión o autorización administrativa o gubernamental. Pero, además de ser habitual es especialmente deseable desde la perspectiva del Derecho a la libre competencia cuando las entidades de gestión de que se traten ocupan una posición monopolística en el mercado[77] y respetuosa con la Directiva de Servicios del Mercado Interior[78].

Lo anterior es el caso de la propuesta de proyecto de Real Decreto que anunciaba España, que mencionaba la obtención de un certificado de representatividad para la concesión de licencias colectivas ampliadas emitido por el centro directivo competente en materia de propiedad intelectual del Ministerio de Cultura[79]. El proyecto de norma hacía recaer sobre estas entidades la carga probatoria de la onerosidad y dificultad de obtener autorizaciones individuales. Ello demuestra que la propuesta no da por hecho estas circunstancias para todos los sectores artísticos en relación con la minería de datos, sino que deberán ser autorizados en su caso aisladamente.

La representatividad y autorización para otorgar licencias colectivas de efecto ampliado evidencia otras cuestiones controvertidas. Un interrogante es el relativo a la idoneidad de estas entidades para representar a los titulares extranjeros[80] o a si sólo una entidad de gestión por cada tipo de derecho puede estar autorizada, como sucede en los países nórdicos. Esta opción, si bien es respetuosa con las economías de escala, también conlleva los problemas de competencia típicos de sectores monopolísticos como la ineficiencia o el abuso

---

[74] Esta última opción es sopesada y descartada por Guibault y Schroff (2018), pág. 928 y por Zylberstein (2021), pág. 71, con base en la imposibilidad de conocer el número potencial de socios y quien también menciona la opción propuesta por GERVAIS de considerar para la representación el nivel y calidad de los esfuerzos realizados por la ENTIDAD DE GESTIÓN y el número de titulares que confirman su consentimiento. También en contra de guiarse por un número fijo de miembros de la entidad se posiciona el Informe de la European Copyright Society (2020), pág. 7.

[75] Es el caso de Noruega, Finlandia o Suecia. Ver, Riis, Rongstad y Schovsbo (2016), pág. 9.

[76] Estos parámetros ya estaban propuestos por el Informe de la European Copyright Society (2020), pág. 8. Pero también la Propuesta de Real Decreto que anunciaba España entendía cumplido el requisito de la representatividad con base en tres criterios. En primer lugar, por la amplitud de su repertorio de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor. En segundo lugar, ponía el foco de atención en el número de miembros de la entidad de gestión colectiva. Todo ello considerando, por último, la existencia de otras entidades que gestionan la misma categoría de obras o prestaciones protegidas y de derechos objeto de autorización y, en su caso, la existencia de acuerdos entre ellas para la gestión de dichos derechos.

[77] Gervais (2016), pág. 9. Sobre la posición de las entidades de gestión en Estados Unidos ver Lunney (2016), págs. 322 y ss.; por su parte, Guibault y Van Gompel, (2016), pág. 146.

[78] Art. 9 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L *376 de 27.12.2006). Ver Informe de la European Copyright Society (2020), pág. 9.*

[79] Artículo 3 de la Propuesta de RD español. La obtención de autorización gubernamental la consideraba también Gervais (2016), pág. 8.

[80] Riis, Rongstad, y Schovsbo (2016), pág. 9, entiende que este riesgo queda resuelto con el *opt-out*.

de poder, entre otros[81]. Empero, hubiera sido recomendable que la Propuesta de Real Decreto se pronunciase expresamente resolviendo este conflicto en el sentido de admitir sólo una entidad de gestión autorizada para cada sector de los derechos de autor. De modo que los titulares de derechos, especialmente aquellos no vinculados con la entidad no asuman la complejidad y confusión de la coexistencia de varias entidades autorizadas, o aún más, la presencia de diversos convenios colectivos con diferentes remuneraciones[82]. De igual modo, es cuestionable que esta representatividad se deje a la presentación de una mera *declaración responsable* carente de comprobación o supervisión por una autoridad y basada en criterios más claros que requerirá de un mandato previo suficiente por los derechohabientes[83].

Cabe apuntar, por último, la alternativa que representa el sistema estadounidense donde, si bien se deja al Derecho de la competencia, la certificación previa como entidad susceptible de negociar únicamente una licencia para cada sector se sustituye por una autorización posterior que valide la operación o, en ese caso, la licencia colectiva en concreto que se trate por la Autoridad de la Competencia designada al efecto[84].

4.2. *Igualdad de trato, transparencia y remuneración*

Es imprescindible que licencias colectivas de efecto ampliado se basen en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios en relación con los términos de la licencia y respecto de titulares nacionales y extranjeros[85]. Es un requisito con especial impacto en los titulares de derechos que no pertenecen a la entidad de gestión. La Directiva de Derechos de Autor hace hincapié en la determinación y reparto de la remuneración entre los titulares de derechos. Máxime, cuando no tengan vinculación con la entidad de gestión. Sin embargo, la norma europea no aclara cómo deben las entidades promover los intereses de los titulares o cómo deben localizarles[86].

Resulta innegable la dificultad que afrontarían las entidades de gestión a la hora de delimitar cuáles son los titulares de derechos afectados por una licencia cuando no son miembros de la entidad y contactar con ellos. Tal vez por ello, como solución, el Proyecto de Real Decreto español sobre estas materias recogía la obligación de aquellos titulares no miembros de comunicar su voluntad de participar en dicho beneficio lo que deberá ir ligado o condicionado a ciertos deberes de publicidad e información de las EGC.

Asímismo, una previsión de precios uniforme es generalmente inherente a las licencias[87]. Pero ello no es óbice para apreciar la dificultad de la fijación de

---

[81] Informe de la European Copyright Society (2020), pág. 10.

[82] Informe de la European Copyright Society (2020), pág. 10.

[83] Coincidimos en este punto con Sánchez Aristi y Fernández de Córdoba (2024), p. 97.

[84] Gervais (2016), pág. 9.

[85] Art. 12(3)(b) y considerando núm. 47 de la Directiva de Derechos de Autor. En el mismo sentido la Propuesta de RD española en su artículo 4.

[86] El Informe de la European Copyright Society (2020), pág. 11, propone que se especifique en el régimen de autorización.

[87] Riis, Rongstad, y Schovsbo (2016), pág. 7, afirma que «es de esperar que los titulares de los derechos de las obras más populares consideren que las disposiciones del convenio colectivo no son las óptimas y, por lo tanto, exijan otro modelo de regulación».

precios que, a falta de pacto entre las entidades de gestión y los usuarios, debieran estar determinados por una autoridad[88]. Pero, teniendo en cuenta las asimetrías informativas y el carácter colectivo de la licencia, las entidades de gestión no podrán adaptar la remuneración a los intereses individuales o específicos[89]. Por el contrario, se tratará de una remuneración residual que tenga presentes a todos los titulares. A modo de ejemplo, esta tarea, en España, podría encomendarse a la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.

Una propuesta interesante es la que propone el documento de Alegaciones en el trámite de audiencia e información pública sobre el Proyecto de Real Decreto español por el que se regula la concesión de licencias colectivas ampliadas[90]. Defiende la inclusión expresa por parte de las entidades de gestión de estatutos y reglamentos que permitan la participación de los titulares de derechos no miembros en los procesos de aprobación de las normas de reparto. Una idea que debería ir acompañada de adecuados deberes de información al momento del inicio de las negociaciones para que la participación fuese efectiva.

Además, la remuneración debería ser a tanto alzado, de forma similar a un canon, habida cuenta de que las entidades de gestión no disponen de un listado de obras y del grado de su uso cuando se trata de titulares de derechos no socios[91].

En todo caso, sigue siendo de aplicación la Directiva sobre gestión colectiva de derechos[92], por lo que los Estados miembros están obligados a velar por que las entidades de gestión cumplan con las disposiciones relativas a información y procedimiento de reclamación.

4.3. *El derecho de exclusión*

Los Estados miembros deben asegurarse de que los titulares de derechos disfruten de la opción de recuperar la exclusividad de sus derechos de autor mediante del llamado *opt-out* o derecho de exclusión[93].

Al margen de las menciones que ya se han realizado, es importante precisar que, en el caso del entrenamiento de la IAG, las entidades de gestión deberán establecer, necesariamente unido a los deberes de información[94], mecanismos eficaces que permitan ejercitar el derecho de oposición con carácter anterior al uso de los materiales por los usuarios de sistemas de IAG. De lo contrario, el

---

[88] A favor de esta fijación, Riis, Rongstad y Schovsbo (2016), pág. 8.

[89] Riis, Rongstad y Schovsbo (2016), págs. 9-10.

[90] Alegación undécima, apartado B), referido al artículo 3(1)(d).

[91] En esta línea, la alegación octava del documento de Alegaciones en el trámite de audiencia e información pública sobre el Proyecto de Real Decreto.

[92] De acuerdo con el considerando núm. 46 y el art. 12(4) de la Directiva de Derechos de Autor, son de aplicación las disposiciones de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO L 84/72, 20.03.2014). Sobre la compatibilidad de una remuneración a tanto alzado con la Directiva, ver Sánchez Aristi y Oyarzabal Oyonarte (2019-2020), pág. 232.

[93] El art. 5 de la propuesta de RD español recogía este derecho por medio de un formulario que debían de poner a disposición de los titulares las entidades de gestión.

[94] *Vid. infra.*

derecho quedará vacío de contenido teniendo en cuenta las más que dudosa, imposible, retirada de contenidos del sistema una vez que esta la ha incorporado a su aprendizaje.

4.4. *Deberes de información y publicidad*

El funcionamiento de las licencias colectivas ampliadas requiere de un especial cuidado en el cumplimiento de ciertas obligaciones legales impuestas a las entidades de gestión sobre información y publicidad dirigida a los titulares de derechos afectados y, con mayor énfasis, a aquellos no representados por la entidad[95].

La Directiva de Derechos de Autor especifica que se trata de un deber de información colectivo y en ningún caso individual que alcanzará la facultad de la entidad de conceder licencias, su concesión si procede y el derecho de exclusión que les asiste a los titulares de derechos. Más allá de la referencia a un plazo razonable previo al uso de las obras conforme a los términos de la licencia, la norma europea no da nuevas indicaciones, dejándolo a discreción de los Estados miembros que implementen esta herramienta[96]. A pesar de ello, está claro que se debe incluir la autorización para negociar y concluir este tipo de licencias y en su caso, haber alcanzado uno, debiendo advertir con un plazo suficiente para que los titulares puedan ejercitar su derecho de exclusión.

También deberá informarse sobre la recaudación y formas de distribución de los ingresos o sobre los procedimientos de resolución de conflictos.

Por lo que respecta al canal de comunicación, puede pensarse en la web de las entidades y/o los boletines oficiales.

Ahora bien, en el caso de un uso de las obras para el entrenamiento de sistemas de IAG y debido a las asimetrías informativas, sería conveniente que estas obligaciones se acompañasen de otras correlativas dirigidas a los usuarios de IAG sobre sus fuentes de entrenamiento. Téngase en cuenta que afecta a obras y derechos conexos cuyos autores no tienen vinculación alguna con las entidades de gestión. Salta a la vista la dificultad de determinar en estos escenarios la cantidad de datos afectados por el entrenamiento pudiendo afectar a la idoneidad de las licencias colectivas ampliadas como método resolutivo del conflicto.

En este punto es determinante el novedoso Reglamento de Inteligencia Artificial por cuanto reconoce expresamente la obligación de los usuarios o *proveedores de modelos de IA de uso general* de respetar y proteger los derechos de autor al tiempo que impone obligaciones de transparencia[97]. El reglamento, se pronuncia sobre las materias de interés. Reconoce ciertas obligaciones de transparencia a los proveedores de los sistemas de IAG respecto del conjunto de

---

[95] Art. 12(3)(d) de la Directiva de Derechos de Autor.

[96] Así, la propuesta de RD española establecía en su art. 6 un plazo máximo de cinco días hábiles desde la notificación del certificado autorizante y un plazo mínimo de diez días hábiles antes de la concesión de la licencia y hasta la finalización de esta. Además, detalla la información que contendrá dicho anuncio y establece que como mínimo el canal de comunicación será un anuncio en el BOE.

[97] Ver art. 53 del RIA. Por si quedase alguna duda, la novedosa norma establece que todo uso de contenidos protegidos por derechos de autor requiere la autorización del titular de los derechos de que se trate, salvo que se apliquen las excepciones y limitaciones pertinentes en materia de derechos de autor. Considerando núm. 105 del RIA.

datos de entrenamiento en su artículo 74 en relación con la vigilancia y control de estos sistemas en la Unión[98]. Para cumplir con ellas, deberán poner a disposición del público un resumen suficientemente detallado de los contenidos utilizados para el entrenamiento del modelo de IA que será *exhaustivo en general* en su alcance, con el fin de facilitar a los titulares de derechos de autor el ejercicio de sus derechos[99]. Concretamente, especifica que deberán enumerarse los principales conjuntos de o recopilaciones de datos privados o públicos, incluyendo una explicación descriptiva sobre otras fuentes de datos datos, de conformidad con un modelo o documento formalizado que convenientemente proporcione la Oficina de IA[100]. Así, si bien la información y el modo de cumplimiento está por concretar, la Oficina de IA de la UE está desarrollando una plantilla sobre el resumen suficientemente detallado de los datos de formación pertinentes basada en una consulta multilateral[101].

Además, establecerán directrices para cumplir el Derecho de la Unión en materia de derechos de autor y derechos afines y, en particular, para detectar y cumplir una reserva de derechos, atendiendo al tamaño del proveedor. No obstante, ello deja sin resolver diversas cuestiones, como la concreción del modo de cumplimiento de las obligaciones de transparencia mencionadas y las consecuencias de su inobservancia. En su lugar, parece dejar la respuesta a la elaboración de códigos de buenas prácticas[102]. En relación con esta idea, la Oficina Europea de IA publicaba el 11 de marzo de 2025 el tercer borrador del Código de Buenas Prácticas, dedicando una de sus cuatro secciones a la cuestión de la transparencia en relación con estas materias y otra a los derechos de autor.

Al hilo de lo anterior, y al margen de un estudio más extendido sobre todas estas cuestiones en un trabajo posterior al presente, deben realizarse los siguientes apuntes.

No se escapan las razones que llevan al legislador a optar por esta opción para las obligaciones de transparencia, en lugar de recogerlas expresamente en la norma de aplicación. Pero tampoco se desconoce la dificultad para la firma o adhesión de las grandes empresas tecnológicas al referido Código y con ello, el obstáculo que representa en relación con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Por lo tanto, y aunque no es fácil su concreción o pueda cuestionarse su eficacia, esta medida debería acompañarse de incentivos positivos o negativos para hacerla más atractiva, bien sean de carácter fiscal o bien que permitan rebajar la tan gravosa carga de prueba que afrontan los titulares en la defensa de sus derechos, como sería una inversión de la carga de la prueba sobre el proveedor de sistemas de IA. En otro caso, debiera sustituirse por obli-

---

[98] El artículo 74 del RIA guarda estrecha relación con las definiciones de los puntos 29 a 32 del artículo 3, sobre los datos afectados. También ver el considerando núm. 7. Sobre el alcance de este control, ver González Ruiz (2024), pág. 706-708.

[99] También reconoce ciertas obligaciones de transparencia a los proveedores de los sistemas de IAG respecto del conjunto de datos de entrenamiento en su artículo 74 en relación con la vigilancia y control de estos sistemas en la Unión. Guarda estrecha conexión con las definiciones de los puntos 29 a 32 del artículo 3, sobre los datos afectados. También ver el considerando núm. 7. Sobre el alcance de este control, ver González Ruiz (2024), ppág.706-708.

[100] Ver, Muñoz García (2024), pág. 547-557.

[101] Como resultado de la consulta y las reuniones del Grupo de Trabajo 1 de la Oficina Europea de IA en relación con el Código de Buenas prácticas para la IA de uso general, se publicaba el 17 de enero de 2025 un documento sobre las «Normas relacionadas con los derechos de autor».

[102] Art. 53(4) del RIA.

gaciones de transparencia más eficaces, como reclama también el Estudio de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo [103].

En definitiva, las cuestiones relativas a la información, publicidad y transparencia representan la piedra angular de esta u otra solución contractual al conflicto entre el entrenamiento de la tecnología de la IAG y los derechos de autor.

III. BIBLIOGRAFÍA

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (2006), «Límites al derecho de autor», en AAVV, *Protección y límites del derecho de autor de los creadores,* Trama, Madrid, págs. 83-115.

Carbajo Cascón, Fernando (2017), «El contrato de licencia de explotación de derechos de autor», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.), *Contratos mercantiles*, Vol.2, Tomo 2, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 1258-1315.

Dornis, Tim W. (2024), «The Training of Generative AI Is Not Text and Data Mining», *EIPR* 2, 2025, págs. 1-28.

Dornis, Tim W. y Stober, Sebastian (2024), *Urheberrecht und Training generativer KI-Modelle. Technologische und juristische Grundlagen*, Recht und Digitalisierung, Nomos.

Ficsor, Mihály (2016), «Collective Rights Management from the Viewpoint of International Treaties, with Special Attention to EU '*Aquis*'», en Gervais, D. (ed), *Collective Management of Copyright and Related Rights,* Wolters Kluwer, The Netherlands, págs. 31-79.

García Vidal, Ángel (2019-2020), «Propiedad Intelectual y minería de textos y datos: Estudio de los artículos 3 y 4 de la Directiva (UE) 2019/790«», *ADI* 40, págs. 99-124.

— (2024), «Propiedad Intelectual, minería de textos y datos y entrenamiento de la inteligencia artificial», *GA_P,* octubre, págs. 1-7.

Gervais, Daniel (2016), «Collective Management of Copyright: Theory and Practice in the Digital Age», en Gervais, D. (ed), *Collective Management of Copyright and Related Rights,* Wolters Kluwer, The Netherlands, págs. 3-30.

González Otero, Begoña (2019), «Las excepciones de minería de textos y datos más allá de los derechos de autor: La ordenación privada contraataca», en Saiz García, C. Y Evangelio Llorca, R. (dir.), Propiedad Intelectual y Mercado Único Digital Europeo, Tirant lo Blanch, Valencia, págs.1-26.

González Ruiz, Rodrigo (2024), «Artículo 74. Vigilancia del mercado y control de los sistemas de IA en el mercado de la Unión», en Barrio Andrés, M. (dir.), *Comentarios al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial,* La Ley, Madrid, págs. 697-710.

Guibault, Lucie y Schroff, Simone (2018), «Extended Collective Licensing for the Use of Out-of-Commerce Works in Europe: A Matter of Legitimacy Vis-à-Vis Rights Holders», *IIC* 49, págs. 916-939.

Guibault, Lucie y Van Gompel, Stef (2016), «Collective Management in the European Union», en Gervais, D. (ed), *Collective Management of Copyright and Related Rights,* Wolters Kluwer, The Netherlands, págs. 139-174.

Lunney, Glynn (2016), «Copyright Collectives and Collecting Societies: The United States Experience», en Gervais, D. (ed), *Collective Management of Copyright and Related Rights,* Wolters Kluwer, The Netherlands, págs. 319-366.

Montero García-Noblejas, Pilar (2016), «Entidades de gestión colectiva y derecho de sociedades», *RDS* 48, págs. 125-170.

[103] «Generative AI and Copyright. Training, Creation, Regulation» de 2025, pág. 61.

Muñoz García, Carmen (2024), «Artículo 53. Obligaciones de los proveedores de modelos de IA de uso general», en Barrio Andrés, M. (dir.), *Comentarios al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial,* La Ley, Madrid, págs. 545-558.

Ordelín Font, Jorge Luis (2018-2019), «El uso de la inteligencia artificial en la minería de datos y textos: un análisis desde el Derecho de autor», *ADI* 39, págs. 209-227.

— (2023), «La piratería de la inteligencia artificial: el uso de las obras en el entrenamiento de modelos de IA generativa», *ADI* 43, págs. 185-205.

Rauer, Niels y Bibi, Alexander (2022), «Extended Collective Licencing in the DSM Directive – An Opportunity to Make Art. 17 DSM Directive Work?», *GRUR International* 71(2), págs. 113-122.

Riis, Thomas y Schovsbo, Jens (2010), «Extended Collective Licenses and the Nordic Experience: - It's a Hybrid but is It a Volvo or a Lemon?», *Columbia Journal of Law and the Arts* 33-IV, págs. 471-498.

Riis, Thomas; Rongstad, Ole-Andreas y Schovsbo, Jens (2016), «Collective Agreements for the Clearance of Copyrights – The Case of Collective Management and Extended Collective Licenses», en Riis, T. (ed.), *User Generated Law. Re-Constructing Intellectual Property Law in a Knowledge Society,* Edward Elgar, Copenhagen, 2016, University of Copenhagen Faculty of Law, research paper 16, págs. 1-14.

Sánchez Aristi, Rafael y Fernández de Córdoba, Álvaro Bourkaib (2024), "Informe sobre el possible establecimiento de un mecanismo de licencia colectiva con efecto ampliado, o de remuneración o compensación equitativa de gestión colectiva obligatoria, vinculado a actividades de minería de textos y datos efectuadas bajo la excepción o limitación del artículo 4 de la Directiva 2019/790", *Pe. i. revista de propiedad intellectual* 77, págs. 71-113.

Sánchez Aristi, Rafael y Oyrazabal Oyonarte, Nora (2019-2020), «La Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital: una regulación sobre la remuneración equitativa de autores y artistas en los contratos de explotación», *ADI* 40, págs. 223-246.

Stokkmo, Olav (2019), «The Role of Collective Licensing», *IPA*, págs.1-30.

— (2023), «La licencia colectiva con efecto ampliado y la directiva de la UE sobre el derecho de autor en el mercado único digital (DDAMUD)», en López Richart, J., y Saiz García, C. (coords.), *Digitalización, acceso a contenidos y propiedad intelectual*, Dykinson, Madrid, 2023, págs. 23-41.

Strowel, Alain (2011), «Symposium: Collective Management of Copyrigth: Solution or Sacrifice?», *Revista Columbia de Derecho y Artes* 34(4), págs. 665-669.

Zylberstein, Léa (2021), «Les licences collectives à effet étendu: Consécration internationale et reception en droit français», *RFPI* 13, págs. 67-78.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
45 (2025): 313-329
Madrid, 2025
DOI: 10.37417/ADI/45_2025_206
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Trinidad Vázquez Ruano
ISSN: 1139-3289

FINALIDAD PUBLICITARIA DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO. DERIVACIONES JURÍDICAS

ADVERTISING PURPOSES OF E-MAIL ACCOUNTS - LEGAL RAMIFICATIONS

Trinidad Vázquez Ruano*

RESUMEN

El desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación ha transformado las estrategias comerciales de las entidades establecidas en el entorno digital, particularmente, mediante el uso del correo electrónico como canal eficiente de promoción de sus productos o servicios y de su imagen. Sin embargo, esta evolución plantea importantes interrogantes jurídicos en torno a la protección de los intereses de los destinatarios y la privacidad de los datos personales que se tratan sobre los mismos. Este estudio analiza, de forma concreta, la práctica publicitaria de insertar directamente y de modo aleatorio comunicaciones electrónicas en la bandeja de entrada de las cuentas de correo de los destinatarios (*inbox advertising*) como estrategia promocional en línea. Desde una perspectiva jurídica, se examinan sus implicaciones en el ámbito de la privacidad y la protección de los datos personales (Reglamento General de Protección de Datos) y en cuanto a la regulación de la publicidad digital por medio de canales que pertenecen a un determinado sujeto, como lo son las cuentas de correo electrónico.

Palabras Clave: comunicaciones electrónicas, publicidad en línea, datos personales, consentimiento, *inbox advertising.*

ABSTRACT

The development of information and communication technologies has transformed the commercial strategies of entities established in the digital environment, particularly through the use of e-mail as an efficient channel for promoting their products or services and their image. However, this development raises important legal questions about the protection of the interests of the recipients and the privacy of the personal data processed about them. This study analyzes, in particular, the advertising practice of directly and randomly inserting electronic communications in the inbox of recipients' email accounts (inbox advertising) as an online promotional strategy. From a legal perspective, it examines its implications in the field of privacy and personal data protection (General Data Protection Regulation) and the regulation of digital advertising through channels that belong to a certain subject, such as e-mail accounts.

Keywords: electronic communications, online advertising, personal data, consent, *inbox advertising.*

* Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén. Dirección de correo electrónico: *tvazquez@ujaen.es.*
Fecha de recepción: 31 de marzo de 2025 // Fecha de recepción: 5 de mayo de 2025

SUMARIO: I. RELEVANCIA PRÁCTICA DEL CARÁCTER PUBLICITARIO DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO. — II. FORMALIDADES DE NECESARIO CUMPLIMIENTO Y RECOMENDACIONES. — 1. Imposiciones jurídicas para hacer uso de las cuentas de correo electrónico con fines comerciales. — 2. Directrices autonormativas en la materia analizada. — III. LA INSERCIÓN ALEATORIA DE MENSAJES PROMOCIONALES EN LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO. — 1. Ideas básicas sobre la denominada práctica del «inbox advertising». — 2. Enfoque del TJUE en el asunto. — 3. Reflejo de la argumentación del asunto en el ámbito judicial nacional. — IV CONCLUSIÓN. — V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRACTICAL RELEVANCE OF THE ADVERTISING NATURE OF E-MAIL ACCOUNTS. — II. REQUIRED COMPLIANCE FORMALITIES AND RECOMMENDATIONS. — 1. Legal requirements for the use of e-mail accounts for commercial purposes. — 2. Self-regulatory guidelines in the analyzed matter. — III. THE RANDOM INSERTION OF PROMOTIONAL MESSAGES IN EMAIL ACCOUNTS. — 1. Basic ideas on the so-called "inbox advertising" practice. — 2. Approach of the CJEU to the case. — 3. Reflection of the argumentation of the case at the national judicial level. — IV. CONCLUSION. — V. BIBLIOGRAPHY.

I. RELEVANCIA PRÁCTICA DEL CARÁCTER PUBLICITARIO DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO

Las cuentas de correo electrónico (y medios equivalentes de mensajería instantánea o plataformas digitales) se han afianzado como una herramienta básica de comunicación comercial en el entorno digital. La remisión de comunicaciones electrónicas de naturaleza promocional se define como un servicio de la sociedad de la información[1]. Es decir, un servicio que se lleva a cabo a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario[2]; y que, a su vez, implica una contraprestación económica. No obstante, y como es sabido, puede tratarse de un servicio no remunerado en la medida en que suponga una actividad empresarial para el prestador que lo ofrece en el ámbito electrónico. Téngase en cuenta que, al objeto del presente estudio, nos interesa atender de manera particular a la difusión de comunicaciones que sean de carácter comercial a través de las cuentas de correo electrónico o medios que resulten equivalentes, lo que implica que la finalidad de la misma se refiera a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una entidad, organización o persona que se efectúe en el marco de una actividad comercial, industrial o profesional[3].

Aun cuando el uso del correo electrónico con fines publicitarios no es, en todo caso, una práctica ilícita, la utilización promocional de este canal en línea plantea desafíos normativos relacionados con la protección de los datos personales de los usuarios y con otros derechos y facultades reconocidos a los mismos. Pues, en ocasiones, los anunciantes no atienden a las exigencias previstas en la reglamentación aplicable, ni tampoco se tienen en cuenta los rigurosos principios que garantizan la información y los datos personales de los destinatarios de las comunicaciones y el régimen general de la publicidad comercial.

---

[1] Véase la letra a) del Anexo de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (BOE núm. 166, de 12 de julio. LSSIyCE) y los Cdos. 17 y 18 de la Directiva 2000/31, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información (DOUE L 178, de 17 de julio 2000).

[2] La solitud individual del destinatario del servicio puede deducirse del recurso y utilización que éste hace de las nuevas tecnologías y, de forma concreta, de la precisa conexión a Internet y el acceso a los espacios establecidos en el entorno tecnológico.

[3] Art. 2 de la Directiva 2000/31/CE y letra f) del Anexo y arts. 19-20 de la LSSIyCE. Este tenor normativo resulta similar al contenido en el art. 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (BOE núm. 274, de 15 de noviembre. LGP). Véanse de Miguel Asensio (2022), *passim*; Illescas Ortiz (2009).

A nivel jurídico, genera diversas incertidumbres la práctica de remitir comunicaciones publicitarias no deseadas a través de las cuentas de correo electrónico (conocido como *spam*) o de medios que puedan resultar análogos[4], tales como: las técnicas de mensajería instantánea, las plataformas digitales de difusión, mensajes directos en perfiles de redes sociales o los tradicionales mensajes cortos de texto a los terminales telefónicos móviles, entre otros formatos. Sin embargo, la trascendencia que en la actualidad tiene el empleo de estos canales de comunicación en la publicidad en línea se hace más que notorio. Referencia de cuanto se ha indicado son los datos publicados en el último *Estudio sobre el sector de la publicidad online en España* de la CNMC[5]. La premisa inicial de la que se parte es la significación de la publicidad en línea y el continuo incremento de su alcance[6], así como la influencia de las nuevas tecnologías en la manera de hacer promociones y en los cambios en las estrategias comerciales que ello ha traído consigo. De estos últimos, interesa especialmente destacar la importancia que se le ha otorgado al tratamiento de los datos e informaciones de los receptores de las comunicaciones promocionales con la pretensión de personalizar su contenido y que éstas les resulten más efectivas, frente a las posibles vulnerabilidades que afectan a la posición de los usuarios titulares de esa información. Junto a ello, se pone de manifiesto la falta de claridad sobre la emisión del contenido publicitario del anunciante y la repercusión que ello ocasiona para quienes lo reciben y en la afección de la competencia en el mercado de la publicidad telemática.

Asimismo, el *Estudio* identifica los distintos canales de los que los anunciantes se valen para hacer publicidad en línea, indicando que las cuentas de correo electrónico son uno de los medios más utilizados. Aunque, también, es más que evidente la trascendencia de las plataformas digitales de búsqueda y de las redes sociales como canales de obtención de beneficios económicos del mercado publicitario a nivel interno[7], en cuanto que permiten crear el propio formato promocional, al igual que la publicidad en *display*, emisión de videos, anuncios en forma de *banners* u otras alternativas publicitarias próximas. Por ello, la CNMC sugiere, entre otros aspectos, no dejar de atender la política de competencia para garantizar el mercado de la publicidad en línea, el respeto y la aplicación de los principios reglamentarios generales y del resto de previsiones sobre las plataformas electrónicas, y conseguir compensar la compleja vinculación existente entre la tutela de los intereses de los consumidores y su privacidad y el fomento de la competencia en los mercados digitales.

---

[4] Emparanza Sobejano (2010-11), págs. 153-175; Vázquez Ruano (2010), págs. 1083-1101.

[5] *Estudio sobre el sector de la publicidad online en España* de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado en julio 2021 ((E/CNMC/002/19). Para su consulta: *https://www.cnmc.es/sites/default/ files/3626347_16.pdf* (acceso en marzo 2025).

[6] Cabe destacar que la actividad publicitaria en línea en España generó alrededor de 3.450 millones de euros, con tasas de crecimiento del 20 por 100 interanual, superando los ingresos publicitarios generados conjuntamente por los medios de comunicación convencionales.

[7] Siguiendo los datos del *Estudio*, *Google* aglutina más de un 50 por 100 de los ingresos en publicidad en línea totales, por su parte, *Facebook* supera el 20 por 100.

II. FORMALIDADES DE NECESARIO CUMPLIMIENTO Y RECOMENDACIONES

1. Imposiciones jurídicas para hacer uso de las cuentas de correo electrónico con fines comerciales

El anunciante que procure disponer de las cuentas de correo electrónico de los usuarios en línea o de canales que resulten similares en la medida en que permitan dirigir una comunicación electrónica a un concreto destinatario, debe advertir el cumplimiento de las exigencias reglamentarias vigentes. Prestando atención, en primer lugar, a las previsiones comunitarias, la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas[8] ya puso de manifiesto que, únicamente, cabía utilizar el correo electrónico con fines de venta directa si, en su caso, la persona abonada hubiera dado su previo consentimiento para tal fin. Sin embargo, se exceptúa de esta exigencia el supuesto en el que el prestador hubiera obtenido de sus clientes, y de manera lícita, las direcciones de correo electrónico en el marco de la venta de un producto o servicio. En este planteamiento, estará facultado para emplearlas con un fin de venta directa de sus propios productos o servicios y que sean de características semejantes a las contratadas por el cliente. Pero se le exige, al mismo tiempo, que le ofrezca con claridad, de modo sencillo y sin cargo alguno, la posibilidad de oponerse a dicha utilidad. El reconocimiento del derecho de oposición al interesado se concederá tanto en el momento de la recopilación de la información personal que le concierne, como cada vez que se le envíe un mensaje promocional. En todo caso, queda prohibida la remisión de mensajes electrónicos con fines de venta directa en los que se disimule u oculte la identidad del remitente (anunciante), o que no incluyan una dirección válida a la que el destinatario pueda enviar una petición para oponerse a la recepción de tales comunicaciones. No obstante, debe tenerse en cuenta que estas prevenciones resultarían inconclusas si no se ponen en conexión con los fundamentos generales de la garantía de los datos e informaciones de carácter personal, esto es con el Reglamento (UE) 2016/679 sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales (RGPD)[9]. En especial, en lo que afecta a la obtención del consentimiento del interesado o la manifestación de su voluntad libre, específica, informada e inequívoca, bien mediante una declaración explícita por parte del interesado o con una clara acción afirmativa del mismo.

La norma comunitaria referida a la privacidad y las comunicaciones electrónicas resulta de aplicación hasta tanto no se apruebe la propuesta de Reglamento europeo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas (conocida como

---

[8] Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (DOCE núm. 201, de 31 de julio). En concreto, el art. 13 de dicha norma.

[9] Art. 6 y el apartado 11 del art. 4 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DOUE L 119, de 4 de mayo). Así como, las Directrices 5/2020 sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (adoptadas el día 4 de mayo de 2020, por el Comité Europeo de Protección de Datos). Para ampliar esta materia: AA.VV. (2021); López Barrero (2016), págs. 27-86; Serena Rossi (2021), *passim.*

e-Privacy[10]). Dicha propuesta se ocupa del régimen de las comunicaciones de mercadotecnia directa como formas de publicidad enviadas a usuarios finales de comunicaciones electrónicas, identificados o identificables, y entre las que se incluyen la utilización del correo electrónico, los mensajes cortos remitidos al terminal telefónico móvil y las aplicaciones de mensajería instantánea u otros instrumentos digitales equivalentes. En esta nueva reglamentación, el envío de comunicaciones comerciales a través de los mencionados canales precisa del consentimiento explícito previo del destinatario y, además, otorgado tras haber recibido la oportuna información completa[11]. A menos que éste fuera cliente del anunciante y se usen los datos, lícitamente obtenidos, para ofertarle productos o servicios en el marco de su actividad comercial y que sean similares a los que hubiere contratado[12]. En este sentido, el tratamiento de los datos personales de los usuarios con fines de mercadotecnia directa va a responder a un interés legítimo[13]. Reconociéndole al interesado la facultad de oponerse a dicho tratamiento e, incluso, a la elaboración de perfiles en cuanto se vincule a la práctica de la mercadotecnia directa. En consecuencia, junto a la facilitación de la técnica para que el usuario pueda oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines promocionales y la atención a los principios de protección de la información y datos de su titularidad, se obliga a los anunciantes a establecer un nuevo sistema para la captación de los consumidores potenciales a través de la pertinente suscripción[14]. Asimismo, se impone a las personas que empleen servicios de mensajería electrónica para transmitir comunicaciones de mercadotecnia directa, el deber de informar a los usuarios del carácter comercial de la comunicación y de la identidad de la persona en nombre de la cual ésta se remite. Debiendo ofrecerse, también, la información necesaria para que los destinatarios puedan ejercer su derecho a retirar el consentimiento que hubieran facilitado de modo sencillo.

En atención a estas prevenciones, en nuestro ordenamiento, la difusión de comunicaciones comerciales por medios electrónicos debe adecuarse a las exigencias contenidas en la Ley de servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSIyCE)[15]. Sin obviar la observancia supletoria del resto de disposiciones vigentes que disciplinan las prácticas y comportamientos publicitarios y comerciales[16]. El principio general, en cuanto al recurso a las cuentas de correo electrónico con una finalidad publicitaria, es la necesaria y

---

[10] Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo, sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas *e-Privacy*. COM/2017/010 final - 2017/03). *Vid.* Flaquer riutort (2018); Paniza Funalla (2017), págs. 105-122; Rubio Torrano (2017), págs. 23-28.

[11] Art. 16 de la Propuesta de Reglamento *e-Privacy.*

[12] Arts. 9 y 16 de la Propuesta de Reglamento *e-Privacy,* en remisión a los arts. 4 y 7 del RGPD.

[13] Cdos. 47 y 70 y art. 21 del RGPD.

[14] Puede consultarse la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), núm. 1469/2020 de 10 noviembre -RJ 2020\3962-, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), núm. 1471/2020 de 10 noviembre -RJ 2020\3961- y la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), núm. 1467/2020 de 5 noviembre -RJ 2020\3958-. El envío de comunicaciones de mercadotecnia directa a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición implica la obligación de consultar a priori los sistemas de exclusión publicitaria de los sujetos (art. 23 de la norma).

[15] Arts. 19 a 21 de dicho texto.

[16] Las previsiones de la LGP y las normas específicas que resulten de aplicación en relación con el contenido que se publicita (productos o servicios regulados) y los destinatarios del mismo (promociones dirigidas a colectivos vulnerables como los menores, la juventud y la mujer, entre otros). Así como, entre otras, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE núm. 10, de 11 de enero 1991. LCD).

clara identificación del carácter comercial de las comunicaciones que se remiten y del sujeto en nombre del que se difunden[17]. Pero, además, la naturaleza personal del canal de comunicación electrónica que nos ocupa, lleva aparejado el requerimiento de la previa obtención del consentimiento del destinatario o su expresa autorización y la atención al derecho de oposición a recibir mensajes comerciales en las cuentas de correo en línea[18]. Mandato que, es evidente, comprende la observancia de los principios recogidos en el mencionado RGPD y en la Ley orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales[19], al objeto de informar al interesado de la utilización de sus datos personales para remitirle comunicaciones comerciales relacionadas con la entidad o con sus productos (o servicios) en el mercado y, de este modo, recabar la oportuna autorización expresa para ello. El titular de la cuenta de correo electrónico en la que se recibe la comunicación comercial, como ya se ha indicado, debe manifestar su conformidad de modo libre, informado, específico e inequívoco. Salvando la hipótesis en la que hubiera existido una relación comercial anterior entre el titular de la cuenta de correo y la entidad anunciante de la que se hubieran obtenido de forma lícita los datos personales de contacto, y el contenido de la comunicación promocional se refiera a productos o servicios de su empresa semejantes a los que inicialmente fueron objeto de contratación. En todo caso, el anunciante deberá ofrecer al interesado la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines publicitarios mediante un procedimiento simple y sin que le comporte coste alguno. De lo que se deduce, la obligación que se establece para los que pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa de consultar los sistemas de exclusión publicitaria[20].

Asimismo, en el tema que abordamos, conviene aludir —aunque sea de modo somero— a la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores[21]. Norma que se aplica cuando una entidad lleva a cabo ciertas conductas empresariales (engañosas, agresivas o desleales) que afecten de forma negativa a los derechos e intereses de los consumidores en el mercado. Fundamentalmente, en la medida en que se ha calificado como un comportamiento desleal por engañoso, el efectuar proposiciones no

---

[17] Art. 20 de la LSSIyCE, si bien, esta exclusi*ó*n reproduce el sentido negativo de la obligación básica de identificación de las comunicaciones comerciales (art. 9 de la LGP). La vulneración de dicha exigencia podría considerarse una práctica desleal por incumplimiento de la norma (art. 15 de la LCD). *Vid.* Blanco Ruiz/Iglesias Ruiz (2021), págs. 315-331; Tobío Rivas (2000), págs. 1155-1210.

[18] Véase el art. 21 de la LSSIyCE. Resulta de interés, sobre ello, la consulta de la Resolución de la AEPD en el procedimiento sancionador PS-00167-2024, de 24 de junio 2024 (Expediente Nº: EXP202306302) contra la entidad *Laboratorio Pedro Perales, S.L.P.*, titular de la página web, https://www.medicalfit.com (http://www.dentalesthetic.es/) por la ilícita información y gestión de *cookies* en su página, así como el PS/00300/2019 de la AEPD (Resolución R/00499/2019) contra *Vueling Airlines S.L.* (en aplicación del art. 22, en relación con el Cdo. 25 de la Directiva 2002/58/CE). En este sentido, Emparanza Sobejano (2010-11), págs. 153-175 y (2012-13), págs. 10-15; SÁNchez Gómez (2009), págs. 1239-1284; Serena Rossi (2021); Vázquez Ruano (2010), págs. 1090-1100.

[19] Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre. LOPDPDG). Título II relativo a los Principios (arts. 4 a 12) y Título III sobre los Derechos (arts. 13 a 19). También cabe destacar el papel mediador de la AEPD en el ámbito de la publicidad digital. *Vid.* AA.VV. (2021); Serena Rossi (2021).

[20] Art. 23 de la LOPDPDG. Sobre ello, Moratilla Machuca (2019), págs. 129-132; Ortiz (2019), págs. 741-752.

[21] Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo de 2005, 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 Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 149, de 11 de julio).

solicitadas y persistentes por correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia y que tratan de inducir al consumidor a realizar una compra o llevar a cabo una acción de forma involuntaria. Salvo, lógicamente, que ello esté justificado en una norma con base en el cumplimiento de una obligación contractual[22]. Esta conducta tiene su reflejo en nuestra regulación en el conjunto de prácticas comerciales agresivas por acoso a los consumidores[23] que, en todo caso, van a ser desleales por cuanto implican en aquellos una presión indebida para que adopten unas decisiones comerciales sin libertad y al margen de una elección completa e informada. Al tiempo que suponen una afección de la leal competencia en el mercado.

2. Directrices autonormativas en la materia analizada

Las singularidades que distinguen el entorno digital y, en especial, sus continuos cambios basados en la propia evolución tecnológica, hacen que el sistema autonormativo sea una forma eficiente que permite a las entidades del sector adaptarse con facilidad a esos avances. Posibilitando a las empresas definir reglas y principios específicos que se ajusten a las características y necesidades de sus diversas áreas de actuación[24]. Respecto de la temática que nos ocupa, cabe destacar de forma general, el Código ético de Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva (*Código de Confianza Online*[25]) que proporciona garantías superiores a las reconocidas por la reglamentación a la que complementa. En este sentido, a las exigencias sustantivas que hacen admisible la remisión de comunicaciones comerciales electrónicas, se añade también que éstas sean leales, honestas y veraces siguiendo los principios desarrollados por el Código de Práctica Publicitaria de la CCI[26] y que se respeten los presupuestos sobre el tratamiento de los datos personales y, en particular, en lo que afecta a la difusión publicitaria o de prospección comercial en línea. Esto es, se impone el deber previo de información al interesado, junto a la obtención de su consentimiento a efectos del tratamiento de la información que le pertenece y la limitación de la recopilación de información personal con fines promocionales en relación con ciertos canales de intercambio de comunicaciones electrónicas. De este modo, las entidades adheridas no podrán realizar tratamientos de datos e informaciones personales con fines publicitarios, basados en el interés legítimo, cuando la actividad promocional se realice por medios electrónicos de comunicación a distancia. A menos que, para ello, se hayan obtenido los datos personales de forma lícita y se usen al objeto de remitir al interesado publicidad de productos

---

[22] Anexo I, punto 26 de la Directiva 2005/29/CE. *Vid.* Fernández-Nóvoa Rodríguez (2006), págs. 1335-1340.

[23] Art. 29 de la LCD. *Vid.* Emparanza Sobejano (2010-11), págs. 153-175; Ruiz Espinosa (2023), págs. 583-604; Zubiri de Salinas (2011), págs. 785-805.

[24] La aprobación de códigos de conducta supone un modelo de autorregulación que, sin excesivas reglamentaciones y en atención al principio de legalidad, van a completar las previsiones jurídicas aplicables. Pueden consultarse el art. 16 y Cdos 4 y 32 de la Directiva 2000/31/CE y el art. 2 f) de la Directiva 2005/29/CE. Sobre el oportunismo del sistema autonormativo: Álvarez Rubio (2010), págs. 223-246; Bercovitz Rodríguez-Cano (2010), págs. 271-280.

[25] Código de Conducta de Confianza Online, presentado el 28 de noviembre de 2002 por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial y la Asociación Española de la Economía Digital que entró en vigor en 2003, última versión de febrero 2023 (para su consulta: https://www.confianzaonline.es/doc/codigo_etico_confianzaonline.pdf, acceso en marzo 2025).

[26] Art. 23 del Código.

o servicios propios y que resulten similares a los contratados, pero asumiendo la obligación de ofrecerle el oportuno ejercicio del derecho de oposición que tiene reconocido[27].

Por su parte, resulta más concreto para nuestra argumentación, el Código de conducta sobre el tratamiento de datos en la actividad publicitaria[28], en el que se concretan las obligaciones y principios éticos que deben seguir las empresas que recaban datos personales de los destinatarios con una pretensión de enviarles mensajes promocionales en línea. El objetivo fundamental de este texto específico es garantizar que el tratamiento de los datos personales se realice no sólo en atención a las previsiones normativas de aplicación, sino también de manera transparente y respetuosa[29]. Esto es, la precisa obtención del consentimiento explícito de los usuarios antes de recopilar sus datos para fines publicitarios, el cumplimiento del deber de información clara y completa, la garantía del ejercicio de los derechos de los afectados, o la seguridad en el tratamiento de los datos de su titularidad, entre otros. Por consiguiente, interesa destacar que las entidades que vayan a desarrollar una actividad promocional han de facilitar información clara, comprensible y accesible sobre el modo en el que se recogen, gestionan y utilizan los datos personales de los destinatarios, incluyendo lo concerniente a los fines publicitarios que justifican su recopilación y sólo pudiendo recabar los datos que sean estrictamente oportunos para dicha finalidad. Asimismo, en un momento previo al tratamiento de esos datos con fines de mercadotecnia directa, las entidades tienen que obtener el consentimiento explícito, el cual ha de referirse a una manifestación de la voluntad informada, libre, específica y clara, y se les debe informar sobre su derecho a oponerse al tratamiento de los datos de manera sencilla y sin que ello le suponga perjuicio económico alguno. Finalmente, el Código que nos ocupa integra las previsiones normativas sobre el sistema de exclusión publicitaria[30], al imponer a las entidades que vayan a realizar comunicaciones de mercadotecnia directa la previa consulta de estos sistemas, al objeto de eliminar del tratamiento a los interesados que hayan manifestado con anterioridad su negativa[31].

III. LA INSERCIÓN ALEATORIA DE MENSAJES PROMOCIONALES EN LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO

1. Ideas básicas sobre la denominada práctica del «inbox advertising»

El propósito del análisis que nos ocupa hace preciso discernir entre la práctica de enviar comunicaciones comerciales no solicitadas a las cuentas de correo electrónico de los destinatarios finales (*spam*) o medios equivalentes, de

---

[27] Art. 25.2.4. Apartado 3 del Código. Teniendo en cuenta el tipo de productos o servicios en el marco de la actividad de que se trate.

[28] El Código de conducta tratamiento de datos en la actividad publicitaria, 2023 (para su consulta: https://www.aepd.es/documento/codigo-conducta-autocontrol.pdf, acceso en marzo 2025).

[29] Punto 7 de dicho texto (Principios 7.1 a 7.4).

[30] Art. 23.1 de la norma. Véase el Reglamento del Servicio de *Lista Robinson*, de 8 de abril de 2019 (disponible en el recurso electrónico: https://www.listarobinson.es/reglamento, acceso en marzo 2025) y el Código de Conducta del Servicio de Lista Robinson. Al igual que el sistema *Lista Stop Publicidad* de la AEPD (disponible en el recurso electrónico: https://listastoppublicidad.com/es/home, acceso en marzo 2025). *Vid.* Moratilla Machuca (2019), págs. 129-132; Ortiz (2019), págs. 741-752.

[31] Principio 7.5.

la inclusión de dichas comunicaciones directamente en la bandeja de entrada de los usuarios de las cuentas de correo electrónico (*inbox advertising*). En el primer caso, como norma general, se trata del envío masivo de mensajes que no se han solicitado a una lista de cuentas de correo en línea y cuya finalidad suele ser publicitaria (aunque es factible que su contenido sea fraudulento[32]), por lo que es habitual que se reciban directamente en la carpeta del correo electrónico destinada a este tipo de mensajes. Por su parte, el *inbox advertising* o la inclusión espontánea de publicidad en el buzón del correo electrónico instaura una modalidad de publicidad *display* que consiste en intercalar de forma aleatoria mensajes directamente en la bandeja de entrada de los usuarios, visualizándose junto al resto de comunicaciones electrónicas recibidas. El l *inbox advertising* fue conocido de manera expresa con ocasión de la STJUE en el *Asunto C-102/20*[33]. El caso se dilucida entre las entidades competidoras *StWL* v. *eprimo*, las cuales suministran electricidad a clientes finales. En concreto, la cuestión objeto de controversia surge porque esta última encarga a la agencia de publicidad *Interactive Media CCSP* introducir comunicaciones publicitarias de manera aleatoria en la bandeja de entrada de los usuarios de un servicio de mensajería electrónica gratuita[34] —que se financia mediante la publicidad difundida por los anunciantes—, pero sin que los destinatarios hubieran dado su consentimiento expreso y previo para recibir comunicaciones de esta naturaleza.

La práctica objetada conlleva que los mensajes promocionales aparezcan cuando los usuarios del servicio de mensajería acceden a sus correspondientes bandejas de entrada, tras su inclusión fortuita tanto respecto al destinatario de que se trate, como en cuanto al propio mensaje insertado. Por tanto, estas comunicaciones publicitarias en línea se intercalan en la bandeja de entrada del destinatario afectado con el resto de correos electrónicos que puede recibir, dando la apariencia de que conforman el conjunto de mensajes o correos que llegan a su cuenta de correo personal. Con estas premisas, nada obsta considerar que es una forma de difundir promociones comerciales en el ámbito electrónico que implica el empleo de un canal que pertenece a un determinado destinatario y que, en efecto, sea preciso el tratamiento previo de los datos personales del mismo (como lo es la cuenta de correo electrónico o medio similar).

No obstante, junto a los aspectos generales indicados, conviene hacer mención a ciertas notas distintivas de esta práctica publicitaria y que tienen una repercusión en el marco de la competencia en el mercado y, de modo particular, en la tutela de los intereses de los consumidores-destinatarios. Pues en estas comunicaciones electrónicas de contenido promocional, además, la fecha se re-

---

[32] Nos referimos a supuestos como el denominado *phishing* que es una práctica fraudulenta de engaño para captar información de los usuarios de carácter financiero o de otros datos sensibles. Véase de Miguel Asensio (2022).

[33] STJUE en el Asunto C-102/20 (*StWL Städtische Werke Lauf a.d Pegnitz*) de 25 de noviembre de 2021. Resolución nacional consecutiva a la sentencia prejudicial ECLI:DE:BGH:2022:130122UIZR25.19.0. De forma somera, la mercantil *StWL* ejercitó una acción de cesación contra *Eprimo* ante el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth, el cual estimó la demanda y ordenó a *Eprimo* dejar de enviar a los consumidores finales publicidad, en la medida en que constituía una molestia inaceptable y una actividad engañosa. *Eprimo* presentó un recurso de apelación ante el *Oberlandesgericht Nürnberg* y éste estimó que la actividad publicitaria cuestionada no era una práctica comercial ilícita. Por su parte, *StWL* recurrió la resolución ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania que presentó las oportunas cuestiones prejudiciales al TJUE. *Vid.* Martín Crespo (2021), págs. 1-3.

[34] El servicio de mensajería electrónica gratuita es *T-Online.*

leva por el término «Anuncio», el contenido se visualiza sobre un fondo gris, el campo «Objeto» de la bandeja de entrada del mensaje hace referencia a un texto indicativo de la publicidad de ofertas comerciales de los servicios de electricidad y gas, y no se incluye alusión alguna a quién es el sujeto remitente que se correspondería con el anunciante en cuestión. Estas singularidades traen como consecuencia que la entidad de la competencia, *StWL,* estime que es un modo de hacer publicidad en el ámbito electrónico susceptible de ser considerado una conducta contraria a la leal competencia en el mercado, por resultar engañosa y una «molestia inaceptable» para los sujetos que reciben las comunicaciones cuestionadas, siguiendo lo previsto en la normativa que resulta de aplicación[35]. Razón por la que el Tribunal Supremo alemán (el *Bundesgerichtshof*) plantea la pertinente cuestión prejudicial al TJUE para valorar la licitud de la práctica promocional que nos ocupa y que, como ha quedado indicado, se fundamenta en la inserción de mensajes o comunicaciones publicitarias directamente en la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico de los destinatarios, de forma equivalente a la recepción habitual de las comunicaciones que se remiten a estos usuarios finales, aun cuando aquélla se lleve a cabo de manera casual y no determinada.

2. Enfoque del TJUE en el asunto

La resolución del TJUE sobre la cuestión prejudicial planteada por el Alto Tribunal alemán en relación con el supuesto específico que concierne a la práctica de remitir comunicaciones comerciales aleatorias a la bandeja de entrada de las cuentas de correo electrónico de los destinatarios (*Asunto C-102/20*), se focalizó en dos textos normativos relacionados y a los que ya se ha hecho mención con anterioridad[36]. De un lado, la referencia a las disposiciones de la Directiva 2002/58/CE, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas[37]. De otro, la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior[38]. En el primer planteamiento, se parte de la definición conceptual de lo que es un correo electrónico, entendido como: *todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen enviado a través de una red de comunicaciones pública que pueda almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor hasta que éste acceda al mismo*[39]. Tras esta concreción terminológica —que parece no albergar dudas interpretativas destacadas—, se analiza el régimen de la remisión de comunicaciones promocionales que no se han solicitado por parte del receptor. En cuyo caso, y exceptuando el supuesto

---

[35] En concreto, el §7 de la Ley contra la Competencia Desleal (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* —UWG—) que prohíbe las prácticas de comunicación comercial que constituyan una «molestia inadmisible» (*unzumutbare Belästigung*) para el consumidor. Se contempla la excepción que permite el envío de correos sin consentimiento, si se cumplen simultáneamente cuatro condiciones (§7 Abs. 3 UWG): la obtención de la dirección electrónica en el marco de una relación comercial previa, la promoción exclusiva de productos o servicios similares a los adquiridos, la no oposición del destinatario, y el derecho de oposición informado y gratuito en cada mensaje.

[36] *Supra 1. Imposiciones jurídicas para hacer uso de las cuentas de correo electrónico con fines comerciales*

[37] Se alude a los arts. 2 y 13.1 de la Directiva 2002/58/CE.

[38] Directiva 2005/29/CE, Anexo I, punto 26.

[39] Véase la letra h) del apartado 2 del art. 2 de la citada norma.

en el que los destinatarios de las mismas ostenten la condición de clientes de la entidad emisora, únicamente es factible el empleo del correo electrónico con una finalidad de venta directa cuando los abonados hayan dado su consentimiento previo para ello[40]. Así, se sistematiza la imposición del consentimiento del destinatario antes de enviar correos electrónicos con fines publicitarios, debiendo ser éste una declaración de voluntad informada, precisa y explícita (sistema *opt-in*). En un planteamiento distinto, no podrán emplearse dichos medios con ese mismo fin comercial. Esta limitación sustantiva hay que ponerla en consonancia con la específica pretensión del legislador y que no es otra que proporcionar garantías a los abonados contra posibles intromisiones en su intimidad, derivadas de la recepción de comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa, con independencia de la tecnología utilizada. En la medida en que con ello se le ocasione una molestia o, en su caso, haya de asumir un coste indebido[41]; e, incluso, cuando su volumen pueda dar lugar a inconvenientes en las redes de comunicaciones electrónicas y en los equipos terminales que se utilicen. En segundo lugar, en lo que hace a la regulación de las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, se pone de manifiesto la siguiente conducta en el mercado, a saber: efectuar proposiciones no solicitadas y persistentes por correo electrónico, salvo en las circunstancias y en cuanto que esté justificado con base en el cumplimiento de una obligación contractual, o debidamente motivado por una aplicación reglamentaria. Conducta que se califica de desleal, en cualquier circunstancia, por ser engañosa. Por consiguiente, la apreciación del carácter de estas comunicaciones publicitarias debe ser suficientemente frecuente y regular para poder considerarlas persistentes en los términos indicados y, a su vez, no solicitadas en cuanto que no se hubieran consentido o autorizado en un momento previo por parte del usuario que las recibe.

Atendiendo a estas disposiciones sistemáticas, conviene matizar algunos aspectos que conciernen a la práctica del *inbox advertising.* Recordamos que, a pesar de que el sistema de remisión de las comunicaciones electrónicas de naturaleza publicitaria es aleatorio (tanto respecto del contenido, como del destinatario), los receptores de las mismas no han dado su consentimiento previo y expreso para ello[42]. Sino que, por el contrario, dichos mensajes se visualizan en la bandeja de entrada de sus cuentas de correo electrónico cuando éstos acceden a ellas. Asimismo, no cabe duda del carácter comercial de las comunicaciones electrónicas que se envían, las cuales se dirigen a la venta directa y, en consecuencia, con una

---

[40] Al igual que respecto de sistemas de llamada automática sin intervención humana o el fax.

[41] Cdo. 40 de la Directiva.

[42] En un sentido similar, puede consultarse la STJUE en el asunto C-252/21 (*Meta Platforms Ireland Ltd. y otros/ Bundeskartellamt*) de 4 de julio de 2023 (ECLI:EU:C:2023:537). Referido al recurso planteado por la entidad *Meta Platforms Ireland Ltd.* contra la decisión adoptada por el órgano judicial (*Bundeskartellamt*) de prohibir a esas entidades el tratamiento de determinados datos personales de los usuarios previsto en el conjunto de condiciones generales del servicio de la red social *Facebook* —y cuya financiación es a través de la publicidad en línea—. A fin de enviarles publicidad sin su consentimiento explícito. Junto a la prevalencia de la protección de la competencia frente a los intereses empresariales de las plataformas digitales que ocupan una posición dominante en el mercado. Así como, la STJUE en el caso C673/17 – *Planet49,* de 1 de octubre de 2019 (ECLI:EU:C:2019:801), la cual tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el *Bundesgerichtshof* (resolución de 5 de octubre de 2017), en el procedimiento entre *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV* y *Planet49 GmbH.* Se analiza el posible uso de técnicas como los archivos *cookies* para recabar información de los usuarios en línea. El TJUE dictaminó que el consentimiento no puede ser obtenido mediante casillas marcadas por defecto, sino que ha de ser una manifestación del interesado activa, libre e informada. *Vid.* Rodríguez Duarte (2020).

indiscutible intencionalidad promocional por parte de su remitente. Sin embargo, estos mensajes se muestran junto al resto de comunicaciones electrónicas particulares que consiente el destinatario, percibiéndose de manera homóloga a los demás mensajes recibidos. A mayor abundamiento, en el caso concreto, se alteran los presupuestos formales de la comunicación electrónica, tanto en lo que hace a la indicación de la fecha de la misma, como en cuanto al objeto o asunto del mensaje, y obviándose la referencia al sujeto remitente (el anunciante). Lo expuesto, lleva al TJUE a concluir que la publicidad que se inserta en forma de comunicaciones electrónicas en la bandeja de entrada o buzón del correo del destinatario con las mencionadas particularidades y que no ha sido autorizada con anterioridad, supone una intromisión en su intimidad, al igual que cuando se remiten propuestas comerciales no deseadas por medio de las cuentas de correo electrónico (*spam*). Pues, aun cuando se demuestre que el envío de dichas comunicaciones se hace de manera fortuita o aleatoria, se trata de mensajes dirigidos a la venta directa que se envían de manera individual a concretas cuentas de correo de los destinatarios, sin que hayan sido consentidas o autorizadas en un momento previo y sorteando las exigencias requeridas sobre la obtención de la manifestación de la voluntad de los interesados[43]. Si bien, abogaríamos por una conclusión distinta si se puede acreditar que el destinatario fue debidamente informado de los procedimientos precisos de difusión de esa publicidad y, efectivamente, consintió el recibir dichos mensajes promocionales, como forma de compensar el beneficio del que se aprovecha por la gratuidad del servicio de mensajería electrónica del que se sirve. Por su parte, la aparición de estas comunicaciones publicitarias en la bandeja de entrada personal del receptor en la que se gestionan los correos electrónicos privados no sólo puede llegar a suponer una limitación del acceso a estos mensajes[44], sino también un riesgo de confusión para el interesado. Ya que es factible que éste los abra y se dirija al espacio web del contenido publicitario[45], sin tener voluntad de tal hecho, lo cual va a significar una molestia o cabe que, incluso, le genere un coste de cuyo cargo no sea consciente. En relación con este planteamiento, nada impide sopesar que la ausencia de la previa autorización de los usuarios para que estos mensajes publicitarios se inserten de modo casual en la bandeja de entrada de sus cuentas de correo electrónico sea una forma de proposición comercial no consentida y que, a su vez, pueda apreciarse su condición de persistente, en cuanto que pueda resultar idónea para ser frecuente y regular, en los términos de las prácticas desleales.

3. Reflejo de la argumentación del asunto en el ámbito judicial nacional

La jurisprudencia nacional ha abordado en diversas ocasiones no tanto la práctica del *inbox advertising* de manera definida, cuanto el envío no consentido de comunicaciones comerciales electrónicas por medio de canales como

---

[43] Puede consultarse la STJUE en el asunto C61/19 – *Orange România*, de 11 de noviembre de 2020 (ECLI:EU:C:2020:901) que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el *Tribunalul Bucureşti* (Tribunal de Distrito de Bucarest), en el procedimiento entre *Orange România SA* y *Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),* sobre el consentimiento en el ámbito contractual y que refuerza los estándares del RGPD.

[44] Como ocurre con la práctica del *spam*.

[45] Que es lo que en marketing y técnicas comerciales se conoce como *engagement.*

las cuentas de correo o similares que tienen por destinatarios a sujetos concretos y sus efectos en materia de protección de datos personales. Cabe poner de manifiesto que las resoluciones judiciales traen causa en la impugnación que se hace a las decisiones adoptadas por la AEPD. En primer término, conviene referenciar la reciente STS 1792/2024, de 11 de noviembre[46], en la que el TS confirma las sanciones que la AEPD impuso a la entidad BBVA por infracciones en la correspondiente política de protección de datos personales[47]. En cuanto que, en dicho documento, no aparece marcada ninguna de las posibles opciones que se ofrecen al interesado para consentir el tratamiento de sus datos con fines comerciales. Si bien es cierto que, en esta hipótesis, el reclamante manifestó su conformidad para recibir mensajes cortos a su terminal telefónico móvil de carácter promocional al suscribir el documento sobre la política de protección de datos de la entidad bancaria, no lo es menos que se obvió la comprobación de las listas de exclusión publicitaria establecidas para ejercer el derecho de oposición reconocido a los titulares de los datos[48].

Con una argumentación similar, la STS 188/2022, de 15 de febrero[49], en la que una entidad recurre en casación la resolución de la Audiencia Nacional por la que se desestima el recurso interpuesto contra la sanción de la AEPD porque en las solicitudes de financiación de productos de telefonía de distintos clientes aparecía una dirección de correo electrónico que no se correspondía con la de los clientes-solicitantes. Consecuencia de lo cual se permitió el acceso no autorizado por parte de terceros a ciertas solicitudes de financiación en las que figuraban datos personales de los clientes.

Desde una perspectiva más precisa en la materia que nos ocupa, reseñamos el Auto del TS de 7 de mayo de 2018[50]. En concreto, se trata de más de ochocientas denuncias por parte de un denunciante que entendía vulnerado su derecho a no recibir comunicaciones comerciales por medios electrónicos. Sin embargo,

---

[46] STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 1792/2024 de 11 de noviembre 2024, Rec. 2960/2023. JUR\2024\416989 (ECLI:ES:TS:2024:5358). Reclamación presentada el 27 de agosto de 2019 ante la AEPD contra BBVA por la realización de llamadas telefónicas y envíos de SMS publicitarios no solicitados. BBVA informó que el reclamante había firmado el documento «Declaración de Actividad Económica y Política de Protección de Datos», consintiendo el tratamiento de sus datos con fines comerciales. Sin embargo, no se había comprobado que el afectado estaba incluido en la Lista Robinson. Debe vincularse con la STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Auto de 29 de junio 2023, Rec. 2960/2023. JUR\2023\274652 (ECLI:ES:TS: 2023:8748A).

[47] Confirmando el recurso de casación interpuesto por la AEPD contra la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 23 de diciembre de 2022 (recurso contencioso-administrativo 104/2021), la cual queda casada y sin efecto.

[48] En relación con los arts. 57, 58, 77-79 y 83 del RGPD y los arts. 63-65 de la LOPDPDG.

[49] STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 188/2022 de 15 de febrero, Rec. 7359/2020. RJ\2022\1280 (ECLI:ES:TS:2022:543). La entidad *Commcenter, S.A.* interpone recurso de casación contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 2020 (rec. 136/2019) por la que se desestimó el recurso contra la resolución de la AEPD de 27 de noviembre de 2018 y contra la resolución de 3 de octubre de 2018 que impuso a dicha entidad una sanción de 40.001 € por infracción del art. 9.1 de la LOPDPDG. Se trata de un supuesto de incumplimiento de las medidas de seguridad exigidas al responsable del tratamiento de datos en el envío de los contratos de financiación a un tercero ajeno a la relación contractual sin comprobar la veracidad de la dirección de correo facilitada. Resolución que debe considerarse junto a la STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Auto de 8 de abril 2021, Rec. 7359/2020. JUR\2021\133872 (ECLI:ES:TS:2021:4672A).

[50] STS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Auto de 7 de mayo 2018, Rec. 893/2018. JUR\2018\130099 (ECLI:ES:TS:2018:4718A). Resolución en la que se recurre la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 28 de noviembre de 2017, Rec. 1823/2015. JUR\2018\6482 (ECLI:ES:AN:2017:4693). El recurso se inadmite.

en este caso, se acuerda el archivo de las reclamaciones por los siguientes razonamientos: el afectado no solicita la baja por los medios habilitados para ello[51], los correos publicitarios fueron rechazados por el sistema *anti-spam* instalado en el terminal del reclamante y, además, éste posee conocimientos técnicos y medios materiales para impedir que se produzcan estos hechos.

Siguiendo esta misma línea de análisis, es de interés referenciar algunos de los pronunciamientos más actuales de la AEPD. Así, traemos a colación la que se refiere al proceso en el que un reclamante se dirige contra la actuación de *Vodafone España, S.A.U.*[52], por cuanto recibe mensajes cortos publicitarios a través de su terminal telefónico móvil, a pesar de que le había remitido un correo electrónico a la entidad oponiéndose a recibir estas promociones[53]. Comunicación que es contestada con otra en la que la compañía le solicita el nombre, domicilio, teléfono y la dirección de correo electrónico necesaria. La falta de evidencias de cuanto se reclama impide que se resuelva a favor del interesado. Sin embargo, distinta conclusión se alcanza tanto en una reclamación equivalente contra la mercantil, *Monumental Forma Sport*[54], por remitir una comunicación electrónica de carácter comercial no consentida a través de un mensaje corto a la línea de telefonía móvil del afectado, sin que constase el procedimiento para que pudiera oponerse, y aun cuando se solicitó la supresión de sus datos personales[55]; como en el caso *Gafas en Red de Ópticas 56*. En este último, las comunicaciones comerciales se reciben en la dirección electrónica del usuario-cliente, pero tras la confirmación de la oposición a recibir comunicaciones comerciales. Finalmente, el caso contra *Caixabank*[57] centrado en la obtención del consentimiento del afectado y en el que se confirma la vulneración de los principios que avalan la garantía del titular de la información personal en un doble sentido: de un lado, porque se vincula la exención de ciertas comisiones bancarias a la prestación del consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales y la cesión de datos personales; de otro, por cuanto se incluyen

---

[51] En un sentido opuesto, la Resolución de la AEPD en el Procedimiento Nº: EXP202311794 (PS/00218/2024), de 23 de diciembre 2024, respecto del que la afectada demuestra su inclusión en las Listas Robinson (reiteración de llamadas comerciales al terminal telefónico).

[52] Resolución de la AEPD en el Procedimiento Nº: E/02809/2019, de 2 de abril 2019. La AEPD archiva las actuaciones por falta de pruebas que confirmen la reclamación planteada (Procedimiento Nº: E/02656/2019). Sin embargo, en el Procedimiento PS/00245/2020, de 5 de mayo 2021, la AEPD sancionó a *Vodafone* por el envío masivo de mensajes cortos publicitarios sin el consentimiento previo de los destinatarios, pues no se probó el consentimiento explícito de los destinatarios.

[53] Se trataría de una infracción del art. 21 de la LSSIyCE y el art. 6 del RGPD.

[54] Expediente de la AEPD N.º: EXP202405153 (PS-00325-2024), de 25 de octubre, en relación con el Expediente de la AEPD N.º: EXP202206015 (solicitud de contestación a la reclamación planteada a la entidad).

[55] En cuyo caso, se impone la sanción económica de 5.000 € por considerar que la conducta es una infracción del art. 21 de la LSSIyCE. Al igual que en el Expediente de la AEPD Nº: EXP202313835 (PS/00574/2023), de 17 de abril, contra la entidad *All in Digital Marketing S.L.;* el Procedimiento PS/00356/2018- Recurso de Reposición Nº RR/00294/2019 interpuesto por la entidad *Xfera* Móviles, S.A. (*Másmóvil, Yoigo*); o el Expediente Nº: E/02849/2019 de un particular contra entidad *Gas Natural Servicios SDG, S.A*., en la actualidad *Naturgy Iberia*, pues el cliente ha recibido comunicaciones comerciales por correo electrónico, a pesar de haber ejercido su derecho a revocar el consentimiento.

[56] Expediente de la AEPD EXP202401934 (PS-00195-2024), de 26 de septiembre. Aunque en este caso, la multa asciende a la cantidad de 20.000 €. De forma similar, el Expediente de la AEPD EXP202311381 (PS-00038-2024), de 13 de junio, contra *Gestión de Patrimonios Anfipolis S.L.,* y en el que se le impone una multa de 2.000 €; el Expediente EXP202400240 (PS-00194-2024), de 24 de mayo, contra *Headblue Marketing, S.L.;* el Procedimiento PS/00169/2019, de 2 de julio, contra la *Asesoría Cesáreo Fernández y Asociados, S.L.;* o la Resolución (R/00011/2019) en el Procedimiento sancionador PS/00357/2018, de 18 de enero 2019, de la AEPD contra *Zara Libro S.L.*

[57] Expediente de la AEPD Nº: PS/00226/2020, de 4 de marzo.

casillas premarcadas para otorgar el consentimiento, lo que impide afirmar en ambos planteamientos que la voluntad del cliente se ha obtenido atendiendo a los requerimientos reglamentarios.

Las resoluciones judiciales y la doctrina administrativa de la AEPD consolidan la necesidad de la manifestación de la voluntad libre, específica y expresa del afectado por el tratamiento de sus datos personales con fines comerciales, junto a los mecanismos de posible revocación del consentimiento otorgado y del ejercicio de su derecho oposición que ha de ser efectivo de forma inmediata. Y lo que es más relevante, el discernimiento entre el consentimiento facilitado en el marco de una relación contractual, del que debe ofrecerse para el empleo de sus datos con fines publicitarios. Respecto del *inbox advertising*, son coincidentes en el estricto cumplimiento de los principios de transparencia, consentimiento y examen por parte del usuario. Aunque, en todo caso, el envío de comunicaciones de contenido comercial a canales que pertenecen a determinados sujetos (como las cuentas de correo electrónico o los terminales telefónicos móviles), no es un tema concluso[58]. Antes al contrario, se manifiesta la necesidad de medidas para solventar las cuestiones dubitativas sobre la seguridad electrónica y la tutela de la información y los datos personales de los destinatarios.

IV. CONCLUSIÓN

El necesario tratamiento de datos personales para poder remitir comunicaciones electrónicas a determinados destinatarios a través de medios de su titularidad, como lo son las cuentas de correo, precisa de la previa manifestación de la voluntad libre, específica y expresa del afectado. Quien, además, tiene reconocida la facultad de revocar el consentimiento prestado y de ejercer el derecho de oposición al tratamiento de la información que le pertenece. Salvo la excepción relativa a los mensajes promocionales que se envían a clientes del anunciante.

La práctica del *inbox advertising* por la que se insertan directamente comunicaciones de contenido comercial en la bandeja de entrada de las cuentas de correo electrónico de los usuarios sin que se hubieran solicitado, aun cuando sea una inclusión aleatoria, interpela el respeto de las mencionadas exigencias y del resto de principios de protección de datos de carácter personal. Así como, el cumplimiento de la identificación de la naturaleza promocional del mensaje remitido y del anunciante en nombre del que se difunde.

V. BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Rubio, Julio (2010), «La autorregulación y sus ventajas como mecanismo alternativo de resolución de conflictos en el ámbito publicitario», en García Villaluenga, L.; Tomillo Urbina, J. L.; Vázquez de Castro, E., y Fernández Canales, C. (coords.), *Mediación, arbitraje y resolución extrajudicial de conflictos en el siglo XXI*, Madrid, Vol. 2, págs. 223-246.

[58] Véase la última Orden TDF/149/2025, de 12 de febrero, por la que se establecen medidas para combatir las estafas de suplantación de identidad a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto fraudulentos y para garantizar la identificación de la numeración utilizada para la prestación de servicios de atención al cliente y realización de llamadas comerciales no solicitadas (BOE núm. 40, de 15 de febrero).

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (2010), «Los códigos de conducta, la autorregulación y la nueva Ley de Competencia Desleal», en Gómez Segade, J.A.; García Vidal, A., y Olivencia Ruiz, M. (coords.), *El derecho mercantil en el umbral del siglo XXI*, Madrid, págs. 271-280.

Blanco Ruiz, Alejandra/ Iglesias Ruiz, Julia (2021), «El Marketing a través de las redes sociales», *RA&DEM: Revista de Administración y Dirección de empresas*, 5, págs. 315-331.

De Miguel Asensio, Pedro Alberto (2022), *Derecho privado de Internet*, 6ª edic., Civitas, Madrid.

Emparanza Sobejano, Alberto (2012-13), «Las propuestas telefónicas o por correo electrónico no deseadas: un supuesto de prácticas agresivas por acoso», *Autocontrol*, 180, págs. 12-15.

— (2010-11), «Las propuestas telefónicas o por correo electrónico no deseadas: un supuesto de prácticas agresivas por acoso», *ADI*, 31, págs. 153-178.

Fernández-Nóvoa Rodríguez, Carlos (2006), «La Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales», *La Ley*, 1, págs. 1335-1340.

Flaquer Riutort, Juan (2018), «Nuevas tendencias y propuestas en el tratamiento legal del uso de cookies: especial referencia a la propuesta de reglamento comunitario sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (e-privacy)», *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías*, 47.

Illescas Ortiz, Rafael (2009), *Derecho de la contratación electrónica*, Civitas, Pamplona.

López Barrero, Esther (2016), «La universalidad en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos: el caso del derecho al olvido», *Revista de privacidad y derecho digital*, 4, págs. 27-86.

Martín Crespo, Álvaro (2021), «El "inbox advertising" a la luz del derecho de la Unión según la Sentencia dictada por el Tribunal de justicia de la Unión Europea ("TJUE") en el asunto Stwl v. eprimo (c-102/20)», *Noticia jurídica*, págs. 1-3.

Moratilla Machuca, José Carlos (2019), «Sistemas de exclusión publicitaria», en Arenas Ramiro, M., y Ortega Giménez, A. (dirs.), *Protección de datos: Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (en relación con el RGPD)*, Sepin, Madrid, págs. 129-132.

Ortiz, Paula (2019), «Tratamiento sobre exclusión publicitaria», en Rallo Lombarte, A. (coord), *Tratado de protección de datos: actualizado con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre*, Tirant Lo Blanch, Valencia, págs. 741-752.

Paniza Funalla, Antonia (2017). «Una nueva era en la privacidad y las comunicaciones electrónicas: la Propuesta de Reglamento sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas», *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, 7, págs. 105-122.

Rodríguez Duarte, Luis (2020), «Cookies: consentimiento, su revocación y Reglamento E-Privacy», *Derecho Digital e Innovación*, 6 (julio-septiembre).

Rubio Torrano, Enrique (2017), «Propuesta de reglamento del parlamento europeo y del consejo sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas», A*ranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal*, 7, págs. 23-28.

Ruiz Espinosa, José (2023), «Prohibición de las prácticas agresivas por acoso realizadas a distancia con los consumidores», en González Castilla, F., y Nieto Carol, U. (dirs), *Contratación Empresarial y Derecho Privado*, Tirant Lo Blanch, Valencia, págs. 583-604.

Sánchez Gómez, Amelia (2009), «Artículo 94 y Artículo 97. Información precontractual», en Bercovitz Rodríguez-Cano (coord.), *Comentario del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*, Aranzadi- Thomson Reuters, Pamplona, págs. 1239-1284.

Serena Rossi, Lucía (2021), «Tratamiento de datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas: mensajes publicitarios en una forma semejante a la de correos electrónicos», *La Ley Unión Europea*, 98.

Tobío Rivas, Ana Mª. (2000), «La actual regulación de la publicidad encubierta en España y la práctica publicitaria», *RDM,* 237, págs. 1155-1208.

Vázquez Ruano, Trinidad (2010), «*El spam y la nueva regulación de la Ley de Competencia Desleal*», *RDM,* 277, págs. 1083-1101.

Zubiri de Salinas, Mercedes (2011), «Artículo 29. Prácticas agresivas por acoso», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir), *Comentarios a la ley de competencia desleal,* Aranzadi- Thomson Reuters, Pamplona, págs. 785-805.

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

Actas de Derecho Industrial
Sección: Comentarios de jurisprudencia
45 (2025): 333-344
Madrid, 2025
DOI: 10.37417/ADI/45_2025_301
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Maria Miguel Carvalho
ISSN: 1139-3289

O ALCANCE DO LIMITE AO DIREITO CONFERIDO AO TITULAR DA MARCA DECORRENTE DO USO REFERENCIAL DAQUELE SINAL: COMENTÁRIO DO ACÓRDÃO DO TJUE, DE 11 DE JANEIRO DE 2024, PROFERIDO NO PROC. C-361/22, NO CASO «ZARA»

THE EXTENT OF THE LIMIT TO THE RIGHT CONFERRED ON THE TRADE MARK OWNER AS A RESULT OF THE REFERENTIAL USE OF THAT SIGN: COMMENT ON THE CJEU RULING OF 11 JANUARY 2024 IN CASE C-361/22, «ZARA» CASE

Maria Miguel Carvalho*

RESUMO

No presente comentário analisa-se a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no caso «Zara», relativo ao uso referencial da marca. Incide-se, em especial, na apreciação da alteração legislativa registada no Direito Europeu de Marcas neste ponto relativamente à solução que se encontrava consagrada na anterior Diretiva de Marcas, que ampliou a referida previsão normativa.

Para o completo enquadramento da norma legal são ainda referidos, brevemente, os requisitos da violação da marca, por um lado e a compatibilização da tutela da marca de prestígio com o pressuposto do limite decorrente do uso referencial da marca —a conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial ou comercial—, por outro.

Palavras-chave: Violação da marca; uso referencial da marca; Diretiva de Marcas.

ABSTRACT

In this commentary we analyse the decision handed down by the Court of Justice of the European Union in the «Zara» case, concerning the referential use of the trade mark. It focuses, in particular, on the assessment of the legislative change in European Trademark Law on this point in relation to the solution enshrined in the previous Trade Mark Directive, which extended the aforementioned normative provision.

* Professora Associada com Agregação da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigadora integrada do Centro de Investigação em Justiça e Governação (JusGov). Endereço de email: *mmiguel@direito.uminho.pt*.

Fecha de recepción: 11 de abril de 2025 // Fecha de aceptación: 11 de abril de 2025

In order to provide a complete framework for the legal rule, the requirements for trade mark infringement are also briefly mentioned, as well as the compatibility of the protection of the trade mark with a reputation with the assumption of the limit arising from the referential use of the trade mark —use in accordance with honest practices in industrial or commercial matters—.

Keywords: Trade mark infringement; referential use of the trade mark; Trade Mark Directive.

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO. II. BREVE RESUMO DO CASO «ZARA». III. A VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA E OS LIMITES AOS DIREITOS CONFERIDOS AO TITULAR DA MARCA. 1. A violação do direito de marca. *1.1. O uso na vida comercial. 1.2. O uso típico da marca e a violação das suas funções* 2. Os limites ao direito exclusivo conferido ao titular da marca *2.1.O uso referencial da marca. 2.2. A conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial* IV. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. BRIEF SUMMARY OF THE «ZARA» CASE. III. INFRINGEMENT OF TRADE MARK RIGHTS AND THE LIMITS TO THE RIGHTS CONFERRED TO THE TRADE MARK OWNER. 1. Infringement of trade mark rights. *1.1. Use in the course of trade. 1.2. Typical use of the trade mark and violation of its functions.* 2. Limits to the exclusive right conferred to the trade mark owner 2.1. *Referential use of the trade mark*. 2.2. Use in accordance with honest practices in industrial or commercial matters. IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUÇÃO

O Acórdão, de 11 de janeiro de 2024, do TJUE, proferido no proc. C-361/22, no caso «Zara»[1], objeto deste breve comentário, aborda uma importante matéria do Direito de Marcas: os limites ao direito exclusivo concedido, pelo registo, ao titular da marca e, em particular, o chamado uso referencial, matéria que foi objeto de apreciação pelo Tribunal do Luxemburgo em duas decisões, em 2024, no curto espaço de quinze dias[2].

Em particular, no caso «Zara» foi analisada uma significativa alteração legislativa no Direito Europeu de Marcas, com impacto ao nível da legislação nacional dos Estados-membros (implicada pela transposição da Diretiva de Marcas) e no Regulamento sobre a Marca da União Europeia[3], mas também na desejável conciliação dos interesses fundamentais da proteção dos direitos de marca com os da liberdade de iniciativa económica[4].

No caso em apreço estava em causa, fundamentalmente, a interpretação dos arts. 6.º e 14.º, da Diretiva que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas – respetivamente da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008 [DM-08][5], vigente à data dos factos, e da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de

---

[1] O texto integral deste acórdão consta do seguinte identificador: ECLI:EU:C:2024:17.

[2] A outra decisão encontra-se no Acórdão, de 25 de janeiro de 2024, do TJUE, proferido no proc. C-334/22, no caso «Audi» (ECLI:EU:C:2024:76), que já tivemos oportunidade de analisar (cfr. CARVALHO (2024), págs 235-252.

[3] Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (codificação), *JO L* 154 de 16.6.2017, págs. 1-99.

[4] Destacando igualmente a importância desta questão, mas acentuando a conciliação com as liberdades asseguradas pelo TFUE, cfr. SZPUNAR, Maciej, Conclusões apresentadas no caso em análise, em 7 de setembro de 2023 (ECLI:EU:C:2023:653), n.ºs 6 a 8.

[5] *JO L* 299, de 8.11.2008, págs. 25–33. A DM-08 revogou e substituiu a Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de

16 de dezembro de 2015 [DM][6], entretanto aprovada —ambos respeitantes aos limites aos direitos conferidos ao titular da marca.

Com efeito, a DM-08 —aplicável ao caso *sub judice*, considerando que entrou em vigor em 28 de novembro de 2008, tendo cessado a vigência, no que aqui releva, em 11 de janeiro de 2016[7]— estabelecia no n.º1 do art. 6.º que «O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial: (…) c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes, desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial». Já o art. 14.º da DM atualmente em vigor preceitua, no n.º1, que «O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros a utilização, no decurso de operações comerciais: (…) c) da marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca, em especial nos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um bem ou serviço, nomeadamente enquanto acessório ou peça sobresselente», acrescentando ainda no n.º2, que «o n.º 1 só é aplicável se o terceiro agir segundo práticas honestas em matéria industrial ou comercial».

Esta diferente redação —que evidencia um claro alargamento do alcance da atual norma que prevê os limites aos direitos conferidos ao titular da marca— suscitou o posicionamento do TJUE relativamente à questão de qualificar a nova disposição como inovadora ou meramente clarificadora da norma anterior.

II. BREVE RESUMO DO CASO «ZARA»

A Buongiorno Myalert, S.A. (doravante Buongiorno), é uma prestadora de serviços de informação através da Internet e de redes de telemóvel, que durante o ano de 2010, lançou uma campanha publicitária para a subscrição paga de um serviço de envio de conteúdos multimédia via SMS, comercializado sob a denominação «ClubBlinko». A Buongiorno promovia a subscrição desse serviço em determinadas páginas *web*[8], a que se acedia através de uma banda publicitária, inserida noutras páginas *web*, no Facebook e no Hotmail, e que —condicionada ao pagamento da referida subscrição e à manutenção da mesma por um período mínimo de 30 dias— permitia a participação num sorteio em que um dos prémios oferecidos era um «cartão oferta ZARA» no valor de 1.000 euros. Assim, depois de selecionar a referida banda publicitária para aceder ao sorteio, o subscritor acedia a uma nova janela, onde surgia o sinal «ZARA» em destaque, lembrando o formato dos cartões habitualmente emitidos por bancos, grandes armazéns e outras entidades com fins comerciais.

A Industria de Diseño Textil, S. A. (doravante Inditex), titular da marca «Zara», em 20 de dezembro de 2010, invocando a infração dos seus direitos marcários, exigiu à Buongiorno que cessasse o uso da sua marca nas referidas campanhas publicitárias. A Buongiorno negou a violação da marca e informou

marcas (*JO L* 40, de 11.2.1989, págs. 1-7), sem, todavia, introduzir alterações substanciais nas normas objeto deste estudo.

[6] *JO L* 336 de 23/12/2015, págs. 1-26.

[7] V. art. 18.º DM-08 e art.56.º DM.

[8] blinko.es e blinkogold.es

que retirara a referida campanha publicitária. Não obstante, a Inditex intentou, em 31 de julho de 2013, no *Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid* (Tribunal de Comércio n.º 2 de Madrid, Espanha), uma ação por contrafação contra a Buongiorno, fundada no art. 34.º, n.º 2, alíneas b) e c), da *Ley de Marcas* Espanhola[9] e, subsidiariamente, uma ação por concorrência desleal com fundamento nos arts. 4, 12 y 22.6.b) da *Ley 3/1991*, *de 10 de enero, de Competencia Desleal* (LCD)[10]. Considerando, porém, que, como foi declarado pela sentença proferida na 1.ª instância, esta última prescrevera e ainda que não foi objeto de apreciação por parte do TJUE, não a abordaremos no presente comentário.

A Buongiorno contestou a violação dos direitos conferidos ao titular da marca «Zara», invocando que a referida utilização foi pontual e não respeitou ao sinal enquanto marca, mas meramente para indicar em que consistia um dos prémios oferecidos aos vencedores do sorteio (uso referencial), uso que reputava lícito ao abrigo do art. 37.º da *Ley de Marcas*[11].

O Tribunal de 1.ª Instância, em 15 de março de 2016[12], considerou que a utilização da marca «Zara» pela Buongiorno não constituía um uso referencial. Porém, não qualificou o uso em questão como constituindo violação do direito de marca, por ter considerado que não tinha havido violação de nenhuma função da marca, nem prejuízo causado ao prestígio da marca ou aproveitamento indevido daquele prestígio, sustentando que se tratava de um uso com justo motivo e em conformidade com os usos comerciais, enquanto necessário para identificar o prémio.

A Inditex interpôs recurso desta decisão para a *Audiencia Provincial de Madrid*, alegando violação da sua marca de prestígio, nos termos do art. 34.º, n.º 2, alínea c), da *Ley de Marcas*. Porém, este Tribunal, em 17 de maio de 2018[13], negou provimento ao recurso, confirmando que o uso da marca «ZARA» não prejudicava o prestígio da marca e não tirava partido indevido do mesmo.

---

[9] *Ley 17/2001 de Marcas*, de 7 de dezembro de 2001 (*BOE* n.o 294, de 8 de dezembro de 2001). Nesta versão, que vigorava à data da prática dos factos descritos no texto, esta norma previa o seguinte:

«1. O registo da marca confere ao seu titular o direito exclusivo de a utilizar na vida comercial.

2. O titular da marca registada fica habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento: (…)

b) de um sinal que, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços, gera um risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão abrange o risco de associação entre o sinal e a marca;

c) de um sinal idêntico ou semelhante para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, se a marca for notória ou gozar de prestígio em Espanha e se o uso do sinal sem motivo legítimo for suscetível de indiciar uma ligação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca ou, de um modo geral, se esse uso tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca registada ou os prejudicar».

[10] *BOE* núm. 10, de 11/01/1991.

[11] O art. 37.º da *Ley de Marcas* em vigor à data da prática dos factos, correspondia ao disposto no art. 6.º, n.º1, al.ª c) da DM-08, prevendo que «1. O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso na vida comercial dos elementos a seguir indicados, desde que esse uso seja feito em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial: (…) c) da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente sob a forma de acessórios ou peças sobressalentes».

[12] Decisão disponível em: *https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c71fc37eecbc55e2/20200723* (consultada pela última vez em 25/3/2025).

[13] Decisão disponível em *https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b929242d57ca8a8d/20180822* (consultada pela última vez em 25/3/2025).

A Inditex interpôs recurso extraordinário por infração processual e de cassação no Tribunal Supremo (Supremo Tribunal de Espanha), que é o órgão jurisdicional de reenvio no presente processo[14]. Relativamente ao recurso de cassação, importa sublinhar que o Supremo Tribunal espanhol considerou que o art. 37.º, alínea c), da *Ley de Marcas*, na sua versão inicial (que transpusera para o direito espanhol o art. 6.º, n.º 1, alínea c), da (Primeira) Diretiva de marcas, cuja redação não foi, como referimos, substancialmente alterada pela DM-08), era aplicável *ratione temporis* aos factos do litígio no processo principal. Porém, teve igualmente em conta na versão atual da referida norma[15] (que procedeu à transposição do art. 14.º, n.º 1, alínea c), da DM, que, como se teve o ensejo de afirmar, revogou e substituiu a Diretiva 2008/95), surge agora a referência a um comportamento geral («identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca»), seguida da expressão «em especial», que, por sua vez, é seguida da referência a um comportamento mais específico (nos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um bem ou serviço, nomeadamente, enquanto acessório ou peça sobresselente»), e que esta redação é distinta da da lei anterior, que tinha apenas em consideração o comportamento mais específico que figurava no art. 6.º, n.º 1, alínea c), da DM-08.

Foi neste contexto que o Supremo Tribunal Espanhol entendeu ser necessário determinar o *alcance* de tal alteração, decidindo se esta traduz um *esclarecimento* relativamente a um elemento que já figurava, implicitamente, no art. 6.º, n.º 1, alínea c), da DM (original e de 2008), ou se, diferentemente, concretiza um alargamento das utilizações «a título de referência». E isto por considerar que a resposta a esta questão é pertinente para o caso *sub judice*, pois, se se julgar procedente a violação do direito de marca, terá de se analisar se o uso da marca *«Zara»* pela Buongiorno está abrangido pela limitação prevista no art. 37.º, n.º 1, alínea c), da *Ley de Marcas*, na sua versão original. Daí ter decidido submeter a seguinte questão prejudicial ao TJUE: «Deve o artigo 6.º, n.º 1, alínea c), da Primeira Diretiva [89/104] ser interpretado no sentido de que a conduta mais geral a que faz agora referência o artigo 14.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva [2015/2436] está implicitamente incluída na limitação ao direito de marca: uso "(d)a marca para efeitos de identificação ou referência a produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca"?».

A resposta do TJUE, em 11 de janeiro de 2024, e que é objeto do presente comentário, foi negativa. O Tribunal do Luxemburgo afirmou que «o artigo 6.º, n.º1, alínea c), da Diretiva 2008/95/CE (…) deve ser interpretado no sentido de que: abrange um uso da marca na vida comercial por um terceiro para indicar ou referir, em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial, produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca *unicamente quando esse uso da marca seja necessário para indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro ou de um serviço oferecido por este»* (itálicos nossos)[16].

---

[14] V. Decisão de 12 de maio de 2022, disponível em *https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/482862833120aadf/20211105* (consultada pela última vez em 25/3/2025).

[15] Introduzida pelo *Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados* (*BOE* núm. 312, de 27 de diciembre de 2018, págs. 127305 a 127379).

[16] No seguimento do Acórdão do TJUE, o Supremo Tribunal Espanhol decidiu, em 3 de abril de 2024 (STS 1906/2024 - ECLI:ES:TS:2024:1906), que o uso que a Buongiorno fez da marca «Zara» não está ao abrigo

Por razões de economia e atendendo ao objeto deste comentário, deter-nos-emos especificamente sobre a questão analisada pelo TJUE. Porém, considerando que esta respeita a um limite dos direitos conferidos ao titular da marca (uso referencial) e numa perspetiva comparatista da anterior e da atual formulação legal, pensamos ser pertinente proceder a um muito breve enquadramento do mesmo, o que justifica uma resumida referência prévia à violação do direito de marca.

III. A VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA E OS LIMITES AOS DIREITOS CONFERIDOS AO TITULAR DA MARCA [17]

1. A violação do direito de marca

O registo da marca confere um direito exclusivo ao seu titular que lhe permite impedir que terceiros, sem o seu consentimento, usem, na vida comercial, relativamente a produtos e serviços, sinais que sejam: i) idênticos à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada (casos de dupla identidade); ii) idênticos ou semelhantes à marca e utilizados relativamente a produtos ou serviços idênticos ou afins aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, se existir risco de confusão ou associação no espírito do público e iii) idênticos ou semelhantes à marca, independentemente de serem utilizados relativamente a produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins àqueles para os quais a marca foi registada, caso esta seja uma marca de prestígio, se a utilização desses sinais, sem justo motivo, tirar partido indevido do seu carácter distintivo ou do prestígio ou puder prejudicá-los (arts. 10.º, n.os 1 e 2 da DM, arts. 9.º, n.os 1 e 2 do RMUE).

A violação do direito de marca depende da verificação de determinados requisitos que passamos a referir sucintamente.

1.1. *O uso na vida comercial*

O titular de uma marca registada apenas se poderá opor ao uso de um sinal idêntico ou semelhante ao seu se este uso ocorrer *na vida comercial*, conceito que tem sido objeto de apreciação pelo TJUE e de onde resulta, por um lado, que esse uso terá de ter lugar no contexto de uma atividade qualificada, em termos substantivos, como comercial [18], que vise um proveito económico [19], incluindo

---

dos limites ao direito de marca, porque não era necessário para indicar o destino de um produto comercializado ou de um serviço comercializado pela Buongiorno e violou o direito de marca da Inditex. Por conseguinte, julgou procedente o recurso de cassação, revogou a decisão da 1.ª instância e condenou a Buongiorno a não retomar o referido comportamento ilícito e a indemnizar a Inditex pelo prejuízo sofrido devido à violação da marca «Zara», no montante de 2 215,60 euros. Sobre esta decisão, cfr. Cruz González (2025), págs. 194–199.

[17] Seguimos, de perto, Carvalho (2023), págs. 54 e ss. e Carvalho (2021), págs.962-972.

[18] Não releva, por conseguinte, em termos absolutos a qualificação formal do sujeito que pratica o ato. Daí que quando uma pessoa singular vende um produto de marca num sítio de comércio eletrónico que, devido ao seu volume, frequência ou outras características, ultrapasse a esfera de uma atividade privada, esta seja qualificada como uso na vida comercial (n.º 55 do Ac. TJUE (Grande Secção), de 12/7/11, proferido no proc. C-324-09, no caso «L'Óreal/eBay» (ECLI:EU:C:2011:474)). Da mesma forma, «uma pessoa, que não exerce uma atividade comercial a título profissional, que recebe, introduz em livre prática num EstadoMembro e conserva produtos que, manifestamente, não se destinam a uso privado, que foram expedidos para o seu endereço a partir de um país terceiro e nos quais, sem o consentimento do titular, é aposta uma marca, faz uso da marca na vida comercial» (Ac. TJUE, de 30/4/20, proferido no proc. C772/18, no caso «INA» (ECLI:EU:C:2020:341).

[19] V., entre outros, o nº 40 do Ac. TJUE, de 12/11/2002, proferido no proc. C-206/01, no caso «Arsenal», e o n.º34 do Ac. proferido no caso «Audi».

os atos preparatórios[20] (*v.g.*, entre outros[21], a aposição do sinal nos produtos ou na sua embalagem e a sua utilização em documentos comerciais e na publicidade), e, por outro, que o terceiro que pratica o ato assuma um comportamento ativo e um domínio, direto ou indireto, daquele[22].

1.2. *O uso típico da marca e a violação das suas funções*

Como decorre do Considerando 18 da DM, «(…) as violações de direitos conferidos pelas marcas só podem ser determinadas se se concluir que a marca ou o sinal infrator é utilizado na vida comercial para efeitos de distinção de produtos ou serviços, ou seja, a título de marca. E a utilização do sinal para efeitos que não sejam os de distinção de produtos ou serviços deverá ser regulada pelas disposições do direito nacional».

O TJUE defendeu reiteradamente, na vigência das versões anteriores da DM e já confirmou esta jurisprudência no âmbito de um litígio sujeito à aplicação do RMUE[23], que o «exercício desse direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é suscetível de prejudicar as funções da marca, entre as quais figuram não apenas a função essencial da marca, que consiste em garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas também as suas outras funções, como, designadamente, garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as funções de comunicação, de investimento ou de publicidade»[24].

Neste caso o Tribunal de 1.ª Instância considerou que não existia violação de nenhuma das funções da marca: a função indicadora da origem não é afetada, já que não é razoável pensar que o consumidor médio considere que a utilização de marca alheia objeto deste litígio corresponda a uma prestação da titular da marca «Zara» ou de uma empresa economicamente vinculada àquela (ou vice-versa), visto que a Buongiorno proporcionou ao público informação suficiente quanto à origem empresarial do serviço de subscrição (inclusivamente na publicidade que efetuou) e o consumidor médio está habituado a que lhe sejam oferecidos produtos/serviços de terceiros no âmbito de promoções e sorteios; a função publicitária da marca não é afetada, pois o uso pela demandada não torna ociosa a possível atividade publicitária da Inditex, nem a obriga a esforço publicitário adicional como consequência de tal uso; e a função de investimento também não é afetada, porque o uso pelo terceiro não constituiu obstáculo essencial para que a Inditex empregue a sua marca para adquirir ou conservar o prestígio/reputação que permita atrair os consumidores e fidelizar a clientela. De resto, a Comissão Europeia, nas observações que apresentou neste processo, sustentou que o Tribunal de 1.º Instância não parece ter cometido um erro de direito quando considerou que o uso da marca não estava abrangido por nenhum dos casos

---

[20] *V.g.*, os atos de preparação para a atividade comercial e, portanto, relativos a um momento anterior à sua oferta no mercado, como é referido por Bohaczewski (2020), pág. 859.

[21] V. n.º33 do Ac. proferido no caso «Audi», *cit*.

[22] V., entre outros, os n.os 39 e 40 do Ac. TJUE, de 3/3/16, proferido no proc. C179/15, no caso «Daimler», (ECLI:EU:C:2016:134) e o n.º33 do Ac. proferido no caso «Audi».

[23] V. Acórdão proferido no caso «Audi», *cit*., n.ºs 31 e ss.

[24] Sobre a proposta apresentada pela Comissão Europeia —sem sucesso— de clarificar nos Considerandos e no corpo da DM que, nos casos de dupla identidade e de semelhança, é apenas a função de origem que conta, cfr. Carvalho (2023), págs. 61 e ss.

de uso da marca previstos no artigo 34º da *Ley de Marcas*[25]. Não obstante, o Supremo Tribunal Espanhol na decisão final neste caso professou um entendimento diferente, considerando que houve violação das funções da marca.

2. Os limites ao direito exclusivo conferido ao titular da marca

Há determinados usos com finalidade não distintiva que, mesmo que ocorram na vida comercial, não podem, porém, ser impedidos pelo titular da marca[26]. É o que sucede quando estivermos perante o chamado uso descritivo da marca (em sentido amplo), desde que esse uso esteja em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial.

2.1. *O uso referencial da marca*

Neste caso estava em causa o chamado uso descritivo em sentido estrito ou uso referencial da marca: situações em que a marca alheia («Zara») é usada para *referir* os produtos ou serviços do titular da marca assinalados por aquele sinal, pois o cartão serviria para adquirir os produtos com a marca «Zara» da Inditex.

A atual DM consagra um *princípio geral de admissibilidade* do uso referencial da marca, ou seja, estabelece a licitude de *qualquer uso* feito por terceiro *para identificar ou referir produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca*, *desde que* em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial e comercial. E, a este princípio, segue-se a indicação, *a título exemplificativo* («em especial»), de a utilização da marca alheia ser *necessária* para indicar o destino de um bem ou serviço (*nomeadamente* enquanto acessório ou peça sobressalente). Porém, do princípio geral estabelecido e do cariz exemplificativo dessa indicação decorre que podem existir outros casos de uso referencial[27].

Diferentemente, o texto que constava da versão anterior (e da original) da DM estabelecia que o direito conferido pela marca não permitia ao seu titular proibir o uso da marca, na vida comercial, por terceiros, *sempre que tal fosse necessário* para indicar o destino de um produto ou serviço (nomeadamente sob a forma de acessórios ou de peças sobressalentes) e desde que esse uso fosse feito em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Com vista a responder à questão prejudicial *supra* referida —que implicava, fundamentalmente, determinar o carácter inovador ou meramente clarificador da atual disposição da DM face à redação na DM-08—, o TJUE procedeu à interpretação da norma atualmente em vigor considerando, para além dos seus termos, o contexto em que se insere, os objetivos e a finalidade que prossegue o

---

[25] V. n.º do Ac. TJUE proferido no caso «Zara», *cit*.

[26] Sobre a discussão relativa à qualificação destes casos como limites ou como exceções, cfr. García Vidal (2002), pág. 360 e Carvalho (2023), págs. 61 e ss.

[27] Sublinha-se ainda que dos Considerandos 20 e 27 da DM (e 21 e 27 do RMUE) decorre a licitude, em determinados casos, da utilização de marca alheia em publicidade comparativa; para chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos inicialmente vendidos pelo titular da marca, ou com o seu consentimento e para fins de expressão artística, mencionando-se ainda que «a presente diretiva deverá ser aplicada de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão». Sobre a configuração dos casos referidos nos Considerandos 20 e 27 da DM como novos limites aos direitos conferidos ao titular da marca, cfr. Carvalho (2023), págs. 80 e ss.

ato de que faz parte, bem como a génese dessa disposição[28], como indicamos já em seguida, tendo concluído que o alcance do art. 6.º, n.º 1, alínea c), da DM-08 é mais limitado do que o do art. 14.º, n.º 1, alínea c) da atual DM e abrange um uso da marca na vida comercial por um terceiro para indicar ou referir, em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial, produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca *unicamente* quando esse uso da marca seja *necessário* para indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro ou de um serviço oferecido por este.

No que respeita ao argumento literal, considerou que da comparação das duas disposições decorre que o uso suscetível de limitar os efeitos da marca nos termos do art. 6.º, n.º1, alínea c), da DM-08 *apenas* abrange o uso da marca necessário para indicar o destino de um produto ou de um serviço no âmbito da vida comercial e que este passou a constituir *uma das hipóteses* do uso lícito a que o titular de uma marca não se pode opor, na atual DM[29].

Quanto aos objetivos, começou por referir os que norteiam o art. 6.º da DM-08, globalmente considerada (a conciliação dos interesses fundamentais da proteção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias e da livre prestação de serviços no mercado interno), acrescentando que o da alínea c) do n.º1, em particular, é permitir que os fornecedores de produtos ou de serviços complementares de produtos ou serviços oferecidos pelo titular de uma marca utilizem essa marca para informar o público, de maneira compreensível e completa, sobre o destino do produto que comercializam ou do serviço que oferecem, pelo que a norma abrange o uso da marca para indicar ou referir os produtos ou serviços como sendo os do titular dessa marca *unicamente* quando esse uso se limita à situação em que é *necessário* indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro ou de um serviço oferecido por este. E, em seguida, limitou-se a afirmar que, diferentemente, no contexto do art. 14.°, n.º 1, alínea c), da DM em vigor, tal situação corresponde apenas a uma das hipóteses em que o uso da marca não é suscetível de ser proibido pelo seu titular, mas sem apontar para qualquer alteração quanto aos objetivos[30], o que podia ter feito, conexionando-os com os trabalhos preparatórios da atual DM.

Com efeito, o TJUE debruçou-se sobre a génese da atual (e distinta) previsão do art. 14.º, mas, por um lado, limitou-se a referir a proposta de DM [COM(2013) 162 final][31], salientando que esta referia explicitamente que «se afigura adequado estabelecer […] uma limitação explícita que abranja a utilização a título de referência em geral», o que, no entendimento do TJUE, indicia a vontade de alargar o alcance da limitação, e não de propor uma simples clarificação do art. 6.º, n.º 1, alínea c), da DM…[32] E, por outro, parece ter ignorado que a

---

[28] V. n.º43, seguindo, assim, a metodologia adiantada pelo Advogado-Geral nas Conclusões apresentadas no caso «Zara», *cit.,* n.ºs 75 e ss.

[29] V. n.ºs 44-47 do Acórdão do TJUE, proferido no caso «Zara», *cit*.

[30] V. n.ºs 48-52 do Acórdão do TJUE, proferido no caso «Zara», *cit*.

[31] Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Reformulação), COM/2013/0162 final - 2013/0089 (disponível para consulta em: *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A52013PC0162*, visitado pela última vez em 31/03/2025).

[32] V. n.ºs 53-56 do Acórdão do TJUE, proferido no caso «Zara», *cit*. O TJUE considerou também que essa intenção resulta ainda do Considerando 25 da referida proposta, que indicava que «o titular não deve poder impedir a utilização geral lícita e honesta da marca para identificar ou referir os produtos ou serviços como sendo desse titular».

referência, no mesmo trecho, a «limitação *explícita*» (itálico nosso) poderia, da mesma forma, fundamentar a posição oposta: de que a limitação se encontrava *implícita* na DM anterior, pelo que se consideraria adequado clarificá-la…

Apesar de concordarmos com a conclusão a que chegou o Tribunal do Luxemburgo e de reconhecermos a força do argumento literal invocado, cremos que os argumentos teleológico e histórico poderiam ter sido mais robustamente sustentados, daí resultando o alargamento do alcance da norma.

Com efeito, para se compreender esta alteração e o seu alcance, deve recordar-se as três propostas que constavam do *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*[33], que serviu de base à apresentação pela Comissão Europeia, da referida proposta de Diretiva.

Nesse estudo propunha-se, de forma alternativa, relativamente à norma que regula os limites dos direitos conferidos ao titular da marca: i) a introdução de uma cláusula geral de *fair use*, que combinasse uma exceção geral com exemplos específicos; ii) a indicação de usos que não seriam considerados em conformidade com as práticas comerciais honestas e iii) a previsão geral do uso referencial de marca alheia, acompanhada de uma listagem exemplificativa desse uso, que incluísse, para além dos casos em que a utilização da marca seja necessária para indicar o destino de um produto sobressalente, a utilização com finalidade de comentário ou crítica; a especificação de que as paródias —sendo formas particulares de crítica ou comentário— também caem nessa previsão e a licitude do uso para efeitos de publicidade comparativa, que respeite as condições previstas na DPEC[34].

A Comissão Europeia, na proposta que apresentou, previa uma presunção de desconformidade com as práticas no domínio industrial ou comercial em determinados casos[35], que abrangiam parte dos casos já identificados pelo TJUE até essa altura. Já o Parlamento Europeu entendeu que essa previsão devia ser alargada, prevendo expressamente outras situações[36]/[37]. Porém, o Conselho propôs a sua eliminação[38] e o consenso possível acabou por se concretizar na inclusão de uma referência parcial nos Considerandos da DM. Assim, no Considerando 20 surge a referência à possibilidade de o titular da marca poder proibir a utilização de um sinal por terceiros em publicidade comparativa, caso essa publicidade seja contrária ao disposto na DPEC (e *a contrario* a impossibilidade de proibir o uso de acordo com a DPEC) e no Considerando 27, depois de se declarar que «o titular não deverá poder impedir a utilização leal e honesta da

---

[33] Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, 15/02/2011, págs.120-123 (disponível para consulta em: *https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e,* visitado pela última vez em 31/3/2025).

[34] Directiva 2006/114/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2006, relativa à publicidade enganosa e comparativa (versão codificada), *JO L* 376, de 27.12.2006, págs. 21-27.

[35] V art. 14.º, n.º2 da Proposta de DM, *cit*., págs. 7 e 31 e s.

[36] V. Resolução do Parlamento Europeu sobre a Proposta de Diretiva em matéria de marcas, *cit*., págs. 262 e ss.

[37] Sobre as distintas estratégias seguidas pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu para conseguir o equilíbrio dos interesses em jogo no direito de marcas evidenciadas por estas propostas, cfr. Carvalho (2023), págs. 61 e ss.

[38] V. Posição (UE) n.º16/2015 do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que aproxima a legislação dos Estados-membros em matéria de marcas adotada pelo Conselho em 10 de novembro de 2015 (*JO C* 432, de 22/12/2015, págs. 1-26).

marca para fins de identificação ou de referência dos produtos ou serviços como sendo seus», são acrescentados alguns casos que devem ser considerados utilizações lícitas, desde que conformes às práticas honestas em matéria industrial e comercial (referindo-se a utilização por terceiros para chamar a atenção dos consumidores para a revenda de produtos genuínos inicialmente vendidos pelo titular da marca, ou com o seu consentimento, na União e o uso para fins de expressão artística), terminando com a afirmação de que a DM deverá ser aplicada de forma a garantir o pleno respeito dos direitos e liberdades fundamentais, em especial a liberdade de expressão.

Parece-nos, pois, indubitável que subjacente à atual redação —mais ampla— se encontra uma vontade de alargar o seu âmbito de aplicação (que, para alguns, poderia ser ainda mais lato) e os trabalhos preparatórios demonstram isso mesmo.

No caso em estudo, aplicando-se a DM-08, o uso referencial lícito a considerar pelo Supremo Tribunal Espanhol abarca *unicamente* o uso da marca que for necessário para indicar o destino de um produto comercializado por esse terceiro ou de um serviço oferecido por este, o que não sucede, como foi, no final, decidido.

2.2. A conformidade com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial

Assim sendo, não teve o TJUE necessidade de se pronunciar sobre a conformidade do uso referencial com as normas e usos honestos em matéria industrial e comercial. Contudo, uma vez que a Inditex indicou como fundamento para a inadmissibilidade do pedido de decisão prejudicial[39] a coincidência das previsões do art. 6.º, n.º1, alínea c) da DM-08 (que, nesta parte, é idêntica ao disposto no art. 14.º, n.º2 da DM) e da norma que tutela as marcas de prestígio —o que o Tribunal do Luxemburgo entendeu como suscitando uma questão diferente da que foi submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio e que não apreciou, distanciando-se do posicionamento que o Advogado-Geral Maciej Szpunar tinha assumido neste processo— cremos que vale a pena sublinhar o seguinte.

A conformidade do uso descritivo da marca com as normas e usos honestos em matéria industrial ou comercial —expressão que apresenta semelhança inegável com a que consta, em matéria de concorrência desleal, do art. 10.º *bis* CUP— visa a valoração da licitude das condutas, com base num critério ético comercial. De resto, o TJUE, na densificação que tem feito deste conceito indeterminado, tem-no entendido como «expressão de uma obrigação de lealdade em relação aos interesses legítimos do titular de uma marca»[40], e já considerou desconformes com as práticas e os usos honestos em matéria industrial e comercial, *entre outros casos*, o uso que suponha um aproveitamento indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca alheia e o uso que denigra ou desacredite a marca.

---

[39] V. n.ºs 26 e ss. do Acórdão do TJUE, proferido no caso «Zara», *cit*.

[40] *V.g.,* Acs. TJUE, de 23/2/99, proferido no âmbito do proc. C-63/97, no caso «BMW», n.° 61 (ECLI:EU:C:1999:82); de 7/1/04, proferido no proc. C-100/02, no caso «Gerolsteiner Brunnen», n.° 24 (ECLI:EU:C:2004:11) e 17/3/05, proferido no proc.C-228/03, no caso «Gillette», n.º41 (ECLI:EU:C:2005:177).

Estas hipóteses evidenciam um certo mimetismo relativamente à proteção da marca de prestígio[41]. Contudo, não permitem concluir pela sobreposição normativa, nem pela presunção de desconformidade nos casos de uso referencial de marca de prestígio alheia… que conduziria à não-aplicação da norma a estes casos.

Como referiu (e bem) o Advogado-Geral nas Conclusões apresentadas neste caso[42], estamos perante normas literalmente distintas, colocadas sistematicamente em pontos diferentes (uma respeita aos direitos conferidos ao titular da marca de prestígio e outra às limitações aos direitos conferidos ao titular da marca): o próprio TJUE já declarou que o uso de um sinal não é conforme com as práticas honestas, nomeadamente quando afeta o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu caráter distintivo ou da sua reputação[43]. Não obstante, para haver violação de uma marca de prestígio é suficiente que o terceiro tire partido indevido do prestígio ou do carácter distintivo dessa marca, sem que a conduta afete o valor da referida marca…

Por outro lado, apesar dos pontos concordantes, na primeira norma existe um outro limite específico aos direitos (mais extensos) conferidos ao titular da marca de prestígio: o justo motivo, que envolve considerações e juízos não necessariamente coincidentes com a conformidade com os usos honestos em matéria industrial e comercial[44].

IV. BIBLIOGRAFIA

Bohaczewski, Michal (2020), «Conflicts between trade mark rights and freedom of expression under EU Trade Mark Law: reality or illusion?», *IIC*, 51 (2020), págs. 856-877.

Carvalho, Maria Miguel (2021), «Artigo 249.º», in: AA.VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Coimbra, págs.962-972.

— (2023), *Quo Vadis Direito de Marcas? Reflexão sobre a necessidade de redimensionamento do seu alcance a partir da tutela da marca de prestígio*, Almedina, Coimbra.

— (2024), «Violação e uso referencial da marca – Comentário do Acórdão, de 25 de janeiro de 2024, do Tribunal de Justiça da União Europeia, proferido no proc. C-334/22, caso «Audi»», *Revista de Direito Intelectual* 2 (2024), págs 235-252.

Cruz González, M. (2025), «Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) n.º 485/2024, de 10 de abril de 2024 [Roj: STS 1906/2024 - ECLI:ES:TS:2024:1906]: El uso de la marca ajena en ofertas y campañas promocionales constituye una infracción de marca», *AIS: Ars Iuris Salmanticensis*, *12*(2), págs. 194–199 (*https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/article/view/32254*).

García Vidal, Ángel (2002), «El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios», *ADI*, 23, págs. 337-361.

---

[41] Apesar de o TJUE não ter referido (ainda) o prejuízo causado ao carácter distintivo.

[42] V. n.ºs 64 e ss. das Conclusões, *cit.*

[43] V. Ac. TJUE, proferido no caso «Gillette», *cit*.

[44] Como sublinha o Advogado-Geral nas Conclusões apresentadas neste caso, por um lado, o conceito de «justo motivo» não abrange apenas razões objetivamente imperiosas, podendo igualmente estar ligado aos interesses subjetivos de um terceiro que utiliza um sinal idêntico ou semelhante à marca de prestígio e, por outro, centra-se mais na perspetiva de um terceiro e dos seus interesses, enquanto o requisito das «práticas honestas» se baseia na perspetiva do titular.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Comentarios de jurisprudencia
45 (2025): 345-364
Madrid, 2025
DOI: 10.37417/ADI/45_2025_302
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Jesús Gómez Montero
ISSN: 1139-3289

RELEVANCIA (INCIDENCIA) DE UNA POSICION DISTINTIVA Y AUTÓNOMA DE UN ELEMENTO DE UNA MARCA COMPLEJA EN EL ANÁLISIS DEL RIESGO DE CONFUSIÓN. COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TGUE DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 (T-118/23), HOUSE OF PRICE/EUIPO- BIALY (AROMA KING)

RELEVANCE (IMPACT) OF AN INDEPENDENT DISTINCTIVE POSITION OF AN ELEMENT OF A COMPOSITE TRADE MARK IN THE LIKELIHOOD OF CONFUSION ANALYSIS. COMMENTARY TO THE JUDGMENT OF THE GENERAL COURT OF THE EUROPEAN UNION OF 6 NOVEMBER 2024 (T-118/23), HOUSE OF PRICE/EUIPO- BIALY (AROMA KING)

Jesús Gómez Montero*

RESUMEN

En el presente trabajo, se estudia, desde la perspectiva de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea (TJUE y TGUE) el criterio referente a la doctrina de la posición distintiva y autónoma del elemento de una marca compleja en el análisis del riesgo de confusión. Se parte de la sentencia del TJUE de 6 de octubre de 2005 (C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, MEDION AG vs. THOMSON MULTIMEDIA) donde se fijan los requisitos de partida para aplicar esta doctrina y se expone la jurisprudencia posterior, tanto del TJUE como del TGUE, que la matizan o completan. Sobre la base de ello, se examina el caso objeto de este comentario (T-118/23, AROMA KING vs. KING´S) finalizando con unas conclusiones sobre cuál es el objetivo perseguido por la implantación de esta doctrina y los intereses que con su aplicación se pretenden proteger.

Palabras clave: Unión Europea. Marcas. Riesgo de confusión. Posición distintiva y autónoma.

* Ex Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Asesor académico IP (Marcas). Dirección de correo electrónico: *susogmontero@hotmail.com*.
Fecha de recepción: 25 de marzo de 2025 // Fecha de aceptación: 30 de abril de 2025

ABSTRACT

This paper analyses, from the perspective of the case law of the courts of the European Union (CJEU and GCEU), the criterion relating to the doctrine of the independent distinctive position of the element of a composite mark in the analysis of the likelihood of confusion. The starting point is the judgment of the CJEU of 6 October 2005 (C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, MEDION AG v. THOMSON MULTIMEDIA), which sets out the basic requirements for applying this doctrine, followed by subsequent case law, both of the CJEU and the GCEU, which qualifies or completes it. On this basis, the case that is the subject of this commentary (T-118/23, AROMA KING vs. KING'S) is examined, ending with some conclusions on the objective pursued by the implementation of this doctrine and the interests that its application is intended to protect.

Keywords: European Union. Trade marks. Likelihood of confusion. Independent distinctive position.

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES SUCINTAS SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN. — II. EXPOSICIÓN SUMARIA DE LA SENTENCIA (CASO AROMA KING).- III. LA TEORÍA DE LA POSICION DISTINTIVA Y AUTÓNOMA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE. — 1. El punto de partida (Caso MEDION). — 2. Posteriores casos y matizaciones (Casos BIMBO DOUNUGHTS, BARBARA BECKER y BGW). — IV. SENTENCIAS DEL TGUE SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTA DOCTRINA. — 1. Identidad en elemento común. — 2. Adición de la denominación social. — 3. Carácter distintivo medio del elemento aislado. — 4. Mantenimiento del carácter autónomo del elemento común en la marca compleja (ausencia de unidad lógica). — V. CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA «AROMA KING» EN RELACION CON LA DOCTRINA DE LA POSICIÓN DISTINTIVA Y AUTÓNOMA. — VI. CONCLUSIONES. — VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. BRIEF CONSIDERATIONS ON THE LIKELIHOOD OF CONFUSION. — II. SUMMARY OF THE JUDGMENT (AROMA KING CASE). — III. THE THEORY OF THE INDEPENDENT DISTINCTIVE POSITION IN THE CASE LAW OF THE CJEU. — 1. The starting point (MEDION case). — 2. Subsequent cases and clarifications (BIMBO DOUNUGHTS, BARBARA BECKER and BGW cases). — IV. JUDGMENTS OF THE GCEU ON THE APPLICATION OF THIS DOCTRINE. — 1 Identity in common element. — 2. Addition of the company name . — 3. Normal distinctiveness of the isolated element. — 4 Maintenance of the independent character of the common element in the composite mark (absence of logical unity). — V. CONSIDERATIONS ON THE «AROMA KING» JUDGMENT IN RELATION TO THE DOCTRINE OF INDEPENDENT DISTINCTIVE POSITION. — VI. CONCLUSIONS. — VII. BIBLIOGRAPHY.

I. CONSIDERACIONES SUCINTAS SOBRE EL RIESGO DE CONFUSIÓN

La prohibición de registro de una marca (o, en su caso, su nulidad) por riesgo de confusión con una marca anterior se encuentra recogida, a nivel de legislación de la Unión Europea, en el artículo 5.1 b) DM 2015/2436[1] y el artículo 8.1 b) RMUE 2017/1001[2]. A su vez, los artículos 10.2 b) DM 2015/2436 y 9.2 b) RMUE 2017/1001 confieren al titular de una marca el derecho a prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de cualquier signo que pueda producir riesgo de confusión con la marca de su titularidad[3].

---

[1] Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión refundida).

[2] Reglamento 2017/1001 (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada).

[3] Existen numerosos trabajos sobre el riesgo de confusión en materia de marcas. Entre ellos, destaco Fernández-Nóvoa (2004), págs. 271-388. También, se pueden citar, por referirse en concreto al Derecho de la Unión Europea y a su jurisprudencia, los realizados por García Pérez (2011) y Filgueira Loureiro (2023).

Como afirma Fernández Nóvoa[4], una de las claves fundamentales del Derecho de Marcas es, sin duda alguna, el riesgo de confusión cuya apreciación, por otra parte, constituye una tarea jurídica sumamente compleja y sutil. El riesgo de confusión es un concepto jurídico indeterminado que deberá aplicarse según el caso concreto y en función de la concurrencia o no de determinados factores tanto referidos a la identidad o similitud de los productos o servicios distinguidos, como a la existencia de una identidad o semejanza entre los signos que constituyen las marcas enfrentadas.

Respecto a este último factor, no podemos ocultar que el análisis de la semejanza entre marcas en el contexto de la prohibición del riesgo de confusión está impregnado de un cierto grado de subjetividad. Para paliar tal circunstancia, la jurisprudencia ha ido elaborando una serie de pautas o criterios que intentan objetivar tal tarea[5]. Estos criterios que, en alguna ocasión, pueden parecer contradictorios (yo prefiero indicar que los mismos se contrabalancean o son contrapesos entre sí[6]) son los que permiten fundamentar las decisiones de los órganos administrativos y tribunales a la hora de analizar el caso concreto sometido a su examen.

El criterio básico —que, especialmente, encuentra su acomodo en relación con las marcas compuestas por varios elementos[7]— es el que señala que el examen comparativo entre los signos que constituyen las marcas enfrentadas ha de hacerse de forma global y en conjunto teniendo en cuenta todos los elementos que las forman[8]. Este criterio no es más que un punto de partida, pues, también existen otras pautas que influyen en el examen comparativo de tales signos siendo una de las primeras la que señala que en tal comparación juega un papel relevante el elemento dominante del conjunto que respectivamente formen los distintivos de las marcas contrapuestas[9].

Sin embargo, para determinar cuál es el elemento dominante, es preciso realizar un análisis pormenorizado de los diversos componentes que forman los distintivos. De esta manera, en las marcas denominativas complejas simples o acompañadas por algún elemento figurativo[10], deberá realizarse una descomposición de las mismas analizando sus diversas partes para comprobar, por ejemplo, su colocación o tamaño en el conjunto reivindicado, el carácter distintivo intrínseco de cada elemento o cuales son desdeñables o insignificantes, precisamente por su falta de distintividad[11].

---

[4] Fernández-Nóvoa (1984), págs. 197 y ss.

[5] Fernández-Nóvoa (2004), págs. 291-342. En relación con las «marcas denominativas complejas». ver particularmente págs. 309-321; García Péréz (2011), págs. 20-21; Filgueira Loureiro (2023) págs. 241-252. Para una recopilación de la jurisprudencia reciente del TJUE y TGUE, Gómez Montero, (2021) (2022) (2023) (2024) (2025).

[6] Gómez Montero (2021), pág. 90.

[7] Fernández-Nóvoa (2004), págs. 309 y ss. Este autor señala que las marcas denominativas complejas son las formadas por dos o más palabras (pág. 309) incluyendo las integradas por varias palabras reproducidas con caracteres tipográficos singulares (pág. 310).

[8] STGUE de 29 de enero de 2025, FROSTY vs. FROSTY, T-168/24, ECLI:EU:T:2025:113, apartado 105

[9] STGUE de 12 de marzo de 2025, LAVALLEGLASS vs. LAV, T-293/24, ECLI:EU:T:2025:249, apartados 25 y 26.

[10] Fernández-Nóvoa (2004), pág. 331 califica como marca mixta la que se compone con una denominación y un elemento gráfico.

[11] STGUE de 21 de febrero de 2024, LIFEAFTER vs. LIFE, T-175/23, ECLI:EU:T:2024:109, apartado 59. En este sentido, me gustaría hacer la siguiente precisión: en el análisis de la semejanza entre los signos puede hacerse tal descomposición de elementos para determinar cuál de ellos puede considerarse dominante

A su vez, los tribunales han establecido una doctrina según la cual la coincidencia parcial entre los signos denominativos que componen las marcas en litigio puede suponer un indicio de semejanza entre ellos [12]. Pues bien, tal coincidencia parcial puede producirse en un elemento que no se considere dominante en el conjunto reivindicado lo cual podría llevar a concluir que no hay semejanza; sin embargo, si ese elemento coincidente y no dominante se constituye en una posición distintiva y autónoma dentro del conjunto reivindicado en la marca correspondiente, en determinados casos se podría concluir que hay semejanza entre los signos enfrentados. Es precisamente sobre este criterio y la doctrina jurisprudencial del TJUE elaborada sobre el mismo, lo que será objeto del presente trabajo.

Por lo demás, hay que señalar que, tal y como señalan nuestros tribunales [13] el riesgo de confusión tiene una perspectiva diferente cuando la comparación se realiza a los efectos de determinar si una marca posterior puede o no registrase en la Oficina de marcas en razón a su confundibilidad o diferenciación con una marca anterior, al supuesto en el que tal análisis se realiza para comprobar si el uso en el comercio de una marca es un uso infractor de una marca anterior registrada [14]. En el primer supuesto, la comparación ha de realizarse según los signos estén reivindicados en el registro correspondiente [15], mientras que el caso de un eventual uso infractor, la comparación debe realizarse entre el signo que compone la marca anterior tal y como figura registrada y el uso concreto que el tercero hace de tal signo en el mercado [16]. Podríamos decir que el examen comparativo de marcas para determinar si hay riesgo de confusión en relación con la registrabilidad de una marca se hace a nivel teórico o abstracto pura-

---

en la impresión general producida por el signo; sin embargo, el análisis del riesgo de confusión debe realizarse necesariamente sobre la base del conjunto de todos los elementos que conforman tales signos. Como afirma García Pérez (2011) pág. 27 «es legítimo realizar la comparación por partes (examinar la similitud primero desde un plano fonético, luego desde el gráfico y después desde el conceptual, y analizar cuáles son los elementos distintivos o dominantes de la marca), pero la apreciación definitiva es la global, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas: de las partes se pasa al todo».

[12] STGUE de 7 de febrero de 2024, BUFFET vs. BUFF, T-101/23, ECLI:EU:T:2024:65 apartado 36, de 21 de febrero de 2024, LIFEAFTER vs. LIFE, T-175/23, ECLI:EU:T:2024:109, apartado 74 y 13 de marzo de 2024, SANOID vs. SANODIN, T-206/23, ECLI:EU:T:2024:164, apartado 87.

[13] SAP de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea) de 24 de octubre de 2024, ECLI:ES:APA:2024:2300, apartado 8.

[14] En relación con el riesgo de confusión desde la perspectiva de un uso infractor de una marca anterior, ver García Pérez (2011), especialmente págs. 5-13, Filgueira Loureiro (2023), págs. 227-232 y García Pérez (2024B), especialmente págs. 147-155.

[15] STGUE de 20 de noviembre de 2024, SYS vs. S&S, T-39/24,ECLI:EU:T:2024:853, apartado 41. Ello no quiere decir que, por ejemplo, los sectores o condiciones de comercialización de los productos o servicios que son distinguidos por los signos enfrentados no tengan que tenerse en cuenta, aunque estimo que tal circunstancia no se refiere al examen comparativo de los signos que debe realizarse según estén registrados, sino más bien en relación con el riesgo de confusión [STJUE de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, ECLI:EU:T:2020:156, apartado 70]. Así, en algunos casos pesará más o menos el aspecto visual según los productos se expongan para su venta en régimen de autoservicio o se vendan directamente por un vendedor [STGUE de 26 de febrero de 2025, Schweppes International/EUIPO-May (MAY TEA), Asuntos acumulados T-1066/23 a T-1069/23, ECLI:EU:T: 2025:181, apartado 68]. De la misma manera, el análisis de la semejanza entre dos signos se refiere únicamente a la comparación entre los mismos sin tener en cuenta otras circunstancias como la referente al mayor o menor carácter distintivo de la marca anterior. El criterio de la mayor protección de una marca por su alto carácter distintivo intrínseco o adquirido por su uso intenso en el mercado o por el conocimiento de los consumidores, es un factor que solo se puede tener en cuenta en el momento de analizar el riesgo de confusión pero no en el momento previo de considerar si los signos que conforman las marcas enfrentadas resultan semejantes o cual es el grado de semejanza existente entre ellos. En el mismo sentido Filgueira Loureiro (2023), pág. 235.

[16] García Pérez (2024B), pág. 151.

mente registral, mientras que en el supuesto de un uso infractor en el mercado tal análisis no se puede hacer en abstracto, sino en función del caso concreto y contextualizado por la forma de uso de del signo infractor[17].

II. EXPOSICIÓN SUMARIA DE LA SENTENCIA (CASO AROMA KING)

Sentencia: 6 noviembre 2024 (T-118/23) (ECLI:EU:T:2024:778)
Marca solicitada: AROMA KING (figurativa) clase 34 y 35
Marcas danesas anteriores: KING´S (denominativa) clases 34
Normas jurídicas aplicadas: Artículo 8. 1 b) RMUE 2017/1001..
Palabras clave: Compatibles. Semejanza visual, fonética y conceptual baja. Inaplicación doctrina de la «posición distintiva y autónoma». Carácter distintivo débil del vocablo «King» acrecentado, en algún caso, por un uso intenso. Inexistencia riesgo de confusión.

El 7 de agosto de 2020, ANDRZEJ B. de nacionalidad polaca solicitó la marca AROMA KING (figurativa) para distinguir «tabaco, cigarrillos, artículos de fumador, encendedores…» (clase 34) y «servicios de venta de tales productos» (clase 35).

El 21 de diciembre de 2020, la empresa danesa HOUSE OF PRINCE A/S presentó oposición basada en el artículo 8.1 b) y 8.5 RMUE 2017/1001 alegando, la incompatibilidad de la marca solicitada con varias marcas danesas KING´S y otras que incluían este vocablo y que se destinaban a distinguir «productos del tabaco, cigarrillos, encendedores, artículos para fumadores…» (clase 34).

KING´S

La oposición fue estimada en primera instancia aplicándose el artículo 8.1 b) RMUE 2017/1001. No obstante, el posterior recurso presentado por ANDRZEJ fue estimado por resolución de 21 de diciembre de 2022 (R 777/2022-1). La Sala de Recursos consideró que entre las marcas enfrentadas no había riesgo de confusión por las diferencias entre los distintivos.

En consecuencia, anuló la resolución de la División de Oposición, pero como ésta se había basado, únicamente, en la aplicación del artículo 8.1 b),

[17] Esta forma de realizar la comparación entre las marcas según los casos tambien la pone de manifiesto Filgueira Loureiro (2023), págs. 327-328. A ello habría que añadir que el examen comparativo debe realizarse tal y como se reivindican los signos en el registro según interpretación que de los mismos realice el público pertinente sin tener en cuenta como son descritos en la correspondiente solicitud o la interpretación que de los mismos haga su titular (TGUE sentencia de 20 de noviembre de 2024, SYS vs. S&S, T-39/24,ECLI:EU:T:2024:853, apartado 40).

remitió nuevamente el asunto a la División de Oposición para que dictaminara sobre la aplicación del artículo 8.5 RMUE 2017/1001. No obstante, el asunto no volvió a la División de Oposición para hacer este examen pues HOUSE OF PRICE recurrió ante el TGUE.

El TGUE desestima el recurso presentado por HOUSE OF PRICE confirmando que no es aplicable el artículo 8.1 b) RMUE 2017/1001 pues entre las marcas en litigio no existe riesgo de confusión. No consta que la sentencia del TGUE haya sido recurrida por HOUSE OF PRINCE A/S ante el TJUE por lo que el asunto queda pendiente de que la División de Oposición resuelva si, en el presente caso, resulta aplicable el artículo 8.5 RMUE 2017/1001.

Al ser las marcas anteriores registros nacionales de Dinamarca, el territorio y público de referencia es el de este país y está conformado por consumidores en general (tabaco y venta al por menor de tabaco) y profesionales (venta al por mayor de tabaco). Su nivel de atención es de medio a elevado, en función del tipo de producto (precio, calidad etc.). Los productos y servicios designados por ambas marcas son idénticos o similares.

En el análisis relativo a la comparación entre los signos que forman las marcas enfrentadas, el TGUE profundiza en una serie de consideraciones que, como se verá, tienen una particular importancia cuando posteriormente analice si, en el presente caso, es aplicable la doctrina jurisprudencial de la «posición distintiva y autónoma» del término KING reivindicado en la marca solicitada.

En primer lugar, se discute el grado de distintividad de la denominación KING y su posible posición dominante en el signo que forma la marca solicitada, lo cual es excluido por el TGUE[18], al entender que su lugar en la composición visual de la marca no ocupa una preponderancia o diferenciación respecto al resto de elementos (AROMA) (GRÁFICO DE CORONA) en lo que se refiere a su tamaño, colocación etc. Es cierto que tales términos pueden ser considerados descriptivos (AROMA en relación con tabaco) o laudatorios (Corona) pero todos esos elementos conforman una «unidad lógica de fantasía» que será recordada por el público por su formación global. En consecuencia, ninguno de los elementos que forman el distintivo de la marca solicitada, considerados aisladamente, puede entenderse como dominante respecto a los demás en el conjunto reivindicado. Finalmente, el TGUE recuerda que la jurisprudencia ya ha manifestado el carácter poco distintivo y laudatorio del término KING[19].

En el examen visual deben tenerse en cuenta todos los elementos de las marcas y si bien se reconoce que hay un cierto parecido entre los términos KING/KING´S tal término es laudatorio y débilmente distintivo, lo que lleva a considerar que la semejanza visual entre ambas marcas es baja[20]. Lo mismo se puede decir de la comparación fonética[21] que debe quedar restringida a la comparación entre la parte denominativa de las marcas: AROMA KING /KING´S.

---

[18] Apartados 37 a 42.

[19] Apartado 38 que cita STGUE de 8 de diciembre de 2015, Compagnie générale des établissements Michelin/OAMI — Continental Reifen Deutschland (XKING), T-525/14, EU:T:2015:944, apartados 32 y 34; de 12 de marzo de 2020; Gwo Chyang Biotech/EUIPO — Norma (KinGirls), T-85/19, EU:T:2020:100, apartado 26; y de 28 de abril de 2021, West End Drinks/EUIPO — Pernod Ricard (The King of SOHO), T-31/20, EU:T:2021:217, apartado 85.

[20] Apartados 43 a 57.

[21] Apartados 58 a 61.

En el aspecto conceptual[22] tambien la semejanza es escasa pues aunque se aluda en ambos casos a la palabra KING su contextualización es diferente; especialmente en el caso de la marca solicitada cuyo conjunto AROMA KING forma una «unidad lógica» que debe ser entendida como el «REY DEL AROMA» frente a KING´S que se refiere a algo que pertenece a un soberano masculino en forma posesiva (DEL REY).

El carácter laudatorio y debilidad del vocablo KING en relación con los productos y servicios distinguidos por la marca anterior juega un papel relevante a la hora de analizar el riesgo de confusión. En este aspecto hay que recordar que el grado de carácter distintivo de la marca anterior puede jugar un papel importante pues cuanto mayor o menor sea el carácter distintivo intrínseco de la marca anterior mayor o menor será la probabilidad de un riesgo de confusión[23]. Pues bien, el TGUE[24] considera que la marca anterior KING¨S tiene un carácter distintivo débil, aunque en el presente caso, —y por su uso en el mercado danés— puede ser considerado como «medio» en relación con determinados productos como son los «cigarrillos y productos del tabaco».

En la parte final de la sentencia[25], el TGUE se detiene a analizar el argumento de si la palabra KING de la marca solicitada conserva una posición distintiva y autónoma dentro del conjunto AROMA KING. A juicio de HOUSE OF PRINCE si así fuera, ello debería llevar a declarar confundible la marca solicitada por estar incluida casi en su totalidad en la denominación de la marca anterior KING´S.

Posteriormente volveremos sobre esta cuestión[26]. En este momento, basta con indicar que el TGUE no considera que tal teoría sea aplicable en el presente caso, entre otras razones porque no considera que haya identidad (o cuasi identidad) en el elemento común (KING/KING´S) y, principalmente, porque la denominación AROMA KING de la marca solicitada forma una «unidad lógica» pues el elemento KING está estrechamente vinculado al término AROMA, con el que forma una expresión coherente que significa REY DEL AROMA, de modo que no es autónomo.

III. LA TEORÍA DE LA POSICION DISTINTIVA Y AUTÓNOMA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

1. El punto de partida (Caso MEDION)

La doctrina de la posición distintiva y autónoma de un vocablo dentro de un conjunto formado por un signo denominativo compuesto por varias palabras y su relación con el riesgo de confusión fue esbozada por el TJUE en la sentencia de 6 de octubre de 2005, (MEDION, C-120/04, ECLI:EU:C:2015:714)[27].

---

[22] Apartados 62 a 69.

[23] STGUE de 6 de noviembre de 2024, KABI vs. KABIR DONAFUGATA, T-1146/23, ECLI:EU:T:2024:789, apartados 76-77.

[24] Apartados 70 a 82.

[25] Apartados 96 a 108.

[26] Ver infra V. Análisis de la sentencia AROMA KING en relación con la doctrina de la posición distintiva y autónoma.

[27] Ver Fenández-Nóvoa [(Fernández-Novoa, García Vidal, Framiñán Santas, .J (2007)], págs. 131-137; García Pérez (2024A), .págs. 580-583.

La empresa alemana MEDION es titular de la marca alemana LIFE (denominativa) para distinguir «aparatos de electrónica de ocio». MEDION demandó a THOMSON al considerar que estaba infringiendo su marca al usar la denominación THOMSON LIFE para distinguir productos como «televisores, radiocasetes...». El Landgericht Dusseldorf desestimó la demanda por considerar que no existía riesgo de confusión. MEDION presenta recurso de apelación ante el Oberlandesgericht Dusseldorf, el cual antes de resolverlo plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE con fundamento en las siguientes circunstancias.

Según la doctrina derivada de la «Prägentheorie»[28] cuando se comparan las marcas hay que basarse en el criterio de la impresión de conjunto producida por los signos controvertidos y determinar si la parte coincidente en ambos «caracteriza» el signo en cuestión hasta el extremo de que el resto de elementos quedan en gran medida relegados a un segundo plano. El Landgericht Dusseldorf aplicó al caso controvertido la doctrina de la «Prägentheorie» al entender que el elemento LIFE no relegaba a un segundo plano a la denominación THOMSON por lo que en conjunto las denominaciones THOMSON LIFE/LIFE no producían confusión.

La doctrina de la «Prägentheorie» no es pacífica y la doctrina alemana basada en una práctica jurisprudencial anterior mantiene que «procede admitir que existe riesgo de confusión cuando la parte idéntica posea una posición distintiva y autónoma en el signo controvertido, no se diluya dentro de éste y no quede relegada a un segundo plano hasta el punto de resultar inadecuada para suscitar el recuerdo de la marca registrada»[29]. La aplicación de esta posición llevaría a la conclusión de que en el presente caso, podría existir riesgo de confusión, debido a la coincidencia en el término LIFE que, aunque no fuera dominante, mantendría dentro del conjunto THOMSON LIFE una posición distintiva y autónoma.

Por este motivo, el Oberlandesgericht Dusseldorf plantea una cuestión prejudicial ante el TJUE preguntando si puede haber infracción de marca por riesgo de confusión en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido (THOMSON LIFE) está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa (THOMSON) y, por otra, del signo que compone la marca registrada anterior (LIFE), dotada de un carácter distintivo normal, y ésta denominación (LIFE), aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto que produce el signo compuesto (THOMSON LIFE), sí ocupa una posición distintiva y autónoma en dicho signo.

El TJUE parte de la base de que en la comparación entre signos no puede tomarse en consideración un único elemento, con independencia de que pueda haber algún elemento dominante dentro de ese conjunto cuya coincidencia puede determinar la existencia de un riesgo de confusión[30]. No obstante, —continua el TJUE— tambien hay que tener en cuenta que puede haber casos en que no se puede excluir que en una denominación compleja que se compone con la

---

[28] Fernández-Nóvoa, C (2004), págs. 312-313. Fernández-Nóvoa, [Fernández-Nóvoa, García Vidal, Framiñán Santas (2007)], pág. 132 señala que el rasgo esencial de la «Prägentheorie» es la búsqueda del elemento dominante que determina la impresión de conjunto generada por una marca compuesta …por lo que con el fin de reflejar este rasgo esencial podría utilizarse tal vez el circunloquio « teoría del elemento determinante de la impresión generada por una marca».

[29] Apartado 14.

[30] Apartado 29.

denominación social de una empresa y otro elemento, éste pueda ocupar una posición distintiva y autónoma sin que constituya su elemento dominante[31].

En este aspecto debemos señalar, como afirma García Pérez[32] que «aunque la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede estar dominada por uno o varios de sus componentes ello no excluye que un elemento que no es dominante pueda ocupar una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto». Por ello, la cuestión clave se centra en determinar si solo hay riesgo de confusión cuando el elemento coincidente fuera considerado elemento dominante en el conjunto de la marca denominativa compleja; o, por el contrario, tambien podría haber riesgo de confusión cuando el elemento coincidente no fuera dominante, pero conserva una posición distintiva y autónoma en la composición de la marca denominativa compleja.

En esta línea, el TJUE, señala[33] en el caso Medion que si se admitiera que solo habría confusión cuando la coincidencia radicara en el elemento dominante, en algunos casos podría haber un claro perjuicio para el titular de la marca anterior. Este caso se produciría, «por ejemplo, cuando el titular de una marca de renombre utilizara un signo compuesto mediante la yuxtaposición de aquélla y de una marca anterior que no fuera a su vez una marca de renombre. Este sería también el caso si el signo compuesto estuviera constituido por una marca anterior y una denominación comercial de renombre. En efecto, la impresión de conjunto estaría entonces dominada, en la mayor parte de los supuestos, por la marca de renombre o la denominación comercial de renombre contenidos en el signo compuesto»[34].

Por eso, para el TJUE es obvio que en estas situaciones no se garantiza la protección de la marca anterior cuando el signo (denominación coincidente) ocupa una posición distintiva y autónoma en el conjunto (denominativo) que compone la marca posterior. Por tal motivo, la respuesta a la cuestión prejudicial es la siguiente: «puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma»

2. Posteriores casos y matizaciones (Casos BIMBO DOUNUGHTS, BARBARA BECKER y BGW)

En el caso Medion, el TJUE debía responder a una cuestión prejudicial planteada en el caso concreto de la adición en una marca denominativa compleja de un término que constituía la denominación social de su titular. Por eso acomodando la respuesta al caso controvertido se puede afirmar que puede haber

[31] Apartado 30.
[32] García Pérez (2024A), pág. 581.
[33] Apartados 32-33.
[34] Apartado 34.

riesgo de confusión cuando en caso de identidad de productos y servicios, un signo posterior se compone con la denominación de la empresa (THOMSON) y un vocablo que es idéntico al único que forma la marca anterior (LIFE). Ese vocablo debe tener un carácter distintivo normal; y, aunque por sí solo, no constituya el elemento dominante del signo compuesto o no determine la impresión general transmitida por la marca, debe seguir conservando una posición distintiva y autónoma dentro del conjunto[35].

Los requisitos para la aplicación de esta doctrina en lo que se refiere a la composición de las denominaciones de las marcas enfrentadas (identidad en elemento común, carácter distintivo medio o normal de la marca cuya denominación se replica, adición de una denominación social y posición distintiva y autónoma del elemento integrado en la denominación compuesta) fueron confirmados o matizados por diversas sentencias posteriores.

En efecto, con posterioridad al caso Medion, se plantearon ante el TJUE diversos asuntos como el que enfrentó a la solicitud de marca de la Unión Europea BIMBO DOUGHNUTS de la empresa Bimbo y la marca anterior DOGHNUTS de Panrico, ambas para distinguir productos de pastelería, panadería etc.[36]. Se declaró que entre ambas marcas existía riesgo de confusión haciéndose algunas interesantes declaraciones como, por ejemplo, que el mero hecho de que haya una coincidencia en el elemento de la marca compuesta que mantiene una posición distintiva autónoma y el único que forma la marca anterior, no implica automáticamente que exista riesgo de confusión entre los signos ya que la apreciación global o de conjunto nunca puede descartarse[37].

A su vez en el caso BIMBO DOUGHNUTS, el TJUE reitera que el elemento común a los registros enfrentados debe mantener dentro del conjunto formado en la marca compuesta una posición distintiva y autónoma. Y aclara que tal posición autónoma se mantiene cuando su yuxtaposición al otro elemento que forma la marca no suponga una «unidad lógica» o «conjunto unitario» diferente respecto al sentido que puedan tener los citados elementos tomados por separado[38].

Un segundo caso resuelto por el TJUE es el que enfrentó a la solicitud de marca de la Unión Europea BARBARA BECKER con la marca anterior BECKER para distinguir productos de la clase 9. Las marcas fueron consideradas diferentes por la Sala de Recursos de la EUIPO. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia (TPI)[39] consideró que ambas marcas eran confundibles debido a la prevalencia del apellido frente al nombre propio y que tal apellido (BECKER)

---

[35] A ello podríamos añadir lo manifestado por Fernández-Nóvoa [Fernández-Nóvoa, García Vidal, Framiñán Santas (2007)], pág. 137 de acuerdo con lo cual «la nueva pauta del elemento distintivo y autónomo se aplica incluso cuando la denominación social que se yuxtapone en la marca compuesta posterior, es una denominación social que goza de renombre».

[36] STJUE de 8 de mayo de 2014, Bimbo vs. OAMI/Panrico, BIMBO DOUGHNUTS vs. DOGHNUTS , C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:315.

[37] Apartados 45 y 46. Ver asimismo, STGUE de 28 de abril de 2021, PRIMART vs. PRIMA, T-584/17 RENV., ECLI:EU:T:2021:231, donde se señala que la mera existencia de una falta de posición distintiva autónoma no es suficiente para alejar el riesgo de confusión, apartados 95-96.

[38] Apartados 25, 27 y 37. Ver también, TJUE de 22 de octubre de 2015, BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH vs Bodo Scholz, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, apartado 39.

[39] STPI de 2 de diciembre de 2008 Harman International Industries vs. OAMI, BARBARA BECKER VS. BECKER, T-212/07, ECLI:EU:T:2008:544.

mantenía una posición distintiva autónoma en la denominación que compone la marca solicitada (BARBARA BECKER).

Pues bien, el TJUE estimó el recurso de casación y, en relación con la doctrina de la posición distintiva autónoma de un apellido dentro del conjunto formado por un nombre propio y un apellido declaró que «en una marca compuesta, un apellido no ocupa en todos los casos una posición distintiva autónoma por el mero hecho de que se perciba como un apellido. La apreciación de tal posición sólo puede basarse, en efecto, en un examen de conjunto de los factores pertinentes del caso de autos»[40].

El último de los casos resueltos por el TJUE[41] se refiere al siguiente supuesto de hecho. El Sr. BODO S. presentó ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas la solicitud de marca BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft (denominativa) a la cual se opuso la empresa BGW BERATUNGS-GESELLSCHAFT WIRTSCHAFT MBH, alegando riesgo de confusión con la marca alemana anterior BGW (figurativa).

Marca solicitada	Marca anterior
BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft	BGW
Clases 16, 35, 41, 43	Clases 16,35 y 41

La cuestión que se debate ante el TJUE mediante una cuestión prejudicial planteada por el *Bundespatentgericht* (Tribunal Federal de Patentes) deriva de que en la marca solicitada las iniciales BGW se corresponden con la leyenda Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft que son descriptivas ya que se limitan a señalar que los productos o servicios ofrecidos lo son por una federación de empresas del sector de la salud.

A juicio del *Bundespatentgericht*, las letras BGW son las que dominan la impresión de conjunto en la marca solicitada, por lo que podría existir confusión entre ambas marcas al coincidir en las letras BGW. Sin embargo, según la sentencia del caso STRIGL y SECURVITA[42] un grupo de letras no descriptivo per se, podría tomar tal carácter si tales siglas se corresponden a las iniciales de una combinación de palabras descriptivas. En estos casos, sigue razonando el Bundespatentgericht, y por su conversión en una abreviatura que tiene el mismo

---

[40] STJUE de 24 de junio de 2010, Harman International Industries vs. OAMI, BARBARA BECKER vs. BECKER, C-51/09 P, ECLI:EU:C:2010:368, apartado 38. En este mismo sentido, ver STGUE de 22 de enero de 2025, MK MICHAEL MICHELE vs. MICHAEL KORS, T-1053/23, ECLI:EU:T:2025:53 apartado 95. y de 19 de abril de 2023, JOSEF GRUND vs. GRUND, T-749/21, ECLI:EU:T:2023:200.apartados 62-63.

[41] STJUE de 22 de octubre de 2015, BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH vs Bodo Scholz, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714.

[42] STJUE de 15 de marzo de 2012 Alfred S./ Oficina Alemana de Patentes/Securvita vs. Oko-Invest, Multi Markets Fund MMF, C-90/11 y NAI – Der Natur-Aktien-Index, C-91/11, ECLI:EU:C:2012:147. En este caso, se debatía si las marcas constituidas por una leyenda descriptiva precedida o seguida por unas iniciales que se refieren a tal leyenda descriptiva, podían incurrir en la causa absoluta de denegación de las marcas descriptivas de las características de los productos o servicios que pretenden distinguir.

carácter descriptivo que la leyenda a la que se refiere, no podría considerarse que esa parte de la denominación tiene carácter dominante o mantiene una posición distintiva autónoma en el conjunto reivindicado, sino que únicamente ocupa una posición accesoria[43].

En efecto, aisladamente unas letras pueden tener carácter distintivo, pero si el público percibe que tales letras se corresponden con una combinación de palabras de carácter descriptivo, tal característica impregnará tambien a ese grupo de letras. Si ello fuera así, se podría interpretar que al fundirse la abreviatura y la leyenda en una única expresión, se formaría un conjunto dotado con una unidad lógica y, por tanto, desaparecería la posición autónoma de la parte formada por la abreviatura por lo que dejaría de tener una posición distintiva y autónoma en tal conjunto.

El TJUE en el caso BGW parte de la consideración de que la doctrina sentada en el caso STRIGL y SECURVITA es aplicable a los casos en que el análisis se centra en la consideración del eventual carácter descriptivo de una marca compuesta por una leyenda descriptiva y sus correspondientes iniciales (prohibición absoluta), pero no puede aplicarse a un caso como el controvertido donde se analiza si la semejanza entre dos marcas puede inducir a confusión (prohibición relativa); entre otras razones porque la finalidad de ambas prohibiciones o el interés a proteger son distintos[44].

El TJUE marca unas pautas para que el órgano remitente evalúe si, en el presente caso, puede existir riesgo de confusión. Entre estas pautas, destaca la consistente en que se deberá tener en cuenta el vínculo que pueda establecer el público entre la abreviatura y la leyenda que compone la marca anterior y si los elementos que la constituyen tomados en su conjunto, forman una unidad lógica distinta con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado[45].

Pero, en mi opinión, la afirmación de mayor interés que realiza el TJUE en relación con la doctrina de la «posición distintiva y autónoma» es aquella que, tomando las palabras del Abogado General, le lleva a considerar que «incluso un elemento dotado de escaso carácter distintivo puede dominar la impresión de conjunto de una marca compuesta o adoptar, en dicha marca, una posición distintiva y autónoma en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), habida cuenta de que debido, en particular, a su posición en el signo o a su dimensión, puede imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de éste»[46].

Con esta afirmación se puede apreciar que el TJUE matiza uno de los requisitos exigidos a la marca anterior para que esta doctrina pueda aplicarse. En el caso Medion se señalaba que el carácter distintivo de la marca anterior tenía que ser normal o medio; sin embargo, en el caso BGW, se considera que en determinadas circunstancias, el carácter distintivo débil del elemento coincidente puede ser tenido en cuenta para valorar si en un determinado caso se puede aplicar esta doctrina.

---

[43] STJUE de 15 de marzo de 2012 Alfred S./ Oficina Alemana de Patentes/Securvita vs. Oko-Invest, Multi Markets Fund MMF, C-90/11 y NAI – Der Natur-Aktien-Index, C-91/11, ECLI:EU:C:2012:147, apartados 36, 37 y 38.

[44] Apartados 20 a 34.

[45] Apartado 43.

[46] Apartado 40.

IV. SENTENCIAS DEL TGUE SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTA DOCTRINA

En el presente apartado, expondremos una serie de sentencias del TGUE sobre la aplicación de la doctrina de la posición distintiva y autónoma, clasificando las mismas según los requisitos acumulativos que deben concurrir para su aplicación. Interesa, no obstante, recordar que el mero hecho de que un elemento común sea idéntico y el elemento de la marca compleja mantenga una posición distintiva autónoma no implica automáticamente la existencia de riesgo de confusión ya que tal doctrina no puede constituir una excepción al criterio básico de que tal riesgo debe basarse en la impresión general de las marcas en conflicto y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes[47].

En efecto, la circunstancia de una semejanza parcial derivada de una coincidencia en el elemento de la marca compuesta que mantiene una posición distintiva autónoma y el único que forma la marca anterior, no implica automáticamente que exista riesgo de confusión entre los signos ya que la apreciación global o de conjunto nunca puede descartarse.

Por otra parte, tambien es importante destacar que la posición distintiva y autónoma no se ciñe exclusivamente a la comparación entre marcas denominativas sino que tambien puede afectar, por ejemplo, a una marca mixta donde el gráfico, idéntico o muy semejante a una marca anterior, mantiene una posición distintiva y autónoma. Así, se puede citar el caso «1st AMERICAN» en el que el elemento figurativo ocupa una posición distintiva autónoma en la marca solicitada y es el único elemento constitutivo de la marca anterior[48].

Marca solicitada

Marca anterior

1. Identidad en el elemento común

El elemento común a ambas marcas debe ser idéntico[49]. El concepto de identidad, debe ser objeto de una interpretación restrictiva, pues la propia definición de la identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales. Por eso, el TJUE señala que dos signos son idénticos cuando uno de ellos reproduce, sin modificaciones ni adiciones, el elemento que constituye la otra

[47] STGUE de 28 de abril de 2021, The King of Soho vs. Soho, T-31/20, ECLI:EU:T:2021217, apartado 114 y de 13 de octubre de 2021 UNI-MAX vs. UNI, T-591/20, ECLI:EU:T:2021:694, apartado 31.

[48] STGUE de 21 de diciembre de 2021, 1st. AMERICAN, T-699/20, ECLI:EU:T:2021:928, apartado 60.

[49] Sobre el concepto de identidad entre los signos en la jurisprudencia del TJUE, ver García Pérez, R. (2024A), págs. 505-508.

marca[50]. No obstante, el propio TJUE ha matizado tal afirmación al admitir que también hay identidad cuando las modificaciones presentan unas diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio[51]. Así, por ejemplo existe identidad en el caso de la comparación entre las denominaciones MANÒU y MANOU pues su única diferencia está en el acento sobre la letra «o» de una de las marcas[52].

La concepción de identidad en el elemento común a los efectos de aplicar la doctrina de la posición distintiva autónoma es apreciada de manera bastante estricta en el sentido de que tal concepto presupone que la marca anterior esté contenida en la marca solicitada. De hecho el propio TGUE ha reconocido, en alguna ocasión que el TJUE no se ha pronunciado sobre cuando una modificación puede suponer un cambio irrelevante para aplicar la doctrina de la posición distintiva y autónoma[53].

En este aspecto, no se puede ocultar que son numerosas las sentencias del TGUE que no aceptan la aplicación de esta doctrina en los casos donde hay semejanza (no identidad) en tal elemento común. Así, se consideró que la modificación introducida en el elemento común (NIVEA Q10 SKIN-IDENTICAL vs. SKINIDENT) implicaba la inexistencia de identidad entre tales elementos radicando la diferencia en la existencia de un guión y la terminación «ical»[54]. Incluso, en algún caso en que había un elemento denominativo común (CAPRICE) no reconoció la aplicación de esta doctrina pues la marca solicitada con una denominación única (CAPRICE) contenía un gráfico[55]

2. Adición de la denominación social

El supuesto del caso Medion, versaba sobre la adición del nombre de la empresa (THOMSON) al elemento común (LIFE), pero de ahí no podemos concluir que la doctrina de la posición distintiva y autónoma no se aplique cuando

---

[50] STJUE de 20 de marzo de 2003, LTJ Difussion vs. Sadas, C-290/03, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169, apartados 50, 51 y 54.

[51] TJUE de 20 de marzo de 2003, LTJ Difussion vs. Sadas, C-291/00, C-290/03, ECLI:EU:C:2003:169, apartados 53 y 54, de 8 de julio de 2010, Portakabin vs. Primakabin, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416 apartado 47 y de 25 de marzo de 2010, BERGSPECHTE, C-278/08, ECLI:EU:C:2010:163, apartado 27.

[52] STGUE de 17 de noviembre de 2021, MANÓU vs. MANOU, T-504/20, ECLI:EU:T:2021:789, apartados 56 y 58. En este caso se podría añadir, incluso, que tambien resulta insignificante que la marca solicitada se escriba en minúscula, excepto la «M» (Manòu) y la marca anterior en mayúsculas (MANOU).

[53] Ver por ejemplo STGUE de 8 de noviembre de 2023, NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 vs. SKINIDENT, T-665/22, ECLI:EU:T:2023:704 en cuyo apartado 43, señaló: Es cierto que el Tribunal General declaró acertadamente que también podía existir un riesgo de confusión cuando la marca anterior no se reproducía de manera idéntica en la marca posterior [véase la sentencia de 10 de octubre de 2012, Bimbo/OAMI — Panrico (BIMBO DONUTS), T-569/10, EU:T:2012:535, apartado 96 y jurisprudencia citada]. Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en apelación, no confirmó explícitamente tal enfoque. Por el contrario, declaró que el Tribunal General no había llegado a la conclusión de que existiera riesgo de confusión basándose en la mera constatación de que la marca modificada anteriormente tenía, en la marca solicitada, una posición distintiva autónoma, sino que lo había deducido de una apreciación global, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes en las circunstancias del caso (sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartados 24 a 29).

[54] STGUE de 8 de noviembre de 2023, NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 vs. SKINIDENT, T-665/22, ECLI:EU:T:2023:704, apartados 41 y 50. Considero que la modificación consistente en la terminación «ical» supone la eliminación de la identidad, no así el «guion» que debería ser considerado a estos efectos como un cambio insignificante.

[55] STGUE de 17 de octubre de 2019 VIENNOISERIE CAPRICE (figurativa) vs. CAPRICE (figurativa), T-628/18, ECLI:EU:T:2019:750, (apartado 40).

el elemento añadido esté formado por una marca o una denominación que en principio, no se identifica con una marca[56].

Además es importante señalar que el supuesto conflictivo no tiene que ceñirse a la comparación entre una marca compuesta por varias denominaciones y otra marca formada por una sola palabra, pues es posible que la posición distintiva y autónoma de un elemento común tambien se produzca en el caso de enfrentamiento de dos marcas complejas[57].

Finalmente, en el caso Medion se alude a la adición de una marca de renombre al elemento común[58]. En realidad, la doctrina de la posición distintiva y autónoma tambien se podría aplicar al supuesto en que la marca adicionada no fuera de renombre.

3. Carácter distintivo medio del elemento aislado

En principio, el carácter distintivo intrínseco de la marca anterior y, especialmente, en relación con la marca formada por un solo elemento tiene que ser normal, por lo que si ese carácter distintivo es débil no sería aplicable la doctrina del caso Medion[59]. Sin embargo, el propio TGUE mantuvo una postura diferente al declarar, en algún caso, que incluso si tal elemento tenía un carácter distintivo débil, se podría considerar que era aplicable esta doctrina pues bien puede suceder que tal elemento a pesar de su debilidad domine la impresión general de una marca[60] o por su posición en el signo o su tamaño imponerse en la recepción del consumidor y ser recordado por este[61].

---

[56] STGUE de 28 de abril de 2021 THE KING OF SOHO vs. SOHO, T-31/20, ECLI:EU:T:2021217. En este caso se aplicó tal doctrina a pesar de que la expresión «The King of» no constituía una marca o la denominación social de la entidad solicitante.

[57] STGUE 7 de junio de 2018 N&NF TRADING vs. NF ENVIRONNEMENT, T-807/16, ECLI:EU:T:2018:337, apartados 78 y 79. Ver asimismo, TGUE de 15 de febrero de 2023, TC CARL vs. CARL TOUCH, T-8/22, ECLI:EU:T:2023:70 que señaló «la combinación de estos elementos no crea una unidad con un significado diferente del significado de esos elementos tomados por separado. Aun cuando la marca anterior no esté constituida exclusivamente por el elemento común "carl", no es menos cierto que,… debe considerarse que dicho elemento será el que atraerá más la atención del público pertinente, habida cuenta de su posición en la marca anterior y del hecho de que el elemento "touch" se refiere a la tecnología táctil» (apartado 69). En el mismo sentido, TGUE de 21 de febrero de 2024, BI BLUE PIGMENT vs. BI.CELL, T-189/23, ECLI:EU:T:2024:103, apartado 64. En contra, STGUE de 28 de septiembre de 2016, T-574/15, ECLI:EU:T:2015:574 no consideró aplicable tal doctrina a la comparación entre la marca KOZMETIKA AFRODITA (figurativa) y EXOTIC APRODITA MYSTIC MUSK OIL/ APRODITA MYSTIC MUSK OIL (figurativas), apartado 45. De esta sentencia parece desprenderse que la marca anterior debería estar formada solo por una palabra que debe coincidir con una de las palabras que componen la marca posterior.

[58] Apartado 34.

[59] STGUE de 10 de noviembre de 2021, T-755/20, ECLI:EU:T:2021:769 que declaró compatibles las marcas VDL E-POWER y E-POWER manifestando que no era aplicable la citada doctrina pues «el carácter distintivo del elemento "e-power" no puede considerarse normal, sino que es, a lo sumo, débil, en la medida en que, evidentemente, dicho término alude al tipo de energía que garantiza el funcionamiento de los productos de que se trata o que está relacionada con ellos»(apartado 53). En el mismo sentido, STGUE de 13 de mayo de 2015, TPG POST vs. POST, T-102/14, ECLI:EU:T:2015:279, apartado 50.

[60] STGUE de 1 de diciembre de 2021, TEAM BEVERAGE vs. TEAM, T-359/20, ECLI:EU:T:2021:841, donde se señala (apartado 117) que incluso un elemento que sólo presenta un carácter distintivo débil puede dominar la impresión general de una marca si en dicha marca desempeña una función distintiva autónoma en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), en la medida en que, en particular debido a su posición en el signo o a su tamaño, puede imponerse a la percepción del consumidor y ser recordada por éste (sentencia de 22 de octubre de 2015, BGW (C-20/14, EU:C:2015:714), apartado 40).

[61] STGUE de 13 de octubre de 2021, SEDUS ERGO+ vs. ERGOPLUS, T-429/20, ECLI:EU:T:2021:698. No obstante, en este caso, no se consideró que, ni por su posición ni por su tamaño, el elemento ERGO+ domi-

Es importante no perder de vista que aunque el elemento común de carácter débil puede servir de base para aplicar la doctrina de la «posición distintiva autónoma», no es menos cierto que debido a ese mismo carácter distintivo débil su peso en la impresión general de la marca compuesta tambien es menor si los otros elementos tienen un carácter distintivo mayor; como puede ser el representado por la denominación social del titular de la marca[62].

4. Mantenimiento del carácter autónomo del elemento común en la marca compleja (ausencia de unidad lógica)

El TGUE tambien ha reiterado este requisito sin que fuera matizado en el sentido de producir algún cambio en la doctrina del caso Medion. Por este motivo, el requisito de que la adición de un término al elemento común no suponga una alteración del significado de la nueva composición formando una «unidad lógica» sigue siendo un requisito imprescindible para aplicar esta doctrina.

En este sentido, el TGUE ha confirmado en varias ocasiones que la combinación de los elementos que forman la nueva solicitud no crea una unidad con un significado diferente del significado de esos elementos tomados por separado[63]. En otro caso, declaró incompatibles las marcas THE KING OF SOHO (figurativa) y SOHO (denominativa) afirmando que «no puede considerarse que la combinación de los elementos denominativos "*the king of*" y "*soho*" cree un concepto y una unidad lógica distintos de los de sus componentes y que el valor semántico de dicha combinación no se encuentre en el elemento "*soho*" considerado aisladamente»[64].

Por el contrario, en relación con las marcas constituidas por un nombre y apellido (JOSEF GRUND) se entendió que esta combinación creaba, en particular, una unidad lógica, a saber, el nombre y el apellido de una persona física, de modo que este último elemento no ocupaba una posición distintiva autónoma en la marca controvertida[65].

V. CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA «AROMA KING» EN RELACION CON LA DOCTRINA DE LA POSICIÓN DISTINTIVA Y AUTÓNOMA

Una vez establecidos los requisitos necesarios para la aplicación de la doctrina sobre la posición distintiva y autónoma tal y como han sido interpretados por el TJUE o aplicados por el TGUE, haremos referencia al modo en que el TGUE los ha aplicado en el caso de la sentencia comentada (AROMA KING).

---

nara se impusiera a la percepción del consumidor (apartado 83).

[62] STGUE de 13 de octubre de 2021, SEDUS ERGO+ vs. ERGOPLUS T-429/20, ECLI:EU:T:2022:698 donde se declaró que no había riesgo de confusión entre la marca solicitada SEDUS ergo+ y la marca anterior ERGOPLUS (ver apartado 80) para distinguir muebles donde «ergo» hace alusión a «ergonómico». La denominación SEDUS formaba parte del nombre social de la entidad solicitante.

[63] STGUE de 1 de diciembre de 2021, TEAM BEVERAGE vs. TEAM, T-359/20, ECLI:EU:T:2021:841, apartado 116.

[64] STGUE de 28 de abril de 2021 THE KING OF SOHO vs. SOHO, T-31/20, ECLI:EU:T:2021217, apartado 119.

[65] STGUE de 19 de abril de 2023, JOSEF GRUND vs. GRUND, T-749/21, ECLI:EU:T:2023:200 apartado 61.

Con carácter previo, se debe afirmar que el TGUE realiza el examen y aplicación de esta doctrina en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión y no en los apartados correspondientes a la comparación entre los signos[66]. Además, el TGUE nos recuerda que para la aplicación de esta doctrina deben concurrir los requisitos acumulativos ya manifestados jurisprudencialmente y que, a efectos expositivos podemos agrupar de la siguiente manera: a) identidad o cuasi-identidad del elemento común de ambos signos; b) carácter distintivo del elemento común; c) «autonomía» de dicho elemento en el signo compuesto[67].

a) Según el TGUE, el primer requisito implica que la marca anterior debe, en principio, estar íntegra, es decir, reproducida de manera idéntica, en la marca solicitada., lo cual no se cumple en el presente caso. En efecto, según el TGUE, la marca solicitada no contiene la totalidad de la marca anterior KING'S, sino únicamente uno de los elementos que la componen, a saber, el vocablo KING; y aunque es cierto que de la jurisprudencia se desprende que puede aceptarse en ciertos casos la existencia de una cuasi identidad permitiéndose modificaciones menores, esta circunstancia no es aplicable en el presente caso pues la presencia del apóstrofe y de la letra «s» al final influye en el carácter distintivo de la marca anterior[68]. Por consiguiente, su supresión en la marca solicitada es significativa en la medida en que reduce el riesgo de que el público pertinente pueda atribuir al oponente el origen de los productos o servicios designados por la marca solicitada.

En definitiva, y aunque el TGUE se alinea con sentencias anteriores que admitían una posición distintiva y autónoma en el caso de que no hubiera una identidad total en el elemento común a las marcas enfrentadas, lo cierto es que, en opinión que comparto, en el presente caso no puede considerarse que el elemento «KING» sea cuasi idéntico a la marca anterior KING'S ya que la modificación -resultante de la supresión del apóstrofe y de la letra «S»- en la marca solicitada implica un cambio cualitativo que incluso hace que cambie de significado el concepto evocado por ambas marcas.

b) El segundo requisito que podríamos delimitar como el referido a la «posición distintiva» se cumple siempre que el carácter distintivo del elemento común sea normal o medio. Incluso, nos recuerda el TGUE, se podría aceptar, con carácter excepcional, que un elemento que tenga un carácter distintivo débil puede seguir teniendo una posición distintiva y autónoma en la marca solicitada, si puede, en particular, debido a su posición en el signo o a su tamaño, causar una impresión en los consumidores y ser recordado por ellos[69].

En el presente caso, el elemento KING´S tiene un carácter distintivo débil en relación con determinados productos (artículos de fumador, encendedores); sin embargo, se ha demostrado que en relación con productos de tabaco, cigarrillos etc. puede tener un carácter de grado normal o medio pues tal nivel ha aumentado debido al uso realizado en relación con estos productos. En consecuencia, en relación con productos de tabaco, cigarrillos se cumpliría esta segunda condición.

---

66 Apartados 96 a 108.
67 Apartado 98.
68 Apartados 99 a 103.
69 Apartados 104 y 105.

Me parece interesante esta afirmación sobre el carácter distintivo aumentado de un signo de carácter intrínseco débil debido al uso que del mismo se ha hecho. Tal circunstancia, supone cumplir con la segunda condición aunque en el presente caso no influye en la aplicación de la doctrina de la posición distintiva y autónoma pues los otros dos requisitos no se cumplen.

c) El tercer requisito es el referente a la «posición autónoma». Esbozado en sentido negativo, un componente de un signo compuesto no conserva una posición autónoma si, junto con el otro componente o componentes del signo, dicha nueva composición toma un significado diferente al significado que puede tener cada elemento aisladamente considerado. La tercera condición es, por tanto, la ausencia de tal unidad lógica; es decir, el mantenimiento en la marca compleja de la independencia o autonomía del elemento común.

Este tercer requisito no se cumple en el caso enjuiciado pues dentro de la marca solicitada, el elemento «KING» está estrechamente vinculado al término «AROMA» que le antecede anterior, con el que forma una unidad lógica que significa «REY DEL AROMA» de modo que KING no es autónomo[70].

En resumen, en el caso AROMA KING se puede concluir afirmando que no concurren todos los requisito acumulativos para aplicar la doctrina de la posición distintiva y autónoma; en particular, y fundamentalmente, los relativos a la identidad (o a la cuasi identidad) y a la independencia del elemento común. Por ello, concluye el TGUE, en opinión con la que concuerdo, no puede considerarse que el elemento «KING» tenga un «papel distintivo y autónomo» en la marca solicitada y en consecuencia, no se puede manifestar que exista un riesgo de confusión sobre la base de la aplicación del principio de la «posición distintiva y autónoma» del elemento coincidente en ambas marcas. Por otra parte, tambien el TGUE entiende que una vez valorados todos los factores pertinentes y su interdependencia debe llegarse al resultado de inexistencia de riesgo de confusión.

VI. CONCLUSIONES

A la hora de extraer unas conclusiones o valoración crítica de la doctrina sobre la posición distintiva y autónoma como criterio para determinar si existe un riesgo de confusión, y a la vista de la errática aplicación que realiza el TGUE[71], creo muy conveniente recordar cual ha sido el origen de esta doctrina y, sobre todo, su finalidad.

En el caso Medion, el TJUE señaló que si el riesgo de confusión se supedita al requisito de la impresión de conjunto producida por el signo compuesto, se

---

[70] Apartados 106 y 107.

[71] Se puede afirmar, incluso, que las decisiones adoptadas por el TGUE se pueden utilizar según la posición que se quiera adoptar en el caso controvertido, tanto para defender como para negar —según los intereses que se defiendan— la existencia en el caso correspondiente de una posición distintiva autónoma. No obstante y aunque sea para justificar en algunos casos las posibles contradicciones en las que puede haber incurrido el TGUE a la hora de su aplicación, no debemos olvidar que el tema del riesgo de confusión es muy casuístico y se aplica en el marco fáctico de un juicio «inter partes». Esta valoración depende de toda una serie de factores que se complementan o de criterios que en algunos casos se anulan o matizan. Por eso, debo recalcar que el verdadero criterio que al final debe valorarse es la impresión global de los signos que componen las marcas enfrentadas, pues de él dependen todos los demás criterios orientativos que la jurisprudencia vaya enunciando.

estaría privando al titular de la marca del derecho exclusivo que le confiere la marca, cuando el elemento coincidente ocupara una posición distintiva y autónoma en la marca posterior compleja, aunque no fuera dominante[72]. En otras palabras, resultaría injusto que un tercero pudiera registrar o utilizar la marca de otro empresario añadiendo, simplemente, la denominación de su empresa.

Esta misma injusticia se estaría produciendo, cuando el elemento adicionado a la marca compleja está formado por un signo que constituye una marca (sea o no de renombre) o incluso una denominación no protegida como tal, por lo que entiendo que la doctrina de la posición distintiva y autónoma debería aplicarse en estos casos. Asimismo, tal teoría puede aplicarse cuando el elemento común es cuasi-idéntico, debiendo ser objeto de una interpretación muy estricta este concepto de identidad.

Los derechos del titular de la marca deben ejercerse de forma compatible con otro principio cual es que no se pueden monopolizar términos con escasa distintividad que deben dejarse al libre uso de los competidores. Por eso, considero adecuada la exigencia de que la marca anterior tenga un carácter distintivo intrínseco normal. Y en el supuesto de que tal carácter fuera débil solo en casos muy excepcionales se podría aplicar tal doctrina[73], siempre matizada, en estos casos, por el poco peso que la coincidencia en un elemento distintivo débil tiene en relación con el riesgo de confusión[74].

Finalmente, resulta completamente lógico exigir que en la marca compleja el elemento común mantenga su posición autónoma, por lo que la doctrina de la «posición distintiva y autónoma» no debe aplicarse cuando la unión de tal elemento con otros, cambia su significado y constituye una «unidad lógica» distinta a la suma de los elementos aislados.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Fernández Nóvoa, Carlos (1984), *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Editorial Montecorvo, Madrid.

— (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid.

Fernández-Nóvoa, Carlos, García Vidal, Ángel, Framiñán Santas, Javier (2007), *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados,* Editorial Comares.

Filgueira Loureiro, Irene (2023), «El riesgo de confusión: Concepto y apreciación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», *Foro galego. Revista xurídica xeral de Galicia.* VIII Época-Núm. 213, enero-junio, págs. 219-260.

García Pérez, Rafael (2011) «El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea», *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 8, págs. 47-112.

---

[72] Apartados 32 y 33. En este punto, el TJUE no parece seguir la tesis del Abogado General JACOBS que es sus conclusiones señalo «Por último, mencionaré la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el caso de autos de que se considera injusto que un tercero pueda usurpar un signo anterior añadiendo una denominación social. Parece claro que tal cuestión se aborda adecuadamente en el marco de las leyes nacionales sobre competencia desleal, y no en el ámbito del Derecho sobre marcas» (parágrafo 40).

[73] Esta posición no es incompatible con el principio de que —como afirma García Pérez, R.(2024), págs. 154-155— el análisis del riesgo de confusión debe realizarse, «de manera racional, no visceral» y señala de que, por ejemplo, no se debe abusar del criterio referente al imperativo de disponibilidad.

[74] STJUE sentencia de 18 de junio de 2020, PRIMART vs. PRIMA, C-702/18 P, ECLI:EU:C:2020:489, apartado 53 y STGUE de 6 de noviembre de 2024, KABI vs. KABIR DONAFUGATA, T-1146/23, ECLI:EU:T:2024:789, apartado 78.

— (2024A), *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, 2ª edición. La Ley..
— (2024B), «Infracción del derecho de marca: una metodología mínima», ADI 44 (2024), págs. 133-163.
Gómez Montero, Jesús (2021), *Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (marcas)*, Editorial Reus.
Gómez Montero, Jesús (2022) (2023) (2024) (2025), *Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (marcas)*, Editorial Reus.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Comentarios de jurisprudencia
45 (2025): 365-380
Madrid, 2025
DOI: 10.37417/ADI/45_2025_303
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© José Luis González San Juan
ISSN: 1139-3289

COMUNICACIÓN AL PÚBLICO EN PISOS ARRENDADOS Y PÚBLICO NUEVO [COMENTARIO DE LAS STJUE (SALA PRIMERA), DE 20 DE JUNIO DE 2024, ASUNTO C-135/23, MEGA C. GL]

COMMUNICATION TO THE PUBLIC IN RENTAL APARTMENT BUILDING AND NEW PUBLIC [COMMENT ON THE SENTENCE OF THE CJUE (FIRST CHAMBER), OF JUNE 20, 2024, CASE C-135/23, MEGA VS. GL]

José Luis González San Juan*

RESUMEN

En la sentencia del asunto C-135/23 el TJUE analiza si, en el contexto de la explotación de un edificio de pisos en alquiler, la puesta a disposición deliberada de los arrendatarios de televisores equipados con antenas interiores que captan señales y permiten la difusión de emisiones constituye una «comunicación al público». Si bien el concepto de comunicación al público ha sido tratado en multitud de ocasiones por el TJUE, la novedad de esta sentencia radica en que el Alto Tribunal viene a distinguir entre aquellas situaciones en las que existe un alquiler de corta duración (p. ej., pisos turísticos) que equipara a los establecimientos hoteleros y aquellas en las que el piso arrendado constituye la residencia de los arrendatarios, considerando que en este último caso no se produciría una comunicación al público, al no existir «público nuevo».

Palabras Clave: Comunicación pública, público nuevo, neutralidad tecnológica.

ABSTRACT

In the sentence of the case C-135/23, the CJEU analyzes whether, in the context of the operation of a rental apartment building, the deliberate provision to tenants of televisions equipped with indoor antennas that capture signals and allow broadcasting of emissions constitutes a «communication to the public». Although the concept of communication to the public has been reviewed on many occasions by the CJEU, the novelty of this sentence lies in the fact that the High Court distinguishes between those situations in which there is a short-term rental (e.g., tourist apartments) which equates to hotel establishments and those in which the rented

* Doctor en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca e Ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Dirección de correo electrónico: *joselgon2006@usal.es*.
Fecha de recepción: 27 de febrero de 2025 // Fecha de aceptación: 7 de abril de 2025

apartment constitutes the residence of the tenants, considering that in the latter case there would be no communication to the public, as there is no «new public».

Keywords: Communication to the public, new public, technological neutrality.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA SENTENCIA. — 1. Origen de la controversia y cuestión prejudicial. — 2. Respuesta del Abogado General. 3. Respuesta del TJUE a la cuestión planteada. — II. RESUMEN DEL RAZONAMIENTO DEL TJUE. — III. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA STJUE. — 1. La comunicación pública como un concepto autónomo del derecho comunitario. — 2. Elementos esenciales de la comunicación al público. — 2.1. Acto de comunicación. — 2.2. Dirigido a un público. — 3. Público nuevo y su aplicación al asunto C-135/23 (GEMA). — 4. Otros elementos para valorar la existencia de comunicación pública. — 4.1. Ánimo de lucro y grado de conocimiento. — 4.2. El papel de la duración del arrendamiento. — 5. Posibles situaciones conflictivas. — IV. RESUMEN, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. — V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: BACKGROUND AND SUMMARY OF THE JUDGMENT. — 1. Origin of the controversy and preliminary ruling. — 2. Response of Advocate General. — 3. Response of the CJEU to the preliminary ruling. — II. SUMMARY OF THE CJEU'S REASONING. — III. CRITICAL ANALYSIS OF THE CJEU. — 1. Public communication as an autonomous concept of EU law. — 2. Essential elements of communication to the public. 2.1. Act of communication. 2.2. Addressed to an audience. — 3. New public and its application to Case C-135/23 (GEMA). — 4. Other elements to assess the existence of communication to the public. — 4.1. The profit motive and the degree of knowledge. — 4.2. The role of the duration of the lease. — 5. Possible conflict situations. — IV. SUMMARY, CONCLUSIONS AND PROPOSALS. — V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y RESUMEN DE LA SENTENCIA

La sentencia de la Sala Primera del TJUE, de 20 de junio de 2024, asunto GEMA c. GL (C-135/23), resuelve una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de lo Civil y Penal de Potsdam, Alemania (Amtsgericht Potsdam) sobre la interpretación del art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE[1], en el marco de un litigio entre GEMA[2] (entidad de gestión colectiva de derechos de autor en el ámbito musical) y GL (persona dedicada a la explotación de un edificio de apartamentos) por vulneración de los derechos de autor.

1. Origen de la controversia y cuestión prejudicial

La controversia tiene su origen en una demanda por daños y perjuicios en virtud de la legislación de derechos de autor, interpuesta por GEMA contra GL ante el Tribunal de lo Civil y Penal de Potsdam (Alemania), por considerar la primera que esta última, al poner a disposición de los ocupantes de los apartamentos aparatos de televisión dotados de una antena interior que permitía la recepción de emisiones de televisión, realizaba actos de comunicación al público sin autorización de los titulares de los derechos.

Al albergar dudas sobre si dicha puesta a disposición de los televisores en los apartamentos constituía realmente una comunicación al público en el sen-

[1] Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (*https://www.boe.es/doue/2001/167/L00010-00019.pdf*).

[2] Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV.

tido de la Directiva 2001/29/CE, puesto que no existía una antena central que permitiera distribuir la señal a los diferentes pisos, el órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear la siguiente cuestión prejudicial ante el TJUE:

«¿Constituye comunicación al público, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2001/29/CE, que la persona que se dedica a la explotación de un edificio de pisos ponga a disposición de los arrendatarios, en dicho edificio, televisores que reciben individualmente las emisiones a través de una antena de interior, sin que exista una recepción central para la retransmisión de las señales?»

2. Respuesta del Abogado General

El Abogado General[3], Sr. Maciej Szpunar, considera que «a menos que los arrendatarios establezcan en el apartamento arrendado su residencia principal o secundaria, la instalación por la persona que explota un edificio de apartamentos de alquiler, en dichos apartamentos, de televisores equipados con antenas interiores que permiten recibir emisiones de televisión está sujeta al derecho exclusivo de los autores a autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras, reconocido en dicha disposición.»[4].

3. Respuesta del TJUE a la cuestión planteada

El TJUE, siguiendo en esencia la tesis del Abogado General, respondió a la cuestión planteada indicando que el art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE «debe interpretarse en el sentido de que el concepto de "comunicación al público" que figura en dicho precepto comprende la puesta a disposición de los arrendatarios, realizada deliberadamente por la persona que se dedica a la explotación de un edificio de pisos de alquiler, de televisores equipados con una antena de interior que, sin más intervención, captan señales y permiten la difusión de emisiones, siempre que pueda considerarse que dichos arrendatarios constituyen un «público nuevo.»[5].

II. RESUMEN DEL RAZONAMIENTO DEL TJUE

El TJUE comienza recordando que el derecho de comunicación al público es un derecho de carácter preventivo que permite a los autores prohibir cualquier comunicación de sus obras realizada por terceros para que otras personas puedan disfrutar de ellas. Se trata, además, de un derecho que ha de interpretarse en sentido amplio[6], de forma que incluya toda comunicación al público no presente en el lugar en que esta se origina, con independencia de la tecnología utilizada para realizar esa comunicación, puesto que el principal objetivo de la

---

[3] Las conclusiones del Abogado General fueron presentadas el 22 de febrero de 2024.

[4] *Vid.* apartado 64 de las conclusiones del Abogado General, asunto C-135/23.

[5] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartado 47.

[6] Por lo tanto, no cabe una interpretación restrictiva del mismo, aunque sí que es posible limitarlo para proteger derechos fundamentales de los usuarios de las obras protegidas, y en particular las libertades de expresión y de información, pues debe llegarse a un justo equilibrio entre ambos intereses, *vid.* Garrote (2019), págs. 19-20. Tampoco los Estados miembros pueden ampliarlo incluyendo más actos que los previstos en la Directiva 2001/29/CE, *vid.* Jiménez (2023), pág. 289.

Directiva 2001/29/CE es instaurar un elevado nivel de protección que permita a los autores recibir una compensación adecuada por sus obras[7].

No obstante, y tal y como se indica en el considerando 27 de la Directiva 2001/29/CE, que recoge la esencia de la Declaración Concertada relativa al art. 8 del Tratado de la OMPI sobre derechos de autor[8], la mera puesta a disposición de las instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar la comunicación no equivale en sí misma a una comunicación en el sentido de la Directiva[9].

La jurisprudencia del TJUE determina que para calificar un acto como comunicación al público es necesario que concurran dos elementos cumulativos: en primer lugar, que exista efectivamente un acto de comunicación de la obra protegida, y adicionalmente, que este acto se dirija a un público, exigiéndose una apreciación individualizada de las concretas circunstancias de cada caso[10]. Para realizar esta apreciación individualizada deben valorarse una serie de criterios complementarios, de naturaleza no autónoma y por tanto dependientes unos de otros, que han de ser considerados tanto individualmente como teniendo en cuenta sus interacciones recíprocas[11].

Considera el Alto Tribunal que lo que permite distinguir entre una comunicación al público y una mera puesta a disposición de las instalaciones es el papel ineludible del usuario para dar acceso a las obras y el carácter deliberado de su intervención, sobre todo si los clientes no podrían acceder a las obras si no se hubiera producido esa intervención, y especialmente cuanto tenga una naturaleza lucrativa, y, por otra parte, que el mero hecho de que la utilización del equipo resulte necesaria para el disfrute de la obra no puede determinar automáticamente la existencia de comunicación al público, puesto que se contravendría el considerando 27 de la Directiva 2001/29/CE[12].

Continúa indicando el TJUE que, en este caso, es claro que quien explota el edificio de pisos pone a disposición de los arrendatarios televisores equipados de una antena interior que permite captar señales y con ello el acceso a emisio-

---

[7] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartados 17 a 19.

[8] Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, aprobado por la UE mediante la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000, que entró en vigor en la UE el 14 de marzo de 2010.

[9] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartado 20. El TJUE cita como ejemplo su sentencia de 20 de abril de 2018, asunto C-753/18, Stim, en la que se vino a establecer que el arrendamiento de vehículos automóviles equipados con receptores de radio no constituye una comunicación al público en el sentido del art. 3 de la Directiva 2001/29/CE, puesto que se trata de una mera puesta a disposición de instalaciones materiales necesarias para facilitar o realizar dicha comunicación. Tampoco sería comunicación al público, como indicará el TJUE más adelante (apartado 27, asunto C-135/23), la mera puesta a disposición de un equipo de sonorización y en su caso de un software, que permita la difusión de música medioambiental, de conformidad con lo establecido en la STJUE de 20 de abril de 2023, asuntos C-775/21 y C-826/21, Blue Air Aviation, apartado 69 [un comentario de esta sentencia puede verse en Jiménez (2023), págs. 286-289]. Sin embargo, sí que existirá comunicación al público cuando se realice una transmisión deliberada de la obra mediante la distribución de una señal a los receptores de radio o televisión (apartados 29 y 30, asunto C-135/23) según reiterada jurisprudencia del TJUE (por ejemplo, STJUE de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05, SGAE).

[10] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartado 21. En el mismo sentido se pronuncia el Abogado General en sus conclusiones (apartado 12), indicando además que el acto de comunicación se puede realizar de dos maneras diferentes, por una parte, mediante servicios de comunicación lineales, como por ejemplo la televisión o la radio, en los que por iniciativa del que realiza el acto se procede a la transmisión de la obra (o de una señal portadora de esta), dependiendo la recepción exclusivamente de los miembros del público, y por otra parte, mediante la puesta a disposición al público de la obra, siendo en este caso los miembros del público los que deciden libremente activar la comunicación accediendo a la obra en el momento que elijan, como ocurre en Internet.

[11] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartado 22.

[12] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartados 26 y 28.

nes, en particular de música protegida, en dichos pisos. Y, si bien incumbe al juez nacional determinar si en este asunto existe un acto de comunicación pública en el sentido de la Directiva 2001/29/CE, corresponde al TJUE proporcionar indicaciones útiles que le permitan resolver el litigio[13].

En primer lugar, es preciso considerar si la intervención se realiza deliberadamente para permitir el acceso a las emisiones, no siendo decisivo que los clientes utilicen o no esa posibilidad. Y también, si la prestación de este servicio se realiza para obtener un beneficio (p. ej., mejorar la categoría de los pisos y con ello su precio o su atractivo). No obstante, carece de pertinencia el hecho de que los televisores estén dotados de antenas interiores, de forma que no exista una antena central y por ende una distribución de la señal, puesto que tal distinción vulneraría el principio de neutralidad tecnológica[14].

En segundo lugar, para que exista comunicación al público es preciso que las obras sean efectivamente comunicadas a un público (número indeterminado pero considerable de destinatarios potenciales). Se trata pues, de un umbral de *minimis* que excluye aquellos casos en los que el número de destinatarios es muy reducido o insignificante[15]. No obstante, deben tenerse en cuenta los individuos que puedan tener acceso a la obra tanto simultanea como sucesivamente, de forma que si los arrendamientos son de corta duración (v. gr., alojamientos turísticos) los clientes deben calificarse de público[16].

Y finalmente, la obra protegida debe ser comunicada con una técnica diferente de la utilizada inicialmente o en su defecto, dirigirse a un público nuevo que no haya sido tenido en cuenta al autorizar la comunicación inicial. Si el arrendamiento es de corta duración (alojamientos turísticos), los arrendatarios pueden ser público nuevo puesto que no podrían disfrutar de la obra sin la intervención del arrendador, mientras que si estos establecen su residencia en los pisos no serán público nuevo[17].

Por todo ello, el TJUE concluye que el art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE debe interpretarse en el sentido de que el concepto de comunicación al público comprende la puesta a disposición de los arrendatarios, realizada deliberadamente por quien explota el edificio, de televisores equipados con antena interior, siempre que pueda considerarse que dichos arrendatarios constituyen un público nuevo.

---

[13] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartados 31-32.

[14] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartados 33 a 37.

[15] La existencia de este umbral de *minimis* es criticada por una parte de la doctrina, con la que discrepamos. *Vid.* Bragado (2024), págs. 71-72, que considera que este umbral añade un factor de inestabilidad al tenerse que valorar en cada caso su superación, y que técnicamente bastaría con que hubiera dos o más personas. Sin embargo, reconoce que este problema se ve compensado por los efectos acumulativos en el espacio y en el tiempo (público que accede a la obra tanto simultánea como sucesivamente).

[16] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartados 38 a 42. A *contrario sensu*, entendemos que no debería existir público cuando los arrendamientos sean de larga duración, ya que las personas que podrán acceder a la obra no superará ese umbral de *minimis*.

[17] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartados 43 a 45, y conclusiones del Abogado General, apartados 59 y 60.

III. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA STJUE

1. La comunicación pública como concepto autónomo del derecho comunitario

El concepto de «comunicación pública» no se encuentra definido en las Directivas de la UE[18], ni se hace referencia en ellas al Derecho interno para determinarlo, por lo que se trata de un concepto autónomo del Derecho comunitario, esto es, un concepto que debe interpretarse de forma uniforme en toda la UE[19]. Esta labor interpretativa la ha venido desarrollando el TJUE en numerosas resoluciones desde hace ya unas dos décadas[20], llegando a tener el Alto Tribunal, en ocasiones, un papel más propio del legislador[21].

Es pues, un derecho de delimitación básicamente jurisprudencial, con la particularidad de que el TJUE se ha centrado más en buscar soluciones casuísticas que en la construcción de una doctrina sistemática y coherente, lo que ha provocado ciertas contradicciones. Además, es el aspecto de la Directiva 2001/29/CE que más cuestiones prejudiciales ha suscitado, superando las resoluciones relativas a este derecho ampliamente la treintena[22].

Estas resoluciones podemos clasificarlas en dos grupos, por una parte, aquellas que se refieren a la comunicación llevada a cabo mediante emisión o radiodifusión, en las que el usuario se limita a recibirla de forma pasiva[23], que podríamos denominar comunicación clásica o tradicional (p. ej., la STJUE del asunto C-306/05, SGAE), y por otra, las relativas a la puesta a disposición en una red (normalmente mediante enlaces), donde el usuario juega un papel activo en el acceso a la obra protegida, iniciando la comunicación en el momento y lugar que desee (v. gr., la STJUE del asunto C-466/12, Svensson)[24].

La sentencia que estamos analizando pertenece a la primera de estas categorías, y en ella el TJUE viene a perfilar el alcance de la comunicación pública en su modalidad clásica o tradicional, siguiendo la tendencia hacia una interpretación expansiva de este derecho que ya había venido caracterizando su jurisprudencia anterior.

---

[18] El derecho de comunicación pública (que incluye la puesta a disposición al público) se regula en los arts. 3.1 y 3.2 de la Directiva 2001/29/CE, respectivamente para los derechos de autor y derechos afines. Esta Directiva establece una armonización de máximos, por lo que los Estados miembros no pueden incluir más actos dentro del concepto de comunicación pública que los previsto en dicha disposición. *Vid.* STJUE de 13 de febrero de 2014, asunto C-466/12 (Svensson), apartado 37. También debe tenerse en cuenta el art. 8 de la Directiva 2006/115/CE, que regula este derecho para los artistas intérpretes o ejecutantes, y para las entidades de radiodifusión. Según ha indicado el TJUE, el concepto de comunicación pública ha de ser interpretado de igual manera en ambas Directivas, *vid.* Bragado (2024), págs. 66 y 89. En España, la comunicación pública se encuentra regulada en el art. 20 LPI (para una visión general de los aspectos de la regulación española *vid.* Michinel (2017), págs. 339-357).

[19] *Vid.* Garrote (2019), pág.16.

[20] Si bien existen algunos antecedentes en los que el TJUE analizó directa o indirectamente el concepto de comunicación pública —*vid.* Rivas (2013), págs. 52-59—, podemos considerar que la primera resolución en la que el Alto Tribunal comienza a referirse al mismo como un concepto autónomo del derecho comunitario fue la STJUE de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05 (SGAE).

[21] *Vid.* Bragado (2024), pág. 69, que se refiere al TJUE como «co-legislador o pseudo-legislador».

[22] *Vid.* López Richart (2024), págs. 1-2. Carla Bragado también defiende una posición similar, considerando que la jurisprudencia del TJUE en esta materia es «altamente casuística e imprevisible» y «difícil de sistematizar y no exenta de contradicciones». *Vid.* Bragado (2024), pág. 70.

[23] *Vid.* Garrote (2019), pág. 15.

[24] Para un mayor detalle sobre la doctrina del TJUE relativa a los enlaces a obras protegidas en la Web, así como los problemas que se plantean en relación con la misma, véase González (2020), págs. 186-221.

Esta interpretación expansiva se pone especialmente de manifiesto con la puesta a disposición del público mediante enlaces, al incluirse conductas que difícilmente encajan en el concepto tradicional de acto de comunicación[25]. No obstante, la tendencia expansiva también se da en la comunicación pública clásica o tradicional, y entendemos que la sentencia objeto del presente trabajo es un claro ejemplo, al considerar el TJUE que resulta irrelevante la inexistencia de una antena central, como veremos a continuación.

2. Elementos esenciales de la comunicación al público

Como vimos en el epígrafe II, para que se produzca una comunicación al público debe existir un acto de comunicación, y además, es preciso que este acto se dirija a un público. Veamos brevemente estos dos elementos particularizados para este asunto concreto.

2.1. Acto de comunicación

La principal diferencia del asunto C-135/23 (MEGA) con otras situaciones similares anteriores es que ahora quien explota los apartamentos no realiza una distribución de la señal, al estar los televisores dotados de antenas individuales interiores y no existir antena central[26]. No obstante, el TJUE mantiene que esto resulta irrelevante para la existencia de la comunicación, pues lo contrario vulneraría el principio de neutralidad tecnológica[27].

Discrepamos con esta tesis del TJUE[28], pues es evidente que la tecnología influye en las concretas características de los actos realizados y por ende, debe hacerlo también en su calificación. Cuando existe una antena colectiva, la señal es captada de forma centralizada para ser posteriormente amplificada y distribuida a las diferentes estancias del edificio, y es obvio que esto supone retransmitir la señal, dando lugar a una comunicación secundaria que podría constituir comunicación pública en el sentido de la Directiva, mientras que si la antena es individual, no existe tal comunicación secundaria. Por ello, en este asunto solo hay una comunicación *stricto sensu*, la realizada por la entidad de radiodifusión[29].

---

[25] Como la puesta a disposición y la gestión de una plataforma de intercambio de archivos P2P (STJUE de 14 de junio de 2017, asunto C-610/15, The Pirate Bay) o la distribución de equipos reproductores multimedia que integren aplicaciones con enlaces a obras (STJUE de 26 de abril de 2017, asunto C-527/15, Stiching/Filmspeler). *Vid.* González (2020), pág. 210.

[26] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartado 11. Estas resoluciones son, entre otras: STJUE de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05 (SGAE); ATJUE de 18 de marzo de 2010, asunto C-136/09 (Sillogikis) y STJUE de 11 de abril de 2024, asunto C-723/22 (Citadines). En todos estos casos había una antena central (o bien una recepción centralizada) y por ello una distribución de la señal a los televisores, y este parecía ser un elemento especialmente relevante para determinar que no estábamos ante una mera puesta a disposición de instalaciones, pero ahora este hecho carece de toda pertinencia para el TJUE.

[27] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartados 36-37.

[28] Tesis que coincide en esencia con la del Abogado General (apartados 40-42 de sus conclusiones). En nuestra opinión, es más adecuada la doctrina de la sentencia Königshof del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal alemán), de 17 de diciembre de 2015, que concluyó que la instalación de televisores con antenas interiores en las habitaciones de un hotel no era una comunicación al público.

[29] La inexistencia de esta comunicación secundaria es reconocida expresamente por el Abogado General en sus conclusiones (apartados 37 y 40), aunque para después defender la tesis de que existe una comunicación pública a pesar de que no se produzca esa transmisión secundaria. Posteriormente afirma, para reforzar su tesis, en la nota 33 asociada al apartado 41 de sus conclusiones, que «Una antena interior también tiene que ser

Creemos que poner a disposición de los arrendatarios televisores dotados únicamente de antenas interiores es un caso paradigmático de mera puesta a disposición de instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar la comunicación, y para que no lo fuera, sería necesaria una actuación adicional del arrendador (por ejemplo, la distribución de la señal en el edificio)[30]. Así, a tenor del considerando 27 de la Directiva 2001/29/CE la actuación del arrendador en este caso no sería una comunicación[31].

El Abogado General admite que es perfectamente posible defender jurídicamente una solución de este tipo, al ser coherente con la lógica de las resoluciones pertinentes del TJUE y guardar gran similitud este caso con el asunto C-753/18 (Stim) relativo a alquiler de vehículos dotados de receptores de radio: en ambos casos se proporciona al cliente un espacio dotado de un equipo receptor de emisiones de radio o televisión, respectivamente, siendo por ello natural que ambas situaciones tengan igual calificación jurídica[32].

2.2. Dirigido a un público

También es cuestionable la existencia de público en este asunto, ya que entendemos que difícilmente se superará el umbral de *minimis* exigido por el TJUE, pues los televisores están en el interior de los apartamentos y solo sus ocupantes pueden visualizarlos[33].

Además, cuando se emite por radiodifusión una obra protegida con un modelo que no sea bajo demanda, la comunicación se limita al tiempo de duración de la obra, y por eso las únicas personas que pueden tener acceso a esa comunicación pública concreta son las que se encuentren en ese preciso momento en los apartamentos. Quienes los ocupen otro día distinto no podrán acceder a la obra, al no coincidir con su emisión. Por ello, y salvo que sea un modelo de puesta a disposición (video o audio a la carta), no parece razonable tener en cuenta a todos los arrendatarios futuros del apartamento a los efectos de calcular el público al que se dirige la obra. Esto solo sería posible si las emisiones de la

---

conectada al televisor mediante un cable», algo que aunque sea formalmente cierto, no puede ser equiparable al hecho de distribuir la señal de una antena central por todo un edificio. No obstante, también nos recuerda el Abogado General (apartado 43), que la interpretación amplia del derecho de comunicación al público permite incluir actos que no consisten, en sentido estricto, en la transmisión de las obras.

[30] Coincidimos con Julián López, que en relación con este asunto afirma: «Sin embargo, si una cosa queda clara de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es que el suministro de las instalaciones materiales (aunque se trate de una intervención necesaria para que tenga lugar el acceso a la obra) solo puede equipararse a un acto de comunicación al público cuando va acompañado de una actuación adicional del usuario dirigida facilitar de manera deliberada el acceso a las obras o prestaciones protegidas, actuación adicional que ha de ir más allá la instalación de los aparatos de televisión provistos de una antena de interior, pues estas no pasan de ser meras instalaciones materiales.». *Vid.* López Richart (2024), págs. 9 y 11. Además, el Abogado General nos recuerda que en la sentencia SGAE el TJUE precisó que la mera instalación de los televisores en las habitaciones de un hotel no constituye comunicación al público, pero que al existir una distribución de la señal se posibilita el acceso del público a las obras. *Vid.* apartado 32 de las conclusiones del Abogado General, asunto C-135/23

[31] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartado 20. No obstante, el TJUE ha llevado a cabo una interpretación muy restrictiva de esta exclusión *Vid.* López Richart (2024), pág. 6.

[32] No obstante, descarta esta solución simplemente porque no comparte los resultados a los que conduce. *Vid.* apartados 25-26 y 29 de las conclusiones del Abogado General, asunto C-135/23.

[33] Aunque el TJUE ha indicado que resulta irrelevante el carácter privado o público del lugar donde se produce la recepción de la comunicación, *vid.* López Richart (2024), pág. 4, este carácter privado o público sí que resulta pertinente a la hora de determinar el número de personas que pueden acceder a la obra de forma simultánea, y también, pero en menor medida, de forma sucesiva.

obra se repitiesen en el tiempo, aunque se trataría de comunicaciones públicas diferentes[34].

En nuestra opinión, el TJUE realiza casi siempre un cálculo excesivamente agregado, considerando todas las sucesivas comunicaciones públicas de todas las obras y sin limitarlas en el tiempo, en todas las cadenas y además teniendo en cuenta todos los posibles ocupantes de los apartamentos, tanto los actuales como los potenciales futuros. Con un cálculo como este resulta bastante sencillo superar cualquier umbral de minimis[35].

Por todo ello, consideramos que en este asunto la obra no se comunica a un público, lo que haría innecesario evaluar la existencia de público nuevo[36]. No obstante, como tanto el Abogado General como el TJUE centran su respuesta final en este último concepto, vamos a analizarlo en el epígrafe siguiente.

3. Público nuevo y su aplicación al asunto C-135/23 (GEMA)

El concepto de público nuevo es utilizado por el TJUE cuando existen dos actos de comunicación encadenados (uno es dependiente del otro), entendiéndose en estos casos que el segundo solo será comunicación pública en el sentido de la Directiva 2001/29/CE, y requerirá autorización, cuando se utilice una tecnología diferente a la del primero o cuando, siendo la tecnología la misma, el segundo acto se dirija a un público que no fue tenido en cuenta por el titular de los derechos al autorizar la primera comunicación[37].

Fue introducido por el TJUE[38], entendemos que de una forma un tanto forzada, para limitar en cierta medida su interpretación expansiva del derecho de comunicación pública, pues actúa como una válvula de escape, permitiendo excluir ciertos supuestos que el Alto Tribunal entiende no han de quedar sujetos a la autorización de los titulares[39].

En todo caso, se trata de un concepto polémico, no contemplado ni en la Directiva 2001/29/CE ni en los tratados internacionales pertinentes[40], por lo que

---

[34] En relación con este tema, tanto el TJUE como la doctrina mayoritaria mantienen que lo relevante no son las personas que efectivamente acceden a las obras, sino las que potencialmente pueden hacerlo. *Vid.* Rivas (2013), pág. 73, que defiende que la existencia de comunicación pública debe hacerse en función del público potencial: «Poco importa, a efectos de reconocer o negar la existencia de comunicación al público, la cantidad de personas efectivamente receptoras de la comunicación». En el mismo sentido se pronuncia Bragado (2024), pág. 71.

[35] No obstante, la STJUE del asunto C-135/10 (Del Corso) es una excepción. En esta sentencia, en relación con el público que accede a las obras en la consulta de un odontólogo, el TJUE afirma lo siguiente: «aunque los pacientes se sucedan, al estar presentes por turnos no son, por lo general, destinatarios de los mismos fonogramas, especialmente en el caso de los radiodifundidos.», llegando a la conclusión de que no se supera el umbral de *minimis*. *Vid.* STJUE de 15 de marzo de 2012, asunto C-135/10 (Del Corso), apartado 96.

[36] Sería, por tanto, una situación muy similar a la del asunto Del Corso, a la que nos hemos referido en la nota a pie anterior. *Vid.* Garrote (2019), pág. 35.

[37] *Vid.* González (2020), pág. 177. No tiene sentido, pues, utilizar este concepto si únicamente existe un acto de comunicación, ni cuando la comunicación secundaria se realice con una tecnología diferente a la utilizada en la primera. *Vid.* apartado 24 de las conclusiones del Abogado General, asunto C-135/23.

[38] Ya en la sentencia SGAE el TJUE hizo referencia a este concepto de público nuevo. *Vid.* STJUE de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05 (SGAE), apartado 42.

[39] Es pues, un elemento que actúa como moderador para limitar el alcance del derecho de comunicación pública y lograr un justo equilibrio entre los derechos de los titulares de las obras y los de los usuarios de estas. *Vid.* Garrote (2019), págs. 28 y 41-42.

[40] No obstante, en la sentencia SGAE el TJUE introduce este concepto haciendo referencia a la Guía del Convenio de Berna publicada por la OMPI, pero aclarando que no es un texto vinculante (además, no se trata

ha recibido muchas críticas doctrinales, además de tener un importante componente subjetivo difícil de evaluar (público no tenido en cuenta por el titular al autorizar la primera comunicación)[41].

Obviando que, como explicamos en los epígrafes anteriores, en este caso no debería haber ni acto de comunicación ni público, consideramos que tampoco existe público nuevo.

Y esto es así porque cuando se lleva a cabo una difusión de señales de radio o TV en abierto, y por ello sin ningún tipo de medida tecnológica de protección, el público objetivo de esa comunicación deberían conformarlo todas las personas que, encontrándose dentro de la zona de cobertura de la emisión[42], estén en posesión de un aparato receptor adecuado (dotado de la antena apropiada, bien sea interior o colectiva), con independencia de cómo hayan obtenido su posesión (propio, arrendado o incluso prestado)[43].

Además, resulta discutible que todos los titulares de los derechos de las obras emitidas por una cadena de televisión o radiodifusión coincidan al establecer a qué público van dirigidas sus emisiones: cada uno tendrá sus propios intereses particulares, que además podrán variar con cada obra concreta. Incluso, aunque todos coincidieran, resulta ingenuo pensar que es posible presumir o adivinar a qué público se dirigió la comunicación inicial.

Por ello, entendemos que no tiene sentido considerar como público nuevo a las personas presentes en esas habitaciones, con independencia de cuál sea el carácter del arrendamiento y su duración, y además, debe ser irrelevante cómo hayan obtenido la posesión del dispositivo utilizado para recibir las emisiones.

4. Otros elementos para valorar la existencia de comunicación publica

4.1. Ánimo de lucro y grado de conocimiento

El ánimo de lucro no es requisito necesario para que exista la comunicación pública, pero el TJUE considera que no carece de pertinencia[44]. El lucro puede

---

de una interpretación auténtica de dicho Convenio), *vid.* OMPI (1978) «Guía del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Acta de Paris, 1971)», Publicación OMPI nº 615 (S), pág. 81 y apartado 41 de la STJUE de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05 (SGAE). Para algunos autores, con los que nos alineamos, el TJUE malinterpretó el art. 11bis(1) del Convenio de Berna, *vid.* Hugenholtz y Van Velze (2016), epígrafe 4.1. En este mismo sentido se pronuncia la ALAI, en su «Dictamen en relación con el criterio de «público nuevo» desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), puesto en el contexto de la puesta a disposición y comunicación al público», de fecha 17/09/2014, págs. 16-19.

[41] Por todo ello, son numerosos los autores que han criticado la utilización del concepto de público nuevo por parte del TJUE: López Richart (2024), pág. 4; González (2020), pág. 212; López Maza (2021), pág. 8; Carbajo (2014), pág. 605; Aparicio (2017), pág. 314-315; Hugenholtz y Van Velze (2016); entre muchos otros. También la ALAI lo ha criticado en su «Dictamen en relación con el criterio de «público nuevo» desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), puesto en el contexto de la puesta a disposición y comunicación al público», de fecha 17/09/2014, págs. 9-21.

[42] La señal emitida por radiodifusión ilumina todo el espacio dentro de la zona de cobertura de la antena emisora, incluido el interior de las habitaciones de hoteles y apartamentos. Otra cosa es que se precise una antena con amplificador para recibirla y exista una distribución de la señal en el edificio para ello.

[43] *Vid.* López Richart (2024), pág. 12.

[44] No obstante, se trata de un elemento que no aparece reflejado en ningún tratado internacional y que no es necesario para que exista una vulneración de los derechos de autor, por lo que no debería operar como criterio para establecer la existencia o no de una comunicación pública, aunque sí que tiene que ser considerado a la hora de calcular la compensación o remuneración. *Vid.* Rivas (2013), págs. 74-77, y STJUE de 31 de mayo de 2016, asunto C-117/15 (Reha Training), apartados 49 y 64.

ser tanto directo (v. gr., cobro de una entrada) como indirecto, pues existirá siempre que se obtenga una mejora del servicio o redunde en la prestación de servicios adicionales, circunstancias ambas que permiten obtener un beneficio o ventaja para quien realiza la comunicación[45].

Y para valorar este lucro, deberá tenerse en cuenta la receptividad del público, en el sentido de que la difusión de la obra revestirá carácter lucrativo cuando permita obtener una ventaja asociada al mayor atractivo del establecimiento para los clientes, y no la tendrá cuando el público no le conceda importancia. Por otra parte, también resulta relevante el carácter deliberado de la intervención, es decir, que se lleve a cabo con pleno conocimiento de que se permite o facilita el acceso a las obras protegidas.

Se introducen, por tanto, elementos esencialmente subjetivos para calificar un acto como comunicación pública, algo que debería establecerse en base a criterios objetivos[46].

Por otra parte, el ánimo de lucro también es utilizado por el TJUE, en este caso en el ámbito de los enlaces en la Web, como elemento para determinar el grado de diligencia exigible a la hora de conocer la existencia de una ilicitud, presumiéndose *iuris tantum* el conocimiento cuando exista ánimo de lucro[47]. Por ello, el ánimo de lucro actúa, en cierta medida, como un elemento que permite presumir el carácter deliberado de la intervención.

Sin embargo, en el asunto que nos ocupa la existencia del ánimo de lucro resulta discutible. Desde hace ya muchos años, el hecho de que una habitación de un hotel o apartamento arrendado disponga de un receptor de TV no supone ningún elemento diferenciador del servicio ofertado o una mejora en la percepción de este, pues, salvo raras excepciones, todas las habitaciones lo tienen, de forma que podemos considerar que, en la práctica, se trata de un accesorio obligatorio[48]. Por ello, difícilmente va a existir receptividad del público en relación con este hecho, y por ende, ánimo de lucro.

4.2. El papel de la duración del arrendamiento

Tanto el TJUE como el Abogado General dan una especial relevancia a la duración del arrendamiento y a su carácter (turístico o residencial) a la hora de determinar si existe o no comunicación pública, claramente con la intención de equiparar los arrendamientos de pisos turísticos con los hoteles y poder aplicar la doctrina de la sentencia SGAE.

Para determinar la existencia de público, el TJUE utiliza como criterio la duración del arrendamiento, considerando que cuando este sea de corta duración entonces existirá público, lo que implica, a *contrario sensu*, que cuando sea de larga duración no lo habrá, y además, afirma posteriormente que estos arrenda-

---

[45] *Vid.* Garrote (2019), pág. 51.

[46] En este sentido, coincidimos con Ignacio Garrote, *vid.* Garrote (2019), pág. 53, y también con Carla Bragado, que defiende una posición similar, *vid.* Bragado (2024), pág. 84.

[47] *Vid.* González (2020), pág. 210.

[48] *Vid.* López Richart (2024), pág. 9. Lo raro es, hoy en día, que una habitación de un hotel o un apartamento de uso turístico no disponga de un receptor de TV, proporcionado, además, de forma gratuita.

tarios de corta duración podrán constituir público nuevo[49]. Sin embargo, cuando los arrendatarios tengan su residencia principal o secundaria en el apartamento no habrá público nuevo[50].

Discrepamos con esta argumentación. Principalmente, porque entendemos que existe una clara contradicción ínsita en la tesis del Abogado General (que luego hace suya el TJUE). Por una parte, equipara los arrendamientos por cortos períodos de tiempo con los hoteles, considerando que en este caso los arrendatarios constituyen un público (y además nuevo), pues no podrían beneficiarse de la emisión de las obras sin la intervención del arrendador que les da acceso a estas mediante los televisores dotados de antena interior[51]. Pero, justo a continuación, afirma que los arrendatarios son «poseedores» de los aparatos receptores, en el sentido del apartado 41 de la sentencia SGAE[52], cuando el apartamento constituye su residencia principal o secundaria, añadiendo que estas personas disfrutan de la obra en su círculo privado o familiar, y adicionalmente, que resulta irrelevante que el televisor le haya sido proporcionado por el arrendador o sea de su propiedad[53].

Pero, resulta claro que también los arrendatarios de pisos turísticos o de corta duración disfrutan de las obras dentro de su círculo privado o familiar, puesto que los televisores se encuentran situados en el interior de los apartamentos y los programas son captados de forma individual por cada receptor. Además, es evidente que estos arrendatarios son poseedores de los televisores que se encuentran en los apartamentos, y también debería ser irrelevante el modo en que han obtenido su posesión[54]. Por ello, entendemos que no hay motivos significativos suficientes para considerar que, cuando el arrendamiento es de corta duración, existe comunicación al público, y sin embargo, cuando el apartamento constituye la residencia principal o secundaria del arrendatario no la hay. A tenor del apartado 41 de la sentencia SGAE, ambos casos deberían ser calificados como de mera puesta a disposición de instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar la comunicación.

Por otra parte, normalmente existirá cierta dificultad práctica para establecer cuándo un arrendamiento es de corta duración y cuándo el apartamento es residencia del arrendatario, circunstancias ambas que deberá determinar el juez nacional. Será difícil poner un límite objetivo a la duración del arrendamiento para que pase a ser de larga duración, y además, el concepto de residencia es relativamente difuso, por lo que estará sujeto a apreciaciones subjetivas. Por ende, nuevamente la existencia de comunicación pública tendrá que ser determinada valorando una serie de elementos subjetivos[55].

---

[49] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartados 42 y 44.

[50] *Vid.* STJUE C-135/23 de 20 de junio, GEMA, apartado 45. No obstante, al ser prácticamente siempre los arrendamientos de larga duración en estos casos, entendemos que no sería preciso evaluar si el público es nuevo, puesto que simplemente no existirá público.

[51] *Vid.* apartados 58-59 de las conclusiones del Abogado General, asunto C-135/23.

[52] «[…] el autor, al autorizar la radiodifusión de su obra, sólo tiene en cuenta a los usuarios directos, es decir, a los poseedores de aparatos receptores que captan los programas individualmente o en un ámbito privado o familiar.» *Vid.* STJUE de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05 (SGAE), apartado 41.

[53] *Vid.* apartado 60 de las conclusiones del Abogado General, asunto C-135/23.

[54] *Vid.* López Richart (2024), pág. 9.

[55] Normalmente, cuando el apartamento sea residencia del arrendatario se tratará de arrendamientos de larga duración, pero no siempre tiene que ser así. Por ejemplo, un apartamento en la playa arrendado por una familia para pasar una quincena de vacaciones entendemos que debería ser considerado como su residencia se-

5. Posibles situaciones conflictivas

Finalmente, en este epígrafe vamos a indicar algunas situaciones conflictivas que pueden plantearse y que harán, sin lugar a dudas, que el TJUE tenga que seguir resolviendo cuestiones prejudiciales relativas al derecho de comunicación pública en el futuro.

Hoy en día resulta habitual que muchos hoteles dispongan de ordenadores con conexión a Internet en las zonas comunes. ¿Constituye esta actuación una comunicación pública en el sentido de la Directiva 2001/29/CE? ¿Y si los ordenadores se encuentren en el interior de las habitaciones? ¿Y si en vez de un ordenador se ofrece otro dispositivo que permite el acceso a la Web, por ejemplo, una tablet? Entendemos que en todos estos casos la respuesta debe ser que no existe comunicación pública, principalmente por aplicación de la doctrina del caso Svensson y otras que resuelven asuntos relativos a la puesta a disposición del público en Internet[56].

También resulta muy común que las habitaciones de hoteles y apartamentos turísticos incluyan televisores inteligentes (Smart TV) con conexión a Internet, y casi siempre, además, con conexión adicional a una antena central. ¿Estamos en estos casos ante una comunicación al público en el sentido de la Directiva? Si solamente existiera conexión a Internet, entendemos que la situación sería equiparable al caso anterior de los ordenadores (pues una Smart TV funciona de forma muy similar a un ordenador en lo que se refiere al acceso a Internet), pero si se conectan además a una antena central, aplicando la jurisprudencia del TJUE es claro que habría que considerar que existe comunicación al público, produciéndose una situación hasta cierto punto contradictoria, pues el ocupante de la habitación podría ver la misma cadena de TV por Internet o por TDT, y en el primer caso se trataría de una mera puesta a disposición de instalaciones y en el segundo de una comunicación pública, lo cual no tiene demasiado sentido[57].

Otra situación conflictiva se daría si un tercero proporciona un servicio de alquiler de televisores, en un local situado dentro del hotel o del edificio de apartamentos, o en un lugar próximo[58]. En este caso, ni el propietario del hotel ni el arrendador proporcionan los receptores, por lo que no debería existir comunicación pública. Pero, ¿cambiaría la situación si este servicio lo prestaran directamente el hotel o el arrendador?

¿Qué ocurre cuando se alquila una única vivienda, especialmente si quien realiza el arrendamiento es un particular? En esos casos, normalmente se tratará de un apartamento o vivienda situado en un edificio residencial, que vendrá equipado

---

cundaria durante ese período, pero alguien desplazado a un hotel por motivos de trabajo, también durante quince días o incluso durante un mes, probablemente no considerará el hotel como su residencia.

[56] No existe público nuevo puesto que, según esta doctrina, el público objetivo son todos los usuarios de Internet. Además, si el usuario accediera a obras puestas a disposición del público ilícitamente en Internet, podría existir comunicación pública, pero no en relación con la actuación del propietario del hotel o el arrendador (instalar el equipo en las habitaciones) sino respecto de los actos realizados por los responsables de las páginas Web que incluyan los enlaces a contenidos ilícitos y/o del arrendatario que los utilice.

[57] ¿Qué ocurre si solo se incluye una toma de antena colectiva en la habitación, sin proporcionar el televisor? ¿Y si se trata de una mera conexión a Internet, bien por cable o mediante Wifi, sin incluir el dispositivo? ¿Es la puesta a disposición del aparato lo que resulta relevante, o la conexión de éste?

[58] Que podría incluir el servicio de transporte e instalación del dispositivo en la habitación.

de serie con una antena central y una distribución de la señal captada por esta, por lo que será una situación parecida al asunto relativo al arrendamientos de vehículos dotados de receptores de radio instalados de serie (asunto C-753/18, Stim)[59]. Además, el número de personas que podrán acceder a la vivienda será mucho más reducido que los que accederían en el caso de un hotel o un edificio de apartamentos. ¿Cambiaría la situación si la habitación se cede a título gratuito, por ejemplo a un amigo, o si se trata de un intercambio de apartamentos entre dos particulares? Entendemos que en todos estos casos no debería existir comunicación pública.

V. RESUMEN, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

La jurisprudencia del TJUE en materia de comunicación pública es muy extensa y no se encuentra exenta de contradicciones, de forma que no se ha conseguido establecer una doctrina coherente y sistemática, y esto hará, sin lugar a dudas, que se sigan presentando nuevas cuestiones prejudiciales ante el TJUE en el futuro, tanto por la existencia de zonas ambiguas o poco claras, como por los nuevos desarrollos tecnológicos futuros.

Como se ha puesto de manifiesto, el TJUE ha venido realizando una interpretación claramente expansiva del derecho de comunicación pública (la sentencia que hemos comentado es un ejemplo de ello)[60], que además, va acompañada de una aplicación restrictiva del considerando 27 (no es comunicación la mera puesta a disposición de instalaciones)[61]. Por ello, el TJUE ha necesitado incorporar elementos subjetivos para moderar o limitar su alcance (público nuevo, ánimo de lucro, receptividad del público, grado de conocimiento, que el apartamento sea la residencia del ocupante, etc.), cuando la existencia o no de una comunicación pública debería establecerse principal o esencialmente en base a criterios puramente objetivos.

Por otra parte, echamos en falta una mayor importancia del papel de las medidas tecnológicas de protección, pues si bien es cierto que el TJUE las ha considerado como un elemento muy relevante para establecer la existencia de comunicación pública en el caso de los enlaces en la Web, hasta donde conocemos, apenas hay referencias a las mismas en el caso de la comunicación pública tradicional. En nuestra opinión, podría entenderse que quien emite por radiodifusión una obra protegida sin utilizar estas medidas de protección está autorizando a todos los usuarios que se encuentren en la zona de cobertura a recibir la señal, con independencia de la forma concreta a la que hayan accedido a la posesión del receptor.

---

[59] *Vid.* López Richart (2024), pág. 12. La normativa española determina que los edificios de viviendas deben contar con un proyecto de ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones), en el que se incluyen, entre otras cosas, las antenas colectivas a instalar y la distribución de las señales captadas por estas a cada una de las viviendas y locales. Por ello, se trata de una situación similar a la de los coches equipados de fábrica con receptores de radio, pues las antenas centrales y la distribución de sus señales fueron incorporadas «de serie» al construir el edificio y además, en este caso, por imperativo legal.

[60] Que podría ser contraria al considerando 23 de la Directiva 2001/29/CE, pues si bien indica que este derecho ha de interpretarse en sentido amplio, establece que no debe abarcar ningún otro tipo de actos.

[61] Es cierto que existen importantes intereses económicos en juego (principalmente de las entidades de gestión encargadas del cobro de las compensaciones, pero también de los autores y otros titulares de derechos), y esto puede condicionar algunas decisiones. Por ello, no debemos olvidar los derechos fundamentales de los usuarios de las obras y prestaciones protegidas, especialmente de las libertades de expresión y de información, pues es preciso buscar a un justo equilibrio entre ambos intereses.

Finalmente, debemos tener presente que la Directiva 2001/29/CE tiene ya casi un cuarto de siglo de existencia, por lo que es urgente su reforma. En estos ya casi 25 años desde su promulgación, período especialmente elevado en el ámbito tecnológico, han surgido nuevos tipos de obras, así como nuevas formas de explotación acompañadas de nuevos modelos de negocios. Además, se ha producido un espectacular desarrollo de las redes de comunicaciones, especialmente Internet y se ha generalizado el uso de la telefonía móvil.

Es necesaria, por tanto, una reforma legislativa que contemple estas nuevas formas de explotación que no existían o eran incipientes cuando se promulgó la Directiva (p. ej., video bajo demanda o puesta a disposición de las obras a través de la Web), así como los nuevos modelos de negocio surgidos en torno a ellas. Todos estos cambios han afectado ya tanto al derecho de comunicación pública como a otros aspectos de la Directiva[62].

Y una posible opción sería valorar, de *lege ferenda*, la incorporación de algunas instituciones no presentes en el derecho de la UE, como por ejemplo, la licencia implícita, o también establecer formalmente el agotamiento del derecho de comunicación pública en algunos casos concretos, v. gr., en Internet, de forma que podría enlazarse libremente cualquier obra que haya sido puesta a disposición del público en la Web con autorización de los titulares y sin utilizar medidas tecnológicas de protección[63]. Otra opción podría ser explorar la creación de nuevos límites o excepciones al derecho de comunicación pública.

Pero, de producirse esta reforma legislativa, consideramos que es bastante probable que el legislador europeo se decante finalmente por intentar sistematizar la doctrina del TJUE sobre la comunicación pública en esa nueva normativa, y entendemos que esto puede ser contraproducente, pues, como ya hemos indicado, supone hacer depender de una serie de elementos subjetivos un hecho (la existencia de una comunicación pública) que tendría que fijarse en torno a criterios esencialmente objetivos. Y, de esta forma, seguirán teniendo una especial relevancia las concretas circunstancias de cada asunto, incentivándose las controversias futuras en los tribunales, que acabarán llegando al TJUE.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Aparicio Vaquero, Juan Pablo (2017), «Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 8 de septiembre de 2016, asunto c-160/15, GS Media BV vs. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc. y Britt Geertruida Dekker», *Ars Iuris Salmanticensis* 5-1 (junio 2017), págs. 312-316.

Bragado Herrero de Egaña, Carla Lavinia (2024), «El derecho de comunicación al público en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», *Pe. i. revista de propiedad intelectual*, 76 (enero-abril 2024), págs. 63-110.

---

[62] Entre ellos, el alcance del límite de copia privada para tener en cuenta, por ejemplo, las copias privadas en la nube, que hoy en día todos utilizamos ya de forma generalizada y que plantean una problemática específica. *Vid.* González (2023), pág. 428.

[63] Pues si bien existe una tradicional interdicción del agotamiento del derecho de comunicación pública en la totalidad de tratados internacionales y también en las normativas de la mayor parte de los países, en la práctica, las soluciones planteadas por el TJUE y por una parte relevante de la doctrina producen efectos muy similares, especialmente en el ámbito de los enlaces en la red, por lo que entendemos que no es descabellado un planteamiento para introducirlo en este ámbito, aunque de forma muy limitada.

Carbajo Cascón, Fernando (2014) «Sobre la consideración de los enlaces a obras de terceros como actos de comunicación pública», *ADI* 34 (2013-2014), págs. 602-607.

Garrote Fernández-Díez, Ignacio (2019), «El concepto autónomo de «Comunicación al público» en la jurisprudencia del TJUE», *Pe. i. revista de propiedad intelectual* 64 (enero-abril 2019), págs. 13-67.

González San Juan, José Luis (2020), *Enlaces en la Web y derechos de autor y conexos*, Tirant lo Blanch, Valencia.

— (2023), «Copia privada en la nube y compensación equitativa [comentario de la STJUE (Sala Segunda), de 24 de marzo de 2022, asunto C-433/20, Austro-Mechana c. Strato]», *ADI* 43 (2023), págs. 411-429.

Hugenholtz, P. Bernt y Van Velze, Sam C. (2016) «Communication to a New Public? Three reasons why EU copyright law can do without a "new public"», *SSRN* (21/07/2016). Disponible en: https://ssrn.com/abstract=2811777 (consulta 11/01/2025)

Jiménez Serranía, Vanessa (2023), «Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de 20 de abril de 2023. Asuntos acumulados c-775/21 (Blue Air Aviation) y c-826/21 (UPFR)», *Ars Iuris Salmanticensis* 11 (diciembre 2023), págs. 286-289. Disponible en https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/article/view/31866 (consulta 10/01/2025).

López Maza, Sebastián (2021), «*Framing* y comunicación pública de contenidos protegidos por la propiedad intelectual. Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2021 (asunto C-392/19: VG Bild-Kunst)», *La Ley Unión Europea* 91 (abril 2021), págs. 1-16 (versión online).

López Richart, Julián (2024), «Público nuevo, viejos problemas: reflexiones en torno al concepto de comunicación al público. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2024, as. C-135/23 (GEMA)», *La Ley Unión Europea* 129 (octubre 2024), págs. 1-18 (versión online).

Michinel Álvarez, Miguel Ángel (2017), «Artículo 20. Comunicación pública», en Palau Ramírez, Felipe y Palao Moreno, Guillermo, *Comentarios a la ley de propiedad intelectual,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 339-357.

Rivas Prieto, Pedro (2013), «El concepto comunicación al público del TJUE: los criterios que informan los asuntos del Corso y Phonographic Performance», *Pe. i. revista de propiedad intelectual* 43 (enero-abril 2013), págs. 49-88.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Comentarios de jurisprudencia
45 (2025): 381-396
Madrid, 2025
DOI: 10.37417/ADI/45_2025_304
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Sara Larios Hernández
© Paolo Archila Valle
ISSN: 1139-3289

LA PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN GUATEMALA: COMENTARIOS A LA SENTENCIA NO.2112-2016 DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

THE PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE IN GUATEMALA: COMMENTARY ON RULING 2112-2016 OF THE CONSTITUTIONAL COURT

Sara Larios Hernández*

Paolo Archila Valle**

RESUMEN

El presente artículo abordará el tema del reconocimiento y protección de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales en Guatemala, y su importancia en el marco legal de protección de la propiedad intelectual en general. El estudio analiza de forma integral y crítica la sentencia dentro del expediente 2112-2016 de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que resolvió una acción de inconstitucionalidad por omisión planteada por la falta de regulación específica que tutele este derecho para las comunidades y pueblos indígenas. Lo anterior con el fin de destacar la necesidad latente de un abordaje regulatorio que responda a los estándares internacionales relacionados con estos derechos.

Palabras clave: propiedad intelectual, conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales, derecho constitucional

ABSTRACT

This article addresses the topic of the recognition and protection of traditional knowledge and traditional cultural expressions in Guatemala and its importance for the protection of intellectual property in general. The article analyzes, in a comprehensive and critical manner, the ruling in case number 2112-2016 of the Constitutional Court of Guatemala, regarding an

* Abogada por la Universidad Francisco Marroquín, LL.M. in International Business and Economic Law por Georgetown University Law Center; maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Rafael Landívar. Registradora del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. Correo: *s.larios@gmail.com*.

** Abogado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Maestrando de la Maestría de Derecho Corporativo por la Universidad Rafael Landívar. Diplomado en derecho procesal y propiedad intelectual de la Universidad de Externado de Colombia. Asesor de despacho y coordinador académico del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. socio fundador de la firma de estrategia legal AL Nforce. Correo: *avasuntoslegales@gmail.com*.

Fecha de recepción: 31 de marzo de 2025 // Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2025

action of unconstitutionality by omission, which was filed due to the lack of specific regulations protecting this right for Indigenous communities and peoples. The purpose of this article is to highlight the underlying need for a regulatory approach that meets international standards related to these rights.

Keywords: intellectual property, traditional knowledge, traditional cultural expressions, constitutional law

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.- II. ASPECTOS GENERAL DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES. — 1. Concepto y Objeto. — 2. Características. — 3. Relevancia de los conocimientos tradicionales en materia de propiedad intelectual. — 4. Reconocimiento a nivel internacional. — III. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN GUATEMALA. — IV. PLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. — 1. De la vía procesal. — 2. De los argumentos de las accionantes. — V. ANÁLISIS DE LAS CONSIDERACIONES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. — VI. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN GUATEMALA. — VII. CONCLUSIONES. — VIII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. — II. GENERAL ISSUES REGARDING TRADITIONAL KNOWLEDGE. — 1. Definition and object. — 2. Characteristics. — 3. Relevance of traditional knowledge in intellectual property. — 4. International recognition. — III. TRADITIONAL KNOWLEDGE IN GUATEMALA. — IV. JUDICIAL REVIEW OF THE LAWS RELATED TO INTELLECTUAL PROPERTY. — 1. Procedural aspects. — 2. Arguments of the plaintiffs. — V. ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT´S CONSIDERATIONS. — VI. CURRENT STATE OF TRADITIONAL KNOWLEDGE PROTECTION IN GUATEMALA. — VII. CONCLUSIONS. — VIII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN.

Guatemala es un país multicultural con gran diversidad étnica y biológica, en donde confluyen numerosas comunidades y pueblos indígenas, cuyos conocimientos tradicionales y expresiones culturales han sido pasados de generación en generación[1]. Un elemento de especial relevancia en esta riqueza cultural ha sido la práctica de los tejidos y textiles indígenas, que también han sido legados entre generaciones, de madres a hijas, como una práctica artesanal que no representa únicamente un oficio u ocupación, sino un modo de vida y parte de la identidad de los pueblos indígenas.

A pesar de su significado e importancia, la protección de este acervo no ha encontrado una respuesta asertiva por parte del Estado, existiendo una falta de regulación integral que permita el reconocimiento y protección de los derechos legítimos que se tienen sobre estos conocimientos y expresiones tradicionales como propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas. Si bien existen estándares internacionales vigentes que buscan proteger y resguardar los conocimientos y tradiciones de los pueblos indígenas, el sistema legal guatemalteco aun no permite una protección efectiva, vía propiedad intelectual, de estos derechos y mecanismos que permitan a sus titulares legítimos obtener una justa retribución de los usos que terceros hacen sobre este tipo de creaciones, como los textiles y tejidos indígenas.

Lo anterior ha llevado a un reclamo continuo de parte de grupos y sectores indígenas con interés, lo cual en el año 2016 resultó en el planteamiento de una

[1] Sarauz Guadalupe (2021), pág.72

acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad para lograr un reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, vía jurisprudencia. El presente artículo hará un recuento de la situación actual en Guatemala en torno a la protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas y analizará de forma crítica la sentencia de la acción de inconstitucionalidad en cuestión.

II. ASPECTOS GENERALES S OBRE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

1. Concepto y Objeto

Aunque no existe una definición consensuada y exacta respecto a qué se entiende por conocimientos tradicionales, dada su amplitud y materia que lo comprende, estos constituyen un cuerpo vivo de conocimientos que es creado, mantenido y transmitido de una generación a otra dentro de una comunidad, y con frecuencia forma parte de su identidad cultural o espiritual.

En la actualidad los conocimientos tradicionales tienen dos acepciones: a) En sentido general, abarcan los conocimientos tradicionales (CT) propiamente dichos; incluyen las expresiones culturales tradicionales (ECT) —denominadas expresiones folclóricas— que pueden consistir en danzas, canciones, artesanías, diseños, textiles, ceremonias, cuentos y muchas otras manifestaciones artísticas y culturales; y finalmente, comprenden los recursos genéticos (RG) que versan sobre material vegetal, animal o microbiano con información genética de valor ancestralmente utilizada; b) Por otra parte, en sentido estricto, los conocimientos tradicionales se circunscriben a los conocimientos técnicos especializados, a las prácticas, aptitudes e innovaciones relacionadas en determinados campos, por ejemplo, con la biodiversidad, la agricultura o la salud[2].

Según la autora colombiana Natalia Tobón Franco, aunque establecer un concepto único de los conocimientos tradicionales es difícil, «Uno de los acercamientos más aceptados suele ser el de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que ha utilizado el término CT para referirse a las creaciones artísticas e innovaciones científicas que han sido desarrolladas durante generaciones (de ahí el adjetivo "tradicionales") por parte de comunidades indígenas, campesinas, nativas, locales y afroamericanas»[3].

Indistintamente de lo anterior, la condición de «tradicional» de los conocimientos tradicionales reside en el hecho mismo de que se desarrollan, mantienen y difunden en un contexto consuetudinario e intergeneracional; contexto que a menudo estará definido y configurado por el derecho de los pueblos indígenas[4].

De esa cuenta, su nombre no alude únicamente al elemento de antigüedad, sino también se refiere a que forman parte de un modo de vida (cosmovisión) de las comunidades indígenas —que a su vez tiene un rol de guardianes, gestores y custodios del conocimiento— que se desarrolla y se mantiene a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que este tipo de conocimiento no es académico ni refe-

---

[2] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2024), reseña No.1, págs.1 y 3.
[3] Tobon Franco (2007), p. 99.
[4] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2024), reseña No.7, pág.2.

rencial, es empírico o experimental, puesto que, el tiempo que se le ha dedicado a su cultivo no se contabilizan en décadas, sino, en siglos[5].

2. Características

Como quedó expresado los conocimientos tradicionales consisten en un tipo de conocimiento basado y orientado a la cultura, que se encuentra vinculado de manera indisoluble a la identidad de las comunidades o grupos indígenas que lo preservan; por lo que, poseen ciertas características o elementos propios que los distinguen de otro tipo de figuras jurídicas, lo que determina su naturaleza *sui generis.*

Respecto a su objeto, es importante destacar que los conocimientos tradicionales, al igual que otras creaciones o invenciones, son producto del intelecto, en este caso un intelecto colectivo ancestral[6], que posee tanto un valor cultural como un valor económico e industrial. A diferencia de otras figuras de propiedad intelectual, como las invenciones patentadas o los derechos patrimoniales de autor, los conocimientos tradicionales no están sujetos a un plazo de vigencia o de duración. Es necesario resaltar que su preservación depende de la identidad y usos o costumbres de cada grupo o comunidad que los posee, ya que, usualmente se transmiten de forma oral[7].

Con relación a su titularidad, los conocimientos tradicionales quedan sujetos a la forma en que los pueblos indígenas conciben la propiedad comunitaria y la manera en que se organizan en cada Estado, puesto que, debe tenerse en cuenta la conexión de la tierra con expresiones, tradiciones orales, artes, lenguas, costumbres, rituales, atuendo, valores, filosofía y el derecho consuetudinario. Esto implica que, los conocimientos tradicionales no pertenezcan a un solo titular, ya que su preservación es indispensable para la colectividad en donde surgen y se practican[8]. Cabe mencionar que los conocimientos tradicionales son adaptables y versátiles conforme el paso del tiempo, el proceso de globalización y conforme el desarrollo científico y tecnológico, sin que esto implique una transgresión a sus consideraciones ancestrales e históricas.

En suma, las características sobre este tipo de conocimiento pueden resumirse de la manera siguiente[9]: i) Consisten en innovaciones, creaciones y prácticas originadas y empleadas por comunidades, sobre todo locales e indígenas. ii) Son transmitidos de generación en generación mediante transmisión cultural, a menudo oral. iii) Son portados de manera común por la comunidad. iv) Constantemente son mejorados y adaptados a las cambiantes necesidades de los usuarios[10].

---

[5] Urizar (2021), pág. 363.

[6] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2024), reseña No.1, pág.4

[7] Contreras Bohórquez (2023). Pág.8

[8] García Atra (2022), págs. 122-123.

[9] Si bien en este apartado se presentan de forma sucinta las características más relevantes de los conocimientos tradicionales, otros autores, como Natalia Tobón Franco, añaden otros elementos a considerar, tales como: i) la relación cercana con el hábitat; ii) la ausencia, en muchos casos, de soporte material; iii) la consideración de que son productos inacabados; iv) la inclusión de valores religiosos y culturales; y, v) la titularidad de los derechos derivados de los conocimientos tradicionales y su divergencia con la soberanía de los Estados.

[10] Millaleo Herández (2013), págs. 92-93.

3. Protección de los conocimientos tradicionales por medio de la propiedad intelectual

Entre las categorías de conocimientos tradicionales figuran los saberes medicinales, los conocimientos científicos, los técnicos, los ecológicos, los relacionados con la diversidad biológica; las «expresiones de folclore» en forma de música, baile, canción, artesanía, dibujos y modelos, historias y obras de artes; elementos de los idiomas, como los nombres, indicaciones geográficas y símbolos. Quedarían excluidos de esta descripción los elementos que no se derivan de la actividad intelectual en el ámbito industrial científico, literario o artístico, tales como los restos humanos, los idiomas en general y otros elementos similares en un sentido amplio, que son incluidos en el término «patrimonio» [11].

La protección de los conocimientos tradicionales, vía propiedad intelectual, permite a los pueblos y grupos indígenas no sólo un mayor reconocimiento y protección de sus expresiones artísticas y culturales, sino también, la posibilidad de poder aprovechar, explotar y obtener una retribución económica por dichas creaciones, expresiones y/o invenciones, lo que, a su vez, permite que cuenten con recursos suficientes para mejorar su calidad de vida, y difundir, con mayor alcance, este tipo de conocimiento tradicional, así como, actualizarlo y mejorarlo en formas más perfectas y aprovechables.

Al respecto, la propiedad intelectual puede adoptar dos formas de protección de los conocimientos tradicionales: la protección positiva y la protección preventiva.

Mediante la protección positiva se otorgan derechos de propiedad intelectual sobre la materia objeto de los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales o los recursos genéticos asociados. Esto puede ayudar a las comunidades a impedir el acceso ilegítimo o evitar el uso lucrativo por parte de terceros sin una participación equitativa en los beneficios [12]. Cabe mencionar que la protección positiva, posibilita a las comunidades o grupos locales a que puedan establecer sus propias empresas o negocios, generar acuerdos o contratos de explotación, otorgar licencias y acuerdos comerciales o industriales con terceros. En pocas palabras, permite a las comunidades insertarse en la economía de su país y tener un rol directo en la generación de riqueza, empleo y bienestar.

Por otra parte, mediante la protección preventiva no se otorgan derechos de propiedad intelectual sobre la materia objeto de los conocimientos tradicionales, sino que se tiene por objetivo impedir que un tercero se acredite o registre en oficinas públicas la titularidad sobre algunos o todos estos tipos de conocimientos [13]. Para ello, es importante contar con bases de datos o información de consulta, para que las autoridades públicas de los países puedan verificar y establecer posibles incompatibilidades o rechazos respecto a solicitudes de marcas, inventos patentables o registro de recursos genéticos idénticos o similares, o que se arroguen derechos sobre los conocimientos tradicionales. Estas modalidades

[11] Huenchuan Navarro (2004), págs. 83-84.
[12] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2024), reseña No.3, págs.1 y 2.
[13] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2024), pág.2.

o metodologías de protección, si bien no son excluyentes, suelen adoptarse en función del marco normativo, nacional o internacional, de cada país.

Lo cierto es que, si se considera que el espacio de la propiedad intelectual es el idóneo para ello, entonces se debe de romper el paradigma tradicional de clasificar la PI en dos grandes ramas, puesto que, se crearía una nueva categoría de derechos que atienda a las características particulares de este tipo saberes tradicionales [14].

4. Reconocimiento a nivel internacional de los conocimientos tradicionales

Los conocimientos tradicionales tienen un reconocimiento internacional en virtud de diferentes instrumentos. Unos de carácter general, que se refieren a los derechos de los pueblos indígenas o con relación a derechos culturales; y, otros, son de carácter específico, que versan principalmente sobre los recursos genéticos relacionados con los conocimientos tradicionales.

Entre los instrumentos de carácter general, entre otros, se encuentran la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Este conjunto de normas tiende a reconocer y proteger de forma global y extensiva todas las subcategorías de conocimientos tradicionales, sin entrar en detalles sobre cada una.

Por otro lado, entre los instrumentos de carácter específico se encuentran el Convenio sobre la diversidad biológica, el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la diversidad biológica, el Tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y el de más reciente adopción Tratado sobre recursos genéticos y conocimientos tradicionales, que busca fijar una obligación de divulgación cuando se ha usado un recurso genético como parte de una invención [15].

Sin embargo, cada uno de estos instrumentos se orientan a los recursos genéticos relacionados con los conocimientos tradicionales, es decir, a solo una de las tres subcategorías de conocimientos tradicionales identificadas, quedando excluidas de estas disposiciones lo concerniente a los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales o de folklore.

Como se puede apreciar, desde finales del siglo xx a nivel internacional se viene gestando y asentando la idea de la importancia del reconocimiento, protección y mantenimiento de las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas, lo cual ha quedado plasmado en multiplicidad de instrumentos o tratados. Lo cierto es que, la normativa internacional, general o específica, depende en gran medida de las disposiciones y mecanismos de protección locales y/o nacionales.

---

[14] Gómez Madrigal (2013), pág.106.

[15] Si bien este Tratado es de gran relevancia en materia de conocimientos tradicionales; ya que marca un hito en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual respecto a su reconocimiento y protección; el mismo no ha sido suscrito, aprobado y adoptado por la gran mayoría de países, incluyendo Guatemala.

Y es que, la regla general es la ausencia de regulación pertinente o específica, o la insuficiencia de normas reglamentarias y/o administrativas para su operatividad o aplicabilidad. Esta actitud omisa de los países (incluyendo Guatemala) frustra el cumplimiento efectivo de los institutos establecidos en los tratados mencionados [16].

III. CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN GUATEMALA

Guatemala es uno de los pocos países latinoamericanos que alberga dentro de su circunscripción territorial 25 etnias indígenas (multiétnico) con 25 idiomas distintos (plurilingüe) y una diversidad de culturas, costumbres y tradiciones (multicultural); por lo que, una de las mayores riquezas, su patrimonio cultural, se manifiesta a través de la creatividad de las comunidades indígenas [17].

Esta creatividad indígena guatemalteca ha llegado a ser mundialmente conocida, puesto que se manifiesta a través de distintas expresiones culturales o expresiones folclóricas tales como: tejidos, bordados, alfarería, cerámica, artesanías, pinturas, ceremonias y danzas. Sin embargo, uno de los retos para su protección es que el país no cuenta con un registro de propiedad colectiva de los pueblos indígenas; igualmente, no existe una regulación de industria y propiedad del arte de los pueblos indígenas, ni se requiere registro para la compra de textiles, diseños de güipiles y tejidos mayas por parte de empresa alguna [18], dicho de otra forma, no existe un marco normativo adecuado para proteger y garantizar los derechos que poseen los pueblos indígenas.

No obstante que, el Estado de Guatemala se comprometió oportunamente a tomar «las medidas legislativas y administrativas necesarias para fortalecer el desarrollo cultural indígena en todos los ámbitos correspondientes» [19], reconociendo «la existencia y el valor de los conocimientos científicos y tecnológicos mayas, así como también los conocimientos de los demás pueblos indígenas» [20]el país no posee una normativa específica o *sui generis* que desarrolle y regule los conocimientos tradicionales como creaciones intelectuales.

Esto tiene como consecuencia que, individuos y empresas, generalmente de origen extranjero, sistemáticamente copien o emulen obras de expresión oral, incluidas las leyendas, mitos, historias, poemas y demás obras de expresión oral, y los diseños textiles de las comunidades mayas como imitaciones industriales; lo cual hacen sin el consentimiento previo y necesario de los pueblos indígenas y en un claro perjuicio y menoscabo de sus derechos y conocimientos tradicionales [21].

Podría decirse que la situación en el país sobre la defensa y protección de los conocimientos tradicionales es crítica por cuanto que, los pueblos indígenas

---

[16] Zamudio (2012), pág.278.

[17] Rodríguez Guillen (2017), pág.76.

[18] *https://www.plazapublica.com.gt/content/arte-robado-la-batalla-legal-de-las-tejedoras-mayas* consultado el 10/01/2025.

[19] Acuerdos de Paz, Acuerdo No.5 sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, —Derechos Culturales— suscrito en la Ciudad de México, el 31 de marzo de 1995.

[20] Acuerdos de Paz, Acuerdo No.5 sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, —Ciencia y Tecnología— suscrito en la Ciudad de México, el 31 de marzo de 1995.

[21] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2001), págs.146-148.

no cuentan con los mecanismos y medios suficientes para proteger sus derechos sobre dichas creaciones y/o invenciones, ni reclamar la titularidad —conforme su cosmovisión y las características particulares— sobre estos. Sirva de ejemplo el caso del Movimiento de Tejedoras Mayas, quienes desde principios del siglo XXI han denunciado continuamente la «apropiación cultural» por parte del Estado y de las empresas, con relación a los textiles que producen[22].

Las formas de violación o infracción de sus derechos sobre sus conocimientos tradicionales han sido diversas, ya sea mediante argucias o engaños de «estudios sobre sus tradiciones», o con respecto a ofrecimientos comerciales que representan una retribución económica insignificante que no se corresponde con el valor real de los conocimientos y técnicas empleadas, ni con el tiempo y material invertido. Llegando al colmo de recibir órdenes judiciales restrictivas, instadas por particulares ajenos a la comunidad o grupo, con el objeto de impedirles continuar tejiendo o elaborando textiles por incurrir en supuestas violaciones a derechos marcarios o de autor[23].

Todo esto llevó a una organización de mujeres indígenas a presentar en el año 2016 la acción comentada en este artículo y posteriormente, en el año 2017 a presentar la iniciativa de ley No.5247 ante el Congreso de la República a efecto de reformar las leyes de Propiedad Industrial y de Derecho de Autor y Derechos Conexos[24]. Sobre la acción de inconstitucionalidad se hará un abordaje sobre su planteamiento, contenido, desarrollo y resultado en los apartados subsiguientes.

IV. PLANTEAMIENTO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

1. De la vía procesal

El sistema procesal constitucional guatemalteco habilita la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad general para cualquier ciudadano con el interés en cuestionar la constitucionalidad de una norma de aplicación generalizada. El efecto de declarar la inconstitucionalidad es la pérdida de vigencia de la norma declarada inconstitucional, de tal forma que queda expulsada del ordenamiento jurídico[25].

La doctrina ha reconocido también la posibilidad de que una *omisión de legislar* pueda resultar contraria a la Constitución, cuando esta contiene un mandato directo y expreso de emitir alguna normativa legal o cuando de los derechos que en esta se garantizan se extrae la necesidad de legislar para hacer efectivo ese derecho y el legislador ha sido omiso en cumplir con esta obligación. Para la configuración de una inconstitucionalidad por omisión legislativa, se requieren entonces los siguientes elementos: (i) una falta de desarrollo constitucional imputable al Poder Legislativo; (ii) El transcurso de un tiempo que pueda con-

---

[22] *https://indigenouspeoples-sdg.org/index.php/spanish/all-national-and-regional-news-2/578-tejedoras-mayas-proponen-ley-de-propiedad-intelectual-colectiva* consultado el 11/01/2025.

[23] *https://guatemala.un.org/es/136682-hilando-derechos-humanos-en-guatemala-la-lucha-de-las-tejedoras-mayas* consultado el 11/01/2025.

[24] *https://intercontinentalcry.org/tejedoras-mayas-proponen-ley-de-propiedad-intelectual-colectiva-2/* consultado el 11/01/2025.

[25] Artículo 140 del Decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

siderarse excesivamente largo; (iii) Que recaiga sobre normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que se impida su eficaz aplicación (tornando la omisión inconstitucional)[26].

En concatenación con lo anterior, la Corte de Constitucionalidad también ha reconocido por vía de su jurisprudencia la existencia de un bloque de constitucionalidad conformado por la Constitución de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido firmados y ratificados por el Estado de Guatemala, de tal forma que todas esas normas poseen preeminencia constitucional y constituyen parámetros de constitucionalidad[27]. De esa cuenta, una omisión de legislar que contravenga y torne ineficaz una norma de orden convencional, en materia de derechos humanos, también resultaría en una vulneración al ordenamiento jurídico reparable por vía de la inconstitucionalidad por omisión legislativa.

La acción ventilada por las tejedoras encuadró en ese supuesto, al aducir una violación tanto a normas de orden constitucional en sentido estricto, como a normas convencionales que integran tratados en materia de derechos humanos, vinculantes para el Estado de Guatemala. Ello justificó la elección de la vía procesal de la inconstitucionalidad por omisión la cual se identificó como expediente No.2112-2016

2. De la acción planteada

La acción de inconstitucionalidad por omisión fue planteada por un colectivo de tejedoras, lideradas por Maria Angelina Aspuac Con, frente al conocimiento de que los tejidos mayas se comercializaban local e internacionalmente, por parte de terceros ajenos a su comunidad, sin retribuirles económicamente por dicha comercialización.

La posibilidad de retribución por el uso comercial de sus diseños de textiles se encontraba supeditada a la existencia de un marco regulatorio y el reconocimiento y protección de su propiedad intelectual. La falta de regulación también implicaba no sólo dificultades para la exportación de sus productos sino también que, su producción por parte de terceros, incrementara el costo de las materias primas para su fabricación. Ante estos obstáculos, las tejedoras decidieron accionar en contra de la normativa que regula los derechos de propiedad intelectual «tradicional», por la falta de regulación sobre sus derechos colectivos por esta vía.

La acción planteada denunció la inconstitucionalidad de varios artículos contenidos en la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos, en la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal, en la Ley de Propiedad Industrial y en el Código Penal de la República de Guatemala. Esto obligó a la Corte de Constitucionalidad a dilucidar la problemática jurídica que la falta de inclusión en esas leyes que proteja la propiedad intelectual colectiva de pueblos indígenas, en especial los derechos de las tejedoras, resulta contraria a la Constitución y/o

---

[26] Rangel Hernandez (2009), pág.38.

[27] Dicho reconocimiento fue realizado por primera vez en la sentencia emitida el 17 de julio de 2012 por la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 1822-2011.

a los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala.

Las postulantes denunciaron como vulnerados los derechos a: la seguridad jurídica[28]; derecho a la igualdad[29]; derecho de autor y derechos de las comunidades indígenas[30]; preeminencia del derecho internacional[31]; derecho a la conservación de la identidad[32]; derecho a la protección de las artesanías[33]; derecho de los pueblos de libre determinación[34]. De esa cuenta, el planteamiento se basó principalmente en los siguientes argumentos:

a) Desarrollo de la figura de la propiedad comunal, con relevancia en materia de propiedad intelectual: las accionantes señalaron que la visión de propiedad de los pueblos indígenas difiere de la sociedad occidentalizada, bajo la creencia fundamental de que todos los conocimientos y creaciones son colectivos. En relación con ello, mencionaron que existen evidencias históricas, antropológicas y arqueológicas del arte textil ancestral, sus técnicas, diseños, instrumentos utilizados y el sentido del arte del tejer, todo lo cual ha mantenido un hilo conductor a lo largo del tiempo, como conocimiento intergeneracional de las comunidades indígenas.

b) Énfasis en la falta de tipificación penal y de sanciones por el mal uso o reivindicación ajena de los derechos: también señalaron que no existe una tipo delictivo en la ley penal que sancione las violaciones a estos derechos, siendo necesario prohibir desde el ámbito penal la apropiación, el despojo, el plagio de terceros sin autorización de los legítimos propietarios de los textiles, lo cual debe incluir los conocimientos y procesos de elaboración de un tejido o indumentaria y su ensamble.

c) Énfasis en la carencia de forma adecuada de titularidad del derecho: Las accionantes argumentaron que la forma en que se protege la propiedad intelectual de conformidad con la legislación vigente, únicamente permite la obtención de esos derechos a personas individuales o a asociaciones civiles, dejando fuera a las comunidades. Esto les impide acceder a los registros de propiedad intelectual, toda vez que sus formas propias de organización no encuadran con las concepciones occidentales de «propiedad».

d) Desarrollo de la necesidad de una legislación adecuada para obtener regalías de los derechos explotados: señalan también que la falta de una legislación adecuada les veda la posibilidad de obtener regalías de la explotación de esos derechos y una remuneración debida por dicha explotación. Otras partes, tales como grandes empresas de diseño o incluso el propio Estado, a través del Instituto Guatemalteco de Turismo[35], han explotado a lo largo del tiempo los derechos sobre los textiles, indumentaría y artesanías mayas, sin que los pue-

---

[28] Artículo 2° de la Constitución Política de la República de Guatemala
[29] Artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala
[30] Artículos 42 y 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala
[31] Artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala
[32] Artículos 58 y 62 de la Constitución Política de la República de Guatemala
[33] Artículo 23 Convenio 169 de la OIT sobre «Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes»
[34] Artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales
[35] Esta circunstancia fue declarada como «un uso inadecuado que constituye una folclorización y mercantilización de la imagen» de las mujeres tejedoras y pueblos indígenas, en la sentencia de fecha 22 de abril de 2020 emitida por la Corte de Constitucionalidad, dentro del expediente 2066-2019.

blos y comunidades hayan podido percibir parte alguna sobre el lucro que se ha generado de su uso.

e) Solicitud de una reparación efectiva y concreta: las postulantes formularon tres solicitudes particulares: (i) que la Corte de Constitucionalidad establezca la necesidad de una norma específica en materia de propiedad intelectual de pueblos indígenas que proteja los derechos vulnerados; (ii) que, además, señale los lineamientos mínimos que esta ha de contener, para que el Congreso de la República legisle conforme al contenido y parámetros que debe contener la normativa; (iii) que, además, fije un plazo prudencial al Congreso de la República para cumplir con la exhortativa de legislar esta materia.

V. ANÁLISIS DE LAS CONSIDERACIONES DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

La Corte de Constitucionalidad, el 24 de octubre de 2017 decidió el caso en referencia, realizando varias consideraciones de gran importancia para el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual colectiva de las comunidades indígenas en el país.

Al respecto, la Corte hizo un recuento local e internacional sobre la regulación de la propiedad intelectual, enfatizando que, en los últimos decenios, se ha logrado progresivamente un alto nivel de armonización internacional en esta materia. La Corte se refiere a los conocimientos tradicionales, definiéndolos como: «(...) aquellos que son heredados por los pueblos originarios y que pertenecen colectivamente a los integrantes de esas comunidades, precisamente por ser parte de su patrimonio cultural, que es reflejo de su identidad y cosmovisión. Por su parte las expresiones tradicionales culturales constituyen las formas como se materializan esos conocimientos (...)»[36].

Esta definición pone énfasis en los siguientes elementos: (a) estos conocimientos son heredados por los pueblos indígenas; (b) pertenecen colectivamente a los integrantes de las comunidades, como parte de su patrimonio cultural; (c) son un reflejo de su identidad y cosmovisión. A partir de estos elementos, la Corte hace un reconocimiento del derecho que poseen los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales.

Como parte de sus características, se reconoce la vulnerabilidad de los conocimientos tradicionales indígenas y expresiones culturales tradicionales, señalando expresamente que la falta de una normativa para la protección de los derechos de propiedad intelectual colectiva de estas comunidades genera efectos nocivos, particularmente en lo que se refiere a la producción de textiles. En este aspecto, se destaca la importancia y simbolismo histórico que ha tenido el «*huipil*» maya en el seno de las comunidades indígenas.

Es importante señalar que el desarrollo de las consideraciones de la Corte, si bien se hace en el marco de un planteamiento instado por un colectivo de tejedoras, no es claro en todo momento respecto de si el abordaje del Tribunal se refiere estrictamente a los textiles y huipiles o busca referirse a todo tipo de

[36] Corte de Constitucionalidad (2017). Exp. 2112-2016 pág.64

derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, incluidos otro tipo de expresiones culturales tradicionales y conocimientos tradicionales.

Y es que , la Corte establece la necesidad de crear un sistema *sui generis* de protección para este tipo de derechos, toda vez que la normativa local no permite la posibilidad de obtener una titularidad colectiva de los derechos de propiedad intelectual; señalando la importancia de un mecanismo específico de protección de la propiedad intelectual colectiva indígena, que esté regulado en un cuerpo normativo ad hoc que atienda las características propias de este tipo de derechos, sin condicionar a las comunidades a formalidades o maneras de organización que les son ajenas.

Con este reconocimiento, la Corte establece un contenido mínimo que la ley debe contener para una adecuada protección. En ese sentido, la Corte reconoce que las accionantes no reclaman que se emita un cuerpo normativo específico que regule lo relativo a esta materia, sino que se reformen preceptos vigentes en las leyes que regulan los derechos de propiedad intelectual; sin embargo, la resolución declara la necesidad de emitir un cuerpo normativo específico que regule lo relativo a la propiedad intelectual colectiva indígena, que deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

a) El reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva indígena, su definición y alcances: a este respecto, si bien en algunas consideraciones enfatiza y se refiere exclusivamente a la protección de textiles y tejidos, la Corte hace alusión a la gran variedad de contextos en que este tipo de derechos puede manifestarse (incluyendo conocimientos agrícolas, científicos, técnicos, ecológicos, medicinales, conocimientos relacionados con la biodiversidad, entre otros), por lo que ello debiese estar incluido en ese reconocimiento;

b) La precisión de los principios que rigen ese tipo de derecho: entre estos principios, la titularidad de los derechos protegidos debe adecuarse a la forma de vida de las comunidades indígenas, que adoptan una forma comunal de la propiedad, no sujeta a un plazo o temporalidad, debiendo tener un carácter indefinido;

c) El establecimiento de un sistema de registro de conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales: la Corte precisa que el sistema registral que se establezca deberá ser gratuito, facultativo y meramente declarativo (no constitutivo del derecho), facilitando un servicio con pertinencia cultural;

d) El señalamiento de las personas que están autorizadas para el aprovechamiento: la ley que se emita debe determinar la posibilidad de uso legítimo de los derechos por parte de terceros y, en particular, garantizar una justa retribución a la comunidad por dicho uso autorizado;

e) El establecimiento de medidas preventivas y prohibitivas del uso no autorizado o inadecuado de dichos derechos de propiedad intelectual colectiva: esto en congruencia con lo que ha sido señalado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que ha recalcado que la imitación y uso no autorizado de los derechos sobre los textiles y técnicas tradicionales artesanales amenaza con destruir los productos textiles y tejidos tradicionales, su idiosincrasia y pureza tradicional, que además reflejan la espiritualidad y sentimientos de cada una de las tejedoras o artesanas;

f) El establecimiento de mecanismos de enforcement o ejecución de los derechos: es necesario señalar las autoridades estatales con la responsabilidad de velar por el efectivo cumplimiento de las normas que se emitan, que puedan ser adecuadamente capacitadas sobre la materia para prestar una asistencia debida, así como el señalamiento de vías administrativas y acciones jurisdiccionales que permitan a las comunidades defender sus derechos;

g) El establecimiento de un mecanismo que permita determinar un reparto justo y equitativo de los beneficios: es necesario fijar medidas objetivas para la determinación de beneficios, siempre que se deriven de la explotación y aprovechamiento autorizado de los derechos de las comunidades indígenas.

En síntesis, al resolver la acción, la Corte reconoce la existencia de un vacío normativo que causa una vulneración a los derechos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, lo cual requiere de una legislación específica que repare dicha vulneración constitucional. Con ello, la sentencia exhorta al Congreso de la República —sin fijar un plazo o fecha límite para su cumplimiento— a emitir una ley específica que regule y proteja los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales de las comunidades indígenas.

Con lo anterior, la sentencia reviste una gran importancia al establecer parámetros mínimos que la regulación de este tema debe asegurar y, si bien no fija un plazo u ordena con efectos autoaplicativos al legislador, sí declara la existencia de una omisión inonstitucional y la necesidad de emitir legislación específica del tema. Cabe resaltar que si bien la Corte ha sostenido en su jurisprudencia que no es viable conocer de inconstitucionalidades por omisión de carácter absoluto, los efectos de la sentencia parecen darle ese carácter a la acción, toda vez que no se ordena subsanar las leyes ya existentes si no emitir una ley específica nueva que aborde la materia de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas. Ello hace que la sentencia pueda calificarse como atípica y novedoso, en tanto no existen otros pronunciamientos con esas características en la jurisprudencia de la Corte.

VI. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES EN GUATEMALA

Si bien es cierto que la discusión y elaboración de una normativa integral sobre conocimientos tradicionales que incluya los parámetros y lineamientos establecidos por la Corte de Constitucionalidad, implica un gran esfuerzo y preparación; también lo es que, ha existido poca voluntad política para abordar dicho tema, por lo que, a la presente fecha la sentencia emitida el 24 de octubre de 2017 por la Corte, no ha sido cumplida ni acatada por el Congreso de la República.

Empero, no todo esfuerzo ha sido en vano, puesto que el 05 de septiembre de 2022 la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República emitió la iniciativa de ley No. 6136 denominada «*Ley para la Protección de la Propiedad Intelectual Colectiva sobre los Textiles e Indumentaria de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guatemala»,* a efecto de que fuera conocida por el pleno del Organismo Legislativo.

Dicho proyecto de ley establece como objeto: reconocer, respetar y proteger los derechos colectivos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas sobre los diseños, símbolos y expresiones incorporadas en sus textiles, tejidos e indumentaria indígena, reconociendo que ello forma parte de su identidad cultural. Esto circunscribe la propuesta de la Corte de Constitucionalidad sobre una normativa general de conocimientos tradicionales a una normativa sobre los conocimientos, diseños e indumentaria relacionada con los textiles y tejidos de los pueblos indígenas que han sido elaborados y compartidos de generación en generación.

Si bien esto es una parte de gran importancia en lo que concierne a las expresiones culturales tradicionales, deja por fuera otro tipo de expresiones, que también forman parte de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas y que fueron expresamente señaladas en la sentencia de la Corte, tales como conocimientos agrícolas, científicos, técnicos, ecológicos, medicinales, conocimientos relacionados con la biodiversidad, entre otros. En ese orden, la propuesta en análisis por el Organismo Legislativo no aborda de forma integral los aspectos y materia que debiese ser protegida y regulada, de conformidad con lo establecido por el tribunal constitucional y por los estándares internacionales de protección relacionados con esta materia.

Cabe destacar que la iniciativa de ley sí contempla elementos cruciales para la protección de estos derechos, tales como la creación de un Registro Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual Colectiva de Pueblos y Comunidades Indígenas, gratuito y con un enfoque de acceso para las comunidades y pueblos indígenas, con la función exclusiva de registrar y proteger los derechos de propiedad intelectual colectiva indígena. Asimismo, el proyecto de ley tipifica el ilícito de violación a estos derechos, estableciendo un régimen de sanciones para quien infrinja los derechos tutelados por la ley, en perjuicio de sus titulares.

La iniciativa de ley No.6136 fue conocida por el pleno del Congreso de la República hasta el 29 de febrero de 2024, y actualmente se encuentra en estudio y análisis en la Comisión de Desarrollo Social, que ha realizado algunas mesas de trabajo, convocando a instituciones de gobierno con interés e injerencia en el tema, para discusión de la iniciativa. Empero, no existe claridad en cuanto al avance del trámite de la iniciativa, ni cuando pueda esperarse que la misma sea aprobada, lo cual ha motivado nuevas reclamaciones y protestadas públicas por parte de los sectores interesados en el tema, particularmente por parte del Movimiento de Tejedoras Mayas.

VII. CONCLUSIONES

El análisis de la sentencia comentada, a la luz del desarrollo doctrinario y de estándares internacionales de protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual de pueblos y comunidades indígenas, permite advertir algunos aspectos importantes de la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Por un lado, el tribunal puntualiza el contenido mínimo que el legislador debe tomar en consideración al regular la materia, aunque ello no constituye un contenido vinculante que obligue a emitir la normativa con ese contenido. Lo

cierto es que, el fijar un contenido mínimo para el organismo legislativo representa una postura activista por parte de la Corte, en cuanto a su rol como tribunal de máxima jerarquía en el ordenamiento jurídico, denotando la importancia que desde el ámbito constitucional se otorga al tema subyacente de la acción.

Sin embargo, la sentencia se limita a formular una *exhortativa* al Congreso de la República, sin señalar un plazo prudencial para emitir la ley en referencia, ni indicar los efectos de un incumplimiento a esa exhortativa, por lo que la tutela de los derechos es susceptible de quedarse en la letra muerta. A casi una década de haber sido emitida, la exhortativa formulada no ha resultado en una efectiva emisión de ley, quedando en incumplimiento lo señalado por la Corte, a pesar de la existencia de una iniciativa que se encuentra en trámite ante el Congreso de la República.

Algunas posibles medidas que la Corte podría haber adoptado para asegurar el cumplimiento de la sentencia, podrían ser los siguientes: (i) implementar un mecanismo de supervisión de cumplimiento de la exhortativa, ordenando al Congreso remitir informes periódicos sobre el avance en el proceso legislativo de adoptar la ley en referencia; (ii) establecer un plazo prudencial para dar cumplimiento a dicha exhortativa; (iii) establecer lineamientos más concretos para brindar una protección mínima a los derechos en cuestión, para llenar el vacío legal, si pasado el plazo señalado persiste la actitud pasiva del Congreso de la República.

Todo esto pone de manifiesto que el reconocimiento, respeto, protección y aprovechamiento debido de los derechos de propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas sigue siendo una deuda por parte del Estado en Guatemala, sin que exista claridad o certeza respecto de cuándo se abordará con la prioridad debida este tema, proveyendo a los titulares de derecho de un marco regulatorio adecuado para la tutela de su propiedad intelectual.

VIII. BIBLIOGRAFIA

Contreras Bohórquez, Paula Andrea (2023). *La Propiedad Intelectual de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Ancestrales en la Industria de la Moda*. Revista Jurídica Piélagus, volumen 22 No. 1 Enero – junio de 2023 / Neiva (Huila) Colombia.

García Atra, Lizeth Juliana (2013), *Lhaka Honhat vs Argentina: analisis en elm arco del reconocimiento jurisprudencial del derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas*, en Pérez Ramírez, Nancy y Ortega Maldonado, Juan (Coord.), Los desafíos del derecho indígena en México, Universidad Nacional Autónoma de México, México, págs. 119-150.

Gómez Madrigal, Laura Sofía (2013), *Protección de la tradición. los derechos no tradicionales de la propiedad intelectual. comité intergubernamental de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore de la OMPI.* Revista de la Propiedad Inmaterial número 17 - noviembre de 2013 -, Colombia. Págs. 93 – 111.

Huenchuan Navarro, Sandra (2004), *Propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas: objetos y enfoques de protección*, Revista Austral de Ciencias Sociales, núm. 8, págs. 81-96.

Millaleo Hernández, Salvador (2013), *Conocimiento mapuche y derechos de propiedad intelectual*, en Olea Rodríguez, Helena (Edit), Derecho y Pueblo Mapuche, aportes para la discusión, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Chile, Págs. 87-134.

Rangel Hernandez, Laura (2009), *La Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa, Teoría General y su Control Jurisdiccional en México,* Editorial Porrúa, México.

Rodríguez Guillen, Eunice (2017), *Los compromisos internacionales del Estado de Guatemala en relación del registro colectivo de los derechos de autor de los textiles indígenas guatemaltecos* (2005-2015), Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.

Sarauz Guadalupe, Luis Alberto (2021). *Conocimiento ancestral de plantas medicinales en la comunidad de Sahuangal, parroquia Pacto, Pichincha, Ecuador.* Revista de Investigación en Salud Volumen 4 No. 10 enero – abril 2021. Págs.72-85.

Urízar Montes de Oca, Javier (2021), *Las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala en materia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas*, Revista Opus Magna Constitucional*,* Instituto de Justicia Constitucional adscrito a la Corte de Constitucionalidad, Vol.17, Guatemala, págs.357-388.

Tobon Franco, Natalia (2007), *Un enfoque diferente para la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas,* Revista Estudios Socio-Jurídicos, volumen 9, número. 1, enero-junio, 2007. Universidad del Rosario, Bogotá Colombia. Págs.96.129. disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73390104.

Zamudio, Teodora. *Los conocimientos tradicionales y el régimen legal de acceso y distribución de beneficios.* Revista de la Facultad de Derecho PUCP, número 69, año 2012 Perú. Págs.259-279.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Comentarios de jurisprudencia
45 (2025): 397-414
Madrid, 2025
DOI: 10.37417/ADI/45_2025_305
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Luis Alberto Marco Arcalá
ISSN: 1139-3289

LA MARCA DE POSICIÓN EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA. (COMENTARIO A LA SENTENCIA EN LOS ASUNTOS ACUMULADOS T361/23 A T364/23 [SALA TERCERA], *VÄDERSTAD HOLDING AB V. EUIPO,* DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 [CASO «MAQUINARIA AGRÍCOLA»]

THE POSITION MARK IN RECENT CASE LAW OF THE GENERAL COURT OF EUROPEAN UNION. (COMMENT ON THE JUDGMENT IN JOINED CASES T361/23 TO T364/23 [THIRD CHAMBER], VÄDERSTAD HOLDING AB V. EUIPO, OF 11TH. SEPTEMBER 2024 [«FARMING EQUIPMENT» CASE])

Luis Alberto Marco Arcalá*

RESUMEN

La marca de posición es una figura jurídica en constante discusión, especialmente en relación con la difícil delimitación de sus perfiles. Uno de los elementos más controvertidos en este punto es el carácter distintivo de este tipo de signos, y muy en particular cuando aparecen unidos a otras clases de signos dentro de la misma marca como un todo. Esta ha sido la cuestión recientemente elevada ante el tribunal general de la ue, en lo tocante a una marca mixta, cromática y de posición. En este trabajo se pretende analizar el pronunciamiento en el que se ha resuelto sobre este asunto, teniendo en cuenta las posibles repercusiones de este importante fallo en la futura jurisprudencia de la ue en materia de marcas. Finalmente, se formula una valoración crítica.

Palabras clave: Signos distintivos, marcas, marcas de posición, marcas cromáticas, marcas cromáticas de posición, marca de la UE, carácter distintivo, causas de denegación absolutas.

* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. e.mail: *lmarco@unizar.es*.
Fecha de recepción: 14 de abril 2025// Fecha de aceptación: 8 de mayo de 2025

ABSTRACT

The position mark is a legal concept under permanent discussion, especially in relation to difficult definition of their profiles. One of the most controversial features on this topic is the distinctive character of this kind of signs, but in particular when they are joined with other sort of signs under the same trademark as a whole. This has been the question recently raised before the general court of EU, in concerning with the distinctiveness of a combined colour and position trademark. The aim of this piece of work consists of analyzing the judgment where this matter has been ruled, taking into account the possible impact of this important decision in the future European case law about trademarks. Finally, a critical assessment was posed.

Keywords: Distinctive signs, trademarks, position marks, colour marks, colour- position marks, EU trademark, distinctive character, absolute grounds of refusal.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: MARCAS CROMÁTICAS Y MARCAS DE POSICIÓN. — 1. Delimitación de ambas figuras: su divergencia *ab initio* y su posible convergencia. — 2. La interacción entre ambos tipos de marcas: las cuestiones de siempre y los desarrollos emergentes. — II. EL FALLO DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UE EN EL CASO «MAQUINARÍA AGRÍCOLA». — 1. Preliminar: las marcas objeto de controversia y su controvertido carácter distintivo. — 2. El razonamiento del Tribunal General: el ámbito y el alcance del artículo 7.1 b) del Reglamento de la Marca de la UE. — III. PRINCIPALES APORTACIONES INTRODUCIDAS EN ESTE PRONUNCIAMIENTO. — 1. La aplicación a las marcas de posición de los criterios generales de valoración del carácter distintivo. — 2. Los nuevos matices que se infieren de la argumentación del TGUE. — 3. Otras cuestiones: la prueba en torno al carácter distintivo de la marca. — IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES: LAS POSIBLES REPERCUSIONES DE ESTE PRONUNCIAMIENTO. — V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: COLOUR- AND POSITION MARKS. — 1. Definition of both concepts: their divergence ab initio and their possible convergence. — 2. Interaction between both kinds of trademarks: old questions and emerging developments. — II. THE RULING OT THE GENERAL COURT IN THE «Farming equipment» case. — 1. Foreword: the disputed trademarks and their controversial distinctive character. — 2. Reasoning of General Court: reach and scope of Statutory interpretation of Article 7.1 b) of European Union Trademark Regulation. — III. MAIN STATEMENTS SET OUT IN THIS JUDGMENT. 1.- The use of the general criteria for assessing distinctive character in relation to position marks. 2.- The new hints that are implied from legal arguments of GCEU. — 3. Other questions: the proof around the distinctive character of the trademark. — IV. FURTHER ASSESSMENTS. THE POTENCIAL IMPACT OF THIS JUDGMENT. — V. BIBLIOGRAPHY.

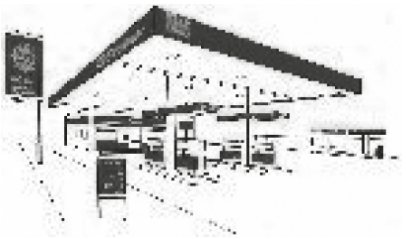
I. INTRODUCCIÓN: MARCAS CROMÁTICAS Y MARCAS DE POSICIÓN

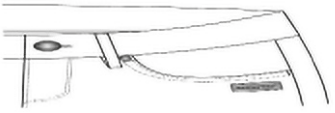
Aun tratándose de diferentes tipos de marcas dentro de la amplia tipología actualmente reconocida en la normativa vigente[1], lo cierto es que ambas han venido a coincidir en el supuesto que nos ocupa, y de ahí su necesario tratamiento en conjunto.

[1] En relación con el Derecho de marcas de la UE, *vid. vgr.* la compleja y detallada enumeración de los muy diversos tipos de marcas que se recoge en las letras del art. 3.3 del Reglamento de Ejecución 2018/626/UE, de la Comisión, de 5 marzo 2018 (DOUE L 104, de 24 abril 2018), por el que se establecen normas de desarrollo (REDRMUE) de determinadas disposiciones del Reglamento 2017/1001/UE, del PE y del Consejo, de 14 junio 2017 (DOUE L 154, de 16 junio 2017), sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), y del desglose mucho más preciso de ese precepto que se hace en las Directrices sobre marcas de la *EUIPO* (cuya más reciente versión fue aprobada por Decisión del Director Ejecutivo de la *EUIPO* nº EX 24-2, de 28 marzo 2024, en vigor desde el 31 marzo 2024), Ep. 9 (Representación, Descripción y Tipo de Marca), Cap. 9.3 (Tipo de Marca), Secc. 2 (Formalidades), Parte B (Examen), págs. 285-308 (disponibles en *https://guidelines.euipo.europa.eu*), así como la Comunicación Común de la *European Union Intellectual Property Network* (*EUIPN*) de abril 2021 sobre los nuevos tipos de marcas: examen de los requisitos formales y motivos de denegación (disponible en *https://www.euipn.org*).

1. Delimitación de ambas figuras: su divergencia *ab initio* y su posible convergencia

Como acaba de señalarse, las marcas cromáticas y las marcas de posición son figuras obviamente distintas: Así, de un lado, las primeras son aquellas constituidas exclusivamente por signos consistentes en un solo color o en una combinación de diferentes colores[2], en ambos casos sin contornos y sin necesidad de estar delimitados por una determinada forma[3]; las segundas, en cambio, consisten en el modo específico de ubicar o aplicar el signo en el que se basa la marca sobre un determinado producto[4]. Se observan buenos ejemplos en la peculiar combinación de los colores verde y amarillo de la multinacional «BP» en sus estaciones de servicio para vehículos a motor[5], de un lado, y en la particular disposición de la etiqueta de cuero sobre los bolsillos de los pantalones vaqueros de la firma «Gang TM» [6], de otro, ambas reproducidas a continuación.





[2] *Vid.* el art. 3.3 f) REDRMUE, así como el Ep. 9 (Representación, Descripción y Tipo de Marca), Cap. 9.3.6 (Marcas de Color), Secc. 2 (Formalidades), Parte B (Examen), págs. 293-295, de las Directrices *EUIPO, cit.*

[3] Sobre las marcas cromáticas, *vid.* Fernández Novoa (1989-1990), págs. 48-52, Maroño Gargallo (2023), págs. 497-507, Mate Carranza (2021), págs. 110-126, Keating (1987-1988), págs. 663-670, Kur (2018), págs. 91-94, Calboli (2018), págs. 293-299, Pelease Capell y Solanelles Batlle (1998), págs. 397-414, Rivero González (2000), págs. 1672-1681, Kresalja Rosselló (2001), págs. 166-169, Domínguez Pérez (2003), págs. 485-504, Radial (2005), págs. 44-59, Castro García (2012), págs. 320-322, Galacho Abolafio (2013-2014), págs. 587-592, Alonso Domingo (2014), págs. 33-47, Ávila Vallecillo (2016), pág. 17, Suñol Lucea (2017), págs. 186-187, Rodilla Martí (2018), págs. 62-71, Guzmán Delgado (2019), págs. 213-215, Mateus Bernal (2022), págs. 1-12, y Jiménez Jiménez (2024), págs. 6-8, entre otros muchos autores.

[4] *Vid.* el art. 3.3 d) REDRMUE, así como el Ep. 9 (Representación, Descripción y Tipo de Marca), Cap. 9.3.4 (Marcas de Posición), Secc. 2 (Formalidades), Parte B (Examen), págs. 292-294, de las Directrices *EUIPO, cit.* Sobre las marcas de posición, *vid.* Rey-Alvite Villar (2013), págs. 849-864, Maroño Gargallo (2023), págs. 495-496, Casado Navarro (2023), págs. 1-15 (en este trabajo se comenta la interesante S. TGUE T-487/21 [Sala Décima ampliada], *Neoperl AG v. EUIPO,* de 7 diciembre 2012 [caso «Neoperl», ECLI:EU:T:2022:780], que ha sido posteriormente anulado por defectos procesales y devuelto al TGUE en virtud de la S. TJUE C-93/23 P [Sala Quinta], *Neoperl AG v. EUIPO,* de 23 enero 2025 [caso «Neoperl II», ECLI:EU:C:2025:33], ambos disponibles en *https://curia.europa.eu/*; por tanto, este asunto vuelve a estar «*sub iudice*»), Croze (2018), págs. 26 y 30, Adams y Scardamaglia (2018), pág. 57, Brancusi (2022), págs. 45-70, y Castro García (2012), págs. 319-320, y Jiménez Jiménez (2024), págs. 11-12, entre otros muchos autores.

[5] MUE núm. 000013359, registrada en la *EUIPO* (disponible en *https://www.euipo.europa.eu/*) para las clases 4 (aceites y grasas para uso industrial, lubricantes y combustibles, incluida gasolina para motores) y 37 (servicios de construcción, reparación, instalación, mantenimiento y conservación) del *Nomenclator* Internacional, es decir, de la Clasificación Internacional de Marcas, adoptada en el Arreglo de Niza de 15 junio 1957, revisión de Ginebra de 13 mayo 1977 (Instrumento de Ratificación de España de 19 enero 1979 [BOE 65, de 16 marzo 1979]). Sobre la misma, *vid.* la Secc. 3 (Clasificación), Parte B (Examen), págs. 336-407, de las Directrices *EUIPO, cit.*

[6] MUE núm. 017885160, registrada en la *EUIPO* (disponible en *https://www.euipo.europa.eu/*) para la clase 25 (prendas de vestir, calzado y sombrerería) del *Nomenclator* Internacional, *cit. supra* en la nota anterior.

No obstante, y a pesar de su inicial diversidad, y de que ni siquiera puede decirse que estos dos tipos de marcas surgieran del mismo modo o en el mismo momento[7], lo cierto es que ambos pueden llegar a superponerse en una sola cuando se aúnan en ella los signos recién descritos mediante la peculiar disposición de un color único o de una combinación de colores sobre el producto identificado con la referida marca. De hecho, bien puede decirse que algunos de los supuestos más emblemáticos y paradigmáticos respecto de unas y otras marcas han consistido en una combinación de las mismas; fue el caso, por ejemplo, de los conocidos zapatos de tacón alto y suela exterior en un peculiar y llamativo color rojo (código Pantone 18-1663TP), protegidos bajo la marca del creativo y empresario francés establecido en Bélgica, Christian Louboutin, registrada sobre la base de una descripción verbal y de la imagen siguiente[8]:

Pues bien, esta famosa marca se ha mostrado sumamente controvertida, hasta el punto de haber sido objeto de varios pronunciamientos judiciales, dos de ellos ante el mismo TJUE[9], y en el primero de los cuales se declaró su admisibilidad como tal marca de la UE[10], puesto que se consideró que ni adolecía de falta de distintividad, ni tampoco incurría en ninguna de las causas de denegación absoluta referentes a las formas[11]. Ello vino a otorgar carta de naturaleza y a confirmar la idoneidad como marca de la eventual combinación de signos cromáticos y de posición. Por todo lo expuesto, la referida conexión entre marcas de color y de posición, pese a su distinción *ab initio,* no puede ser pasada por alto, ni debe ser motivo de asombro ni tampoco de rechazo; antes bien, debe de ser tenida en cuenta como una más de las posibilidades viables y plausibles en

---

[7] Sobre la aparición de ambas clases de marcas, *vid.* la doctrina *cit. supra* en las notas 3 y 4, especialmente Fernández Novoa, *ibidem,* Mate Carranza, págs. 110-113, Rivero González, *ibidem,* Radial, *ibidem,* Kresalja Rosselló, *ibidem,* Rey-Alvite Villar (2013), págs. 849-853, Ávila Vallecillo (2016), págs. 15-17, y Jiménez Jiménez, *ibidem.* En particular, *vid.* también el conocido Informe del Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, adoptado en su 16ª Sesión (Ginebra, 13-17 noviembre 2016), publicado en fecha de 25 mayo 2017, págs. 4-19 (disponible en *https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_9.pdf*), en relación con los nuevos tipos de marcas, entre ellas las cromáticas y las de posición.

[8] SS. TJUE (Gran Sala) C-163/16, *Christian Louboutin y Christian Louboutin Sas v. Van Haren Schoenen BV,* de 12 junio 2018 (ECLI:EU:C: 2018:423), y en los asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin v. Amazon.com Inc. y otros,* de 22 diciembre 2022 (ECLI:EU:C:2022:1016) (casos «Louboutin I» y «Louboutin II», respectivamente, ambos disponibles en *http://curia.europa.eu*).

[9] Sobre el particular y sobre ambos fallos del TJUE, *vid.* Porxas Roig y Vidal Vallmaña (2018), págs. 86-98, Sánchez García (2018), págs. 15-36, Rodilla Martí, *ibidem,* De Miguel Asensio (2023), págs. 1-7, Ilešič (2023), págs. 1-2, Rosino Calle (2023), págs. 1-4, y Marco Arcalá (2024), págs. 371-402, entre otros autores.

[10] MUE núm. 8845539, registrada en la *EUIPO* (disponible en *https://www.euipo.europa.eu/*) para la clase 25 (prendas de vestir, calzado y sombrerería), también registrada en la *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* desde el 1 enero 2008, marca núm. 3.361.597, y en la Oficina de la Organización del Benelux para la Propiedad Intelectual (marcas y diseños o modelos) desde el 6 enero 2010, marca núm. 0874489, siempre en la clase 25 del *Nomenclator* Internacional, *cit. supra.*

[11] Al respecto, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la nota 9.

el ámbito de las llamadas marcas mixtas, es decir, aquellas en las que se unen elementos distintos de diversa índole y configuración[12].

2. La interacción entre ambos tipos de marcas: las cuestiones de siempre y los desarrollos emergentes

Es bien sabido que la diversidad de sus componentes y la consiguiente complejidad de su estructura constituyen los rasgos más característicos de las marcas mixtas[13], y también que ello da lugar a mayores dificultades para realizar algunos de los análisis más necesarios en este sector del Derecho en torno a esta clase de marcas. En particular, se observa esta mayor complejidad en la comparación entre marcas idénticas o similares a efectos de considerar el posible riesgo de confusión o de asociación entre ambas[14], así como en el examen de los motivos de denegación absolutos, sobre todo en la determinación del carácter distintivo de las marcas mixtas[15]. Obviamente, estos problemas vienen ya de antaño y no representan ninguna novedad destacable a este respecto, pero se han venido ponderando en relación con modalidades más tradicionales, como es el caso, por ejemplo, de las marcas mixtas que combinan elementos gráficos y denominativos[16]. Sin embargo, si ya las marcas de color pudieron resultar innovadoras en su momento, lo cierto es que las marcas de posición lo han sido igualmente, pero su aparición ha sido más tardía; de ahí que las primeras cuenten con una jurisprudencia bastante consolidada[17], mientras que las segundas estén todavía en una fase más bien de iniciación. Esta suerte de prolegómenos han dejado muy bien asentadas algunas cuestiones muy básicas,

---

[12] Sobre la figura de las marcas mixtas, *vid.* Fernández Novoa (1984), pág. 31, del mismo autor (2009), págs. 66-69, Bercovitz Rodriguez-Cano (2008), pág. 129, Hernández Rodríguez (2010), págs. 53-62, y Riofrío Martínez-Villalba (2014), págs. 195-196, entre otros autores. Sobre la comparación entre marcas de posición, *vid.* la S. TGUE T-629/16 (Sala Novena), *Shoe Branding Europa BVBA v. Adidas AG,* de 1 marzo 2018 (caso «Adidas», ECLI:EU:T:2018:108, disponible en *https://curia.europa.eu/*), y las SS. de la AP de Madrid (Civil, Secc. 32ª), de 8 abril 2024 (caso «V/Vans», ECLI:ES:APM:2024:6256), y de 30 abril 2024 (caso «V/Victoria/Veja», ECLI:ES:APM:2024:11479), de Alicante (Civil, Secc. 8ª) de 17 junio 2024 (caso «Footwear», ECLI:ES:APA:2024:1167), y del JM nº 1 de Alicante de 24 enero 2024 (caso «Genoveva», ECLI:ES:JMA:2024:177), entre otros pronunciamientos.

[13] En este sentido, *vid.* Fernández Novoa, *ibidem.*

[14] Sobre el particular, *vid.* Fernández Novoa (1984), págs. 237-241, del mismo autor (2004), págs. 331-342, y (2007), págs. 131-137, Hernández Rodríguez, *ibidem,* y Martín Aresti (1993), págs. 801-810 (todos ellos con abundantes citas jurisprudenciales), entre otros muchos autores, así como el Cap. 7 (Apreciación Global), Secc. 2 (Doble Identidad y Riesgo de Confusión), Parte C (Oposición), págs. 1257-1285, de las Directrices *EUIPO, cit.*

[15] Sobre el particular, sobre todo en relación con la distintividad global de un conjunto de elementos no distintivos aisladamente considerados, *vid.* Fernández Novoa (1984), págs. 148-162, del mismo autor (1990), págs. 71-72, y (2004), págs. 172-185, Gómez Segade (1995), págs. 183-184, Marco Arcalá (2009), págs. 193-195, y Banús Durán (1996), págs. 37-42 (todos ellos con abundantes citas jurisprudenciales), entre otros muchos autores, así como el Ep. 11.3.1.3.2 (Combinación de elementos no distintivos), Cap. 3 (Marcas sin Carácter Distintivo [artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE]), Secc. 4 (Motivos de Denegación Absolutos), Parte B (Examen), págs. 501-503, de las Directrices *EUIPO, cit.*

[16] *Vid.* de nuevo la doctrina *cit. supra* en la nota 14.

[17] *Vid.* de nuevo las Directrices *EUIPO, cit. supra* en la nota 2, y la doctrina *cit. supra* en la nota 3 (todos ellos con abundantes citas jurisprudenciales), así como las famosas SS. TJUE C-104/01 (Sala Sexta), *Libertel Groep BV v. Benelux Merkenbureau,* de 6 mayo 2003 (caso «Libertel», Rec. I-3822, ECLI: EU:C:2003:244), C-49/02 (Sala Segunda), *Heidelberger Bauchemie GmbH v. Bundespatentgericht,* de 24 junio 2004 (caso «Blau/Geld», ECLI: EU:C:2004:384), y C-578/17 (Sala Cuarta), *Oy Hartw all Ab v. Patentti-ja rekisterhallitus,* de 27 marzo 2019 (caso «Azul/Gris», ECLI: EU:C:2019:261), así como la S. TGUE T-103/98 (Sala Novena), *Andreas Stihl AG &Co. KG v. EUIPO,* de 24 marzo 2021 (caso «Naranja/Gris», ECLI:EU:T:2021:163), todas ellas disponibles en *https://curia.europa.eu/*, y la conocida S. TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 3ª) de 2 diciembre 2013 (caso «Orange», ECLI:ES:TS:2013:5725), entre otras muchas.

tales como la inicial admisibilidad de esta figura en nuestro vigente Derecho de marcas, actualmente fuera de toda duda[18]. No obstante, quedan aún pendientes de delimitación otros muchos extremos, entre ellos los criterios para valorar la distintividad de estas marcas en cada caso concreto[19], máxime si la marca sometida a examen no es sólo una marca de posición químicamente pura, sino que se combina con otros tipos de signos, sin ir más lejos los cromáticos[20]. En un contexto como este, quizá algo difuso y poco nítido, resulta evidente una incipiente litigiosidad en esta materia, puesto que, carente de mayores precisiones, se presta sobremanera a ser objeto de diversos pronunciamientos, tales como el que va a ser sucintamente comentado a renglón seguido.

II. EL FALLO DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UE EN EL CASO «MAQUINARÍA AGRÍCOLA»

Ilustra de un modo bien patente todo lo expuesto hasta ahora la Sentencia que ha emitido el TGUE en los cuatro asuntos acumulados T361/23 a T364/23 (Sala Tercera), *Väderstad Holding AB v. EUIPO,* de 11 septiembre 2024 (caso «Maquinaria agrícola»)[21], cuyas trascendencia y magnitud justifican sobradamente la necesidad de su análisis.

1. Preliminar: las marcas objeto de controversia y su controvertido carácter distintivo

Con fecha 30 septiembre 2019, la sociedad de nacionalidad sueca *Väderstad Holding AB* solicitó ante la *EUIPO* el registro como marcas de la UE de los signos que se reproducen a continuación:

[18] En este sentido, *vid.* la doctrina y el Ep. de las Directrices *EUIPO, cit. supra* en la nota 4, así como también las SS. TJUE C-223/18 P (Sala Sexta), *Deichmann SE v. EUIPO y Munich SL,* de 6 junio 2019 (caso «Cruz Lateral», ECLI:EU:C:2019:471, disponible en *https://curia.europa.eu*), en cierta medida el caso «Neoperl», *cit. supra* en la nota 4, pese a que permanezca actualmente «*sub iudice*», así como la S. TSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 2ª), de 30 marzo 2022 (caso «Punto Rojo», ECLI:ES:TSJM:2022:3657), entre otros pronunciamientos.

[19] Sobre el particular, *vid.* el Ep. 12 (Marcas de Posición), Cap. 3 (Marcas sin Carácter Distintivo [Artículo 7, Apartado 1, Letra B del RMUE]), Secc. 4 (Motivos de Denegación Absolutos), Parte B (Examen), págs. 512-514, de las Directrices *EUIPO, cit.,* así como la jurisprudencia allí reseñada, en concreto las SS. TGUE T-152/07 (Sala Tercera), *Lange Uhren GmbH v. EUIPO,* de 14 septiembre 2009 (caso «Campos Geométricos», ECLI:EU:T:2009:324),t-547/08 (Sala Segunda), *X Technology Swiss GmbH v. EUIPO,* de 15 junio 2010 (caso «Puntera Naranja», ECLI:EU:T:2010:235), confirmada en el Auto TJUE C-429/10 P (Sala Quinta), *X Technology Swiss GmbH v. EUIPO,* de 16 mayo 2011 (ECLI:EU:C:2011:307), y en las SS. TGUE T-433/12 (Sala Quinta), *Margarete Steiff GmbH v, EUIPO,* de 16 enero 2014 (caso «Botón», ECLI:EU:T:2014:6), y T-331/12 (Sala Sexta), *Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG v. EUIPO,* de 26 febrero 2014 (caso «Arco Amarillo», ECLI:EU:T:2014:87), entre otras.

[20] Buenos ejemplos de ello podrían ser los casos «Punto Rojo», «Puntera Naranja», «Arco Amarillo». *cit. supra* en las notas anteriores, así como la S. TGUE T-276/22 (Sala Primera), *Groz-Beckert v. EUIPO,* de 6 septiembre 2023 (caso «Embalaje Cuboide», ECLI:EU:T:2023:497, disponible en *https://curia.europa.eu*), entre otros pronunciamientos.

[21] ECLI:EU:T:2024:612, disponible en *https://curia.europa.eu*.

Tales signos fueron descritos como sendas marcas de posición que incluían los colores rojo, negro y amarillo en unas determinadas tonalidades[22], y que no incluían las formas de los vehículos agrícolas sobre los cuales iban a ser aplicadas, ni algunos otros elementos, en concreto las líneas de puntos que mostraban la posición de la marca. Por lo demás, estas cuatro marcas de la UE fueron solicitados para las clases 7 y 25 del *Nomenclator*[23], a saber, máquinas, aparatos y herramientas agrícolas, mecanismos robóticos para la agricultura, tractores para usos agrícolas, remolques y enganches para remolques.

Sin embargo, desde la *EUIPO* fueron rechazadas estas cuatro solicitudes, dos de ellas mediante las Decisiones del Examinador de fecha 12 noviembre 2020 para la primera de las marcas solicitadas, y de fecha 25 noviembre 2020 para las tres restantes, básicamente por estimar que carecían todas ellas de carácter distintivo, aplicando en este punto el art. 7.1 b) RMUE. Tales Decisiones serían posteriormente recurridas por la solicitante ante la *EUIPO* por la solicitante, con fecha 12 enero 2021, pero estos recursos fueron desestimados en otras tantas Resoluciones de la Segunda Sala de Recurso, a saber, R 58/2021-2 a R 61/2021-2, todas ellas de 13 abril 2021[24]. En relación con algunas de las marcas solicitadas y con algunos de los productos, se estimó que no estaban claramente delimitadas puesto que la posición de la marca no aparecía claramente en tales productos, de forma que estas marcas fueron denegadas en virtud del art. 7.1 a) RMUE. En cambio, otras de estas marcas fueron consideradas inadmisibles a tenor del art. 7.1 b) del mismo Reglamento, es decir, por carecer de carácter distintivo. Todo ello dio lugar a los correspondientes recursos por parte de la solicitante, y ahora recurrente, incoados ante el TGUE con fecha 5 julio 2023 y resueltos mediante el pronunciamiento en análisis.

En este fallo, el TGUE desestimó una vez más las pretensiones de la solicitante y recurrente, de forma que denegó el registro como marcas de la UE de los cuatro signos en litigio, y de nuevo aduciendo las mismas razones ya reseñadas en cuanto a su carencia de aptitud diferenciadora, una vez más de conformidad con el repetido art. 7.1 b) RMUE.

2. El razonamiento del Tribunal General: el ámbito y el alcance del artículo 7.1 b) del Reglamento de la Marca de la UE

Antes que nada, se hace necesario precisar que, pese a las ya indicadas alusiones puntuales en algunos supuestos al art. 7.1 a) RMUE[25], la principal base legal utilizada a lo largo de toda la tramitación de estas solicitudes ante la *EUIPO* y con posterioridad en el litigio ante el TGUE fue el art. 7.1 b) del mismo Reglamento[26], en el que se tipifica la causa de denegación de registro de una marca de la UE concerniente a las marcas que carezcan de carácter distintivo.

---

[22] En concreto, fueron las tonalidades [PMS 186], [PMS Black] y [PMS 7549], respectivamente.

[23] *Vid. supra* nota. 5.

[24] Todas ellas disponibles en *https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/*

[25] Sobre los numerosos problemas de representación y delimitación de las marcas de posición, *vid.* por todos Brancusi, *ibidem.*

[26] Sobre este precepto, *vid.* el Cap. 3 (Marcas sin Carácter Distintivo [Artículo 7, Apartado 1, Letra B del RMUE]), Secc. 4 (Motivos de Denegación Absolutos), Parte B (Examen), págs. 446-538, de las Directrices *EUIPO, cit.,* así como Fernández Novoa (1995), págs. 121-125, del mismo autor (2004), págs. 172-185, Ruipérez De Azcárate (2008), págs. 45-124, Lema Devesa (2000), págs. 83-85, Framiñán Santas (2007),

Así pues, el razonamiento seguido por el TGUE en este fallo ha girado en torno a la ponderación, desarrollo y aplicación del referido precepto, o para ser más exactos, en la confirmación de las afirmaciones a este respecto realizadas en un primer momento por los examinadores de la Oficina, y mantenidas y reiteradas con posterioridad desde la Segunda Sala de Recurso en sus dos Resoluciones ahora recurridas. Ni que decir tiene que la parte recurrente expuso un amplio alegato en contra de tales Resoluciones, planteando toda una serie de observaciones a favor de la admisibilidad de las marcas en litigio. Sin embargo, todas y cada una de estas alegaciones fueron sistemáticamente refutadas por el TGUE. Con este fin, se ponderaron los parámetros más decisivos e inmediatos de delimitación de esta causa de denegación absoluta, a saber, los productos o servicios a identificar con las marcas solicitadas, de un lado, y la percepción del público relevante, de otro[27]. Partiendo de estas bases, el TGUE emitió las respuestas rebatiendo los argumentos de la entidad solicitante de las marcas denegadas. En síntesis, las referidas alegaciones, así como las correspondientes objeciones formuladas por este Tribunal, fueron las siguientes:

— Los productos sobre los que iban a aplicarse las marcas y el sector de mercado en el que se ofertaban tales productos: respecto de los cuales la Segunda Sala de Recurso de la *EUIPO* consideró que se trataba de bienes relativamente caros en un sector no muy masificado y con un público relativamente atento, tal y como, en efecto, había aducido la recurrente. No obstante, ello no implicaba necesariamente que este sector resultase tan sumamente específico como para ponderar la aptitud diferenciadora de las marcas solicitadas con parámetros sensiblemente distintos a los utilizados en el Derecho de marcas de la UE con carácter general. Tampoco había lugar a considerar que un excepcional nivel de atención por parte de estos agricultores, aun siendo de hecho una realidad en algunos casos, pudiese conferir distintividad a las referidas marcas. De ahí que esta alegación fuese rechazada desde el TGUE[28].

— La percepción de las marcas solicitadas entre el público pertinente: en relación con la cual tanto la Segunda Sala de Recurso de la *EUIPO* como el propio TGUE coincidieron en poner de manifiesto el carácter usual en el sector agrícola de la combinación de los colores rojo, amarillo y negro incluida dentro de las marcas solicitadas (muy habitual en el ámbito de la maquinaria agrícola[29]) y, sobre todo, su marcado carácter funcional en dicho sector, por tener atribuida una clara finalidad de seguridad o señalización. De este modo, la supuesta peculiaridad de esta combinación de colores que alegó la recurrente

---

págs. 121-129, Marco Arcalá (2001), *Las causas…,* págs. 111-142, y López Ruiz De Palacios (2016), págs. 393-408, con abundantes citas jurisprudenciales en estos trabajos, entre otros autores.

[27] En este sentido, *vid.* el FJ 27 de esta S., así como el FJ 35 de la S. TJUE en los Asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P (Sala Sexta), *Henkel KGaA v. OAMI* (actual *EUIPO*), de 29 abril 2004 (caso «Henkel», ECLI:EU:C:2004:25), y el FJ 25 de la S. TJUE C-25/05 (Sala Primera), *August Storck KG v OAMI* (actual *EUIPO*), de 22 junio 2006 (caso «Storck», ECLI:EU:C:2006:422), ambas *cit.* en la propia S. en comentario, entre otros (disponibles en *https://curia.europa.eu*).

[28] *Vid.* los FJ 30 a 32 de esta S., puestos en relación con el FJ 45 de la S. TGUE T-621/21 (Sala Sexta), *Lemken GmbH & Co. KG v. EUIPO,* de 26 octubre 2022 (caso «Azul Cielo», ECLI:EU:T:2022:676, disponible en *https://curia.europa.eu*), *cit.* en la propia S. en comentario.

[29] Así se indica en los FJ 40 a 51 de esta S., en los que se reitera a menudo la frecuencia con que se recurre a los tres colores rojo, negro y amarillo en el sector agrícola, si bien con diversas variantes, muy similares entre sí.

carecía de fundamento alguno[30], incluso a pesar de revestir unas tonalidades muy específicas[31], todo lo cual llevó de nuevo a que fuese desestimada[32]. A mayor abundamiento, el TGUE puso de manifiesto el consiguiente imperativo de disponibilidad que, en razón de todo lo antedicho y en aras del interés público, gravita sobre los tres colores reivindicados en las cuatro solicitudes de la recurrente, puesto que deben permanecer a disposición de todos los operadores de un sector como el sector agrícola, tan particular y tan característico, y a la vez tan sumamente reducido, justamente por resultar tan usuales y funcionales como ya se había indicado previamente[33]. En otro orden de cosas, el TGUE también confirmó la importancia de la forma en que el público relevante percibía la ubicación o colocación de la marca de posición sobre los productos distinguidos con la misma[34], pero consideró no obstante que, pese a ello, la recurrente no había conseguido acreditar suficientemente la distintividad de las marcas solicitadas ni desvirtuar su carácter usual y funcional en el marco del sector agrícola[35].

— La inaplicabilidad de la jurisprudencia previa del TJUE y del TGUE sobre marcas cromáticas a las marcas que, además, fuesen marcas de posición: esta afirmación de la recurrente fue categóricamente desmentida por el TGUE, que consideró plenamente trasladable dicha jurisprudencia a las marcas en litigio, ya que, pese a tratarse de marcas mixtas, uno de sus componentes era justamente un signo cromático, lo que permite y justifica el recurso al amplio *corpus* jurisprudencial sobre tales signos en el Derecho de marcas de la UE[36],

---

[30] *Vid.* los FJ 33 y 34. de esta S.

[31] Como se indica en el FJ 50 de esta S., el público relevante percibirá los tres colores, rojo, negro y amarillo dentro de estas marcas en sus respectivas variantes primarias, pese a los matices específicos de las tonalidades reivindicadas en las correspondientes solicitudes de la recurrente.

[32] Ello fue así pese a la declaración jurada de la *Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau eV* (Asociación Alemana de la Industria de la Ingeniería [*VDMA*]) presentada como prueba por la parte recurrente para acreditar el supuesto carácter distintivo de la combinación de colores incluida en las cuatro marcas solicitadas respecto de la maquinaria sobre la que iban a ser aplicadas en el ámbito del sector agrícola.

[33] *Vid.* el FJ 37 de esta S; para ampliar información acerca del imperativo de disponibilidad sobre los signos carentes de aptitud diferenciadora, también conocido generalmente por su acepción en lengua alemana, a saber, la llamada doctrina de la *Freihaltebedürfnis, vid.* Fezer (2023), págs. 554-559, Fernández Novoa (1984), págs. 148-162, del mismo autor (2004), págs. 185-191, y Miguel Carvalho (2004-2005), págs. 695-711, entre otros muchos autores, y también el Apdo. 1.3.2 (Imperativo de disponibilidad), Ep. 1 (Observaciones generales), Cap. 4 (Marcas descriptivas [Artículo 7, Apartado 1, Letra C del RMUE]), Secc. 4 (Motivos de Denegación Absolutos), Parte B (Examen), pág. 545, de las Directrices *EUIPO, cit.,* ya que el imperativo de disponibilidad se ha venido aplicando especialmente en relación con el art. 7.1 c) RMUE y el carácter descriptivo de la marca (*vid.* de nuevo el Cap. 4 - Marcas descriptivas [Artículo 7, Apartado 1, Letra C del RMUE] -, Secc. 4 [Motivos de Denegación Absolutos], Parte B [Examen], págs. 539-598, de las Directrices *EUIPO, cit.*), si bien puede observarse también en lo tocante a la aplicación de los restantes motivos de denegación absolutos basados en la falta de distintividad de la marca, como en el presente supuesto.

[34] *Vid.* el FJ 76 de esta S, atendiendo sobre todo a la S. TJUE C-456/19 (Sala Décima), *Aktiebolaget Östgötatrafiken v Patent-och registreringsverket,* de 8 octubre 2020 (caso «Marca de Posición para Servicios de Transporte», ECLI:EU:C:2020:813, disponible en *https://curia.europa.eu*), muy interesante por tratarse de una marca de posición con un elemento figurativo a colocar sobre los vehículos con los cuales iban a prestarse servicios de transporte terrestre.

[35] En este sentido, *vid.* el FJ 80 de esta S.

[36] De este modo, se citan y toman en consideración en este pronunciamiento numerosos fallos sobre marcas cromáticas, como fueron los casos «Libertel», «Azul Cielo», y «Embalaje Cuboide», *cit.,* así como la S. TJUE C-124/18 P (Sala Décima), *Red Bull GmbH v EUIPO,* de 29 julio 2019 (caso «Red Bull», ECLI:EU:C:2019:641), y las SS. TGUE T-404/09 (Sala Octava), *Deutsche Bahn AG v OAMI* (actual *EUIPO*), de 12 noviembre 2010 (caso «Gris y Rojo», ECLI:EU:T:2010:466), T-143/14 (Sala Sexta), *EE Ltd v OAMI* (actual *EUIPO*), de 10 septiembre 2015 (caso «Puntos Blancos sobre Fondo Amarillo», ECLI:EU:T:2015:616), T-36/16 (Sala Octava), *Enercon GmbH v EUIPO,* de 3 mayo 2017 (caso «Tonos mezclados de verde», ECLI:EU:T:2017:295), y T-595/17 (Sala Sexta), *Demp BV v EUIPO,* de 27 septiembre 2018 (caso «Amarillo/Gris», ECLI:EU:T:2018:609), todas ellas disponibles en *https://curia.europa.eu*. La objeción de la recurrente

también en relación con las marcas mixtas que contengan entre sus elementos un color o, como en este caso, una combinación de colores[37]. En suma, y como las anteriores, también esta pretensión de la recurrente fue rechazada con firmeza por parte del TGUE.

En consecuencia, y a la luz de todos los argumentos anteriormente expuestos, el TGUE dictaminó finalmente la carencia de aptitud diferenciadora de los cuatro signos mixtos (cromáticos y de posición) solicitados como marca de la UE, por no revestir la capacidad de distinguir los productos indicados en tales solicitudes como procedentes de la empresa solicitante frente a los mismos productos de otras empresas del sector, y así, la denegación de tales marcas, en virtud del reiterado art. 7.1 b) RMUE.

III. PRINCIPALES APORTACIONES INTRODUCIDAS EN ESTE PRONUNCIAMIENTO

El fallo recién descrito se revela complejo y no siempre resulta sencillo de seguir en su desarrollo, puesto que contiene planteamientos muy diversos, y asimismo porque, como puede suceder en ocasiones, requiere atender a lo que se dice de manera directa en sus distintos fundamentos, pero también a lo que, sin haberse dicho abiertamente, se deja entrever leyendo entre líneas (a veces tan importante o más que lo que se dice), y de ahí su necesario análisis.

1. La aplicación a las marcas de posición de los criterios generales de valoración del carácter distintivo

Como no podía ser de otra forma, las marcas de posición han venido siendo sometidas a los mismos parámetros generales establecidos en el Derecho de marcas de la UE para todas las restantes clases de marcas. Sin ir más lejos, así ha sido en el presente caso, en el que la falta de carácter distintivo de las marcas solicitadas ha sido evaluado conforme a las pautas y principios sentados en la jurisprudencia precedente en cuanto a la interpretación y aplicación del art. 7.1 b) RMUE, que ha sido el precepto clave en este pronunciamiento[38]. Por ejemplo, el TGUE ha recurrido a conceptos tan consolidados en este punto como los productos y servicios a identificar con las marcas objeto de examen[39], el sector de mercado en el que van a ser comercializados o prestados[40], y, sobre todo, la percepción de tales marcas entre el público interesado[41], entre otros[42]; en función de tales conceptos se determinará la distintividad o no de las marcas

---

hacía hincapié en que algunos de estos pronunciamientos versaban única y exclusivamente sobre marcas cromáticas, pero no sobre marcas de posición, aunque en algunos otros sí que se conociese de marcas mixtas que combinasen ambas modalidades.

[37] *Vid.* los FJ 35 y 36 de esta S, aduciendo en especial el FJ 18 del caso «Embalaje Cuboide», *cit*.

[38] Se indica en el FJ 7 de esta S. que la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO consideró inicialmente denegar las marcas solicitadas sobre la base del art. 7.1 a) RMUE, lo que denota la proximidad de este precepto con el art. 7.1 b) del mismo Reglamento, que ha sido la norma finalmente ponderada en este pronunciamiento a tales efectos. Para ampliar información sobre la relación entre estas dos disposiciones, *vid.* Marco Arcalá (2001), «La tipificación…», págs. 110-142.

[39] *Vid. supra* en el Ep. Anterior, especialmente la nota 28.

[40] *Vid. supra* en el Ep. Anterior, especialmente las notas 33 y 35.

[41] *Vid. supra* en el Ep. Anterior, especialmente las notas 29 a 32 y 34.

[42] Sobre los criterios de aplicación del art. 7.1 b), *vid.* la doctrina *cit*. *supra* en la nota 26.

de posición, y de los mismos se desprenderá la eventual admisibilidad o no de las mismas. De este modo, se confirma con este fallo la aplicación a las marcas de posición de estos mismos postulados propios de la ponderación de la carencia de aptitud diferenciadora en los términos de reiterado art. 7.1 RMUE. Y aun tratándose de un planteamiento muy evidente, no por ello deja de ser sumamente importante que haya sido recalcado una vez más, en una línea que, sin duda, se ha de ver corroborada en fallos posteriores[43].

2. Los nuevos matices que se infieren de la argumentación del TGUE

En este fallo, el TGUE se ha mantenido también dentro de los parámetros más asentados en la apreciación del carácter distintivo cuando se ha hecho alguna alusión a la impresión de conjunto de las marcas solicitadas como criterio básico para valorar o no su aptitud diferenciadora en la argumentación de este pronunciamiento[44]. Sin embargo, no pasa de ser una mención meramente puntual y aislada sin demasiada trascendencia, de hecho la única que se observa. En cambio, resulta muy evidente que, en realidad, se ha recurrido a lo largo de casi toda la referida argumentación a otros criterios igualmente reconocidos para ponderar la distintividad de las marcas. Y aun sin nombrarlos directamente, lo cierto es que se deja sentir su más que notable incidencia en la decisión finalmente adoptada y, sobre todo, en el razonamiento que ha conducido a la misma: Se trata de la teoría del elemento dominante en la impresión global generada por una marca[45], que ha sido materialmente seguida sin fisuras, pese al reiterado silencio formal al respecto. Concretamente, se observa que el veredicto del TGUE en este caso ha estado muy centrado en el análisis de la combinación de colores rojo, negro y amarillo que constituía el componente principal de las cuatro marcas solicitadas por la recurrente, y que no era percibido como realmente distintivo entre el público relevante. Y ha sido justamente su carácter usual en el sector de la maquinaria agrícola y su funcionalidad por su uso como indicación de seguridad o de señalización lo que ha dado lugar al rechazo de las pretensiones de la recurrente y la consiguiente confirmación de la denegación de estas marcas por parte de la Sala Segunda de Recurso de la *EUIPO*[46].

En buena medida, el proceder del TGUE recién descrito trae causa y hasta podría decirse que viene impuesto por la propia configuración de las marcas de posición, que, como ya se ha indicado[47], consisten en la manera de colocar un determinado signo en el producto de que se trate. Ello incrementa incluso más, si cabe, en esta modalidad de marca el ya marcado carácter incorpóreo de todo bien inmaterial como idea de la mente humana y así, como ente de razón. En suma, la marca de posición se basa en la ubicación de un signo en un producto y, como tal, la mera situación aisladamente ponderada y sin tener en cuenta el elemento situa-

---

[43] De hecho, ya ha sido así, pues ya se ha emitido algún otro fallo sobre el carácter distintivo de las marcas de posición, en concreto la S. TGUE T-195/24 (Sala Sexta), *VistaJet Ltd. v. EUIPO,* de 5 febrero 2025 (caso «Banda roja horizontal sobre un fuselaje plateado», ECLI:EU:T:2025:134, disponible en *https://curia.europa.eu*), en la que también se denegó el registro de la marca solicitada por este motivo.

[44] *Vid.* el FJ 80 de esta S. Sobre esta teoría, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la nota 15.

[45] Sobre esta teoría, también conocida generalmente por su acepción en lengua alemana, a saber, la llamada doctrina de la *Präguetheorie, vid.* por todos Fernández Novoa (2007), págs. 131-137, y del mismo autor (2009), págs. 65-69, con abundantes citas jurisprudenciales.

[46] *Vid. supra* Ep. Anterior, especialmente las notas 28 a 36.

[47] *Vid. supra* Apdo. 1., Ep. I especialmente la nota 4.

do, sin ser irrelevante, se vería muy reducida en su alcance y entidad. De ahí que el carácter mixto de estas marcas se revele casi un imperativo material, puesto que, además de la posición en sí, se requerirá como complemento imprescindible un componente adicional que ubicar, ya sea denominativo, gráfico o de otro tipo o, como en este caso, cromático. Pero, además, este componente revestirá gran importancia como la parte principal y más destacada de la marca de posición, de forma que pasará a ser casi inexorablemente el elemento dominante de dicha marca. Y eso supone que, si este elemento adolece de falta de distintividad, o su aptitud diferenciadora es más bien débil, la admisibilidad de esa marca de posición se verá muy cuestionada, y no siempre va a ser posible, ni mucho menos sencillo, apreciar ese necesario carácter distintivo en la impresión de conjunto de la marca de posición globalmente considerada[48]. En suma, pues, el pronunciamiento en análisis muestra con claridad y deja bien patentes estas peculiaridades inherentes las marcas de posición en función de su propia naturaleza.

3. Otras cuestiones: la prueba en torno al carácter distintivo de la marca

La sentencia en análisis contiene también algunas observaciones acerca de la prueba en torno al carácter distintivo de la marca. Tales observaciones no plantean novedades especialmente destacables, ni mucho menos exceden del marco normativo de la marca de la UE y de su correspondiente desarrollo[49], ni tampoco se apartan de la jurisprudencia previa sobre el particular[50]; no obstante, sí que aportan ciertos matices de bastante interés en cuanto a algunos de los posibles medios de prueba de la distintividad de la marca solicitada, así como a su valoración en el examen de la misma por parte de la *EUIPO*. En síntesis, estas observaciones han venido a ser las siguientes:

— El alcance real y efectivo del valor probatorio de las declaraciones juradas de terceras personas o entidades de todo tipo sobre la distintividad de la marca: en el supuesto de autos, y como ya se indicó[51], la recurrente presentó una de estas declaraciones como evidencia de la aptitud diferenciadora de las cuatro marcas solicitadas, emitida y firmada por la *VDMA*. En el fallo en comentario no se cuestionó la independencia de tal Asociación, ni la ausencia de vínculos con la recurrente, según se dispone y se recalca con firmeza en el desarrollo de la normativa aplicable[52]. Sin embargo, fue más bien el contenido de dicha decla-

---

[48] Así se desprende, por ejemplo, de caso «Banda roja horizontal sobre un fuselaje plateado», *cit. supra* en la nota. 43.

[49] En particular, *vid.* la Secc. 10 (Pruebas), de la Parte A (Disposiciones Generales), págs. 193-230, de las Directrices *EUIPO, cit.*

[50] En particular, *vid.* el caso «Azul Cielo», *cit.,* así como la S. TJCE C-273/05 P (Sala Primera), *OAMI* (actual *EUIPO*) *v. Celltech R&D,* de 19 abril 2007 (caso «Celltech», ECLI:EU:C:2007:224), y las SS. TGUE T-185/02 (Sala Segunda), *Claude Ruiz-Picasso y otros v. OAMI (actual EUIPO) y DaimlerChrisler AG,* de 22 junio 2004 (caso «PICARO»; Rec. II-1739, ECLI:EU:T:2004:189 [confirmada mediante la S. TJUE C-361/04 P - Sala Primera - de 12 enero 2006 – Rec. I-643, ECLI:EU:C:2006:25 -], T-318/03 (Sala Segunda), *Atomic Austria GmbH v. OAMI (actual EUIPO) y Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A.,* de 20 abril 2005 (caso «ATOMIC BLITZ», Rec. II-1319, ECLI:EU:T:2005:136), y T615/14, (Sala Octava), *Fútbol Club Barcelona v. OAMI (actual EUIPO),* de 10 diciembre 2015 (caso «Forma de un Escudo», ECLI:EU:T:2015:952, sobre la misma, *vid.* López Ruiz de Palacios [2016], *ibidem*), todas ellas disponibles en *https://curia.europa.eu*, y *cit.* en la propia S. en comentario.

[51] *Vid. supra* nota 32.

[52] En este sentido, *vid.* el Ep. 4.2.2. (Declaraciones Juradas de Terceros), del Cap. 4.2 (Declaraciones Juradas), de la Secc. 10 (Pruebas), de la Parte A (Disposiciones Generales), págs. 212-213, de las Directrices *EUIPO, cit.*

ración lo que llevó al TGUE a desestimar esta prueba, ya que no aclaraba fehacientemente un pronunciamiento de la *VDMA* sobre la percepción de las marcas en litigio como verdaderamente distintivas entre el público relevante; antes bien, se ponía de manifiesto una vez más el carácter usual y funcional de la combinación de colores rojo, negro y amarillo en el sector agrícola[53]. En suma, si uno de los principales y más destacados elementos para la valoración de este tipo de pruebas habría de ser la referida independencia de la instancia que evacúa la declaración de que se trate, se confirma que, a partir de esta Decisión y como se señala en la propia regulación específica de esta cuestión[54], los contenidos de estas declaraciones resultarán igualmente relevantes en este punto.

— La notable importancia de los hechos notorios que puedan acreditar la distintividad de una marca en un supuesto dado: de hecho, se estimó que así sucedía en este caso y que, en consecuencia, los examinadores y las Salas de Recurso de la EUIPO podían declarar la carencia de distintividad de las cuatro marcas solicitadas por la recurrente sobre la base de este tipo de hechos sin necesidad de ulteriores razonamientos al respecto[55]. A tales efectos, el TGUE delimita en alguna medida los que pueden ser considerados hechos notorios, en tanto que concepto jurídico indeterminado: De este modo, hechos notorios vendrían a ser «…aquellos que se desprenden de la experiencia práctica adquirida en la comercialización de productos de consumo general…», o bien aquellos otros «…que es probable que conozca cualquier persona o que pueden conocerse a partir de fuentes generalmente accesibles…»[56].

Obviamente no se trata de cuestiones nuevas en el Derecho de marcas de la UE, y tampoco puede decirse que constituyan cuestiones de primer orden en el tema que nos ocupa, pero lo cierto es que tampoco puede negarse el interés de estas aportaciones en materia de la prueba del carácter distintivo de las marcas, y en este caso, de las marcas de posición.

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES: LAS POSIBLES REPERCUSIONES DE ESTE PRONUNCIAMIENTO

Como ya se ha comentado al principio del presente estudio[57], y, por ende, se confirma ahora a su conclusión, queda bien patente que la marca de posición ya ha dejado de ser una suerte de «*rara avis*» entre las distintas modalidades de marcas reconocidas en nuestro Derecho, lo cierto es que son muchas las incógnitas que todavía plantea y que sólo están comenzando a verse despejadas a día de hoy. En particular, y como en los restantes tipos de marcas, la inicial admisi-

---

[53] *Vid.* los FJ 44 y 45 de esta S., refiriéndose en este sentido al FJ 37 del caso «Azul Cielo», *cit.*

[54] Se establece asimismo la importancia de los contenidos de estas declaraciones en el resumen inicial del referido Cap. 4.2 (Declaraciones Juradas), de la Secc. 10 (Pruebas), de la Parte A (Disposiciones Generales), pág. 211, de las Directrices *EUIPO, cit.,* y con abundantes referencias jurisprudenciales, si bien todas ellas en relación con la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso o distintividad sobrevenida, habitualmente designada con la locución en lengua inglesa «*secondary meaning*» (sobre esta figura, *vid.* por todos Sordelli (1979) y Gómez Segade (1995), págs. 175-200).

[55] *Vid.* el FJ 65 de esta S., refiriéndose en este sentido al FJ 39 del caso «Celltech», *cit.*

[56] *Vid.* los FJ 66 y 67 de esta S., refiriéndose en este sentido a los FJ 29, 35 y 31 de los casos «PICARO», «ATOMIC BLITZ» y «Forma de un Escudo», respectivamente, todos ellos *cit.,* y alguno referido una vez más a la distintividad sobrevenida (*vid.* la doctrina *cit. supra* en la nota 54), como el tercero y último (sobre el mismo, *vid.* una vez más López Ruiz de Palacios [2016], *ibidem*).

[57] *Vid. supra* en el primer Ep., especialmente la nota 18.

bilidad de las marcas de posición ha de quedar condicionada a la no concurrencia de ninguna de las causas de denegación, ni absolutas ni relativas, y siendo muchas y muy distintas entre sí tales causas, lo serán igualmente las diferentes cuestiones que irán surgiendo de la aplicación de cada una de ellas a esta clase de marcas, lo que, obviamente, complicará en buena medida este inicial reconocimiento legal de la figura en análisis, como ya se ha puesto de manifiesto entre la doctrina más reciente[58].

Sin ir más lejos, la ponderación de la aptitud diferenciadora de las marcas de posición en cada supuesto concreto ya se ha ido revelando compleja y difícil, y no deja de ser uno de los puntos más básicos e inmediatos en relación con las marcas, de los primeros que, como es obvio, se plantean a la hora de su concesión. Así se desprende de la litigiosidad a que ha dado lugar hasta la fecha el carácter distintivo de las marcas de posición, y que persiste en el momento presente, al menos a la luz de los más recientes pronunciamientos sobre el particular, en los que, por ende, se ha rechazado una vez más el registro de una de estas marcas por adolecer de carencia de distintividad[59]. En esta tesitura, parece que, de mantenerse inalterada esta situación y a no ser que se produzca un cambio de circunstancias y así, una modificación de la actual línea jurisprudencial, la marca de posición va a ser objeto de una valoración rigurosa en cuanto a su distintividad, y así, su concesión se llevará a cabo de una forma más bien restrictiva, lo cual, sin duda, tendrá también otros efectos adicionales, como la probable relevancia que irán ganando en relación con estas marcas instituciones como la distintividad sobrevenida[60]. En suma, la obtención de la protección jurídica como marca de la UE de las marcas de posición no va a resultar sencilla, y si se ha de plantear una eventual solicitud al respecto, será menester observar el mayor cuidado y la más esmerada diligencia en tal solicitud, más si cabe que con los restantes tipos de marcas.

En semejante contexto, habrá que prestar atención, sobre todo, al componente que se ubica sobre el producto distinguido en la posición objeto de la marca solicitada, habida cuenta de la ya señalada estructura habitualmente mixta de estas marcas en muchos supuestos[61]. Y ello se debe a que, muy probablemente, ese signo pasará a constituir el elemento dominante en la impresión de conjunto de dicha marca, de modo que, si tal elemento adolece de falta de distintividad o aporta una distintividad muy débil, será sumamente difícil y complicado que la visión global de la marca de posición pueda llegar a compensar dicha carencia, lo que la avocará a verse denegada por falta de carácter distintivo, como ya ha sucedido en la más reciente jurisprudencia a este respecto[62]. En consecuencia, parece que la referida

---

[58] En este sentido, *vid.* especialmente Brancusi, *ibidem,* muy crítica con las marcas de posición.

[59] Así se desprende del relativamente reciente caso «Banda roja horizontal sobre un fuselaje plateado», *cit.,* en el que la marca de posición ha sido igualmente denegada por falta de aptitud diferenciadora, en concreto por tratarse de un signo banal por excesivamente simple en su estructura, según se indica en sus FJ 28 y 29; para ampliar información sobre tales tipos de signos, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la nota 26, en especial Fernández Novoa (1995), págs. 122-123, del mismo autor (2004), págs. 163-165, Marco Arcalá (2001), págs. 164-178, y del mismo autor (2008), págs..160-165, entre otros muchos autores.

[60] Sobre la misma, *vid. cit. supra* en la nota 54.

[61] Así se expuso *supra* Apdo. 2, Ep. anterior.

[62] *Vid.* de nuevo el caso «Banda roja horizontal sobre un fuselaje plateado», *cit.,* en el que el signo banal por excesivamente simple incluido en la marca de posición era una sencilla banda o línea de color rojo (*vid.* la imagen adjunta), y, sin ser el único, fue este el principal argumento en este fallo para la apreciación final de la falta de distintividad en esta marca.

teoría del elemento dominante[63] está llamada a ser otra de las figuras que, junto con la reiterada distintividad sobrevenida, pasen a revestir un papel fundamental en la valoración de la distintividad de las marcas de posición en el futuro.

V. BIBLIOGRAFÍA

Adams, Mitchell, y Scardamaglia, Amanda (2018), «Non-Traditional trademarks: an empirical study», en Calboli, Irene, y Senftleben, Martin (Dirs.), *The Protection of non-traditional trademarks,* Oxford University Press, págs. 37-58 íntegramente disponible en *https://academic.oup.com/book/26798*.

Alonso Domingo, Laura (2014), «El color como marca, Jazztel *vs* Orange.», en *CPI-DC,* 72, págs. 33-47.

Ávila Vallecillo, José Alexander (2016), «Reconocimiento de "marcas nuevas" o "no tradicionales" Tipologías, retos y desafíos», en *Revista de Derecho,* 20, págs. 11-30 disponible en *https://revistadederecho.uca.edu.ni/*.

Banús Durán, José (1996), «Las denominaciones genéricas y el registro de las marcas», en Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (Coord.) (1996), *Colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Julio Delicado Montero-Ríos,* Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, págs. 37-42.

Brancusi, Lavinia (2021), «The Procrustean fitting of trade marks under the requirements of clear and precise subject-matter in the EU trade mark Law- a case of position marks», en *j.world.intellect.pr.,* 25-1, págs. 45-70 *https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/wip.12205*.

Bercovitz Rodriguez-Cano, Alberto (2008), «Comentario al artículo 4: Concepto de marca», en Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto, y García-Cruces González, José Antonio (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas,* t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 121-132.

Calboli, Irene (2018), "Hands off "my" colors, patterns, and shapes! How non-traditional trademarks promote standarization and may negatively impact creativity and innovation", en Calboli, Irene, y Senftleben, Martin (Dirs.), *The Protection of non-traditional trademarks, cit.,* págs. 287-307.

Casado Navarro, Antonio (2023), «La marca de posición: concepto, requisitos y acceso a la protección registral (Comentario de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea [10ª] de 7 de diciembre de 2022, en el Asunto T-487/21, Neoperl AG)», en *RDM,* 330, págs. 1-15.

Castro García, Juan David (2012), «Las marcas no tradicionales», en *La Propiedad Inmaterial,* 16, págs. 297-325 disponible en *https://revistas.uexternado.edu.co/*.

Croze, Denis (2018), «Making a large universe visually perceptible: The development of non.traditional trademarks in WIPO treaties», en Calboli, Irene, y Senftleben, Martin (Dirs.), *The Protection of non-traditional trademarks, cit.,* págs. 13-35.

De Miguel Asensio, Pedro Alberto (2023), "Mercados en línea e infracción de marcas: extensión de la responsabilidad de las plataformas. Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2022, asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, Louboutin", en *La Ley UE,* 111, págs. 1-7 disponible en *http://eprints.ucm.es*.

Domínguez Pérez, Eva María (2003), «Tutela de color de marca: especial referencia al carácter distintivo del color (sentencia del TJCE de 6 de mayo de 2003, asunto "naranja", y del TPI de 9 de julio de 2003, asunto "combinación de naranja y gris")», en ADI, 24 (2003), págs. 485-504.

[63] Sobre la misma, *vid. cit. supra* en la nota 45.

Fernández Novoa, Carlos (1984), *Fundamentos de Derecho de marcas,* Montecorvo, Madrid
— (1990), *Derecho de marcas,* Montecorvo, Madrid.
— (1995), *El sistema comunitario de marcas,* Montecorvo, Madrid.
— (2004), *Tratado de Derecho de marcas,* 2ª ed., Marcial Pons, Madrid.
— (1989-1990), «El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas», en *ADI,* 13 (1989-1990), págs. 41-52.
— (2007), "El elemento dominante de la impresión generada por una marca [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de octubre de 2005, asunto C-120/04, *Medion AG y Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH,* Rec. 2005, págs. I-8851 y ss.]", en Fernández Novoa, Carlos, García Vidal, Ángel, y Framiñán Santas, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas 2005, cit.,* págs. 131-137.
— (2009), «El elemento dominante en las marcas mixtas [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P]», en Fernández Novoa, Carlos, García Vidal, Ángel, y Framiñán Santas, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas 2005, cit.,* págs. 66-69.
Fernández Novoa, Carlos, García Vidal, Ángel, y Framiñán Santas, Francisco Javier (2007), *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados, 2005,* Comares, Granada.
— (2009), *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados, 2007,* Comares, Granada.
Fezer, Karl-Heinz (2023), *Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz (MarkenG) und zum Internationales Markenrecht der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) und des Madrider Markenbskommens (MMA),* 5ª ed., C.H.Beck, Munich.
Framiñán Santas, Francisco Javier (2007), «El carácter distintivo en el sentido del art. 7.1 B) del Reglamento (CE) del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2005, asunto C-37/03 P, BioID AG/OAMI. Rec. 2005, págs. I-7975 y ss.]», en Fernández Novoa, Carlos, García Vidal, Ángel, y Framiñán Santas, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas 2005, cit.,* págs. 121-129.
Galacho Abolafio, Antonio Francisco (2013-2014), «El color como marca y su carácter distintivo» (Comentario a la S. TS [Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 3ª] de 3 diciembre 2013 [ECLI:ES:TS:2013:5725]), en *ADI,* 34 (2013-2014), págs. 587-592.
García Pérez, Rafael (2024), *El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adaptado al Reglamento sobre la marca de la UE, a la Directiva de marcas y a la reforma de la Ley de marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019),* 2ª ed., Wolters Kluwer, Madrid.
Gómez Segade, José Antonio (1995), «Fuerza distintiva y "*secondary meaning*" en el Derecho de los signos distintivos», en *CDcom,* 16, págs. 175-200.
Guzmán Delgado, Diego (2019), «*Court of Justice of the Andean Community confirms Colombian Decision to grant color trademark: Process 0I-AI-2017*», en *La Propiedad Inmaterial,* 27, págs. 213-215 disponible en *https://revistas.uexternado.edu.co/.*
Hernández Rodríguez, José Antonio (2010), «La comparación de las marcas mixtas según la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 3 de septiembre de 2009, en el conflicto Carbonell/La Española», en *CPIDC,* 57, págs. 53-62.
Ilešič, Marco (2023), «Anuncios publicados en Internet por terceros vendedores que utilizan en esos anuncios un signo idéntico a una marca ajena para productos idénticos a aquellos para los que esta está registrada. TJ, Gran Sala, S 22 Dic. 2022. Asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21: Louboutin (Usage d'un signe contre-

faisant sur un marché en ligne)», en *La Ley UE,* 111, págs. 1-2 disponible en *http://eprints.ucm.es*.

Jiménez Jiménez, Hellen (2024), «Marcas no tradicionales», en *Tribuna Libre,* 15, págs. 1-27 disponible en *https://revista.uescuelalibre.cr/index.php/tribunalibre/article/view/61*.

Karimov, Elnur (2022), «*The Protection of Non-Traditional Signs in the Republic of Azerbaijan: International Instruments as a Road to Registration?*», Conference paper: VII International Students Students Symposium (Samsun, Turkey), págs. 65-83 (disponible en *https://www.researchgate.net/publication/360836528*_).

Keating, William John (1987-1988), «La protección del color y la decoración como marca», en *ADI,* 12 (1987-1988), págs. 663-670.

Kresalja Rosselló, Baldo (2001), «La registrabilidad de las marcas auditivas, olfativas y las constituidas por color único en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones», en *THEMIS,* 42, págs. 163-184 disponible en *https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11626*.

Kur, Annette (2018), «Yellow dictionaries, Red banking services, some candies and a sitting bunny: Protection of color and shape marks from a german and European perspective», en Calboli, Irene, y Senftleben, Martin (Dirs.), *The Protection of non-traditional trademarks, cit.,* págs. 89-106.

Lema Devesa, Carlos (2000), «Artículo 7. Motivos de denegación absolutos», en Casado Cerviño, Alberto y Llobregat Hurtado, María Luisa (Coords.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria,* vols. I y II, 2ª ed., La Ley, Madrid, vol. I, págs. 75-108.

Lobato García-Miján, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas,* 2ª ed., Civitas, Madrid.

López Ruiz de Palacios, María (2016), «El carácter distintivo de la marca comunitaria a raíz de la sentencia de 10 de diciembre de 2015», en *RDDE,* 51, págs. 393-408.

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 Rodríguez-Cano, Alberto, y García-Cruces González, José Antonio (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas,* t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 135-242.

— (2001), «La tipificación de la falta de carácter distintivo como motivo de denegación absoluto en la nueva Ley española de Marcas», en *ADI,* 22, págs. 111-142.

— (2024), «La delimitación del uso de la marca en el comercio electrónico en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Comentario a la Sentencia [Gran Sala] en los asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin v. Amazon.com Inc. y otros,* de 22 diciembre 2022 [caso "Louboutin II"])», en *RGLJ,* 3, págs. 371-402.

Maroño Gargallo, María del Mar (2023), «Marcas no tradicionales: Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color», en *CDT,* 15, págs. 491-516 disponible en *https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/7551*.

Martín Aresti, Pilar (1993), «Marca notoria. Marca mixta; comparación de conjunto de los distintos elementos que la forman. Propiedad industrial. Aprovechamiento del prestigio ajeno. Protección de consumidor (comentario a la S. TS [Civil] de 19 de mayo de 1993 [ES:TS:1993:17549])», en *CCJC,* 33, págs. 801-810

Mate Carranza, Eloísa (2021), «Las marcas de color: análisis jurídico y recorrido jurisprudencial.», en Cámara Águila, María del Pilar, López Maza, Sebastián y Minero Alejandre, Gemma (Dirs.) (2021), *Propiedad intelectual, industrial y nuevas tecnologías, cuestiones de actualidad II, Editorial Book Publishing,* Madrid, págs. 110-126.

Mateus Bernal, Juan Pablo (2022), «La forma específica en las marcas de color: más allá del requisito de representación gráfica para el registro», en *Civilizar,* 22, 43, págs. 1-12 disponible en *https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh*.

Miguel Carvalho, María (2004-2005), «La marca descriptiva (Comentario a la Sentencia del TJCE de 12 de febrero de 2004, caso "Postkantoor")», en *ADI,* 25 (2004-2005), págs. 695-711.

Molins Sancho, Francisco (2019), «La representación del signo: nuevas clases de marca», en *RDCyD,* 24, págs. 1-16.

Pelease Capell, Jaume, y Solanelles Batlle, María Teresa (1998), "El color *per se* como marca en la doctrina de la OAMI (Comentario a la resolución de la 3ª Sala de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 1998, caso "Orange")", en *ADI,* 19, págs. 397-414.

Porxas Roig, Nuria. y Vidal Vallmaña, Lidia, (2018), «Caso Louboutin: el color como marca en la industria de la moda», en *CPIDC,* 84, págs. 77-98.

Radial, Ana (2005), «La marca de color», en *Economist & Jurist,* vol. 13, 87, págs. 44-59.

Rey-Alvite Villar, Manuel (2013), «En torno a la distintividad y ámbito de protección de la marca de posición», en Tobío Rivas, Ana María (Coord.), *Estudios de Derecho Mercantil. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. José Antonio Gómez Segade,* Marcial Pons, Madrid, págs. 849-864.

Riofrío Martínez-Villalba, Juan Carlos (2014), «Teoría general de los signos distintivos», en *La Propiedad Inmaterial,* 18, págs. 191-219 disponible en *https://revistas.uexternado.edu.co/.*

Rivero González, María Dolores (2000), «Los problemas que plantean en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas», en *RDM,* 238, págs. 1645-1688.

Rodilla Martí, Carmen Teresa (2018), «El caso Louboutin y las marcas de color», en *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho,* 78, págs. 62-71 (disponible en "https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=421010").

Rosino Calle, Roberto Carlos (2023), "La protección de marcas en las plataformas "híbridas" de comercio electrónico", en *Derecho Digital e Innovación,* 15, págs. 1-4.

Ruipérez de Azcárate, Clara (2008), *El carácter distintivo de las marcas,* 1ª ed., Reus, Madrid.

Sánchez García, Luz (2018), "El largo camino recorrido por las "suelas rojas" de Louboutin", en *CDC,* 70, págs. 15-36.

Sordelli, Luigi (1979), *Marchio e "secondary meaning",* Giuffrè, Milán.

Suñol Lucea, Aurea (2017), «El nuevo marco normativo de las marcas basadas en signos no tradicionales (olor, sabor, tacto). Viejos problemas y retos emergentes.», en Morral Soldevila, Ramón (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. VI y VII Jornadas de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial,* Tecnos, Madrid, págs. 183-195.

IV. RECENSIONES

Actas de Derecho Industrial
Sección: Recensiones
45 (2025): 417-437
Madrid, 2025
DOI: 10.37417/ADI/45_2025_401
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
ISSN: 1139-3289

Díez Estella, Fernando (2024), *Las prácticas anticompetitivas en el Derecho español: arts. 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia*, Atelier, Barcelona, 396 páginas.

El lector interesado no encontrará en la obra que se recensiona un manual universitario de Derecho español de defensa de la competencia. El título ya le indica a un lector atento e iniciado este libro no contiene un análisis del régimen legal de partes esenciales de ese sector del ordenamiento jurídico, como el régimen legal del control ex ante de las operaciones de concentración y de las ayudas públicas a empresas, del sistema institucional de aplicación pública y privada de los ilícitos de competencia, y de los correspondientes procedimientos administrativos de competencia, incluido el régimen sancionador. Pero esta circunstancia, lejos de ser un demérito de la obra, es la necesaria consecuencia de la decisión del autor de presentarnos una obra doctrinalmente más ambiciosa: un estudio monográfico, completo y puesto al día, de carácter esencialmente funcional y práctico de las tres cláusulas generales en las que se asienta la prohibición de las conductas anticompetitivas en el Derecho español de defensa de la competencia.

La monografía del Prof. Dr. Díez Estella constituye, en efecto, un estudio exhaustivo de las conductas sometidas a prohibición *ex ante* por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defesa de la Competencia (LDC), en los artículos 1 (conductas colusorias), 2 (abuso de posición de dominio) y 3 (conductas de competencia desleal anticompetitivas). Un estudio que, tanto por su calidad analítica y expositiva como por el amplísimo manejo y análisis de la práctica y jurisprudencia europea y española, solo puede estar al alcance de quien tiene un profundo conocimiento del Derecho de defensa de la competencia, como el que atesora el Prof. Díez Estella. Desde los albores de este Siglo, el autor, docente e investigador universitario, ha venido realizado brillantes contribuciones al conocimiento de esta materia, en la forma de artículos doctrinales, capítulos de libros y comentarios de jurisprudencia, sobre un amplísimo abanico de cuestiones relacionadas (no solo) con el Derecho de la competencia español, de la Unión Europea y de los Estados Unidos de Norteamérica, cuna del Derecho *antitrust*. Un conocimiento de estos tres bloques normativos (USA, UE y español) que el autor adquirió en su formación doctoral, culminada brillantemente con la tesis «La discriminación de precios en el Derecho de la competencia», publicada en 2023 por Civitas.

De hecho, el propio autor reconoce que esta monografía es, en gran medida, deudora de buena parte de esos trabajos de investigación previos, debidamente actualizados y sistematizados. Entre todos ellos, en este contexto, destacamos tres: «Artículo 1. Conductas colusorias», en *Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia,* (Dirs. Massaguer, J. y otros), Thomson / Civitas, 1ª ed., 2008, pp. 25-111; «El abuso de posición dominante en el derecho comunitario y español de defensa de la competencia», en *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad* (Dir. García-Cruces, J.A.), Tirant lo Blanch, vol. 1, 2014, pp. 255-334; y «El art. 3 LDC: falseamiento de la competencia por actos desleales», en *Tratado de Derecho de la competencia: Unión Europea y España* (Dir. Beneyto, J. Mª.), Bosch, Vol. 1, T. 1, 2017, pp. 505-553). Desde entonces, las tres conductas anticompetitivas se han visto sometidas a

modificaciones normativas y jurisprudenciales de gran calado, pese a que el texto de las tres cláusulas generales prohibitivas no ha variado; ni el texto de las Secciones 1 (conductas colusorias) y 2 (monopolización o abuso de posición de dominio) de la *Sherman Antitrust Act* de 1890, ni de los actuales arts. 101 (conductas colusorias) y 102 (abuso de la posición de dominio) del TFUE (trasuntos de los arts. 85 y 86 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957), ni tampoco de los arts. 1, 2 y 3 de la LDC de 2007.

Como señala el autor en la introducción de su obra, a diferencia de otros sectores de nuestro ordenamiento jurídico, el Derecho de la competencia presenta características que lo aproximan más a normativas de corte anglosajón que del sistema continental, pues se asienta en cláusulas generales prohibitivas construidas sobre la base de conceptos que, por extraídos fundamentalmente de la economía (competencia, acuerdo, empresa, recomendación, mercado, posición de dominio,…), no responden a categorías jurídicas positivizadas. Esta naturaleza de ilícitos relativamente abiertos ─cuya inconstitucionalidad, por contraria al principio de tipicidad penal, fue, no obstante, descartada por el Tribunal Supremo─, constituye, en palabras del maestro Fernández-Novoa, una suerte de delegación permanente del legislador a favor de las autoridades de competencia, necesaria para dotar de efectividad a las prohibiciones. Como se dice en la Exposición de Motivos de la vieja Ley 110/1963, ante la imposibilidad de utilizar en esta materia la técnica penalista de la tipicidad, es decir, del deslinde preciso y claro de la tipicidad penal, «la radicación de la prohibición en la idea de orden público económico brinda la posibilidad, dentro de la técnica jurídica, de escapar a la imposible precisión de una tipicidad penal».

Esta técnica jurídica, no obstante, genera incertidumbre jurídica respecto del ámbito de aplicación de los ilícitos de competencia, especialmente cuando se trata de nuevas conductas o de comportamientos cuya prohibición exige realizar un balance de eficiencias y efectos restrictivos. Por ello, en este sector del ordenamiento jurídico, la actividad normativa y de *sof law* (particularmente, de la Comisión Europea) y la propia práctica decisoria de las autoridades de competencia y de los tribunales que la revisan desempeñan el decisivo papel de ajustar el ámbito de aplicación de las prohibiciones *antitrust* a la orientación de la política de competencia dominante en cada momento. Es en este ámbito de la normativa derivada y de la práctica y de la jurisprudencia *antitrust* donde se han producido importantes cambios en los últimos años, la mayoría motivados por la progresiva digitalización de la economía y el espectacular incremento del grado de concentración de los mercados, digitales y tradicionales. En nuestra opinión, el nivel de concentración de todo tipo de mercados y poder económico alcanzado por unas pocas corporaciones mundiales es tal que se puede decir que asistimos a un necesario replanteamiento o reorientación (en Europa y en los USA) de los principios y objetivos del Derecho y la política de la competencia que se han venido aplicando desde la década de los años 80 del pasado Siglo.

En este sentido, la monografía del Prof. Dr. Díez Estella está actualizada a los cambios normativos de los últimos años. Así, la Parte I, dedicada al estudio de la prohibición de acuerdos colusorios del art. 1 LDC (y del art. 101 TFUE), recoge los cambios producidos por los nuevos Reglamentos (y Directrices) de la Comisión Europea de exención de ciertas categorías de acuerdos horizontales (Rgtos. 2023/1066 y 2023/1067) y, especialmente, por el Rgto. 2022/720, de acuerdos verticales. En la parte II, en la que el autor analiza la prohibición de abuso de posición dominante (arts. 2 LDC y 102 TFUE), se tiene en cuenta la nueva Comunicación de 8 de febrero de 2024 de delimitación del mercado relevante, y destaca el análisis que se hace de la propuesta de Directrices de la Comisión Europea de 1 de agosto de 2024 sobre los abusos de exclusión. Esta puesta al día desde una perspectiva normativa era debida, no lo era y aporta un extraordinario valor añadido al estudio de las prohibiciones *an-*

titrust el enfoque práctico seguido en su análisis, así como la particular atención que se presta a la aplicación de las prohibiciones de colusión y abuso de posición dominante en los mercados digitales y al uso de algoritmos y de la IA, tanto para realizar prácticas anticompetitivas como para detectarlas.

En efecto, como el propio autor nos anticipa en la introducción, la monografía contiene un análisis de las prohibiciones *antitrust* de carácter eminentemente funcional y práctico, realizado a partir de la aplicación de los arts. 1, 2 y 3 LDC y arts. 101 y 102 TFUE por las autoridades de competencia (UE, española y autonómicas) y los tribunales (TJUE y nacionales). Y así es, pues el Prof. Díez Estella va avanzando en el estudio de los contornos de cada ilícito de competencia a lomos de la práctica de las autoridades de competencia y las sentencias de los tribunales; desde las primeras y más antiguas decisiones (Comisión Europea, TDC, CNC y CNMC) y sentencias (TG, TJUE, AN y TS) a las últimas, mostrando un vasto y preciso conocimiento de la práctica *antitrust* europea y española, radicando en este acertado enfoque, de forma particular, la extraordinaria calidad del estudio que nos presenta el Prof. Díez Estella.

Un enfoque basado en el estudio del caso que el autor sublima llevando al propio índice de la obra ciertos asuntos de especial trascendencia doctrinal, con el objeto de enfatizar y poner de relieve al lector la evolución del análisis de competencia en determinadas cuestiones centrales de política de competencia. Así, entre otras, la nueva o la revitalización de la política de competencia relativa a las restricciones verticales en la venta on-line se analiza tomando como referencia la STJUE Cotty y las resoluciones CNMC Adidas y Amazon/Apple (Parte I, Cap. 3, epígrafe 3.1). Y el análisis de la política de competencia en materia de abusos en los mercados digitales se realiza en base al estudio de casos que se llevan al título de los epígrafes: casos Facebook, Apple, Google Shooping y Booking (Parte II, Cap 4, epígrafes 8.2 a 8.6). Esta acertada decisión pone de relieve la relevancia que el autor ha concedido a los problemas y desafíos que plantean las particulares características de estos mercados, así como las novedosas estrategias anticompetitivas implementadas por los nuevos gigantes tecnológicos. En este sentido, pese a que el estudio del Reglamento de Mercados Digitales se sitúa fuera del objeto de la monografía, ésta recoge acertadamente cuál es la relación que existe entre este instrumento de política de competencia y los ilícitos de colusión y abuso de posición de dominio (Parte III, Cap. 4 epígrafe 8.3, pp. 237-241).

Con todo, el autor enriquece este enfoque práctico del Derecho de la competencia con abundantes referencias a la doctrina más relevante, que podemos encontrar citada tanto en texto como a nota a pie. Además, al final de cada una de las tres partes en que se divide la monografía se incluye una amplia lista de autores. De esta forma el Prof. Díez Estella acredita que no solo es conocedor de la práctica sino también de la doctrina *antitrust* nacional y anglosajona, al tiempo que incrementa la utilidad de su trabajo en la medida en que agrupa la doctrina que considera más relevante por tipo de ilícito de competencia.

En la parte III de la monografía se aborda el estudio de la controvertida prohibición del art. 3 LDC, que, como es conocido, no tiene un equivalente próximo en el Derecho de la competencia de la UE; sí en otros Estados miembros como Alemania, Francia o Portugal. Por esta razón, el análisis práctico y funcional se realiza sobre la base de la doctrina de las sucesivas autoridades de competencia españolas (TDC, CNC y CNMC), así como de las autonómicas. Además de estudiarse la interpretación realizada de los elementos del tipo, esta parte III contiene un muy interesante epígrafe III en el que se realiza un balance de más de diez años de «(in)aplicación» del ilícito, incluyendo una tabla completa de las resoluciones dictadas por la CNMC desde su constitución en noviembre de 2013. Se cierta esta III parte del estudio con una valoración final de la prohibición (epígrafe V), en la que se pone de relieve que

la interpretación doctrinal dominante y, particularmente, la que resulta de la STS Planes Claros, limitan considerablemente el ámbito de aplicación del art. 3 LDC. Este hecho, y sobre todo su exclusión tanto de la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil (art. 86.ter 2) LOPJ) como de las acciones indemnizatorias por infracciones antitrust (art. 71.2 LDC), conducen al autor a argumentar y sostener que la vigencia de esta prohibición es hoy cuestionable, al menos «tal cual está redactado ahora», proponiendo una reformulación del art. 3 LDC para que encuentre su encaje en el ámbito concreto de las autoridades autonómicas de defensa de la competencia, y, particularmente, en sede de contratación pública. En alguna de nuestras publicaciones hemos discrepado de esta conocida opinión del Prof. Díez Estella, compartida por un sector relevante de nuestra doctrina. Sí coincidimos en que el art. 3 LDC no es un ejemplo de buena técnica jurídica, pero abogamos por su permanencia en la LDC, como ilícito antitrust autónomo y de aplicación horizontal a todos los mercados de producto y geográficos. En nuestra opinión, estamos ante un ilícito de cierre del sistema público de defensa de la competencia, razón por la cual su aplicación es y tiene que ser reducida, porque su finalidad debería ser exclusivamente la prohibición de conductas unilaterales realizadas por empresas no mercado dominantes, pero que por su contenido y por el contexto jurídico y económico relevante resultan aptas para restringir o entorpecer el normal desarrollo del proceso competitivo. La praxis nos indica que, aunque pocas, existen este tipo de conductas anticompetitivas. El error de técnica o de política legislativa radica en hacer depender la prohibición de su calificación como acto de competencia desleal (como hizo el TS en asunto Planes Claros), y en la apelación a la afectación del interés público, porque este no puede ser otro que la dinámica competitiva existente en el mercado, que se restringe de forma significativa por una conducta que es calificada como abusiva por ser contraria a la competencia basada en los méritos empresariales.

La Parte II también cuenta con una valoración final, en la que reconociendo que en todos estos años de aplicación de la prohibición de abuso de posición dominante en Europa se ha avanzado en seguridad jurídica, se comparte la idea de que queda camino por recorrer para llegar a un concepto de abuso que atienda más a los efectos de la conducta en el mercado, mediante la consagración efectiva del *more-economic-approach*, que a un análisis formalista de conductas supuestamente anticompetitivas. Nosotros no somos tan «entusiastas» de este enfoque, claramente alineado con los intereses de las grandes empresas, y que ha facilitado el extraordinario nivel de concentración existente en los mercados. Coincidimos con el sector de la doctrina que defiende una reorientación de los principios y objetivos del Derecho *antitrust*. En este sentido, el único daño relevante para prohibir las conductas de abuso de posición de dominio y las demás conductas prohibidas o sometidas a control no puede ser la limitación de la producción; es decir, el incremento inmediato de los precios finales. En nuestra opinión, es preciso reorientar el foco del Derecho *antitrust* hacia la existencia misma de estructuras de mercado competitivas, prohibiendo las conductas que, incluso sin afectar al *output* (al bienestar económico inmediato del consumidor) pueden traducirse en daño a la innovación, a la calidad de los bienes y servicios, a la privacidad de los datos, a la reducción de salarios o la movilidad social de los trabajadores,…; en definitiva, en una disminución del bienestar general de la sociedad, donde es preciso incluir intereses no solo económicos, como la defensa de nuestros sistemas democráticos, hoy amenazados por la elevada concentración del poder económico en unas pocas corporaciones empresariales.

Estas discrepancias doctrinales con ciertas posiciones del Prof. Dr. Díez Estella deben ser vistas por el lector como una invitación a la lectura y disfrute del estudio de nuestro colega mercantilista, miembro destacado y activo desde su fundación de la Red Académica de Defensa de la Competencia (RADC); entusiasta dinamizador del

debate sobre el Derecho y la Política de la competencia, tanto a través de sus contribuciones doctrinales como en los foros *antitrust* en los que participa y organiza. En definitiva, si usted está interesado en adquirir un conocimiento avanzado y actualizado de los ilícitos de competencia tiene en la monografía *Las prácticas anticompetitivas en el Derecho español: arts. 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia,* la herramienta óptima.

Julio Costas Comesaña
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidade de Vigo

Cruz González, Marcos (2024), ***Las relaciones entre Propiedad Intelectual y el Derecho contra la Competencia desleal: Un análisis desde la complementariedad de protecciones en España y en Alemania*****, Tirant lo Blanch, Valencia, 656 páginas.**

La obra que tengo el honor de recensionar constituye la Investigación presentada como Tesis Doctoral por el profesor Cruz González, defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (2023), y que obtuvo la máxima calificación Sobresaliente Cum Laude, y posteriormente el Premio Extraordinario de la Universidad de Salamanca.

Una primera aproximación a la Monografía pone de relieve su relevancia científica, no sólo por el relieve en sí de la materia abordada, sino por el brillante contenido de la obra y su extensión, unido a una redacción muy meditada y cuidada, que hacen que, en definitiva, nos encontremos ante una obra de referencia para los estudiosos del Derecho de la Competencia desleal y de la Propiedad Intelectual, en un sentido amplio. Y también muy acertada es la metodología de Derecho Comparado que el autor ha manejado ya desde las primeras líneas de la obra, «sumergiéndose» en la doctrina y jurisprudencia tanto española como alemana, que han sido analizadas de forma exhaustiva por el autor.

Pero además, y junto a todo lo anterior, el autor no se resigna a realizar una exposición objetiva y descriptiva de la materia, sino que es una constante en su obra las continuas aportaciones personales que realiza, algunas de marcado contenido crítico, proponiendo incluso, en palabras del autor, «nuevos modelos de aplicación de las doctrinas de la relación entre el Derecho de la Competencia desleal y la Propiedad Intelectual», así como «ajustes prácticos» para la aplicación de las mismas.

Es sobradamente conocido por todos los que se han aproximado al análisis del Derecho de la Competencia desleal y de la Propiedad Intelectual, las dificultades que han existido para organizar y clarificar las relaciones entre ambos sectores jurídicos, no sólo entre la doctrina, sino, y muy especialmente, entre los propios tribunales: ha sido una constante encontrar por ello pronunciamientos de nuestros tribunales que, evaluando hechos idénticos o muy similares, llegan a decisiones muy distintas, precisamente por los diferentes puntos de partida adoptados por lo que respecta a la relación entre un derecho de exclusiva y el Derecho contra la competencia desleal. Sin poder desconocer tampoco que los conceptos jurídicos abiertos e indeterminados que abundan en la Ley de competencia desleal española, además de mantenerla «joven», propician que sean los tribunales quienes, con su interpretación, concreten la ley al caso particular.

Tomando como punto de partida tales circunstancias, el autor se propone en su obra exponer las diversas teorías formuladas por la doctrina, analizando detalladamente cada una de ellas y ofreciendo ventajas y dificultades de su aplicación, a la vez

que propone una reformulación de la relación entre los sectores jurídicos analizados. Y para ello, estructura la obra en 6 Capítulos.

El primer Capítulo aborda cuestiones generales del Derecho de la Competencia desleal, como el origen y fundamento del Derecho de la Competencia desleal, prestando especial atención a la pionera ley de competencia desleal alemana (UWG); cuestiones como el rol que la Propiedad Intelectual está llamada a desempeñar en el marco del mercado y del Derecho de la Competencia; o, en fin, sobre cuestiones tan actuales como la crisis actual del tradicional modelo de Propiedad Intelectual.

Los Capítulos II y III constituyen el núcleo central de la obra, en torno a los que el autor ha construido posteriormente los Capítulos IV, V y VI.

Así, el Capítulo II contiene un análisis del modelo social de Competencia desleal, en el que se protege al propio mercado en sí mismo considerado (institución de la competencia), para realizar posteriormente un estudio de los supuestos de deslealtad concurrencial que de forma más intensa se vinculan con los Derechos de Propiedad Intelectual, en concreto, los art. 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia desleal, y el art. 4 como norma central de la propia Ley y su estrecha vinculación con la buena fe.

Establecidas las bases de la aplicación de los art. 6, 11 y 12 LCD, el autor expone los dos planteamientos doctrinales más sólidos construidos hasta la fecha en materia de relación entre el Derecho de la Competencia desleal y la Propiedad Intelectual, a saber, la doctrina de los círculos concéntricos ofrecida por el Prof. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, y la doctrina de la complementariedad relativa de protecciones, cuyo diseño se debe al Prof. J. Massaguer Fuentes. Es en relación a ambas doctrinas que el autor ofrece un estudio jurisprudencial muy detallado sobre la aplicación que han realizado los tribunales españoles sobre tales planteamientos doctrinales.

Seguidamente, a lo largo del Capítulo III el autor analiza detenidamente los planteamientos sobre la materia en el Derecho alemán, con apoyo muy amplio tanto en la doctrina alemana más especializada en la materia, como de la jurisprudencia de los tribunales alemanes. Para ello, y con la misma estructura sistemática que ya empleara en el Capítulo II, el autor analiza, en el marco de la UWG, las conductas desleales que se vinculan de forma más intensa con los derechos de Propiedad Intelectual *(Nachamung, Unangemessene Rufausbeutung oder Beeinträchtigung).* En este recorrido, el autor aborda con claridad cuestiones tan relevantes como la singularidad competitiva de las prestaciones *(Wettbewerbliche Eigenart*), o la obstaculización derivada de la imitación *(Behinderung durch Nachahmung*), lo que el autor sitúa, con acierto, en el entorno del Derecho Antitrust.

Todo ello permite al autor concluir de forma acertada, que, analizada la temática que constituye la pieza central de su actividad investigadora, el sistema español ofrece unos sólidos principios ofrecidos por la mejor doctrina especialista en la materia, si bien existen fisuras en el sistema debido a la ausencia de claridad en torno a las relaciones entre Derecho de la Competencia desleal y Propiedad Intelectual. Ello contrasta con la solidez que el sistema presenta en el Derecho alemán, en el que, sin que pueda firmarse que el debate está en modo alguno totalmente cerrado, la mayor tradición germana en materia de Competencia desleal, propicia unos planteamientos más claros y sólidos en la materia.

A la vista de lo expuesto, el autor aborda en el *Capítulo IV* de la obra la posibilidad de plantear un sistema propio de complementariedad de protecciones, una suerte de, en palabras del propio autor, «Teoría general completa». Para ello, el prof. Cruz González ha seleccionado los derechos de exclusiva más relevantes en materia de coordinación de aplicación de las normativas de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia desleal, como son la marca, diseño industrial, patente, cerrando el

estudio con el análisis del secreto empresarial como posición jurídica a la que el autor incluye en el sistema de Derecho de la Competencia desleal, si bien con peculiaridades propias al no estar vinculada a un derecho de exclusiva.

El Capítulo se cierra con un interesante análisis sobre la posibilidad de la indemnización del daño moral y por desprestigio en casos de infracción de derechos de Propiedad Intelectual.

En el Capítulo V, bajo el título «Construcción de un nuevo modelo de interacción entre competencia desleal y propiedad intelectual acorde a sus fundamentos axiológicos y funcionales», el autor propone una doctrina y nuevos planteamientos para dar respuesta a algunas cuestiones que habían quedado abiertas en los capítulos anteriores, y que básicamente giran en torno a la idea del análisis ex ante de una conducta. Para ello, propone el autor la doctrina de «los círculos secantes».

Finalmente, y como continuación de tal propuesta, el autor expone en el Capítulo VI algunos ajustes prácticos para la aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa, aplicándolos a los supuestos de ilícitos desleales más relevantes (art. 11, 6, 12 y 4 de la Ley de Competencia desleal).

Las breves consideraciones finales que el autor incorpora en la obra como cierre de la misma son desde luego muy acertadas y correctas, si bien no son suficientes en sí mismas para expresar el alcance científico de la obra, que excede con mucho de las mismas.

Es evidente que los contenidos abordados con absoluta solvencia en la obra dejan ver con nitidez la altura investigadora del Profesor Marcos Cruz González, quien será con toda seguridad referencia entre la mejor doctrina mercantilista especialista en Derecho de la Competencia no andando mucho tiempo.

Eva M. Domínguez Pérez
Catedrática de Derecho Mercantil
UNED

García Pérez, Rafael (2024), *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, 2ª. edición, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2062 páginas.

La segunda edición de *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, del profesor Rafael García Pérez, es un tesoro del Derecho de la propiedad industrial. Su finalidad es sistematizar y anotar —con un rigor y análisis crítico excepcional— la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el Derecho de marcas para facilitar su conocimiento, comprensión y consulta. Tal y como señalaba el autor en el prefacio a la primera edición, «trata de poner al alcance del práctico y del teórico la jurisprudencia en un ámbito determinado —el Derecho de marcas— con la ambición de lograr organizar el conocimiento jurídico en ese campo e identificar los criterios de actuación del Tribunal de Justicia y su evolución».

El objetivo, desde luego, se ha cumplido con creces. En cualquier caso, no sorprende esta afirmación en la medida en que el autor ya había acometido con éxito una tarea similar en el libro *Ley de Competencia Desleal*, publicado por Thomson Aranzadi en el año 2008. La citada obra se convirtió desde el inicio en un referente para todos aquellos que nos hemos acercado al Derecho de la Competencia Desleal en los últimos años, en particular por el esfuerzo realizado por el autor para identificar y examinar críticamente los aspectos más problemáticos y controvertidos que se plantean este sector del ordenamiento.

La oportunidad de esta segunda edición es incuestionable. Decíamos en su momento que la incesante actividad del Tribunal de Justicia ofreciendo respuesta a cuestiones prejudiciales y resolviendo recursos de casación había dado lugar a un cuerpo jurisprudencial en el que es fácil perderse. La tendencia no ha cambiado y la importancia del Derecho de marcas en la práctica ha motivado que —con relación a su primera edición— el libro incorpore en torno a cuarenta sentencias correspondientes a cuestiones prejudiciales, más de un centenar de resoluciones que resuelven recursos de casación y multitud de autos de admisión/inadmisión de los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia.

En esta segunda edición, por lo demás, se han reorganizado ciertos epígrafes y se han redactado otros nuevos, se han aumentado considerablemente las notas a los extractos de las sentencias, se han aumentado las remisiones entre los epígrafes y se han reforzado los índices.

Sin embargo, más allá de la oportunidad del estudio, la obra del profesor García Pérez destaca por su extraordinario valor. Y es que, a través de la consulta de sus páginas, los lectores (académicos y prácticos) encontraran a primera vista la doctrina del Tribunal de Justicia sobre las cuestiones clave que se suscitan en materia de marcas. Esta afirmación, que podría parecer intrascendente en un texto de estas características, resulta, sin embargo, fundamental. Y es que, por desgracia, en demasiadas ocasiones, los compendios jurisprudenciales se limitan a aportar extractos jurisprudenciales sin orden ni concierto. No es este el caso. En la obra el autor realiza un esfuerzo ingente por llevar al lector de la mano, de forma que los extractos de sentencias, cuidadosamente seleccionados, ilustran las líneas maestras de la doctrina del Tribunal de Justicia previamente seleccionadas y explicadas con una precisión y claridad apabullantes.

Han pasado ya varios años desde la aprobación de la Directiva 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 y del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. Ese tiempo lo ha utilizado el profesor García Pérez para reflexionar sobre un ámbito tan complejo como es el Derecho de marcas y crear una obra única que exige mucha dedicación y talento. Una obra que, junto a otros de sus trabajos en este ámbito [sirva como ejemplo el artículo publicado en los *Cuadernos de Derecho Privado* «Del uso a título de marca a la aplicación funcional del Derecho de marcas (o sobre cómo aplicar el Derecho de marcas de manera conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia)»] sitúa al autor entre los máximos expertos a nivel mundial en la materia.

Ya para concluir, el autor señala al final del prefacio que el libro ha sido fruto de largas horas de trabajo, y que le alegraría que sirviese para aligerar la carga de otros. También manifiesta su deseo de que contribuya a que nuestros jueces y abogados tengan más en cuenta el Derecho de la Unión al desarrollar su labor. El profesor García Pérez puede estar tranquilo. Ha creado una obra imprescindible para cualquier estudioso del Derecho de la Propiedad Industrial y, en concreto, del Derecho de marcas. Una obra que confirma su brillante trayectoria —rubricada con la reciente acreditación como catedrático de Derecho Mercantil— y que es motivo de orgullo para todos.

Pablo Fernández Carballo-Calero
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Vigo

Mato Pacín, María Natalia (2024), *Aspectos jurídicos del diseño de las interfaces digitales. En especial, los patrones oscuros*, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 147 páginas.

El libro *Aspectos jurídicos del diseño de las interfaces digitales. En especial, los patrones oscuros*, elaborado por la mano de María Natalia Mato Pacín y publicado por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado en 2024, constituye una obra profundamente analítica y de gran relevancia en el contexto actual de la digitalización. Desde las primeras páginas, la autora nos sumerge en un análisis detallado del impacto del diseño de interfaces digitales en el comportamiento del usuario y las implicaciones legales que de ello se derivan, abordando con rigor académico y claridad expositiva las diversas aristas de esta compleja interacción entre tecnología y derecho.

Debe reseñarse que el texto se estructura en varias secciones que, de manera cohesiva y coherente, nos conducen a través de los fundamentos teóricos y prácticos del diseño de interfaces, centrándose en los llamados «patrones oscuros». Estos son estrategias de diseño que, de manera intencionada, buscan manipular el comportamiento del usuario en detrimento de sus intereses. Mato Pacín no se limita a una mera descripción de estos patrones, sino que ofrece una clasificación exhaustiva, desentrañando las sutilezas de su funcionamiento y el impacto psicológico y emocional que tienen en los usuarios. La autora ejemplifica su análisis con numerosos casos de la vida real, lo que permite al lector visualizar con claridad cómo estos patrones se manifiestan en el día a día digital.

En el capítulo inicial, Mato Pacín establece un marco teórico sólido sobre los requisitos legales para la información precontractual y la configuración del consentimiento, subrayando la importancia de un diseño que facilite la comprensión y la toma de decisiones informadas por parte del usuario. La protección de datos desde el diseño es otro de los pilares fundamentales que la autora aborda con profundidad. El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se erigen como referencias constantes en este análisis, destacando cómo su marco jurídico busca salvaguardar los derechos de los usuarios en un entorno cada vez más digitalizado. La autora insiste en que el consentimiento del usuario debe ser informado, específico, inequívoco y otorgado libremente, y argumenta que un diseño adecuado de las interfaces es crucial para cumplir con estos requisitos.

La exploración de los patrones oscuros constituye el núcleo del libro. Mato Pacín no solo identifica y clasifica estos patrones, sino que también analiza sus efectos a nivel individual y colectivo. Desde la perspectiva legal, la autora explora cómo diversas normativas, tanto nacionales como europeas, abordan estas prácticas. El Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Mercados Digitales son examinados con detalle, evidenciando los esfuerzos regulatorios por mitigar los riesgos asociados con los patrones oscuros. Mato Pacín argumenta con contundencia que la transparencia y la responsabilidad empresarial son esenciales para un diseño ético y que las empresas deben adoptar un enfoque proactivo en la implementación de prácticas de diseño que prioricen el bienestar del usuario.

Un aspecto especialmente relevante del libro es la atención que se presta a la protección de los usuarios vulnerables. Mato Pacín señala que todos los usuarios, independientemente de su nivel de competencia digital, pueden ser susceptibles a la manipulación a través de patrones oscuros, pero que ciertos grupos, como los ancianos, los jóvenes y aquellos con menor alfabetización digital, son particularmente vulnerables. La autora respalda sus afirmaciones con una amplia variedad de estudios empíricos y datos estadísticos, subrayando la necesidad de regulaciones más estrictas

para proteger a estos grupos. Este enfoque inclusivo y empático es una de las grandes fortalezas de la obra, ya que aborda las desigualdades inherentes en el acceso y uso de la tecnología sin olvidar ideas esenciales que van más allá de los aspectos jurídicos.

La interacción entre diferentes normativas es otro tema central del libro. Mato Pacín analiza cómo las leyes nacionales e internacionales pueden complementarse para ofrecer una protección integral al usuario. Este análisis es especialmente valioso para legisladores y reguladores, ya que proporciona una visión crítica de cómo las normativas actuales pueden evolucionar para abordar los desafíos emergentes del entorno digital. La autora propone una serie de recomendaciones y mejores prácticas para armonizar estas regulaciones y garantizar que los derechos de los usuarios sean protegidos de manera efectiva en todo el mundo. Este enfoque holístico y propositivo añade una dimensión práctica al libro, ofreciendo soluciones concretas para mejorar la regulación y supervisión del diseño de interfaces digitales.

La responsabilidad empresarial es otro tema crucial que Mato Pacín aborda con profundidad. La autora subraya que las empresas deben adoptar un enfoque ético en el diseño de sus interfaces, no solo para cumplir con las normativas legales, sino también para fomentar la confianza y la lealtad de sus clientes. Mato Pacín argumenta que un diseño centrado en el usuario, que sea transparente y justo, puede ser una ventaja competitiva en el mercado digital. A través de ejemplos de empresas que han implementado prácticas de diseño ético, la autora demuestra los beneficios tangibles de adoptar este enfoque, tanto en términos de reputación como de fidelización de clientes.

Además de la regulación y la responsabilidad empresarial, Mato Pacín enfatiza la importancia de la educación y la concienciación del usuario. La autora sostiene que es crucial que los usuarios sean conscientes de los patrones oscuros y aprendan a identificarlos. Para ello, propone diversas estrategias de alfabetización digital, incluyendo campañas de concienciación pública y programas educativos específicos. Este enfoque integral, que combina regulación, responsabilidad empresarial y educación del usuario, es una de las principales fortalezas del libro, ya que aborda el problema desde múltiples ángulos y ofrece soluciones holísticas y bien fundamentadas.

El libro también se adentra en la cuestión de la evolución del entorno digital y cómo esta transformación constante plantea nuevos desafíos y oportunidades para la regulación y el diseño de interfaces. Mato Pacín analiza cómo las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, pueden ser utilizadas tanto para mejorar la experiencia del usuario como para explotarla, subrayando la necesidad de un marco regulatorio flexible y adaptativo que pueda responder a estos cambios dinámicos.

Ciertamente, debe concluirse señalando que *Aspectos jurídicos del diseño de las interfaces digitales. En especial, los patrones oscuros* de María Natalia Mato Pacín es una obra esencial para cualquier profesional interesado en la intersección entre derecho y tecnología. La autora ofrece un análisis exhaustivo y riguroso de los desafíos legales del diseño de interfaces digitales, proporcionando soluciones prácticas y bien fundamentadas para enfrentarlos. Este libro no solo es una contribución significativa al campo del derecho digital, sino también un recurso indispensable para diseñadores, abogados, legisladores, organismos reguladores y académicos que buscan entender y mejorar la experiencia del usuario en el entorno digital. La claridad y profundidad del análisis, junto con la riqueza de ejemplos y casos prácticos, hacen de esta obra una referencia imprescindible en el estudio de las implicaciones jurídicas del diseño digital.

Diego Fierro Rodríguez
Letrado de la Administración de Justicia

Fernández-Nóvoa Valladares, Luis (dir.) (2025), *Jurisprudencia seleccionada de los Tribunales españoles en Derecho de Patentes (2000-2025)*, Aranzadi La Ley, Madrid, 373 páginas.

Jurisprudencia seleccionada de los Tribunales españoles en Derecho de Patentes (2000-2025) es una obra colectiva que ofrece una rigurosa y sistemática recopilación de las resoluciones más relevantes dictadas por los tribunales civiles españoles en materia de patentes a lo largo de los últimos veinticinco años.

Su publicación es resultado del minucioso trabajo realizado por la oficina madrileña de Hoyng Rokh Monegier, cuya reconocida trayectoria profesional garantiza la calidad técnica y el enfoque eminentemente práctico de la obra. Con presencia en cinco países y un equipo de más de 130 profesionales especializados, el despacho se ha consolidado como una de las firmas de referencia en Europa en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual y, en especial, del Derecho de patentes.

La obra es fruto del esfuerzo de un equipo de experimentados juristas vinculados a la oficina de Madrid, que aúna la experiencia de reputados abogados especialistas en patentes y la visión académica que aporta Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero, Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Vigo y consejero académico del despacho.

Bajo la dirección de Luis Fernández-Nóvoa Valladares, los autores han llevado a cabo una cuidada selección de las resoluciones más relevantes dictadas por la jurisdicción civil española en materia de patentes durante el último cuarto de siglo, entre las que se incluyen tanto decisiones adoptadas en aplicación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, como de la vigente Ley 24/2015, de 24 de julio. A partir de esta jurisprudencia, se han extraído y organizado los fundamentos jurídicos más relevantes en bloques temáticos, que se desarrollan a lo largo de los nueve capítulos que integran la obra.

Así, los capítulos I y II se ocupan de dos de los requisitos positivos de patentabilidad —la novedad y la actividad inventiva, respectivamente—, abordados a partir de una selección representativa de resoluciones que ilustran los criterios interpretativos seguidos por los tribunales. El capítulo III se centra en el derecho a la patente, con especial atención a la jurisprudencia relativa a las acciones reivindicatorias de titularidad y a las invenciones realizadas en el marco de relaciones laborales o de prestación de servicios. Los capítulos IV y V se dedican, respectivamente, al análisis de la infracción del derecho de patente y a las diferentes acciones que pueden ejercitarse para su protección —incluyendo cuestiones procesales de gran relevancia práctica como la legitimación, la competencia territorial o el *forum shopping* —, mientras que la acción de indemnización por daños y perjuicios recibe un tratamiento específico y detallado en el capítulo VI, en el que se sistematizan los requisitos exigidos para su ejercicio, así como los principales criterios jurisprudenciales en materia de cuantificación del daño. Por su parte, el capítulo VII analiza las causas de nulidad de la patente, y se centra en aspectos como la nulidad parcial, la insuficiencia de la descripción o la adición de materia. Finalmente, los capítulos VIII y IX abordan, respectivamente, las diligencias de comprobación de hechos y las medidas cautelares, cerrando así el recorrido por los mecanismos procesales a disposición del titular para la defensa efectiva de su derecho de exclusiva.

A la cuidada organización temática se suma un acierto editorial que potencia el valor de la obra, consistente en que la jurisprudencia se presenta ordenada por órgano judicial y en orden cronológico ascendente, lo que no solo facilita la consulta, sino que permite, además, seguir la evolución de los criterios interpretativos y advertir con claridad la consolidación y maduración de la doctrina en esta materia desde la

especialización judicial promovida por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. En este sentido, la estructura y organización de la monografía permite apreciar cómo la concentración de competencias en materia de patentes en determinados juzgados de lo Mercantil, junto con la experiencia acumulada de los jueces especializados, ha favorecido la formación de criterios más estables y técnicos en un ámbito caracterizado por su especial complejidad, lo que se traduce en decisiones más sólidas y coherentes desde un punto de vista argumentativo.

Por todo lo expuesto, puede afirmarse que la obra no solo cumple, sino que incluso supera con creces la aspiración señalada por su director, Luis Fernández-Nóvoa Valladares, en la nota de presentación: «ser útil a los profesionales que trabajan en este ámbito». En este sentido, *Jurisprudencia seleccionada de los Tribunales españoles en Derecho de Patentes (2000-2025)* no se limita a ofrecer una recopilación de resoluciones significativas, sino que constituye una verdadera guía jurisprudencial, estructurada con rigor y acierto, que aporta claridad a cuestiones complejas del Derecho de patentes. Su valor no se reduce al ámbito académico o a los operadores jurídicos más especializados, sino que se proyecta también sobre todos aquellos profesionales que, de uno u otro modo, intervienen en la práctica de la litigación y protección de estos derechos. Se trata, en definitiva, de una herramienta imprescindible para comprender la evolución doctrinal en esta materia y afrontar los retos jurídicos que plantea.

Irene Filgueira Loureiro
Contratada predoctoral en formación del Área de Derecho Mercantil
Universidade da Coruña

Framiñán Santas, Francisco Javier (2024), *El carácter distintivo de las marcas tridimensionales*, Comares, Granada, 284 páginas.

Javier Framiñán Santas, Profesor Titular de Derecho Mercantil de la USC, es un reputado especialista en Derecho de la propiedad industrial que cuenta en su haber con obras de relevancia, tales como los libros *La nulidad de la marca solicitada de mala fe* (Comares, 2007) o la *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas* (Comares, 2007) escrita con el maestro Fernández-Nóvoa y el Catedrático de la USC Ángel García Vidal.

En esta ocasión el Prof. Framiñán Santas continúa su contribución al estudio del Derecho de marcas con una monografía sobre el carácter distintivo de las marcas tridimensionales. El tema no podía estar mejor escogido, pues la marca tridimensional constituye uno de los aspectos más delicados del sistema de marcas, ya que en ella se manifiesta de manera especialmente clara la tensión entre la libertad de competir y el deseo de los empresarios de obtener derechos de exclusiva que les otorguen una ventaja competitiva de la que puedan gozar de forma ilimitada en el tiempo.

El libro se abre con un capítulo sobre el concepto de marca de forma o tridimensional, que el autor define como «un signo que ocupa un volumen en el espacio y, por tanto, puede ser definido mediante tres magnitudes o dimensiones —anchura, altura y profundidad— que puede ser representado de forma clara y precisa y es apto para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra».

La definición se completa con una interesante reflexión sobre la habitual clasificación de las marcas tridimensionales entre las marcas «no tradicionales». Y es que, si bien este tipo de marcas aparecieron con posterioridad a las marcas gráficas y denominativas, lo cierto es que gozan de una larga tradición jurídica, y la primera

Directiva de marcas ya las menciona. Quizá suceda en este punto lo mismo que con las «nuevas tecnologías», que ya no son tan nuevas, por lo que se vienen acuñando otros términos para aquellas tecnologías que son realmente novedosas, como por ejemplo «tecnologías de vanguardia». La disquisición terminológica no tiene demasiada importancia, siempre que, como advierte el autor, la calificación como marcas no tradicionales «no implique asumir —siquiera de una manera poco consciente— que la marca de forma es una marca novedosa a la que los consumidores no están en ningún caso acostumbrados y esta circunstancia condicione la interpretación legal».

En el primer capítulo se realiza también una primera aproximación al carácter distintivo de la marca, aspecto sobre el que el autor introduce una importante distinción que en ocasiones pasa desapercibida, a saber: la diferenciación entre el carácter distintivo *in abstracto* y el carácter distintivo *in concreto*. Cuando hablamos del primero —carácter distintivo en abstracto— nos referimos a la aptitud del signo para desempeñar la función esencial de toda marca, es decir, diferenciar los productos y servicios que proceden de una empresa de los que proceden de otra. Cuando hablamos de carácter distintivo en concreto, por el contrario, nos referimos a la aptitud del signo no para diferenciar cualesquiera productos o servicios por su origen empresarial, sino precisamente aquellos para los que el signo se solicita.

El primer capítulo se cierra con una exposición de las diferentes clases de marcas tridimensionales, aspecto en absoluto meramente teórico, puesto que encajar el signo en una u otra categoría de marca tridimensional condicionará su régimen jurídico. El autor parte de la clasificación más común, que diferencia entre las marcas constituidas por formas que no guardan relación con los productos o servicios, las que consisten en la forma de los propios productos o de una parte de los productos y las que consisten en la forma del embalaje o del envase. Las menos problemáticas a la hora de valorar su carácter distintivo son las primeras —por ejemplo, el muñeco de Michelin—, mientras que en los otros tipos la cuestión es mucho más espinosa, pues en general los consumidores no están acostumbrados a percibir una marca en la forma del producto para el que se solicita o en su envase. El Prof. Framiñán Santas no se queda en lo descriptivo, sin embargo, y realiza a continuación una valoración crítica, en la que aboga por evitar generalizaciones y examinar caso por caso cuáles son los hábitos concretos de los consumidores en relación con las marcas utilizadas respecto al tipo específico de productos o servicios para los que se solicitan. De hacerse de este modo, «en realidad veríamos los diferentes tipos de solicitudes de marcas tridimensionales como un espectro, o si se quiere, una especie de continuo que oscila entre dos extremos: las formas abstractas y la forma del propio producto en sectores en los que los consumidores no están acostumbrados a ver una marca en la forma del mismo (y en el medio solicitudes de formas de productos diferentes al producto solicitado como marca en sectores en los que el consumidor está acostumbrado a que se usen determinadas formas para indicar el origen empresarial, solicitudes de marcas consistentes en la forma del producto en sí en sectores en los que el consumidor está habituado a que la forma del propio producto se utilice como marca, solicitudes de marcas tridimensionales consistentes en la forma de un producto diferente al solicitado en sectores en los que no existe costumbre de utilizar la forma de productos como indicadores del origen empresarial). Dicho de otro modo, se trataría de evaluar el carácter distintivo de cada marca tridimensional en relación con el producto servicio concreto para que se solicitan teniendo en cuenta los hábitos en este sector y prescindir de las generalizaciones».

El capítulo segundo analiza con detenimiento la prohibición de registrar marcas tridimensionales carentes de carácter distintivo. Para la exposición del tema el autor distingue entre dos grandes categorías de marcas tridimensionales: aquellas que no guardan relación con los productos o los servicios para los que se solicitan y las que

consisten en la forma del propio producto. La distinción es fundamental, pues el análisis del carácter distintivo de las marcas tridimensionales parte, como señala el autor, de un primer paso que consiste en determinar ante cuál de las dos categorías de marcas nos encontramos, ya que el análisis jurídico, como veremos a continuación, resulta diferente.

En el caso de marcas tridimensionales que no guardan relación con los productos o los servicios para los que se solicitan, el TJUE aplica los criterios generales comunes a todo tipo de marca, por lo que en principio no existen particularidades, si bien el Prof. Framiñán Santas pone de manifiesto que en algunos casos los tribunales no han sido coherentes y han aplicado a este tipo de marcas los criterios formulados en relación con las marcas tridimensionales consistentes en la forma del propio producto (menciona como ejemplo el caso Jaguar, STG de 25 de noviembre de 2015, T-629/14, ECLI:EU:T:2015:878).

En el caso de marcas consistentes en la forma del propio producto, por el contrario, el Tribunal de Justicia ha desarrollado un enfoque peculiar, que el autor califica como «criterio de la diferencia significativa», que de manera un tanto simplificada se concreta en que solo gozarán de carácter distintivo aquellas marcas que de una manera significativa difieran de la norma o de los usos del ramo al que pertenezcan los productos correspondientes. En el capítulo se estudia con detalle esta jurisprudencia, desde sus orígenes hasta su compleja manifestación actual, en lo que constituye un análisis detallado y muy valioso que conforma el núcleo de la monografía. Para el práctico del Derecho tendrá especial valor el epígrafe dedicado a la aplicación de la regla de la diferencia significativa, ya que expone los parámetros que sirven para definir en un sentido positivo dicha regla (criterios positivos) y aquellos factores que según los tribunales no sirven por sí solos para establecer una diferencia significativa (criterios negativos). Como ejemplo de este último tipo valga el criterio de la originalidad o novedad de la forma solicitada, pues, aunque es cierto que cuando la marca se diferencia significativamente de la norma es posible que tenga elementos originales o novedosos o que se perciban de este modo, en realidad no toda marca original o nueva necesariamente se diferencia de forma significativa de la norma. El autor pone como ejemplo el caso de las variantes en sectores en los que los productos se ofrecen bajo múltiples formas que se van renovando, puesto que, si el consumidor la percibe como una simple variante, no tendrá carácter distintivo a pesar de que no exista en el mercado una forma idéntica a la solicitada.

Por último, también en este capítulo el autor nos ofrece su opinión sobre el aspecto central del mismo, es decir, la doctrina de la diferencia significativa. De nuevo se decanta por una visión más matizada y cercana al caso que la del TJUE, de modo que sostiene que «lo que, a mi juicio, habría que evaluar para decidir si la forma de un producto tiene carácter distintivo es ir el signo posee características suficientes para funcionar como indicador del origen empresarial a la luz de todas las circunstancias del caso y en particular de la percepción del consumidor del concreto sector y teniendo presente que es suficiente un mínimo carácter distintivo para acceder al registro. Sin duda, exigir una diferencia es «suficiente» ofrece menos seguridad que el criterio de la diferencia significativa. Pero no en un grado de inseguridad que no veamos en los análisis del carácter distintivo mínimo de otros signos, como por ejemplo las marcas denominativas, y en particular las marcas denominativas que designan el producto para el que se solicita.»

El último capítulo se dedica a la prohibición de registrar marcas tridimensionales descriptivas, problema que se circunscribe fundamentalmente al ámbito de las marcas consistentes en la forma del propio producto. La prohibición es en este ámbito escurridiza y se entiende mejor con uno de los ejemplos que ofrece el autor, el caso

Refan Bulgaria (ECLI:EU:T:2019:849), en el que el Tribunal General rechazó por descriptiva el registro de una marca tridimensional para jabones y velas que consistía en la forma de una flor, ya que el público pertinente percibirá dicha marca, en asociación con los productos designados por ella, como indicativa de la presencia del aroma de una flor.

En el capítulo se estudia la *ratio legis* de la prohibición de registrar signos descriptivos, la relación con la prohibición de registrar marcas que carezcan de carácter distintivo, y se analiza la escasa jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el carácter descriptivo de las marcas tridimensionales, ofreciendo, como contrapeso, la más abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán, sobre la que el autor aporta una detallada valoración crítica.

Como espero que se haya podido apreciar en esta breve recensión, *El carácter distintivo de las marcas tridimensionales* supone una muy valiosa aportación a la doctrina sobre marcas. Además del rigor al que el autor nos tiene acostumbrados, destaca el empeño que muestra el Prof. Framiñán Santas por identificar constantemente los problemas jurídicos del tema que aborda, pero no solo para describirlos y analizarlos en detalle, sino también para ofrecer en todo momento su opinión y valoración crítica, en la línea de la mejor tradición doctrinal de la Universidad en la que imparte su docencia.

Rafael García Pérez
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de A Coruña

Gallego Sánchez, Esperanza y Fernández Pérez, Nuria (dirs.), Asensi Merás, Altea (coord.) (2025), *Innovaciones vegetales y signos distintivos de calidad en la era digital*, Tirant lo Blanch, Valencia, 423 páginas.

La obra que a continuación se recensiona, dirigida por las Profesoras Esperanza Gallego y Nuria Fernández, y coordinada por la Profesora Altea Asensi, tiene como causa la celebración del Congreso Internacional «Propiedad Intelectual e Instrumentos Financieros para un Sistema Agrícola Sostenible», celebrado los días 29, 30 y 31 de mayo de 2024 en la Universidad de Alicante, en el marco de un Proyecto para Grupos de Excelencia otorgado por la Consellería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana. Está llamada a convertirse en una obra de referencia en el ámbito del derecho mercantil en su vertiente sobre la propiedad intelectual y la agricultura, por la novedad de los temas planteados, su diversidad, y su indudable interés práctico, en tanto que el fomento del tejido productivo del sector agrícola se ha convertido en un objetivo de primer orden para los Estados a nivel internacional.

El primer capítulo, «Nuevas técnicas genómicas (NGTs) como herramientas innovadoras de un sistema agrícola en proceso de transición verde», de Pilar Íñiguez Ortega, analiza cómo estas técnicas pueden favorecer una agricultura sostenible ante la creciente demanda alimentaria global y la escasez de recursos naturales. Señala que el Pacto Verde Europeo no contempla revisar específicamente la regulación de las NGTs, lo que podría perjudicar a los obtentores europeos. Por ello, propone una regulación proporcionada y equitativa. Asimismo, subraya que la edición genómica está revolucionando la agricultura al mejorar variedades, aumentar productividad y reducir costes. No obstante, destaca que la regulación internacional es limitada y la legislación europea actual sobre organismos modificados genéticamente (OMGs), especialmente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2018, resulta

restrictiva. Finalmente, el texto aborda el estudio de la Comisión Europea de 2021, que recomienda actualizar la normativa sobre OMGs para facilitar el desarrollo y comercialización de las NGTs.

El segundo capítulo, «Innovaciones vegetales e Inteligencia Artificial», de Anselmo Martínez Cañellas, aborda la relación entre la inteligencia artificial (IA) y la propiedad intelectual, mencionando inicialmente el caso DABUS en la Federal Court of Australia, donde se debatió la posibilidad de que una IA fuera considerada inventor. Se centra especialmente en la documentación técnica exigida para estos sistemas, que debe describir claramente su desarrollo, lógica interna, algoritmos, entrenamiento, y medidas de supervisión. Asimismo, la documentación técnica debe detallar cualquier cambio predeterminado en el sistema, las soluciones adoptadas para garantizar su conformidad, los procedimientos y datos utilizados en pruebas y validaciones, posibles sesgos discriminatorios y las medidas implementadas en materia de ciberseguridad. En definitiva, el capítulo enfatiza la relevancia de comprender técnicamente la IA para evaluar sus implicaciones jurídicas en el ámbito de la propiedad intelectual.

El tercer capítulo, titulado «Desafíos legales de la agricultura de precisión para la sostenibilidad» y elaborado por la profesora Andrea Pérez Suay, explora inicialmente el concepto de agricultura de precisión, identificando las tecnologías clave implicadas en este ámbito, para luego profundizar en el rol esencial que desempeña la sostenibilidad en el sector agroalimentario, en línea con el marco normativo supranacional europeo, particularmente con la Política Agrícola Común (PAC) y el Pacto Verde Europeo. En este contexto, adquiere especial relevancia el análisis que realiza la autora sobre la Ley 3/2020, de 11 de marzo, dedicada a la prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios, enfatizando su contribución directa tanto a la sostenibilidad ambiental como a la económica del sector agrícola. Esta norma, estructurada en cuatro grandes apartados (disposiciones generales, obligaciones de los agentes implicados en la cadena alimentaria, planes estratégicos de prevención y medidas complementarias, así como un régimen sancionador), se presenta como un instrumento clave para abordar desde la perspectiva legal los retos de sostenibilidad que enfrenta la agricultura actual.

«Nuevas fórmulas de financiación en el sector agroalimentario: algunas consideraciones sobre la tokenización de cultivos» es el título del cuarto capítulo, cuya autoría pertenece al profesor Eduardo Miranda Ribera. En él, destaca la creciente importancia de la responsabilidad social empresarial (RSE o RSC) desde la óptica de la sostenibilidad. Hoy en día, las empresas están «obligadas» a asumir compromisos socialmente responsables con sus stakeholders a lo largo de toda la cadena de suministro, ya sea para obtener financiación o para garantizar su competitividad. La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, constituyó un hito legislativo en la promoción de la responsabilidad social en España. El valor de la información en materia de sostenibilidad para la toma de decisiones empresariales está creciendo exponencialmente, lo que enfatiza la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia. Ya no basta con afirmar la sostenibilidad, sino que se deben explicar las actividades realizadas y someterse a verificación. Se menciona la Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que busca establecer un estándar obligatorio de conducta empresarial para asegurar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente. En el ámbito financiero, se observa un incremento considerable en el volumen de productos financieros sostenibles, como los incluidos en los Principios de Inversión Responsable de la ONU (UN-PRI). Para catalogar un instrumento financiero como sostenible, se debe atender al Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de Taxonomía), encargado de establecer los criterios para su concreción y fomentar las inversiones sostenibles mediante un lenguaje armonizado. La sostenibilidad de la inversión dependerá de si se destina a

alcanzar alguno de los propósitos establecidos en el Reglamento de Taxonomía. A pesar de la flexibilidad normativa en materia cooperativa agroalimentaria, su principal fuente de financiación sigue siendo la banca tradicional, que en muchos casos rechaza la financiación ajena más allá de los socios.

Altea Asensi Merás escribe el capítulo quinto, «Jurisprudencia europea reciente en el ámbito de la excepción en beneficio del agricultor». La profesora Asensi analiza cuestiones prejudiciales relacionadas con el privilegio del agricultor en el ámbito de la protección de las obtenciones vegetales. En concreto, se examinan las cuestiones planteadas en los últimos años en relación con el alcance de la obligación de información que tiene el transformador hacia el titular del material vegetal protegido. Esta obligación surge en ausencia de acuerdo entre ambos o cuando el contrato no resulta aplicable, y la información «pertinente» que debe facilitarse, previo requerimiento, incluye datos identificativos del transformador y la determinación de si se ha prestado o no el pago de la remuneración al titular. El capítulo también aborda la validez del artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1768/95 de la Comisión, que establece normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 2100/94. La cuestión prejudicial analizada busca determinar la validez de este artículo en relación con lo dispuesto en el artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo. En particular, se examina la regla que permitía fijar una indemnización por daños y perjuicios de carácter punitivo, establecida mediante una cantidad a tanto alzado, concretamente, un perjuicio mínimo equivalente al cuádruple del importe del canon de la licencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea analiza esta cuestión y considera que el establecimiento de una cantidad a tanto alzado como indemnización por daños y perjuicios de carácter punitivo es suficiente para invalidar el precepto controvertido.

Jaume Llorca Galiana escribe el sexto capítulo, «La licencia contractual de explotaciones de la obtención vegetal». En él se destaca que la obtención vegetal otorga protección de propiedad intelectual a la variedad vegetal, representando un esfuerzo notable para el obtentor. Se menciona que la innovación en el fitomejoramiento ha aumentado con los avances tecnológicos. La doctrina está dividida sobre si la regulación de estos contratos es suficiente. Existe un debate doctrinal sobre si la siembra o cultivo de una variedad para obtener y comercializar sus productos vulnera el derecho del obtentor sin su consentimiento previo. Una interpretación del Tribunal Supremo ha clarificado el alcance de los derechos del obtentor durante el periodo entre la solicitud de protección y la concesión del título, limitando considerablemente el derecho del titular, especialmente en el periodo de protección provisional. Para que sea necesario solicitar autorización, se deben cumplir dos requisitos: el empleo no autorizado de componentes de la variedad y que el titular no hubiera podido ejercer razonablemente sus derechos sobre dichos componentes. Esto conlleva que el ámbito de aplicación de las licencias contractuales quede acotado a los requisitos establecidos en la normativa comunitaria según la interpretación del TJUE y el TS. El capítulo también aborda la licencia en parte o todo el territorio.

El séptimo capítulo, «Perspectivas actuales de los organismos modificados genéticamente», pertenece a Miguel Cano Menor. En él se examina el impacto social y ambiental de la biotecnología agrícola, especialmente de los OMGs. El autor enfatiza la importancia de desarrollar cultivos más resistentes a condiciones climáticas adversas y a desafíos sociales mediante estas técnicas, aunque expresa inquietud por sus posibles efectos sobre la salud y el ecosistema. Destaca también la existencia de numerosos controles nacionales e internacionales orientados a garantizar su seguridad, explicando métodos tradicionales y actuales como la selección, cruces entre especies y la transgénesis. Aborda, además, el marco jurídico español y europeo aplicable a los OMGs, incluyendo leyes como la Ley 9/2003 sobre uso confinado, comercialización

y sanciones, así como la Ley 30/2006 sobre semillas y recursos filogenéticos, y directivas comunitarias (2001/18 y 98/81). Finalmente, analiza controversias relacionadas con el uso del glifosato y microorganismos modificados, concluyendo que, si bien no se debe considerar automáticamente dañinos a los transgénicos, es imprescindible aplicar controles rigurosos y actualizar el marco legal europeo de patentes para plantas y animales, favoreciendo actualmente la protección por obtención vegetal.

Esperanza Gallego Sánchez es la autora del octavo capítulo, «Marcas de certificación». Este capítulo explora la noción de estas marcas como signos distintivos de calidad, diferenciándose de las marcas individuales y colectivas cuyo fin esencial es la indicación del origen empresarial. La función específica de las marcas de certificación es garantizar determinadas características de los productos o servicios, con una relativa exclusión del origen geográfico a nivel de la Unión Europea. El capítulo analiza las particularidades de su régimen jurídico, incluyendo la legitimación para solicitarla, el deber de neutralidad del titular de la marca, la prohibición de inducir a error a los consumidores y el contenido del Reglamento de Uso que debe regir estas marcas.

El noveno capítulo, titulado «La transformación del sistema de indicaciones geográficas de la Unión Europea», pertenece a Pilar Montero García-Noblejas. La profesora Monero examina en profundidad cómo ha cambiado el modelo europeo de protección de las indicaciones geográficas (IG). Comienza partiendo de la integración conceptual entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas, destacando cómo estas figuras han ido adquiriendo protagonismo como mecanismos para apoyar economías locales y preservar la identidad cultural europea. Se enfatiza especialmente en las recientes reformas impulsadas por la DG GROW, incluyendo la introducción de un novedoso sistema de IG dirigido específicamente a productos artesanales e industriales (Reglamento 2023/2411). Este régimen, aunque inspirado en el modelo agrícola, presenta una estructura más flexible, limitando la protección exclusivamente a productos con una vinculación territorial muy marcada. Entre otros aspectos relevantes de la reforma, se enfatiza el fortalecimiento del rol de las asociaciones de productores, la mejora en los mecanismos de control, la adaptación del sistema al mercado digital, y una mayor participación de la EUIPO. La autora concluye resaltando que esta transformación del régimen de IG no solo refuerza la protección del patrimonio europeo, sino que también resulta crucial para posicionar estratégicamente a los productores europeos en los mercados internacionales, impulsando además los objetivos sostenibles y digitales establecidos en el Pacto Verde Europeo.

El décimo capítulo, «Marca geográfica: ¿Una práctica arriesgada en el derecho de la Unión Europea?», escrito por Caroline Le Goffic, analiza los obstáculos para el registro de las marcas geográficas, principalmente su posible carácter descriptivo y la necesidad de evitar inducir a error al consumidor. Se señala la importancia de que el nombre geográfico sea percibido por los consumidores como un signo de fantasía para los productos o servicios de que se trate, siguiendo el ejemplo de la marca «Nokia». Se requiere que el nombre geográfico sea conocido como designación de un lugar y que exista un vínculo con la categoría de productos o servicios. A pesar del desarrollo de los sistemas de información digitales, se considera difícil reconsiderar la admisión general de los nombres geográficos como marcas. Se destaca que las marcas gozan de una mayor protección internacional que las indicaciones geográficas, lo que favorece el reconocimiento de las marcas geográficas, siempre y cuando su validez se valore estrictamente y su registro se reserve a signos genuinamente percibidos como de fantasía. Se menciona la necesidad de dotar a las marcas geográficas de elementos distintivos adicionales para reforzar su validez.

El undécimo capítulo, «Los signos distintivos y la responsabilidad social corporativa», de Vicente Gimeno Beviá, aborda la relevancia creciente de la RSC dentro y

fuera de las empresas, impulsada por una tendencia hacia la positivización normativa que transforma ciertas obligaciones de carácter voluntario en exigencias jurídicas, como sucede con la Directiva europea sobre diligencia debida. El autor destaca cómo la RSC adquiere importancia estratégica debido a su impacto en la reputación y competitividad empresarial, planteando si el sector privado debe asumir proactivamente preocupaciones sociales y medioambientales tradicionalmente asociadas al ámbito público. Así, la gestión de la RSC debe realizarse con criterios rigurosos, evitando prácticas ineficientes, conflictos de interés o decisiones tomadas únicamente en beneficio de los administradores. Aunque implementar políticas de RSC puede suponer mayores costes a corto plazo, a largo plazo estas medidas suelen incrementar el valor corporativo por la mejora en la imagen empresarial. El profesor Gimeno subraya que las decisiones sobre RSC por parte de los administradores se deben valorar según la regla de discrecionalidad empresarial, examinando su adecuación, proporcionalidad y ausencia de conflicto de interés, conforme al artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital. Finalmente, también se menciona la cuestión de asignaciones de RSC sin ventajas claras, así como la existencia en la Unión Europea de esquemas de calidad diferenciada, hasta ahora limitados al sector agrícola, con debates abiertos sobre su posible extensión a otros ámbitos.

Finalmente, el último capítulo, titulado «La indicación del país de origen en el etiquetado de la leche y los productos lácteos y su regulación en el ordenamiento español», cuya autoría corresponde a Alejandro Llopis Blanque, examina el Real Decreto 1181/2018 y su justificación basada en la protección de los consumidores. Sin embargo, se destaca la sentencia del TJUE en el caso Lactalis, que cuestiona la validez de normativas nacionales que no demuestren una relación objetiva entre el origen y las cualidades del producto. El autor critica la prórroga del Real Decreto español, considerando que podría ser incompatible con el Derecho de la Unión Europea y afectar a la competencia. En conclusión, la normativa española podría contravenir el Reglamento 1169/2011 y la jurisprudencia del TJUE al basarse en criterios subjetivos sin una justificación objetiva.

Alejandro Llopis Blanque
Prof. Ayudante Doctor de Derecho Mercantil
Universidad de Alicante

Tato Plaza, Anxo; Costas Comesaña, Julio; Fernández Carballo-Calero, Pablo I.; Torres Pérez, Francisco J.; y Louredo Casado, Sara (Directores) (2024), *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual IV*", Tirant lo Blanch, Valencia, 932 páginas.

En la obra que ahora se recensiona, una vez aceptadas para su publicación, se recogen la práctica totalidad de las ponencias y comunicaciones presentadas a la IV edición del «Congreso Internacional Carlos Fernández-Nóvoa. Novas tendencias no Dereito da competencia e da propiedade industrial e intelectual». Este Congreso, organizado por el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, se celebró durante los días 23 y 24 de octubre de 2023 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de esta misma Universidad.

Se continúa así, tal como se señala en el prólogo de la obra, la contribución «a un homenaje constante y merecido al maestro Carlos Fernández-Nóvoa», indiscutible referencia doctrinal y académica en el ámbito del Derecho de la propiedad industrial e intelectual. En efecto, entre otras actividades, como puede ser la edición anual de la Revista Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo inició este justo reconocimiento al Maestro ya en los

años 2016, con la celebración de la I edición del Congreso, y 2017, con la publicación del primero de una serie de volúmenes que, como reconocen los directores de la obra, han servido «como Libros de Actas de los Congresos». En el año 2019 se publicaría el segundo volumen, recogiendo las ponencias y comunicaciones presentadas en la II edición del Congreso, celebrado en el año 2018. En el año 2021 tiene lugar la III edición del Congreso, publicándose el tercer volumen al año siguiente.

Pues bien, en la obra que ahora interesa, el cuarto de los volúmenes publicados, colaboran veinticuatro profesores e investigadores, agrupándose sus trabajos en tres grandes partes: La primera dedicada al Derecho Antitrust, la segunda concerniente a la Competencia Desleal y a la Publicidad, y, finalmente, la tercera alusiva a la Propiedad Industrial e Intelectual. Es de destacar en este volumen la presencia, junto con relevantes y consagrados expertos en estas materias, de jóvenes profesores e investigadores que, con sus estudios, no solamente ponen de manifiesto la relevancia actual, tanto teórica como práctica, de estas disciplinas, sino que rinden un sentido y merecido homenaje al Maestro Fernández-Nóvoa, siempre referente obligado en todas estas temáticas.

La primera parte del libro consta de seis capítulos, abordándose el análisis de las siguientes cuestiones: a) La delimitación de los mercados digitales, a la luz de la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la definición del mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia de 8 de febrero de 2024, obra de Ana María Aido Vázquez; b) la reclamación de daños por infracción del Derecho de la Competencia, como ejemplo de litigación masiva extramuros de la Directiva 2020/1828 (UE) relativa a acciones de representación, a cargo de la Profesora Alicia Armengot Vilaplana; c) la autopreferencia como una nueva modalidad, surgida de la jurisprudencia, de abuso de posición dominante, trabajo del Profesor Fernando Cachafeiro; d) la evolución de las acciones privadas por infracción de normas de la competencia en España, con la autoría del Profesor Francisco Marcos; e) el abuso de la posición dominante en el mercado farmacéutico (a vueltas con la Big Pharma), estudio de Eduardo Marcos Martínez; y f) las cuestiones clave sobre el conflicto de los estibadores en España desde la perspectiva de la competencia, a la luz del nuevo régimen jurídico de la estiba portuaria, escrito por Sabela Rocha Domínguez.

La segunda parte del libro se compone de ocho capítulos, todos ellos concernientes a la Competencia Desleal y a la Publicidad. En el primero de ellos, obra del Profesor Antonio Alonso-Bartol Bustos, se cuestiona la existencia de competencia desleal al no decir que un dibujo lo ha generado una inteligencia artificial. En el segundo, escrito por el Profesor Manuel Bernet Páez, realizando un estudio comparativo entre el Derecho alemán y el Derecho de los Estados Unidos de América, se analiza la protección suplementaria de las formas funcionales por el Derecho de la Competencia Desleal. En el tercer capítulo, noveno de la obra, el Profesor Marcos Cruz González se plantea si el Reglamento 2022/1925, de 14 de septiembre (Ley de Mercados Digitales), puede ser considerado como un instrumento de competencia desleal de dimensión antitrust, trazando algunas posibles implicaciones para el Derecho nacional. Laura Diéguez Aguilera, en el siguiente capítulo, examina las nuevas normas relativas a la deslealtad de las reseñas de consumidores y usuarios en el entorno digital. El quinto capítulo, a cargo de La Profesora Eva M. Domínguez Pérez, lleva por título «Prácticas desleales con consumidores: Ilícito de consumo e ilícito desleal». En el sexto capítulo Ana Miranda Anguita estudia las principales novedades de las iniciativas del greenwashing de carácter armonizador en la Unión Europea. En el penúltimo capítulo de esta parte del libro, escrito por Irene Sánchez Frías, se analiza, desde el Derecho de la Competencia Desleal, el marketing algorítmico basado en datos reveladores de un trastorno por uso de videojuegos. Finalmente, en el último de

los capítulos de esta parte, el decimocuarto de la obra, la Profesora Trinidad Vázquez Ruano analiza las alteraciones de las estrategias publicitarias en línea, con ocasión de las evidencias reglamentarias.

Por último, diez son los capítulos que integran la tercera parte de la obra recensionada, dedicada a la Propiedad Industrial e Intelectual. El primero de ellos, a cargo de la Profesora Blanca Bagó Oria, lleva por título «Marcas y humor: Una pareja de hecho», analizándose en el mismo la probabilidad de la parodia en el Derecho de Marcas. En el segundo capítulo, la Profesora María Isabel Candelario Macías, examina las recientes y futuras «hechuras» legislativas del Diseño Industrial Europeo. El tercer capítulo, obra de la Profesora Marta Cernadas Lázare, se dedica al estudio de las tensiones actuales entre el Derecho de Autor y la Inteligencia Artificial, delimitando específicamente las excepciones y limitaciones del derecho de reproducción. En el cuarto capítulo de esta parte, Irene Filgueira Loureiro lleva cabo un interesante examen del carácter distintivo de la marca en la era de la inteligencia artificial. La Profesora Belén García Álvarez, en el siguiente capítulo, realiza algunas consideraciones sobre la nulidad absoluta por mala fe como última solución a los conflictos permanentes entre familias de marcas. En el sexto capítulo, el Profesor Ramón Miguel Girona Domingo redacta algunas notas sobre la acción de indemnización de daños por violación del secreto empresarial. En el séptimo capítulo, vigésimo primero de la obra, el Profesor Juan Pablo Gonzales Bustos dedica su trabajo a la Propiedad Industrial a la luz de la actividad jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Julia Lago Muñoz estudia, en el capítulo octavo, la evolución jurisprudencial en materia de protección de diseños desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019 (Cofemel vs G-Star Raw). En el noveno capítulo, el Profesor Ángel Martínez Gutiérrez se pregunta si la limitación de la lista de productos y servicios es una solución adecuada para solventar conflictos entre marcas y denominaciones geográficas protegidas. Finalmente, en el último capítulo de esta parte, también de la obra, la Profesora Pilar Montero García-Noblejas analiza la estrategia de la Unión Europea para la protección de los productos de calidad y origen.

Como puede observarse, en esta obra se ofrece una amplia variedad de aportaciones que son buena muestra de las líneas de investigación que actualmente se están desarrollando dentro del ámbito del Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual. En este entendimiento, solamente resta felicitar a sus Directores, por extensión también a la Universidad de Vigo, por el indudable valor académico e investigador de los trabajos agrupados en esta publicación, que, al igual que ha ocurrido con las anteriores obras surgidas a raíz de sendos Congresos en Homenaje al Maestro Carlos Fernández-Nóvoa, se ha convertido ya en una obra de referencia inexcusable dentro del ámbito del estudio e investigación del Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual.

A la vista de los resultados hasta ahora alcanzados, es seguro que la nueva edición, la quinta, del Congreso-Homenaje al Maestro Fernández-Nóvoa, que tendrá lugar en la ciudad de Vigo los días 27 y 28 de octubre de 2025, supondrá un nuevo éxito para los organizadores, poniéndose una vez más de manifiesto la transcendencia teórico-práctica de estas materias. Es deseable que las nuevas aportaciones terminen también mostrándose a través de una obra como la que ahora se recensiona.

Manuel José Vázquez Pena
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de A Coruña

ÍNDICE

Pág.

Preliminar 21
Índice de abreviaturas 25

I. DOCTRINA

Nuevas orientaciones sobre la definición del mercado relevante en la era digital: un análisis del proceso de revisión de la comunicación de la comisión europea
Ana María Aido Vázquez 35

La consideración de la semana santa como folclore y su protección
Jesús Caravaca Aguilar 63

Nueva regulación del diseño en la UE
José Antonio Gómez Segade 85

Sostenibilidad y Derecho de la competencia: una aproximación a los beneficios de sostenibilidad en los acuerdos entre empresas
Sílvia Gómez Trinidad 113

De la responsabilidad social de la empresa al consumo responsable. Las afirmaciones ambientales tras la directiva 2024/825
Vanessa Martí Moya 141

Efectos de los escritos preventivos sobre la competencia judicial en materia de medidas cautelares por infracción de patentes
José Massaguer 163

Arte de apropiación y Derecho de autor
Paz Soler Masota 181

La marca de la Unión Europea en el Entorno digital y el Derecho Internacional privado: Determinación de la Competencia Judicial internacional y Ley Aplicable a posibles infracciones
Rafael Andrés Velázquez Pérez 209

Pág.

II. DOCTRINA BREVE

El papel de las marcas en las plataformas en línea en el ámbito del comercio automatizado y la protección del consumidor
Altea Asensi Merás 233

La UE amplía y actualiza el sistema de las indicaciones geográficas de productos mediante los reglamentos 2023/2411 y 2024/11433
Manuel José Botana Agra 249

Licencia con objeto plural: algunas consideraciones sobre la exclusión de patentabilidad, las situaciones de dependencia y la protección simultánea
Eduardo Miranda Ribera 261

Régimen de acceso a los recursos genéticos en la comunidad andina: la tragedia del caballo muerto y cómo empezar a superarla a la luz del nuevo tratado de la OMPI sobre propiedad intelectual y recursos genéticos
Diego Francoise Ortega Sanabria 275

Inteligencia artificial y licencias colectivas ampliadas de derechos de autor
Marina Vázquez Esteban 293

Finalidad publicitaria de las cuentas de correo electrónico. Derivaciones jurídicas
Trinidad Vázquez Ruano 313

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

O alcance do limite ao direito conferido ao titular da marca decorrente do uso referencial daquele sinal: comentário do Acórdão do TJUE, de 11 de janeiro de 2024, proferido no proc. C-361/22, no caso «Zara»
Maria Miguel Carvalho 333

Relevancia (incidencia) de una posicion distintiva y autónoma de un elemento de una marca compleja en el análisis del riesgo de confusión. Comentario a la sentencia del TGUE de 6 de noviembre de 2024 (t-118/23), house of price/EUIPO-Bialy (Aroma King)
Jesús Gómez Montero 345

Comunicación al público en pisos arrendados y público nuevo [Comentario de las STJUE (sala primera), de 20 de junio de 2024, asunto C-135/23, mega c. Gl]
José Luis González San Juan 365

La protección de los conocimientos tradicionales en Guatemala: comentarios a la sentencia no.2112-2016 de la corte de constitucionalidad
Sara Larios Hernández y Paolo Archila Valle 381

Pág.

La marca de posición en la jurisprudencia reciente del Tribunal General de la Unión Europea. (Comentario a la Sentencia en los asuntos acumulados T361/23 a T364/23 [Sala Tercera], *Väderstad Holding AB v. EUIPO*, de 11 de septiembre de 2024 [caso «Maquinaria agrícola»]

Luis Alberto Marco Arcalá 397

IV. RECENSIONES

TABLE OF CONTENTS

Pág.

Preliminar 21
List of abbreviations 25

I. DOCTRINE

New guidelines on the definition of the relevant market in the digital era: an analysis of the european commission's notice revision process
Ana María Aido Vázquez 35

The qualification of Holy Week as folkloric heritage and the framework for its protection
Jesús Caravaca Aguilar 63

New design legislation in the EU
José Antonio Gómez Segade 85

Sustainability and competition law: an approach to sustainability benefits in agreements between undertakings
Sílvia Gómez Trinidad 113

From corporate social responsibility to responsible consumption. Environmental claims after directive 2024/825
Vanessa Martí Moya 141

Effects of protective letters in jurisdiction on the subject of preliminary injunctions regarding patent infringement
José Massaguer 163

Art of appropriation and copyright
Paz Soler Masota 181

The community trademark in the digital environment and private international law: determination of international jurisdiction and law applicable to possible infringements
Rafael Andrés Velázquez Pérez 209

Pág.

II. BRIEF DOCTRINE

The role of trademarks on digital platforms within the framework of automated commerce and consumer protection
Altea Asensi Merás 233

The EU extends and updates the system of geographical indications through regulations 2023/2411 and 2024/1143
Manuel José Botana Agra 249

Licensing with plural object: some considerations on exclusion from patentability, dependence and simultaneous protection
Eduardo Miranda Ribera 261

Regime of access to genetic resources in the andean community: the dead horse tragedy and how to start to overcome it in light of the new wipo treaty on intellectual property and genetic resources
Diego Francoise Ortega Sanabria 275

Artificial intelligence and extended collective copyright licences
Marina Vázquez Esteban 293

Advertising purposes of e-mail accounts - legal ramifications
Trinidad Vázquez Ruano 313

III. COMMENTS ON CASE LAW

The extent of the limit to the right conferred on the trade mark owner as a result of the referential use of that sign: comment on the CJEU ruling of 11 January 2024 in case C-361/22, «Zara» case
Maria Miguel Carvalho 333

Relevance (impact) of an independent distinctive position of an element of a composite trade mark in the likelihood of confusion analysis. Commentary to the judgment of the General Court of the European Union of 6 November 2024 (T-118/23), House of price/EUIPO - Bialy (Aroma King)
Jesús Gómez Montero 345

Communication to the public in rental apartment building and new public [comment on the sentence of the CJUE (first chamber), of june 20, 2024, case c-135/23, Mega vs. GI]
José Luis González San Juan 365

The protection of traditional knowledge in guatemala: commentary on ruling 2112-2016 of the constitutional court
Sara Larios Hernándezand Paolo Archila Valle 381

Pág.

The position mark in recent case law of the general court of European Union. (Comment on the Judgment in Joined Cases T361/23 to T364/23 [Third Chamber], Väderstad Holding AB v. EUIPO, of 11th. September 2024 [«Farming equipment» case])

Luis Alberto Marco Arcalá 397

IV. BOOK REVIEWS