

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

Volumen 44

(2024)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2024

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

© ADI

© MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.

San Sotero, 6 - 28037 MADRID

☎ 91 304 33 03

ISBN: 978-84-1381-895-5

ISSN: 1139-3289

Depósito legal: M. ____-2024

Fotocomposición: Ene Estudio

Impresión: Safekat, S. L.

C/ Laguna del Marquesado, 32L

28021 Madrid

MADRID, 2024

FUNDADOR

Prof. Dr. Dr. h. c. Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA (†)

CONSEJO EDITORIAL

PRESIDENTE

Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio GÓMEZ SEGADE

DIRECCIÓN

Prof. Dr. Anxo TATO PLAZA
Universidade de Vigo

Prof. Dr. Julio COSTAS COMESAÑA
Universidade de Vigo

SECRETARÍA

Prof. Dr. Manuel José VÁZQUEZ PENA
Universidade de A Coruña

Prof. Dr. Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO
Universidade de Vigo

Prof. Dr. RAFAEL GARCÍA PÉREZ
Universidade de A Coruña

Prof. Dra. Sara LOUREDO CASADO
Universidade de Vigo

CONSEJO CIENTÍFICO

Prof. Dr. M. AREÁN LALÍN (Universidade de A Coruña); Prof. Dr. Dr. h. c. multa A. BERCOVITZ (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Prof. Dr. M. BOTANA AGRA (Universidade de Santiago de Compostela); Prof. Dr. F. CARBAJO CASCÓN (Universidad de Salamanca); Dr. A. CASADO CERVIÑO (Ex-Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes); Prof. Dr. L. COUTO GONÇALVES (Universidade do Minho, Portugal); Profa. Dra. M.^a M. CURTO POLO (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Prof. Dr. F. DESSEMMONTET (Université de Lausanne, Suiza); Prof. Dr. V. DI CATALDO (Università di Catania, Italia); Profa. Dra. E. DOMÍNGUEZ PÉREZ (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Prof. Dr. A. FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR (Universidade de Santiago de Compostela); Prof. Dr. E. GALÁN CORONA (Universidad de Salamanca); Prof. Dr. A. GARCÍA VIDAL (Universidad de Santiago de Compostela); Prof. Dr. F. GOTZEN (KU Leuven Center for IT & IP Law, Bélgica); Prof. Dr. K. JORDA (Franklin Pierce Law Center, Concord, N.H., EEUU); Prof. Dr. Dr. h.c. R. M. HILTY (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Alemania); Prof. Dr. M. LEHMANN (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Alemania); Prof. Dr. C. LEMA 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
ARPIO SANTRACRUZ, Juan
CACHAFEIRO, Fernando
CAMBA, Alfonso
CARVALHO, María Miguel
CASAMAYOR DE BLAS, Araceli
CERNADAS LÁZARE, Marta
CRUZ GONZÁLEZ, Marcos
CURTO POLO, María Mercedes
DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva
FILGUEIRA LOUREIRO, Irene
GARCÍA PÉREZ, Rafael
LÓPEZ LÓPEZ, Ignacio
LOUREDO CASADO, Sara

MARCO ARCALÁ, Luis Alberto
MARCOS, Francisco
MAYORGA TOLEDANO, María Cruz
MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, Pilar
MORA LIMA, Pedro
MORRAL SOLDEVILA, Ramón
OLMEDO PERALTA, Eugenio
REMÉDIO MARQUES, João Pablo
RINCÓN PUMAREJO, María Alejandra
RIPOLL VÁZQUEZ, Francisco
SALDAÑA VILLOLDO, Benjamín
SÁNCHEZ FRÍAS, Irene
TÁRREGA, Raquel
TOBÍAS-PEÑA, Lara

DIRECCIÓN DE LA REVISTA E INTERCAMBIOS

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

ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES

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

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI) está incluida en la base de datos ISOC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Categoría ALTA), en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las revistas españolas de humanidades y ciencias sociales y jurídicas), en Repertorio Latindex, en RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas), en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), en la base de datos MIAR y en IN-RECJ (Índice de impacto, Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas). Asimismo, la revista está categorizada por ABEP/FECYT y por CARHUS (categoría B), indexada en Dialnet y El Derecho, incluida en VLex. Según el ranking 2023 de revistas jurídicas elaborado y publicado por la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho Españolas, en cuanto al índice que mide el prestigio o valoración de las revistas según la opinión de expertos españoles, ADI se posiciona en el puesto núm. 1 (de un total de 28), dentro del primer cuartil, de las revistas especializadas en «propiedad intelectual, industrial y competencia», en tanto que se sitúa, también en el primer cuartil y en la posición núm. 6 (de un total de 91) de las revistas pertenecientes al área de conocimiento Derecho Mercantil. En lo que respecta al índice o 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: <http://adi.webs.uvigo.es/gl/>. Así mismo, los contenidos completos de ADI desde el volumen 14 (1991-1992) están disponibles en formato electrónico en la plataforma global de contenidos jurídicos Vlex: <https://vlex.es/compilation/actas-de-derecho-industrial-y-derecho-de-autor-266185>.

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

Los trabajos y colaboraciones realizadas en el presente Volumen de ADI por los profesores, Anxo TATO PLAZA, Julio COSTAS COMESAÑA, Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Sara LOUREDO CASADO y Ana M^a AIDO VÁZQUEZ se enmarcan en el Proyecto de Investigación del Programa estatal de generación del conocimiento científico y tecnológico del Sistema de I+D+i El Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual frente a las tecnologías disruptivas y la nueva regulación de los mercados digitales y audiovisuales (PID2022-136697NB-I00), siendo IP 1 el Prof. Dr. Julio COSTAS COMESAÑA e IP 2 el Prof. Dr. Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO. Igualmente, los mencionados colaboradores participan en el Proyecto de Investigación Financiado por la Xunta de Galicia: «Retos para un mercado de trabajo equitativo e aberto á competencia no contexto da nova economía e da dixitalización» (2022-2024). Grupo de Investigación DMT (Grupo da Universidade de Vigo con potencial de crecemento). El trabajo y la colaboración realizada por el profesor Rafael GARCÍA PÉREZ se enmarca en el Proyecto «Derecho de Marcas e Inteligencia Artificial» (MAR-RIA), con referencia PID2020-115646RB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad). Igualmente, el Prof. GARCÍA PÉREZ participa en el Grupo de investigación «Empresa, Consumo e Dereito» (G000708-Financiado por la Xunta de Galicia como grupo de potencial crecimiento; Resolución de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de 28 de junio de 2021).

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

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

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

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

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

II. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

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

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

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

III. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Artículos de revista: apellidos del autor (en mayúscula), nombre completo, año de publicación (entre paréntesis), título del trabajo (entre comillas), abreviatura de la revista (en cursiva) si figura en el índice de *ADI* (en otro caso, el título completo en cursiva), volumen, número (si lo hubiere) y páginas inicial y final del artículo. Por ejemplo: GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1975), «El registro de la propiedad industrial en España», *ADI* 2 (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 publiquen; (3) Mantener la integridad académica del contenido de la Revista; (4) Respetar la libertad de expresión; (5) Estar dispuesta a publicar las correcciones, y a hacerlo si se detectan errores, así como a publicar las retractaciones, y las disculpas que en su caso sean necesarias, siguiendo las recomendaciones publicadas al respecto por COPE [<http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf>]; (6) Preservar el anonimato de los evaluadores designados en cada caso para la evaluación de los artículos; (7) No anteponer en ningún caso intereses comerciales a los compromisos intelectuales y éticos que asume la Revista; (8) Revisar continuamente y asegurarse del cumplimiento de los compromisos éticos asumidos por la Revista junto con la Secretaría; y (9) asegurarse de adoptar las medidas oportunas para garantizar la calidad de las contribuciones publicadas, y evitar la publicación de plagios y de trabajos no originales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJECTIVES AND MAIN CHARACTERISTICS

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

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

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

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

II. ORIGINAL SUBMISSION

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

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

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

III. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Book chapters or parts of a collective work: author's surnames (in capital letters), full name, year of publication (in parentheses), title of the chapter (in quotation marks), then adding in AAVV or, alternatively, the first surname or surnames and initial letter of the name of the director/s, editor/s or coordinator/s, title of the book or collective work (in italics), editorial, place of publication and initial and final page of the chapter; e.g.: BOTANA AGRA, Manuel (2013), «En torno al Tratado de la OMPI sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales (Tratado de Beijing)», en TOBÍO RIVAS, A. M.^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. If these take place, the Editorial Board of *ADI* will adopt the appropriate measures, that generally include the communication to the author of the complaints or claims exposed, as well

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍNDICE DE ABREVIATURAS *

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

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

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

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

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

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

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

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

<i>Schw. Mitt.</i>	= <i>Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht</i> (Suiza).
<i>SI</i>	= <i>Scientia Iuridica</i> (Portugal).
<i>SJZ</i>	= <i>Schweizerische Juristenzeitung</i> (Suiza).
<i>SLP</i>	= <i>Selected Legal Papers</i> (USA).
<i>SSRN</i>	= <i>Social Science Research Network</i> .
STGUE	= Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.
STJUE	= Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
STS	= Sentencia del Tribunal Supremo (España).
Sup. Ct.	= Supreme Court of the United States.
<i>SZW</i>	= <i>Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht</i> (Suiza).
TC	= Tribunal Constitucional.
TCE	= Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
TDC	= Tribunal de Defensa de la Competencia (España).
TFUE	= Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
TGUE	= Tribunal General de la Unión Europea.
TJUE	= Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
TDM	= Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
TLT	= Trademark Law Treaty (denominación inglesa del TDM).
<i>TMR</i>	= <i>Trademark Reporter</i> (USA).
<i>TMW</i>	= <i>Trademark World</i> (Gran Bretaña).
<i>TOL</i>	= <i>Tirant on line</i> .
<i>Trade Cas.</i>	= <i>Trade Cases</i> (USA).
TRIPs	= Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights (Denominación inglesa del ADPIC).
TRT	= 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.
<i>UFITA</i>	= <i>Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht</i> (Alemania).
UNCTAD	= United Nations Conference on Trade and Development.
<i>Univ.</i>	= <i>Universitas. Revista de la Universidad Pontificia Javeriana. Ciencias Jurídicas y Sociales</i> (Colombia).
UPOV	= Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
USC	= United States Code, o Universidad de Santiago de Compostela (según contexto).
USPQ	= United States Patents Quarterly.
USTA	= United States Trademark Association.
Vand. J. Trans. L.	= <i>Vanderbilt Journal of Transnational Law</i> (USA).
Vol.	= Volumen.
WIPO	= World Intellectual Property Organization.
<i>WPI</i>	= <i>World Patent Information</i> .
<i>WRP</i>	= <i>Wettbewerb in Recht und Praxis</i> (Alemania).
<i>WuW</i>	= <i>Wirtschaft und Wettbewerb</i> (Alemania).
<i>Yale L. J.</i>	= <i>Yale Law Journal</i> (USA).
<i>ZGR</i>	= <i>Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht</i> (Alemania).
<i>ZHR</i>	= <i>Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht</i> (Alemania).
<i>ZIP</i>	= <i>Zeitschrift für Wirtschaftsrecht</i> (Alemania).
<i>ZUM</i>	= <i>Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht</i> (Alemania).

I. DOCTRINA

LA COLABORACIÓN EN UTE COMO ACUERDO RESTRICTIVO DE LA COMPETENCIA

COOPERATION UNDER THE LEGAL FORM OF «UTE» AS A RESTRICTIVE AGREEMENT ON COMPETITION

Juan ARPIO SANTACRUZ*

RESUMEN

En el presente artículo se estudia la compatibilidad de los acuerdos de colaboración en UTE con las exigencias de la libre competencia, y en particular con los artículos 101 TFUE y 1.1 LDC. En la elaboración del artículo se han tenido en cuenta las nuevas Directrices de la Comisión Europea sobre acuerdos de cooperación horizontal de 2023 en cuyo capítulo 5, sobre los «acuerdos de comercialización», se dedica un epígrafe específico a los «consorcios de licitadores» con el que se pretende proporcionar un marco analítico que facilite la autoevaluación de este tipo de acuerdos.

Palabras clave: Competencia, acuerdos de cooperación, Unión Temporal de Empresas, restricción, necesidad objetiva, exención.

ABSTRACT

This article analyses the compatibility of cooperation agreements under the legal form of UTE with the requirements of competition, and in particular with those of articles 101 TFEU and 1.1 LDC. It takes into account the new European Commission Guidelines on horizontal cooperation agreements of 2023 and, in particular, its specific section on «bidding consortia» provided for within Chapter 5 on «commercialisation agreements», which aims to provide an analytical framework that facilitates self-assessment of this type of agreements.

Keywords: Competition, cooperation agreements, joint ventures, restriction, objective necessity, exemption.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA COLABORACIÓN EN UTE Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA.—1. Concepto de UTE, caracterización y régimen jurídico.—2. Las disposiciones de competencia aplicables al acuerdo.—III. LA COLABORACIÓN EN UTE COMO ACUERDO ENTRE EMPRESAS.—1. Planteamiento.—2. El acuerdo de colaboración en UTE y la regla general de prohibición

* Profesor Titular de Derecho Mercantil, Universidad de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: arpio@unizar.es. El presente trabajo se realiza dentro del grupo de investigación I+D+i «Jueces y Derecho de la Competencia» (Ref. PID2020-115314GB-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Fecha de recepción: 4 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 8 de mayo de 2024

de los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC.—2.1. *Preliminar*.—2.2. *La incidencia del acuerdo en la competencia cuando la colaboración es objetivamente necesaria para acceder al contrato*.—2.2.1. El criterio de la necesidad objetiva.—2.2.2. La aplicación del criterio de necesidad objetiva.—2.3. *La incidencia del acuerdo en la competencia cuando la colaboración no es objetivamente necesaria para acceder al contrato*.—2.3.1. La necesidad de analizar el riesgo.—2.3.2. Su carácter restrictivo «por el objeto» o «por los efectos».—3. El acuerdo de colaboración en UTE y la exención de los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. COOPERATION UNDER «UTE» AND COMPETITION LAW.—1. Concept of «UTE», characterization and legal regime.—2. Competition rules applicable to the agreement.—III. COOPERATION UNDER «UTE» AS AN AGREEMENT BETWEEN UNDERTAKINGS.—1. Issues raised.—2. The agreement to cooperate under «UTE» and the general rule of prohibition of articles 101.1 TFEU and 1.1 LDC.—2.1. *Preliminary*.—2.2. *The impact of the agreement on competition when cooperation is objectively necessary to have access to the contract*.—2.2.1 The objective necessity criterion.—2.2.2. The application of the objective necessity criterion.—2.3. *The impact of the agreement on competition when cooperation is not objectively necessary to have access to the contract*.—2.3.1. The need to analyze the risks of restrictions.—2.3.2. Restrictions of competition by object or restrictive effects.—3. The agreement to cooperate under «UTE» and the exemption of articles 101.3 TFEU and 1.3 LDC.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La ejecución de muchos proyectos consistentes en la realización de obras o la prestación de servicios exige o aconseja la colaboración o cooperación de varias empresas. La envergadura, las exigencias económicas, los requisitos técnicos, su localización u otras características de los proyectos, determinan que muchas empresas no puedan acometerlos individualmente, y que algunas valoren la posibilidad de colaborar entre ellas para su ejecución en común. Una forma de articular jurídicamente esta colaboración es a través del establecimiento de una «unión» que agrupe a varias empresas durante el tiempo necesario para desarrollar el proyecto.

Los antecedentes de la actual regulación de las Uniones Temporales de Empresas (UTE) se remontan a la Ley 196/1963, de 28 de diciembre, sobre asociaciones y uniones de empresas¹, cuya aprobación se produce casi simultáneamente a la de la Ley 110/1963, de 20 de julio, de represión de prácticas restrictivas de competencia². Aunque ambas disposiciones compartían el objetivo de estimular y fortalecer la economía nacional, se inspiraban en principios diferentes. Mientras la primera favorecía la integración y la colaboración entre empresas, la segunda promovía la independencia de comportamiento y la competencia. De ahí que, desde el primer momento, se plantease la difícil e importante tarea de determinar la forma en que ambos principios, de integración y de competencia, debían armonizarse³.

A pesar del tiempo transcurrido, la problemática que rodea a la compatibilidad de esta figura colaborativa con las exigencias de la libre competencia no solo no ha perdido vigencia sino que ha atraído mayor atención de la doctrina especializada, especialmente en los últimos años, dado que la lucha contra la colusión en el ámbito de la contratación pública se ha convertido en una de las prioridades de la política de competencia⁴.

¹ BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1963.

² BOE núm. 175, de 23 de julio de 1963.

³ BERCOVITZ-RODRÍGUEZ CANO (1969), págs. 18-19.

⁴ COMISIÓN EUROPEA, Comunicación relativa a las herramientas para combatir la colusión en la contratación pública y a las orientaciones acerca de cómo aplicar el motivo de exclusión conexo, DOUE de 18

En el presente artículo se estudia la compatibilidad de los acuerdos de colaboración en UTE (o acuerdos de consorcio; o consorcios de licitadores) con las exigencias de la defensa de la competencia y, en particular, de los artículos 101 TFUE y 1.1 LDC. En la elaboración del trabajo se han tenido en cuenta las nuevas Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, en cuyo capítulo 5, sobre los «acuerdos de comercialización», dedican un epígrafe específico a los «consorcios de licitadores», lo que supone una novedad con respecto a los precedentes Directrices de 2011⁵, con el que se pretende proporcionar un marco analítico que facilite la autoevaluación de este tipo de acuerdos⁶.

II. LA COLABORACIÓN EN UTE Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

1. Concepto de UTE, caracterización y régimen jurídico

La UTE constituye la forma jurídica que adopta «un sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro, sin que esta colaboración tenga personalidad jurídica»⁷.

Los antecedentes de la figura se encuentran en las medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas establecidas por la Ley 196/1963, de 28 de diciembre, consistentes en fomentar mediante incentivos fiscales la creación de Uniones y agrupaciones de este tipo de empresas, y en promover los vínculos de colaboración entre empresas que resultasen beneficiosos para la economía nacional. Uno de los dos tipos de vínculos o sistemas de colaboración regulados en la Ley eran las «agrupaciones temporales de empresas» para la ejecución de obras y servicios.

La Ley 196/1963, de 28 de diciembre, fue parcialmente derogada por la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones

de marzo de 2021, n° C 91, pág. 1. En su Plan de Actuación de 2019, la CNMC se comprometió a centrar sus esfuerzos de promoción de la competencia en la mejora de la eficiencia en la contratación pública, entre otros ámbitos. Como parte de esas actuaciones, la CNMC elaboró un Informe, *Radiografía de los procedimientos de contratación pública en España*, Informe E/CNMC/004/18, 7 de febrero de 2019, accesible en el Sitio Internet de la CNMC: <https://www.cnmc.es/sites/default/files/23141146.pdf> y actualizó la Parte primera (planificación) de su Guía sobre contratación pública y competencia (vid. CNMC, *Guía sobre contratación pública y competencia*, G-2019-02, 16 de diciembre de 2020, accesible en el Sitio Internet de la CNMC: <https://www.cnmc.es/sites/default/files/333463520.pdf>). Así mismo adoptó el documento, *Recomendaciones a los poderes públicos para una intervención favorecedora de la competencia en los mercados y la recuperación económica inclusiva*, G-2021-01, 7 de julio de 2021, accesible en el enlace <https://www.cnmc.es/sites/default/files/editorcontenidos/Promocion/37350210.pdf>. Las autoridades autonómicas también contribuyeron a este esfuerzo. Véase, por ejemplo, la *Guía para la detección de la colusión en la contratación pública* de la Autoridad Catalana de la Competencia de septiembre de 2010, actualizada en noviembre de 2023, a la que se puede acceder en el Sitio Internet de la Autoridad: https://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/guia-colusion-contratacion-publica-ESP.pdf; o la *Guía sobre Contratación pública y Competencia* de la Autoridad Vasca de Competencia de 15 de febrero de 2021, accesible a través del enlace: https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias_gidak/es_guias/adjuntos/GUIA_CONTRATACION_COMPETENCIA_es.pdf.

⁵ Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal, *DOUE* 14 de enero de 2011, n° C 11, pág. 1. Corrección de errores en *DOUE* de 2 de febrero de 2011, n° C 33, pág. 20.

⁶ Cfr. Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 2.

⁷ SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª), de 26 de enero de 2022, ECLI:ES:AN:2022:401, F.D. 6.º; SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 28 de enero de 2022, ECLI:ES:AN:2022:399, F.D. 5.º; SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 30 de julio de 2018, ECLI:ES:AN:2018:3385, F.D. 4.º. Véase también el artículo 7 de la Ley 18/1982, de 26 de mayo.

Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Regional⁸, lo que afectó al régimen de las Agrupaciones Temporales de Empresas. A partir de entonces, cambiaron su denominación por la de «Uniones Temporales de Empresas» y pasaron a regularse en los artículos 7-10 de la nueva disposición. Esta será objeto de algunas modificaciones posteriores, pero se mantendrá inalterada la regulación de las UTE.

Uno de los ámbitos en el que es frecuente que las empresas actúen agrupadas en UTE es en el de la contratación pública, ya que la envergadura y complejidad de muchos de los proyectos promovidos por el sector público dificultan que puedan ser asumidos o ejecutados por una sola empresa. De ahí que las propias disposiciones reguladoras de la contratación pública contemplen expresamente la posibilidad de que los empresarios concurren a las licitaciones agrupados bajo esta forma jurídica siempre que cumplan algunos requisitos. En la actualidad, esta posibilidad está prevista en el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014⁹, que también debe ser tenida en cuenta para conocer el régimen jurídico de esta figura¹⁰.

Los principales rasgos configuradores de las UTE derivan de lo establecido en las dos disposiciones citadas. Se trata de agrupaciones de empresas o de empresarios —ya sean personas físicas o jurídicas, residentes en España o en el extranjero— de origen contractual, ya que se crean por voluntad de las partes. El Tribunal Supremo ha manifestado que su naturaleza jurídica es la de una «figura negocial de tipo asociativo de la que no emerge una persona jurídica»¹¹.

La finalidad de la agrupación consiste, exclusivamente, en la ejecución en común de un proyecto concebido para dar satisfacción a una necesidad extrínseca a las empresas que se asocian, que puede consistir en la realización de una obra, la prestación de un servicio, o ambas cosas, dentro o fuera de España¹². Para ello, cada empresa se obliga a cooperar con las demás y a contribuir con su actividad empresarial y con sus medios o recursos, en los términos convenidos, al buen resultado del mismo. Las prestaciones comprometidas por las partes pueden ser semejantes o ser diferentes pero complementarias para la realización del proyecto.

Puesto que se crean con la finalidad de ejecutar un proyecto, las UTE tienen carácter temporal, y su duración viene determinada por el tiempo requerido para completarlo¹³. Durante la vigencia de la UTE, las partes no pierden su indepen-

⁸ BOE núm. 137, de 9 de junio de 1982.

⁹ BOE núm. 272, de 9 de noviembre de 2017. Desde la aprobación del Texto articulado de la Ley de Contratos del Estado por el Decreto 923/1965, de 8 de abril (BOE núm. 97, de 23 de abril de 1965) todas las disposiciones reguladoras de la contratación pública que la han sucedido han establecido la posibilidad de que los empresarios presenten sus ofertas en las licitaciones públicas agrupados en UTE.

¹⁰ Sobre los requisitos que derivan del citado artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para que las uniones de empresas puedan concurrir a las licitaciones del sector público, véase GUILLÉN CARAMÉS (2020) págs. 6-16.

¹¹ ATS (Civil, Secc. 1.ª), de 6 noviembre 2007, ECLI:ES:TS:2007:13623.ª; STS (Civil, Secc. 1.ª), de 29 de julio de 2004, ECLI:ES:TS:2004:5584.

¹² Cfr. artículo Octavo, letra b), de la Ley 18/1982, de 26 de mayo.

¹³ Según el artículo 8, letra c), de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, tras su modificación por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no

dencia, y es habitual —aunque no indispensable— que continúen desarrollando su actividad económica al margen de ella.

Un importante elemento configurador de las UTE es que carecen de personalidad jurídica propia¹⁴. En consecuencia, no son titulares de un patrimonio propio, lo cual no es óbice para que sus integrantes puedan crear un fondo operativo común del que sean cotitulares en la proporción que determinen, destinado a atender las obligaciones que requiera la ejecución del proyecto.

Las UTE cuentan con un gerente único con poderes suficientes de todos y cada uno de sus miembros para ejercitar los derechos y contraer las obligaciones correspondientes¹⁵. De los actos y contratos concertados en beneficio del común por el gerente único en su condición de tal, responden personal, solidaria e ilimitadamente todos los miembros de la UTE¹⁶.

Para beneficiarse del régimen tributario establecido en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, las UTE deben formalizarse en escritura pública, en la que han de hacerse constar las menciones exigidas en el artículo Octavo, letra e), de esa disposición, e inscribirse en el Registro Especial de UTE del Ministerio de Hacienda. Una de las menciones exigidas es la denominación, que estará formada por las razones sociales de una, varias o todas las empresas que la integren, debiéndose añadir la expresión «Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982»¹⁷.

2. Las disposiciones de competencia aplicables al acuerdo

Las UTE son entidades creadas por operadores económicos con la finalidad de colaborar en la realización de actividades económicas. Por consiguiente, tanto la unión temporal como sus miembros se encuentran sometidos a las disposiciones de competencia, con la particularidad de que, al carecer de personalidad jurídica, de las actuaciones realizadas por la UTE a través del gestor responden solidariamente los operadores que la integran conforme al principio de responsabilidad personal¹⁸. Ello plantea la cuestión de determinar las normas con arreglo a las cuales ha de valorarse la conformidad del acuerdo de colaboración en UTE con las exigencias de la libre competencia¹⁹.

Residentes (*BOE* núm. 303 de 19 de diciembre de 2002), «[L]as uniones temporales de empresas tendrán una duración idéntica a la de la obra, servicio o suministro que constituya su objeto. La duración máxima no podrá exceder de veinticinco años, salvo que se trate de contratos que comprendan la ejecución de obras y explotación de servicios públicos, en cuyo caso, la duración máxima será de cincuenta años». Por su parte, las disposiciones administrativas sobre contratación siempre han mantenido una correspondencia entre la duración de la UTE y la del contrato de adjudicación. No obstante, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, establece en el artículo 69.4 que «la duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción».

¹⁴ Artículo Séptimo, Dos, de la Ley 18/1982, de 26 de mayo.

¹⁵ Artículo Octavo, letra d), de la Ley 18/1982, de 26 de mayo.

¹⁶ Artículo Octavo, letra e), Siete, de la Ley 18/1982, de 26 de mayo. Véase también la STS (Civil, Secc. 1.ª), de 29 julio de 2004, *cit.*, y el comentario de la misma de CURTO POLO (2005).

¹⁷ Artículo octavo, letra e), Uno, de la Ley 18/1982, de 26 de mayo.

¹⁸ Aunque las propias uniones temporales se consideran operadores económicos (cfr. considerando nº 9 y artículo 5.2 de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, *DOUE* de 28 de marzo de 2014, nº L 94, pág. 1) y son destinatarias de las disposiciones de competencia, el presente trabajo se ocupa del acuerdo de las empresas para colaborar en UTE.

¹⁹ Sobre estos aspectos véase ALONSO SOTO (2010).

La práctica y la jurisprudencia en la materia así como la doctrina especializada coinciden en considerar que los acuerdos de colaboración en UTE constituyen acuerdos en el sentido de los artículos 101 TFUE y 1 LDC²⁰. Y ello aun cuando, a menudo, dichos acuerdos implican un cierto grado de integración de los recursos y las actividades de las partes que, en algunos casos, puede ser significativo. Como se sabe, las normas sobre concentraciones económicas se aplican a las operaciones que dan lugar a un «cambio estable del control de la totalidad o parte de una o varias empresas»²¹. Sin embargo, la integración resultante de los acuerdos para colaborar en UTE no cumple generalmente este requisito, ya que no da lugar a un cambio en el control —pues las empresas continúan teniendo independencia formal y organizativa y autonomía en sus decisiones—, y los cambios que se producen tampoco pueden considerarse estables, pues su duración se encuentra limitada al tiempo necesario para la realización del proyecto²².

Los artículos 101 TFUE y 1 LDC establecen en el apartado primero una regla general de prohibición de todos los acuerdos entre operadores económicos, incluidos los asociativos, que sean susceptibles de afectar a la competencia en todo o en parte del mercado²³. Esta regla general no es absoluta ya que, en virtud de la exención legal instituida en el apartado 3 de ambos preceptos, la prohibición no se aplica a los acuerdos y prácticas que contribuyen a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes o servicios o a promover el progreso técnico o económico, siempre que al menos una parte de esas ventajas beneficie a los consumidores, no impongan a las empresas restricciones innecesarias para conseguir esos objetivos, y no consientan a las empresas participantes eliminar totalmente la competencia.

La exención del apartado 3 de los artículos 101 TFUE y 1 LDC se aplica individualmente o mediante exenciones por categorías²⁴. Entre los Reglamentos de exención por categorías, tiene especial interés para el objeto del presente estudio el Reglamento (UE) 2023/1067 de la Comisión, de 1 de junio de 2023, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de especialización (Reglamento de exención por cate-

²⁰ Véase, por todos, ALONSO SOTO (2010), págs. 118 y siguientes.

²¹ Cfr. artículo 7 LDC y artículos 1 y 3 del Reglamento (CE) n° 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, *DOUE* de 29 de enero de 2004, n° L 24, págs. 1 y siguientes.

²² La doctrina y la práctica también se han planteado si la creación de una UTE para presentar ofertas en las licitaciones puede suponer un abuso de posición dominante. La Autoridad de competencia valoró la posibilidad de considerar abusiva la creación de una UTE en el expte. Agencias de viaje, *cit.*, F.D. 8.º; en el expte. R 504/01, *Terapias respiratorias domiciliarias*, *cit.*, F.D. 2.º, y en la Resolución del TDC de 31 de mayo de 2005 en el expte. R 614/04, *Terapias respiratorias domiciliarias* 2, F.D. 1.º, pero terminó archivando las actuaciones a ese respecto y evaluando las conductas con arreglo a los artículos 101 TFUE y 1 LDC.

²³ En el caso del artículo 101 TFUE, la aplicabilidad de la regla general de prohibición del apartado 1 exige, además, que el acuerdo afecte al comercio entre los Estados miembros. Sobre la interpretación del concepto de efecto en el comercio entre los Estados miembros contenido en el artículo 101 TFUE, *vid.* COMISIÓN EUROPEA, Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado, *DOUE* de 27 de abril de 2004, n° C 101, pág. 81.

²⁴ Como se indica en el apartado 35 de las Directrices generales de la Comisión Europea que se citan posteriormente en este mismo apartado, la aplicación del artículo 101.3 TFUE a categorías de acuerdos por medio de reglamentos de exención se basa en la presunción de que los acuerdos restrictivos contemplados en estas disposiciones cumplen las cuatro condiciones enunciadas en el mencionado precepto del TFUE. La aplicabilidad de los reglamentos de exención por categorías adoptados por la Unión Europea a las conductas comprendidas en el ámbito de la prohibición del artículo 1.1 LDC resulta del artículo 1.4 LDC.

gorías de acuerdos de especialización 2023)²⁵, dado que algunas UTE realizan actividades de producción conjunta y estas actividades se encuentran comprendidas en su ámbito de aplicación.

Para conocer cómo inciden los artículos 101 TFUE y 1 LDC en los acuerdos de colaboración en UTE también es importante tener en cuenta las comunicaciones de la Comisión Europea que establecen orientaciones para interpretar los aspectos más relevantes del artículo 101 TFUE, la mayoría de los cuales se plantean igualmente en el ámbito del artículo 1 LDC, dado el tenor similar de ambos preceptos. En consecuencia, las interpretaciones que proporcionan esas orientaciones también interesan en el ámbito del Derecho nacional, y son tenidas en cuenta por las Autoridades nacionales de competencia y por los Tribunales de Justicia²⁶.

Por la materia tratada en este capítulo, tienen especial relevancia las comunicaciones de la Comisión Europea que establecen Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado²⁷ (Directrices generales) y Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal)²⁸. La versión vigente de estas últimas es de 2023 y, como se ha señalado, incluyen un epígrafe específico dedicado a los «consorcios de licitadores»²⁹ o acuerdos de consorcio, que se aplica a las «situaciones en las que dos o más partes cooperan para presentar una oferta conjunta en una licitación pública o privada»³⁰.

Aparte de las anteriores disposiciones, es importante tener en cuenta la práctica de las Autoridades de defensa de la competencia y la jurisprudencia de los Tribunales que han interpretado y aplicado todas las normas citadas.

III. LA COLABORACIÓN EN UTE COMO ACUERDO ENTRE EMPRESAS

1. Planteamiento

El acuerdo para colaborar en UTE no constituye *per se* un acuerdo anticompetitivo, pues se trata de una figura asociativa legalmente admitida y prevista en los propios procesos de contratación pública, en los que se establece expresamente que las empresas pueden presentar sus ofertas bien de forma individual, bien en UTE³¹. Ello tampoco significa que esta forma de colaboración sea en

²⁵ *DOUE* de 2 de junio de 2023, n° L 143, pág. 20.

²⁶ Véase, por ejemplo, STSJ Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 23 de octubre de 2019, ECLI:ES:TSJCAT:2019:11976.

²⁷ *DOUE* de 27 de abril de 2004, n° C 101, pág. 97.

²⁸ Comunicación de la Comisión Europea 2023/C 259/01, *DOUE* de 21 de julio de 2023, n° C 259, pág. 1.

²⁹ Epígrafe 5.4, apartados 347 y siguientes.

³⁰ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 347.

³¹ Resolución de la CNMC de 12 de noviembre de 2019, expte. S/0010/19, *ITV Comerciales en carretera*, F.D. 2.º; Resolución de la CNMC de 30 de junio de 2016, Expte. S/0519/14, *Infraestructuras Ferroviarias*; Resolución del TCDC de la Autoridad Catalana de Competencia de 9 de febrero de 2016, expte. n° 57/2014, *Fisiogestión*; STSJ Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª), de 28 de septiembre de 2022, F.D. 3.º; SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª), de 26 de enero de 2022, ECLI:ES:AN:2022:401, F.D. 6.º; SAN de 27 de diciembre de 2021, ECLI:ES:AN:2021:5847, F.D. 5.º; SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 15 de octubre de 2012, ECLI:ES:AN:2012:4311, F.D. 4.º; SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 15 de octubre de 2012, ECLI:ES:AN:2012:4315, F.D. 5.º.

todo caso compatible con las exigencias de la libre competencia³², pues ha de observar lo establecido en los artículos 101 TFUE y 1 LDC.

La aplicabilidad de los artículos 101 TFUE y 1 LDC a los acuerdos de consorcio plantea dos cuestiones fundamentales. La primera consiste en determinar en qué circunstancias el acuerdo está comprendido en la regla general de prohibición que establece el apartado 1 de ambos preceptos. Y la segunda, para el supuesto de que esté comprendido en la regla general de prohibición, si el acuerdo puede acogerse a la exención legal del apartado 3 de esos mismos artículos que hace inaplicable la regla general.

2. El acuerdo de colaboración en UTE y la regla general de prohibición de los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC

2.1. Preliminar

Los acuerdos entre empresas se encuentran comprendidos en la regla general de prohibición de los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC cuando tienen por objeto, producen o pueden producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado. Resultando pacífico que los acuerdos de consorcio son acuerdos entre empresas, la principal cuestión interpretativa se reduce a determinar en qué circunstancias son susceptibles de distorsionar la competencia.

Conforme a la práctica de las autoridades de competencia y la jurisprudencia de los Tribunales es preciso diferenciar los acuerdos en los que la colaboración en UTE es objetivamente necesaria para que las empresas puedan acceder a una obra, proyecto o contrato, de otros en los que esta colaboración no es objetivamente necesaria, ya que cada empresa se encuentra en situación de hacerlo individualmente.

³² En la Resolución 25 de octubre de 2012, expte. SA/CAN/0012/11, *Transporte Ayuntamiento de Las Palmas*, la CNC afirmó que «no puede concluirse que toda UTE por el hecho de adquirir esta fórmula jurídica sea per se respetuosa con las normas de competencia, pues dependerá de la naturaleza de los acuerdos que estén bajo el paraguas de la misma» (F.D. 3.º). En la Resolución de 18 de enero de 2010, expte. S/0014/07, *Gestión de residuos sanitarios*, dos de las empresas sancionadas que impugnaron la Resolución de la CNC ante la Audiencia Nacional invocaron, entre otros motivos, que en virtud del artículo 4 LDC (*Conductas exentas por Ley*), la prohibición del artículo 1 LDC no era aplicable a la conducta supuestamente infractora por encontrarse amparada por la Ley 18/1982, de 28 de mayo, que permite la colaboración en UTE, y por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, reguladora de los contratos del sector público, que reconoce expresamente la aptitud de las UTE para contratar con las entidades pertenecientes al sector público. La Audiencia Nacional consideró que la Ley 18/1982, de 28 de mayo, no tiene por objeto autorizar cualquier conducta con resultados anticompetitivos realizada por una UTE, sino regular los requisitos para que estas entidades puedan acogerse al régimen tributario previsto en la misma. Sobre la Ley 30/2007, de 30 de octubre, el Tribunal manifestó que aun cuando la norma reconocía a las UTE aptitud para contratar con el sector público, también disponía la obligación de que estas entidades cumplieran las normas reguladoras de la libre competencia, e imponía a los órganos de contratación y a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado el deber de notificar a la CNC «cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación» (Disposición adicional vigésimo séptima de la derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre). Por lo tanto, ninguna de las dos disposiciones invocadas daba cobertura legal a la conducta infractora [Vid. SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 15 de octubre de 2012, ECLI:ES:AN:2012:4315, F.D. 5.ª; SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 15 de octubre de 2012, ECLI:ES:AN:2012:4311, F.D. 4.ª]. Las consideraciones de la Audiencia Nacional fueron confirmadas en casación por el Tribunal Supremo [STS (Cont.-Advo., Secc. 3.ª) de 11 de septiembre de 2015, ECLI:ES:TS:2015:3705, F.D. 1.ª].

2.2. *La incidencia del acuerdo en la competencia cuando la colaboración es objetivamente necesaria para acceder al contrato*

2.2.1. El criterio de la necesidad objetiva

Normalmente, los acuerdos en los que la colaboración es objetivamente necesaria para que las empresas puedan acceder a una obra, proyecto o contrato, no inciden negativamente en la competencia al no existir competencia entre las partes por el contrato. Este criterio, que se viene aplicando para valorar los acuerdos de cooperación horizontal desde los primeros desarrollos del Derecho europeo de la competencia³³, se establece actualmente en el apartado 18 de las Directrices generales y en el apartado 33 de las Directrices de 2023. Según este último,

«En algunos casos, las empresas celebran acuerdos de cooperación horizontal porque, sobre la base de factores objetivos, no podrían llevar a cabo el proyecto o la actividad cubiertos por la cooperación de forma independiente, por ejemplo, debido a sus limitadas capacidades técnicas. Normalmente, tales acuerdos de cooperación horizontal no producirán efectos restrictivos de la competencia a efectos del artículo 101, apartado 1, a menos que las partes hubieran podido llevar a cabo el proyecto con unas restricciones menos estrictas»³⁴.

Otros enunciados del mismo principio se encuentran en el apartado 227, letra b) de las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, aunque referido específicamente a los acuerdos de producción, y en el apartado 326 con relación a los acuerdos de comercialización. En particular, para los acuerdos de consorcio de licitadores, el apartado 352 indica que «Un acuerdo de un consorcio de licitadores, independientemente de su calificación jurídica, no restringirá la competencia en el sentido del artículo 101, apartado 1, si permite a las partes participar en proyectos que no podrían emprender individualmente».

2.2.2. La aplicación del criterio de necesidad objetiva.

La necesidad objetiva del acuerdo para colaborar en UTE debe apreciarse a la luz de las normas que rigen la licitación³⁵, de las características de las empresas que se proponen colaborar y del contexto en que se produce la colaboración³⁶. Los factores objetivos que hacen necesaria la colaboración pueden ser de índole económica, técnica, geográfica o de otra naturaleza. Mediante el análisis de estos elementos se trata de determinar si las empresas que se asocian tendrían la capacidad y reunirían las condiciones para ejecutar el contrato por sí solas. Si el resultado del análisis es negativo, hay que deducir que las empresas

³³ Véase la STJUE de 30 de junio de 1966 en el asunto 56/65, *Société Technique Minière (LTM) c. Maschinenbau Ulm*, ECLI:EU:C:1966:38, y la Comunicación de la Comisión Europea relativa a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas relativos a la cooperación entre empresas de 1968 (*DOCE* de 29 de julio de 1968, n° C 75, pág. 3), en la que afirmó que los acuerdos entre empresas cuyo único objeto fuera la constitución de asociaciones temporales de trabajo para el cumplimiento en común de pedidos no restringían la competencia cuando las empresas participantes no competían por las prestaciones que habían de realizar, o cuando estas empresas no se encontraban, individualmente consideradas, en condiciones de cumplir los pedidos.

³⁴ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 33.

³⁵ Véase, en este sentido, Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 353.

³⁶ Resolución del TDC de 20 de enero de 2003, expte. R 504/01, *Terapias Respiratorias Domiciliarias*.

no son competidoras y que el acuerdo para colaborar en UTE no es susceptible de afectar a la competencia, por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de los artículos 101 TFUE y 1 LDC.

Entre las normas reguladoras de la licitación a tener en cuenta, son especialmente relevantes las contenidas en el pliego (o pliegos) de contratación, ya que establecen los requisitos requeridos por la entidad contratante para que las empresas interesadas participen en la licitación. Es habitual que los pliegos fijen exigencias para garantizar que los operadores cuenten con la solvencia económica y financiera necesaria, posean la experiencia y los recursos humanos y técnicos adecuados, dispongan de capacidad de producción actual o futura suficiente y cumplan todas las condiciones necesarias para la correcta ejecución del contrato³⁷. Lógicamente, la posibilidad de competir por el contrato se condiciona al cumplimiento de estas exigencias, por lo que, si una empresa no se encuentra en condiciones de cumplirlas, se justifica que colabore con otras que se encuentren en la misma situación para poder acceder al contrato.

En la Resolución de la CNMC de 12 de noviembre de 2019 en el expte. S/0010/19, *ITV comerciales en carretera*, la Dirección General de Tráfico comunicó a la CNMC la suspensión cautelar del procedimiento de contratación del Servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en carretera para vehículos comerciales para el periodo 2018-2020, al haberse presentado una única oferta por parte de una UTE formada por las principales empresas que operaban en ese mercado. El contrato se dividía en cuatro lotes que comprendían conjuntamente todo el territorio peninsular excepto Cataluña y País Vasco, y la UTE presentó su oferta por todo el contrato.

La CNMC comprobó que el mercado afectado (Servicio de ITV en carretera para vehículos comerciales realizado con unidades móviles) dependía en gran medida del servicio de ITV prestado en estaciones fijas, cuya adjudicación correspondía a las Comunidades Autónomas. Dado que ninguna de las participantes en la UTE contaba con estaciones fijas en la totalidad del territorio peninsular, la prestación del servicio en carretera suponía unos costes que ninguna de ellas estaría dispuesta a asumir. En consecuencia, consideró acreditado que las empresas integrantes de la UTE carecían de la capacidad real o potencial para prestar individualmente los servicios, y que tenían la necesidad objetiva de concurrir en UTE.

Probablemente, la mayor dificultad que presenta la aplicación del criterio de necesidad objetiva radica en valorar de forma realista las capacidades de las empresas y su suficiencia para cumplir las exigencias de todo tipo que plantean los proyectos. El objetivo de la valoración no es comprobar si una empresa tiene la posibilidad teórica o hipotética de asumir la realización del contrato, sino de evaluar si, verosímilmente, está en situación de presentar una oferta y ejecutarlo por sí sola teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso³⁸.

³⁷ Véase, sobre las exigencias que impone la normativa administrativa, GUILLÉN CARAMÉS (2020) págs. 6-16

³⁸ Como indican las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 353, «la mera posibilidad teórica de llevar a cabo por sí sola la actividad contractual no convierte automáticamente a las partes en competencia: es necesario evaluar si cada parte es capaz de ejecutar el contrato por sí sola de manera realista, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso, como el tamaño y las capacidades de la empresa, el nivel de riesgo financiero inducido por el proyecto, así como el nivel de las inversiones necesarias para el proyecto, y la capacidad actual y futura de la empresa evaluada a la luz de los requisitos contractuales».

La valoración de las Autoridades de competencia sobre la necesidad del acuerdo está sometida al control de los Tribunales de Justicia y no es extraño que se cuestione en el marco de una acción de impugnación de una Resolución sancionadora. Los asuntos más problemáticos suelen ser aquellos en los que las empresas no cumplen las exigencias requeridas en el pliego de contratación en el momento de presentar la oferta —por lo que, aparentemente, la colaboración es objetivamente necesaria— pero cabe constatar que pueden adaptarse sin dificultades para presentar una oferta individualmente, por lo que concluye que la empresa es una competidora potencial que puede asumir individualmente. En estas circunstancias las empresas son competidoras potenciales y la colaboración entre ellas no es necesarias.

En la Resolución de 30 de junio de 2016, expte S/0519/14, *Infraestructuras ferroviarias*, la CNMC declaró responsables a cuatro empresas (Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A., Duro Felguera Rail, S.A.U., Jez Sistemas Ferroviarios, S.L. y Talleres Alegría, S.A.) y a varias personas físicas que desempeñaban en ellas funciones directivas, de una infracción única y continuada de los artículos 101 TFUE y 1 LDC consistente en repartirse el mercado, en fijar precios u otras condiciones comerciales, e intercambiar información comercial sensible en relación con el suministro de desvíos ferroviarios y elementos complementarios en los procedimientos de contratación convocados por GIF/ADIF³⁹. Según la Autoridad estatal, las empresas tenían capacidad suficiente para competir por el contrato individualmente, pero habían optado «...sin justificación y de manera recurrente por presentar ofertas conjuntas en forma de UTE [...] y en los pocos casos en los que ofertaron de forma individual, llegaron a acuerdos sobre la forma de ofertar y el reparto de los trabajos a realizar, con el objetivo evidente de no competir en las licitaciones...».

Durante el procedimiento administrativo, las cuatro empresas alegaron, entre otros motivos, que carecían de la capacidad tecnológica requerida para acceder al mercado individualmente, ya que la tecnología mixta elegida por GIF/ADIF se encontraba protegida por dos patentes propiedad de empresas extranjeras y ninguna de las cuatro disponía de ambas licencias. Sin embargo, con el apoyo de ADIF podían acceder a la tecnología conjuntamente.

La CNMC desestimó el argumento por considerar que las empresas podían acceder a la tecnología sin tener que asociarse, por ejemplo, concluyendo entre ellas acuerdos de licencia mutua para una posterior explotación por separado, o adquiriendo las licencias individualmente, dado que todas contaban con suficiencia económica.

Las sancionadas impugnaron la Resolución ante la Audiencia Nacional, que consideró injustificada la categórica afirmación de la CNMC de que «[p]odían haber acudido por separado» y concluyó que «las circunstancias, particularidades, competidores implicados, necesidades tecnológicas, o el reparto de las licencias para el desarrollo de las infraestructuras, sí constituyen una explicación objetiva razonable de la necesidad de esta forma conjunta de participación empresarial»⁴⁰.

³⁹ Resolución de la CNMC de 30 de junio de 2016, expte. S/0519/14, *Infraestructuras ferroviarias*.

⁴⁰ SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª), de 27 de diciembre de 2021, ECLI:ES:AN:2021:5847, F.D. 6.º; SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª), de 26 de enero de 2022, ECLI:ES:AN:2022:401, F.D. 8.º; SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 28 de enero de 2022, ECLI:ES:AN:2022:399, F.D. 7.º.

Con relación al argumento invocado por las empresas sobre la falta de solvencia tecnológica, la Audiencia concluyó que el análisis llevado a cabo por la CNMC no había sido adecuado por cuatro motivos. Primero, GIF y ADIF habían propiciado o instado el acuerdo entre las licitantes, lo que constituía una circunstancia a tener en cuenta en cuanto a la prueba de la necesidad objetiva de la UTE⁴¹. Segundo, ninguna de las cuatro empresas disponía de las licencias de las patentes para poder acometer, por sí sola, ninguno de los contratos. Tercero, una de las empresas que formaban parte de la UTE desde 2010 había de aportar elementos requeridos por ADIF de los que las demás empresas carecían. Por último, la CNMC había admitido la necesidad objetiva de los acuerdos y la posible validez de la UTE en algunos de los contratos adjudicados, aunque terminaba manifestando que la decisión de concurrir en UTE obedecía en todos los contratos a la decisión de eliminar la competencia.

Sobre las alternativas propuestas por la CNMC para que las empresas accediesen individualmente a la tecnología patentada, la Audiencia Nacional afirmó que «Lo que presume el acuerdo sancionador son varios escenarios tan hipotéticos como no confirmados, empezando por el hecho de que las demás licenciatarias estaban dispuestas a conceder nuevas licencias, o que no existía ninguna restricción legal o contractual para que esa posibilidad tuviera lugar. Desconocemos estos extremos puesto que nada dice la resolución. No sabemos si las empresas implicadas estaban dispuestas a compartir las licencias o estaban autorizadas para ello»⁴².

El análisis sobre la necesidad objetiva de la colaboración en UTE también se cuestionó en el marco de la Resolución del Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia (TCDC) de la Autoridad Catalana de Competencia (ACCO) de 9 de febrero de 2016 en el expte. 57/2014, *Fisiogestión*, que imputó a cuatro empresas una infracción «por objeto» del artículo 1 LDC consistente en haber constituido una UTE para repartirse el mercado en el marco de la licitación de cuatro lotes de un contrato público convocado por el Servicio Catalán de Salud en 2012 relativo a determinados servicios de rehabilitación y logopedia en la modalidad ambulatoria y domiciliaria.

Las empresas sostuvieron ante la ACCO que, en el contexto de crisis económica y de restricción del gasto que se presentaba en 2012, la colaboración les permitía presentar ofertas competitivas, garantizar las prestaciones y cumplir las condiciones técnicas exigidas aprovechando las sinergias de todas ellas en función de su especialización, así como incorporar innovación tecnológica y nuevos criterios de información. El TCDC de la ACCO no aceptó estos argumentos y concluyó que la constitución de la UTE respondía a la voluntad de eliminar los riesgos de la competencia, basándose, entre otros, en los siguientes indicios:

⁴¹ Hay que advertir que los tribunales no siempre han interpretado una posición del órgano de contratación favorable a la agrupación de empresas como un indicio de que la UTE fuera objetivamente necesaria. En la STS (Cont.-Advo., Secc. 3.ª) de 14 de febrero de 2006, ECLI:ES:TS:2006:814, F.D. 3.º, relativa al expte. 476/99, *Agencias de viaje*, el Tribunal Supremo afirmó que «Obviamente ni el Director General del INSERSO, ni la Mesa de Contratación tienen competencia en relación a si una determinada conducta resulta o no restrictiva de la competencia y, por tanto, las empresas no pueden confiar en que dichos órganos se estén pronunciando sobre la legalidad de su actuación en materia de competencia».

⁴² SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 27 de diciembre de 2021, ECLI:ES:AN:2021:5847, F.D. 5.º. En el mismo sentido, la SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 26 de enero de 2022, ECLI:ES:AN:2022:401, F.D. 7.º; y la SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 28 de enero de 2022, ECLI:ES:AN:2022:399, F.D. 6.º.

— Las empresas sancionadas eran las más grandes, competían en el mercado y cumplían individualmente los requerimientos de equilibrio y solvencia económica y financiera, así como los de solvencia técnica o profesional exigidos por la convocatoria, lo que les permitía concurrir a la licitación por separado.

— Las condiciones requeridas eran semejantes a las de otros concursos anteriores en los que las citadas empresas habían concurrido por separado o en UTEs de dos asociados.

— Aunque la convocatoria exigía disponer de locales autorizados en los respectivos términos territoriales, no se trataba de un obstáculo insoslayable para ninguna de las empresas, ya que podían recurrir al alquiler o a acuerdos de cesión de los inmuebles.

— La búsqueda de sinergias o el objetivo de acceder a un mayor número de lotes no justificaba el acuerdo anticompetitivo.

— La participación de cada empresa en la UTE era similar a la cuota de mercado resultante del concurso de 2006.

— El descuento ofrecido por la UTE respecto a las tarifas de salida había sido más reducido que la media del ofrecido por las demás empresas.

— El número de licitadores en los lotes afectados había sido inferior respecto a la media de los demás lotes.

Cada una de las sancionadas recurrió la Resolución ante el TSJ Cataluña argumentando —como habían hecho previamente ante la ACCO— que la creación de la UTE para concurrir a la licitación estaba justificada por las circunstancias del caso⁴³.

El TSJ Cataluña expresó dudas sobre el análisis efectuado por la ACCO acerca de la necesidad objetiva del acuerdo de colaboración. Para poder presentar ofertas, la convocatoria exigía a los licitantes, entre otros requisitos, que dispusieran de establecimientos con autorización administrativa para desarrollar el servicio de rehabilitación física y de logopedia en determinadas áreas básicas de salud (Badalona, Montgat, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs y sus áreas de influencia), y estar en situación de prestar el servicio contratado tanto en la modalidad ambulatoria como domiciliaria. Según el Tribunal, estas obligaciones hacían difícil la concurrencia en solitario de las entidades que no disponían en ese momento de un establecimiento autorizado específicamente para la actividad contratada, lo que constituía una razón válida para justificar la necesidad de un acuerdo de cooperación horizontal con otras empresas.

Esta y otras consideraciones —la ACCO no había motivado los efectos restrictivos del acuerdo, ni había considerado las sinergias que podía generar la participación en UTE— llevaron al TSJ Cataluña a concluir que los indicios en los que se había basado la imputación no eran suficientemente concluyentes para acreditar una práctica anticompetitiva punible, y que la ACCO no había logrado desvirtuar los motivos y las circunstancias aportados por las imputadas

⁴³ STSJ de Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 23 de octubre de 2019, ECLI:ES:TSJCAT:2019:11976; STSJ de Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 16 de octubre de 2019, ECLI:ES:TSJCAT:2019:11970; STSJ de Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 15 de octubre de 2019, ECLI:ES:TSJCAT:2019:11969; STSJ de Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 14 de octubre de 2019, ECLI:ES:TSJCAT:2019:11968.

para justificar la colaboración en UTE como «un comportamiento natural dadas las circunstancias».

Otro factor que puede justificar la necesidad de colaborar en UTE es la falta de capacidad productiva para acometer un proyecto. En el expediente *Infraestructuras Ferroviarias*, las recurrentes invocaron ante la Audiencia Nacional la necesidad de concurrir en UTE para acceder al contrato, no solo por razones tecnológicas, sino también por carecer individualmente de capacidad suficiente para completar el pedido en el plazo establecido. Para apoyar esta alegación cada empresa aportó un informe pericial demostrando la imposibilidad de fabricar todos los desvíos ferroviarios requeridos por GIF/ADIF en el periodo 2000-2014. El argumento fue estimado por el Tribunal.

En la Resolución de 28 de julio de 2011 en el expte. S/252/10, *Lafarge*, el TDC precisó los elementos a tener en cuenta para valorar la necesidad objetiva por razón de la capacidad productiva. El expediente se inició a raíz de una denuncia en la que se indicaba que la constitución de cuatro UTE por parte de dos empresas para el suministro y transporte de hormigones, áridos y morteros en el ámbito de Castilla-La Mancha respondía a una estrategia de reparto de mercado⁴⁴.

Según el TDC las dos empresas que formaban las UTEs eran de tal entidad que podrían considerarse *prima facie* con capacidades suficientes para hacer frente a las cantidades de hormigón solicitadas. Sin embargo, estimó que la empresa Lafarge debía hacer frente con los medios de que disponía en el área de suministro, no sólo a las cantidades exigidas en la licitación, sino también a su demanda habitual de hormigón en la zona. Además, para valorar las capacidades de Lafarge también había que tomar en consideración las garantías y responsabilidades exigidas por la empresa constructora en casos de fallo de suministro. Estos factores, unidos al hecho de que la UTE había sido solicitada expresamente por la empresa adjudicataria de la obra, llevaron al TDC a estimar justificada la necesidad objetiva de las empresas de colaborar entre ellas.

En la Resolución de 25 de octubre de 2000 en el expte. 476/99, *Agencias de Viaje*, el TDC imputó a cuatro empresas que colaboraban para presentar ofertas en los concursos públicos de programas de vacaciones para personas mayores del INSERSO, por acordar la misma oferta económica en la licitación del programa de la temporada 95/96 —pactando que la prestación se ejecutaría conjuntamente cualquiera que fuese el resultado de la licitación— y por suscribir contratos con otras agencias para que se abstuvieran de presentarse al concurso. Las imputadas tenían capacidad suficiente para licitar individualmente, pero, dado el volumen del contrato, carecían de capacidad para comercializar eficientemente las plazas.

El TDC admitió que el elevado número de plazas y el amplio ámbito geográfico en el que debían ofrecerse suponía un reto considerable para que cualquiera de las empresas pudiera gestionar individualmente todas las plazas disponibles, pero consideró que la empresa adjudicataria hubiera podido afrontar

⁴⁴ La denuncia presentada afectaba también a otras dos empresas pero, habiéndose dado traslado de la información a la Comisión Regional de la Competencia de Castilla-La Mancha, se acordó que este órgano asumiría la instrucción de una parte de la denuncia mediante la apertura de otro expediente, de modo que las actuaciones de la CNC se limitaron a las posibles conductas restrictivas de la competencia de dos de las denunciadas.

dicha dificultad concluyendo acuerdos con otras empresas con posterioridad a la licitación para proceder a la comercialización, los cuales no hubieran resultado problemáticos desde el punto de vista de la competencia. Las apreciaciones del TDC fueron confirmadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo⁴⁵.

Para que el tamaño y otras circunstancias de los proyectos no constituyan un obstáculo que impida a las empresas participar en las licitaciones, la normativa reguladora de la contratación con el sector público admite la posibilidad de fraccionar los contratos en lotes. Esta posibilidad, que siempre se ha contemplado como una medida más bien extraordinaria⁴⁶, quizá por el temor de que pudiera utilizarse para soslayar los requisitos y cautelas exigidos para la licitación de contratos sujetos a regulación armonizada, se ha convertido en regla general tras la aprobación y transposición de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014⁴⁷.

Según el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, «Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes...»⁴⁸. Esta regla general puede exceptuarse si existen motivos válidos, «que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras»⁴⁹.

Además, la Guía sobre contratación pública y competencia de la CNC propone a los órganos de contratación que cuando fraccionen los contratos eviten establecer un número de lotes equivalente al número estimado de participantes, a fin de evitar o dificultar que los licitantes se coordinen para presentar las ofertas⁵⁰.

Cuando el pliego dispone la división del contrato en lotes, los licitadores con capacidad suficiente para presentar ofertas por uno o varios lotes, pero posiblemente insuficiente para hacerlo por la totalidad del contrato, no tienen necesidad objetiva de agruparse para acceder al contrato y deben considerarse competidores⁵¹. Una cuestión distinta es que la oferta conjunta por todo el contrato

⁴⁵ SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 19 de diciembre de 2003, ECLI:ES:AN:2003:3784; SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 12 de febrero de 2003, ECLI:ES:AN:2003:5581; SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 12 de febrero de 2003, ECLI:ES:AN:2003:232; STS (Cont.-Advo., Secc. 3.ª) de 18 de diciembre de 2007, ECLI:ES:TS:2007:8357; STS (Cont.-Advo., Secc. 3.ª) de 24 de octubre de 2006, ECLI:ES:TS:2006:6551; STS (Cont.-Advo., Secc. 3.ª) de 14 de febrero de 2006, ECLI:ES:TS:2006:814, F.D. 2.º.

⁴⁶ El artículo 86.3 del derogado Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, contemplaba esta posibilidad de forma más restrictiva y establecía que «Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto».

⁴⁷ *DOUE* de 28 de marzo de 2014, n.º L 94, pág. 65.

⁴⁸ Véase, sobre el nuevo enfoque, MIÑO LOPEZ (2019), págs. 160-161.

⁴⁹ Artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Según el propio artículo se consideran motivos válidos, en todo caso, el hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conlleve el riesgo de restringir injustificadamente la competencia —para cuya apreciación el órgano de contratación debe solicitar informe previo a la Autoridad de defensa de la competencia correspondiente—, así como que la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificulte la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico u organizativo.

⁵⁰ CNMC, *Guía sobre contratación pública y competencia*, cit., pág. 32.

⁵¹ Resolución del TDC de 25 de octubre de 2000, expte. 476/99, *Agencias de viaje*. Esta Resolución fue confirmada por la STS (Cont. Advo., Secc. 3.ª) de 14 de febrero de 2006, F.D. 2.º, en la que, al referirse a la división del programa en lotes, el Tribunal Supremo afirmó que se trataba de un factor que impedía hablar de la

pueda generar eficiencias que no se obtengan mediante la ejecución separada. Según las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, las posibles eficiencias que puedan conseguirse con una oferta conjunta por la licitación completa deben evaluarse sobre la base de los principios del artículo 101.3 del TFUE o, en su caso, del artículo 1.3 de la LDC⁵².

Un indicio relevante para demostrar que el acuerdo de colaboración en UTE no es objetivamente necesario para acceder al contrato consiste en que las empresas participantes hayan presentado individualmente ofertas en otras licitaciones semejantes, o que hayan podido hacerlo empresas de menor entidad. La primera circunstancia fue tenida en cuenta por la Autoridad de competencia en el expte. 94/2018, *Licitaciones Servicio Meteorológico de Cataluña*⁵³ y en el expte. S/DC/0626/18, *Radares Meteorológicos*⁵⁴.

2.3. *La incidencia del acuerdo en la competencia cuando la colaboración no es objetivamente necesaria para acceder al contrato*

2.3.1. La necesidad de analizar el riesgo

Cuando no es posible excluir que las partes del acuerdo de colaboración en UTE puedan participar individualmente en el procedimiento de licitación —ya sea por todo el contrato o por una parte del mismo si estuviera dividido en lotes— o si el acuerdo contiene más partes de las necesarias, la oferta conjunta puede restringir la competencia en el sentido de los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC⁵⁵. El acuerdo, en estas circunstancias, no solo reduce el número de oferentes sino que en muchas ocasiones va a suponer que las empresas participantes pacten los precios y las calidades de los productos e intercambien información. El acuerdo puede ser restrictivo incluso si solo una de las partes es capaz de presentar ofertas individualmente⁵⁶.

En todo caso, el hecho de que el acuerdo no sea objetivamente necesario para acceder a un contrato no libera a las autoridades de competencia europeas y nacionales de analizar la incidencia del acuerdo en la competencia. Y ello, tanto por la necesidad de huir de presunciones generales y de evaluar el riesgo caso por caso, como indica la Comisión Europea en una reciente Comunicación⁵⁷, como por la obligación de motivar si el acuerdo es restrictivo de la competencia por el objeto o por los efectos, tal como resulta de los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC⁵⁸.

imposibilidad de su ejecución de manera global, como hacía en todo momento la actora, sin examinar la posible capacidad para ejecutar al menos alguno de los lotes. Véase también, en el mismo sentido, Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 354.

⁵² Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 354.

⁵³ Resolución del TCDC de la ACCO de 23 de diciembre de 2019 en el expte. 94/2018, *Licitaciones Servicio Meteorológico de Cataluña*, F.D. 5.º.

⁵⁴ Resolución de la CNMC de 13 de febrero de 2020 en el expte. S/DC/0626/18, *Radares meteorológicos*, F.D. 4.º, a-partado 4.2.

⁵⁵ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 355.

⁵⁶ *Ibid.* Se trata de una cuestión que suscitaba dudas bajo la versión anterior de las Directrices. El tipo de restricción que, en su caso, se produce —por el objeto o por los efectos— ha de valorarse conforme a los criterios que establece el apartado 357, letra b), de las Directrices 2023.

⁵⁷ *Vid.* COMISIÓN EUROPEA, Comunicación relativa a las herramientas para combatir la colusión en la contratación pública y a las orientaciones acerca de cómo aplicar el motivo de exclusión conexo, *cit.*, punto 5.6. En el mismo sentido la CNMC en su Resolución en el expte. S/0010/19, *ITV comerciales en carretera*, *cit.*, F.D. 2.º.

⁵⁸ *Vid.* Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 357.

El carácter restrictivo de una conducta por el objeto o por los efectos es relevante por varias razones. En primer lugar, el tipo de análisis que se precisa para demostrar que la conducta es restrictiva difiere en uno y otro caso. En segundo lugar, los acuerdos cuyo objeto es restrictivo no pueden acogerse al beneficio de los acuerdos de menor importancia⁵⁹. En tercer lugar, los acuerdos restrictivos por el objeto no se benefician de las salvaguardias establecidas en las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal para los acuerdos entre empresas que carecen de poder de mercado⁶⁰. En cuarto lugar, generalmente las exenciones por categorías no se aplican a los acuerdos que contienen cláusulas restrictivas por el objeto.

La distinción entre ambos tipos de restricción se basa en que determinadas formas de colusión entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia⁶¹. Cuando un acuerdo revela un grado de nocividad para la competencia suficiente como para ser calificado de restricción por el objeto, la regla general de prohibición del artículo 101.1 TFUE o, en su caso, del artículo 1.1 LDC es aplicable sin necesidad de examinar sus efectos⁶².

Para determinar si un acuerdo tiene por objeto restringir la competencia, se debe atender al contenido de sus disposiciones, a los objetivos que pretende

⁵⁹ El beneficio de la menor importancia solo alcanza a los acuerdos que producen o pueden producir el efecto de distorsionar la competencia en el sentido de los artículos 101.1 TFUE o 1.1 LDC. Sobre el significado y alcance del beneficio, véase, en el ámbito del Derecho europeo, la STJUE de 13 de diciembre de 2012 en el asunto C-226/11, *Expedia Inc c. Autorité de la Concurrence y otros*, ECLI:EU:C:2012:795, y la Comunicación de *minimis*, *cit.*, punto 2. En el ámbito del Derecho nacional, véase el artículo 5 LDC y los artículos 1-3 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, *BOE* núm. 50, de 28 de febrero de 2008. En el expte. S/DC/0626/18, *Radares meteorológicos*, la CNMC excluyó el beneficio de la menor importancia a un acuerdo de precios y reparto de mercados entre competidores que operaban en el mismo mercado y que presentaban sus ofertas a las licitaciones agrupadas en UTE (F.D. 4, apartado 4.3). Otros ejemplos similares se pueden encontrar en la Resolución de la CNC de 19 de octubre de 2011 en el expte. S/0226/10, *Licitaciones de carreteras*, F.D. 5.º; y en el expte. SA/CAN/0012/112, *Transporte Ayuntamiento de Las Palmas*, *cit.*

⁶⁰ Estas salvaguardias se establecen en las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartados 339-340 (acuerdos de comercialización) y apartados 228-233 (acuerdos de producción). En la Resolución de la CNMC de 6 de noviembre de 2014 en el expte. S/0430/12, *Recogida de papel*, la CNMC rechazó aplicar la salvaguardia establecida en las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2011 (apartados 240-241), que beneficiaba a los acuerdos de comercialización, a la constitución de la sociedad UDER, cuyos socios eran empresas recuperadoras de papel y cartón que se presentaban agrupadas a las licitaciones públicas (F.D. 6.º, apartado 6.8).

⁶¹ STJUE de 2 de abril de 2020 en el asunto C-228/18, *Gazdasági Versenyhivatal c. Budapest Bank Nyrt. y otros*, ECLI:EU:C:2020:265, apartado 35; STJUE de 26 de noviembre de 2015 en el asunto C-345/14, *SIA «Maxima Latvija» c. Konkurences padome*, ECLI:EU:C:2015:784, apartado 18; STJUE de 11 de septiembre de 2014 en el asunto C-67/13P, *Groupement des cartes bancaires (CB) c. Comisión*, ECLI:EU:C:2014:2204, apartados 49-50; STJUE de 14 de marzo de 2013 en el asunto C-32/11, *Allianz Hungária Biztosító Zrt. y otros c. Gazdasági Versenyhivatal*, ECLI:EU:C:2013:160, apartado 35.

⁶² Además de la jurisprudencia citada en el pie de página anterior, *vid.* Directrices generales, *cit.*, apartado 30; Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 23. La consideración de las conductas restrictivas por el objeto como restricciones cualitativamente relevantes ha hecho infructuosos los intentos de algunos expedientados de desvirtuar el carácter restrictivo de sus conductas alegando que los efectos sobre la competencia eran insignificantes. Por ejemplo, en el Expte. S/0226/10, *Licitaciones de carreteras*, *cit.* F.D. 7.º, la CNC manifestó que «resultan inaceptables los argumentos esgrimidos por algunas empresas de que este tipo de colusión no afecta significativamente a los consumidores o de que en ausencia de ella el resultado hubiera sido el mismo. Pocas infracciones pueden dañar tanto y a una base tan amplia. Al suponer un mayor coste de la licitación y, con ello, un mayor cargo presupuestario, está afectando nada menos que a todos los contribuyentes». En el mismo sentido se ha pronunciado la CNMC en el expte. *Radares meteorológicos*, *cit.*, F.D. 4 (apartado 4.3), y en el expte. 476/99, *Agencias de viaje*, *cit.*, F.D. 3 (apartado 3.1).

alcanzar y al contexto económico y jurídico en el que se inscribe⁶³. Al apreciar dicho contexto, también hay que tomar en consideración la naturaleza de los bienes o servicios afectados, así como la estructura y condiciones reales de funcionamiento del mercado o mercados pertinentes.

Cuando el análisis de las cláusulas del acuerdo no revela un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia, es necesario entonces examinar los efectos del acuerdo a fin de verificar si concurren elementos que acreditan que el juego de la competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de manera sensible⁶⁴.

La aplicación de estos principios a los acuerdos de colaboración en UTE constituye una cuestión problemática que ha suscitado reacciones de una parte de la doctrina⁶⁵. Se ha reprochado a las autoridades de competencia, especialmente a las de ámbito nacional, que consideran sistemáticamente restrictivos por el objeto los acuerdos de colaboración en UTE que no son objetivamente necesarios para acceder a un contrato y se han hecho varias propuestas para flexibilizar los criterios de análisis⁶⁶.

Así, algunos autores han defendido que cuando las normas de la licitación autorizan la presentación de ofertas por empresas agrupadas en UTE, los acuerdos por los que se crean estas entidades deberían evaluarse siempre en función de sus efectos⁶⁷. Esta opinión podría encontrar cierto apoyo en algunas decisiones judiciales recientes. Por ejemplo, el TSJ de Cataluña anuló la Resolución del TCDC de la ACCO en el expte. 57/2014, *Fisiogestión*, al descartar que la constitución de una UTE fuera en sí misma indicativa de un pacto colusorio, esto es, de una infracción por el objeto, y considerar que la Autoridad de competencia debería haber concretado unos efectos significativos sobre el mercado relevante, lo que no había hecho⁶⁸. En la SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 30 de julio de 2018, el Tribunal afirmó que «...una eventual infracción cometida por una UTE que actúa de forma transparente y conocida por la CNMC, constituiría, en su caso, una restricción por efectos, que debe ser objeto de una evaluación autónoma...»⁶⁹.

⁶³ Asunto C-228/18, *Gazdasági Versenyhivatal c. Budapest Bank Nyrt. y otros*, *cit.*, apartado 51; asunto C-67/13P, *Groupement des Cartes bancaires (CB) c. Comisión y otros*, *cit.*, apartado 53; STJUE de 6 de octubre de 2009 en los asuntos acumulados C501/06 P, C513/06 P, C515/06 P y C519/06 P, *GlaxoSmithKline Services y otros c. Comisión y otros*, ECLI:EU:C:2009:610, apartado 58; STJUE de 4 de octubre de 2011 en los asuntos acumulados C403/08 y C429/08, *Football Association Premier League y otros c. QC Leisure y otros*, ECLI:EU:C:2011:631, apartado 136. En el asunto C-228/18, *Gazdasági Versenyhivatal c. Budapest Bank Nyrt. y otros*, *cit.*, apartados 76 y 79, el Tribunal de Justicia indicó que las restricciones pueden calificarse de restricciones por el objeto sobre la base de una experiencia fiable y sólida que permita considerar que el acuerdo de que se trata es, por su propia naturaleza, perjudicial para el buen funcionamiento de la competencia.

⁶⁴ Asunto C-228/18, *Gazdasági Versenyhivatal c. Budapest Bank Nyrt. y otros*, *cit.*, apartado 38; asunto C-345/14, *SIA «Maxima Latvija» c. Konkurences padome*, *cit.*, apartado 17; asunto C-67/13P, *Groupement des cartes bancaires (CB) c. Comisión*, *cit.*, apartado 52; asunto C-32/11, *Allianz Hungária Biztosító Zrt. y otros c. Gazdasági Versenyhivatal*, *cit.*, apartado 34.

⁶⁵ *Vid.* LÓPEZ RIDRUEJO, PICÓN FRANCO, TRAPET LLAMAS (2020).

⁶⁶ Entre otros, LÓPEZ RIDRUEJO, PICÓN, TRAPET LLAMAS (2020), pág. 2; MIÑO LÓPEZ (2019), pág. 229; IRISSARRY ROBINA (2019), pág. 148.

⁶⁷ MIÑO LÓPEZ (2019), págs. 234-235. Véase también IRISSARRY ROBINA (2019), pág. 149.

⁶⁸ STSJ Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 23 de octubre de 2019, ECLI:ES:TSJCAT:2019:11976, F.D. 3.º.

⁶⁹ SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 30 de julio de 2018, ECLI:ES:AN:2018:3385, F.D. 4.º. Hay que advertir, no obstante, que la afirmación del Tribunal en esta Sentencia podría estar condicionada por las circunstancias del caso. La Resolución (2016) objeto del recurso se había adoptado en el marco de un expediente

También se ha cuestionado el tratamiento que confieren las autoridades de competencia a las cláusulas de fijación de precios en este tipo de acuerdos. Algunos autores consideran que se trata de cláusulas inherentes a la colaboración en UTE⁷⁰, y que si el acuerdo no produce una coordinación global de los precios aplicados por las partes, sino que afecta exclusivamente a los precios de los productos objeto del contrato, no deberían valorarse como una restricción por el objeto⁷¹.

Finalmente, se ha defendido que el análisis de los efectos positivos del acuerdo debería realizarse bajo la regla general del apartado 1 de los artículos 101 TFUE y 1 LDC⁷².

A estas críticas ha contribuido que las autoridades de competencia y los tribunales no han conseguido transmitir ni reflejar la existencia de un marco analítico claro⁷³. Las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal de 2011 no se referían a los acuerdos de consorcio como una categoría específica de acuerdos de cooperación, y las remisiones que en ellas se hacían a las reglas aplicables a los acuerdos de comercialización o de producción generaban una confusión que la práctica y la jurisprudencia en la materia no han logrado disipar. Como se verá, las nuevas Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal de 2023, que incluyen un apartado específico dedicado a los acuerdos de consorcio, clarifican los criterios para determinar si el acuerdo es restrictivo por el objeto o por los efectos y valorar la licitud de las cláusulas de fijación de precios.

2.3.2. Su carácter restrictivo «por el objeto» o «por los efectos»

Siguiendo las pautas expuestas en el apartado anterior, para comprobar si un acuerdo de colaboración en UTE es restrictivo por el objeto o por los efectos se debe examinar el contenido del acuerdo y las circunstancias específicas de cada caso⁷⁴, entre las que caben destacar la intención de las partes, la finalidad

de vigilancia de otra Resolución (2000) que había sancionado a varias empresas por repartirse el mercado y acordar el precio de una licitación en la temporada 1995-96. Sin embargo, en el expediente de vigilancia la CNMC se había pronunciado sobre los acuerdos de colaboración en UTE suscritos por esas mismas empresas para presentarse a las licitaciones entre 1998 y 2014, sobre los cuales la CNMC no se había pronunciado en la Resolución de 2000 ni habían sido objeto de reproche anteriormente por la Autoridad de competencia. En este sentido, ARMENGOL I GASULL (2019), pág. 63.

⁷⁰ LÓPEZ RIDRUEJO, PICÓN FRANCO, TRAPET LLAMAS (2020), pág. 9; IRISSARRY ROBINA (2019), pág. 148.

⁷¹ Por ejemplo, LÓPEZ RIDRUEJO, PICÓN FRANCO, TRAPET LLAMAS (2020), pág. 9, e IRISSARRY ROBINA (2019), pág. 148. El argumento se basa en las propias Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal, las cuales, tras afirmar en el apartado 234 que la fijación de precios en los acuerdos de comercialización entre competidores son restrictivos por el objeto, indican en el apartado siguiente que «Esta evaluación no cambia si el acuerdo no es exclusivo, es decir, si las partes tienen libertad para vender individualmente al margen del acuerdo, siempre que se pueda concluir que este dará lugar a una coordinación global de los precios aplicados por las partes».

⁷² Así, LÓPEZ RIDRUEJO, PICÓN FRANCO, TRAPET LLAMAS (2020), pág. 8.

⁷³ En el mismo sentido, LÓPEZ RIDRUEJO, PICÓN FRANCO, TRAPET LLAMAS (2020), pág. 376.

⁷⁴ Directrices generales, *cit.*, apartado 22; Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartados 26, 27 y 357. En el ámbito doméstico, *vid.* Resolución de la CNMC de 29 de setiembre de 2019 en el expte. S/DC/0614/17, *Seguridad y comunicaciones ferroviarias*, F.D. 4.º; Resolución de la CNMC de 17 de agosto de 2021 en el expte. S/0013/19, *Conservación carreteras*, *cit.*, F.D. 5.º; expte S/0014/07, *Gestión de residuos sanitarios*, *cit.*, F.D. 8.º; Resolución del TDC de 20 de setiembre de 2006 en el expte. 595/05, *Ambulancias conguenses*, F.D. 2.º.

objetiva del acuerdo, el contexto en el que se aplicará y el comportamiento de la partes en el mercado.

Por lo que se refiere al contenido, hay que tener presente que las UTE constituyen un sistema de colaboración entre empresarios en los que el tipo y alcance de la colaboración se establecen en función de las características de la obra, servicio o suministro que constituye su objeto, de las capacidades de las empresas participantes y de otras circunstancias. Puesto que la colaboración se adapta a las necesidades del proyecto, y estas varían de un proyecto a otro, cada acuerdo de consorcio presenta sus propias particularidades, por lo que su análisis debe efectuarse caso por caso.

Generalmente, los acuerdos de consorcio se consideran acuerdos de oferta o venta conjunta⁷⁵. Conforme a los principios establecidos en las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023⁷⁶, que siguen en este punto lo dispuesto en la versión anterior de las Directrices⁷⁷, es preciso distinguir los acuerdos de consorcio en los que las partes convienen solamente la comercialización conjunta de bienes y servicios de otros en los que la comercialización se encuentra vinculada a la producción conjunta⁷⁸. Además, cuando se evalúan estos últimos se debe identificar si el centro de gravedad de la cooperación se sitúa en la producción o en la comercialización, ya que el acuerdo tendrá que analizarse conforme a los criterios propios del tipo de cooperación resultante⁷⁹.

Los acuerdos de colaboración en UTE en los que el centro de gravedad de la colaboración se encuentra en la producción conjunta tienen que analizarse conforme a los principios aplicables a los acuerdos de producción establecidos en el Capítulo 3 de las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023 (apartados 172-272) y, en su caso, en el Reglamento de exención por categorías de acuerdos de especialización 2023⁸⁰. En cambio, cuando las partes se limitan a pactar la comercialización en común de los productos o servicios, la valoración ha de efectuarse conforme a los principios aplicables a los acuerdos de comercialización establecidos en el Capítulo 5 de las Directrices (apartados 317-365)⁸¹. La distinción es importante, ya que determinadas cláusulas, como las de fijación de precios, tienen diferente significado y consideración si se inseren en un tipo de contrato o en otro.

⁷⁵ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 347 (véase nota 222).

⁷⁶ *Vid.* Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartados 350 y 351.

⁷⁷ *Vid.* Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2011, *cit.*, apartado 228.

⁷⁸ Según el considerando nº 8 y el artículo 1.1.c) del Reglamento (UE) nº 2023/1067 de la Comisión, anteriormente citado, los acuerdos de producción conjunta o producción en común son aquellos en virtud de los cuales las partes se comprometen a fabricar determinados productos o preparar determinados servicios conjuntamente.

⁷⁹ Según el apartado 6 de las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, «para evaluar si una determinada conducta se considera una restricción de la competencia por el objeto o por el efecto, la orientación establecida en el capítulo correspondiente a la parte de la cooperación combinada que pueda considerarse su «centro de gravedad» regirá para toda la cooperación». El apartado 7, que ofrece pautas para determinar el centro de gravedad de un acuerdo, indica en la letra c), que «el centro de gravedad de un acuerdo de cooperación horizontal que implica la producción en común y la comercialización conjunta de los productos resultantes es generalmente la producción en común, ya que la comercialización conjunta sólo tiene lugar generalmente como consecuencia de la producción en común». Esta misma apreciación se expresa en el apartado 350 de las Directrices.

⁸⁰ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 350.

⁸¹ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 351.

Según resulta de los mencionados principios cuando, en un acuerdo de colaboración en UTE, el centro de gravedad se encuentra en la producción en común, la fijación de los precios para la distribución conjunta de los productos o servicios del contrato no se considera, por lo general, una restricción por el objeto y, en consecuencia, debe evaluarse si da lugar a efectos restrictivos significativos⁸².

Siguiendo lo establecido en el apartado 227 de las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, es poco probable que dichos acuerdos tengan efectos restrictivos en mercados en los que las partes no tienen poder de mercado y, según las salvaguardias regulatorias de los apartados 231 y siguientes, es improbable que exista poder de mercado si las partes del acuerdo tienen una cuota de mercado combinada que no supera el 20% en los mercados de referencia. Además, el acuerdo será susceptible de acogerse al beneficio de la regla *de minimis* y al Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de especialización 2023.

Cuando las partes del acuerdo son competidoras y limitan su colaboración a la comercialización en común, estableciendo los aspectos comerciales relacionados con la venta, incluido el precio, es muy probable que el acuerdo sea restrictivo por el objeto⁸³. En consecuencia, las partes no podrán beneficiarse de la regla *de minimis* ni de las salvaguardias regulatorias establecidas en las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023 para los acuerdos de comercialización entre partes que carecen de poder de mercado⁸⁴.

El carácter restrictivo de las cláusulas de intercambio de información contenidas en el acuerdo también depende del tipo de colaboración que hayan pactado las partes. Según indican las Directrices, «la información que compartan las partes del acuerdo tendrá que limitarse a la estrictamente necesaria para la formulación de la oferta y la ejecución del contrato, y el acceso a la misma deberá restringirse al personal pertinente sobre la base de la «necesidad de conocer»»⁸⁵.

La finalidad perseguida por el acuerdo proporciona información sobre el objeto del mismo, por lo que constituye otro elemento a tener en cuenta. Generalmente, la finalidad resulta del contenido del acuerdo y de sus términos o estipulaciones. La intención de las partes también puede aportar indicios sobre la finalidad del acuerdo, aunque no es una información necesaria⁸⁶. No obstante, si la Autoridad dispone de pruebas de que las partes tenían la intención subjetiva de restringir la competencia puede apoyarse en ellas para justificar que el objeto del acuerdo era restrictivo.

En la Resolución del TDC en el expte. 476/99, *Agencias de viaje*, las empresas que concurrían en UTE —o, individualmente, pero con idénticas ofertas— a

⁸² Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartados 223, letra b) y 224.

⁸³ Como indica, refiriéndose a los acuerdos de consorcio, el apartado 357, letra a), de las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, «en circunstancias en las que dos (o más) partes puedan presentar ofertas individualmente y no exista un grado significativo de integración de los recursos y actividades de las partes, una oferta conjunta equivaldría, en principio, a una restricción por objeto, ya que implica la fijación de precios entre competidores y esta disposición no parece accesoria a una verdadera cooperación entre las partes». Véase también, en el mismo sentido, el apartado 328 relativo a los acuerdos de comercialización.

⁸⁴ Cfr. Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 339.

⁸⁵ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 357, letra d).

⁸⁶ Directrices generales, *cit.*, apartado 22.

las licitaciones del Programa de vacaciones para personas mayores gestionado por el INSERSO, no ocultaban que, de resultar alguna de ellas adjudicataria, participaría conjuntamente con las demás en la ejecución del Programa en el lote o lotes adjudicados. La CNMC se apoyó en esta información para justificar que el proceso competitivo era una mera ficción. Esta apreciación fue confirmada por la Audiencia Nacional⁸⁷.

En el expte. S/DC/0626/18, *Radares meteorológicos*, cierta documentación interna encontrada en una de las empresas durante una inspección domiciliaria indicaba que la finalidad de concurrir a la licitación agrupadas en UTE era «reducir el entorno competitivo, ya que somos las dos principales empresas del mercado y unidos podemos ganar el contrato a un precio más alto». Estas manifestaciones sirvieron a la CNMC para apoyar su conclusión de que el acuerdo tenía por objeto distorsionar la competencia y no reportaba beneficios que pudieran compensar los efectos negativos que causaba en el mercado⁸⁸.

El contexto en el que se aplica la conducta y el comportamiento efectivo de las partes en el mercado también son relevantes para evaluar si un acuerdo restringe la competencia por el objeto o por los efectos. Por ejemplo, si se comprueba que la creación de la UTE forma parte de una estrategia anticompetitiva más amplia las Autoridades de competencia pueden tenerlo en cuenta.

Así, en el expte. S/0014/07, *Gestión de Residuos Sanitarios*, la CNC consideró que la agrupación de las empresas en UTE constituía un hecho más en la estrategia anticompetitiva que, unido a otras evidencias e indicios, acreditaban el reparto concertado del mercado entre cuatro empresas mediante la distribución entre ellas de zonas y clientes⁸⁹. En el expte. S/DC/0626/18, *Radares Meteorológicos*, la CNMC llegó a la conclusión de que las empresas habían acordado una estrategia de reparto de mercado y de fijación de precios que excedía de esa concreta licitación, y que les aportaría unos beneficios que compensaría el tener que compartir el contrato. Estas consideraciones se habrían confirmado tres años más tarde en una nueva licitación en la que las mismas empresas volvieron a repartirse otro contrato de AEMET en porcentajes idénticos a los pactados en el acuerdo de 2014⁹⁰.

En el expte. 476/99, *Agencias de viaje*, la CNC concluyó que el objeto de la conducta era restrictivo a la luz de tres circunstancias. En primer lugar, las

⁸⁷ SAN (Cont.-Advo., Secc. 6.ª) de 12 de febrero de 2003, ECLI:ES:AN:2003:5581, F.D. 3.º.

⁸⁸ Expte. S/DC/0626/18, *Radares meteorológicos*, cit., F.D. 4.º (apartado 4.3) y F.D. 5.º (apartado 5.2). Véase también la Resolución en el expte. 94/2018, *Licitaciones Servicio Meteorológico de Cataluña*, en la que el TCDC de la ACCO tuvo en cuenta un Memorandum, diversos correos electrónicos y otros documentos encontrados durante una inspección domiciliaria en las sedes de las empresas que atestiguaban que la intención de las empresas que se agrupaban en UTE era acaparar y repartirse las licitaciones promovidas por el Servicio Meteorológico de Cataluña durante un considerable período de tiempo. La Resolución fue confirmada en este punto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña [STSJ Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 30 de junio de 2022, ECLI:ES:TSJCAT:2022:5633; STSJ Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 28 de septiembre de 2022, ECLI:ES:TSJCAT:2022: 9189; STSJ Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 28 de septiembre de 2022, ECLI:ES:TSJCAT:2022: 11361; STSJ Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 28 de septiembre de 2022, ECLI:ES:TSJCAT:2022:11639].

⁸⁹ Expte. S/0014/07, *Gestión de Residuos Sanitarios*, cit., F.D. 8.º. Estas mismas circunstancias fueron tenidas en cuenta por el TCDC de la Acco en el expediente nº 57/2014, *Fisio gestión*, cit., F.D. 3.º, cuya Resolución, por las razones que se han indicado en otro apartado, fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; en el expte. S/0013/19, *Conservación carreteras*, cit., F.D. 5.º; y expte. S/DC/0614/17, *Seguridad y comunicaciones ferroviarias*, cit., F.D. 4.

⁹⁰ Expte. S/DC/0626/18, *Radares Meteorológicos*, cit., F.D. 4.º (apartado 4.2).

empresas habían acordado fijar los precios y repartirse el contrato con independencia del concurso. En segundo lugar, las empresas poseían una considerable presencia en el mercado como empresas importantes del sector, especialmente si actuaban de manera concertada. En tercer lugar, junto a los acuerdos de colaboración para la ejecución del contrato las partes habían concluido otros acuerdos, a través de la AIE Mundosocial, destinados a disuadir a otros competidores de presentarse al concurso.

3. El acuerdo de colaboración en UTE y la exención de los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC

Cuando del análisis efectuado en virtud de los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC resulta que el acuerdo de colaboración en UTE es restrictivo de la competencia, todavía puede quedar exento de la prohibición si cumple los requisitos establecidos en los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC ⁹¹.

Según los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC, la regla general de prohibición no se aplica, sin que sea necesaria decisión previa alguna a tal efecto, a los acuerdos restrictivos que cumplen los cuatro requisitos siguientes: (i) contribuyen a mejorar la producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios, o a promover el progreso técnico o económico (ii) permiten a los consumidores participar de forma equitativa de sus ventajas, (iii) no imponen restricciones no indispensables, y (iv) no eliminan la competencia respecto a una parte sustancial de los productos o servicios contemplados. La carga de probar que el acuerdo cumple todos los requisitos corresponde a las empresas que alegan la exención ⁹².

En primer lugar, el acuerdo ha de producir efectos favorables a la competencia, generalmente en forma de mejoras de eficiencia, que compensen los efectos negativos de la restricción. Las mejoras pueden consistir en precios más bajos, en una mejor calidad del producto, una oferta más amplia, la creación de un nuevo producto o la realización más rápida de los productos o servicios objeto de la licitación ⁹³. Por ejemplo, un incremento de los socios por encima de lo que sería estrictamente indispensable puede permitir a las partes presentar una oferta más competitiva, en términos de precios o de calidad, que las que presentarían individualmente ⁹⁴. La ventaja también puede consistir en una contribución a alcanzar objetivos medioambientales concretos y verificables ⁹⁵. Cuando el acuerdo comporta efectos favorables a la competencia que superan a los restrictivos, puede considerarse beneficioso para la competencia y, en con-

⁹¹ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 358. Una afirmación semejante, pero referida al artículo 1.3 LDC, se puede encontrar en la Resolución de la CNC en el expte. S/0014/07, *Gestión de Residuos Sanitarios*, *cit.*, F.D. 8.º.

⁹² Artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, *DOUE* de 4 de enero de 2003, n.º L 1, pág. 1; Directrices generales, *cit.*, apartado 41. En el ámbito de la LDC, véase, en el mismo sentido, la Resolución de la CNC en el Expte. S/0014/07, *Gestión de Residuos Sanitarios*, *cit.*, F.D. 8.º.

⁹³ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 358; Directrices generales, *cit.*, apartado 33.

⁹⁴ STSJ de Cataluña (Cont.-Advo., Secc. 5.ª) de 23 de octubre de 2019, ECLI:ES:TSJCAT:2019:11976, relativa a la Resolución del TCDC de la ACCO en el expte. n.º 57/2014, *Fisiogestión*; Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 359.

⁹⁵ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 341.

secuencia, ser compatible con los objetivos de la normativa europea y nacional en la materia⁹⁶.

En el expte. S/DC/0626/18, *Radares Meteorológicos*, la CNMC consideró insuficientes los supuestos beneficios del acuerdo. Dejando a un lado, por el momento, la mejora de márgenes que permitía el acuerdo, a la que se hará referencia posteriormente, la Autoridad consideró que la disminución de las averías y la reducción del tiempo de respuesta que alegaban las partes no eran fruto de la colaboración entre las empresas, ya que el descenso se había producido con anterioridad a la creación de la UTE, sino de haber puesto mayor énfasis en las actividades de prevención y mantenimiento. La CNMC reconoció la mejora que suponía el haber implantado conjuntamente un sistema automático de vigilancia. Sin embargo, esta prestación no se exigía en el pliego del contrato —aunque se le otorgaba algunos puntos— y no justificaba la colaboración en UTE.

Si las Autoridades de competencia consideran que los efectos favorables del acuerdo no son suficientes para hacerlo merecedor de la exención, deben justificarlo en su Resolución. Precisamente, uno de los motivos que llevó al TSJ Cataluña a estimar la acción de impugnación contra la Resolución del TCDC de la ACCO en el expte. nº 57/2014, *Fisiogestión*, fue que la Autoridad no hubiera tenido en cuenta —ni hubiera desvirtuado— los beneficios derivados las sinergias de las empresas en función de la especialización así como de la innovación tecnológica y de los nuevos criterios de información que podían ofrecer presentándose agrupadas⁹⁷.

En segundo lugar, el acuerdo restrictivo debe permitir a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus ventajas⁹⁸. El requisito no se cumple si el acuerdo produce eficiencias pero estas solo benefician a las partes del acuerdo y no se repercuten en los consumidores⁹⁹. Este fue otro motivo que llevó a la CNMC a considerar que la exención del artículo 101.3 TFUE no era aplicable al acuerdo de consorcio examinado en el expte. S/DC/0626/18, *Radares Meteorológicos*. Según expuso en su Resolución, la supuesta mejora de márgenes que derivaba de la complementariedad geográfica de las empresas solo beneficiaba a estas¹⁰⁰.

El análisis de este requisito requiere sopesar los efectos positivos y negativos del acuerdo sobre los consumidores¹⁰¹. Se considera que los consumidores participan equitativamente de las ventajas del acuerdo restrictivo cuando las eficiencias generadas por el mismo en un mercado de referencia son suficientes

⁹⁶ Directrices generales, *cit.*, apartados 11, 33.

⁹⁷ Como se explica en la propia Sentencia, IRITEB, SA aportaba la red de centros existente, la unidad de RHB de suelo pélvico, la unidad de fisioterapia respiratoria, el servicio de logopedia, apoyo en cuanto a radiología ambulatoria y en asistencias traumatológicas en Badalona; FISIOTERAPIA, la modernización del software de gestión de rehabilitación domiciliar y herramientas informáticas; L'EIVAX expertos en logopedia y infraestructura en rehabilitación ambulatoria y logopedia; y CRGRAMANET, complemento de espacios, equipo de radiología y unidad de urgencias en Santa Coloma de Gramenet. Todos estos servicios, que era oportuno ofrecer, no podían ser prestados individualmente por ninguna de las empresas.

⁹⁸ En las licitaciones públicas se entiende que las ventajas generadas por el acuerdo para el órgano de contratación también benefician a los consumidores. A su vez, las eventuales desventajas de un acuerdo, como puede ser un mayor coste, se proyectan sobre todos los contribuyentes. Cfr. expte. S/DC/0626/18, *Radares Meteorológicos*, *cit.*, F.D. 4.º (apartado 4.3); expte. S/0226/10, *Licitaciones de carreteras*, *cit.*, F.D. 7.º.

⁹⁹ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 359.

¹⁰⁰ Expte. S/DC/0626/18, *Radares Meteorológicos*, *cit.*, F.D. 5.º (apartado 5.2).

¹⁰¹ Directrices generales, *cit.*, apartado 39.

para compensar los efectos anticompetitivos producidos por el acuerdo en el mismo mercado de referencia¹⁰².

Para que el acuerdo pueda acceder a la exención deben evitarse las cláusulas que establecen restricciones de la competencia especialmente graves, ya que difícilmente crean ventajas económicas objetivas ni benefician a los consumidores¹⁰³. No obstante, las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023 establecen algunas orientaciones para valorar, en el contexto de los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC, las cláusulas de fijación de precios contenidas en los acuerdos de colaboración en UTE, tanto si la colaboración tiene el centro de gravedad en la comercialización común¹⁰⁴, como si lo tiene en la producción común¹⁰⁵.

El tercer requisito exige que el acuerdo no contenga restricciones que no sean indispensables para lograr las mejoras de eficiencia. Si las mejoras se pueden obtener con medios menos restrictivos las partes tienen que optar por aplicar estos.

Finalmente, el cuarto requisito exige que el acuerdo no consienta a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.

Los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC se aplican tanto a acuerdos individuales como, a través de reglamentos de exención, a categorías de acuerdos. Cuando un acuerdo está contemplado en un Reglamento de exención por categorías, las partes únicamente deben demostrar que el acuerdo restrictivo goza de la exención por categorías y quedan eximidas de demostrar que cumple todas y cada una de las condiciones de los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC.

Los acuerdos de colaboración en UTE que contemplan la producción en común y posterior venta conjunta de los productos fabricados conjuntamente cuyo centro de gravedad se sitúa en la producción en común se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento de exención por categorías de acuerdos de especialización 2023. Por lo tanto, son susceptibles de acogerse a la exención por categorías siempre que cumplan las condiciones establecidas en esa disposición¹⁰⁶.

La exención por categorías se aplica a condición de que la cuota combinada de mercado de las partes no exceda del 20% de cualquier mercado de referencia a los que pertenezcan los productos objeto del acuerdo¹⁰⁷. Están excluidos de la exención los acuerdos que contienen determinadas restricciones especialmente graves, como la fijación de los precios de venta de los productos a terceras partes, pero se exceptúan «los precios que se cobran a los clientes inmediatos en el

¹⁰² Directrices generales, *cit.*, apartado 43.

¹⁰³ Directrices generales, *cit.*, apartado 46; expte. S/DC/0626/18, *Radars Meteorológicos*, *cit.*, F.D. 5.º.

¹⁰⁴ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartado 341.

¹⁰⁵ Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, *cit.*, apartados 248 y 249.

¹⁰⁶ Conviene recordar que el ámbito de aplicación del Reglamento de exención por categorías de acuerdos de especialización 2023 comprende también los servicios, de modo que la expresión «producción en común» incluye los acuerdos en virtud de los cuales las partes se comprometen a preparar determinados servicios conjuntamente.

¹⁰⁷ Artículo 3 del Reglamento de exención por categorías de acuerdos de especialización 2023.

contexto de la distribución conjunta»¹⁰⁸. Por lo tanto, un acuerdo de colaboración en UTE que tenga su centro de gravedad en la producción conjunta puede quedar exento de la regla general de prohibición del artículo 101.1 TFUE en virtud del Reglamento aun cuando conlleve la fijación del precio de venta de los productos al proponente del proyecto.

IV. CONCLUSIONES

Las UTE constituyen un sistema de colaboración entre empresarios para el desarrollo o ejecución de un proyecto que tienen su origen en un acuerdo o contrato. Desde la perspectiva del Derecho de la competencia, se consideran acuerdos entre empresas sometidos a lo dispuesto en los artículos 101 TFUE y 1 LDC, lo que plantea la cuestión de saber en qué medida están comprendidos en la regla general de prohibición del apartado 1 de esos preceptos y, en su caso, si pueden acogerse a la exención del apartado 3.

Un principio de valoración consolidado establece que el acuerdo de colaboración en UTE carece de aptitud para restringir la competencia cuando es objetivamente necesario para que las partes puedan acceder al contrato, pues no estarían en condiciones de hacerlo individualmente. Para determinar si existe necesidad objetiva de colaborar es preciso evaluar de forma realista las capacidades de las empresas y su suficiencia para cumplir las exigencias de todo tipo que plantean los proyectos. Los asuntos más problemáticos suelen ser aquellos en los que las empresas no cumplen las exigencias requeridas en el momento de presentar la oferta pero están en situación de adaptarse sin dificultad para satisfacerlas y optar individualmente al contrato. Si la adaptación de la empresa resulta factible y realista, habrá que concluir que la colaboración con otras empresas no es objetivamente necesaria y que la empresa es una competidora potencial.

Cuando la UTE se forma por empresas que podrían acceder individualmente al contrato y, por tanto, son competidoras reales o potenciales, el acuerdo es susceptible de restringir la competencia en el sentido de los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC. Ello no significa que esté comprendido, necesariamente, en el ámbito de aplicación de la prohibición. En estos casos debe valorarse si el acuerdo es restrictivo por el objeto o por los efectos, para lo cual es preciso examinar el contenido del acuerdo y las circunstancias específicas de cada caso, como la intención de las partes, la finalidad objetiva del acuerdo, el contexto en el que se aplicará y el comportamiento de las partes en el mercado. Este análisis no siempre resulta patente en la práctica y la jurisprudencia examinadas.

Las nuevas Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023, que dedican un epígrafe específico a los «consorcios de licitadores», establecen criterios que ayudan a determinar si el acuerdo es restrictivo por el objeto o por los efectos. Al efectuar la valoración, es importante distinguir los acuerdos de consorcio en los que las partes convienen solamente la comercialización conjunta de aquellos en los que la comercialización está vinculada a la producción conjunta. Al evaluar estos últimos también es preciso identificar donde se si-

¹⁰⁸ Artículo 5.a) del Reglamento de exención por categorías de acuerdos de especialización 2023. Véanse también las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal (2023), *cit.*, apartado 212.

túa el centro de gravedad de la cooperación, para, posteriormente, analizar el acuerdo conforme a los criterios propios del tipo de cooperación resultante. La distinción es importante, ya que determinadas cláusulas, como las de fijación de precios, tienen diferente significado y consideración si se insieren en un tipo de contrato o en otro.

Cuando el centro de gravedad de la colaboración se encuentra en la producción conjunta, la fijación de los precios para la distribución conjunta de los productos o servicios del contrato no se considera, por lo general, una restricción por el objeto, y debe evaluarse si da lugar a efectos restrictivos significativos. Según indican las Directrices es poco probable que dichos acuerdos tengan efectos restrictivos en mercados en los que las partes no tienen poder de mercado. Además, el acuerdo será susceptible de acogerse al beneficio de la regla *de minimis* y al Reglamento de exención por categorías de los acuerdos de especialización 2023. Sin embargo, si las partes del acuerdo son competidoras y limitan su colaboración a la comercialización en común, estableciendo los aspectos comerciales relacionados con la venta, incluido el precio, es muy probable que el acuerdo sea restrictivo por el objeto.

Cuando del análisis efectuado en virtud de los artículos 101.1 TFUE y 1.1 LDC resulta que el acuerdo de consorcio restringe la competencia puede quedar exento de la prohibición si comporta beneficios económicos que compensan los efectos negativos de la restricción. Este análisis se efectúa a la luz de los artículos 101.3 TFUE y 1.3 LDC. La exención establecida en estos preceptos se aplica individualmente o mediante exenciones por categorías. Las Directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal 2023 ofrecen pautas de interpretación de los requisitos exigidos y orientaciones útiles para la evaluación individual de los acuerdos de colaboración en UTE. Entre los Reglamentos de exención por categorías es relevante el Reglamento de acuerdos de especialización 2023, dado que algunas UTE realizan actividades de producción conjunta y estas actividades se encuentran comprendidas en su ámbito de aplicación.

V. BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO SOTO, Ricardo (2010), «Las formas de integración, concentración y cooperación empresarial y el derecho de la competencia», en SÁENZ GARCÍA DE ALBIZU, J.C., ÓLEO BANET, F., MARTÍNEZ FLÓREZ, A. (coords.) *Estudios de Derecho mercantil: En memoria del Profesor Aníbal Sánchez Andrés*, Civitas – Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 115-138.
- ARMENGOL I GASULL, Oriol (2019), «Uniones temporales de empresas y derecho de la competencia», *Economía Industrial*, nº 415, págs. 59-67.
- BARRANTES DÍAZ, Begoña, IRISSARRY ROBINA, Belén (2017), «Prohibición de prácticas colusorias (III): acuerdos de cooperación horizontal», en BENEYTO PÉREZ, J.M., y MAÍLLO GONZÁLEZ-ORÚS, J. (dirs.) *Tratado de Derecho de la Competencia. Unión Europea y España*, 2 Tomos, 2.^a ed., Bosch – Wolters Kluwer, Barcelona, en Tomo II, págs. 331-392.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (1969), «Prólogo», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *Asociaciones y Uniones de empresas y prácticas restrictivas de la competencia*, Seminario de Derecho Mercantil, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Ed. Moneda y Crédito, Madrid, págs. 15-22.
- CURTO POLO, Mercedes (2005), «STS de 29 de julio de 2004: Uniones Temporales de Empresarios. Responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los empresarios inte-

- grantes de la Unión. Obligación de operar a través de un gerente. Poderes del gerente», *CCJCiv.*, nº 69, septiembre/diciembre, págs. 1019-1033.
- GUILLÉN CARAMÉS, Javier (2020), «Uniones de empresarios y contratación pública: una reforma incompleta e inacabada», *Revista española de Derecho Administrativo*, núm. 203, enero-marzo, 40 págs.
- IRISSARRY ROBINA, Belén (2019), «UTES y Derecho de la Competencia: la necesidad de un manual de instrucciones», en SEBASTIÁN QUETGLAS, R. (coord.), *Práctica Mercantil para abogados: los casos más relevantes en 2018 de los grandes despachos*, Colección Anuarios, La Ley – Wolters Kluwer, Madrid, págs. 133-158.
- LÓPEZ RIDRUEJO, María, PICÓN FRANCO, Alexandre, TRAPET LLAMAS, Marie (2020), «A vueltas con las UTES entre competidores y el Derecho de la Competencia. La necesidad de clarificar el test legal aplicable», *Rcd*, núm. 27, julio-septiembre, 24 págs.
- MIÑO LÓPEZ, Antonio (2019), *La defensa de la competencia en la contratación del sector público*, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor.
- (2021), «La comunicación de prácticas anticompetitivas a las autoridades de defensa de la competencia por los órganos de la contratación pública», *Revista española de Derecho Administrativo*, núm. 212, págs. 329-370.
- WAELEBROECK, Michel, FRIGNANI, Aldo (1998), *Derecho Europeo de la Competencia*, Versión en español por I. SÁENZ CORTABARRÍA y M. MORALES, 2 Tomos, Bosch, Barcelona.
- WARD, Andrew, LÓPEZ RIDRUEJO, María, PICÓN FRANCO, Alexandre (2019), «Las uniones temporales de empresas en la práctica comparada de las autoridades de competencia», en RECUERDA GIRELA, M.A. (dir.), *Anuario de Derecho de la Competencia 2019*, Civitas – Thomson Reuters, Cizur Menor, págs. 57-81.

ACUERDOS ENTRE COMPETIDORES QUE PERSIGUEN OBJETIVOS SOSTENIBLES

AGREEMENTS BETWEEN COMPETITORS TO ACHIEVE SUSTAINABILITY GOALS

Fernando CACHAFEIRO*

RESUMEN

El artículo estudia la incidencia de las cuestiones de sostenibilidad en el análisis de los acuerdos entre competidores desde el punto de vista del Derecho europeo de la competencia, tras la publicación de las Directrices horizontales de 2023. El nuevo enfoque de la Comisión Europea se traduce en una interpretación más flexible de las condiciones de exención de los acuerdos sostenibles según el art. 101.3 TFUE, particularmente respecto de los requisitos de indispensabilidad y de participación equitativa de los usuarios, si bien también incide en el ámbito del artículo 101.1 TFUE al excluir que los acuerdos que persiguen principalmente objetivos sostenibles puedan calificarse de restricciones «por objeto».

Palabras clave: Derecho europeo de la competencia, acuerdos de sostenibilidad, objetivos de sostenibilidad, prohibición de colusión, carteles, acuerdos anticompetitivos, artículo 101.1 TFUE, artículo 101.3 TFUE, cambio climático, ganancias de eficiencia, bienestar del consumidor, consideraciones no económicas.

ABSTRACT

This paper examines the impact of sustainability issues on the analysis of agreements between competitors under European competition law, following the publication of the 2023 Horizontal Guidelines. The European Commission's new approach results in a more flexible interpretation of the exemption conditions for sustainable agreements under Art. 101(3) TFEU, particularly with regard to the indispensability and fair user participation requirements, but also impinges on the scope of Art. 101(1) TFEU by excluding that the agreements that primarily pursue sustainable objectives can qualify as restrictions «by object».

Keywords: EU competition law, sustainability agreements, sustainability objectives, Article 101(1) TFEU, collusion, cartels, anticompetitive agreements, Article 101(3) TFEU, climate change, efficiency gains, consumer welfare, non-economic considerations.

* Profesor Titular de Derecho mercantil, Universidad de A Coruña. Dirección de correo electrónico: fernando.cachafeiro@udc.es

Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación «Big Data, competencia y protección de datos» (PID2021-127172NB-I00), del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación.

Fecha de recepción: 8 de mayo de 2024 // Fecha de aceptación: 16 de mayo de 2024

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. SOSTENIBILIDAD Y COMPETENCIA.—III. LA SOSTENIBILIDAD NO SE LIMITA AL MEDIO AMBIENTE.—IV. ¿UNA FORMA «SUI GENERIS» DE ACUERDO DE COLABORACIÓN?—V. LOS ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD.—1. Objeto o efecto restrictivo de la competencia (artículo 101.1 TFUE).—1.1. Acuerdos de sostenibilidad que no restringen la competencia.—1.2. Acuerdos de sostenibilidad restrictivos «por objeto».—1.3. Acuerdos de sostenibilidad restrictivos «por efecto».—2. Análisis de las ventajas derivadas de los acuerdos de sostenibilidad (artículo 101.3 TFUE).—2.1. Mejoras de eficiencia.—2.2. Carácter indispensable.—2.2.1. *Fallos de mercado*.—2.2.2. *Margen de apreciación de las mejoras por parte de los usuarios*.—2.3. Beneficio de los usuarios.—2.3.1. *Beneficios individuales del valor de uso*.—2.3.2. *Beneficios individuales del valor de no uso*.—2.3.3. *Beneficios colectivos*.—2.4. No eliminación de la competencia.—VI. LOS ACUERDOS DE «ESTANDARIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD».—1. Acuerdos de estandarización de la sostenibilidad que no restringen la competencia.—2. Estándares restrictivos «por objeto».—3. Estándares restrictivos «por efecto»: salvaguardia blanda.—VII. LOS ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA AGRICULTURA.—VIII. CONCLUSIONES.—IX. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. SUSTAINABILITY AND COMPETITION.—III. SUSTAINABILITY IS NOT LIMITED TO THE ENVIRONMENT.—IV. A SUI GENERIS FORM OF COLLABORATION AGREEMENT; V. SUSTAINABILITY AGREEMENTS: 1. SUSTAINABILITY AGREEMENTS.—1. Assessment under Article 101(1).—1.1. Sustainability agreements that do not restrict competition.—1.2. Sustainability agreements restrictive by object.—1.3. Sustainability agreements restrictive by effect.—2. Assessment of sustainability agreements under Article 101(3).—2.1. Efficiency gains.—2.2. Indispensability.—2.2.1. *Market failures*.—2.2.2. *Users' margin of appreciation of the improvements*.—2.3. Pass-on to consumers.—2.3.1. *Individual use value benefits*.—2.3.2. *Individual non-use value benefits*.—2.3.3. Collective benefits.—2.4. No elimination of competition.—V. SUSTAINABILITY STANDARDISATION AGREEMENTS.—1. Sustainability standardization agreements that do not restrict competition.—2. Restrictive standards by object.—3. Restrictive standards by effect: safe harbour.—VII. SUSTAINABILITY AGREEMENTS IN AGRICULTURE.—VIII. CONCLUSIONS. IX. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

El Derecho de la competencia tiene como objetivo proteger el funcionamiento competitivo de los mercados lo cual se traduce en menores precios, productos de más calidad y con mayor innovación. Cuando examinan los acuerdos entre competidores, las autoridades de la competencia han de valorar si las restricciones que causan al libre mercado se compensan con mejoras de eficiencia de las que se benefician los usuarios. Es decir, deben ponerse en un lado de la balanza los efectos restrictivos de la competencia y en el otro los positivos (eficiencias), de manera que cuando los segundos compensen los primeros, el pacto se considera compatible con la legislación de competencia. A la hora de realizar este análisis, lo que cuenta son las restricciones de la competencia y las eficiencias que se generan en el mercado del producto y geográfico afectado, las cuales se valoran en función de sus efectos, positivos o negativos, sobre los parámetros de la competencia: precio, cantidad, calidad o innovación.

Sin embargo, si se traslada esta metodología clásica a los acuerdos entre competidores que persiguen objetivos sostenibles —los denominados «acuerdos de sostenibilidad»— se corre el riesgo de que la autoridad de competencia infravalore las virtudes de los acuerdos y, consiguientemente, considere que están prohibidos pactos entre competidores que resultan beneficiosos en su conjunto. Por una parte, respecto del mercado afectado, las consecuencias de los acuerdos de sostenibilidad se pueden manifestar fuera del mercado de producto (se benefician personas que no son usuarias del mismo, por ejemplo, los trabajadores de una fábrica), en otros ámbitos geográficos (las personas que residen en la ciudad del tercer mundo donde se reduce la contaminación de una fábrica) o en el futuro (al evitar la destrucción irreversible de un entorno natural). Por

otro lado, acerca del impacto sobre los parámetros de competencia, la colaboración empresarial puede no incidir favorablemente en estos indicadores (la mejora de las condiciones de laborales, por ejemplo, no implica necesariamente un producto de más calidad) e, incluso, puede tener un impacto negativo, como sucede cuando la mejora medioambiental entraña un aumento de costes de fabricación que se traduce en precios más altos de los productos.

Consciente de estas dificultades, la Comisión Europea ha incluido en la última versión de las Directrices sobre colaboración horizontal de 2023 (Directrices Horizontales)¹ un apartado dedicado a los acuerdos de sostenibilidad en el que trata de plasmar una visión más «verde» del Derecho de la competencia². Como expondremos a lo largo del trabajo, el nuevo enfoque se traduce en una mayor flexibilidad para incorporar las cuestiones de sostenibilidad al estudio de las condiciones de exención previstas en el artículo 101.3 TFUE. Entre otros aspectos, se amplía el espectro de personas a tener en cuenta para valorar si los usuarios participan en las ventajas del acuerdo (siempre que exista una conexión siquiera indirecta con el mercado de producto afectado) y se reconoce que las ventajas de la sostenibilidad pueden compensar (hasta cierto punto) el impacto negativo sobre los precios, la calidad o la cantidad de producto. Además, se admite expresamente que ciertos fallos del mercado y la dificultad de los usuarios para apreciar las ventajas sostenibles pueden justificar el carácter indispensable de la colaboración «verde» entre competidores.

Respecto del artículo 101.1 TFUE, las Directrices permiten que la sostenibilidad se invoque como una de las finalidades legítimas que evitan la calificación de restricción «por objeto», siempre y cuando sea su finalidad «principal», quedando pues reservada la calificación para los pactos en los que la finalidad sostenible es secundaria respecto de la restricción de la competencia y también para los acuerdos pretendidamente sostenibles que enmascaran una fijación de precios u otra restricción grave de la competencia. Por otro lado, las orientaciones de la Comisión contemplan una exención de la prohibición (se presumen no restrictivos de la competencia) respecto de un tipo particular de pactos, de estandarización de la sostenibilidad, siempre que cumplan las condiciones detalladas en las Directrices y no incluyan una limitación de la producción.

Para ahondar en estas cuestiones, el trabajo se estructura en cinco partes: en la primera, se esboza con carácter general la relación del Derecho de la competencia con los objetivos sostenibles; la segunda alude al concepto de sostenibilidad que utiliza el Derecho de la competencia, el cual que va más allá de la protección del medioambiente; la tercera se detiene en la categorización de los acuerdos de sostenibilidad y sus relaciones con otras formas de colaboración horizontal ya conocidas; en la cuarta y más extensa parte del trabajo se analizan con detalle las disposiciones sobre acuerdos de sostenibilidad de las Directrices

¹ Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (2023/C 259/01).

² En el presente trabajo vamos a limitarnos a estudiar el impacto que los objetivos de desarrollo sostenible tienen en una de las esferas del Derecho de la competencia, la prohibición de conductas colusorias, pues es en este ámbito en el que se está manifestando con mayor intensidad la interacción entre competencia y sostenibilidad. Y, dentro de este, nuestro estudio se circunscribe a los acuerdos entre competidores (denominados «horizontales»), aunque no conviene perder de vista que también en materia de acuerdos de distribución («verticales»), la sostenibilidad está llamada a jugar un papel cada vez más importante (*Vid.*, al respecto, DE LA VEGA, Fernando [2022], págs. 831-833).

de colaboración horizontal; los acuerdos de estandarización de la sostenibilidad, que en determinadas condiciones pueden estar exentos de la prohibición del artículo 101.1 TFUE, se examinan en la quinta parte del trabajo; finalmente, en la sexta y última parte, se alude a la inaplicabilidad de las Directrices a los acuerdos sobre sostenibilidad en el ámbito de la agricultura.

II. SOSTENIBILIDAD Y COMPETENCIA

El desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente son dos principios fundamentales de la Unión Europea, recogidos en los Tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales. Así, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 3, establece que el «desarrollo sostenible» de Europa y del resto del planeta, y «un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente», constituyen dos de los objetivos fundamentales de la Unión. Por su parte, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, reconoce en su artículo 4 la competencia compartida de la Unión en materia de protección del medio ambiente, al tiempo que declara en su artículo 11 que las exigencias medioambientales deberán integrarse en otras políticas y acciones de la Unión, en particular aquellas «con objeto de fomentar un desarrollo sostenible». En la medida en que constituye una competencia de la Unión, el TFUE dedica su título XX, artículos 191 a 193, a la política europea de medio ambiente. Por su parte, la Carta Europea de Derechos Fundamentales dispone, en su artículo 37, que «las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad».

En consonancia con dichos principios, la Unión Europea aprobó a finales de 2019 el «Pacto Verde Europeo» que contiene un paquete de políticas sobre el clima, el medio ambiente, la energía, el transporte, la industria, la agricultura o las finanzas, con el objetivo de situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050³. En el plano internacional, la Unión Europea se ha adherido a la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que se define como «el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades»⁴. Para alcanzar el desarrollo sostenible, la ONU exige armonizar tres elementos

³ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo, COM (2019) 640 final. El Pacto Verde es una iniciativa que, aunque está centrada principalmente en la lucha contra el cambio climático, incluye otras medidas que van más allá de la ecología. Entre las políticas adoptadas al amparo del plan, cabe destacar las siguientes: a) «Objetivo 55» para reducir las emisiones de gases de efecto; b) «Estrategia sobre diversidad», con el objetivo de contribuir a recuperar la biodiversidad de Europa; c) Estrategia «De la Granja a la Mesa» para apoyar una agricultura y unos hábitos de consumo más sostenibles; d) «Estrategia Industrial» para que la industria europea lidere la transición ecológica y digital y se convierta en la fuerza motriz mundial en el camino hacia la neutralidad climática y la digitalización; e) «Plan de Acción para una economía circular» que prevé la circularidad de los procesos de producción y el empoderamiento de los consumidores; f) «Pilas y baterías y sus residuos» que aborda el ciclo de vida de las baterías; g) «Transición justa» para proporcionar apoyo financiero y técnico a las regiones más afectadas por la transición hacia una economía baja en emisiones; h) «Energía limpia, asequible y segura» que apoya la adopción de fuentes de energía más limpias, como la energía marina y el hidrógeno; en detrimento de otras más contaminantes como el carbón; i) «sostenibilidad de las sustancias químicas» que evite que sean perjudiciales para las personas y el medio ambiente; y, finalmente, j) «Estrategia forestal e importaciones libres de deforestación» que para promover la gestión forestal sostenible.

⁴ La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015, incluye una lista de diecisiete Objetivos Sostenibles entre los que se incluye poner fin a la

básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente⁵.

Por lo que respecta al Derecho de la competencia, los artículos 101 a 106 del TFUE, que contienen el Derecho europeo en este ámbito, no contemplan ninguna referencia a la sostenibilidad o al medio ambiente. Pese a ello, en virtud del principio de aplicación coherente del artículo 7 TFUE, las autoridades de competencia deben garantizar «la coherencia entre sus distintas políticas y actividades, teniendo todos sus objetivos en cuenta». De ahí que el Derecho de la competencia deba aplicarse en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente⁶. Sin embargo, históricamente el Derecho de la competencia no ha sido muy receptivo respecto de los acuerdos entre competidores que perseguían objetivos de sostenibilidad pues el foco se ponía en la restricción de la competencia que podían ocasionar. En efecto, las autoridades de competencia solían considerar que las eficiencias sociales o de otro tipo derivadas de la colaboración empresarial bastaban para justificar una exención de la prohibición de colusión: lo importante es preservar el funcionamiento competitivo de los mercados de cara a maximizar el beneficio del consumidor. Para subsanar esta carencia, las Directrices horizontales publicadas en 2023 permiten un mayor margen de maniobra para apreciar las virtudes de los acuerdos entre competidores que persiguen objetivos de desarrollo sostenible, tal y como se expone en los siguientes apartados del trabajo.

La posición adoptada por la Comisión Europea se incardina en una línea de opinión que podríamos denominar «moderada» en el sentido de abrir paso a una interpretación flexible de las nociones tradicionales del Derecho de la competencia para adaptarse a las exigencias de la sostenibilidad⁷, que se sitúa en el medio de posiciones más extremas defendiendo, de un lado, que las consideraciones sostenibles no han de tener cabida en el Derecho de la competencia y, en el lado opuesto, que la Comisión debería ser más ambiciosa en su visión «verde» para dar prioridad a los objetivos sostenibles en el análisis de los acuerdos entre competidores⁸.

En efecto, un sector de la doctrina considera que no es necesario hacer cambios en la interpretación del artículo 101 TFUE. La aplicación del Derecho de la competencia contribuye al desarrollo sostenible en la medida en que la com-

pobreza, la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria, la salud, la educación, el crecimiento económico, reducir la desigualdad entre países, cambio climático, diversidad biológica o la paz y la justicia.

⁵ La declaración de la ONU parte de la idea de que el objetivo del Desarrollo sostenible no puede lograrse sólo con medidas destinadas directamente a proteger el medioambiente. Por el contrario, es imprescindible luchar también contra la pobreza y lograr un desarrollo económico equitativo que incluya a todos los sectores de la población. Se trata, en definitiva, de promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, que cree mayores oportunidades para todos, que reduzca las desigualdades, mejore los niveles de vida básicos, fomente el desarrollo social equitativo e inclusivo y promueva la explotación sostenible de los recursos naturales.

⁶ «El principio de coherencia de la legislación de la UE exige que la política de competencia y el Pacto Verde de la UE no se contradigan entre sí», DE STEFANO, Gianni (2020), pág. 6.

⁷ La Comisaria VESTAGER pone de manifiesto la posición moderada adoptada por la Comisión pues al tiempo que destaca la necesidad de que el Derecho de la competencia contribuya a los objetivos del «Pacto Verde» (conferencia en Bruselas en octubre de 2019), también afirma que «la política de competencia no es, ni puede ser, la principal herramienta en lo que se refiere a hacer que Europa sea verde» («The green deal and Competition policy», Renew Webinar, 22 septiembre 2020).

⁸ Un resumen de las distintas posturas puede verse en GERBRANDY, Anna (2017), págs. 543-544 y en WARD, Andrew, SÁNCHEZ SANTAMARÍA, Camila, TRAPET LLAMAS, Marie, SEMENT, Floriane, CABEZALI PLATÓN, Beatriz (2022), págs. 289 y ss.

petencia efectiva garantiza la innovación y el aumento de la calidad y de las alternativas para los usuarios, así como una asignación eficaz de los recursos y la reducción de los costes de producción. Desde este punto de vista, no tiene sentido flexibilizar la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos entre competidores que buscan objetivos sostenibles, pues si los mismos suponen una restricción de la competencia no susceptible de autorización (según el análisis tradicional), no tiene sentido permitir conductas con un efecto negativo sobre el funcionamiento de la competencia (y por tanto, sobre la innovación y la sostenibilidad) buscando otro tipo de beneficios cuyo efecto no está contrastado. Los partidarios de esta tesis consideran que es mejor dejar el Derecho de la competencia como está y reforzar el esfuerzo contra el cambio climático y otros objetivos sostenibles mediante medidas públicas más eficaces para ello, como la regulación o la política fiscal⁹.

En el otro extremo de la balanza se sitúan los que consideran que la Comisión Europea se ha quedado corta y que debería darse más peso a las consideraciones relacionadas con la sostenibilidad. Entre los partidarios de esta línea de opinión hay un sector que aboga por introducir conceptos nuevos en el examen de los acuerdos entre competidores, como puede ser recurrir al «beneficio de la sociedad» (frente al tradicional «beneficio de los usuarios») para justificar, en sede del artículo 101.3 TFUE, acuerdos que restringen la competencia y causan aumentos de precios para los usuarios, pero que se compensan con los beneficios ambientales que recibe la sociedad en su conjunto¹⁰. Otros autores van más allá y consideran que los objetivos sostenibles deberían eximir de la prohibición (artículo 101.1 TFUE) a los acuerdos restrictivos de la competencia de carácter sostenible con apoyo, entre otras, en la doctrina de las restricciones accesorias («ancillary restraints»)¹¹. En las páginas siguientes analizaremos con más detalle los distintos puntos de vista respecto de la sostenibilidad.

III. LA SOSTENIBILIDAD NO SE LIMITA AL MEDIO AMBIENTE

Continuando con la línea marcada por la Unión Europea tanto en el plano interno como en el internacional, la Comisión ha acogido esta noción de sostenibilidad amplia, que incluye consideraciones ambientales, pero también económicas y sociales. Así las cosas, las Directrices sobre acuerdos horizontales disponen que la sostenibilidad incluye la promoción del «desarrollo económico, medioambiental y social (incluidos los derechos laborales y humanos)», lo cual exige considerar, entre otros, los objetivos de «luchar contra el cambio climático (por ejemplo, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero), eliminar la contaminación, limitar el uso de los recursos naturales, respetar los derechos humanos, fomentar infraestructuras resilientes

⁹ Vid. SCHINKEL Maarten Pieter y TREUREN Leonard (2021), pág. 1, quienes sostienen que «el movimiento por un Derecho de la competencia verde pretende aumentar los esfuerzos de sostenibilidad permitiendo restricciones a la competencia. Sin embargo, los datos económicos disponibles hasta la fecha apuntan a que el estímulo adecuado para inducir los esfuerzos de sostenibilidad es más competencia, no menos. Los incentivos para producir de forma más sostenible son mayores cuando las empresas compiten que cuando se les permite llegar a acuerdos de sostenibilidad».

¹⁰ Vid. infra el apartado V.2 de este trabajo.

¹¹ Vid. infra el apartado V.1 de este trabajo.

y la innovación, reducir el desperdicio de alimentos, facilitar la transición hacia alimentos saludables y nutritivos, garantizar el bienestar animal, etc.»¹².

El empleo de un concepto amplio de sostenibilidad es coherente con los objetivos y prioridades de la Unión Europea pues resultaría difícil explicar por qué la política de la competencia utiliza una noción distinta de sostenibilidad que el resto de las políticas de la Unión. Ahora bien, desde una perspectiva estrictamente jurídica, supone un desafío de enormes dimensiones pues exige introducir un amplio elenco de cuestiones nuevas en el examen de las autoridades de competencia. Si se hubiera optado por una noción estricta de sostenibilidad, vinculada a la lucha contra el cambio climático, la cuestión no estaría exenta de dificultades pues —como se verá más adelante— resulta difícil analizar los acuerdos entre competidores bajo el doble prisma de los efectos sobre la competencia y sobre el medio ambiente. Pero, al menos, tendríamos la ventaja de tener que analizar únicamente dos tipos de objetivos —eficiencia del mercado y conservación del medio ambiente—, siendo esta última, además, una cuestión que no ha sido ajena a las autoridades de competencia en el pasado¹³.

El reto se convierte en hercúleo —inalcanzable, tal vez— si al análisis de las autoridades de la competencia se amplía para incluir cuestiones no ya vinculadas con el medio ambiente, sino también con la lucha contra la pobreza o la equidad social¹⁴. Para paliar este inconveniente, algunos Estados miembros¹⁵ y algunas autoridades nacionales de la competencia, como la holandesa (en el pasado)¹⁶ y la británica¹⁷ son partidarios de aplicar un enfoque específico a los aspectos medioambientales, respecto del resto de objetivos sostenibles. Dicha diferencia de trato se traduce en que, respecto de los primeros, se puedan tener en cuenta los beneficios que se derivan para la sociedad en su conjunto y no sólo los que reciben los usuarios del producto afectado por el acuerdo¹⁸. Otros autores sugieren limitar los objetivos sostenibles a aquellos recogidos en acuerdos internacionales o normativas nacionales que no resulten vinculantes para las empresas (si son vinculantes, los acuerdos empresariales son innecesarios), dejando a un lado otras finalidades sin amparo en un texto legal. En estos términos, el alcance y los beneficios de la sostenibilidad estarían delimitados en

¹² Párrafo 517 de las Directrices horizontales.

¹³ Vid. infra el apartado V.2.1 del trabajo.

¹⁴ Ante la dificultad de incluir este tipo de parámetros en el análisis del Derecho de la competencia, no sorprende que las Directrices Horizontales estén orientadas claramente a la sostenibilidad ambiental, tal y como se observa en los numerosos ejemplos que utiliza para explicar su análisis de los acuerdos sostenibles.

¹⁵ En Austria se ha reformado la legislación de competencia nacional para crear una presunción legal de que los usuarios del producto se benefician cuando el acuerdo produce mejoras medioambientales. Vid. ROBERTSON, Vicktoria (2022) págs. 426 y ss.

¹⁶ La autoridad holandesa de la competencia, en la segunda versión de su propuesta de Directrices sobre acuerdos de sostenibilidad, sugería emplear criterios distintos para valorar los beneficios obtenidos por los usuarios en términos medioambientales. En este ámbito podían considerarse los beneficios de la sociedad en su conjunto, mientras que en el resto de los objetivos sostenibles debía limitarse a los beneficios para los usuarios (párrafos 43 y ss.). Sin embargo, tras la publicación de las Directrices europeas, la *Autoriteit Consument & Markt* se ha visto obligada a abandonar este doble criterio para cumplir con el principio de interpretación coherente de las normas europeas de competencia. De este modo, la versión definitiva de 2023 señala que «es importante que los consumidores del mercado de referencia reciban una parte apreciable y objetiva de las ventajas (medioambientales). Esto significa en cualquier caso que los consumidores deben pertenecer al grupo que se beneficia del acuerdo» (párrafo 23).

¹⁷ Vid. las Directrices de la *Competition and Markets Authority* sobre compatibilidad con la *Competition Act* de 1988 de los acuerdos sobre sostenibilidad ambiental, publicadas el 12 de octubre de 2023.

¹⁸ Vid., entre otros, LOOZEN, Edith (2024) pág. 78 y ss. y CAMPO COMBA, María (2022) pág. 197.

una disposición legal, lo que permitiría evaluarlos más fácilmente junto con los objetivos tradicionales del Derecho de la competencia¹⁹.

IV. ¿UNA FORMA «*SUI GENERIS*» DE ACUERDO DE COLABORACIÓN?

Una cuestión controvertida es determinar si los acuerdos de sostenibilidad constituyen una nueva modalidad de acuerdo horizontal²⁰. Las Directrices responden negativamente a esta cuestión al afirmar que los acuerdos de sostenibilidad no constituyen una forma de colaboración distinta, de manera que cualquiera de los tipos de acuerdos ya conocidos, recibirán dicha calificación siempre que persigan uno o varios objetivos relacionados con la sostenibilidad²¹. Las Directrices ofrecen varios ejemplos para ilustrar este tipo de situaciones. Así, una colaboración entre competidores para desarrollar conjuntamente una tecnología de producción que reduzca el consumo de energía se considera, al mismo tiempo, un acuerdo de I+D y de sostenibilidad. Lo mismo sucede con un pacto para compartir infraestructuras con vistas a reducir el impacto medioambiental de un proceso de producción, que igualmente encaja en las categorías de acuerdo de especialización y de sostenibilidad. Siguiendo con los ejemplos de la Comisión Europea, un compromiso conjunto para adquirir únicamente insumos para la producción que tengan un impacto medioambiental limitado o comprar exclusivamente a proveedores que respeten determinadas normas de sostenibilidad, nos lleva a los acuerdos de compra en común y de sostenibilidad²². Así las cosas, podemos distinguir dos situaciones: la de aquellos acuerdos con un fin sostenible que encajen en alguna de las categorías de acuerdos de las Directrices, de aquellos otros que no resultan encuadrables en ningún tipo de colaboración conocido. En el primer caso, las Directrices afirman que se deberán aplicar las normas de dicha categoría, junto con las normas sobre acuerdos sostenibles, mientras que los segundos regirán únicamente por las disposiciones sobre acuerdos sostenibles.

La aplicación simultánea de las orientaciones destinadas a un tipo de colaboración específico, junto con las referidas al objetivo de la sostenibilidad, no está exenta de dificultades pues no está claro cómo ha de funcionar en la práctica. Las Directrices afirman que las partes deben aplicar primero las orienta-

¹⁹ Vid. CAMPO COMBA, María (2022) págs. 197-198.

²⁰ Las primeras Directrices sobre colaboración horizontal, de 2001, incluyeron un capítulo destinado a los acuerdos entonces limitados al «medioambiente», que se definían como aquellos que tienen como finalidad principal reducir la contaminación o contribuir a los objetivos de la política ambiental europea. Sin embargo, en la siguiente versión de las Directrices, de 2011, los acuerdos sobre medio ambiente desaparecieron como categoría de acuerdo horizontal, con el argumento de que —en la mayoría de los casos— se trataba de acuerdos de estandarización sobre condiciones medio ambientales, que podían ser objeto de análisis dentro de esta categoría específica de acuerdos de colaboración (párrafo 517 de las Directrices de 2011). Las actuales Directrices de 2023 vuelven a recoger expresamente los acuerdos relacionados con el medio ambiente, pero con dos cambios sustanciales respecto de la versión de 2001. De un lado, los pactos sobre medio ambiente quedan subsumidos en la categoría más amplia de «acuerdos de sostenibilidad» y, de otro lado, dichos pactos no constituyen una modalidad independiente de acuerdos horizontales, sino que la sostenibilidad constituye una circunstancia que habrá de ser tenida en cuenta para valorar la colaboración entre competidores dentro de la categoría específica de acuerdo en el que se enmarquen (estandarización, investigación y desarrollo, producción en común, etc.).

²¹ Párrafo 523: Los acuerdos de sostenibilidad no constituyen una categoría distinta de acuerdos de cooperación horizontal a efectos de la aplicación del artículo 101.

²² Párrafo 524 de las Directrices horizontales.

ciones relativas al tipo de acuerdo de colaboración de que se trate (por ejemplo, acuerdos de I+D) y, en el caso de que éstas no admitan el tipo de colaboración con fines sostenibles que se propone adoptar, se podrá recurrir a los aspectos específicos sobre sostenibilidad previstos en las Directrices²³. Llegados a este punto, las normas sobre acuerdos de sostenibilidad no pretenden imponerse a las normas específicas, sino que la evaluación de los acuerdos deberá ser «completa» teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa específica del tipo de acuerdo y la relativa a la sostenibilidad²⁴. En cualquier caso, si la aplicación conjunta genera algún tipo de incoherencia entre ambas normativas, se autoriza a las partes a aplicar aquella que le resulte más favorable²⁵.

V. LOS ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD

El artículo 101 del TFUE contiene una prohibición relativa en el sentido de que los acuerdos entre competidores sólo están prohibidos si las restricciones de la competencia que generan, no se compensan con ganancias de eficiencia a largo plazo de las que participan los usuarios del producto o servicio. Por consiguiente, cuando se estudia un acuerdo entre competidores desde la óptica del Derecho de la competencia, es necesario determinar si el mismo constituye o no una conducta colusoria prohibida por el artículo 101.1 TFUE, para después examinar si puede considerarse exento por cumplir las condiciones previstas en el artículo 101.3 TFUE. En el caso de los acuerdos de sostenibilidad, este análisis no puede ser diferente, tal y como pasamos a exponer en los apartados siguientes.

1. Objeto o efecto restrictivo de la competencia (artículo 101.1 TFUE)

El artículo 101.1 TFUE prohíbe las conductas colusorias, es decir, acuerdos, decisiones colectivas y prácticas concertadas, que tengan «por objeto o efecto» restringir la competencia en el mercado. El tenor literal del precepto ha llevado históricamente a la jurisprudencia a distinguir entre, de un lado, restricciones «por objeto» que son aquellas que pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia y, de otro, restricciones «por efecto» en las que es necesario examinar sus efectos reales o potenciales en el mercado. El hecho de que un acuerdo se enmarque en una u otra categoría tiene consecuencias prácticas pues en el primer caso, los efectos anticompetitivos de la conducta se presumen, mientras que en el segundo la autoridad de la competencia tendrá que acreditar que el pacto es susceptible de perjudicar, de manera real o potencial, la competencia en el mercado.

En el ámbito de los acuerdos sostenibles, a la hora de valorar si infringen la prohibición de colusión del artículo 101.1 TFUE, se pueden dar las tres circuns-

²³ Párrafo 525 de las Directrices horizontales.

²⁴ Párrafo 525 de las Directrices horizontales.

²⁵ Párrafo 525 de las Directrices horizontales: «en caso de incoherencia entre las orientaciones proporcionadas en el presente capítulo y las facilitadas en los capítulos anteriores pertinentes para la evaluación de un acuerdo de sostenibilidad concreto (capítulos 2 a 8), las partes del acuerdo podrán basarse en las orientaciones del capítulo que les sean más favorables».

tancias que analizaremos a continuación: *i)* que no estén prohibidos porque no afectan a los parámetros de la competencia; *ii)* que constituyan una restricción «por objeto» porque enmascaran una restricción de esta naturaleza o porque los aspectos sostenibles son secundarios; y *iii)* que constituyan una restricción «por efecto» porque persiguen principalmente objetivos de sostenibilidad.

1.1. *Acuerdos de sostenibilidad que no restringen la competencia*

Los acuerdos de sostenibilidad que no afectan negativamente a los parámetros de la competencia (precio, calidad, cantidad de producto o nivel de innovación) no infringen la prohibición del artículo 101.1 TFUE²⁶. Tampoco son restrictivos de la competencia los acuerdos para implementar reglas de sostenibilidad previstas en convenios internacionales, aunque no se hayan incorporado al Derecho interno²⁷. Lógicamente también están excluidos de la prohibición los acuerdos que no resulten prohibidos según las reglas generales del Derecho de la competencia, como serían aquellos no susceptibles de afectar de manera significativa a la competencia según la «doctrina de minimis»²⁸.

1.2. *Acuerdos de sostenibilidad restrictivos «por objeto»*

La sostenibilidad no puede ser una excusa para que los competidores formen cárteles o adopten cualquier otro tipo de conducta restrictiva que vaya más allá de un objetivo específico y mensurable relacionado con la sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad no puede amparar el «*green washing*» que se define como «la práctica de obtener una ventaja competitiva desleal mediante la comercialización de un producto como respetuoso con el medio ambiente, cuando en realidad no se han cumplido las normas medioambientales básicas»²⁹. Por este motivo, las Directrices indican que cuando la sostenibilidad constituye únicamente un pretexto para «encubrir» una restricción de la competencia especialmente grave (fijación de precios, limitación de la producción o la innovación, reparto de mercados, etc.), la conducta constituirá una restricción «por objeto»³⁰. Interpretada en sentido contrario, la anterior afirmación permite concluir que cuando una restricción de la competencia —incluso de carácter grave— persiga realmente una finalidad sostenible, la conducta deberá ser examinada en función de los efectos reales o potenciales que tiene sobre el mercado, tal y como veremos en el apartado siguiente del trabajo.

La tesis esbozada en las Directrices es consecuente con las reglas generales del Derecho de la competencia pues cuando una restricción en principio grave de la competencia persigue una finalidad legítima, como puede ser el logro de

²⁶ Párrafo 527 de las Directrices horizontales. Como ejemplo se citan los acuerdos que no se refieren a la actividad económica de las empresas, sino a su conducta corporativa interna (por ejemplo, eliminar los plásticos de un solo uso o no superar una determinada temperatura en sus locales); acuerdos para crear bases de datos sobre proveedores, procesos de producción o insumos sostenibles; o, finalmente, las campañas generales de sensibilización en un sector, siempre que no hagan publicidad de productos específicos (párrafos 529 a 531).

²⁷ Párrafo 528 de las Directrices horizontales.

²⁸ *Vid.* Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del artículo 101.1 TFUE (Comunicación *de minimis*).

²⁹ *Vid.* DE STEFANO, Gianni (2020), pág. 10.

³⁰ Párrafo 534 de las Directrices horizontales.

eficiencias significativas, es necesario examinar los efectos que puede tener en el mercado para determinar si dichas eficiencias compensan o no las graves restricciones de la competencia apreciadas en primer término³¹. Es decir, una restricción *a priori* «por objeto» puede pasar a ser analizada como una restricción «por efecto» si pretende alcanzar objetivos legítimos dentro del contexto económico y jurídico en el que se enmarca. La novedad de las Directrices de 2023 reside en admitir expresamente que las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad se incluyen entre las finalidades legítimas que evitan la calificación de restricción «por objeto». En todo caso, para evitar que se puedan invocar objetivos sostenibles excesivamente amplios o indeterminados para evitar esta rigurosa calificación de la conducta, las Directrices exigen que el acuerdo de sostenibilidad se refiera al «cumplimiento de requisitos o prohibiciones suficientemente precisos en tratados, acuerdos o convenios internacionales jurídicamente vinculantes, independientemente de que se hayan incorporado o no al Derecho nacional»³². Por lo tanto, a estos efectos, no se admiten objetivos de sostenibilidad al margen de los previstos por la normativa internacional.

En el pasado, la Comisión se ha mostrado rigurosa respecto de los acuerdos falsamente sostenibles. En el caso *detergentes de uso doméstico* impuso fuertes multas a los fabricantes de detergentes en polvo para ropa por haber acordado mantener los precios sin cambios y excluir determinadas promociones, en el marco de una iniciativa medioambiental destinada a reducir las dosis y el peso de los detergentes y de sus envases³³. En la medida en que la finalidad de tal actuación era la coordinación de los precios, la Comisión concluyó que tenía por objeto restringir la competencia en el mercado³⁴. Del mismo modo, en el mayor cartel descubierto por la Comisión hasta la fecha, el caso *camiones*, se sancionó a los fabricantes de estos vehículos por ponerse de acuerdo para coordinar el calendario y la repercusión de los costes de las tecnologías de emisiones impuestas por las regulaciones medioambientales³⁵. El hecho de que el calendario y los precios se discutieran en reuniones en las que también se abordaban cuestiones técnicas relacionadas con la regulación medioambiental de las emisiones, no desvirtúa la conclusión de que se trata de una restricción «por objeto»³⁶.

³¹ Es lógico concluir que un acuerdo que tiene realmente una finalidad sostenible no puede constituir una restricción «por objeto» pues los objetivos específicos del Derecho de la competencia están íntimamente ligados a los generales de la Unión Europea, entre los que se encuentra la sostenibilidad, en aplicación del principio de coherencia. *Vid.* WOUTERS, David (2021), págs. 258 y 261.

³² Párrafo 528 de las Directrices horizontales.

³³ Decisión de la Comisión de 13 de abril de 2011, asunto COMP/39.579 - *Detergentes de uso doméstico*.

³⁴ «Los participantes en el cartel (...) coordinaron su comportamiento para eliminar la incertidumbre entre ellos, en particular en relación con la fijación de precios (...) el comportamiento en cuestión (...) tenía un objetivo anticompetitivo» (párrafo 45 de la Decisión *detergentes*). Es decir, las empresas se comprometieron a no utilizar las mejoras ambientales para conseguir una ventaja competitiva respecto de sus rivales, particularmente respecto de los precios. A pesar de la gravedad de la conducta, algunos autores (BALMER, Paul [2020], s/p) consideran que la decisión *detergentes* es un ejemplo del riesgo de que el Derecho de la competencia frene la colaboración empresarial relacionada con la sostenibilidad: «aunque la reducción del uso de energía y de los residuos de envases es beneficiosa para la sociedad, P&G y Unilever infringieron las leyes de competencia al intentar mitigar —y no explotar con fines lucrativos— los efectos de los nuevos productos en el mercado». Otros autores (HOLMES, Simon [2023] pág. 454) indican que el caso *detergentes* es un ejemplo de acuerdo sobre sostenibilidad que acabó mal: lo que comenzó como un loable esfuerzo para reducir el tamaño de los envases, acabó en un pacto para estabilizar los precios, de ahí que se calificase de restricción «por objeto».

³⁵ Decisión de la Comisión de 27 de septiembre de 2017, asunto AT.39824 - *Camiones*.

³⁶ «El hecho de que los intercambios entre competidores relativos a incrementos brutos de precios tuvieron lugar, en ocasiones, en el marco de reuniones en las que también se debatían cuestiones técnicas legítimas

En definitiva, la categoría «por objeto» se circunscribe a acuerdos gravemente restrictivos en los que la sostenibilidad o bien es una cuestión secundaria o se invoca de manera falsa, para enmascarar o encubrir el perjuicio a la competencia³⁷. Al tratarse de una restricción «por objeto», se presume que el acuerdo causa una restricción de la competencia, sin necesidad de tener que acreditar sus efectos negativos en el mercado. Sin perjuicio de que, posteriormente, las partes puedan alegar razones de eficiencia en sede del artículo 101.3 TFUE.

1.3. *Acuerdos de sostenibilidad restrictivos «por efecto»*

Como acabamos de indicar, las Directrices disponen que los acuerdos entre competidores que tienen «como objetivo principal» la consecución de un objetivo de sostenibilidad, no constituyen una restricción «por objeto» y, por consiguiente, deberán valorarse sus potenciales efectos sobre el mercado³⁸. La aplicación de esta regla impide considerar *prima facie* anticompetitivos los acuerdos entre operadores destinados principalmente a mejorar la sostenibilidad³⁹. La duda que subyace en esta afirmación es qué se entiende por objetivo «principal» y, tal vez más importante, qué sucede con los acuerdos en los que la sostenibilidad acompaña en un plano de igualdad a otros objetivos legítimos⁴⁰.

Respecto de la evaluación de los efectos anticompetitivos de los acuerdos sostenibles en sede del artículo 101.1 TFUE, lo relevante es la afectación de los parámetros de la competencia en el mercado, sin necesidad de entrar a valorar las virtudes que se pueden obtener en términos sostenibles. En efecto, las Directrices se remiten a las reglas generales aplicables a cualquier acuerdo de colaboración empresarial, incidiendo en aspectos tales como el poder de mercado de las partes y el grado en que se limitan la libertad para decidir el precio y demás condiciones de la competencia en el mercado⁴¹. Así pues, las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad no son relevantes para valorar los efectos restrictivos del acuerdo, sin perjuicio de que posteriormente hayan de tenerse en cuenta para contemplar la posibilidad de una exención *ex* artículo 101.3 TFUE⁴².

cubiertas por las Directrices horizontales, no amplía el ámbito de aplicación de estas al intercambio de futuros incrementos de precios» (párrafo 263 de la Decisión *camiones*).

³⁷ Algunos autores (*vid.* VELJANOVSKI, Celso, 2021, págs. 544 y ss.) advierten que se debería contemplar también una exención para los carteles «conservacionistas». Cuando se trata de recursos de libre acceso, como la pesca, el normal funcionamiento de la competencia puede llevar a un exceso de explotación de los recursos (reducción de los caladeros), con los consiguientes efectos medioambientales. En ausencia de intervención estatal, los productores pueden intentar ponerse de acuerdo para fijar cuotas de producción que eviten la sobreexplotación, si bien un acuerdo de este tipo es probable que mereciese la calificación de restricción «por objeto» al ser una limitación de producción. Para evitarlo, se aboga por una exención de este tipo de pactos.

³⁸ Párrafo 534 de las Directrices horizontales.

³⁹ Con anterioridad a las Directrices de 2023, numerosos autores venían exigiendo que los acuerdos de sostenibilidad quedasen al margen de las restricciones «por objeto». En este sentido, WOUTERS (2021, pág. 261) señala que los acuerdos de sostenibilidad no deben considerarse, salvo raras excepciones, restricciones «por objeto» por cuanto las normas de competencia deben interpretarse en consonancia con otros fines del Tratado entre las que se encuentran los objetivos de sostenibilidad.

⁴⁰ Las Directrices no se pronuncia sobre los acuerdos en los que la sostenibilidad se presenta junto con otros objetivos (no es la cuestión «principal»), aunque cabe entender que también podrían ser analizados como restricciones «por efecto» siempre que ocupe un papel destacado entre los fines del acuerdo.

⁴¹ Párrafo 535 de las Directrices.

⁴² MARTÍNEZ CORRAL, Borja (2021) pág. 178: «la introducción de criterios de sostenibilidad no puede hacerse en el ámbito de la delimitación de la prohibición, de forma que dejase fuera de la prohibición una determinada categoría de acuerdos».

Existen precedentes en la práctica de la Comisión que concuerdan con esta manera de proceder. En el caso *CEDEC*, la Comisión estimó que un acuerdo entre fabricantes de lavadoras para dejar de producir y vender los modelos menos eficientes constituía una restricción «por efecto» en la medida en que dicho pacto afectaba a los parámetros de la competencia en el mercado⁴³: por una parte, reducía la capacidad de elección de los usuarios al desaparecer las gamas de lavadoras con peor calificación energética⁴⁴ y, por otra, aumentaba los precios al resultar más baratos los modelos menos eficientes⁴⁵. En la misma línea, en *Philips-Osram*, un acuerdo para fabricar y vender en común un tipo de tubos de vidrio con plomo que resultaban menos contaminantes, se consideró restrictivo de la competencia porque reducía las posibilidades de elección de los consumidores⁴⁶. En ambos casos, las consideraciones ambientales se reservaron para la valoración (favorable) de los efectos de los acuerdos en sede del artículo 101.3 TFUE.

Un sector de la doctrina considera, sin embargo, que las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad deberían incluirse en el análisis del artículo 101.1 TFUE, de manera que se pueda concluir que este tipo de pactos no restringen la competencia⁴⁷. En apoyo de esta tesis, se invoca la jurisprudencia en el caso *Albany* en la que el Tribunal de Justicia concluyó que un acuerdo para negociar en común los salarios estaba exento de la prohibición porque mejoraba las condiciones laborales⁴⁸; la sentencia *Wouters* en la que se admitió un pacto para aplicar medidas disciplinarias entre abogados porque contribuía a la integridad de la profesión⁴⁹; o la sentencia *Meca Medina* relativa a unas reglas anti-doping necesarias para garantizar la limpieza de las competiciones⁵⁰. Esta jurisprudencia se apoya, en mayor o menor medida, en la «teoría de las restricciones accesorias» que permite concluir que un pacto no restringe la competencia cuando las

⁴³ Decisión de la Comisión de 24 de enero de 1999, asunto IV.F.1/36.718 - *CECED*. En 1996, los miembros del Comité Europeo de Fabricantes de Electrodomésticos (CEDEC) acordaron no fabricar o importar lavadoras que tenían malas calificaciones energéticas (en particular, las letras D, E, F y G que entonces ocupaban los últimos lugares de eficiencia) al tiempo que establecían un nivel de eficiencia energética que debían cumplir todas las lavadoras fabricadas o importadas por las partes (una eficiencia media ponderada de 0,24 kwh/kg).

⁴⁴ «El acuerdo impide a los distribuidores, a los minoristas y, en última instancia, a los consumidores elegir entre las categorías de lavadoras que estarían disponibles de no existir el acuerdo, lo cual reduce la diversidad técnica y las posibilidades de elección del consumidor» (párrafo 32 de la Decisión).

⁴⁵ «El acuerdo aumentará inevitablemente los costes de producción de aquellos fabricantes que producían lavadoras que ya no están permitidas (...) los costes necesarios para adaptar las lavadoras al nuevo nivel mínimo indican que los costes totales de producción y los costes unitarios se incrementarían de forma apreciable (...) por lo tanto, a corto plazo, es probable que el acuerdo se traduzca en un aumento de los precios» párrafo 33 de la Decisión.

⁴⁶ Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 1994, asunto IV/34.252 — *Philips—Osram*: el acuerdo «elimina la competencia, al menos potencial, de Osram como productor independiente de vidrio con óxido de plomo en el EEE. Como resultado de ello, los fabricantes de lámparas, especialmente los que no tienen producción propia de vidrio con óxido de plomo, verán mermada su libertad para escoger entre varios proveedores a precios competitivos» (párrafo 16).

⁴⁷ *Vid.* HOLMES, Simon (2020) pág. 371: «en principio, no hay ninguna razón por la que este planteamiento no deba adoptarse en el caso de los acuerdos de sostenibilidad, de modo que las restricciones inherentes a un acuerdo de sostenibilidad, sin las cuales el acuerdo no se habría celebrado (véase *Albany*), y las restricciones necesarias para llevar a cabo una tarea reguladora medioambiental (véase *Wouters*) quedarían totalmente fuera del apartado 1 del artículo 101».

⁴⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 1999, Asunto C-67/96 - *Albany International BV contra Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie*.

⁴⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2002, Asunto C-309/99- *Wouters y otros contra Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*.

⁵⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2006, Asunto C-519/04 P - *David Meca Medina e Igor Majcen contra Comisión*.

restricciones que ocasiona son razonablemente necesarias para la consecución de un objetivo legítimo. Un análisis detenido de las sentencias citadas excede del contenido de este trabajo, si bien cabe preguntarse cómo se podría aplicar esta teoría legal, cuyo desarrollo jurisprudencial es limitado⁵¹ y habitualmente restringido a medidas muy concretas cuya razonabilidad se evalúa en detalle, en un ámbito tan amplio como el de los objetivos sostenibles⁵².

2. Análisis de las ventajas derivadas de los acuerdos de sostenibilidad (artículo 101.3 TFUE)

Cuando un acuerdo tiene un objeto o efecto restrictivo de la competencia, tal y como indicamos en el apartado anterior, debe analizarse si puede compensarse con las ventajas que se derivan del pacto. El artículo 101.3 TFUE detalla los cuatro requisitos que han de cumplirse: se generan mejoras en la producción o distribución de los bienes (condición de eficiencia), de las que se benefician equitativamente los usuarios del producto o servicio (participación de los usuarios), siempre que las restricciones sean necesarias para la consecución de los objetivos legítimos (indispensabilidad) y no se elimine la competencia en el mercado (subsistencia de competencia).

Las orientaciones de la Comisión admiten con carácter general que, a la hora de valorar los beneficios del acuerdo, se tengan en cuenta también las mejoras sociales o medioambientales encuadradas en la noción de sostenibilidad⁵³. Ahora bien, las Directrices explican cómo se han de valorar tales beneficios y qué peso han de tener comparados con las restricciones de la competencia que causan, cuestiones que deberán resolverse más adelante a la vista de las resoluciones que adopte la autoridad de competencia⁵⁴.

2.1. Mejoras de eficiencia

Con carácter general, las mejoras de eficiencia pueden abarcar no solo la reducción de los costes de producción y distribución, sino también el aumento de la variedad y la calidad de los productos, las mejoras en los procesos de producción o distribución o el incremento de la innovación. En el ámbito de la sostenibilidad, las ventajas pueden consistir, por ejemplo, en el uso de formas de producción o distribución menos contaminantes, la mejora de las condiciones de producción y distribución, una infraestructura más resiliente o productos de mejor calidad⁵⁵.

La *praxis* de la Comisión anterior a las actuales Directrices horizontales ya valoraba positivamente las eficiencias derivadas de los acuerdos de sostenibili-

⁵¹ En efecto, son pocas las sentencias que invocan la teoría de las restricciones accesorias de ahí que, como señala MONTI, Giorgio (2020), págs. 129-130, para explorar esta vía en el ámbito de la sostenibilidad haría falta una sentencia de los tribunales europeos que la abalase.

⁵² *Vid.* GASSLER, Martin (2021) pág. 434.

⁵³ «La principal novedad de las Directrices consiste en la voluntad de incluir las consideraciones de sostenibilidad en los casos de competencia», INDERST, Roman y THOMAS, Stefan (2023) pág. 201.

⁵⁴ «La inclusión de las consideraciones sobre sostenibilidad en el análisis de competencia depende de nuestra capacidad de cuantificar los beneficios sostenibles de forma clara», CLAICI, Adina y LUTZ, Jasper (2021) pág. 203.

⁵⁵ Párrafo 558 de las Directrices horizontales.

dad, especialmente en lo referente a cuestiones medioambientales⁵⁶. En el caso *CEDEC* que comentamos anteriormente, la Comisión Europea consideró que la sustitución de algunos modelos de lavadora por otros más eficientes reducía el consumo eléctrico vinculado a estos dispositivos lo que, a su vez, se traducía en una reducción de la contaminación derivada de la generación de electricidad⁵⁷. En parecidos términos, en el también citado caso *Philips-Osram* la exención del acuerdo tuvo en cuenta que la fabricación y contaminación conjunta reducirían la contaminación ambiental⁵⁸.

2.2. *Carácter indispensable*

Las partes deben acreditar que el acuerdo como tal, así como las restricciones de la competencia que ocasiona, son razonablemente necesarios para alcanzar los beneficios en materia de sostenibilidad alegados y que no existen otros medios económicamente viables y menos restrictivos para alcanzarlos⁵⁹. Las Directrices recogen fundamentalmente dos aspectos que permiten colegir que el acuerdo es imprescindible para alcanzar sus objetivos: la existencia de fallos de mercado y el hecho de que los consumidores no aprecien el impacto sostenible⁶⁰.

2.2.1. Fallos de mercado

La presencia de externalidades negativas y otros fallos de mercado es un factor que tradicionalmente se ha esbozado para justificar la necesidad de que los competidores colaboren para alcanzar objetivos sostenibles⁶¹. Las Directrices aluden expresamente a la conocida como «desventaja del pionero» que contempla el coste extra que tiene que asumir quién primero realiza las inversiones e intenta concienciar a los usuarios, para que posteriormente —cuando se haya creado una demanda del producto sostenible— el resto de los operadores puedan parasitar los esfuerzos realizados para lanzar el producto sostenible⁶². La

⁵⁶ Para un estudio de los casos en los que la Comisión Europea valoró en el pasado factores medioambientales en el ámbito del artículo 101.3 TFUE, *vid.* KINGSTON, Suzanne (2010) págs. 780 y ss.

⁵⁷ Párrafos 47-48 de la Decisión.

⁵⁸ «La utilización de instalaciones más limpias traerá como resultado una menor contaminación ambiental; y por consiguiente, los consumidores se beneficiarán directa e indirectamente de menores efectos externos negativos» (párrafo 27). En este caso, a diferencia de lo que sucedía en *CEDEC*, el beneficio para los usuarios era doble porque la fabricación conjunta bajaba el precio del producto y —al mismo tiempo— reducía la contaminación.

⁵⁹ En el caso *CEDEC*, la Comisión realizó un análisis más sucinto del requisito de la indispensabilidad, limitándose a plantear si existían alternativas menos restrictivas de la competencia, como podría ser acordar objetivos de eficiencia globales en lugar de exigir el abandono concreto de determinados modelos. Finalmente, la idea se descartó como alternativa viable porque tendría mayores costes de transacción y de control y podría ser incluso más restrictiva (párrafo 60-61 de la Decisión).

⁶⁰ Las Directrices también señalan que los acuerdos de sostenibilidad no pueden considerarse indispensables cuando existe una regulación, nacional o europea, que impone a los operadores los objetivos de sostenibilidad que se pretenden lograr con el acuerdo (párrafo 564). Ahora bien, no pierden dicho carácter cuando las empresas colaboran respecto de aspectos no cubiertos o deciden ir más allá de los requisitos establecidos por la normativa (párrafo 565).

⁶¹ *Vid.* Inderst, Roman y Thomas, Stefan (2023) págs. 202 y ss.

⁶² Párrafo 566 de las Directrices. Para algunos autores, la desventaja del pionero carece de evidencia científica y no explica por qué la colaboración entre competidores puede hacer atractivo un producto sostenible que no lo sería fabricado de manera individual. *Vid.* Schinkel Maarten Pieter y Treuren Leonard (2021), pág. 11; y Loozen, Edith (2024), págs. 90-91.

Comisión también reconoce que el acuerdo restrictivo puede ser necesario para lograr economías de escala, en particular para alcanzar un volumen suficiente para cubrir los costes fijos de creación, funcionamiento y seguimiento de un estándar de sostenibilidad⁶³.

2.2.2. Margen de apreciación de las mejoras por parte de los usuarios

De acuerdo con la teoría clásica, la indispensabilidad del acuerdo también puede depender de la capacidad de apreciar las mejoras de sostenibilidad por parte de los consumidores. Si perciben las mejoras, por ejemplo, porque se traducen en productos menos contaminantes o de mejor calidad, la colaboración de los competidores para alcanzar dichos objetivos puede resultar innecesaria, ya que el propio mercado recompensará las iniciativas individuales con una mayor demanda de sus productos⁶⁴. Por el contrario, cuando a los consumidores les resulta difícil apreciar los beneficios de la sostenibilidad (por ejemplo, porque carecen de información o porque los mismos se proyectan hacia el futuro) la colaboración sí puede ser indispensable dado que el mercado no premiará las alternativas más sostenibles e, incluso, puede penalizarlas si llevan aparejadas algunas circunstancias adversas (por ejemplo, una elevación de los precios)⁶⁵.

2.3. *Beneficio de los usuarios*

Los usuarios han de recibir una participación equitativa de los beneficios vinculados a la colaboración empresarial. Con carácter general, el concepto de «usuarios» abarca a todos los consumidores directos e indirectos de los productos cubiertos por el acuerdo. Por «participación equitativa» se entiende aquella situación en la que los beneficios derivados del acuerdo compensan el perjuicio causado, de modo que la incidencia global sobre los consumidores en el mercado relevante es al menos neutra.

Esta exigencia de que los beneficios recaigan, al menos de manera indirecta, en los usuarios del producto o servicio dificulta el análisis de los acuerdos de sostenibilidad cuyos efectos favorables pueden manifestarse en otros lugares y respecto de otras personas⁶⁶. Para superar este inconveniente, las Directrices admiten tres tipos de beneficios para los consumidores que pueden ser invocados por las partes para justificar la exención de sus acuerdos⁶⁷. Las partes pueden

⁶³ Párrafo 567 de las Directrices horizontales.

⁶⁴ Si bien, también en estos casos, se habrá de valorar si la cooperación entre competidores es indispensable en la medida en que consigue los objetivos sostenibles de forma más rápida o eficiente (párrafo 562 de las Directrices).

⁶⁵ Párrafo 563 de las Directrices horizontales.

⁶⁶ *Vid.* VELJANOVSKI, Cento (2021), pág. 529: «el mayor escollo para una aplicación más permisiva del artículo 101, apartado 3, del TFUE es la forma en que la Comisión ha aplicado (en el pasado) la prueba de la parte equitativa para los consumidores» (...) esto se debe a que los costes (del acuerdo) son soportados en su totalidad por los consumidores que pagan precios más elevados, mientras que los beneficios se dispersan entre terceros, muchos de los cuales residen fuera del mercado geográfico de referencia en el que tiene lugar el acuerdo contrario a la competencia».

⁶⁷ En la praxis anterior simplemente se distinguía entre beneficios individuales (por ejemplo, el ahorro de la factura de electricidad) y colectivos (reducción de las emisiones), decisión *CEDEC*, *cit. supra*, párrafos 55-56. La decisión de la Comisión parece indicar que los beneficios colectivos podían llegar a compensar los inconvenientes individuales derivados de un aumento temporal de los precios como consecuencia del acuerdo: «los beneficios para la sociedad en su conjunto que se derivarían del acuerdo del *CECED* serían más de siete

elegir cualquiera de los tres tipos de beneficios o usar una combinación de estos⁶⁸. Ahora bien, cuando los efectos sostenibles del acuerdo no se conectan con alguno de los tipos mencionados, no podrán ser tenidos en cuenta.

2.3.1. Beneficios individuales del valor de uso

Reciben esta denominación las ventajas que se derivan directamente del uso del producto y que mejoran la experiencia de los consumidores con el mismo. Se trata del tipo de beneficios que habitualmente se tienen en cuenta para valorar esta condición tal y como sucede, por ejemplo, cuando las hortalizas cultivadas con abonos orgánicos tienen mejor sabor y/o son más sanas para los consumidores que las hortalizas producidas con abonos no orgánicos. Cuando las mejoras son suficientes para compensar el perjuicio causado (por ejemplo, el aumento de precios o la reducción de la capacidad de elección), compensarán a los consumidores afectados por el acuerdo⁶⁹.

2.3.2. Beneficios individuales del valor de no uso

A diferencia de los anteriores, los beneficios del «valor de no uso» se derivan de manera indirecta del producto, cuando los consumidores valoran el impacto que su consumo sostenible tiene sobre los demás. Es decir, el acuerdo no redundaría en un beneficio tangible para los usuarios (o incluso les perjudica), pero estos consideran que les compensa de alguna manera por los efectos que observan en el medio ambiente o en otras personas. Por ejemplo, los muebles hechos a partir de madera cultivada de forma sostenible pueden no ser de mejor calidad ni más baratos, pero evitan la deforestación y la pérdida de hábitats naturales. Estos beneficios recaen en los consumidores del mercado de referencia de manera indirecta a través de su valoración del impacto sobre los demás. Al igual que en el caso anterior, el grado de satisfacción obtenido —medido a través de encuestas de opinión— ha de compensar las pérdidas respecto de los parámetros de competencia⁷⁰. Cuando los usuarios no valoran suficientemente los beneficios «de no uso», los mismos no pueden compensar la restricción de la competencia ocasionada por el acuerdo.

En estos casos, como los beneficios del acuerdo no recaen directamente en los usuarios del producto, no pueden medirse en términos de mejora del precio, calidad, innovación u opciones disponibles para dichos usuarios. Para poder cuantificarlos, tradicionalmente se ha recurrido al denominado «test de la disponibilidad a pagar» («consumer willing to pay test») que analiza si los consumidores están conformes con pagar más a cambio de obtener las ventajas indirectas del acuerdo⁷¹. Por ejemplo, en el conocido caso *Chicken of tomorrow*, la autoridad holandesa de la competencia rechazó un acuerdo sobre bienestar animal de la industria avícola del país, porque los consumidores no querían

veces superiores al incremento de los costes de adquisición resultante de unas lavadoras más eficientes desde el punto de vista energético» (párrafo 46 de la Decisión), si bien esta tesis no fue confirmada en otras decisiones posteriores.

⁶⁸ Párrafo 590 de las Directrices horizontales.

⁶⁹ Párrafos 571 y ss. de las Directrices horizontales.

⁷⁰ Párrafos 575 y ss. de las Directrices horizontales.

⁷¹ Vid. Inderst, Roman y Thomas, Stefan (2021), págs. 705 y ss.

pagar más para que las aves vivieran en mejores condiciones⁷². El concepto de «beneficios individuales del valor de no uso» que utilizan las Directrices parece encajar en el test mencionado al poner el foco en la valoración del consumidor (no sólo respecto del precio) manifestada a través de estudios de opinión⁷³. El principal problema que plantea este esquema, tal y como reconoce la propia Comisión⁷⁴ reside en cómo se han de valorar dichos estudios pues, con frecuencia, las respuestas no se corresponden con las preferencias reales de las personas y sus resultados pueden estar condicionados por el modo en que se haga la pregunta o la ausencia de un contexto informativo adecuado⁷⁵.

2.3.3. Beneficios colectivos

Los beneficios «colectivos» se producen independientemente de la apreciación individual de los consumidores del producto y benefician a un sector más amplio de la sociedad que los consumidores del mercado de referencia⁷⁶. Por ejemplo, cuando los conductores compran combustibles menos contaminantes, también los ciudadanos se benefician de un aire más limpio del que habría si se utilizasen combustibles más contaminantes. Para tenerlos en cuenta, las Directrices exigen que haya un solapamiento sustancial entre los usuarios del producto y los beneficiarios generales. En el ejemplo que comentamos, los conductores que compran combustibles menos contaminantes también son ciudadanos que se benefician de un aire más limpio.

Por el contrario, cuando no existe conexión alguna entre los usuarios del producto y los beneficiarios de la práctica sostenible, los beneficios atribuibles al acuerdo no pueden compensar la restricción de la competencia que causa, en aplicación del artículo 101.3 TFUE. Por ejemplo, cuando los consumidores compran ropa fabricada con algodón sostenible es poco probable que haya solapamiento porque los usuarios de la ropa no viven en los países en los que se fabrica y en los que tienen lugar las mejoras en sostenibilidad⁷⁷.

Para los partidarios de un Derecho de la competencia más «verde»⁷⁸, se deberían tener también en cuenta los beneficios que obtienen personas distintas de los usuarios pues, en estos casos, los demandantes del producto en cuestión han creado el problema medioambiental, que afecta a la sociedad, por lo que puede

⁷² Caso de la autoridad holandesa no. 13.0195.66 de 2015, *Chicken of tomorrow*.

⁷³ *Vid.* CAMPO COMBA, María (2022) pág. 195.

⁷⁴ Como señala el párrafo 579 de las Directrices: «puede haber una diferencia entre lo que los consumidores declaran que son sus preferencias y lo que su comportamiento de compra muestra que son sus preferencias reales. Esto puede indicar que las preferencias declaradas por los consumidores sobrestiman o subestiman sus verdaderas preferencias. Para mitigar estos sesgos, que a menudo se derivan de preguntas hipotéticas de las encuestas a los consumidores, debe proporcionarse un contexto adecuado. Además, las preguntas planteadas han de tener en cuenta las normas sociales, los conocimientos y hábitos de consumo y las expectativas sobre el comportamiento de los demás».

⁷⁵ *Vid.* el exhaustivo trabajo elaborado por Inderst y Thomas (2021), págs. 705 y ss. sobre el mencionado test de legalidad.

⁷⁶ En los «beneficios del valor de no uso» existe una conexión indirecta con la utilización del bien derivada de la satisfacción que obtienen los usuarios por realizar un consumo responsable, mientras que en los «beneficios colectivos» no existe conexión alguna con el uso del bien porque los usuarios no son conscientes de los beneficios en términos de sostenibilidad o, al menos, estos beneficios no motivan sus decisiones de compra.

⁷⁷ Párrafos 582 y ss. de las Directrices horizontales.

⁷⁸ En opinión de algunos autores, (Monti, Mario [2020] pág. 129) «insistir en que los beneficios de la cooperación deben recaer, en parte, en quienes probablemente sufran el perjuicio competitivo puede ser demasiado restrictivo para facilitar las iniciativas de sostenibilidad»

ser justo no compensarles plenamente por el perjuicio que causa el acuerdo⁷⁹. Este enfoque permitiría justificar un acuerdo entre competidores con apoyo en un amplio elenco de beneficios medioambientales localizados en cualquier lugar del mundo⁸⁰.

2.4. No eliminación de la competencia

Finalmente, el acuerdo no debe ofrecer a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate. Es decir, debe subsistir un cierto grado de competencia residual en el mercado, independientemente del alcance de los beneficios⁸¹. Por ejemplo, si el acuerdo elimina la competencia en materia de calidad o variedad, pero el precio también es un parámetro importante de la competencia en la industria en cuestión, y los precios no están restringidos, esta condición puede cumplirse⁸². La misma idea se puede extraer del *case-law* de la Comisión Europea en el que se valoró que un acuerdo para fabricar lavadoras más eficientes no incidía en «otros factores tales como el precio, la imagen de la marca y las características técnicas» que «pueden influir más en las decisiones de compra que la eficiencia energética»⁸³.

VI. LOS ACUERDOS DE «ESTANDARIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD»

Los competidores pueden adoptar y cumplir determinados estándares de sostenibilidad para, por ejemplo, retirar determinados productos (plásticos), sustituir ciertos procesos productivos (que utilizan carbón), mejorar el envasado para facilitar el reciclaje, o limitar las compras a proveedores que cumplan determinados criterios. Esta clase de pactos se denominan «acuerdos de estandarización de la sostenibilidad» y se utilizan para «especificar los requisitos que los productores, procesadores, distribuidores, minoristas o proveedores de servicios de una cadena de suministro tienen que cumplir en relación con una amplia gama de métricas de sostenibilidad, como los impactos medioambientales de la producción»⁸⁴.

Las Directrices contemplan la estandarización de la sostenibilidad como una subcategoría dentro de los acuerdos de sostenibilidad, a la que aplica reglas especiales a la hora de evaluar si tienen un objeto o efecto restrictivo de la

⁷⁹ Vid. CAMPO COMBA, María (2022) págs 197.

⁸⁰ Como tuvimos ocasión de exponer (*vid. supra* el apartado III del trabajo), respecto de los beneficios medioambientales, algunos Estados miembros admiten (o admitían en el pasado) que se valorasen los beneficios de la sociedad en su conjunto.

⁸¹ Como señala gráficamente WOULTERS, David, (2021) pág. 269: «las partes deben seguir siendo totalmente libres e independientes para competir en todos los demás parámetros de la competencia» no afectados por los objetivos sostenibles.

⁸² Párrafos 592 y ss. de las Directrices horizontales.

⁸³ Decisión CEDEC, *cit. supra*, párrafo 64.

⁸⁴ Párrafo 539 de las Directrices horizontales. Para poder beneficiarse de este régimen especial, los acuerdos de estandarización de la sostenibilidad no pueden limitar la producción de los productos afectados por el estándar pues, en caso de hacerlo, quedan excluidos del ámbito de aplicación de las Directrices. Si el pacto incluye dicha limitación de la producción, no existe una presunción de que el acuerdo está prohibido, sino que se requiere una evaluación individual (Párrafo 551 de las Directrices horizontales).

competencia. Es decir, la aplicación del artículo 101.1 TFUE a los acuerdos de estandarización de la sostenibilidad se rige por las disposiciones particulares sobre este tipo de acuerdos (sección 9.3.2 de las Directrices), mientras que el examen de si cumplen las condiciones de exención del artículo 101.3 TFUE se realiza conforme a lo dispuesto para cualquier tipo de acuerdo de sostenibilidad (sección 9.4 de las Directrices).

En esencia, el régimen especial de los acuerdos de estandarización de la sostenibilidad se traduce en la introducción de una «salvaguardia regulatoria» que actúa como puerto seguro («safe harbour») para los acuerdos de estandarización que cumplen las condiciones previstas en las Directrices, respecto de los cuales cabe presumir que no infringen la prohibición del artículo 101.1 TFUE. La Comisión Europea justifica el trato especial otorgado a la estandarización de la sostenibilidad por las particulares circunstancias que rodean a este tipo de acuerdos⁸⁵, que los hace diferentes tanto de los acuerdos de sostenibilidad en general, como de los acuerdos de estandarización relativos a cuestiones técnicas⁸⁶.

En los siguientes apartados aludiremos a la evaluación de los acuerdos de estandarización respecto del artículo 101.1 TFUE, distinguiendo tres situaciones: *i)* no restringen la competencia; *ii)* son restrictivos «por objeto»; y *iii)* son restrictivos «por efecto» (con o sin cláusula de salvaguardia).

1. Acuerdos de estandarización de la sostenibilidad que no restringen la competencia

La Directrices señalan que «a menudo» los acuerdos de estandarización de la sostenibilidad «tienen efectos positivos en la competencia» y, por consiguiente, no están prohibidos por las normas de competencia del Tratado⁸⁷. Aplicando el principio esbozado para los acuerdos de sostenibilidad, cabe afirmar que — con carácter general— los estándares comunes de sostenibilidad no incumplen el artículo 101.1 TFUE cuando no afectan a los parámetros de la competencia⁸⁸. Como ejemplo, se mencionan los acuerdos para proporcionar información sobre cuestiones de sostenibilidad que permiten a los consumidores tomar decisiones de compra informadas o los estándares de sostenibilidad que igualan las condiciones entre los productores sujetos a requisitos reglamentarios diferentes, creando unas condiciones de competencia homogéneas para todos⁸⁹.

⁸⁵ En primer lugar, la adopción de un estándar de sostenibilidad puede dar lugar a la creación de signos distintivos para los productos que cumplen las condiciones, con el consiguiente riesgo de exclusión de las empresas que no los emplean. En segundo término, el cumplimiento del estándar puede suponer un elevado coste para las empresas, por lo que pueden traducirse en un aumento de los precios. En tercer lugar, los estándares de sostenibilidad no promueven la interoperabilidad ni fomentan la competencia entre tecnologías, es decir, carecen de los argumentos clásicos para justificar los estándares técnicos. Finalmente, los estándares de sostenibilidad suelen fijarse en la consecución de un objetivo sostenible, sin imponer tecnologías o métodos de producción específicos para alcanzarlo, como sucede en los acuerdos sobre estándares técnicos (párrafos 541 a 544 de las Directrices horizontales).

⁸⁶ Regulados en la sección 4.^a de las Directrices horizontales.

⁸⁷ Párrafo 545 de las Directrices horizontales.

⁸⁸ *Vid. supra* el apartado V.1.1. de este trabajo.

⁸⁹ Párrafo 545 de las Directrices horizontales.

2. Estándares restrictivos «por objeto»

Al igual que sucedía con los acuerdos de sostenibilidad generales, los estándares comunes pueden constituir una restricción «por objeto» cuando encubren un acuerdo para fijar los precios, limitar la producción o repartirse los mercados. En efecto, las Directrices indican que revestirán dicho carácter los estándares comunes que «se usan para ocultar» un acuerdo restrictivo «por objeto»⁹⁰.

Como ejemplo de acuerdos de estandarización restrictivos «por objeto», las Directrices mencionan el cartel de las *emisiones de los automóviles*⁹¹ en el que Daimler, Volkswagen y BMW se pusieron de acuerdo para retrasar la introducción de tecnologías más limpias para eliminar las emisiones nocivas de los turismos diésel⁹². El acuerdo incluía el empleo de depósitos más pequeños de «AdBlue» (la tecnología relacionada con las emisiones) y con una menor autonomía de uso, lo cual se traducía en una menor capacidad de filtrar los gases tóxicos. Para ello, mantuvieron contactos regulares e intercambiaron información sensible sobre estrategias actuales y futuras⁹³.

La Comisión estimó que «por su propia naturaleza, la conducta (...) podía restringir la competencia en cuanto a las características del producto y, por tanto, en términos de desarrollo técnico en el ámbito de la limpieza de gases y limitar las posibilidades de elección de los clientes»⁹⁴. Frente a la alegación de las partes de que el acuerdo era parte de su esfuerzo por desarrollar la tecnología «AdBlue», la decisión concluye que para fomentarla no era necesario pactar el tamaño o la autonomía de las unidades, de ahí que el acuerdo sea restrictivo «por objeto» a pesar de que pueda servir, al mismo tiempo, algunos objetivos legítimos⁹⁵.

3. Estándares restrictivos «por efecto»: salvaguardia blanda

Cuando un acuerdo de estandarización de la sostenibilidad afecta a los parámetros de la competencia, puede constituir una restricción de la competencia «por efecto». Como novedad, las Directrices contemplan un puerto seguro («salvaguardia regulatoria blanda») que permite concluir que «es poco probable» que los acuerdos que cumplen las condiciones exigidas restrinjan la com-

⁹⁰ Párrafo 547 de las Directrices horizontales. No se contempla la posibilidad de considerar restrictivos «por objeto» los estándares en los que la sostenibilidad sea una cuestión secundaria, pues no se exige que esta sea su finalidad principal (*vid.* el apartado V.1.2. del trabajo).

⁹¹ Decisión de la Comisión de 8 de julio de 2021, asunto AT.40178 - *Emisiones de automóviles*. Los fabricantes de automóviles celebraron reuniones técnicas periódicas para debatir el desarrollo de la tecnología de reducción catalítica selectiva (SCR), que elimina las nocivas emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de los turismos diésel mediante la inyección de urea (también llamada «AdBlue») en el flujo de gases de escape. Durante estas reuniones, y a lo largo de más de cinco años, Daimler, Volkswagen y BMW se confabularon para evitar la competencia por una limpieza mejor de la exigida por la ley, a pesar de que la tecnología pertinente estaba disponible.

⁹² Es interesante poner de relieve que, como destaca HOLMES, Simons (2023) pág. 453, es la primera vez que se sanciona un cartel que únicamente limita el desarrollo tecnológico (sin afectación de otros parámetros de la competencia como los precios o el nivel de producción), lo cual motivó que la Comisión Europea redujese las multas en un 20%.

⁹³ Párrafo 121 de la Decisión.

⁹⁴ Párrafo 125 de la Decisión.

⁹⁵ Párrafo 133 de la Decisión.

petencia en el mercado⁹⁶. Cuando alguna de las condiciones resulta incumplida, el pacto queda fuera del paraguas protector del puerto seguro y su compatibilidad con el artículo 101.1 TFUE deberá analizarse de manera individual⁹⁷.

En relación con las condiciones impuestas, se trata —en primer lugar— de evitar que el estándar elimine o discrimine a los competidores, de ahí que se impongan los tres requisitos siguientes: *i*) el procedimiento de creación del estándar ha de ser abierto y transparente, de manera que cualquier empresa interesada pueda participar; *ii*) el estándar no debe imponer obligaciones a las empresas no adheridas: es decir, quienes no deseen participar en el modelo no deben verse obstaculizadas para seguir participando en el mercado; y *iii*) debe garantizarse un acceso efectivo y no discriminatorio al resultado del procedimiento de estandarización (por ejemplo, el acceso a la etiqueta o marca colectiva), incluyendo a las empresas que no han participado en el proceso de elaboración del estándar⁹⁸.

Otro aspecto relevante es que el acuerdo no impida el desarrollo de estándares alternativos, de ahí que también se exija que las empresas adheridas sean libres para adoptar reglas más estrictas⁹⁹.

Como en cualquier otro acuerdo entre competidores, preocupa que el intercambio de información durante la fase de elaboración o de aplicación de estándar pueda facilitar la colusión. En consecuencia, también se exige que el intercambio de información confidencial ha de limitarse a aquella que resulte imprescindible para el estándar¹⁰⁰.

Finalmente, la adopción de un estándar siempre puede tener una incidencia negativa sobre los precios, por ejemplo, la estandarización de la producción puede incidir en el precio del producto al igualar los costes entre los participantes. Por este motivo, se exige como última condición que el estándar no provoque un «aumento significativo del precio» o a «una reducción significativa de la calidad» de los productos, salvo que la cuota de mercado conjunta de las empresas participantes no supere el 20 % del mercado de referencia¹⁰¹. Es importante destacar que, por un lado, no se descarta cualquier aumento de precio o reducción de la calidad sino sólo aquellos que sean «significativos» (lo que plantea la duda de qué porcentaje de aumento o reducción se va a aceptar para que no revista dicho carácter)¹⁰² y, de otro lado, se permite un efecto negativo sobre el precio o la calidad, aun siendo significativo, cuando la cuota de mercado de las partes es reducida.

⁹⁶ «Es poco probable que los acuerdos de estandarización de la sostenibilidad produzcan efectos negativos apreciables sobre la competencia siempre que se cumplan las seis condiciones acumulativas» (párrafo 549).

⁹⁷ El incumplimiento de las condiciones del puerto seguro no permite concluir que necesariamente el acuerdo tenga efectos restrictivos de la competencia. Las Directrices ponen el ejemplo de un mercado en el que existe suficiente competencia de etiquetas o estándares de sostenibilidad alternativos o de productos producidos y distribuidos al margen de cualquier etiqueta o estándar, lo cual permite descartar que un acuerdo sobre un nuevo estándar vaya a restringir la competencia, aunque incumpla alguna de las condiciones previstas en las Directrices (párrafo 555).

⁹⁸ Párrafo 549 en relación con párrafos 453, 464 y 465 de las Directrices.

⁹⁹ Párrafo 549 de las Directrices horizontales.

¹⁰⁰ Párrafo 549, en relación con el párrafo 369 de las Directrices horizontales.

¹⁰¹ Párrafos 549 y 551 de las Directrices horizontales.

¹⁰² Las primeras cinco condiciones pretenden garantizar que la estandarización tiene efectos positivos para la calidad o la innovación sin afectar a los parámetros de la competencia y, por lo tanto, es lógico que no incurran en la prohibición del artículo 101.1 TFUE (*vid.* GASSLER, Martín [2021] pág. 436). La novedad de las Directrices de 2023 reside en que se admite que también queden al margen de la prohibición los acuerdos que afectan «de manera no significativa» a parámetros de la competencia como el precio o la calidad de los productos.

VII. LOS ACUERDOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA AGRICULTURA

Al margen de los dos tipos de acuerdos sostenibilidad que hemos comentado, la Comisión Europea también ha adoptado unas Directrices específicas sobre los acuerdos de sostenibilidad en el ámbito de la agricultura, en la que se tienen en cuenta las particularidades que presenta el Derecho de la competencia en el sector¹⁰³. Un estudio pormenorizado de esta clase de acuerdos excede del contenido de este trabajo si bien conviene advertir que las normas específicas sobre la agricultura derogan lo dispuesto con carácter general en las Directrices de colaboración horizontal¹⁰⁴.

VIII. CONCLUSIONES

El deterioro medioambiental y el cambio climático constituyen el mayor desafío al que se enfrenta la Humanidad. Aunque el Derecho de la competencia no está entre las principales herramientas para afrontar estos retos, es indudable que garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados también contribuye al esfuerzo sostenible en la medida en que fomenta la calidad y la innovación de los productos y servicios.

Un aspecto que debe cuidarse es que la prohibición de colusión del artículo 101 TFUE no se erija en una barrera para que las empresas competidoras colaboren en el cambio de paradigma social y ecológico que entraña la sostenibilidad. Para evitarlo, las Directrices horizontales de 2023 proponen incorporar las consideraciones sostenibles en la evaluación de las condiciones de exención del artículo 101.3 TFUE, realizando una interpretación flexible de las dos condiciones que resultan más controvertidas: la indispensabilidad de los acuerdos y la participación equitativa de los usuarios en los beneficios de la colaboración empresarial. En relación con la primera, se admite que la existencia de fallos de mercado relacionados con la sostenibilidad (como el «dilema del pionero» o la falta de información de los usuarios) pueda justificar la necesidad de colaboración entre competidores. Respecto de la segunda, se acepta que los beneficios derivados del acuerdo colusorio incidan de manera indirecta sobre los usuarios del producto afectado, ya sea porque valoran los beneficios de la sostenibilidad que recaen sobre terceras personas, bien porque existe cierto solapamiento entre los usuarios del producto y los beneficiarios en términos de sostenibilidad. En definitiva, la actual política de la Comisión pretende evitar un análisis excesivamente riguroso de las condiciones del artículo 101.3 TFUE, ampliando el elenco de beneficios que se deben tener en cuenta (eficiencias medioambientales) para determinar si compensan las desventajas que sufren un colectivo más amplio de personas (directa o indirectamente relacionados con el producto afectado por el acuerdo), admitiendo expresamente algunos fallos del mercado para justificar la necesidad de la colaboración entre competidores.

¹⁰³ Comunicación de la Comisión (C/2023/8306) - Directrices de la Comisión sobre la exclusión del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para los acuerdos de sostenibilidad de los productores agrícolas de conformidad con el artículo 210 bis del Reglamento (UE) no. 1308/2013.

¹⁰⁴ Párrafo 47 de las Directrices horizontal.

Las cuestiones sostenibles también se tienen en cuenta en sede del artículo 101.1 TFUE al admitir que se empleen para evitar imponer la calificación de restricción «por objeto» a los acuerdos que persiguen principalmente fines sostenibles. De este modo, sólo se han de considerar restrictivos «por objeto» los acuerdos entre competidores que persigan de manera secundaria fines sostenibles y aquellos en los que la sostenibilidad se utiliza para encubrir una restricción de la competencia. Además, se contempla una salvaguardia regulatoria para los acuerdos de estandarización de la sostenibilidad, los cuales no infringen la prohibición del artículo 101.1 TFUE si cumplen las seis condiciones que detallan las Directrices.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- BALMER, Paul (2020), «Colluding to save the world: how Antitrust Laws discourage corporations from taking action on climate change», *Ecology Law Quart.* Vol. 47, págs. 219 y ss.
- BUHART, Jacques y HENRY, David (2021), «Think green before you apply: EU Competition Law and climate- change abatement», *World Competition*, Vol. 44, no. 2, págs. 147-168.
- CLAICI, Adina y LUTZ, Jasper (2021), «Beyond the policy debate: how to quantify sustainability benefits in competition cases: lessons learned from environmental economics», *European Competition and Regulatory Law Review (CoRe)*, vol. 5, no. 3, págs. 200-209.
- DE LA VEGA GARCÍA, Fernando (2022), «El Derecho europeo de la competencia ante los «acuerdos de sostenibilidad», *Cuadernos de derecho transnacional*, Vol. 14, No. 2, 2022, págs. 825-850.
- DE STEFANO, Gianni (2020), «EU Competition Law & the Green Deal: The Consistency Road», *CPI Antitrust Chronicle*, 28 Julio 2020, 12 págs.
- GASSLER, Martin (2021), «Sustainability, the Green Deal and art 101 TFEU: where we are and where we could go», *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 12, No. 6, págs. 430-442.
- GERBRANDY, Anna (2017), «Solving a sustainability-deficit in European Competition Law», *World Competition*, Vol. 40, no. 4, págs. 539-562.
- HOLMES, Simon (2020), «Climate change, sustainability, and Competition Law», *Journal of Antitrust Enforcement*, vol. 8, págs. 354-405.
- (2023), «Sustainability and competition policy in Europe: recent developments», *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 14, No. 7, págs. 448-456.
- INDERST, Roman y THOMAS, Stefan (2021), «Integrating benefits from sustainability into the competitive assessment—how can we measure them?», *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 12, No. 9, págs. 705-709.
- (2022), «The scope and limitations of incorporating externalities in competition analysis within a consumer welfare approach», *World Competition*, Vol. 45, no. 3, págs. 351-386.
- (2022), «Competition Law and the environment», *Annual Review of Resource Economics*, vol. 15, págs. 199-211.
- KINGSTON, Suzanne (2010), «Integrating environmental protection and EU Competition Law: why competition isn't special», *European Law Journal*, Vol. 16, No. 6, págs. 780-805.
- LOOZEN, Edith (2024), «EU antitrust in support of the Green Deal. Why better is not good enough», *Journal of Antitrust Enforcement*, vol. 12, págs. 75-97.
- MALINAUSKAITE, Jurgita (2022), «Competition Law and sustainability: EU and national perspectives», *Journal of European Competition Law & Practice*, vol. 13, no. 5, págs. 336-348.

- MARTÍNEZ CORRAL, Borja, «Competencia verde: ¿pueden las políticas de sostenibilidad influir las decisiones en materia de competencia?» (2021), *Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia*, No. 92 (enero-abril), págs. 175-193.
- MONTI, Giorgio (2020), «Four options for a greener Competition Law», *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 11, No. 3-4, págs. 124-132.
- ROBERTSON, Viktoria (2022), «Sustainability: a world-first green exemption in Austrian Competition Law», *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 13, No. 6, págs. 426-434.
- SCHINKEL Maarten Pieter y TREUREN Leonard (2021), «Green antitrust: (More) friendly fire in the fight against climate change», *Amsterdam Law School Research Paper*, no. 2020-72, 26 págs.
- VELJANOVSKI, Celso (2021), «Collusion as environmental protection—an economic assessment», *Journal of Competition Law & Economics*, vol. 18, no. 3, págs. 523-550.
- WARD, Andrew, SÁNCHEZ SANTAMARÍA, Camila, TRAPET LLAMAS, Marie, SEMENT, Floriane, CABEZALI PLATÓN, Beatriz (2022), «Sostenibilidad y Derecho de la competencia: ¿quo vadis, Europa?», en RECUERDA GIRELA, Miguel Ángel (dir.), *Anuario de derecho de la competencia*, Thomson Reuters Aranzadi, págs. 289-319.
- WOUTERS, David (2021), «Which sustainability agreements are not caught by article 101 (1) TFEU?», *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 12, No. 3, págs. 257-270.

APROXIMACIÓN A LA MARCA-PATRÓN DESDE LA TEORÍA DE LA INTERACCIÓN ENTRE DERECHO DE MARCAS Y DISEÑO INDUSTRIAL

AN APPROACH TOWARDS TRADEMARKED PATTERNS FROM THE INTERACTION THEORY BETWEEN TRADEMARK LAW AND INDUSTRIAL DESIGN LAW

Marcos CRUZ GONZÁLEZ*

RESUMEN

En el presente trabajo se analiza desde una perspectiva funcional las interacciones que se producen entre la protección proporcionada por el Derecho de Marcas y aquella dada desde el Derecho de Diseño Industrial, a colación de la figura de la marca-patrón. Se propone una nueva categorización de la figura escindiendo a su vez la figura de patrón-marca como algo ontológicamente diferencia y, por último, se vierten ciertas consideraciones sobre la protección de las mismas, más débil de lo que podría anticiparse, precisamente por la interacción de los diferentes parámetros de evaluación y tutela.

Palabras Clave: marca-patrón, Diseño Industrial, Marca, bienes inmateriales híbridos, solapamiento, interfaz.

ABSTRACT

The proposed paper concerns itself with analysing from a functional standpoint the interdependencies taking place between Trademark and Industrial Design Law, with especial regards to trademarked patterns. A new categorization is proposed, differentiating between patterns that include a trademark logo and patterns that become distinctive further on and, thus protectible under Trademark premises. At last, some ideas are provided regarding the level of protection this hybrid figure may attain, which results to be, counter-intuitively weaker than what one might have expected, given the interaction between the different parameters considered in assessing the protection under both regimes.

Keywords: trademarked pattern, Industrial Design, Trademark, Hybrid intangible goods, overlap, interface.

* Doctor en Derecho. Profesor sustituto de Derecho Mercantil. Universidad de Salamanca. Dirección de Correo electrónico: macrugo@usal.es. El autor declara que no existe ningún conflicto de interés en la publicación.

Fecha de recepción: 22 de marzo de 2024 // *Fecha de aceptación:* 3 de junio de 2024

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE LAS CREACIONES DE ESTÉTICAS. INTERFACES ENTRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ESPECIAL REFERENCIA AL DISEÑO INDUSTRIAL Y A LA MARCA.—1. Planteamientos básicos: interfaz y solapamientos (*interfaces and overlaps*).—2. Un marco para ordenar la acumulación: la escalera de densidad de los Derechos de Propiedad Intelectual y su concentricidad.—3. Sucinta caracterización del Derecho de Marca y del Derecho de Diseño Industrial, desde el prisma del interfaz y solapamiento funcionales.—3.1. La Marca como canal comunicativo.—3.2. El Diseño como creación estética auto-comunicativa.—III. LA MARCA-PATRÓN COMO ESTRATEGIA CREADORA DE HÍBRIDOS.—1. La diferente ontología de marca-patrón y patrón-marca.—2. El efecto debilitador derivado de la interacción de los diferentes requisitos de tutela en la marca-patrón. Contraste con el análisis de un patrón-marca.—3. La gestión estratégica de los derechos exclusivos obtenidos sobre la marca-patrón.—4. La tutela de la marca-patrón a través de las normas de Competencia Desleal.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. INTELLECTUAL PROPERTY IN THE FACE OF AESTHETIC CREATIONS. INTERFACES BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. SPECIAL REFERENCE TO INDUSTRIAL DESIGN AND TRADEMARK LAW.—1. Foundations: interface and overlaps.—2. A framework for ordering right accumulation: the ladder of density of Intellectual Property Rights and its concentricity.—3 Brief characterization of Trademark Law and Industrial Design Law from a functional interface standpoint.—3.1 Trademark as a communicative channel.—3.2 Design as a self-communicative aesthetic creation.—III. THE TRADEMARKED PATTERN AS AN INNOVATIVE STRATEGY OF HYBRIDISATION.—1. Ontological differences between trademarked pattern and pattern as trademark.—2. The weakening effect caused by reciprocal interaction of thresholds of protection in the trademarked pattern.—3. Strategic management of exclusive rights over trademarked patterns.—4. Protection of the trademarked pattern under unfair competition law.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

En un mundo absolutamente saturado y guiado por las primeras impresiones, la apariencia (de las cosas, pero también la personal) cobra una importancia sin precedentes. La innovación estética orientada al mercado marca las reglas implícitas del buen gusto, el decoro o lo estético, incluida la «moda» o la tendencia del momento¹, así como se constituye en instrumento básico de expresión de la personalidad individual.

En particular, el diseño y presentación del producto se presentan como uno de los medios más destacados para lograr individualización² comercial y generar competencia en los mercados ya saturados³, donde la forma que se imprime al producto (diseño) se convierte en un mecanismo primordial de diferenciación⁴. La competencia se canaliza hacia la adición de un valor estético, o plusvalía estética⁵, que se superpone a la aportación utilitaria intrínseca al producto.

Desde otro punto de vista, el diseño cumple una función comunicativa de diferentes parámetros, tales como la capacidad económica y la posición social asociada a ella⁶, formas de pensamiento⁷, o la adscripción a determinadas ten-

¹ Para algunos, como BEEBE (2010), págs. 810-889, en particular pág. 867, la Propiedad Industrial en forma de Diseño Industrial, permite mantener bajo control del titular la creación estética y de ese modo se erige en una suerte de código santuario modernizado.

² LEVIN y KUR (2018), pág. 7.

³ CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 915.

⁴ De nuevo LEVIN y KUR (2018), pág. 16, el foco se puso en el concepto alemán de *Eigenart* o singularidad, vinculando de este modo unicidad estética con unicidad en el mercado y, por tanto, con diferenciación.

⁵ GÓMEZ SEGADÉ (2003), pág. 47; CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 914.

⁶ En efecto, esta constituye la principal crítica de BEEBE (2010), pág. 823.

⁷ Pensemos en diseños de moda con eslóganes atrevidos o provocadores. Conocida fue la sentencia del *Bundesgerichtshof* (BGH) BGH GRUR 1986, 759 «BMW» —«BMW» (m. Anm. Bollack), donde el Tribunal Supremo Alemán se vio en la tesitura de ponderar el derecho fundamental a la libertad de expresión con el derecho de marca, como consecuencia de un uso paródico del acrónimo.

dencias subculturales o ideológicas⁸, adquiriendo de este modo una importante función social y cultural, así como una potencial función simbólica⁹.

La doctrina tradicional en diseño industrial ha acostumbrado a atribuir a la forma una función dicotómica entre esteticidad y funcionalidad¹⁰, aunque, en realidad, la cuestión es mucho más compleja, por cuanto, como hemos venido anticipando, la forma como objeto de protección (esencialmente en su vertiente estética) puede adquirir un perfil comunicativo¹¹, sirviendo para despertar todo tipo de sensaciones subjetivas capaces de incidir en el atractivo comercial del producto y que pueden coadyuvar en la construcción de una imagen comercial. La forma se pone entonces al servicio de la competencia entre productos¹². Solapada sobre la capacidad comunicativa del diseño aparece la denominada función sociológica o simbólica, cifrada en la capacidad de la forma para enviar mensajes sociales y culturales¹³, los cuales se integran a su vez en la imagen comercial del productor en el mercado, reforzando la evolución de la sociedad de consumo.

El carácter de bien público¹⁴ de la creación formal hace germinar rápidamente la necesidad de dar una tutela jurídica que individualice y privatice las posiciones de disfrute, permitiendo la transacción *inter-privatos*¹⁵. Ahora bien, el carácter no solo innovador, sino comunicativo de las creaciones estéticas va a determinar que no exista un único sistema de protección capaz de agotar las necesidades de tutela de la realidad formal. Abriendo a la creación estética a una pluralidad de instrumentos de protección *ad hoc*¹⁶, adquiriendo entonces el estatus de bien inmaterial híbrido¹⁷, y poniendo potencialmente en riesgo al sistema de competencia en caso de sobreprotección de la inversión empresarial.

⁸ Modernamente puede decirse que la moda constituye uno de los mecanismos a través de los cuales el individuo construye y expresa su individualidad, tratando de destacar frente a la masa. Esta necesidad de diferenciación es explotada por las firmas de moda tanto en la oferta y publicidad de sus productos, como a la hora de diseñar las estrategias de venta, incluidos los esquemas de trato al cliente en tienda.

⁹ OHLY (2007), pág. 731, identifica una cierta función de transporte de imagen (*ein bestimmtes Image transportieren*), en el diseño que puede llegar a operar como un símbolo de estatus (*Statussymbol*); posteriormente, HEEP (2010), pág. 31, identifica el carácter o función simbólica del diseño como la conexión mental que se produce entre el aspecto del producto y determinadas consideraciones sociales sobre su calidad y precio, lo que permite su asociación a la imagen personal y con ello la proyección de ideas hacia otros.

¹⁰ Lo que determinó que en los primeros intentos de renovar y unificar el Diseño Industrial, instituto jurídico creado para dar tutela a las creaciones de forma (*Vid.* VERGANTI y DELL'ERA (2014), pág. 140), los debates se polarizaran en torno a dos potenciales modelos regulatorios: bien un sistema asimilado a la patente o bien un modelo próximo al derecho de autor; así nos lo confirman LEVIN y KUR (2018), pág. 5, enfrentando, a su vez, al modelo de los países nórdicos con el modelo franco-alemán de protección.

¹¹ AICHER (1994), pág. 66.

¹² Esto es lo que el informe MPI pretendía emplear como base para la creación de un sistema de Diseño Industrial centrado en el valor intrínseco de la forma o «Design Approach». Un enfoque que como manifiestan LEVIN y KUR (2018), pág. 7, se centraba en la capacidad de marketing del diseño de los productos, en esa capacidad para crear un atractivo para el mercado.

¹³ De nuevo, BEEBE (2010), págs. 820 y 821.

¹⁴ NICOLA y BRASSELL (2016), pág. 33, párr. 2.16.

¹⁵ COASE (1960), págs. 1-44.

¹⁶ Ya lo anticipamos, la forma funcional se protegerá sobre la base del sistema de patentes, mientras que la forma artística se encapsula dentro del ámbito de los derechos de autor. La forma comercial, esto es, aquella encaminada a favorecer el atractivo comercial de los productos en sí será el espacio propio del Diseño Industrial y, en lo que se refiere a la capacidad comunicativa (comercial) de la forma, parece que habrá de recurrirse a la marca.

¹⁷ La forma como objeto multifacético protegible por los distintos derechos de Propiedad Intelectual e Industrial puede recibir, por tanto, una tutela acumulada. En este sentido, los ámbitos de protección a los que atienden los diferentes derechos exclusivos pueden coincidir objetiva o funcionalmente, dando lugar a una posible duplicidad normativa, donde dos leyes diferentes, cada una de ellas estatuyendo un derecho exclusivo diverso, se apliquen a un mismo objeto tutelable.

El trabajo propuesto arranca de la teoría de los interfaces entre derechos de Propiedad Industrial (Ap. II), para centrarse en la problemática generada por un híbrido singular y poco estudiado: la marca-patrón (Ap.III). La combinación de elementos protegibles por marca y diseño en la marca-patrón genera un efecto de interacción entre los distintos requisitos de protección no analizado hasta ahora y que expone a la misma a severos ataques, tanto desde la perspectiva de marca como desde el diseño industrial. Su superación exige un singular esfuerzo, tanto en la concepción del patrón protegido, como en la gestión estratégica de los derechos exclusivos una vez sustanciada una potencial infracción (Ap. III, puntos 3 y 4).

II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL ANTE LAS CREACIONES DE ESTÉTICAS. INTERFACES ENTRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. ESPECIAL REFERENCIA AL DISEÑO INDUSTRIAL Y A LA MARCA.

1. Planteamientos básicos: interfaz y solapamientos (interfaces and overlaps).

La aproximación a la marca-patrón como bien inmaterial híbrido se puede operar mediante los conceptos de interfaz y solapamiento. Al interfaz procede caracterizarlo como la noción más amplia del binomio y aparece de común vinculada a toda situación en que dos derechos de PI diferentes entran en contacto. Constituye un interfaz todo punto de encuentro entre dos sistemas jurídicos de tutela, lo que tendrá efectivamente lugar cuando ambos resulten —potencialmente— aplicables al mismo objeto, dándose a su vez una coincidencia —parcial o total— sobre la materia objeto de protección¹⁸.

El solapamiento tendrá lugar tan solo en algunos supuestos concretos de interfaz: cuando, siendo aplicables dos derechos de PI diferentes a un mismo objeto, ambos prevean normas específicamente pensadas para esa situación y las mismas vayan en sentidos divergentes¹⁹ —cuando la solución ofrecida es dispar o no armonizada, esto es, toda respuesta divergente o no consistente en la inhibición aplicativa de un régimen en favor del otro²⁰.

Sobre el eje solapamiento/interfaz es posible identificar diferentes escenarios de «convergencia», pudiendo hablarse de «convergencia simétrica» y «asimétrica». Cuando hablamos de «convergencia simétrica», especie menos problemática de las dos, se hace referencia a una situación en la que ambos títulos

¹⁸ Acogemos por tanto, una definición de interfaz particular que, para algunos autores, sería la propia del solapamiento (*overlap*). En este sentido, cfr. DERCLAYE y LEISTNER (2011), pág. 3, donde definen *Overlap* como «*situation where two or more IPR's apply to the same physical object, where they have partially or fully the same legal subject matter*». Por el contrario, CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 915 parece emplear solapamiento en el sentido que nosotros le damos en este trabajo.

¹⁹ Si tuviéramos que expresarlo de algún modo visual podríamos recurrir a la poderosa y siempre adecuada imagen descrita en España por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2022), pág. 390, y a partir de ella configurar el solapamiento como el área donde dos círculos secantes (no concéntricos) se superponen uno al otro. Hablar de interfaz es, por tanto, hablar de contacto entre derechos exclusivos, mientras que el solapamiento sería la superposición normativa que se produce en cada caso.

²⁰ Es posible, por tanto, evitar el solapamiento mediante normas *ad hoc* tendentes a asignar los ámbitos de enjuiciamiento a uno u otro derecho exclusivo. Este escenario alternativo, quedaría fuera de la definición de *overlap* que DERCLAYE y LEISTNER (2011), pág. 3, plantean y que, sin embargo, quedaría recogida bajo la noción de interfaz que nosotros sí planteamos.

de protección ofrecen una tutela comparable o armonizada por coincidir objeto y requisitos de protección, así como por haber normas comprobables en cuanto a límites y excepciones²¹. En cambio, la convergencia asimétrica se dará cuando los derechos exclusivos coincidan parcialmente, sea objetiva o sea normativamente, no ofreciendo una solución armónica²².

La mayor parte de las convergencias entre derechos de PI van a tener una naturaleza asimétrica, puesto que no existe un único patrón común de protección para todos los bienes inmateriales —«*one size does not fit all*»²³— y, por tanto, allí donde la acumulación es posible, las diferencias en intensidad y tipo de protección nos abocan a una situación de asimetría.

Los diferentes sistemas de tutela, empero, se configuran atendiendo a un particular equilibrio de intereses, de modo que la acumulación de protecciones es un asunto delicado tanto para el propio sistema de PI como para la Competencia, siendo común que los operadores desarrollen un comportamiento estratégico superador de las reglas de contacto entre derechos de PI vigentes²⁴, en perjuicio del funcionamiento del mercado.

Gran parte de esta problemática es tributaria de la (necesaria) ausencia de una jerarquía normativa entre los diferentes derechos que conforman la PI, cada uno de los cuales se encuentra «tan solo» funcionalmente delimitado y estructurado²⁵, siendo la función desplegada a la vez requisito legitimador y causa de la protección. Ello impone ante bienes inmateriales híbridos la tutela autónoma de todas y cada una de las funciones efectivamente desempeñadas por aquél, lo que exige aplicar y acumular diferentes sistemas de protección²⁶, cada uno en base a sus propios presupuestos aplicativos. Este es el gran peligro de los bienes inmateriales híbridos.

²¹ KUR (2008), págs. 615 y 616; es decir, en la convergencia simétrica coinciden objeto de protección y solución normativa, permitiendo la coexistencia armonizada de dos derechos de propiedad intelectual distintos.

²² Ibid. En realidad, estos conceptos pueden rastrearse a KUR (2001), pág. 34; en cambio, en este caso lo que encontramos es la superposición de dos derechos de propiedad intelectual o industrial sobre un mismo objeto de protección, sin que existan mecanismos de garantía de la integridad de ambos, generando un riesgo de fagocitación fratricida entre sistemas de tutela, así como un posible uso estratégico de los mismos, centrado en maximizar el ámbito de exclusividad del que se disfruta en el mercado, superponiendo diferentes dimensiones valorativas sobre un mismo objeto de protección.

²³ DINWOODIE (2011), pág. 14.

²⁴ Se trata de reglas tendentes a reducir el espacio de solapamiento y a dar solución al interfaz, dando lugar a una situación de convergencia no problemática, algo que no siempre se logra de modo uniforme ni para todos los casos. A modo de ejemplo *vid.* Art. 96 del Reglamento 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDC); Art. 4.1.e Directiva 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) (En adelante, DM) y Art.7.1.e del Reglamento 2017/1001 del Parlamento y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada), (en adelante RM), etc.

²⁵ VIVANT (2022), pág. 257

²⁶ En la misma línea, CARBAJO CASCÓN (2019), págs. 916 y 921.

2. Un marco desde el que ordenar la acumulación: la escalera de densidad de los Derechos de Propiedad Intelectual y su concentricidad respecto de la Competencia Desleal.

Estando, por tanto, injustificado prohibir la acumulación de protecciones, la estrategia jurídica debe centrarse en el cuidadoso estudio de los interfaces. En este sentido, uno de los intentos probablemente más completo hasta la fecha sea el formulado hace algunos años ya por HILTY²⁷, quien trata de ordenar los derechos de PI (entre los que incluye la Competencia Desleal) a partir de una perspectiva basada en la protección de inversiones²⁸, proponiendo toda una gradación de los mecanismos de defensa del empresario en el mercado atendiendo a la intensidad de la tutela que brindan cada uno de ellos a las inversiones empresariales²⁹.

Siguiendo a HILTY, sería posible identificar hasta tres niveles diferentes de derechos de PI. En el nivel más bajo, encontramos los sistemas de protección basados en las normas de disciplina de la actuación competitiva en el mercado. Se trata, básicamente de la Competencia Desleal y alguna proyección particular como podría ser el Secreto Empresarial o «*Know-how*» —que englobaría al secreto industrial, posición acorde a su actual carácter intermedio entre la tutela de mercado y la protección inmaterial a la innovación^{30/31}.

El segundo estamento estaría formado por derechos de PI de baja intensidad de protección. El primer puesto en la lista —aunque discutible desde muy diferentes prismas— será para la marca, dada su aparente fortaleza en términos de protección³², pero que, en realidad, se asienta más que ningún otro derecho exclusivo sobre las condiciones y efectos que la protección tiene en el mercado^{33/34}. Al menos en el mismo nivel (cuando no más elevado), aparece el

²⁷ HILTY (2007), págs. 1-51, en el texto el autor habla de «densidad» como parámetro de valoración, aunque consideramos que intensidad es más claro para el intérprete español.

²⁸ Ibid., págs. 19 y ss.; criterio que, debe señalarse, no puede sino considerarse en cierta forma reduccionista, la Propiedad Intelectual es más que un simple mecanismo de tutela de la inversión, es, modernamente, una herramienta de control del mercado.

²⁹ Ibid., págs. 27 y ss.

³⁰ GÓMEZ SEGADE (2019), págs. 144 y 148 sostiene una clara conexión con la normativa de Competencia Desleal pese a su emancipación legal respecto de la LCD; en todo caso, como sostiene RICOLFI (2022), pág. 163, dicha protección eminentemente fáctica acaba por juridificarse, solidificarse a través de una protección legal *ad hoc*. Coincidirían GÓMEZ SEGADE (2019), pág. 142, y RICOLFI (2022), pág. 175, en considerar al Secreto como una forma de protección jurídica de un bien inmaterial, pero apuntalada (no en el registro) sino en la existencia de una situación de hecho — el secreto — de la que deriva una ventaja competitiva para su conocedor.

³¹ De un modo interesante, MASSAGUER FUENTES (2019), pág. 49, pone de relieve que la LSE habría conducido a una cierta rebaja en la intensidad de la protección, lo que debilitaría más que impulsaría su posición en el esquema de HILTY (2007), págs. 1-51.

³² Algo reforzado por la constante expansión y ampliación del ámbito de protección del Derecho. Sobre este extremo vid, *in extenso*, GARCÍA PÉREZ (2021), págs. 9 y ss.

³³ En una línea similar, BOTANA AGRA (2022), pág. 384, muestra una fundada reserva (literalmente: «cimentación un tanto movediza y artificiosa...») respecto de la consideración de la marca como Derecho de PI en sentido pleno. Ni si quiera los casos de doble identidad, definidos inicialmente por el TJUE como de protección absoluta, resultan, en dicho efecto, por cuanto tras la sentencia L'Oreal/Bellure (STJUE de 18 de junio de 2009, as. C-487/07, par. 58), los casos de doble identidad requieren la afección a alguna de las funciones de la marca. En este sentido, Vid. KUR (2014), págs. 4 y ss.; OHLY (2018), pág. 126 y GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 275.

³⁴ La marca se protege frente a supuestos de doble identidad, de confusión y de aprovechamiento o perjuicio de la distintividad o renombre cuando concurre en el signo este último carácter (renombre). La imitación se convierte en tópica si (y solamente si) produce un efecto confusorio o dañino sobre la distintividad o renombre del signo afectado (*dilution*). Cfr. Una vez más OHLY (2018), pág. 125.

diseño industrial, cuya intensidad aumenta al conjugar un enfoque comunicativo próximo al signo distintivo³⁵, con el incentivo clásico a la innovación³⁶.

Por último, el tercer nivel de densidad estaría compuesto en su estrato inferior por el Derecho de autor³⁷ y coronado por el Derecho de Patentes, expresión más sólida y ejemplarizante³⁸ de cuantos derechos de PI están en vigor, siendo el sistema más completo, especialmente en cuanto a la intensidad de la protección que brinda, no tanto en duración.

Si bien el sistema propuesto por HILTY es mejorable³⁹, permite estructurar un modelo ordenador de los diferentes mecanismos de protección capaz de habilitar, por tanto, una valoración de los solapamientos en función de su gravedad. Un primer corolario es que hay una relación directa entre proximidad y concurrencia de solapamientos⁴⁰. Permite a un mismo tiempo comprender que el sistema de protección de la inversión «sería una escalera de sólo subida»⁴¹, lo que hace que los operadores sean reacios a perder un nivel de protección ya «conquistado»⁴². En cuanto a la gravedad de los solapamientos, encontramos que aquellos sustanciados entre derechos del mismo nivel (solapamientos «horizontales»), presentan un nivel de peligrosidad para el sistema de incentivos y, por ende, para la competencia, menor que aquellos otros solapamientos entre tutelas concurrentes a distinto nivel (solapamientos «verticales») ⁴³.

La dimensión vertical admite complemento de un análisis horizontal desde la Teoría de los círculos concéntricos de BÉRCOVITZ⁴⁴ cuya tesis de «contención concurrencial de lo intelectual», permite acabar configurando el ilícito desleal como el más genérico o amplio del mercado, del que el atentado contra las normas de Propiedad Intelectual sería tan solo una subespecie⁴⁵, lo que, en fin, permite poner a la Propiedad Intelectual al servicio de la competencia.

³⁵ Cfr. De nuevo, OHLY (2018), págs. 113-116.

³⁶ KUR, LEVIN y SCHOVSBO (2018), pág. 252 manifiestan que el enfoque del derecho de PI como incentivo a la innovación ha constituido y constituye el centro de la regulación del Diseño Industrial, aunque no es el único objetivo perseguido. Y es que ya lo indica OHLY (2018), pág.109 el Derecho de Diseño Industrial tiene una naturaleza multifuncional.

³⁷ Posición que ocuparía dado que, aunque su configuración resulta anormalmente laxa desde el punto de vista de los derechos de Propiedad Industrial, por carecer de un potente aparato registral condicionante del acceso a la tutela, cuenta en cambio con una potente protección frente a la imitación y, en especial, la copia (o plagio), así como con un nutrido conjunto de derechos o facultades (que, además, son tanto morales, como patrimoniales) y todo ello rematado con la duración más extensa, únicamente superada por el derecho de marca.

³⁸ Resulta indiscutible que el Derecho de Patentes ha sido el prototipo sobre el que se ha modelado el resto de esquemas de tutela de la PI sea precisamente atendiendo a la similitudes o a las diferencias.

³⁹ Sin embargo es consistente en relación con el incremento del baremo con el que se mide el cumplimiento de los requisitos de acceso a la protección en la Propiedad Industrial. Así, el estándar de acceso a la tutela se opera sobre la base de un constructo legal conformado por el consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz. Dicho baremo se incrementa en el caso del Diseño Industrial al de usuario informado, más perspicaz y atento que el consumidor medio. Por último, es elevado a la máxima potencia en el caso del experto en la materia del derecho de Patente, cuyo único límite es la imposibilidad de ser un criterio hermenéutico capaz de ser creativo. Cfr. DALGAARD LAUSTSEN (2020), pág.175; en la misma línea VON MÜHLENDahl (2021), pág. 449.

⁴⁰ Ello explicaría por qué la Competencia Desleal se solapa con mayor frecuencia en el ámbito de la marca o del diseño industrial y en cambio resulta menos frecuente cuando hablamos de patentes. Dos serían los factores: la mayor densidad de la tutela que supone la patente, admitiendo menos interpretación por ser menos abierta; y el mayor alejamiento entre una y otra figura.

⁴¹ KUR (2014), pág. 17.

⁴² Ibid.

⁴³ Cfr. KUR (1998), pág 780; OHLY y KUR (2020), pág. 461; OHLY (2007), pág. 736.

⁴⁴ BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2022), pág. 390; conforme a la cual competencia desleal sería un círculo amplio y de tutela débil en el que se insertaría la protección más intensa de la Propiedad Intelectual.

⁴⁵ Siguiendo lo desarrollado en relación con Competencia Desleal y Derecho Antitrust por FONT-GALÁN y MIRANDA SERRANO (2005), págs. 31, 33-34, 36 y 42, por mencionar algunas de las más destacadas.

3. Sucinta caracterización del Derecho de Marca y del Derecho de Diseño Industrial, desde el prisma del interfaz y solapamiento funcionales.

Paso previo a atajar, por tanto, la cuestión de la acumulación de protecciones vigente en el caso de la marca-patrón, será atender, sintéticamente, a los contornos de cada uno de los sistemas de tutela en liza, esto es, marca y diseño industrial, sin olvidar la función limitadora que sobre ellos despliega el Derecho de la Competencia.

3.1. *La Marca como canal comunicativo.*

Pese a las múltiples aproximaciones a la marca, quizá el enfoque más pertinente en el contexto pueda ser el que la observa desde un prisma funcional⁴⁶, específicamente, la tendencia que percibe a la marca como un elemento esencialmente comunicativo (Teorías Comunicativas de la Marca), como un «canal de comunicación»⁴⁷ o una «etiqueta en un fichero»⁴⁸ que habilitaría el intercambio de información entre el empresario y clientela⁴⁹.

Esta cualidad se aprecia especialmente bien cuando operamos una aproximación semiótica a la marca. Bajo este aparato analítico, la marca se categoriza como *significante* y, por tanto, sería medio de comunicación⁵⁰ de una serie de datos que han de ser ontológicamente ajenos — en el sentido de extrínsecos — al signo en sí (aunque éste pueda asimilarlos) y que conforman su significado⁵¹. Hablamos, por tanto, de una capacidad informativa a lo largo de una serie de diferentes planos superpuestos que se traduce necesariamente en una «pluripotencialidad comunicativa» de la marca⁵².

Manifiesta la brecha o separación entre las funciones legales y las funciones económicas de la marca⁵³ en relación con el contenido del derecho, se hace necesario delimitar de antemano aquellas efectivamente tuteladas, algo a lo que dio respuesta la STJUE de 18 de junio de 2009, as. C- 487/07, L’Oreal/Bellure al reconocer las funciones de: comunicación, indicación de origen, garantía de calidad, de inversión y publicidad (por todas par. 58)⁵⁴; diferenciándolas en dos categorías: funciones esenciales, conformada únicamente por la función de origen⁵⁵; y funciones no esenciales (*a sensu contrario*) donde se inscribe el resto. La función

⁴⁶ VIVANT (2017), págs. 46 y 47.

⁴⁷ LEHMANN (1986), pág. 761; en la misma línea MASSAGUER FUENTES (1999), pág. 169.

⁴⁸ HAYMANN (2021), pág. 257.

⁴⁹ GARCÍA VIDAL (2000), pág. 20.

⁵⁰ Para LOUREDO CASADO (2021), pág. 22, dicho significado es principalmente el relacionado con la indicación de un origen comercial a la prestación contrasignada mediante el signo.

⁵¹ OHLY (2018), págs. 117 y 118.

⁵² Ya manifestado por el maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA (1978), págs. 33-65, cuando aludió a la existencia de, además de la función de origen, al menos una función indicadora de calidad y una función condensadora de *Goodwill*.

⁵³ En este sentido, para BEIER (1968), pág. 14, las funciones legales de la marca serían una subespecie de la primera fruto de la recepción jurídica de los postulados económicos sobre la funcionalidad de los signos distintivos.

⁵⁴ Sin entrar en todas y cada una de las funciones, por cuanto su análisis excedería con creces el objetivo y extensión del trabajo, habrá que destacar junto a GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 270, que la función comunicativa, en realidad, constituye un supra-concepto encaminado a englobar al resto de funciones

⁵⁵ Idea que mantienen FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), pág. 60, y BOTANA AGRA (2022), págs. 386-387.

de origen tendría carácter esencial en la medida en que es condición habilitante del desarrollo del resto de funciones comunicativas, por cuanto para la comunicación es requisito previo necesario que los consumidores puedan identificar el mensaje comercial portado por la marca como procedente de un emisor concreto.

La expansión comunicativa conduce a una mutación del significado portado por el signo, que desborda la tradicional limitación al origen empresarial de la marca, abarcando ahora un constructo informacional más amplio que podemos identificar como «imagen de marca» o *Brand*⁵⁶. Ambos responderían a una misma realidad: siendo la marca un canal de comunicación⁵⁷, la imagen de marca se nutriría de todo aquello capaz de transitar a través de ella, esto es, toda aquella información comercialmente relevante⁵⁸, dándole así *significado*.

La progresiva conexión entre marca como signo *comunicante* e imagen de marca como información *comunicada*, ha constituido un verdadero motor de expansión del Derecho de marca, apareciendo una nueva función que se ha dado en denominar función simbólica de la marca⁵⁹ (ubicada en algún punto intermedio entre las funciones publicitaria y condensadora del *goodwill*) y cuya expresión más nítida puede encontrarse bajo la figura de la protección de la marca renombrada frente al aprovechamiento de su reputación⁶⁰.

Este proceso expansivo habría contribuido también a una modulación del contenido típico del requisito de distintividad⁶¹: la dilución de la importancia del origen comercial en el mensaje comunicado por la marca ha conducido a una mutación en el concepto de distintividad, que se conecta de una forma cada vez más clara y habitual con la mera capacidad de diferenciar⁶² un producto

⁵⁶ En efecto, el lenguaje español no cuenta con un vocablo adecuado con el que traducir el anglicismo, por cuanto marca tiene una acepción estricta que no se compadece adecuadamente con las conexiones etimológicas del vocablo. Proponemos «imagen de marca» como traducción aproximada, aunque se ha visto también el uso de la expresión «imagen comercial» en un sentido similar, cfr. FERNÁNDEZ-LASQUETTY QUINTANA, LÓPEZ LÓPEZ y ESPÍN MARTÍ (2020), pág. 294.

⁵⁷ Nuevamente, HAYMANN (2021), pág. 257.

⁵⁸ Es lo que FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), págs. 27-30 define con prístina claridad como «representaciones en la mente del consumidor». Aquí aparece un interesante debate sobre la apropiabilidad de dichas representaciones mentales bajo el paraguas de la marca, teniendo en cuenta que el derecho de marca es un auténtico derecho exclusivo de PI y que, por tanto, como señala HACKER (2004), pág. 545, la tutela de la marca se orienta a proteger contra su uso frente a terceros y a nada más. Partiendo de la naturaleza inmaterial orientada a la protección de inversiones [HILTY (2007), pág. 30] debemos coincidir con FEZER (2003), pág. 464, en que la marca únicamente puede proteger las inversiones realizadas por el empresario. Pero no toda inversión sería protegible *per se*, sino solo en la medida en que logre el objetivo comunicativo propuesto, así se deduce de la STS 95/2014, de 11 de marzo, Bombay Sapphire, donde, al no conseguir asentar el mensaje deseado en el público, la pretendida marca basada en el color del envase de Ginebra no pudo ser admitida.

⁵⁹ Muy claro se expresa OHLY (2018), pág. 117.

⁶⁰ Una vía para limitar este potencial expansionismo marcario podría darse a través de la interpretación funcional de los límites de la protección otorgada, en la medida en que la tutela marcaria recibe legitimidad a partir de su propia función, OHLY y KUR (2020), pág. 471; El problema en este punto es ¿Qué función elegir? Quizá en este sentido el recurso a la función de origen, como aquella esencial en tanto que habilitante del resto pueda servir para poner coto al expansionismo marcario.

⁶¹ Calificado a menudo como elemento esencial para o sobre el que pivotaría el concepto de marca. Cfr. BOTANA AGRA (2022), pág. 385; en efecto, un signo para ser protegido como marca debe ser distintivo (Ibid., pág. 387), algo que tradicionalmente se conectaba con la capacidad de indicar un origen empresarial, esto es, velaba porque el signo, cuyo registro se pretendía, realmente permitiera producir una conexión entre el producto contrasinado y el empresario responsable de su fabricación.

⁶² En este sentido *vid.* las Conclusiones AG As. C- 363/99, presentadas el 31 de enero de 2002, Apdo. IV, par. 40; *vid.* también un ejemplo en la doctrina en LOUREDO CASADO (2021), pág. 55, donde parte de la definición de «distinguir» proporcionada por la RAE, para identificar «distinguir» con «diferenciar» y reducir de ese modo distintividad a diferenciabilidad.

respecto de otros en el mercado⁶³, lo que puede conducir a intensificar el solapamiento entre marca y diseño.

3.2. *El Diseño como creación estética auto-comunicativa*

La *Propuesta del Grupo de Trabajo del Max Planck Institute* sobre la que se basó el sistema comunitario de diseño industrial, trató de huir del debate entonces vigente entre el derecho de patente o el derecho de autor, optando finalmente por la aproximación del diseño industrial a la figura de la marca⁶⁴. Si bien el componente comunicativo del diseño queda limitado a sí mismo⁶⁵, estando ausente de modo natural un significado ajeno a la esteticidad de la forma.

El conflicto fundamental deriva de la naturaleza inaprehensible del propio concepto jurídico de diseño industrial⁶⁶. Se trata de un concepto indeterminado, vagamente conectado con el incentivo a la inversión en la mejora del atractivo comercial de los productos puestos en comercio; atractivo que, a su vez, puede venir de muy diferentes fuentes: valor estético, aportes técnicos, atractivo simbólico, cultural o social.

Tampoco es pacífica la función que el derecho de Diseño industrial desempeña dentro del sistema de mercado, esto es, si el diseño industrial trata de incentivar la creación e innovación estética⁶⁷, si, en realidad, se trata de tutelar la comunicación de mensajes con relevancia comercial⁶⁸, o una mezcla de ambos⁶⁹. El régimen legal del Diseño Industrial, empero, no se construye teniendo en cuenta la potencial dualidad funcional, de modo que la protección se limita a impedir que el concreto dibujo o modelo pueda ser utilizado por terceros sin autorización⁷⁰, adscribiéndolo a un enfoque centrado en innovación que ignora, en este punto, toda influencia marcaria⁷¹. Se produce así una disociación entre

⁶³ Se trata, por tanto, de interpretar que distinto, en el sentido de diferente, equivale a distintivo, lo cual parece que no resulta aceptable, por cuanto si bien todo elemento distintivo es necesariamente distinto a lo demás, no todo lo que es diferente es *per se* distintivo. En efecto, la distintividad depende de una concreta capacidad comunicativa del signo, que no puede reducirse simplemente a presumir que lo que se presenta como diferente es, de hecho, producido por empresarios distintos. No tratamos, por tanto, de negar las claras conexiones entre distinto y distintivo, sino poner en perspectiva ambos conceptos, evitando caer en automatismos. Ser distinto es una precondición para ser distintivo, pero no la única exigible, como prueban, de hecho, las prohibiciones absolutas y relativas al registro de marca. Distintivo sería, por tanto, una modalidad cualificada de distinto, de modo que no solamente se diferenciaría de los signos vigentes en el mercado, sino que, *ad maiorem*, es capaz de indicar para el consumidor medio, un concreto origen empresarial.

⁶⁴ LEVIN y KUR (2018), pág. 8; en efecto, el grupo de trabajo MPI habría buscado construir el diseño en sus propios términos, esto es, atendiendo a la función del diseño típica de la sociedad postindustrial con mercados saturados, cual es hacer al producto comercialmente atractivo (Cfr. *Ibid.*, pág. 7). En este mismo sentido, en la doctrina nacional *vid.* MACÍAS MARTÍN (2007), pág. 307; OTERO LASTRES (2003), págs. 52; haciéndose eco de ambas opiniones CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 919.

⁶⁵ Una vez más, LEVIN y KUR (2018), pág. 8, indican que el Diseño Industrial no pretende emitir un mensaje adicional y distinto al transmitido por la propia forma que reviste.

⁶⁶ En este mismo sentido, HILLNER (2021), pág. 79.

⁶⁷ Opinión sostenida por GÓMEZ SEGADÉ (2003), pág. 47, para quien el foco estaría puesto en el incremento del valor comercial.

⁶⁸ Y es que resulta innegable que el diseño se pone actualmente al servicio de la construcción y consolidación de la imagen de marca, como herramienta expresiva de un conjunto de sensaciones y opiniones perfectamente anudables al lenguaje simbólico del signo distintivo.

⁶⁹ Para OHLY (2018), pág. 116, el reto que tiene por delante el sistema de protección del diseño industrial estaría precisamente en acompañar ambos: el incentivo a la innovación formal junto con la protección de la corrección informativa en el mercado

⁷⁰ CASADO CERVIÑO y BLANCO JIMÉNEZ (2003), pág. 31.

⁷¹ En efecto, toda infracción de un derecho de marca exige la producción de un daño a cualquiera de sus funciones, daño que no se valora en abstracto mediante la mera comparación de los signos en liza, sino mediante

las finalidades funcionales del Diseño Industrial centrado en el Marketing (*Marketing Approach*) y la orientación legal finalmente adoptada, esto es, su función legalmente tutelada⁷².

No siendo, por tanto, la función un criterio adecuado para la correcta delimitación del contenido del Diseño industrial, se hace necesario recurrir a la propia figura del *modelo*, definido como (art. 3.a RDC): «*la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación*». Lo que tampoco aporta excesiva claridad en este punto.

Partiendo de la voluntad legislativa de autonomía para el diseño industrial, así como la duplicidad de objetivos funcionalmente pretendidos y de su objeto de protección, es posible excluir *a priori* del ámbito de protección⁷³ de la figura a la simple idea subyacente o concepto de Diseño⁷⁴. El énfasis puesto en el diseño en sí nos conduce a considerar irrelevantes los valores estético-artísticos o técnico-funcionales puros, así como la incidencia que éstos puedan tener en las ventas del producto⁷⁵. Parece correcto entender junto a GÓMEZ SEGADÉ y a CARBAJO CASCÓN que, en realidad, el núcleo de protección del diseño industrial se debe buscar en la tutela de la plusvalía estética en sí misma considerada⁷⁶, lo que añade gran dificultad a su correcta delimitación como derecho de PI⁷⁷, algo que se agrava dada la dificultad de expresar verbalmente el lenguaje formal⁷⁸.

En coherencia con la omisión de la faceta comunicativa del diseño que hace la legislación (todavía) comunitaria del Diseño Industrial⁷⁹, la valoración de los requisitos de acceso a la protección se construye sobre el «estado del arte o de la técnica» en diseño⁸⁰, elemento hermenéutico de carácter objetivo utilizado para la verificación del grado de cumplimiento de los parámetros de *novedad* y *carácter singular* exigidos para el acceso a la protección y que, si bien se presentan como distintos⁸¹, estarían solapados, pues, en realidad, el juicio de ca-

la ponderación del parecido con los efectos que tiene sobre el consumidor como criterio exegético. El diseño industrial no, recurre a un patrón hermenéutico de mercado (usuario informado) a efectos de fijar el parecido entre ambos diseños, pero una vez determinado, no hay necesidad de continuar examinando los efectos en el mercado, el uso queda prohibido en sí mismo y no por relación a los efectos que produce.

⁷² Ello genera en nuestra opinión un espacio en blanco, un vacío funcional en la protección que pretende ser colmado desde el derecho de marca y que propicia este tipo de solapamientos una vez diseño y marca empiezan a interactuar en las diferentes estrategias comerciales de colocación de productos.

⁷³ La distinción entre objeto de protección por un lado y ámbito de protección por el otro es propuesta por el BGH en la decisión de 8 de marzo de 2012, I ZR 124/10, *Weinkaraffe* (GRUR 2012, 1139), par. 12. De acuerdo con este planteamiento, el objeto de protección sería la configuración formal tal y como existe, mientras que el ámbito de protección sería el resultado de la interpretación que el titular o interesado hace de dicho objeto de protección y que puede ser más o menos general, de modo que en función de cómo de presente el diseño, la protección podrá ser más amplia, pero más débil, o más intensa, pero menos amplia.

⁷⁴ VOLKEN (2021), pág. 2.

⁷⁵ CASADO CERVIÑO y BLANCO JIMÉNEZ (2003), pág. 32; algo que no dejaría de ser paradójico por cuanto los arts. 7.1.e.III RM y 4.1.e.iii DM impiden proteger como marca la forma que dé valor sustancial al producto, esto es, que de alguna forma incida precisamente de un modo relevante en su venta, sea vía precio o en la forma de una mayor fuerza atractiva (Cfr. en este punto STJUE de 8 de marzo de 2018, As. C-395/16, *DOCERAM*).

⁷⁶ GÓMEZ SEGADÉ (2003), pág. 47; CARBAJO CASCÓN (2020), págs. 914 y 915.

⁷⁷ En la misma línea OTERO LASTRES (1998), pág. 21.

⁷⁸ MUSKER (2021), pág. 79.

⁷⁹ OHLY (2018), cit., pág. 115.

⁸⁰ HARTWIG (2021), pág. 121.

⁸¹ Ello sería resultado de la necesidad de facilitar la realización de un juicio apriorístico de protección que pueda operarse rápidamente por el personal de la Oficina ante la solicitud de registro, pues el sistema deja la

rácter singular se operaría apalancado sobre el de novedad⁸². Este análisis toma como referencia subjetiva al *usuario informado*, patrón hermenéutico constituido como justo medio entre el *consumidor medio* de Derecho de marcas y el *experto en la materia* del Derecho de patentes⁸³.

El grado de *carácter singular* que exhibe el diseño es lo que determina *in fine* su ámbito de protección, de tal modo que será más ampliamente protegido cuanto mayor sea la distancia formal creativa que exhiba respecto del estado del arte^{84/85}. Esta valoración de distancia creativa debe operarse atendiendo a la impresión general o global producida por ambos diseños⁸⁶, dando lugar a un sistema valorativo móvil o relacional, basado en la reciprocidad⁸⁷ o interacción de todos los parámetros que lo conforman. No se filtra y excluye de forma categórica *ab initio* los diferentes elementos a valorar, sino que se consideran todos de un modo ponderado, consiguiendo que la tutela en su conjunto resulte consistente⁸⁸.

Una valoración holística e integrada que hace posible (aunque no necesario) tener en cuenta los aspectos comunicativos del diseño. Es, por tanto, a través de la impresión general que aflora una dimensión simbólica del diseño, si bien se trata de una faceta comunicativa muy inferior en intensidad a la de la marca. En este sentido, el diseño, su valor comunicativo, se constituye en un claro mensaje post-venta: «la imagen de los productos que poseo ayudan a construir la imagen personal que proyecto»^{89/90}. Ello genera el incentivo empresarial a combinar marca y diseño con el fin de lograr el mayor atractivo en el producto, conjugando el *allure* natural o estético del mismo (cuyo desarrollo vendría impulsado por la protección del diseño industrial), con el atractivo de su imagen comercial, habilitante de una ulterior transferencia de imagen desde la marca al usuario de los productos.

valoración del carácter singular (examen sustantivo) a la formulación de oposición por parte de los interesados. Cfr. LOUREDO CASADO (2019), pág. 100; de este modo, el concepto de novedad se asentaría en dos pilares o puntos valorativos: divulgación e identidad respecto de diseños previos, lo que le da un componente relacional o comparativo [Cfr. OTERO LASTRES (1998), pág.31 y DOMÍNGUEZ PÉREZ (2002), pág. 97].

⁸² VON MÜHLENDahl (2021), pág. 447.

⁸³ DALGAARD LAUSTSEN (2020), pág.161.

⁸⁴ HARTWIG (2021), págs. 126 y 127.

⁸⁵ En particular, GARCÍA VIDAL (2022), pág. 408, sostiene que el usuario informado incide especialmente en la determinación de la existencia de una impresión general distinta en función del grado de conocimiento y atención que presta sobre el producto (entre otros factores), de modo que a mayor atención prestada, mayor facilidad para encontrar una impresión general distinta causada o radicada sobre pequeñas diferencias y, al contrario, cuando el grado de conocimiento y atención es bajo, se agravaría el umbral de diferencia significativa para apreciar una impresión general distinta.

⁸⁶ OTERO LASTRES (2003), pág.76.

⁸⁷ Nuevamente, HARTWIG (2021), *passim*.

⁸⁸ MUSKER (2021), págs. 98-101.

⁸⁹ En una línea similar BEEBE (2010), págs. 819-824, en particular págs. 819, 820 y 823.

⁹⁰ Algo que sintetiza perfectamente (no sin una cierta dosis de ironía) OHLY (2018), pág. 117, cuando señala «A high-end design product appeals to the consumer not only by saying: “Buy me because I’m beautiful”, but also by saying: “buy me because I’m cool”».

III. LA MARCA-PATRÓN COMO ESTRATEGIA CREADORA DE HÍBRIDOS

Llegamos, por fin, al nudo gordiano donde confluyen todos los planteamientos formulados: el uso de la marca patrón como estrategia de apalancamiento de diseño y marca.

1. La diferente ontología de marca-patrón y de patrón-marca

Recapitulando lo expuesto, el hecho de que el diseño presente junto a la marca una dimensión comunicativa susceptible de solaparse funcionalmente con la de aquella, y que la misma sea ignorada por la legislación vigente, permite que los operadores desplacen los mensajes mandados por la forma de la impresión general causada por el diseño a su tutela mediante un derecho paralelo de marca, algo que, en general, favorecería ya la constante expansión objetiva de la marca⁹¹.

El interfaz en este sentido más «hollado» por la doctrina, dada su innegable importancia, ha sido el que tiene lugar entre la marca tridimensional y el diseño industrial⁹². El principal apoyo interpretativo a la hora de resolver este solapamiento son los arts. 4.1.e DM y 7.1.e RM⁹³. En lugar de abordar esta problemática, vamos a centrarnos en un interfaz que es históricamente previo y que no ha sido profundamente analizado hasta la fecha⁹⁴, estamos hablando de *la marca-patrón*.

A este particular híbrido podemos definirlo como aquella marca compuesta por un conjunto de elementos repetidos sistemáticamente, expresada típicamente en la forma de estampados constituidos por la reiteración secuencial de un logo, normalmente protegido de antemano como marca⁹⁵; en estos casos, el mensaje enviado por el patrón es claramente uno de índole comercial. Presentarían, en cambio, una sutil pero remarcable diferencia aquellos otros que nacen como patrones y que, por medio del uso habitual en el mercado, acaban adquiriendo una función comercial indicadora de un origen empresarial determinado también (piénsese en el patrón tipo tartán de *Burberry*⁹⁶), donde lo correcto sería hablar de *patrón-marca* y no de *marca-patrón*.

Pese a la apariencia meramente gramatical de la distinción, lo cierto es que refleja una diferente naturaleza para cada uno de estos constructos, atendiendo precisamente a su proceso de concepción y creación⁹⁷, y a cómo éste determina

⁹¹ Ya indicada por GARCÍA PÉREZ (2021), págs. 9 y ss.

⁹² En el mismo sentido, OHLY (2018), pág. 118; Problemática abordada por LOUREDO CASADO (2021), págs. 141-148, quien hace una excelente síntesis del estado de la cuestión ; *vid.* también CASADO NAVARRO A. (2021), *passim*.

⁹³ Para una crítica sobre lo encorsetado del sistema de marcas en este punto *vid.* KUR (2011), *passim*.

⁹⁴ Mención obligada en este punto es GARCÍA VIDAL (2022), pág. 409, quien propone resolver el interfaz entendiendo que la divulgación del patrón como marca enervaría su registro como diseño. Siendo la lógica del argumento impecable, podría pensarse en la subsistencia de esta problemática en relación con el Diseño Industrial No Registrado, cuya activación es automática y se anuda al hecho de la publicación (cfr. arts. 5.1.a, 6.1.a y 11.1 RDC) o, en fin, en los casos de divulgación inocua (art. 7.2 RDC). No obstante, por los hechos tratados, parece que el autor está considerando aquellos supuestos donde uno y otro registro se solicitan por sujetos distintos.

⁹⁵ VELASCO VEGA y ILARDIA LORENTZEN (2020), págs. 50-51.

⁹⁶ De un análisis de la susceptibilidad de este patrón para la protección se encargan BENAVIDES PÉREZ y GONZÁLEZ JIMÉNEZ (2021), págs. 1-11.

⁹⁷ Siguiendo en este punto a CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 916, quien da cuenta de las dos posibilidades sobre la creación de un híbrido: la adquisición de una multifuncionalidad sobrevenida que amerita una doble

una diferente interacción entre diseño y marca⁹⁸. De este modo, la marca-patrón se configura específicamente para fundir o plegar en un mensaje único la imagen de marca asociada al signo patronado, generando una singular forma estética que produce su propia impresión general distinta⁹⁹.

El patrón-marca, en cambio, se conformaría por todo aquel elemento de diseño que, naciendo con una vocación comercial propia del diseño industrial, acaba desarrollando con el transcurso del tiempo — y precisamente como consecuencia del aporte adicional de atractivo comercial que supone — una función comunicativa ulterior, no adaptada al arquetipo de protección inicialmente escogido para ella, mandando un mensaje no solo estético-sensorial, sino de naturaleza netamente comercial¹⁰⁰, quedando, por tanto, el camino abierto para solicitar su protección como marca.

Aunque uno y otro bien híbrido conducen a un mismo resultado: la incorporación de los aspectos comerciales comunicados por la marca a la impresión general producida por el diseño, fundiendo ambos mensajes al plegarse el diseño-*significante* y el *significado* comercial aportado por la marca, los problemas de acumulación generados cuando el fenómeno resulta de un patrón-marca serán de ordinario menores. Para empezar, por la existencia de un lapso temporal inevitable entre el momento en que el diseño entra el mercado y hasta que se consolida como un indicador de origen empresarial, en forma de distintividad sobrevenida, que se adquiere a lo largo de un periodo de tiempo y como consecuencia de inversiones sostenidas¹⁰¹. Durante los primeros años, dada la mayor intensidad de la protección frente a la imitación que proporciona el diseño industrial como mecanismo de tutela, y la debilidad del componente comercial o marcario aún incipiente, lo normal será la primacía del diseño y el desplazamiento de la marca, que empezará a cobrar relevancia a medida que se agote el lapso de protección del patrón como diseño. Llegado este punto, la tutela marcaría se activa, pero a la vez se limita exclusivamente a aquellos supuestos de doble identidad, confusión (o asociación) y, para el caso en que la marca sea renombrada, la tutela frente a la dilución, difuminación y/o a la producción de un efecto aprovechamiento de distintividad o renombre del signo. Así las cosas, bastaría un signo o elemento identificativo lo suficientemente claro para poder utilizar el patrón sin incurrir en infracción del patrón-marca¹⁰².

protección; o bien la creación *ab initio* de un bien inmaterial multifuncional.

⁹⁸ La marca-patrón constituye un híbrido creado *ex profeso* para funcionar como tal constructo dual, mientras que el patrón-marca nacería como elemento de diseño e hibridaría únicamente con posterioridad a través del contacto prolongado por el tráfico, adquiriendo como consecuencia de ello una capacidad distintiva cierta.

⁹⁹ Como indica OHLY (2018), pág. 117, el mensaje indicado por el patrón sería no ya «cómprame porque soy bonito» (contenido natural del Diseño), sino «cómprame porque molo», y lo que a nuestro modo de ver sería más definitivo todavía «cómprame porque molo y te voy a hacer molar», esto es, desplegaría esa función simbólica ya vinculada con la manifestación del estatus social expresivo de un determinado poder adquisitivo o alto conocimiento e implicación en el sector de que se trate (moda, mobiliario, etc.).

¹⁰⁰ De ahí que reconocer su carácter neto de marca resulte quizá excesivo y se recurra a otras expresiones como «indicador secundario del origen»; cfr., como botón de muestra, BENAVIDES PÉREZ y GONZÁLEZ JIMÉNEZ (2021), *passim*.

¹⁰¹ Si bien el escenario de un patrón-diseño que es *ab initio* distintivo no es descartable, parece que la naturaleza mero-decorativa o estética del mismo inhibe o dificulta el desarrollo de una función distintiva propia, necesitando normalmente de cierto respaldo publicitario que induzca la asociación en el mercado.

¹⁰² En esta línea PORTELLANO Díez (1995) págs. 586 y 587; en contra, SJMUE Alicante N.º 1, núm. 93/2022, de 12 de julio (Rec. 753/2020), ponente el Ilmo. Gustavo Martín Martín, Fundamento Jurídico Quinto. Ambos razonando, eso sí, desde la Competencia Desleal hacia la Propiedad Intelectual.

La marca-patrón, en cambio, adquiere una complejidad mayor por cuanto se diseña de manera híbrida desde un momento inicial, plegando funciones estéticas y comerciales desde su misma concepción. En ella la marca se integra como elemento de diseño y, por tanto, forma parte del conjunto de parámetros relevantes a efectos de fijar la impresión general nueva y singular protegida por Diseño Industrial. Del mismo modo, el patrón en que se inserta el signo y que se protege como marca deberá quedar sometido al juicio de distintividad marcario. Esto, como veremos, puede acabar por debilitar la tutela finalmente ofrecida.

Podría decirse que mientras el patrón-marca es un híbrido natural que transita de diseño a marca a medida en que el atractivo estético se debilita y su valor comercial se consolida, la marca-patrón sería un híbrido sintético, concebido desde un primer momento como marca y diseño de modo unitario. De ahí que, como veremos, sea fundamental que el trabajo de concepción que da lugar a la marca-patrón se preocupe de separar ambas realidades comunicativas, la de diseño y la de marca, de modo que la imagen de marca no absorba completamente la comunicación pretendida desde el diseño, ni *sensu contrario* se pierda en la función estética o decorativa del producto asociada al diseño.

2. El efecto debilitador derivado de la interacción de los diferentes requisitos de tutela en la marca-patrón. Contraste con el análisis de un patrón-marca.

Comenzando con el juicio de infracción de la marca-patrón, hay que tener en cuenta su carácter intermediador¹⁰³ entre público y prestación. Como ya vimos, el patrón hermenéutico de enjuiciamiento en su vertiente subjetiva habrá de ser el consumidor medio, quien a su vez limita o condiciona el proceder analítico, de modo que lo que se percibe y, por tanto, ha de valorarse, será el conjunto de la marca (Cfr. STJUE de 23 de mayo de 2007, C-321/05), sin que ello impida un estudio específico de los elementos integrantes del signo distintivo atendiendo a su importancia comunicativa (así lo habría declarado nuestro alto Tribunal en las SSTs núm. 95/2014, de 11 de marzo y núm.450/2015, de 2 de septiembre).

Lo más probable será que el juzgador acabe «podando» de la marca todos aquellos elementos del patrón que poco o nada aporten en cuanto a la indicación del origen comercial, dejando la vía expedita a la imitación evocativa del diseño o patrón, bastando simplemente modificar el logotipo de marca usado para eludir la infracción¹⁰⁴. Esta conducta, en su caso, será perseguible o mediante recurso al diseño industrial —si lo hubiere— o por vía de Competencia Desleal¹⁰⁵, respetando siempre el principio de complementariedad relativa¹⁰⁶ al que queda sometida.

¹⁰³ BOTANA AGRA (2022), pág. 390.

¹⁰⁴ Aquí lo que se estaría planteando es un problema de validez inicial del registro de la marca-patrón. Si finalmente el expurgo del elemento descriptivo permite decantar únicamente como distintivo al signo autónomamente protegido, parece que el registro de la marca como parte de un patrón devendría ocioso, de modo que, sin poder desoir la Resolución emitida por la Oficina de Registro (EUIPO o equivalente), autorizando la inscripción del patrón como marca, su protección acabaría por ser mucho más débil de lo inicialmente planteado, al moderar *ex post* la autoridad judicial el ámbito susceptible de infracción.

¹⁰⁵ Pensando en aquellos casos donde, aun estando ausente la imitación del signo, el diseño empleado genere una impresión lo suficientemente similar como para activar una conexión mental en el consumidor medio, [Nota 106 en página siguiente]

Desde la perspectiva del diseño industrial, la permutación del patrón debe examinarse atendiendo a si se genera una misma impresión general o no. El aspecto conflictivo vendría precisamente porque, como ya vimos, la integración del signo protegido como marca en el patrón estético y su protección como diseño, supone dar cabida a aspectos de la imagen de marca condensados a través del signo en el diseño¹⁰⁷. De este modo, el diseño solaparía ambos mensajes comerciales (el propio y el marcario) de un modo conjunto e indistinto, extrayendo de su combinación el especial atractivo para el consumidor, lo que aconsejaría que, en lugar de desconectar absolutamente ambos sistemas de tutela (postura válida desde el punto de vista legal y formal), la imagen comercial que permea el diseño sea considerada un componente más de la impresión general bajo el diseño industrial, valorada, eso sí, desde un autónomo patrón hermenéutico: el usuario informado. De este modo, la heterodoxia del enfoque se vería compensada con un mejor tratamiento del componente comunicativo inherente al diseño industrial y su *marketing approach*¹⁰⁸.

El efecto final de este proceder será una fuerte limitación de la impresión general del diseño industrial, que aparece absolutamente condicionada por la imagen de marca. Esto supone, por tanto, que, alterada la imagen de marca lo suficiente, para lo cual basta con cambiar el logotipo empleado, el diseño industrial imitador generará en su caso una impresión general distinta.

En cambio, cuando se trata del patrón-marca, la impresión general distinta en sede de diseño quedaría fijada *ex ante*, sin que la capacidad distintiva adquirida *ex post* incida en la valoración de la impresión general distinta integrada en el juicio infracción del diseño protegido. Del mismo modo, solicitado registro del patrón como marca, su concesión exigirá una distintividad, fundamentalmente sobrevenida, predicable del patrón en su conjunto y no de un elemento dominante separable del mismo¹⁰⁹. Lo que hace que la valoración de la distintividad se haga atendiendo a la integridad del diseño¹¹⁰. El carácter meramente decorativo del patrón puede, sin embargo, conducir a reducir la distintividad del diseño¹¹¹.

evocadora de la marca patrón, susceptible de desencadenar un efecto de aprovechamiento de la reputación ajena. Un ejemplo de esta cuestión puede ser la denominada «*post-sale confusion*» (En este sentido, *vid.* la sentencia del *Bundesgerichtshof* (BGH) GRUR 1985, 876, «Tchibo/Rolux», así como OHLY (2016), págs. 615-632).

¹⁰⁶ Principio consagrado por MASSAGUER FUENTES (1999), pág. 82; recuperado y utilizado por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias (cfr. SSTs núm. 95/2014, de 11 de marzo; núm. 450/2015, de 2 de septiembre; núm. 94/2017, de 15 de febrero; núm. 504/2017, de 15 de septiembre, por citar las que hacen alusión más clara).

¹⁰⁷ Este planteamiento no supone examinar la apariencia del producto de forma distinta a como fue registrada (comparativa a la que sintetiza GARCÍA VIDAL (2022), pág. 403 (a partir de la interpretación sobre la materia hecha por el TJUE [en concreto STJUE de 13 de junio de 2017, As. T-9/15, caso *Dosen für Getränke*]), la cuestión de la impresión general; en efecto, el diseño se examina bajo la exacta premisa conforme a la que fue registrado: un patrón que incluye la marca y que, por tanto, no solo resulta estéticamente singular, sino que además, se individualiza y distingue por referencia a la marca que porta.

¹⁰⁸ LEVIN y KUR (2018), pág. 8.

¹⁰⁹ Si el diseño no tuviera ningún elemento distintivo, será descartado como marca en virtud del art. 7.1.b RM (art. 4.1.b DM); cfr. Decisión de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO de 19 de diciembre de 2023 (R 827/2023-2), caso Prada.

¹¹⁰ En este sentido, la STGUE de 19 de octubre de 2022, As. T-275/21, *Louis Vuitton Malletier v. EUIPO -Wisniewski*, expresa magníficamente los parámetros de valoración del juicio de distintividad sobrevenida, centrado, coherentemente, en determinar el grado de conocimiento que del patrón existe en el territorio reivindicado y a su vez la conexión del patrón con la marca a la que se adscribe (y es que los consumidores no tienen el hábito de presumir un origen comercial ante la visualización de un patrón [cfr. Decisión de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO Caso Prada], de modo que la conexión debe probarse), siendo una prueba estrictamente fáctica (encuestas, declaraciones de expertos, círculos interesados, prueba de uso, campañas publicitarias, etc.).

¹¹¹ Decisión de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO Caso Prada, pág. 17, apdo 35.

Puede apreciarse cómo en este segundo caso, los respectivos parámetros de enjuiciamiento exhiben un valor independiente y autónomo, por contraposición al caso de la marca-patrón, donde aparecen apalancados. Queda con ello evidenciado que hablar de marca-patrón y patrón-marca constituye una matización oportuna, en la medida en que la fenomenología de uno y otro constructo difiere y conduce a consecuencias muy diversas en términos de su protección: mientras el patrón-marca habilita juicios de infracción autónomos y separados, la marca-patrón induce una suerte de «contaminación cruzada» entre ambos, que resulta prácticamente inevitable, dada la imposibilidad de un deslinde claro entre las dos dimensiones que aglutina.

3. La gestión estratégica de los derechos exclusivos obtenidos sobre la marca-patrón

Si el problema de la debilitación de la protección conseguida sobre la marca-patrón deriva del apalancamiento de ambos juicios de infracción, el marcario y el de diseño industrial, de forma que se produce una influencia recíproca del uno en el otro, parece claro que una correcta gestión de los derechos ante casos de infracción puede ayudar a evitar dicho efecto pernicioso.

La clave sería conseguir que la composición del patrón sea percibida como algo más que la simple suma o reiteración de logotipos protegidos como marca y, por tanto, el proyecto de diseño que subyace a la marca-patrón se convierte en un elemento trascendental. El diseño debe operar como instrumento de refuerzo de la imagen de marca, centrado en individualizar el producto y conectarlo a la marca¹¹², esto es, el diseño se pone al servicio de la marca (*branding*). Pero, a un mismo tiempo y en sentido contrario, debe conseguir retener una individualidad creativa que permita apreciar un efecto estético mínimo, de modo que el patrón se pueda percibir como algo más que la simple reproducción del logotipo registrado como marca¹¹³, exhibiendo un nivel de creatividad o ingenio capaz de transmitir al mercado un mensaje formal que trascienda el componente meramente comercial-marcario.

Concebida una marca-patrón que constituya a su vez un auténtico diseño en el sentido técnico (no jurídico) del término, el titular de derechos debe esforzarse por separar claramente ambas dimensiones solapadas: comunicación de imagen comercial y el mensaje estético propuesto por el diseño. Cuanta mayor potencia tenga la imagen comercial, mayor intensidad deberá tener el mensaje estético para sostener su autonomía, algo especialmente trascendente a la hora de estructurar la estrategia procesal ante casos de infracción de la marca-patrón. Allí donde se pretenda hacer valer un diseño sobre la marca-patrón, deberá insistirse en el ingenio del componente estético-formal y en cómo refuerza la imagen de la marca sin reducirse a parasitarla ni a servirle de simple apoyo para lograr suplir mediante la distintividad del logo la falta de carácter singular del patrón afectado.

¹¹² CRUZ GONZÁLEZ (2024), pág. 15

¹¹³ Decisión de la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO Caso Prada, apdos. 32, 34 y 30: la apariencia del patrón, para ser protegible como marca autónoma requiere que su configuración difiera de modo significativo de los usos del sector, al aplicarse por analogía las reglas aplicables a la marca tridimensional.

Ahora bien, surge, de contrario, un segundo escenario a evitar: la justificación de valor sustancial en el patrón tal y como ha sido configurado. En efecto, cuando se considera que la forma proporciona un «valor sustancial al producto» (art. 7.1.e RM y 4.1.e DM) automáticamente queda excluida la protección marcaria sobre la misma, sin que sea posible rehabilitar la protección argumentando la adquisición sobrevenida de distintividad^{114/115}. El valor sustancial al producto puede proporcionarlo cualquier característica del diseño¹¹⁶, incluido, lógicamente, el juego formal llevado a cabo por el patrón como acto de singularización. No resulta totalmente claro si la acepción «forma» tal y como es empleada en los arts. 4 y 7.1.e RM (3 y 4.1.e DM) se debe vincular a la configuración estructural del producto (esto es, limitado a la marca tridimensional), o si, por el contrario, se debe entender forma en su acepción más amplia como configuración externa del mismo¹¹⁷, lo que permite incluir al patrón como elemento de forma.

De modo heurístico puede decirse que allí donde el patrón oscurece el mensaje comercial de la marca hasta hacerlo meramente secundario, estaría proporcionando valor sustancial al producto y, por tanto, se pone en riesgo su pervivencia como marca¹¹⁸. De contrario, un patrón limitado a la reproducción de los elementos que integran la marca sobre la superficie del producto en cuestión queda expuesto a que la impresión general del mismo se construya a partir de la distintividad del logotipo, produciendo el problema ya comentado. Parece, por tanto, que la adecuada acumulación de protecciones en el interfaz marca-diseño, al menos por cuanto hace a la marca-patrón, debe ubicarse en un delicado equilibrio entre la autonomía formal, creativa y comunicativa del patrón respecto de la marca que integra, sin que, a su vez, acabe por restar relevancia comunicativa al signo empleado, que deberá ser distintivo en sí mismo o en combinación en el patrón¹¹⁹.

Queda siempre a disposición de la parte decidir si, ante una marca-patrón, acude por ambas vías de tutela frente a la infracción, arriesgándose a la debilitación de la protección, o acude solamente por una de ellas, debiendo, en este caso valorar si cuenta con elementos suficientes para sostener una infracción marcaria (al menos, signos similares para productos similares capaces de sustentar una alegación de confusión) o si prefiere acudir por vía de diseño industrial, en

¹¹⁴ SSTJCE de 18 de junio de 2002, C-299/99, Philips c. Remington, ap. 75, y de 20 de septiembre de 2007, C- 371/06, Benetton c. G - Star, ap. 58; en contra KUR A., «Too pretty to protect? Trade mark law and the enigma of aesthetic functionality.» *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper*, N.º 11-16, 2011, 23 pp., pp. 17 y 18.

¹¹⁵ Y aunque, en principio, no procede tratar igual en este sentido a un patrón y a una forma tridimensional, la EUIPO en la Decisión de la Sala Segunda de Recursos, Caso Prada, apdo. 30, lo considera apropiado cuando el patrón aparece como un elemento de diseño que cobre la apariencia exterior del producto o se usa como medio de marketing o de presentación comercial.

¹¹⁶ STJUE de 23 de abril de 2020, C-237/19, Gömböc; para un análisis en profundidad de la sentencia vid. CASADO NAVARRO A., «La forma del producto: protección como marca y compatibilidad con el diseño industrial...», Revista de Derecho Mercantil, cit., 19 págs.; y LOUREDO CASADO S., «La nueva interpretación de las prohibiciones relacionadas con las marcas tridimensionales al hilo de la sentencia Gömböc», La Ley Mercantil, N.º 74, 2020, 23 págs.

¹¹⁷ Vid. Decisión de la Sala Segunda de Recursos de la EUIPO, caso Prada, pág. 6, apdo. 2, hecho segundo, literalmente «*The pattern is nothing more than the outward appearance of the goods*» (énfasis propio).

¹¹⁸ La función comunicativa marcaria se oscurece, precisamente, por la importancia estético-comunicativa del patrón, lo que hace que el mismo sea la causa principal de compra del producto que lo incorpora por parte del consumidor. En este punto, dado que la *ratio* concurrencial de la prohibición no parece aplicar con toda la intensidad, quizá pudiera aconsejarse un sistema móvil que otorgue protección atendiendo a qué mensaje comunicado es prevalente: el marcario o el estético.

¹¹⁹ Decisión de la Sala Segunda de Recursos EUIPO, Caso Prada, pág. 19, apdo. 50.

cuyo caso el patrón deberá ser más que la mera reproducción en forma de patrón del logotipo de marca.

4. La tutela de la marca-patrón a través de las normas de Competencia Desleal

La mayor debilidad exhibida por la marca-patrón como bien inmaterial híbrido no implica que deba dejarse totalmente desprotegida. Sin embargo, aquella tendrá que venir desde un mecanismo distinto.

La Competencia Desleal se presenta como sistema preferible, dada la inmanencia que exhibirían marca y diseño respecto de aquella¹²⁰. La cuestión, sin embargo, no debe conformarse con reproducir *mutatis mutandis* los argumentos dados en sede de tutela del derecho exclusivo y trasladarlos al prisma concurrencial, pues el compromiso de lo desleal con lo antitrust¹²¹ obliga a que el análisis realizado bajo esta nueva forma de tutela se haga conforme a unos presupuestos autónomos¹²², centrados en la operatividad del mercado, de modo que su aplicación sea complementaria de un modo no absoluto, sino relativo¹²³.

La combinación adecuada de pretensiones y planteamientos marcarios, otros propios de diseño industrial, y la perspectiva centrada en la competencia y en el mercado, habilitaría un enjuiciamiento autónomo desde el Derecho de la Competencia Desleal, que asegure la inexistencia de redundancias y purgue el riesgo de sobreprotección.

Pareciera de este modo que la Competencia Desleal se presentase como una suerte de mecanismo hermenéutico apropiado para los solapamientos entre derechos exclusivos, y corrector, además, de las interferencias generadas por el contacto entre los distintos sistemas de protección, manteniendo siempre el foco de atención puesto en el conjunto de intereses de mercado y permitiendo garantizar una tutela conforme con el resultado conjunto derivado de la agregación de cada uno de los distintos equilibrios de intereses complejos que subyacen a los diferentes derechos de PI. Ello garantiza una respuesta armónica que concilia las necesidades de tutela individuales con la garantía de la funcionalidad del mercado, a través de una tutela circunstancialmente definida y centrada en el caso concreto.

IV. CONCLUSIONES

Se ha tratado de exponer que la interacción entre marca y diseño, cuando hablamos de patrones, puede generar resultados paradójicos: tratando de abarcar mayor protección acabamos exponiendo a nuestra creación a mayores puntos de ataque, generando derechos débiles, difíciles de sostener ante casos de infracción.

En muchos casos ello será imputable a la escasa creatividad subyacente al patrón creado, pero no debe menospreciarse el efecto que la marca utilizada tie-

¹²⁰ BÉRCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2019), pág. 390, énfasis puesto en la concentricidad de los círculos.

¹²¹ FONT GALÁN y MIRANDA SERRANO (2005), pág. 31.

¹²² MASSAGUER FUENTES (1999), pág. 84.

¹²³ Ibid., pág. 82.

ne sobre la impresión general. Ésta es, a menudo, el principal soporte de la impresión general distinta producida por el patrón registrado y, en dicha medida, el análisis de la infracción debe tomarla como base analítica. Del mismo modo, a la marca le interesará únicamente la capacidad comunicativa del logo empleado en el patrón y no la configuración estética en su conjunto.

En sentido contrario, el proceso que trasunta un camino inverso (patrón-marca) iría cumpliendo los requisitos de protección de manera sucesiva: primero se configura una impresión general distinta que es autónoma a la imagen de marca todavía no adherida o adosada, lo que permite su plena protección como Diseño Industrial. Posteriormente, el uso en el tráfico, acompañado de importantes campañas publicitarias que lo refuercen, acabará concediendo al diseño un carácter comunicativo simbólico, donde, ahora sí, entrará la imagen de marca. Si la empresa consigue consolidar esa asociación en el mercado, el patrón se convertirá también en marca capaz de comunicar información comercial relevante, en particular, sobre la procedencia empresarial (*lato sensu*) del producto patronado.

En fin, parece que en el tratamiento jurídico de los híbridos se impone una aproximación casuística, que atienda a la verdadera naturaleza jurídica del bien inmaterial, sin atender específicamente a la categoría o *nomen iuris* con el que aparece o la presentan las partes.

V. BIBLIOGRAFÍA

- AICHER, Otl (1994), *El mundo como proyecto*, Gustavo Gili, México.
- BEEBE Barton (2010), «Intellectual Property Law and the Sumptuary code», *Harv. L. Rev.*, Vol. 123, N.º 4, págs. 810-889.
- BEIER Friedrich-Karl (1968), «Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr. Speicherung und Wie dergabe urheberrechtlich geschützter Werke durch Datenverarbeitungsanlagen Einweihung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber-, und Wettbewerbsrecht», *GRUR Int.*, Heft 1, 1968, págs. 8-17.
- BENAVIDES PÉREZ Marta y GONZÁLEZ JIMÉNEZ Pedro Mario (2021), «La protección de los identificadores secundarios del diseño gráfico: el Caso Burberry», *Diario La Ley*, N.º 9861, 11 págs.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto (2022), *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, 20ª Edición, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra.
- BOTANA AGRA Manuel José (2022), «El Carácter Distintivo de los Signos Figurativos como Marca (Comentario a la Decisión de la Cuarta Sala de Apelación de la EUI-PO, de 19 de mayo de 2021)», *ADI*, Tomo XLII, págs. 381-394.
- CARBAJO CASCÓN Fernando (2020), «Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia. Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 («co-femel») y 11 de junio de 2020 («brompton»)», *CDT*, Vol. 12, N.º 2, págs. 914-942.
- CASADO CERVIÑO Alberto y BLANCO JIMÉNEZ Araceli (2003), *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*, Aranzadi, Navarra.
- COASE Ronald (1960), «The Problem of Social Cost», *J. L. & Econ.*, Vol. III, págs. 1-44.
- CRUZ GONZÁLEZ Marcos (2024), «La naturaleza híbrida de las creaciones de forma y su protección mediante propiedad intelectual e industrial. El problema de los interfaces en el diseño industrial», *La Ley Mercantil*, N.º 111, 35 págs.
- DALGAARD LAUSTSEN Rasmus (2020), *The Average consumer in confusion-bases Dis-*

- putes in *European Trademark Law and Similar Fictions*, Springer, Suiza.
- DERCLAYE Estelle y LEISTNER Matthias (2011), *Intellectual Property Overlaps. A European Perspective*, Hart, Oxford.
- DINWOODIE Graeme (2011), «Remarks: “one size fits all”, consolidation and difference in intellectual property law», en KUR Anette y MIZARAS Vyatautas, *The structure of Intellectual Property. Can One Size Fit All?*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 3-14.
- FERNÁNDEZ-LASQUETTY QUINTANA Javier, LÓPEZ LÓPEZ Alba María y ESPÍN MARTÍ Cristina (2020), «Protección de la imagen comercial de una marca de moda» en ORTEGA BURGOS Enrique, *Fashion Law (Derecho de la Moda)*, Aranzadi, Navarra, págs. 293-301.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA Carlos (2004), *Tratado Sobre Derecho de Marcas*, Segunda Edición, Marcial Pons, Madrid/Barcelona.
- (1978), «Las Funciones de la Marca», *ADI*, Tomo V, págs. 33-65.
- FEZER Karl-Heinz (2003), «Entwicklungslinien und Prinzipien des Markenrechts in Europa – Auf dem Weg zur Marke als einem immaterialgüterrechtlichen Kommunikationszeichen», *GRUR*, Heft 6, págs. 457-468.
- FONT-GALÁN Juan Ignacio Y MIRANDA SERRANO Luis María (2005), *Competencia Desleal y Antitrust. Sistema de Ilícitos*, Marcial Pons, Barcelona.
- GARCÍA PÉREZ Rafael (2021), *La expansión del derecho de Marca. De la marca como indicación de procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca*, Marcial Pons, Madrid.
- GARCÍA VIDAL Ángel (2022), «Diseño Industrial y Estampado de Prendas de Vestir [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 608/2021, de 16 de septiembre de 2021, caso cachirulo-brachirulo]», *ADI*, Tomo XLII, págs. 395-412.
- (2000), *El uso descriptivo de la Marca Ajena*, Marcial Pons, Madrid.
- GÓMEZ SEGADÉ José Antonio (2020), «La nueva ley de secretos empresariales», *ADI*, Tomo XL, 2019-2020, págs. 141-164.
- (2003), «Panorámica de la nueva ley española de diseño industrial», *ADI*, Tomo XXIV, 2003, págs. 29-51.
- HACKER FRANZ (2004), «Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz – dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr», *GRUR*, Heft 7, págs. 537-548.
- HARTWIG Henning (2021), «Reciprocity in European Design law», en HARTWIG Henning, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 119-168.
- HAYMANN Laura (2021), «What is the meaning of a trademark?», DINWOODIE Graeme y JANIS Mark, *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 250-276.
- HEEP Sebastian (2010), *Lauterkeitsrechtliche Schutz vor Herkunftstäuschung (§4 nr.9 lit.a UWG und Rufausbeutung (§4 nr. 9 lit. b, 1, alt UWG) im Verhältnis zum Geschmacksmuster- und Kennzeichenrecht*, Jaener Wissenschaftliche Verlag (JWV), Alemania.
- HILLNER Matthias (2021), *Intellectual Property, Design Innovation, and Entrepreneurship*, Springer, Suiza.
- HILTY Reto (2007), «The Law against unfair competition law and its interfaces» en HILTY Reto y HENNING-BODEWIG Frauke, *Law against Unfair Competition*, Springer, Berlín/Heidelberg, págs. 1-51.
- KUR Annette, (2014), “Trademarks function, don’t they? CJEU jurisprudence and unfair competition principles”, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper Series*, N. ° 14-05.
- (2014), What to protect, and how? Unfair Competition, Intellectual Property, or protection sui generis” en LEE Nari, WESTKAMP Guido, KUR Anette, y OHLY Ansgar,

- Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity. Convergences and Development*, Edward Elgar, Cheltenham/ Northampton, págs. 11-32.
- (2008), «Cumulation of IP Rights Pertaining to Product Shapes: An Illegitimate Offspring of IP Law?», en GHIDINI Gustavo Y GENOVESI Luis Mariano, *Intellectual Property and Market Power. ATRIP Papers 2006-2007*, Buenos Aires, Eudeba, págs. 613-632.
 - (2001), «Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen», en SCHRICKER Gerhard, DREIER Thomas y KUR Anette, *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, Nomos, págs. 23-50.
 - (1998), «Ansätze zur Harmonisierung des Lauterkeitsrecht im Bereich des wettbewerblichen Leistungsschutzes», *GRUR Int.*, Heft 10, págs. 771-781.
 - KUR Anette, LEVIN Marianne y SCHOVSBO Jens (2018), «Concluding Remarks and Perspectives» en KUR Anette, LEVIN Marianne y SCHOVSBO Jens, *The EU Design Approach: A Global Appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 251-271.
 - LEHMANN Michael (1986), «Unfair use of and Damage to the Reputation of Well-known Marks, names and Indications of Source in Germany. Some Aspects of Law and economics», *IIC*, Issue 6, 1986, págs. 741- 767.
 - LEVIN Marianne y KUR Anette (2018), «The Design Approach Revisited: background and meaning», en KUR Anette, LEVIN Marianne y SCHOVSBO Jens, *The EU Design Approach. A global appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 1-27.
 - LOUREDO CASADO Sara (2021), *Las Marcas Tridimensionales*, Aranzadi, Navarra.
 - (2019), *El Diseño Industrial no Registrado*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra.
 - MACÍAS MARTÍN José (2007), «La protección comunitaria del diseño industrial» en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Alberto, *Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual en la Unión Europea*, Aranzadi, Navarra, 2007, págs. 305 y ss.
 - MASSAGUER FUENTES José (2019), «De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (A propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, Núm. 51, págs. 46-70.
 - (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid.
 - MUSKER David (2021), «Easier to see than to say: catching the elusive spirit of design in a net of words», en HARTWIG Henning, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 77-117.
 - NICOLA Searle y BRASSEL Martin (2016) *Economic Approaches to Intellectual property*, Oxford University Press, Oxford.
 - OHLY Ansgar (2018), ««Buy me because I'm cool»: the «marketing approach» and the overlap between design, trademark and unfair competition law», en KUR Anette, LEVIN Marianne y SCHOVSBO Jens, *The EU Design Approach. A global appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 108-141.
 - (2016), «Post-sale confusion?», en BÜSCHER Wolfgang, GLÖCKNER Jochen, NORDEMANN Axel, OSTERRIETH Christian, y RENGIER Rudolf, *Marktkommunikation zwischen Geistigem Eigentum und Verbraucher Schutz. (Festschrift für Karl-Heinz Fezer zum 70. Geburtstag)*, C.H. Beck, Alemania, págs. 615-632.
 - (2007), «Designschutz im Spannungsfeld von Geschmacksmuster-, Kennzeichen- und Lauterkeitsrecht», *GRUR*, Heft 9, págs. 731-74.
 - OHLY Ansgar y KUR Anette (2020), «Lauterkeitsrechtliche Einflüsse auf das Markenrecht», *GRUR*, Heft 5, págs. 457-471.
 - OTERO LASTRES José Manuel (2003), *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid.
 - (1998), «En torno a la directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos», *ADI*, Tomo XIX, págs. 21-50.
 - PORTELLANO DÍEZ Pedro (1995), *La imitación en el derecho de la Competencia Desleal*, Civitas, Madrid.

- RICOLFI Marco (2022), «Regulating de facto Powers: shifting the focus», en GHIDINI Gustavo y FALCE Valeria, *Reforming Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 174-184.
- VELASCO VEGA Cristina y ILARDIA LORENTZEN Fernando (2020), «Conceptos generales y nociones básicas del derecho de marcas», en ORTEGA BURGOS Enrique, *Fashion Law (Derecho de la moda)*, Aranzadi, Navarra, págs. 37-61.
- VERGANTI Roberto y DELL'ERA Claudio (2014), «Design-driven innovation», en DODGSON, GANN, PHILLIPS, *The Oxford handbook of innovation management*, Oxford University Press, Oxford, págs. 139-162.
- VIVANT Michel (2022), «Reversing the logic...» en GHIDINI Gustavo y FALCE Valeria, *Reforming Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 256-265.
- (2017), «Intellectual Property rights and their functions: determining their legitimate enclosure», en DRAHOS Peter, GHIDINI Gustavo y ULLRICH Hanns, *Kritika: Essays on Intellectual Property*, Volume 2, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, 2017, págs. 44-69.
- VOLKEN Bernard (2021), «Requirements for design protection: global commonalities», en HARTWIG Henning, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 2-29.
- VON MÜHLEND AHL Alexander (2021), «Three-Dimensional Trademarks and Designs: Comparison and Conflict» en HARTWIG Henning, *Research Handbook on Design Law*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 441-481.

EL SECTOR DE LA MODA Y SU TUTELA JURÍDICA. SOBRE LAS APORTACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SECTOR DE LA MODA

THE FASHION SECTOR AND ITS LEGAL PROTECTION. ON THE CONTRIBUTIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO THE FASHION SECTOR

Eva M.^a DOMÍNGUEZ PÉREZ*

RESUMEN:

Tomando como punto de partida la relevancia que posee el sector de la moda en España, en el presente trabajo se exponen las diversas posibilidades en relación con la tutela jurídica de los productos de moda (derecho de autor, diseño industrial, secreto empresarial, Derecho de la competencia desleal). Y sobre tales planteamientos, se abordan algunos aspectos del proceso de digitalización en el que está profundamente inmerso el sector de la moda, destacando el análisis de algunas herramientas digitales (*Smart contract*, *NFTs*) que se integran en la tecnología de Inteligencia artificial (IA), valorándose el impacto que la digitalización produce en el diseño de productos de moda, y muy especialmente en los derechos de Propiedad Intelectual. El trabajo finaliza con diversas propuestas sobre el uso de la IA para evitar la infracción de derechos de propiedad intelectual sobre los productos de moda.

Palabras clave: Inteligencia artificial, productos de moda, derecho de autor, competencia desleal, marca, secreto empresarial, *token*, *NFT*, *blockchain*, *Smart contract*.

ABSTRACT:

Taking as a starting point the significant value of the Fashion sector in Spain, the present research shows the several possibilities that are feasible for fashion products (Intellectual Property Rights, Industrial Design, Trade Secret and Unfair Competition Law). According to the previous considerations, some relevant issues regarding the digitalization process are analyzed, highlighting some digital tools (*Smart contract*, *NFTs*) which are included in Artificial Intelligence (AI), also evaluating the impact that the digitalization process involves for the design of the product itself, and specially how affects to Intellectual Property Rights. The research ends with some final proposals regarding the use of AI to prevent infringement of Intellectual Property Rights.

* Catedrática de Derecho Mercantil, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Dirección de correo electrónico: emdominguez@der.uned.es

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto «Marco regulador de las plataformas en línea en la economía digital: Competencia y responsabilidad», Ministerio de Ciencia e Innovación, PID2020-119002RB-I00, en el que la autora forma parte del equipo investigador.

Fecha de recepción: 4 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 8 de mayo de 2024

Keywords: Artificial Intelligence, fashion product, Intellectual property, unfair competition, trademark, trade secret, *token*, *NFT*, *blockchain*, *Smart contract*.

SUMARIO: I. PRELIMINAR: SOBRE LA INDUSTRIA DE LA MODA Y EL CONCEPTO DE «MODA».—

1. Organización del sector de la moda en España.—2. Características del sector de la moda en España.—2.1. Las prestaciones o productos de moda como creaciones de corta vida comercial.—2.1.1. *Régimen jurídico de los productos de moda (creaciones de corta vida comercial).*—2.1.2. *Productos de moda, diseño industrial y derecho de autor.*—A) Productos de moda y derecho de diseño industrial.—B) Productos de moda y derecho de diseño industrial y/o derecho de autor.—2.1.3. *Creaciones de moda y secreto empresarial.*—2.2. Profunda digitalización del sector de la moda.—II. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MODA.—1. Sobre la Inteligencia Artificial (IA).—2. IA generativa y moda: Manifestaciones de IA y aplicabilidad al sector de la moda.—3. IA e ilícitos de Propiedad Intelectual.—3.1. NFTs y datos «off chain»: *ilicitud y posible infracción de derechos de marca.*—3.2. «Smart contract» y contrato de licencia de marca.—3.3. *Recientes planteamientos de la UE sobre la actuación en casos de infracción de derechos de PI y secreto empresarial en el entorno digital.*—III. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: ABOUT FASHION SECTOR AND FASHION CONCEPT.—1. Fashion

Sector's organization in Spain.—2. Features of Fashion Law in Spain.—2.1. Fashion Products as short-term products.—2.1.1. *Legal regime of fashion products (short-term products).*—2.1.2. *Fashion products, industrial design and Intellectual Property Law.*—A) Fashion Products and Design Law.—B) Fashion Products and Industrial Design Law and/or Intellectual Property Law.—2.1.3. *Fashion Products and trade secret.*—2.2. Deep digitalization process of Fashion sector.—II. ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLIED TO FASHION.—1. Considerations regarding Artificial Intelligence.—2. AI and fashion: AI manifestations and its applicability to fashion industry.—3. AI and Intellectual Property infringements.—3.1. NFTs and «off chain contents»: *illegality and possible trademark infringement.*—3.2. *Smart contract and trademark licence agreement.*—3.3. *Recent EU proposals regarding infringements of Intellectual Property Rights and Trade Secret in the digital environment.* III. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR: SOBRE LA INDUSTRIA DE LA MODA Y EL CONCEPTO DE «MODA»

El mercado de la moda en España ha adquirido una importancia creciente en los últimos tiempos; se trata de un mercado altamente desarrollado, con un volumen económico muy elevado, y caracterizado por un alto nivel de competitividad, que obliga por ello a los diseñadores a reforzar la creatividad de forma constante para introducir en el mercado productos que sustituyan a los anteriores.

Con carácter general se ha considerado que el sector de la moda se refiere a un conjunto de actividades diversas, que comprenden desde *la transformación* de materias primas naturales (algodón, lana), como artificiales (poliamida, poliéster), hasta *la producción* de tejidos, la confección de ropa, calzado, accesorios de vestir, joyería y bisutería, productos cosméticos y perfumes, hasta su *distribución y comercialización* en el mercado¹.

En el caso del sector de la moda en España, se trata de un mercado maduro, desarrollado y con un impacto económico muy importante en el mercado español en su conjunto; así, la industria de la moda ha supuesto tradicionalmente una relevante contribución al PIB en España² —especialmente por lo que respecta a

¹ ORTEGA BURGOS (2022).

² Recientes Informes ponen de relieve que en el año 2022 la industria de la moda supuso una aportación del 2, 8 al PIB español. El informe tiene en cuenta una concepción amplia del sector de la moda, abarcando desde el textil y el diseño hasta la comercialización a través de todos los canales de distribución de productos de

las industrias textiles y del calzado, ambas de gran tradición y buena reputación en el mercado nacional e internacional—, una vez superada en gran medida la crisis que el sector sufrió como consecuencia de la pandemia en 2019³.

1. Organización del sector de la moda en España

De forma previa a ofrecer un concepto de «moda», en torno al que posteriormente pueda analizarse las implicaciones de la IA sobre ella, es conveniente exponer brevemente cómo está organizada la industria de la moda en España. En este sentido, el *Decreto 2518/1974, de 9 de agosto*, establece un sistema de clasificación de actividades económicas⁴, completado por el *Reglamento (CE) núm. 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006*, que establece el denominado CNAE-2009, que jerarquiza las actividades económicas y las ordena por grupo y clase de actividad⁵.

Este es también el planteamiento que subyace en la vigente *Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, 1948)*, revisada en 2009, que es la clasificación internacional de referencia de las actividades productivas. El desarrollo de nuevas actividades en el mercado, especialmente de servicios, es una de las circunstancias que generó la necesidad de una revisión de la CIIU, que dio lugar a una estructura de la CIIU mucho más detallada y que respondía a la necesidad de incluir nuevas actividades y categorías generales para reflejar más apropiadamente los fenómenos económicos actuales⁶.

Es por ello que desde que se aprobara la versión original de la CIIU en 1948, la CIIU ha proporcionado orientación a todos los países para la elaboración de clasificaciones nacionales, que han empleado la CIIU como base para elaborar tanto sus clasificaciones nacionales de las actividades económicas como estadísticas económicas y sociales. Junto a ello, es indudable el valor que la Clasificación presenta a efectos de ofrecer un concepto de «sector de la industria de la moda».

Cabe entonces plantearse cómo ha clasificado el CIIU al *sector de la moda*. Pues bien, el *Grupo 13 del CIIU (Industrias Manufactureras)* incluye a la *Fabricación de productos textiles* (hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles) y a la *Fabricación de otros productos textiles*. El *Grupo 14* se refiere a la *fabricación de prendas de vestir*, incluyendo la *Fabricación de prendas de vestir* (excepto prendas de piel), *fabricación de artículos de piel*, y de *punto y ganchillo*. El *Grupo 15* se refiere a la *fabricación de productos de cuero y productos conexos* (curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y

confección, calzado, complementos, joyería, perfumería y, en general, todos los productos de uso personal que incorporan una marca de moda.

³ Informe económico de la Moda en España, 2023. <https://www.modaes.com/files/publicaciones/free/2023/informe-economico-2023/#page=17>

⁴ Decreto 2518/1974, de 9 de agosto, por el que se aprueba la clasificación nacional de actividades económicas y se dispone su aplicación, BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 1974, páginas 18794 a 1880.

⁵ En las Divisiones 13, 14 y 15 de la Sección C («Industria Manufacturera») se sitúan la Industria textil (División 13^a), Confección de prendas de vestir ((División 14^a), e Industria del Cuero y del Calzado (División 15^a).

⁶ Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Naciones Unidas Nueva York, 2009. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales División de Estadística. Informes estadísticos Serie M, No. 4/Rev. 4 Revisión 4, Antecedentes históricos, pág. IX. Consulta en https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4s.pdf

artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles, y fabricación de calzado).

A la vista de lo anterior, podemos concluir que el concepto de sector de la moda que se desprende del CIU es un concepto vinculado a *productos*, a productos derivados de *la industria manufacturera*, a la vez que es un concepto muy amplio que englobaría tanto vestimenta como complementos (telas e hilos, artículos de punto y ganchillo, productos de cuero, prendas de vestir, como calzado, maletas y bolsos).

Lo anterior no implica desconocer que la moda es un fenómeno más amplio que exige incluir en ella, no solo vestimenta y complementos, sino tendencias de moda que marcan la sociedad⁷. Sin embargo, el concepto de moda que en este momento se defiende se apoya en la idea de la «moda» como estética de *producto*, quedando al margen las tendencias o estilos que marquen una determinada época⁸.

2. Características del sector de la industria de la moda en España

2.1. *Las prestaciones o productos de moda como creaciones de corta vida comercial*

El mercado de la moda es altamente innovador, aunándose en él el espíritu creativo de diseñadores de moda y complementos con la natural presión que supone participar en el mercado, caracterizado por el deseo de obtención de la máxima clientela en detrimento del competidor. Es un mercado en el que los creadores deben innovar continuamente para no quedar al margen del mercado, especialmente en el mercado actual, profundamente globalizado: los diseñadores se ven expuestos a la competencia y rivalidad, no sólo de otros diseñadores nacionales, sino de otros países; la difusión de productos a través de intensas campañas publicitarias, se ha visto profundamente impactada por el mercado digital, en el que se publicitan productos de moda, no solo a través de la tradicional publicidad en *web*, sino mediante el empleo de otras más modernas técnicas publicitarias (apps, *influencers*, *metaverso*, redes sociales, etc.).

Pero precisamente por el intenso carácter innovador que apremia a los diseñadores en cada temporada, el mercado de la moda es también un mercado en el que se producen constantemente prácticas de imitación entre diseñadores, surgiendo constantes litigios entre ellos.

Dentro de la amplia categoría de productos o prestaciones de «diseño» —cuyo valor es precisamente el atractivo estético, que es uno de los factores decisivos para que los consumidores prefieran un producto a otro, de forma que los productos bien diseñados confieren una importante ventaja competitiva—, se han incluido las denominadas prestaciones⁹ o productos de moda. Sin em-

⁷ ERDOZAÍN LÓPEZ (2023), págs. 307 y 308.

⁸ En el mismo sentido, MARISCAL GARRIDO/DE HIPÓLITO LORENZO (2023), pág. 353.

⁹ El término «prestaciones» se emplea en la propia Ley de Competencia desleal (LCD), en el art. 11. 1. LCD, para referirse a «productos», por influencia del Derecho alemán y suizo, que emplean en sede de Derecho de la Competencia desleal el término «*Leistung*», que ha dado lugar al principio de «*Leistungswettbewerbs*» (competencia por las prestaciones), inspirador de todo el Derecho de la Competencia desleal. PORTELLANO DÍEZ (1995), pág.62; DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003), págs. 121 y siguientes.

bargo, el legislador español no menciona expresamente en la normativa a las creaciones de corta vida comercial, a diferencia del francés, que en el *Code de la propriété intellectuelle* expresamente se refiere a ellas, enumerándolas (ofreciendo algunas de sus características esenciales), enumeración no exhaustiva y con evidente tendencia expansiva¹⁰. En el presente trabajo abordaremos exclusivamente las prestaciones o productos de moda (creaciones de corta vida comercial) y, especialmente, las vinculadas al sector textil.

2.1.1. Régimen jurídico de los productos de moda (creaciones de corta vida comercial)

Las prestaciones de corta vida comercial son productos con ciclos de vida cortos, puesto que se introducen en el mercado con una vida comercial breve: transcurridos algunos meses (temporadas estacionales), o incluso simplemente semanas, pierden su atractivo en el mercado para el consumidor, siendo sustituidos rápidamente por otros posteriores¹¹. Esta circunstancia determina su régimen jurídico: se requiere una tutela jurídica rápida, que las proteja frente a las imitaciones, que generalmente aparecerán de forma inmediata al momento de introducción de las prestaciones pioneras (imitadas) en el mercado (*fast second*). De otra forma, si las prestaciones no pueden ser protegidas frente a las imitaciones, al tratarse de productos con un ciclo de vida tan corto, el pionero no podrá tener la posibilidad de, al menos, resarcir el esfuerzo realizado en el mercado, tanto económico como de tiempo empleado en el proceso creativo y de fabricación: desaparecería el interés en el creador pionero en diseñar productos de diseño para introducirlos en el mercado, al no existir expectativas razonables de poder amortizar mínimamente el esfuerzo (económico y de tiempo, previamente realizado).

En definitiva, son de aplicación también al sector de la moda las consideraciones generales sobre la actividad de imitación (art. 11. 1. y 11.3. LCD), y las circunstancias que exigen evaluar su deslealtad (art. 11. 1. LCD) o su posible deslealtad (art. 11. 2., y 11.3.LCD)¹². Por lo tanto, los productos de moda son libremente imitables (art. 11.1. LCD), salvo que exista sobre ellos un derecho de exclusiva (art. 11.1. *in fine* LCD) o aún sin existir éste, la imitación sea idónea para generar riesgo de asociación, o implique un aprovechamiento indebido de la reputación ajena o del esfuerzo ajeno (art. 11.2 LCD) (siempre que ello sea inevitable), o se trate de una imitación sistemática que esté encaminada a impedir u obstaculizar la actuación del competidor en el mercado más allá de la respuesta natural del mercado (art. 11.3. LCD)¹³.

En este escenario, en el que los diseñadores de productos de moda se ven expuestos a asumir el riesgo de una imitación que dificulte enormemente o impida en algunas ocasiones la simple posibilidad de rentabilizar el esfuerzo realizado previamente en el sentido expuesto, es lo que justifica la posibilidad de concesión de *derechos de exclusiva* para impedir que el tercero pueda imitar el producto de moda logrado por el competidor pionero, siempre que el producto

¹⁰ Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, Art. L.112-2.

¹¹ DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003), págs. 412 y siguientes.

¹² DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003), págs. 49 y siguientes.

¹³ DOMÍNGUEZ PÉREZ (2003), pág. 412 y siguientes.

reúna los requisitos que la normativa específica exige para su concesión, al suponer el derecho de exclusiva una limitación al derecho de competencia.

Pero es también sabido que los diseñadores de productos de moda deben, para seguir manteniéndose en el mercado de la moda, introducir continuamente productos que sustituirán a los ofrecidos en las temporadas anteriores, por lo que la obtención de un derecho de exclusiva sobre este tipo de productos de moda, de corta vida en el mercado, se dificulta enormemente: para la inscripción registral del bien inmaterial que se pretende proteger se debe superar el filtro previo del control de cumplimiento del requisito-s exigidos en cada caso según el tipo de protección solicitada (novedad y singularidad competitiva, en el caso del diseño industrial registrado; carácter distintivo, en el caso de la marca). Es por ello que los diseñadores, con carácter general, no han recurrido al registro de sus productos de moda: el largo proceso que se inicia desde la solicitud del registro hasta la concesión del derecho de exclusiva, necesariamente supone un lapso de tiempo que impide que sus productos puedan ser introducidos al mercado, perdiendo entonces la posibilidad de su comercialización en la temporada para la que fueron diseñados. Tan solo en el caso de productos de alta costura, que se han diseñado con vocación de larga tendencia en el mercado, los diseñadores estarán interesados en el registro y obtención de derechos de exclusiva que impida su imitación.

En un escenario como el descrito, en el que no existiera un derecho de exclusiva que protegiera los productos de moda, es evidente que los diseñadores quedarían expuestos a la libre imitación de los competidores (art. 11. 1. LCD), y que tan sólo en circunstancias concretas (art. 11.2. y 11.3. LCD) podría ser calificada como desleal¹⁴. Por lo tanto, la tutela que ofrece el Derecho de la Competencia desleal es extremadamente casuística: la imitación del producto de moda exige una valoración *ad hoc* de todas las circunstancias que concurran en el caso en particular, lo que permite concluir que este sector jurídico ofrece una tutela con evidentes limitaciones para la tutela de este tipo de productos.

2.1.2. Productos de moda, diseño industrial y derecho de autor

A) Productos de moda y derecho de diseño industrial

Ante las evidentes carencias que se derivan de la tutela *ad hoc* propiciada por el Derecho de la Competencia desleal para tutelar los productos de moda, es por lo que los derechos de exclusiva serían mecanismos más idóneos para conseguir una tutela jurídica más fuerte, que impida en todo caso la imitación de los productos diseñados.

Y en este sentido, la tutela de las creaciones de corta vida comercial ha encontrado una tutela específica en el Derecho español mediante la figura del *Diseño industrial*, siempre que el producto reúna dos requisitos: novedad y singularidad competitiva (art. 5 Ley de Diseño, LDI). La *novedad* se refiere a que el diseño no haya sido hecho público antes del día de presentación de la solicitud

¹⁴ La deslealtad de la imitación con base en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno fue el principal argumento jurídico que se manejó entre los tribunales alemanes que se pronunciaron sobre imitación de productos de moda. Así, sentencias «Modeneuheit», BGH de 19 de enero de 1973, modelo traje tornasolado; asunto «Hemblusemheit», BGH 10 marzo 1983, vestido bicolor o chaleco de punto.

de registro del diseño cuya protección se solicita (o si se reivindicó prioridad, antes de la fecha de prioridad). En todo caso, en los productos de moda la «novedad» no debe entenderse como una novedad absoluta, sino que realmente debe considerarse como un «carácter novedoso» del producto: en la moda no existen generalmente productos nuevos, sino que más bien son recreaciones, actualizaciones, de productos que ya estuvieron de moda tiempo atrás, y que en el momento actual son incorporados al mercado bajo una nueva estética. Este fenómeno, conocido como *el eterno retorno*, impide por lo tanto hablar de «novedad» en términos absolutos en relación con los productos de moda¹⁵.

Por su parte, existe *carácter singular* cuando la impresión general que produce el diseño en el usuario informado difiere de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad (art. 7. 1. LDI). Impresión general que debe en todo caso matizarse atendiendo al grado de libertad del autor para desarrollar el diseño (art. 6. 2. LDI). Se trata, en definitiva, de una exigencia que se refiere al esfuerzo creativo realizado por el diseñador del producto para aumentar el atractivo de la prestación¹⁶.

Ambos requisitos, novedad y carácter singular, se mantienen en la Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo Europeo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (diciembre 2023), en el marco del denominado «Paquete de diseño», que se integra por dos propuestas legislativas, la Propuesta de Directiva y la revisión del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios¹⁷, que siguen el Plan de Acción sobre Propiedad Intelectual, (noviembre 2020), cuyo objetivo es revisar la legislación de la UE sobre protección de diseños. La Propuesta de Directiva, que pretende modernizar el sistema y hacer más atractiva la protección del diseño para los diseñadores individuales y las empresas, mantiene ambos requisitos (art. 3. 2, art. 4 y 5), que deben concurrir en el diseño respecto del que se solicite el derecho de diseño industrial registrado.

En todo caso, y en relación con el cumplimiento de ambos requisitos, es importante destacar la novedad que contiene la Propuesta de Directiva —que pretende «actualizar los sistemas de protección de los dibujos y modelos de la UE para adaptarlos a la era digital y hacerlos más accesibles y eficientes» (EM)—, al ampliar el medio de solicitud del diseño, puesto que introduce medidas relativas a la digitalización, al permitir a los solicitantes que los requisitos de representación de los dibujos y modelos puedan reproducirlos en cualquier lugar de manera clara y precisa utilizando la tecnología generalmente disponible, lo que permite la presentación de nuevos dibujos y modelos digitales. En esa línea, el nuevo art. 2 de la Propuesta de Directiva admite la posibilidad de solicitud digital del registro del diseño industrial.

Probablemente la principal novedad que, en la relación entre el diseño industrial y la IA pueda existir, se encuentra en la regulación de los derechos conferidos al titular del diseño industrial: la posibilidad de impedir que un tercero, sin su autorización, realice actos de «(...) creación, descarga, copia y puesta

¹⁵ DOMÍNGUEZ PÉREZ (2002), págs. 87 y siguientes.

¹⁶ BLANCO ESGUEVILLAS (2023), pág. 120.

¹⁷ COM (2022), 28.11.2022, 667 final 2022/0392 (COD)

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 contemplados en la letra a)» (art. 16. 2. d)). Se trata de impedir que un tercero, sin autorización del titular, pueda fabricar y posteriormente comercializar, productos que incorporen el derecho de diseño industrial a través de modernos medios de impresión en 3 D, que permiten la fácil realización de copias ilegítimas de los dibujos y modelos protegidos. De esta manera, atribuyendo el derecho al titular del diseño industrial para impedir tal actuación, se está ajustando el alcance de los derechos del titular sobre dibujos y modelos, de forma que el titular del derecho sobre los dibujos y modelos pueda hacer frente de forma más eficaz a los retos que plantea la mayor implantación de las tecnologías de impresión 3D (EM, Punto 5.).

Y en esta línea de digitalización, que es realmente expansiva, la propuesta de Reglamento y Directiva añade la posibilidad de admitir diseños sobre productos digitales, al ampliar la noción de «dibujo o modelo» contenida en el art. 3. 1 Reglamento y 2.3. Directiva, que podrá comprender la apariencia de la totalidad o parte de un producto que se derive de la línea, configuración, color, forma, textura, material del producto en sí o de su decoración, incluidos el movimiento, la transición *o cualquier otra forma de animación de esas características*, y la de «producto», que será todo artículo industrial o artesanal distinto de los programas informáticos, *con independencia de que esté incorporado a un objeto físico o de que se materialice en formato digital*. A la vista de la nueva propuesta de regulación, surgen entonces dos cuestiones: qué protección merecería el uso de un diseño no registrado en el mundo virtual (por ejemplo, *metaverso*), y las consecuencias que podría tener la puesta a disposición del diseño antes de su registro¹⁸.

B) Productos de moda y derecho de diseño industrial y/o derecho de autor

Una cuestión especialmente controvertida se refiere a la posibilidad de que las creaciones estético-industriales puedan ser consideradas, además, en algunos casos, obras de arte aplicadas a la industria, esto es, diseños artísticos susceptibles de ser protegidos mediante derecho de autor. Se trataría, por lo tanto, de unas creaciones de *carácter híbrido*: el producto presenta un valor estético funcional y un valor estético artístico, valores ambos que se entremezclan. En algunas ocasiones, el creador dota al producto de una determinada forma para que el producto cumpla una función, pero diseña el producto además con un valor estético que actúa realmente como factor competitivo en el mercado, junto a otros (precio o calidad del producto); poniéndose el diseño al servicio de la industria (*styling*)¹⁹. En otras ocasiones, el producto que fue inicialmente creado con una finalidad puramente industrial adquiere un valor estético artístico, lo que le convierte en obra de arte aplicada a la industria al margen de su inicial función originaria (utilidad funcional)²⁰.

¹⁸ Para una exposición completa de estas cuestiones, JIMÉNEZ SERRANÍA (2023), pág. 264 Y 265.

¹⁹ CARBAJO CASCÓN (2021), pág. 141.

²⁰ CARBAJO CASCÓN (2020), págs. 141 y 142.

En el ámbito de los productos de moda sucede muy frecuentemente que nos encontremos con este tipo de productos que responde al carácter híbrido descrito: han sido diseñados con una finalidad industrial pero su diseño tiene un valor estético que pudiera incluso ser considerado obra de arte aplicada a la industria. En esta circunstancia, la cuestión que entonces se plantea es determinar cuál será su régimen jurídico, esto es, si los diseños de moda podrán ser exclusivamente tutelados como derecho de diseño industrial, o simultáneamente como diseño industrial y derecho de autor (obra de arte aplicada a la industria).

Se trata de una cuestión con importantes consecuencias jurídicas, puesto que mientras que la tutela vía diseño industrial es limitada en el tiempo (máximo 25 años), la que ofrece el derecho de autor es muy amplia, al extenderse durante toda la vida del autor y setenta años tras su fallecimiento. De admitirse la posibilidad de una tutela cumulativa, el derecho de autor estaría realmente extendiendo en el tiempo la duración del diseño industrial sobre el producto (producto de moda), lo que evidentemente tiene importantísimas consecuencias en el mercado, al suponer un freno a la competencia de los restantes competidores del sector al impedirse con ella la posibilidad de realizar imitaciones del producto tutelado. Y es que el derecho de autor protege la obra original (producto de moda) de forma absoluta frente a todo uso no autorizado de la obra, incluyendo los usos industriales ornamentales, distintivos o de cualquier otra clase²¹.

La respuesta a esta cuestión dista de ser pacífica, habiéndose planteado tres posturas (aplicables al sector de productos de moda): la tesis de la separación, la acumulación absoluta y la acumulación restringida de protecciones.

Así, EEUU adopta la *doctrina de la separabilidad*, puesto que el ordenamiento jurídico atiende a la función del destino que el autor otorgue a la creación intelectual para aplicar el régimen de derecho industrial (si la apariencia de la creación es un producto industrial fabricado en serie), o bien la protección de copyright (si los elementos estéticos son percibidos como arte bidimensional o tridimensional de forma aislada respecto del uso práctico del objeto industrial)²².

²¹ CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 147.

²² Sentencia de la Corte Suprema de EEUU de 22 de marzo de 2017, «Star Athletica LLC v. Varsity Brands, Inc» Case No. 15-866, que reafirma a la sentencia del Tribunal de Apelación de Cincinnati (se apreciaba que el diseño del uniforme de «Cheerleaders» —que incluía rayas, galones, zigzags y bloques de colores—, era una obra original susceptible de ser tutelada por el Copyright Act, art. 101). La doctrina de la separabilidad surge por primera vez en el asunto «Mazer v. Stein, 74 S. Ct.» (1954); se trataba de estatuas con figuras de baile, considerando el Tribunal que las estatuillas estaban protegidas por derechos de autor, a pesar de que estaban pensadas como bases para lámparas de mesa, artículos indudablemente útiles, que incluían cableado eléctrico, enchufes y pantallas de lámparas. Posteriormente, en el caso «Kieselstein-Cord v. Accessories Pearl, Inc», un competidor admitió haber copiado las hebillas del cinturón del demandante, argumentando que no estaban sujetas a derechos de autor porque cualquier característica artística era inseparable de los aspectos utilitarios de las hebillas, considerando el Tribunal que, si bien los diseños del demandante no podían separarse «físicamente» de las hebillas del cinturón, sí podían separarse «conceptualmente» (489 F. Supp. 732 (1980)). En términos similares en el caso «Chosun International, Inc. v. Chrisha Creations, Ltd» (413 F.3d 324, 325 (2d Cir.2005), se sostuvo que los disfraces de Halloween del demandante (un león, un orangután y una mariquita) pueden estar sujetos a derechos de autor: ciertas características de los disfraces (cabezas o manos), pueden invocar en el espectador un concepto separado de la función de la vestimenta del disfraz, sin que la adición al disfraz fuese motivada por un deseo de mejorar la funcionalidad del disfraz como vestimenta. Sin embargo, en el asunto «Galiano v. Harrah's Operating Co.», el tribunal sostuvo que los diseños del demandante (uniformes de los trabajadores del casino), no estaban sujetos a derechos de autor, al no ser comercializables independientemente de su función utilitaria como uniformes de casino.

Frente al anterior planteamiento, la *doctrina de la acumulación absoluta*, cuyo máximo exponente es el ordenamiento francés (teoría de la unidad de arte), supone que ambas tutelas jurídicas deben darse simultáneamente: el arte es un concepto unitario sin que sea posible discernir lo artístico de lo funcional en un mismo objeto.

Y, finalmente, el sistema de *acumulación restringida* (España, Italia y Portugal), admite la posibilidad de acumulación simultánea de ambos sistemas de tutela, a la luz del art. 17 de la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, que ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la UE en el sentido de que será la normativa de cada Estado Miembro quien deberá determinar el alcance y las condiciones en que se concederá la protección²³, dejándose la «puerta abierta» a un alto nivel de inseguridad jurídica en el marco de la UE.

En el caso español, la Disposición Adicional 10ª de la LDI expresamente reconoce la posibilidad de la acumulación de ambos sistemas de tutela «cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual», lo que ha sido interpretado por los tribunales españoles como la necesidad de que el objeto presente además una *altura creativa*, un plus de creatividad más allá de lo exigido para su tutela como diseño industrial²⁴.

Aun reconociendo la dificultad para determinar nítidamente que debe entenderse por «originalidad» en el sector de la moda, parece, como acertadamente ya ha señalado la doctrina, que el producto de moda será «obra» cuando tenga un plus de creatividad estético artístico sobre el elemento estético industrial, lo que permitirá considerarlo como «diseño artístico» (obra de arte industrial)²⁵. Y esta exigencia, la existencia de un plus de creatividad estético artístico en el producto, no es generalmente fácil de lograr en el sector de la moda. Salvo en el caso de las prendas de vestir de alta costura, diseñadas en atelier y que integran un modelo de negocio de producción limitada de productos exclusivos, el

²³ Sentencia, sala segunda, de 27 de enero de 2011, C-168/09, «Flos SpA contra Semeraro Casa e Famiglia SpA», en relación con un litigio por infracción del derecho de diseño que tutelaba un modelo de lámpara.

²⁴ Así, BLANCO ESGUEVILLAS (2023), págs. 141-143, sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2019, asunto «Cofemel», que aborda la debatida cuestión de cuándo estamos en presencia de una «obra» en el sentido de derecho de autor en relación con prendas de vestir. Aplicando la doctrina de la aplicabilidad restrictiva, intenta dilucidar el Tribunal cuándo el producto (un modelo de pantalón vaquero con efecto tridimensional denominado ACR, y modelo de sudadera y camiseta denominado ROWDY), será una obra en el sentido de derecho de autor y recibirá tutela a través de la normativa de derechos de autor (obra de arte aplicada). Al asumir el Tribunal la doctrina de la aplicación restrictiva para el caso de los bienes inmateriales híbridos (prendas de moda), exige que el producto, además de un valor estético funcional, sea una *obra*.

Sin embargo, no consigue el Tribunal delimitar con precisión cuáles son los criterios que deben aplicarse sobre el producto para determinar si se trata o no de una obra, excluyendo tan solo el recurso a la «originalidad» tal y como se ha venido entendiendo por los Tribunales de justicia europeos hasta época reciente (altura creativa), dando paso a una interpretación de la originalidad como creación intelectual propia del autor que refleje su personalidad y sea fruto de decisiones libres creativas” (CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 153. GOZÁLVEZ (2021-2022), págs. 53 y 59. MARISCAL GARRIDO/DE HIPÓLITO LORENZO (2023), págs. 340-344. La clave para la calificación de una prenda de moda como «obra» parece radicar en la idea de la originalidad, concepto clave en materia de derecho de autor, pero sobre el que las leyes de Propiedad Intelectual no recogen definición alguna, siendo realmente un concepto construido por la doctrina y la jurisprudencia.

La reciente sentencia del TS de 24 de febrero de 2024, asunto «Desigual» (ECLI: ES:TS:2024, 1159), ahonda en el planteamiento defendido en la sentencia del asunto «Cofemel», admitiendo el carácter de obra de los complementos de moda (bolsos).

²⁵ CARBAJO CASCÓN (2020), págs. 154, 155, 156.

derecho de autor no se ha manifestado como un medio de tutela jurídica habitual; son escasos los asuntos que han llegado a nuestros tribunales en los que se discutiera la tutela vía derecho de autor de prendas de moda, y sólo en algún supuesto, se estimara finalmente²⁶.

2.1.3. Creaciones de moda y secreto empresarial

El secreto empresarial ha sido percibido tradicionalmente como el último recurso posible al que acudir para tutelar jurídicamente algún elemento con valor competitivo en el mercado. Probablemente que ello se deba a que se trata de una protección que no concede un derecho de exclusiva, al estilo de los derechos de Propiedad Intelectual (marca, patente, diseño industrial); el titular del secreto industrial no tiene un derecho de exclusiva sobre el objeto de protección, sino una serie de facultades y remedios jurídicos sobre cierta información²⁷. Esta circunstancia, la ausencia de un derecho de exclusiva, probablemente haya contribuido a considerar el secreto empresarial como un remedio jurídico débil: al no existir un registro al estilo de los derechos de exclusiva de Propiedad Industrial, el secreto podría tener que ser demostrado a posteriori, cuando existe ya un conflicto, en sede judicial²⁸.

Junto a ello, la muy escasa regulación que el secreto industrial ha tenido hasta el año 2019, con la promulgación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), que ha dotado al sector industrial de un régimen jurídico completo, ha sido también otra circunstancia que no ha propiciado un uso relevante de la figura en el mercado.

Sin embargo, se trata de un mecanismo que puede ser muy útil en el marco del sector de la moda, puesto que los diseñadores renuevan constantemente sus creaciones en cortos espacios de tiempo, con lo que en algunas ocasiones no es posible acudir al procedimiento de registro y solicitud de un derecho de exclusiva, que necesariamente conlleva un lapso de tiempo desde la solicitud hasta, en su caso, la concesión. Pero además porque los diseñadores mantienen con carácter reservado colecciones y estilos de productos de moda hasta que son hechas públicas en las presentaciones públicas de las colecciones. En todo caso, es necesario poner de relieve brevemente que sólo el estricto cumplimiento de los requisitos que establece la LSE permite que exista el secreto empresarial (art. 1 LSE)²⁹.

a) Así, es necesario que la información que se desea proteger tenga *carácter secreto*, esto es, que se trate de una información reservada, no divulgada, aunque no se exige un desconocimiento absoluto en el mercado, sino del sector relevante donde se maneja dicho conocimiento (art. 1.a.) LSE), lo que se ha

²⁶ Así, entre otras, sentencia de 26 de octubre de 1992, 10483, «asunto Carrera y Carrera», ECLI ES:TS:1992:17363, en la que se niega la originalidad de piezas de joyería que representaban partes del cuerpo humano.

Sin embargo, la sentencia de la AP de Murcia de 24 de abril de 2006, 114/2006, consideró que una línea de envases de perfumes consistente en dibujos de flores y corazones propios de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada constituían una creación original que merecía por ello protección vía derecho de autor.

²⁷ RAMOS GIL DE LA HAZA (2023), pág. 227.

²⁸ RAMOS GIL DE LA HAZA (2023), pág. 228.

²⁹ Sentencia núm. 675/2023 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 13 de octubre de 2023, ECLI:ES:APB:2023:12137.

concretado en torno a la figura de un individuo cercano al «usuario informado» de la LDI (personas con conocimientos técnicos relativos a la materia que se mantiene con carácter reservado)³⁰. La información, totalmente o en la parte esencial, no debe ser generalmente conocida por las personas del círculo de interesados, esto es, no debe ser habitualmente utilizada en el sector. En realidad, se trata de que el titular del secreto consiga demostrar la «no información» del sector afectado, probablemente a través de un informe pericial.

En todo caso, existiría también secreto empresarial aunque la información esté en posesión de otras personas (así, quienes hayan desarrollado la misma información o conocimiento de forma independiente y decidan no divulgarla; o las personas a las que el titular haya comunicado la información o les haya permitido acceder a ella); o aunque se produzca la puesta en comercialización del producto sobre el que recae la información secreta, no siendo la información fácilmente accesible (sólo podría perderse si se accediera posteriormente a la información mediante técnicas de observación, desmontaje, examen o ensayo de los productos/servicios que la incorporan (*reverse engineering*)).

Aplicando las anteriores consideraciones al sector de la moda, es evidente que la protección de determinada información a través del secreto parece difícil, porque hay un volumen considerable de datos e información que son revelados constantemente por el propio diseñador con ocasión de su participación en medios de comunicación (así, el color o estilo que predomina en las prendas de la colección, etc.), al ser parte esencial la promoción de los productos de moda: es a través de la difusión de información como los diseñadores dan a conocer sus prendas de moda en cada temporada. Por el contrario, otros datos relacionados con las prendas de moda pueden conservar su carácter secreto pese a haberse lanzado la colección (así, procedimientos de obtención de tejidos, de tactos y mezclas de las telas empleadas en las prendas, bocetos de prendas no utilizados, etc.).

b) La información que presenta carácter reservado debe poseer *un valor empresarial*, real o potencial, precisamente por ser secreto, lo que le dota de una ventaja competitiva (art. 1.b) LSE)³¹, lo que deberá ser probado (prueba pericial), en su caso, en sede judicial por el demandante (titular del secreto).

En el sector de la moda existe un amplio volumen de información que puede ser objeto de secreto empresarial. Así, las piezas de futuras colecciones, lista de proveedores y de precios; los conocimientos prácticos, destrezas de un diseñador y de sus colaboradores (así, métodos de fabricación y comercialización de productos de moda, técnicas de confección de productos empleando menor tejido o con mayor aprovechamiento del mismo, o capacidades para confeccionar una prenda con mayor precisión)³². En definitiva, la definición de secreto empresarial supera definitivamente la tradicional diferencia entre secretos industriales (fórmulas, procedimientos, modelos, algoritmos, organización de unidades y procesos de producción) y comerciales (planes de negocio, análisis de mercado, técnicas de marketing, listas de clientes y proveedores), poniéndose

³⁰ Entre otras, sentencia de la AP de Barcelona, Sección 15, núm. 1549/2019, de 10 de septiembre de 2019, asunto «Grupo Empresarial Neoelectra, S.A.», AC 2019, 1245. MASSAGUER FUENTES (2019), págs.54 y 55.

³¹ Entre otras, sentencia del TS núm. 754/2005 de 21 de octubre, ECLI: ES:TS:2005:6410. Vid. MASSAGUER FUENTES (2019), págs. 55 y 56.

³² RAMOS GIL DE LA HAZA (2023), págs. 230 y 231.

fin a las dudas que en ocasiones suscitaron algunos pronunciamientos judiciales que descartaron que la información comercial, y singularmente la información sobre clientes y proveedores, pudiera protegerse como secreto empresarial³³.

c) La información debe haber sido objeto de *medidas razonables por parte de su titular para mantenerla en secreto* (art. 1.c) LSE). Se ha señalado que este requisito, cuyo origen se encuentra en el Derecho norteamericano³⁴, exige la adecuación y suficiencia de las medidas adoptadas para ello: el titular del secreto debe adoptar medidas que, por su naturaleza, sean apropiadas para mantener su reserva, y, por otra parte, que las medidas dispuestas sean, por su configuración e implementación y a la luz de las circunstancias del caso, razonablemente suficientes para ello³⁵. Se trata, en definitiva, de que el titular adopte *disposiciones y arreglos prácticos* dirigidos a prevenir la vulneración desde el exterior y en el interior de la organización de su titular, así como *cautelos jurídicos* en el mismo sentido. En general, se han clasificado tales medidas en torno a «Protocolos de actuación», que engloban medidas de seguridad física, normas específicas para los trabajadores, sistemas de vigilancia activa para evitar la revelación del secreto, y control de información transmitida a colaboradores³⁶.

Respecto del control de información transmitida a colaboradores, destaca la incorporación de *cláusulas de confidencialidad*, que prevén la prohibición de revelar la información/conocimientos constitutivos de secreto empresarial, así como la obligación del receptor del secreto de adoptar disposiciones prácticas para evitar su obtención por tercero no autorizado o la diseminación del secreto entre los miembros de su organización que no necesitan conocerlo o en mayor medida de la que necesitan conocerlo³⁷.

Aplicando las anteriores consideraciones al sector de la moda, es evidente que es en relación con esta exigencia sobre la que el titular del secreto empresarial debe prestar especial diligencia para su cumplimiento. Sin embargo, en el sector de la moda no es frecuente encontrar diseñadores especialmente «proactivos» que hayan establecido protocolos de actuación para proteger la información que consideran debe permanecer con carácter reservado, sino que realmente es en el momento *ex post*, esto es, cuando la información ya se ha revelado, cuando el diseñador intentará, ya en sede judicial, hacer valer la oportunidad y conveniencia de las medidas por él adoptadas.

Y es que todas las medidas prácticas y jurídicas mencionadas adquieren gran importancia en un sector como el de la moda, en el que la etapa de la confección requiere de una intensa actividad de colaboración de profesionales para que finalmente pueda introducirse el producto de moda en el mercado: en torno al diseñador giran un elevado número de personas (colaboradores) que no deben conocer

³³ MASSAGUER FUENTES (2019), pág. 52.

³⁴ GARCÍA PÉREZ (2022), pág. 82.

³⁵ MASSAGUER FUENTES (2019), pág. 58.

³⁶ RAMOS GIL DE LA HAZA (2023), págs. 237 y siguientes. Ejemplos de medidas prácticas podrían ser la limitación de la comunicación de información secreta a quien necesita acceder a ella por razón de los servicios que presta a su titular y solo en la medida y con la extensión necesarias para ello, medidas de seguridad dirigidas a que únicamente accedan a la información los empleados que por sus funciones en la organización empresarial de su titular deban conocerla, almacenamiento de los materiales y datos relevantes en lugares o sistemas de acceso restringido, introducción de medidas de identificación y códigos para acceder a esos lugares y sistemas, fraccionamiento de la información y atribución de distintos niveles de acceso.

³⁷ MASSAGUER FUENTES (2019), pág. 58.

la información reservada, o al menos, con deber de reserva, por lo que el diseñador debe adoptar medidas razonables suficientes para evitar el acceso de tales colaboradores a la información reservada, o impedir que la revelen a terceros³⁸.

Junto a ese primer nivel de colaboradores del diseñador, es muy frecuente en el sector de la moda que se celebren *contratos de distribución*, en los que previsiblemente se incorporarán *cláusulas de confidencialidad* (*non disclosure agreements, NDA*), cuyo contenido esencial será relativo a la obligación que pesa sobre el colaborador de no revelar información (sobre stock confeccionado, niveles de ventas exigidos, descuentos y promociones ofrecidas según porcentajes de ventas), o no utilizar información reservada para otros fines ajenos al acuerdo de colaboración (así, información sobre incidencias en la confección de productos, retirada de colecciones), incorporándose además en tales cláusulas las consecuencias que asumirá el infractor por revelación de secreto (resarcimiento de daño ocasionado).

Finalmente, es muy frecuente en el sector de la moda que el titular de un secreto empresarial celebre un *contrato de licencia de secreto empresarial*, en virtud del cual el titular, licenciante (diseñador), autoriza al licenciario a una serie de prerrogativas establecidas en clausulado; así, acceso, utilización, explotación de la información confidencial, duración de la licencia, carácter exclusivo o no de ésta, remuneración por explotación del secreto empresarial, y obligaciones respecto a la información recibida. Esta última mención es especialmente importante en el marco del contrato de licencia, porque legitima al licenciante a establecer una serie de medidas que el licenciario deberá cumplir para evitar la revelación del secreto.

Tales cláusulas de licencia de secreto empresarial se incorporan más frecuentemente en el marco de un contrato de distribución, destacando en el sector de la moda, el contrato de *franquicia*. Es conocido que en las últimas décadas se ha producido una expansión sin precedentes de la industria de la moda, expansión impulsada por la globalización del mercado, el avance tecnológico y muy especialmente, por la adopción de modelos de negocio como la franquicia, modelo que se adapta de forma especialmente propicia a un sector económico como el de la moda³⁹.

1.2. *Profunda digitalización del sector de la moda*

La moda en general, y en particular el sector de prendas textiles, se encuentra profundamente inmersa en un proceso de digitalización, digitalización que, como veremos, excede el *marketing*. Aunque es cierto que la digitalización de la moda ya se inició hace bastantes años con la publicidad y marketing en red, el marketing más reciente consiste en ofrecer la moda en *market places* en el *metaverso*, no sólo como reclamo publicitario, sino con un claro objetivo de venta a través de las modernas tecnologías de contratación (*Smart contract*)⁴⁰.

³⁸ Tales objetivos pueden lograrse mediante la revelación de la información exclusivamente a círculos muy reducidos del personal de la empresa, mediante la adopción de claves de seguridad en la custodia de documentos confidenciales (patrones, colores o tejidos de las prendas de temporadas futuras; información sobre técnicas de confección de prendas de moda).

³⁹ CEBRIÁN SALVAT (2023), pág. 152 y 153.

⁴⁰ DOMÍNGUEZ PÉREZ (2023), pág. 159 y siguientes; JIMÉNEZ SERRANÍA (2023), pág. 256 y siguientes.

Sin embargo, la digitalización a la que en estas líneas nos referimos se produce directamente sobre los productos de moda como textiles, calzado y complementos (así, relojes): se trata de tecnología aplicada directamente a productos de moda. Como veremos seguidamente, algunas de tales tecnologías son especialmente idóneas para provocar repercusiones importantes sobre la privacidad de los usuarios de tales productos, abriéndose por ello un debate sobre la relación entre el uso de la tecnología en los productos de moda y la protección de datos (privados) de los usuarios de los productos de moda.

II. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA MODA

1. Sobre la Inteligencia artificial (IA)

La denominada IA es el último avance en el desarrollo tecnológico aplicado a toda la industria en su conjunto y en sus distintos niveles (producción, distribución, atención al cliente), y a otras actividades (Sanidad, Educación, Administración Pública). Aunque es cierto que no existe un único tipo de IA, como definición común que aglutina todos los tipos de IA, la IA sería la tecnología integrada por multitud de algoritmos que permiten que una máquina pueda dar respuesta a las necesidades que tradicionalmente han sido solventadas por el ser humano, además de imitar sus capacidades⁴¹.

La primera forma de IA es la *IA básica o tradicional* (útil especialmente en el sector de marketing y finanzas), que proporciona datos a las empresas que pueden usar para llevar a cabo una estrategia que les diferencie de su competencia, a la vez que, con los datos obtenidos, el proceso de toma de decisiones se agiliza. Pero presenta las desventajas de que su actuación está limitada exclusivamente a los datos que se le aportan: como no todos los datos siguen un mismo patrón y en el mismo periodo de tiempo, es necesario actualizar el patrón de forma continuada para que los datos sigan siendo relevantes.

Como un paso más de la evolución de la IA, la *IA generativa* se centra en el desarrollo de contenidos nuevos a través de sistemas inteligentes, empleando algoritmos, que pueden generar contenido nuevo, como imágenes, videos y texto, al aprender de patrones y estructuras a partir de datos existentes. Su principal valor es imitar la creatividad humana al emplear este modelo grandes conjuntos de datos (*Big Data*), siendo aplicable en diferentes campos, como el arte, en procesos de diseño e innovación, y ayudar a agilizar la creación de logotipos, diseños de sitios web y prototipos de productos.

La *IA regenerativa*, cuyo campo de actuación es principalmente el de la Medicina, es una tecnología emergente que se centra en el desarrollo de sistemas inteligentes que pueden regenerarse o repararse a sí mismos, actuando activamente en su mejora y desarrollo⁴².

⁴¹ LÓPEZ PRADO/LAHIGUERA GALLARDO (2023), pág. 368.

⁴² En relación con la IA y su tipología, <https://contactcenterhub.es/diferencias-ia-tradicional-y-generativa/>, <https://aws.amazon.com/es/what-is/generative-ai/>, <https://elcomercio.pe/tecnologia/ia-generativa-e-ia-regenerativa-en-que-se-diferencian-cual-es-mejor-y-como-transformaran-el-futuro-noticia/#:~:text=>

Lo esencial en este tipo de IA es que va más allá de la imitación, al tener como objetivo mejorar los diseños o sistemas existentes al incorporar ciclos de revisión y mejora de lo existente. En definitiva, está diseñada para permitir que sus sistemas aprendan y se adapten continuamente en respuesta a circunstancias cambiantes, por lo

2. IA generativa y moda: Manifestaciones de IA y aplicabilidad al sector de la moda

La tecnología digital tiene ya una aplicación directa en el sector de la moda, algunas de sus modalidades desde hace años (así, IA generativa empleada en procesos de producción de materiales y prendas de moda), hasta las más recientes, relativas a la fase de transporte, comercialización, puesta a disposición del cliente final, asesoramiento al cliente y fase posventa (devoluciones y cambios de productos).

No se trata, en definitiva, tan solo de que la tecnología se haya puesto al servicio de la moda en cuestiones de producción y confección, sino que se trata de una tecnología que ha conseguido desarrollar casi todas las habilidades humanas *en el proceso de mercado que siguen los productos de moda* hasta inclusive la adopción de un aspecto físico similar al humano (robot humanoide)⁴³. Por lo tanto, la IA no sólo ha transformado las operaciones internas de las industrias de moda, sino que también ha mejorado la interacción y experiencia del usuario final (adquirente de producto de moda)⁴⁴.

En los últimos años se ha dado un paso más en la relación entre la IA y el sector de la moda, en la medida que han surgido *nuevas fórmulas de compra de productos de moda*, como el *livestream shopping* —que surgió inicialmente en China—, que es una compra en directo (*streaming*) pero a distancia, a través del uso de dispositivos electrónicos que permiten que la compra sea lo más real posible (mediante emisión de videos demostrativos del producto emitidos a través de una plataforma, por ejemplo)⁴⁵.

Otra manifestación de la implicación de la IA en el proceso de compra de productos de moda sería la adquisición de productos de moda mediante las aplicaciones móviles (*apps*) que han impulsado las empresas del sector de la moda, y que en gran medida ha supuesto que el comercio *on line* que habitualmente se realizaba a través de la web de la empresa se haya trasladado al comercio *on line* a través de la *app* de la empresa, que son más completas que las webs al permitir otras funcionalidades al consumidor además de la venta del producto⁴⁶.

En los últimos tiempos han surgido los «*wearable*», prendas y accesorios inteligentes, con múltiples funcionalidades; así, los relojes inteligentes (*smartwatch* y *smart clothing*), que han sido incluidos dentro de la categoría general de Internet de los objetos (*Internet of the Things, IoT*), que, al recabar información del usuario, requieren un cumplimiento estricto de la normativa de protección de datos⁴⁷.

que, en el contexto de la transformación digital, la IA regenerativa está desempeñando un papel cada vez más importante para ayudar a las empresas a automatizar y optimizar sus operaciones

⁴³ LÓPEZ PRADO/LAHIGUERA GALLARDO (2023), pág. 375.

⁴⁴ MONTALBÁN-VÉLEZ/ROMERO-VITTE/MOGROVEJO-ZAMBRANO/PINARGOTE-CARRERA, pág. 178.

⁴⁵ Ejemplo de este tipo de aplicación tecnológica al servicio de la moda es la plataforma de compras Amazon Live, plataforma de compras de transmisión en vivo.

⁴⁶ Así, por ejemplo, hay *apps* (Amazon y Asos) que actúan como *marketplaces*, al permitir compras *on line* de productos de moda de distintas marcas en una única plataforma; *apps* que permiten el alquiler de prendas de moda digitales, que son empleadas por las *influencers* para ser publicitadas en sus redes sociales. Tomamos las referencias de LÓPEZ PRADO/LAHIGUERA GALLARDO (2023), pág. 382-384.

⁴⁷ Sobre esta cuestión, GARCÍA PÉREZ/CASTELLS SANROMÀ/CALVO CARMON/GÓMEZ MARTÍNEZ/FERRER BERNAL (2023), págs. 446-449.

En la misma línea de obtención de datos e información del destinatario del producto de moda se sitúa la confección del producto de moda mediante *la impresión 3D*, que, aunque surgió por vez primera en 1980, ha adquirido recientemente mayor impulso. Se trata del empleo de la tecnología 3D para simplificar y abaratar el proceso de producción de una prenda de moda, que permite al destinatario confeccionar a medida prendas de cualquier gama (*prêt-à-porter*, alta costura), adaptándola a sus preferencias y necesidades⁴⁸.

También relacionado con la problemática del uso de información y datos privados, las redes sociales y *apps* obtienen un gran volumen de información para realizar los perfilados de los participantes en redes sociales (destinatarios de productos de moda), así como en el marco de las decisiones automatizadas llevadas a cabo sin intervención humana⁴⁹.

Pero probablemente la adquisición de productos de moda con intervención de IA ha experimentado su último avance a través de la *Blockchain*, base o estructura de datos agrupados en bloque que contienen información codificada relativa a una transacción determinada⁵⁰. Aunque el germen de la tecnología de *Blockchain* se remonta a la década de los 90, no es sino hasta la promulgación de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, cuando encontramos cierta regulación sobre la materia. Sin embargo, el dato de que necesariamente debiera de incorporarse al proceso de contratación un tercero intermediario (notario o entidad bancaria), con el objeto de verificar la transacción o posibilitarla, justificaba la necesidad de un nuevo sistema que permitiera la cadena de bloques, replicado en cada participante de la cadena, y que evitara por ello la intervención de terceros para realizar una determinada transacción (descentralización), puesto que ello ya no era necesario en la medida en que la información de los bloques no puede ser modificada sin modificar la cadena de todos los bloques anteriores⁵¹. Este sistema, cuya tecnología se basa en la criptografía de datos o información, y presenta un carácter inmutable al contener cada bloque datos del bloque anterior, es por lo tanto un sistema seguro y que permite la trazabilidad de todo el proceso.

Cabe entonces plantearse que aplicaciones ofrece la tecnología de *blockchain* al sector de la moda, lo que se produce especialmente a raíz de un tipo de *Blockchain, Non Fungible Tokens* (NFTs), que son archivos digitales encriptados en *blockchain*, que permiten certificar tanto la existencia de un bien digital como su titularidad (propiedad del bien). Los *NFTs* se caracterizan, como regla general, no por ser una nueva forma de creación de un bien, sino por permitir certificar tres aspectos: la unidad (carácter no fungible), la autenticidad, y la propiedad sobre un determinado bien digital (archivo). El carácter no fungible evoca la idea de la no fungibilidad, al ser un *token* que es único, sin perjuicio de que puedan existir copias digitales de dicho archivo; la autenticidad se refiere a que el bien comprado sea auténtico, esto es, que provenga de la fuente esperada; y, finalmente, la propiedad del bien se refiere a que los metadatos que contiene el

⁴⁸ GARCÍA PÉREZ/CASTELLS SANROMÀ/CALVO CARMON/GÓMEZ MARTÍNEZ/FERRER BERNAL (2023), págs. 449 y 450.

⁴⁹ GARCÍA PÉREZ/CASTELLS SANROMÀ/CALVO CARMON/GÓMEZ MARTÍNEZ/FERRER BERNAL (2023), págs. 440 y 441.

⁵⁰ LÓPEZ PRADO/LAHIGUERA GALLARDO (2023), pág. 385.

⁵¹ LÓPEZ PRADO/LAHIGUERA GALLARDO (2023), pág. 386.

NFT indican quién es el propietario (sin perjuicio de que éste pueda vender el *NFT*, simplemente realizar una licencia de uso sobre el *NFT* a favor de un tercero, sin transmisión de la propiedad) .

Su intenso uso en el sector de la moda ha provocado incluso que se hable de «*Fashion NFT*»⁵², siendo muy amplios los efectos beneficiosos que el uso de *NFTs* genera, centrándonos en este momento en los tres siguientes.

En primer lugar, la cadena de *blockchain*, que, como hemos señalado, permite certificar la integridad y trazabilidad de cualquier cadena, permite certificar la originalidad del producto de moda: puesto que una de las principales características de la cadena de bloques es la inmutabilidad, es posible comprobar la cadena de transacciones del producto de moda que ha sido objeto de compraventas, garantizándose no solo su origen, sino también quien lo diseñó y la marca del producto. Por lo tanto, la cadena de *blockchain*, posibilita que los productos falsificados serán más fácilmente detectables⁵³. En definitiva, la tecnología *blockchain* permite al usuario acceder al historial de los productos y asegura la autenticidad de éstos.

Desde esta perspectiva, el empleo de la tecnología *blockchain* genera importantes beneficios tanto para el consumidor (adquirente del producto de moda), al tener certeza absoluta del origen del producto de moda adquirido, a la vez que, para los titulares de Derechos de Propiedad Intelectual, al ser una herramienta que impide el tráfico de productos falsos, potenciándose el uso del derecho de exclusiva del que son titulares.

Pero es necesario destacar que, respecto a lo que supone la venta de un *NFTs* y la compra de prendas mediante esta vía, el comprador lo que adquiere es el uso de ésta, es decir, adquiere una licencia y no exclusiva para su uso. Esto se debe a que el derecho de propiedad intelectual sigue permaneciendo en posesión del autor que la ha creado: no se transmiten los derechos de autor al comprador, a no ser que el vendedor lo pacte expresamente. Por ello, lo relevante en *NFTs* no es el contenido en sí, sino más bien que se trata de una forma de verificar el contenido como genuino y generar un registro de propiedad⁵⁴.

En segundo lugar, es sabido que existe una tendencia desde hace algunos años, y que en los últimos meses se está consolidando, relativa a lograr un alto nivel de transparencia informativa respecto del proceso de fabricación de un producto. Esta tendencia, que ha recibido recientemente expreso reconocimien-

⁵² Pese a que el primer *NFT* se empleó en 2014 en el sector del arte, la industria de prendas de vestir y artículos de lujo es el sector líder con la mayor cantidad de marcas que lanzan colecciones de *tokens* no fungibles (*NFTs*) desde 2020.

⁵³ LÓPEZ PRADO/LAHIGUERA GALLARDO (2023), pág. 387, quienes aportan ejemplos sobre la función descrita del *blockchain*, en relación al grupo empresarial francés LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, en relación al proyecto «Aura», basado en la tecnología *blockchain*; o *Vestiaire Collective*, en relación con la tecnología *blockchain* para productos de moda y accesorios de alta gama.

⁵⁴ Encontramos innumerables ejemplos de *NFTs* en el ámbito de los productos de lujo; así, la marca de relojes de lujo Jacob & Co., subastó un reloj *NFT* único, el primer reloj de lujo *NFT* en una subasta con «ArtGrails», que es una nueva casa de subastas de lujo *NFTs*, recibiendo el mejor postor un certificado de propiedad, una caja con un disco duro que contiene el *NFT* y una reproducción digital del reloj marca “Jacob & Co.”. O la incursión de la empresa Gucci en los *NFTs*: «Gucci» se asoció con «Wanna», una aplicación de zapatillas virtuales, para lanzar sus primeras zapatillas de realidad aumentada, que se podían comprar en las aplicaciones «Wanna» y «Gucci». Como estrategia, estas zapatillas permiten que los consumidores sean parte de la historia de *NFT*, y les dan la oportunidad a los consumidores de involucrarse con la marca «Gucci». Referencias tomadas de <https://www.fashionlawinstitute.es/post/la-revoluci%C3%B3n-de-los-non-fungible-tokens-en-la-industria-de-la-moda>

to legislativo en la UE⁵⁵, implica que se ofrezca al destinatario del producto la máxima información posible sobre el origen del producto, localización de la empresa productora, compromiso medioambiental —excluyéndose prácticas de «greenwashing»⁵⁶— y respeto de los derechos humanos por parte de la empresa productora.

Pues bien, la tecnología *blockchain* es también muy útil en este proceso de difusión de información, en la medida que permite adjuntar al producto de moda un Código QR en una etiqueta inteligente (*TAG Blockchain*) que proporciona la información completa sobre su proceso productivo.

Finalmente, la tecnología *blockchain* permite la automatización de transacciones comerciales en el sector de la moda, mediante la celebración de contratos inteligentes (*Smart contract*) de cumplimiento y ejecución automática: los contratos inteligentes se ejecutan sin necesidad de la tradicional actuación proactiva de las partes en el resto de los contratos, sino que una vez que se cumpla el supuesto de hecho que contempla el contrato, se ejecutan de forma automática (*if-this-then-that*)⁵⁷, sin necesidad de intervención de un tercero intermediario.

3. IA e ilícitos de Propiedad Intelectual

Si, como se ha expuesto, los *NFTs* cumplen una función importante en el sector de la moda, tanto en la creación de un archivo digital como en su transmisión o para conceder licencia de uso (copia del *NFT*), la cuestión que entonces surge es el papel que la IA puede desempeñar para detectar supuestos de infracción de derechos de PI sobre bienes digitales tokenizados, en particular, productos de moda.

3.1. *NFTs* y datos «*off chain*»: ilicitud y posible infracción de derecho de marca

Para clarificar este aspecto, el punto de partida necesario es considerar que los *NFTs* permiten la trazabilidad de obras y transacciones sobre las obras, garantizando así la protección de la obra y de sus titulares, *pero* sólo siempre que los datos introducidos en la *blockchain* sean correctos, ciertos y lícitos; la *blockchain* no puede verificar los datos externos («*off chain*»), respecto de los que

⁵⁵ En el marco del Pacto verde Europeo (11 de marzo de 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420), se adoptó como el nuevo Plan de acción «adaptar nuestra economía a un futuro ecológico y reforzar nuestra competitividad, protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y confiando nuevos derechos a los consumidores», para lo que se adoptaron una serie de medidas que «empoderaran a los consumidores» («Los consumidores recibirán información fidedigna sobre aspectos como la reparabilidad y la durabilidad de los productos que les ayudará a tomar decisiones más sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente»). De esta manera, se pretende poner en marcha la «economía circular», que supone que los materiales y recursos vuelvan a entrar en la economía. El último eslabón en los nuevos derroteros del Pacto verde Europeo es la DIRECTIVA (UE) 2024/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de febrero de 2024 por la que se modifican las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE 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.

⁵⁶ *Greenwashing* serían todas aquellas prácticas mediante las cuales las empresas sugieren o crean de alguna otra manera la impresión —falsa, inexacta o no contrastada— de que un bien o servicio tiene un impacto positivo o nulo en el medio ambiente, o de que es menos dañino para el medio ambiente que los bienes o servicios competidores, SUANZES DÍEZ/ VENDRELL CERVANTES (2022).

⁵⁷ LÓPEZ PRADO/LAHIGUERA GALLARDO (2023), pág. 389.

sólo podría certificar que esa información externa existe, pero no que sea cierta⁵⁸. Por lo tanto es posible que existan *NFTs* que han sido creados por personas que no estén legitimadas para ello, por lo que la transmisión del *NFT* sería en principio nula, al referirse a una acuñación ilícita⁵⁹, aunque será necesario estar al contrato y en su caso, a la licencia de uso que pudiera existir entre las partes, en la que se determinaría la amplitud en el ejercicio del derecho⁶⁰ (marca).

Detectada una creación de *NFT* ilícita, ello supone que, si se transmitiera, desaparecerían los efectos que el *NFT* genera (en condiciones de creación lícita), habiéndose por lo tanto incorporado al mercado digital un *NFT* ilícito, que puede además suponer un uso no autorizado de un derecho de PI, generalmente del derecho de marca. A la vista de ello, como se ha señalado, parece necesario entonces *reforzar los sistemas de control* en la creación del *NFT*, para evitar estos supuestos de introducción en el mercado (digital) de un bien ilícito, lo que podría lograrse con un reforzamiento de las medidas que ya existen en la materia (art. 29-32 Reglamento de Servicios Digitales), escasas y de difícil implementación⁶¹.

3.2. «*Smart contract*» y contrato de licencia de marca

Finalmente, otro supuesto problemático que se plantea en el caso de una transmisión de un *NFT* en el que el transmitente solo tiene una licencia limitada de uso sobre el *NFT*, y no sea propietario del mismo, está relacionado con la dualidad de contratos que suelen existir en estos casos: de un parte, el *smart contract* relativo a la transmisión del *NFT* (producto de moda), contrato que no contiene generalmente referencia a los derechos de PI del licenciatario. De otra parte, un segundo contrato relativo a la licencia de uso y explotación del *NFT*, contrato en el que se establecen los términos y condiciones de uso del *NFT*.

El problema surge, a la vista de lo anterior, en la medida en que el segundo contrato no se beneficia de las características del *smart contract* (autoejecutable e inmediato ante un incumplimiento, *if-this-then-that*), por lo que, ante el incumplimiento de las condiciones de uso establecidas en el segundo contrato, se habría producido un incumplimiento contractual que supondrá una infracción del derecho de PI de que se trate en cuestión. Y ante ello, el licenciante (diseñador) tendría que acudir a los remedios jurídicos de que disponga ante un supuesto de infracción de licencia, pero no en cuanto que incumplimiento del «*smart contract*»⁶².

⁵⁸ JIMÉNEZ SERRANÍA (2023), págs. 266 y 267.

⁵⁹ JIMÉNEZ SERRANÍA (2023), págs. 266 y 267.

⁶⁰ Vid. DOMÍNGUEZ PÉREZ (2023), págs.162-165, en relación al asunto Metabirkin (Sentencia de 8 de febrero de 2023 del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, No. 22-cv-384, JSR).

⁶¹ Así, el legislador exige reforzar la trazabilidad de los comerciantes (art. 30), lo que suele resultar de difícil cumplimiento, puesto que es frecuente que el vendedor actúe bajo anónimo o pseudónimo, con lo que resulta ciertamente muy complejo averiguar la identidad del vendedor, siendo por ello difícil paralizar la venta del bien ilícito ya introducido en el mercado digital. JIMÉNEZ SERRANÍA (2023), págs. 274 y 275.

⁶² JIMÉNEZ SERRANÍA (2023), págs. 273 y 274.

3.3. *Recientes planteamientos de la UE sobre la actuación en casos de infracción de derechos de PI y secreto empresarial en el entorno digital*

En el Plan de Acción en materia de Propiedad Industrial e Intelectual (2020) la Comisión se comprometió a mejorar el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial, mediante la adopción del Reglamento (UE) 2022/2065, que supuso un primer gran avance para reprimir los ilícitos en línea; la Recomendación 2024/915 supone el segundo avance en esta línea, al recoger un conjunto de instrumentos de la UE contra la falsificación, cuyas líneas maestras son la cooperación entre los titulares de derechos, prestadores de servicios en línea y autoridades competentes, así como la promoción de las buenas prácticas y el uso de herramientas adecuadas y de las nuevas tecnologías⁶³.

En el marco de la Recomendación de (UE) 2024/915, parece referirse el legislador a la necesidad de reforzar las medidas de control en el acceso a la *blockchain*, al señalar que «(...) A medida que avanza el desarrollo de los mundos virtuales, se espera que surjan nuevos retos en cuanto a la observancia de los DPII y la detección de los presuntos infractores, por ejemplo, la observancia de la propiedad intelectual e industrial relacionada con los tóquenes no fungibles», lo que supondrá «(...) un mayor seguimiento y un diálogo con las partes interesadas»⁶⁴. Y esta es la línea que se ha seguido por parte de la Comisión y la EUIPO, que con fecha 1 de enero de 2021, pusieron en marcha el Fondo para pymes (que cumplan determinados requisitos), que incluye el servicio *IP Scan Enforcement*⁶⁵.

Además, las tecnologías emergentes y en rápida evolución pueden plantear retos y ofrecer a la vez nuevas oportunidades para hacer valer los DPI; así los *sistemas automatizados de reconocimiento de contenidos y los algoritmos de aprendizaje automático*, pueden utilizarse para reconocer productos de moda falsificados o piratas, o patrones asociados a la promoción o distribución de dichos productos de moda, y pueden convertirse en tecnologías clave en la lucha contra las actividades que vulneran la propiedad intelectual e industrial sobre productos de moda⁶⁶.

Todo ello, sin desconocer las posibilidades que la tecnología de registros distribuidos (incluidas, entre otras, las tecnologías basadas en la cadena de bloques) pueden ofrecer para aumentar la trazabilidad y la transparencia de la cadena de suministro, en consonancia con *el pasaporte digital* de productos, que puede ayudar a detectar y detener las actividades que vulneran la propiedad intelectual e industrial⁶⁷.

⁶³ Considerando 4.

⁶⁴ Recomendación, Considerando 36.

⁶⁵ Así, las pymes se benefician de asesoramiento u orientación en situaciones en las que una pyme tenga conocimiento de una vulneración de su DPII por parte de un tercero; ii) una pyme corra el riesgo de ser acusada por un tercero de presunta vulneración de los activos de propiedad intelectual e industrial del tercero; o iii) una pyme tenga que adoptar medidas preventivas relacionadas con la observancia de la propiedad intelectual e industrial. Recomendación, Considerando 38.

⁶⁶ Recomendación, Considerando 32.

⁶⁷ Recomendación, Considerando 33.

Pero es en el *Capítulo 4 de la Recomendación* donde hay una mención ya más concreta a los planteamientos del legislador en supuestos de infracción de derechos de PI en entornos digitales, en la que encaja la tutela de los productos de moda. Así, el Cap. 4, bajo el título «Adaptar las prácticas de Propiedad Intelectual a la IA y a los mundos virtuales», ofrece algunas soluciones, algunas más bien de carácter programático, a esta cuestión⁶⁸.

También la Recomendación aborda la necesidad de proteger la información empresarial —en la que se puede incluir la relativa a los productos de moda—, a través del *secreto empresarial*, mediante las propias tecnologías de IA, que actuarían *ex post* (así, reconocimiento automático de contenidos y algoritmos de aprendizaje automático), que son idóneas para detectar los cyberataques, más frecuentes en las pymes⁶⁹. También, como *medida preventiva*, se recomienda actuar con cautela en el tipo de información (conocimientos técnicos o secretos comerciales no divulgados, información confidencial) y volumen de información que es compartida en el entorno digital, porque de lo contrario se podría impedir la protección a través de derechos de Propiedad Intelectual en un momento posterior⁷⁰.

Por su parte, *el reciente Reglamento de IA* parece reforzar el planteamiento expuesto, esta vez desde un prisma más general, como es el uso de cualquier servicio de IA en la sociedad, al exigir *un uso más seguro y controlado de la tecnología de IA*, proponiendo para ello medidas adecuadas de reducción de riesgos⁷¹, que permitan el uso de las técnicas de IA con respeto a la ética y los derechos humanos («modelo de Bruselas»), en la aspiración de que este modelo sea un modelo de aplicación a nivel mundial. En este marco podría situarse la problemática anteriormente mencionada sobre la posible infracción de la normativa de protección de datos que algunas técnicas de publicidad y marketing

⁶⁸ Así, la primera línea de actuación se refiere a que se deben aprovechar al máximo las nuevas tecnologías para luchar contra las actividades que vulneran la propiedad intelectual e industrial, animando a los titulares de derechos y a los prestadores de servicios intermediarios a que adopten soluciones a escala de la UE para sistemas avanzados de rastreo (como el pasaporte digital de productos y las soluciones de tokenización, ya sean basadas en cadenas de bloques o de otro tipo) que ayuden a los operadores económicos y a las autoridades aduaneras mediante el rastreo de paquetes a lo largo de la cadena de valor, pero que también faciliten el intercambio de datos de conformidad con el Derecho de la Unión (Considerando 54); a que utilicen metodologías y tecnologías avanzadas (métodos de análisis de datos, sistemas automatizados de reconocimiento de contenidos y los algoritmos de aprendizaje automático, incluido el aprendizaje profundo) para detectar las mercancías falsificadas en línea, incluidas las que vulneran un dibujo o modelo (Considerando 56), y, finalmente, a que se utilicen los sistemas de IA para luchar contra la falsificación y mejorar las medidas de ejecución y los servicios para los solicitantes de DPI, en particular a aplicar sistemas de IA para simplificar y mejorar eficazmente el proceso de solicitud de propiedad intelectual e industrial, y a que las autoridades competentes utilicen los sistemas de IA para racionalizar y mejorar el proceso de detección de las mercancías y los contenidos en línea falsificados y piratas, así como la lucha contra estos (Considerando 56).

La segunda línea de actuación se centra en el objetivo de *Concienciar sobre las nuevas tecnologías y capacitar a las pymes para utilizarlas*, así como en *proteger y respetar los DPI en los mundos virtuales y otros entornos en línea, estableciéndose líneas de actuación para la PYME, especialmente la recomendación de uso del servicio IP Scan Enforcement* para mejorar su estrategia de observancia de la propiedad intelectual e industrial (Capítulo 5). Finalmente se establece como tercera línea de actuación *el fomento de la concienciación, la formación y la educación en materia de Propiedad Intelectual e Industrial entre todas las partes interesadas pertinentes*.

⁶⁹ Considerandos 39 y 63.

⁷⁰ Considerando 32.

⁷¹ Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión (COM (2021) 0206, C9-0146/2021, 2021/0106(COD)), Considerando 138.

digital ocasionan. Es en el marco de la normativa de la UE en el que se ha creado la *Oficina Europea de Inteligencia Artificial*, como estructura que supervise los avances en los modelos de IA en la Unión, especialmente los de uso general destacando con un rol fundamental la interacción con la comunidad científica, especialmente por lo que respecta a las investigaciones y las pruebas⁷². Este es el escenario en el que se ha creado recientemente un *entorno controlado de pruebas* para el ensayo del cumplimiento de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadores en materia de Inteligencia artificial⁷³.

En definitiva, en un escenario de profunda digitalización del sector de la moda, las recientes normas de la UE muestran el decidido impulso del legislador a la IA, en el marco de un sistema de respeto de los derechos de propiedad intelectual, lo que afectará intensamente al sector de la moda.

III. BIBLIOGRAFÍA

- BLANCO ESGUEVILLAS, Isabel, «Diseño industrial y moda», *Tratado de Derecho de la Moda (Fashion Law)*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, págs. 107-156.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando, «La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el diseño industrial y el derecho de autor)», *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*. Ensayos. Sostenibilidad y Protección del Diseño, núm. 106, 2020, pág., 139-162.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando, «Imitación de diseños de Moda en España», *Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 2021/2022*, Cuaderno 128, pág. 17-35.
- CEBRIÁN SALVAT, María Asunción, (2003), «El contrato internacional de franquicia en el sector de la moda: particularidades sustantivas y conflictuales», AAVV, *Cuestiones actuales del Derecho de la Moda*, Aranzadi Pamplona, págs. 151-190.
- CHÁVEZ VALDIVIA, Ana Karin (2022), «Entre el derecho y los sistemas creativos: una nueva dimensión del diseño de moda por medio de la inteligencia artificial», *Revista de Derecho Privado*, núm. 43, págs. 353-386.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva María (2002), «Protección jurídica del diseño industrial: la novedad y el carácter singular. Reflexiones en torno al Proyecto de Ley de protección jurídica del diseño industrial», *ADI*, t. 23, págs. 87-111.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva María (2003), *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*, Thomson Aranzadi, Pamplona.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva María (2023), «Marca en el metaverso: avances y cuestiones abiertas», *Revista La Propiedad Inmaterial*, junio-diciembre, n.º 36, Universidad Externado de Colombia, págs. 149-175.
- GARCÍA PÉREZ, Francisco Javier/CASTELLS SANROMÁ, Oriol/CALVO CARMONA, Marc/GÓMEZ MARTÍNEZ, Sara/FERRER BERNAL, Mercedes, «Protección de datos y moda», AAVV, *Cuestiones actuales del Derecho de la Moda*, Aranzadi Pamplona, págs. 411-454.
- JIMÉNEZ SERRANÍA, Vanessa (2023), «Fashion in the Metaverse»: protección de la moda «tokenizada», infracciones y remedios», AAVV, *Cuestiones actuales del Derecho de la Moda*, Aranzadi Pamplona, págs. 247-281.
- LÓPEZ PRADO, Esperanza/LAHIGUERA GALLARDO, Rubén, «Nuevas tecnologías y moda», *Tratado de Derecho de la Moda (Fashion Law)*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, págs. 367-410.

⁷² Decisión de la Comisión de 24 de enero de 2024 por la que se crea la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, C/2024/1459, Considerando 5.

⁷³ BOE 9 de noviembre de 2023, núm. 268, secc I, pág 149138.

- MARISCAL GARRIDO-FALLA, Patricia/DE HIPÓLITO LORENZO, Imanol (2023), AAVV «La defensa de la moda a través del Derecho de autor», *Tratado de Derecho de la Moda (Fashion Law)*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, págs.327-365.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam (2003), «Tecnología, patentes y moda», AAVV, *Cuestiones actuales del Derecho de la Moda*, Aranzadi Pamplona, págs. 283-303.
- MASSAGUER FUENTES, José (2019), «De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (A propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 51, págs. 46-70.
- ORTEGA BURGOS, Enrique (2023), «La moda en España. El Derecho de la moda en España», AAVV, *Tratado de Derecho de la Moda (Fashion Law)*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, págs. 32-52.
- PORTELLANO DÍEZ, Pedro (1995), *La imitación en el Derecho de la Competencia desleal*, Cívitas, Madrid.
- RAMOS GIL DE LA HAZA, Andy (2023), El secreto empresarial en el sector de la moda”, AAVV, *Tratado de Derecho de la Moda (Fashion Law)*, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, págs. 225-267.
- RUIZ TARRÍAS, Susana (2023), «La búsqueda del modelo regulatorio de la IA en la Unión Europea», *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 57, págs. 91-119.
- SUANZES DÍEZ, Cristina/VENDRELL CERVANTES, Carles, «Greenwashing y prácticas desleales con los consumidores: la propuesta de Directiva relativa al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica a la luz del contexto actual y algunos casos recientes en el derecho comparado», *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, nº. 60, 2022, págs. 161- 173.

INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCA: UNA METODOLOGÍA MÍNIMA

THE INFRINGEMENT OF THE TRADEMARK RIGHTS: A MINIMAL METHODOLOGY

Rafael GARCÍA PÉREZ*

RESUMEN

El presente artículo trata de exponer la metodología jurídica a seguir para constatar la infracción del derecho de marca. No se pretende describir de manera detallada cada uno de los requisitos necesarios para la existencia de una infracción, sino trazar sus aspectos esenciales, con especial hincapié en el modo de proceder (método) y en las relaciones entre los diversos requisitos.

Palabras clave: marcas, derecho de marca, infracción del derecho de marca.

ABSTRACT

The purpose of this article is to set out the legal methodology to be followed in order to establish trademark infringement. It is not intended to describe in detail each of the requirements for a finding of infringement, but rather to outline their essential aspects, with particular emphasis on the method and the relationships between the various requirements.

Keywords: trademarks, trademark rights, trade mark infringement.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.—1. Objetivo del artículo.—2. Fases del examen de la infracción del derecho de marca.—3. Relación de los requisitos para la infracción del derecho de marca con los actos enumerados en el artículo 34.3 de la Ley de Marcas.—II. USO.—III. REQUISITOS GENERALES PARA LA INFRACCIÓN.—1. Sin el consentimiento del titular.—2. En el marco de la propia comunicación comercial.—2.1. Introducción.—2.2. Concepto.—2.3. ¿Es verdaderamente un requisito para la infracción de marca?—3. En el tráfico económico.—4. En relación con productos o servicios.—4.1 Introducción.—4.2. Concepto.—4.3. El uso debe hacerse en relación con los productos o servicios del tercero que usa el signo.—5. Menoscabo de las funciones.—5.1. Introducción.—5.2. No solo se reconoce la función esencial de la marca.—5.3. El menoscabo también es necesario en los casos de doble identidad.—IV. REQUISITOS

* Profesor Titular de Derecho Mercantil (Acreditado como Catedrático de Universidad). Universidade da Coruña. Dirección de correo electrónico: rafael.garcia.perez@udc.es.

Trabajo realizado en el marco del Proyecto Derecho de Marcas e Inteligencia Artificial (MARIA), con referencia PID2020-115646RB-I00, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad).

Fecha de recepción: 02 de mayo de 2024// Fecha de aceptación: 24 de mayo de 2024

ESPECÍFICOS.—1. Introducción.—2. Doble identidad y riesgo de confusión.—2.1. Previo: signos y productos/servicios que se comparan.—2.1.1. Signos que se comparan.—2.1.2. Productos o servicios que se comparan.—2.2. La doble identidad.—2.3. Riesgo de confusión.—2.3.1. Introducción.—2.3.2. Concepto de riesgo de confusión.—2.3.3. La regla de la interdependencia.—2.3.4. Apreciación del riesgo de confusión.—3. Marca renombrada.—3.1. Introducción.—3.2. El renombre.—3.3. El vínculo.—3.4. Aprovechamiento/perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca, por un uso realizado sin justa causa.—V. LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA.—VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—1. Purpose of this article.—2. Stages of the examination of the infringement of trade mark rights.—3. Relationship between the requirements for infringement of trade-mark rights and the acts referred to in Art. 34.3 of the Trade Mark Act. USE.—III. GENERAL REQUIREMENTS FOR INFRINGEMENT.—1. Without the consent of the proprietor.—2. In one's own commercial communication.—2.1. Introduction.—2.2. Concept.—2.3. Is it really a requirement for trade mark infringement?—3. In the course of trade.—4. In relation to goods or services.—4.1 Introduction.—4.2. Concept.—4.3. Use must be in relation to the goods or services of the third party using the sign. 5. Functional impairment.—5.1. Introduction.—5.2. Not only the essential function of the mark is protected.—5.3. Impairment is also necessary in cases of double identity.— IV. SPECIFIC REQUIREMENTS.— 1. Introduction.—2. Double identity and likelihood of confusion.—2.1. Preliminary: Signs and goods/services to be compared.—2.1.1. Signs to be compared.—2.1.2. Products or services to be compared.—2.2. Double identity.—2.3. Likelihood of confusion.—2.3.1. Introduction.—2.3.2. The concept of likelihood of confusion.—2.3.3. The interdependence rule.—2.3.4. Assessment of the likelihood of confusion.—2.3.2. Trade marks with a reputation.—3.1. Introduction.—3.2. Reputation.—3.3. The link.—3.4. Exploitation of or detriment to the distinctive character or the repute of the trade mark through use without due cause.—V. LIMITATIONS OF TRADE MARK RIGHTS.—VI. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

1. Objetivo del artículo

Determinar si el derecho conferido por la marca ha sido infringido requiere emprender un proceso que comienza por constatar si ha habido un uso de un signo y concluye con el examen de las limitaciones al derecho de marca. En esta aportación se examina dicho *iter* desde un punto de vista metodológico. No se pretende, pues, estudiar cada uno de los componentes de forma detallada, sino exponer sus aspectos fundamentales, con especial hincapié en el modo de proceder (método) y en las relaciones entre las diversas fases del proceso.

Antes de entrar en tarea, conviene formular varias advertencias:

— Se expone la metodología tal y como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por lo que pueden existir ciertas divergencias con la forma de proceder de los tribunales españoles. En España, por ejemplo, es frecuente que los tribunales exijan que el signo se use a título de marca para constatar una infracción, mientras que el Tribunal de Justicia lleva años huyendo de este requisito, que ha sustituido por un enfoque funcional de la infracción del derecho de marca¹.

— Para cualquier lector atento de las sentencias del Tribunal resulta evidente que la jurisprudencia no es siempre uniforme y no es una construcción perfecta y acabada, sino que se va erigiendo a golpe de cuestión prejudicial, y presenta lagunas y ciertas incoherencias. En nuestra aportación tratamos de construir un sistema congruente, para lo que exponemos los principios generales que se pueden extraer de un análisis de la jurisprudencia en su conjunto.

¹ Vid. GARCÍA PÉREZ (2023 A y B). El camino emprendido por el Tribunal despierta numerosas incertidumbres, y existen varias voces críticas. Véase, por ejemplo, la última monografía de SUÑOL LUCEA (2023), que reivindica el papel del uso a título de marca como freno a la excesiva expansión de la protección de la marca.

— Partimos de que existe una marca sobre la que no pende amenaza de nulidad o caducidad, que la presunta infracción se comete en el territorio protegido por la marca, que el derecho de marca no se ha agotado, que el tercero no es titular de una marca o derecho anterior, que no existe prescripción por tolerancia y que las acciones no han prescrito. Estos aspectos no se tratan en el presente artículo².

— No abordamos los supuestos en los que la infracción es todavía inexistente pero existe riesgo de que se produzca o actos preparatorios. Para estos casos nos remitimos a la excelente obra del Prof. García Vidal sobre las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial³.

2. Fases del examen de la infracción del derecho de marca

Los pasos que deben seguirse para constatar si una persona (un «tercero»⁴) infringe el derecho del titular de una marca son los siguientes:

1.º Hay que determinar si el tercero al que se le atribuye la infracción hace uso de un signo, es decir, debe examinarse si existe un comportamiento del tercero relacionado con un signo que permite atribuirle la infracción de marca.

2.º Si existe un uso de un signo por el tercero, habrá que constatar si ese uso reúne los requisitos generales que se exigen a toda infracción del derecho de marca. Debe tratarse de un uso sin el consentimiento del titular, en el marco de la propia comunicación comercial, en el tráfico económico, en relación con productos o servicios y que menoscabe las funciones de la marca.

3.º Si el uso reúne todos los requisitos (cumulativos) generales necesarios para que exista infracción de marca, debe entrarse a valorar si concurren los requisitos (alternativos) específicos, a saber: si existe doble identidad, riesgo de confusión, o, en el caso de que la marca sea renombrada, si existe un vínculo entre el signo utilizado por el tercero y dicha marca, y el riesgo de que con el uso sin justa causa del signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca o de que dicho uso sea perjudicial para ellos.

4.º El último paso consiste en comprobar si entra en juego alguna limitación de los efectos de la marca. Estas limitaciones se aplican cuando se ha constatado un uso de la marca, y este reúne todos los requisitos generales y específicos para constituir una infracción (también pueden aplicarse aunque exista riesgo de confusión y aunque el signo se utilice a título de marca⁵). Si entra en juego algún límite, la infracción no existe.

Con respecto a las anteriores fases conviene hacer ciertas observaciones:

² No tratamos el artículo 41 bis de la LM, que ha despertado notable atención en nuestra doctrina. Véanse BUESO GUILLÉN (2019), GALACHO ABOLAFIO (2021), FUENTES DEVESEA (2018), y MASSAGUER (2020).

³ GARCÍA VIDAL (2020).

⁴ Art. 34.2 LM («el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier *tercero* el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando...»; énfasis añadido). Al referirse la Ley (y la Directiva; art. 10.2) a un tercero, ya se establece un cierto filtro, que excluye que uno de los titulares de la marca pueda demandar a otro cotitular, o que un licenciario exclusivo pueda demandar por infracción de marca al titular, incluso cuando se hubiese pactado que este no puede usar por sí mismo la marca (el titular sí que puede demandar en ciertos casos al licenciario por infracción de marca, *ex art.* 48.2 LM). *Vid.* MIELKE (2024), MarkenG § 14 aps. 19 y ss.

⁵ Sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11.

a) Mientras que los requisitos generales son comunes a todos los tipos de infracción de marca, los específicos son particulares de cada uno de los tres tipos de infracción de marca (doble identidad, riesgo de confusión y marca renombrada).

b) En ocasiones, los requisitos se solapan, por lo que el análisis se simplifica. Por ejemplo:

— en el caso de la marca renombrada el requisito general del menoscabo a las funciones de la marca es inherente al requisito específico de que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o a que dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Si el requisito específico concurre, no es ya necesario examinar, a mayor abundamiento, que concurre el requisito general.

— en el caso de que, tras un análisis contextualizado, lleguemos a la conclusión de que existe riesgo de confusión, no es necesario entrar a valorar si existe un menoscabo a la función esencial de la marca, ya que el perjuicio a dicha función deriva de la existencia de tal riesgo⁶.

c) No siempre han de seguirse todas las fases por este orden. Si, por ejemplo, se trata de un caso en el que concurre una limitación a los efectos de la marca, no parece descabellado que el tribunal analice este aspecto en primer lugar. Si concurre, no habrá infracción. Si no concurre, eso sí, no podrá declararse la infracción de marca sin haber antes examinado si se satisfacen el resto de requisitos. Del mismo modo, si los signos no son siquiera similares, la infracción puede descartarse, ya que se trata de un requisito específico común a la doble identidad, el riesgo de confusión y la tutela de la marca renombrada,⁷ por lo que no es necesario examinar si se satisfacen los requisitos generales para la infracción.

3. Relación de los requisitos para la infracción del derecho de marca con los actos enumerados en el artículo 34.3 de la Ley de Marcas

El apartado 3 del artículo 34 de la Ley de Marcas⁸ enumera de forma ejemplificativa («en particular»)⁹ una serie de actos que pueden prohibirse «cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2». Del tenor del artículo (que ha corregido la incorrecta versión española del artículo 10.3 de la Directiva¹⁰) se desprende con claridad que la constatación de una infracción del derecho de marca (ap. 2) es un *prius* con respecto a la prohibición de los actos que menciona (ap. 3). En consecuencia, los actos que recoge el apartado 3 no constituyen infracciones *per se*, sino actos que se pueden prohibir cuando existe una

⁶ A diferencia del tradicional análisis abstracto que realizan los tribunales españoles, el Tribunal de Justicia lleva a cabo una apreciación contextualizada del riesgo de confusión. V. epígrafe IV.2.3.4.

⁷ En realidad, en el caso de la marca renombrada lo requerido es la existencia de un vínculo entre el signo y la marca, pero dicho vínculo es consecuencia de la existencia de la identidad o similitud entre los signos en conflicto, y no existirá en ausencia de, al menos, similitud. Véase el epígrafe IV.3.1.

⁸ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

⁹ Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, ap. 65.

¹⁰ 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).

infracción¹¹. Su valor es principalmente interpretativo, en el sentido de que si un acto es mencionado en el precepto resultará incoherente considerarlo excluido del concepto de uso del que tratamos en el próximo epígrafe.¹²

II. USO

La infracción del derecho de marca presupone un uso de un signo por una persona. Si ese uso no existe, la infracción no se le puede imputar. El uso de un signo constituye un pórtico inicial que hay que cruzar antes de examinar si se cumplen los requisitos para que exista una infracción de marca¹³.

El carácter previo que tiene la constatación del «uso» en el sentido que le concedemos se pone de manifiesto en el artículo 34 de la Ley de Marcas (art. 10 de la Directiva), que hace referencia al «uso... de cualquier signo». Si este uso se constata, entonces cabe entrar a valorar si concurren el resto de los requisitos necesarios para que el titular de la marca pueda invocar su derecho exclusivo. Si no se constata, esa persona («A») no habrá infringido la marca. Habrá que identificar entonces a la persona («B») que realmente ha usado el signo, e imputarle la infracción de la marca. Frente a «A» podremos, en su caso, dirigir otro tipo de acciones, pero no infringe la marca porque no la usa.

Ejemplo: eBay no hace un uso de los signos idénticos o similares a marcas que aparecen en las ofertas de venta que sus clientes presentan en su sitio web, por lo que no infringe esas marcas. Ello, sin embargo, no quiere decir que quede amparado frente a todo tipo de responsabilidad, ya que quien no hace uso de la marca pero permite ese uso o presta asistencia puede incurrir en responsabilidad bajo otras normas del ordenamiento jurídico¹⁴. La falta de uso, por lo tanto, impide que se declare que un sujeto ha infringido la marca, pero no es un escudo frente a todo tipo de responsabilidad.

En la mayoría de los casos resulta claro que el tercero usa el signo, por lo que la concurrencia del requisito no presenta problemas. No obstante, existen dos supuestos problemáticos.

En primer lugar, nos encontramos con determinados casos en los que la persona a la que se atribuye la infracción no presenta un comportamiento activo o bien no posee control sobre el acto controvertido. En este tipo de supuestos dicha persona no usa el signo, ya que para que el uso exista, el Tribunal exige un comportamiento activo y un dominio directo o indirecto del acto que constituye el uso¹⁵.

Ejemplo 1: Együd Garge tiene un contrato de prestación de servicios de postventa con Mercedes que le autoriza a publicitarse como taller autorizado Mercedes-Benz. La

¹¹ En sentido similar, CORBERÁ MARTÍNEZ (2017), pág. 118, GARCÍA PÉREZ (2019), pág. 49, con ulteriores citas, HOFMARCHER (2020), pág. 346, SUÑOL LUCEA (2023), pág. 191, NORDEMANN (2023), MarkenG § 14 ap. 118a, y EBERHARDT (2024), págs. 503-506. Con respecto a la Ley española de marcas antes de la última reforma, GALÁN CORONA (2008), págs. 548 y 549.

¹² Parecido, NORDEMANN (2023), § 14, ap. 101.

¹³ Este es el sentido en el que utilizamos «uso» en este artículo, ya que en ocasiones se utiliza en el sentido de «uso infractor», es decir, de uso que se puede prohibir. Por ejemplo, en la sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, aps. 56 y 57. El requisito se estudia con detalle en GARCÍA PÉREZ (2023 D).

¹⁴ Sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA/eBay, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, aps. 103 y 104.

¹⁵ Sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267, ap. 37.

empresa se publicita de ese modo en internet. Al hacerlo así, Együd Garge está usando la marca, pero lo hace con consentimiento del titular, por lo que no hay infracción. Posteriormente, el contrato se resuelve, y Együd Garge ordena la retirada de los anuncios, pese a lo cual siguen apareciendo. En estas circunstancias, Együd Garge no está usando la marca Mercedes, ya que cuando el acto lo efectúa un operador independiente sin el consentimiento del anunciante o incluso contra la voluntad expresa de este no existe un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso¹⁶.

Ejemplo 2: Un despacho de abogados es condenado por infracción de marca. La sentencia prohibía al despacho utilizar el grupo de letras «mbk» en el tráfico económico para servicios jurídicos, por violación de la marca «MBK Rechtsanwälte». En lo que a internet se refiere, la única iniciativa que había tomado la parte condenada era inscribirse en la guía en línea «Das Örtliche». Tras la condena, retiró la inscripción para cualquier signo que contuviera el grupo de letras «mbk». No obstante, y pese a ello, si se tecleaban los términos «mbk Rechtsanwälte» en Google, los resultados conducían a varios sitios de internet de referenciación de empresas que presentaban un anuncio relativo a los servicios jurídicos de la condenada¹⁷. En este contexto, un tribunal alemán preguntó al Tribunal de Justicia si la Directiva debía interpretarse en el sentido de que la condenada estaba haciendo un uso del signo, a pesar de que no había encargado la publicación del anuncio. El Tribunal de Justicia señala que, si los operadores no han publicado el anuncio en línea por encargo y por cuenta de mk advokaten, sino por iniciativa propia, entonces MBK Rechtsanwälte no está legitimada, en virtud del derecho de marca, para actuar contra mk advokaten por la publicación en línea del anuncio en los sitios de internet distintos de la guía «Das Örtliche». Ello no afecta a la posibilidad de que MBK Rechtsanwälte, en su caso, reclame a mk advokaten la restitución de ventajas económicas sobre la base del Derecho nacional, ni a la facultad de dirigirse contra los operadores de los sitios de Internet de que se trata¹⁸.

En segundo lugar, nos encontramos con otro tipo de casos en los que la persona a la que se atribuye el uso del signo se limita a crear determinadas condiciones técnicas para que otra persona haga uso del mismo. Al afrontar este tipo de supuestos, el Tribunal ha establecido el principio de que el mero hecho de crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo no significa que se haga uso del mismo, incluso aunque se reciba una remuneración por ello.

Ejemplo: Smarts Drinks, una competidora de Red Bull, proporcionó a Winters unas latas vacías con determinados signos similares a las marcas de Red Bull y el extracto de una bebida refrescante, y le encargó que las rellenase, las cerrase y se las devolviese, todo ello siguiendo sus instrucciones. Red Bull demandó a Winters por infracción de sus marcas. El Tribunal de Justicia considera que Winters no hace uso de los signos que aparecen en las latas: «un prestador de servicios que, en condiciones como las del litigio principal, se limita a llenar, por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, latas ya provistas de signos similares a marcas y, en consecuencia, a ejecutar simplemente una parte técnica del proceso de producción del producto final, sin tener el más mínimo

¹⁶ Sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler/Együd Garage, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, ap. 39.

¹⁷ Los anuncios aparecían porque los operadores de determinados sitios de internet de referenciación de empresas habían reproducido por propia iniciativa el anuncio. Algunos sitios de este tipo reproducen anuncios publicados en otros sitios de internet, sin el conocimiento y sin el consentimiento del anunciante, para hacer creer a los potenciales usuarios de pago que se trata de un sitio de internet popular que dispone de una base sólida (*ibid.*, ap. 35).

¹⁸ Sentencia de 2 de julio de 2020, mk advokaten, C-684/19, ECLI:EU:C:2020:519.

interés en la presentación externa de dichas latas y, en particular, en los signos que figuran en ellas, no hace él mismo un «uso» de dichos signos en el sentido del artículo 5 de la Directiva 89/104, sino que únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que dicho tercero pueda hacer tal uso»¹⁹.

III. REQUISITOS GENERALES PARA LA INFRACCIÓN

Una vez constatada la existencia de un uso de un signo, dicho uso tendrá que reunir unos requisitos para constituir una infracción del derecho de marca: habrá de llevarse a cabo sin el consentimiento del titular, en el marco de la propia comunicación comercial, en el tráfico económico, en relación con productos o servicios y con menoscabo de las funciones de la marca.

Los denominamos requisitos generales porque son comunes a toda infracción de marca, con independencia de que se trate de un supuesto de doble identidad, de riesgo de confusión o de tutela de la marca renombrada.

1. Sin el consentimiento del titular

Como es natural, no existe vulneración del derecho de exclusiva cuando el uso se hace con consentimiento del titular de la marca, por ejemplo, porque existe un contrato de licencia²⁰ o de otro tipo²¹. En estos casos, los problemas suelen surgir bien porque se incumple el contrato, bien porque se resuelve y la marca se sigue utilizando.

En el caso de incumplimiento de un contrato de licencia, el titular de la marca puede entablar contra el licenciataria no solo las acciones que correspondan por la infracción contractual, sino también las acciones de violación del derecho de marca, pero únicamente en los supuestos contemplados en la lista exhaustiva del artículo 25.2 de la Directiva²².

2. En el marco de la propia comunicación comercial

2.1. Introducción

En varias sentencias, el Tribunal ha exigido que el uso del signo se haga por el tercero «en el marco de su propia comunicación comercial»²³.

Ejemplo: no usa el signo en el marco de su propia comunicación comercial una empresa que almacena para un tercero productos que infringen un derecho de marca, cuando ella no los pone a la venta ni comercializa, sino que es únicamente el tercero quien lo hace²⁴.

¹⁹ Sentencia de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters/Red Bull, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837, ap. 30.

²⁰ Sentencia de 16 de julio de 2009, Der Grüne Punkt, C-385/07 P, ECLI:EU:C:2009:456, ap. 128.

²¹ Por ejemplo un contrato de prestación de servicios de postventa que permite a un taller señalar en la publicidad que se trata de un taller autorizado por la marca. Sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler/Egypt Garage, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, ap. 31.

²² Sentencia de 23 de abril de 2009, Copad/Christian Dior, C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260.

²³ Por ejemplo, sentencia de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin/Amazon, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016, ap. 29.

²⁴ Sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267.

Se trata de un requisito de creación jurisprudencial muy ligado al del uso en el sentido del epígrafe II, es decir, el uso entendido como comportamiento del tercero relacionado con un signo que permite atribuirle la infracción de marca. De hecho, el Tribunal no diferencia de manera nítida entre lo que es el uso como comportamiento y el requisito del «uso en el marco de la propia comunicación comercial», aspectos que a menudo aparecen ligados. Y es que, en la jurisprudencia del Tribunal, en ocasiones parece que el uso en el marco de la propia comunicación comercial es un requisito que tiene que concurrir para que exista un uso como comportamiento, mientras que otras veces parece que se trata de un requisito autónomo²⁵. Creemos que conceptualmente es más apropiado distinguir ambos aspectos, por lo que se hace así en este artículo.

2.2. *Concepto*

El Tribunal ha afirmado que por comunicación comercial se entiende toda forma de comunicación de una empresa dirigida a terceros, destinada a promover su actividad, sus productos o sus servicios o a indicar el ejercicio de esa actividad²⁶.

Si aplicásemos la lógica, debería poder decirse que el uso en el marco de la comunicación comercial es aquel uso del signo en el marco de una comunicación dirigida a terceros, destinada a promover su actividad, sus productos o sus servicios o a indicar el ejercicio de esa actividad. Sin embargo, el Tribunal no lleva a cabo esta aproximación objetiva, sino una subjetiva, que toma como piedra de toque la percepción del público (lo relevante es cómo perciben los consumidores el uso del signo). En efecto, en palabras del Tribunal, «[e]l uso de un signo en la propia comunicación comercial de la empresa supone que los terceros puedan considerar que ese signo forma integrante de esta y que, por tanto, está comprendido en la actividad de dicha empresa»²⁷. El enfoque subjetivo del Tribunal tiene como consecuencia que para que el requisito se cumpla basta con que el consumidor pueda tener la impresión de que un operador económico comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos con el signo, pese que en sentido estricto es otra persona quien lo hace.

Ejemplo: Amazon, a diferencia de eBay, es un mercado electrónico híbrido, ya que en su web se venden tanto productos por la propia Amazon como por terceros vendedores (eBay se limita a publicar anuncios procedentes de terceros vendedores, sin ejercer ella misma ninguna actividad de venta de productos). El problema que se plantea es si en un mercado de este tipo, Amazon hace uso de la marca en el marco de su propia comunicación comercial cuando un tercero vendedor ofrece productos con signos idénticos o similares a marcas registradas. El Tribunal considera que dicho uso tiene lugar si un usuario normalmente informado y razonablemente atento del sitio Amazon establece un vínculo entre los servicios de Amazon y el signo en cuestión, lo que ocurre, en particular, cuando, habida cuenta de todos los elementos que caracterizan la situación, el usuario podría tener la impresión de que es Amazon quien comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos

²⁵ GARCÍA PÉREZ (2023 D), especialmente págs. 697, 700, 712, 718 y 721.

²⁶ Sentencia de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin/Amazon, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016, ap. 39.

²⁷ *Ibid.*, ap. 39.

provistos de ese signo²⁸. En esta importante sentencia, el Tribunal dio un tratamiento diferenciado a los mercados híbridos frente a los mercados como eBay, para los que sigue vigente el principio de que el operador del mercado no utiliza el signo en el marco de su propia comunicación comercial²⁹.

2.3. ¿Es verdaderamente un requisito para la infracción de marca?

El Tribunal no parece hacer excepciones cuando *dice* que para que haya infracción el uso tiene que producirse en el marco de la propia comunicación comercial. No obstante, si atendemos a lo que *hace*, las cosas no están tan claras. En la sentencia *Mitsubishi*³⁰, por ejemplo, el Tribunal estableció que el titular de una marca puede oponerse a que un tercero, sin su consentimiento, suprima todos los signos idénticos a esa marca y coloque otros signos en productos incluidos en el régimen de depósito aduanero, con el fin de importarlos o comercializarlos en el EEE, donde no han sido nunca comercializados. Y ello a pesar de que en el apartado 41 de la sentencia el Tribunal de Justicia había afirmado que no constaba que los terceros utilizasen signos idénticos o similares a las marcas en cuestión, en particular en su comunicación comercial.

En cualquier caso, y pese a excepciones como *Mitsubishi*, lo cierto es que el Tribunal ha exigido que concorra el requisito en varias ocasiones y de manera general³¹, por lo que parece difícil negar su condición de elemento necesario para la infracción de marca. El resultado no es alentador, ya que el requisito constituye un cuerpo extraño —no hay traza del mismo en la Directiva— que es causa de algunas de las argumentaciones más cuestionables de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia. Por ejemplo, en la sentencia *TOP Logistics*³², el Tribunal razona que el uso se realizaba en el marco de la propia comunicación comercial, puesto que de lo contrario los actos de importación y almacenamiento con fines comerciales, expresamente mencionados por la Directiva, no podrían ser considerados como uso, lo que resultaría contradictorio. El razonamiento es erróneo y en realidad debería ser como sigue: la Directiva menciona entre los ejemplos de usos los actos de importación y almacenamiento con fines comerciales. Este tipo de actos no tienen lugar, por lo general, en el marco de la comunicación comercial de quien los hace. Luego la Directiva no exige, para que exista un uso del signo, una utilización en el marco de la propia comunicación comercial.

En definitiva, las incertidumbres que rodean al requisito aconsejan plantear una cuestión prejudicial antes de denegar protección al titular de la marca con fundamento en la ausencia del requisito del uso en el marco de la propia comunicación comercial, salvo que se trate de uno de los casos ya resueltos por el Tribunal de Justicia o con un grado de analogía muy acusado.

²⁸ Sentencia de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin/Amazon, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016.

²⁹ *Ibid.*, ap. 30, y sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA/eBay, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, ap. 102.

³⁰ Sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi/Duma, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594.

³¹ Por ejemplo, en la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267.

³² Sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497, aps. 41 y 42.

3. En el tráfico económico

Las conductas constitutivas de una infracción del derecho de marca son aquellas realizadas en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro. Quedan excluidas las que se lleven a cabo en la esfera privada³³. En consecuencia, los derechos exclusivos conferidos por las marcas solo pueden invocarse, en principio, frente a operadores económicos³⁴ y en el contexto de una actividad mercantil³⁵. No es necesario, sin embargo, que el presunto infractor sea empresario³⁶ y poco importa que no sea propietario de los productos que llevan el signo o que la retribución que haya percibido sea escasa³⁷.

El requisito del uso en el tráfico económico es especialmente importante en el caso de ventas en mercados electrónicos. En estos supuestos, el Tribunal ha establecido que si una persona física vende un producto de marca a través de un mercado electrónico como eBay sin que esta operación se enmarque en el contexto de una actividad mercantil, el titular de la marca no puede hacer valer el derecho exclusivo que le reconocen la Directiva y el Reglamento. Por el contrario, en el caso de que las ventas realizadas en tal mercado electrónico superen, por razón de su volumen, su frecuencia u otras características, el ámbito de una actividad privada, el vendedor actúa dentro del «tráfico económico» y por lo tanto sí que puede ejercitarse el *ius prohibendi*³⁸.

4. En relación con productos o servicios

4.1. Introducción

La Directiva 2015 indica en su artículo 10.2 lo siguiente:

«2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

³³ Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, ap. 40.

³⁴ Sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA/eBay, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, ap. 54. El matiz «en principio» es relevante, porque el Tribunal ha considerado realizados en el tráfico económico determinados usos llevados a cabo por personas que no son operadores económicos (o, si se quiere, ha interpretado el término «operador económico» en términos amplísimos). Véase, por ejemplo, la sentencia de 30 de abril de 2020, A/B, C-772/18, ECLI:EU:C:2020:341, en el que se considera que usa la marca en el tráfico económico un particular que, a cambio de un cartón de cigarrillos y una botella de coñac, retiró, procedente de China, un lote de 150 rodamientos —con un peso total de 710 kg— del depósito aduanero del aeropuerto de Helsinki-Vantaa, lo llevó a su domicilio y lo entregó algunas semanas después a un tercero para su exportación a Rusia.

³⁵ Sentencia de 30 de abril de 2020, A/B, C-772/18, ECLI:EU:C:2020:341, ap. 23.

³⁶ *Ibid.*, ap. 30.

³⁷ *Ibid.*, aps. 27 y ss.

³⁸ Sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA/eBay, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, ap. 55.

c) el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.» (Énfasis añadido)

Como se puede apreciar, el uso en relación con productos o servicios se menciona varias veces, si bien la repetición no es superflua. La primera mención (primer párrafo) se refiere al uso en relación con productos o servicios como requisito general de la infracción de marca, es decir, que constituye un *prius* con respecto a cualquier tipo de infracción (tanto por doble identidad, como por riesgo de confusión, como por infracción de la marca renombrada)³⁹. La segunda y tercera menciones (letras a y b), por el contrario, expresan un requisito específico de dos concretos tipos de infracción: la doble identidad (el signo debe usarse en relación con productos o servicios idénticos) y el riesgo de confusión (el signo debe usarse en relación con productos o servicios idénticos o similares). En la tutela de la marca renombrada el requisito específico no existe («independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares»), pero el general sí: el uso del signo debe ser en relación con productos o servicios (requisito general de la infracción de marca), si bien es indiferente que esos productos o servicios sean idénticos/similares o no.

4.2. *Concepto*

El Tribunal de Justicia ha ido difuminando los contornos del requisito, de tal forma que en la actualidad, para que exista un uso para productos o servicios, basta con que el tercero utilice el signo de manera que se establezca un vínculo entre dicho signo y los productos que comercializa o los servicios que presta (ese tercero)⁴⁰.

Téngase en cuenta que la concepción es muy dilatada⁴¹: en su jurisprudencia actual, el Tribunal no exige que el uso se haga *para distinguir* los productos o servicios.⁴² Basta con que se establezca un vínculo entre el signo y los productos o servicios del tercero. Buen ejemplo de ello es la reciente sentencia ÖKO-Test, en la que el Tribunal no concede relevancia alguna al hecho de que, tal y como había constatado el órgano nacional remitente, el público pertinente percibía el signo como un distintivo de calidad y no como marca⁴³.

³⁹ FEZER (2023), MarkenG § 14, ap. 61a.

⁴⁰ «72. ...Como ha declarado el Tribunal de Justicia, se produce este uso [«para productos o servicios»], en todo caso, cuando el tercero utiliza el signo idéntico a la marca de manera que se establezca un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero (sentencia Céline, antes citada, apartado 23, y auto UDV North America, antes citado, apartado 47)». Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159.

⁴¹ La concepción del requisito es verdaderamente amplia. Véanse al respecto las interesantes consideraciones que realiza MIRANDA SERRANO (2021), epígrafe «3.2. La intrascendencia...».

⁴² SCHUHMACHER (2010), págs. 275 y ss., y HOFMARCHER (2020), págs. 349 y 350. La Corte di Cassazione (Civil) italiana ha señalado recientemente, de forma expresa, que «La giurisprudenza comunitaria mostra, per la verità, di non ritenere decisivo, ai fini della contraffazione, l'uso del marchio in funzione distintiva.» Cass. civ., sez. I, ord., 30 de diciembre de 2022, núm. 38165.

⁴³ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, ÖKO-Test, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317.

4.3. *El uso debe hacerse en relación con los productos o servicios del tercero que usa el signo*

La expresión «en relación con los productos o servicios» se refiere a los productos o los servicios del tercero que hace uso del signo idéntico o similar a la marca. Es decir, que el tercero debe utilizar el signo en relación con los productos o servicios *que ese tercero proporciona*.⁴⁴

Ahora bien, a pesar de que la regla general es que el uso debe hacerse en relación con los productos o servicios del tercero, lo cierto es que el Tribunal ha admitido excepciones o bien ha interpretado el requisito de forma generosa. El Tribunal, en efecto, admite que el requisito del uso en relación con productos o servicios se satisface en casos como los siguientes:

a) Cuando el tercero hace uso del signo en relación no con sus propios productos o servicios, sino en relación con productos o servicios propiedad de otras personas, por cuya cuenta actúa ese tercero (por ejemplo un comisionista⁴⁵).

b) Cuando una empresa realiza publicidad de productos o servicios de un tercero en provecho propio, sea el tercero uno de sus clientes⁴⁶ o no⁴⁷.

c) Cuando el signo se usa para designar los productos o los servicios ofrecidos por un competidor, pero con la finalidad:

— de promocionar los productos y los servicios de quien usa el signo (publicidad comparativa)⁴⁸.

— de comunicar al público que se reparan determinados productos o que se es especialista en ellos⁴⁹.

— de indicar que el propio producto es un recambio o es compatible con el del titular de la marca⁵⁰.

— de proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca.⁵¹

5. Menoscabo de las funciones

5.1. *Introducción*

Desde la sentencia *Arsenal*⁵² el Tribunal viene exigiendo, como requisito *no escrito* para que exista infracción, que se menoscabe alguna de las funciones de la marca. Sin menoscabo, la infracción no existe.

⁴⁴ Sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, ap. 34.

⁴⁵ Auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America, C-62/08, ECLI:EU:C:2009:111.

⁴⁶ Sentencia de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA/eBay, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, ap. 91, y sentencia de 22 de diciembre de 2022, Christian Louboutin/Amazon, C-148/21 y C-184/21, ECLI:EU:C:2022:1016, aps. 52 y 53.

⁴⁷ Sentencia de 2 de julio de 2020, mk advokaten, C-684/19, ECLI:EU:C:2020:519, ap. 27 y ss.

⁴⁸ Sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, ap. 36.

⁴⁹ Sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82.

⁵⁰ Sentencia de 17 de marzo de 2005, Gillette, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177.

⁵¹ Sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France, C-236/08 a C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, ap. 69.

⁵² Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651.

El menoscabo de las funciones de la marca se ha convertido en un auténtico requisito para la infracción de marca. Desde el punto de vista de la metodología jurídica, se trata de una reducción teleológica de las normas relativas a la infracción, que tiene por objetivo que la tutela quede constreñida a aquellos casos en los que resulte justificada a la vista de los intereses específicos del titular de la marca⁵³.

Por constituir un requisito común a todos los tipos de infracción, se expone en este momento, si bien es cierto que el Tribunal suele abordarlo después de analizar el resto de los requisitos (generales y específicos), como una especie de cláusula de cierre.⁵⁴ Probablemente se deba, por un lado, a que constituye un requisito no escrito que funciona como dique de contención a la expansión excesiva del derecho de marca, y que como tal desempeña un papel de *ultima ratio*. Y, por otro lado, a que aunque se requiere para todo tipo de infracción de marca, en los casos de riesgo de confusión y marca renombrada figura imbuido en los requisitos del tipo, por lo que solo se analiza de manera autónoma en los casos de doble identidad, como veremos en el siguiente epígrafe.

5.2. *No solo se reconoce la función esencial de la marca*

En el Derecho de la Unión Europea no solo se tutela la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese bien o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad⁵⁵. Existe, no obstante, un matiz de relieve: en los casos de riesgo de confusión (art. 34.2 letra «b» de la LM) debe vulnerarse necesariamente la función esencial de la marca.

Cabe hacer, por lo tanto, la siguiente triple distinción, que acompañamos de sendas observaciones metodológicas:

a) Casos de doble identidad (letra «a»): es suficiente con que se vulnere cualquiera de las funciones de la marca (la esencial u otras). Esta pluralidad de funciones la puede desempeñar cualquier marca (no solo las renombradas)⁵⁶.

METODOLOGÍA: resulta preciso constatar que se vulnera alguna de ellas. La existencia de doble identidad, por sí misma, no supone una vulneración de las funciones de la marca⁵⁷.

b) Casos de riesgo de confusión (letra «b»): es necesario que se vulnere precisamente la función esencial de la marca.

⁵³ SACK (2017), p. 664, con cita de abundante jurisprudencia. El Tribunal ha señalado que «según reiterada jurisprudencia el derecho exclusivo previsto en dicha disposición se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esa marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar alguna de las funciones de la marca.» Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, ap. 30.

⁵⁴ V. por ejemplo la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, ap. 14 y ss.

⁵⁵ Sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal SA/Bellure, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, ap. 58.

⁵⁶ Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, ap. 40. De este apartado 40 parece desprenderse también que mientras que la función de indicación del origen es inherente a toda marca, para que esta «realice sus demás funciones» es necesario que su titular despliegue una actividad determinada («mientras que [la marca] sólo realiza sus demás funciones en la medida en que su titular la explote en ese sentido, en particular con fines publicitarios o de inversión»).

⁵⁷ V. como ejemplo la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55.

METODOLOGÍA: en estos casos, la función de indicación del origen se menoscaba de forma automática cuando se constata un riesgo de confusión por parte del público. O dicho de otra forma, el menoscabo de la función esencial es consecuencia de la existencia de riesgo de confusión («debido al riesgo de confusión»⁵⁸). Téngase en cuenta, con todo, que la apreciación del riesgo de confusión debe hacerse de manera «contextualizada» (teniendo en cuenta, por ejemplo, el contenido del anuncio en el que aparece el signo⁵⁹), y no «abstracta» (teniendo en cuenta signos y productos/servicios de forma aislada, con abstracción del contexto)⁶⁰.

c) Casos de marca renombrada (letra «c»): el menoscabo a las funciones es inherente al aprovechamiento o perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca realizado sin justa causa⁶¹.

METODOLOGÍA: basta con constatar el aprovechamiento o perjuicio realizado sin justa causa, sin que sea necesario constatar, adicionalmente, un menoscabo de las funciones.

Las precisiones metodológicas anteriores permiten concluir que la relevancia del requisito del menoscabo de las funciones de la marca como elemento de análisis autónomo se limita a los casos de doble identidad, puesto que en los otros casos está imbuido en los elementos del tipo correspondiente⁶².

5.3. *El menoscabo también es necesario en los casos de doble identidad*

Como ya hemos señalado, en los casos de doble identidad es necesario que se verifique el menoscabo de alguna de las funciones de la marca. A este respecto, debe tenerse cierta cautela con la manida afirmación de que en los casos de doble identidad la tutela es absoluta (considerando 16 de la Directiva), ya que el pretendido carácter «absoluto» de la protección ha sido atenuado en gran medida por la exigencia del Tribunal de que se menoscabe alguna de las funciones de la marca⁶³. No existe, por lo demás, una presunción, ni *iuris et de iure* ni *iuris tantum*, de que la función esencial de la marca se menoscaba cuando existe doble identidad (como se desprende, entre otros casos, de *Arsenal*⁶⁴ y de *Opel Adam/Autec*⁶⁵). Sí que existe, no obstante, la posibilidad de que la función esencial de la marca se menoscabe en un momento posterior a la venta⁶⁶.

⁵⁸ Sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339, ap. 57. V. también GARCÍA PÉREZ, (2011), págs. 71 y ss., con referencias a las importantes contribuciones de OHLY sobre este tema (en especial OHLY 2010).

⁵⁹ *Ibid.*, ap. 63.

⁶⁰ V. el epígrafe IV.2.3.4.

⁶¹ HACKER (2024), § 14, aps. 132 y 135.

⁶² En sentido parecido HOFMARCHER (2020), pág. 347.

⁶³ Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, aps. 33 y ss.

⁶⁴ Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651.

⁶⁵ Sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55.

⁶⁶ Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, ap. 57.

IV. REQUISITOS ESPECÍFICOS

1. Introducción

Los requisitos generales son comunes a toda infracción de marca. Cuando hablamos de requisitos específicos, nos referimos a los requisitos particulares que deben concurrir para que exista infracción por doble identidad (art. 34.2 letra «a» LM), por riesgo de confusión (art. 34.2 letra «b» LM) o por tutela de la marca renombrada (art. 34.2 letra «c» LM).

Uno de los aspectos en los que se distinguen los dos primeros casos del tercero es que la doble identidad y el riesgo de confusión contienen lo que el Tribunal de Justicia ha denominado una «exigencia de comparabilidad», concretamente entre los productos o servicios del tercero, por una parte, y los productos o servicios del titular de la marca, por otra, mientras que la letra «c» prevé de forma expresa que no se requiere tal comparabilidad cuando la marca goza de renombre⁶⁷.

2. Doble identidad y riesgo de confusión

2.1. *Previo: signos y productos/servicios que se comparan*

Para que haya doble identidad tanto los signos como los productos/servicios deben ser idénticos. En el caso del riesgo de confusión deben ser al menos similares. Un aspecto previo que debe abordarse es, consecuentemente, qué signos y productos/servicios se comparan para apreciar si existe dicha identidad o similitud.

2.1.1. Signos que se comparan

Debe compararse el signo tal y como consta registrado con el signo tal y como se usa por el tercero.

En lo que al signo tal y como consta registrado se refiere, deben formularse dos observaciones:

a) Si la marca se usa en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada (art. 39.3 letra «a» LM) el principio es el mismo: se atiende a la marca tal y como está registrada. El uso en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo tiene relevancia a la hora de establecer si la marca ha sido usada, pero no para determinar el signo del que se parte en la comparación⁶⁸, al menos en tanto que el Tribunal de Justicia —en el marco de su progresivo acercamiento entre el Derecho de marcas y el Derecho contra la competencia desleal— no diga lo contrario.

b) La sentencia *Specsavers* no altera el principio de que en la comparación entre signos debe estarse al signo tal y como está registrado, a pesar de que

⁶⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, ÖKO-Test, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317, ap. 36.

⁶⁸ HACKER (2024), § 14, aps. 320 y ss.

señala que el color con el que una marca registrada en blanco y negro ha sido usado puede ser relevante. Y es que el color se tiene en cuenta *en la apreciación global del riesgo de confusión* o en la apreciación global del aprovechamiento indebido (en el caso de las marcas renombradas), no en la comparación entre los signos⁶⁹.

En lo que concierne al signo tal y como se usa por el tercero también cabe realizar algunas puntualizaciones:

a) Resulta fundamental determinar correctamente qué constituye el signo y qué no, ya que aumentar o reducir su contorno puede llevar a resultados diferentes en la apreciación de la similitud entre signos. Demarcar lo que constituye el signo puede ser difícil en aquellas ocasiones en las que no está claro si nos encontramos ante un signo complejo o ante varios signos distintos (en este último caso habría que hacer análisis separados para cada uno de ellos). Lo fundamental en estos casos, como en tantas ocasiones, es la percepción del público relevante⁷⁰.

b) En este momento lo que se comparan son los signos, por lo que las circunstancias que rodean al uso del signo —el contexto— es irrelevante. Estas circunstancias sí deben tenerse en cuenta, no obstante, en la determinación de la existencia de riesgo de confusión⁷¹, pues el Tribunal de Justicia realiza un examen contextualizado de la existencia de dicho riesgo, tal y como detallaremos más adelante⁷².

c) En la ya mencionada sentencia *Specsavers* el Tribunal dispuso que resulta un factor pertinente el hecho de que una parte significativa del público asocie mentalmente al tercero con el color del signo que usa y que presuntamente viola la marca. Ahora bien, de igual manera que matizamos con respecto a la marca registrada, este aspecto resulta relevante en el momento de la *apreciación global del riesgo de confusión* y del aprovechamiento indebido (en el caso de la marca renombrada), no en el de la comparación entre signos.

2.1.2. Productos o servicios que se comparan

En el caso del tercero que usa el signo, no existe mayor dificultad: ha de estarse a los productos o servicios por él comercializados o suministrados. En lo que al titular de la marca se refiere, la situación es, sin embargo, más compleja, pues ha de distinguirse según hayan transcurrido o no cinco años desde el registro de la marca. Si el periodo de gracia no ha transcurrido, se estará a los productos y servicios objeto del registro, sin que tenga relevancia el uso que el titular haya podido hacer de la marca durante ese período de cinco años. Si, por el contrario, el período ha transcurrido, los productos o servicios a tener en cuenta habrán de reducirse cuando se ponga de manifiesto —tras una demanda de reconvencción o una excepción presentadas por el demandado— que el titular aún no ha iniciado un uso efectivo de la marca para una parte o para el conjunto

⁶⁹ Sentencia de 18 de julio de 2013, *Specsavers*, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, ap. 41. Tratamos de nuevo este tema en el epígrafe IV.2.3.4.

⁷⁰ HACKER (2024), § 14, ap. 337, y BODDIEN (2023), MarkenG § 14 ap. 828.

⁷¹ BODDIEN (2023), MarkenG § 14, ap. 827.

⁷² V. epígrafe IV.2.3.4.

de los productos y servicios para los cuales se registró, ya que en este caso entrarán en juego las sanciones que la Ley prevé por falta de uso⁷³.

2.2. *La doble identidad*

Solo nos encontraremos ante un caso de doble identidad cuando sean idénticos tanto los signos como los productos/servicios.

La exigencia de identidad entre signos parece reducir el ámbito de este supuesto a los casos en los que el signo reproduce con exactitud todos los elementos que constituyen la marca, y no añade ninguno más. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha adoptado una postura más flexible que tiene como piedra de toque, como tantas veces en Derecho de marcas, la percepción del consumidor. En la sentencia *LTJ Diffusion* el Tribunal estableció que un signo es idéntico a la marca no solo cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca, sino también cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio⁷⁴.

En lo que a los productos y servicios se refiere, lo más relevante es reparar en que la comparación se lleva a cabo entre los productos/servicios para los que está registrada la marca y los productos/servicios *del tercero que hace uso del signo*⁷⁵. El Tribunal, no obstante, ha admitido —como excepción a este principio— que la comparación se haga con los productos o servicios de otro por cuya cuenta actúe el tercero (por ejemplo un comisionista⁷⁶) y con los productos que constituyen el propio objeto de los servicios prestados por el tercero⁷⁷.

La última precisión metodológica con respecto a la doble identidad se refiere de nuevo al menoscabo de las funciones. Y es que debe insistirse una vez más en que, si bien no es necesario constatar si existe riesgo de confusión (como requisito específico del tipo)⁷⁸, sí se exige verificar el menoscabo de alguna de las funciones de la marca (como requisito general para la infracción de marca). La función menoscabada puede ser la esencial u otra de las funciones de la marca. Sin menoscabo de alguna de las funciones, no hay infracción de la marca.

2.3. *Riesgo de confusión*

2.3.1. Introducción

En los casos en los que no exista doble identidad, pero sí al menos semejanza entre los signos y entre los productos/servicios, resulta aplicable la letra «b» del artículo 34.2 de la Ley de Marcas (que denominaremos, para simplificar, «riesgo de confusión»).

El riesgo de confusión presupone la concurrencia de dos requisitos: los signos deben ser idénticos o similares y los productos o servicios deben ser idénti-

⁷³ Sentencia de 26 de marzo de 2020, *Cooper International*, C-622/18, ECLI:EU:C:2020:241, aps. 37 y ss.

⁷⁴ Sentencia de 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion*, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169, ap. 54.

⁷⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test*, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317, aps. 29 y ss.

⁷⁶ Auto de 19 de febrero de 2009, *UDV North America*, C-62/08, ECLI:EU:C:2009:111.

⁷⁷ Sentencia de 23 de febrero de 1999, *BMW*, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82.

⁷⁸ Sentencia de 20 de marzo de 2003, *LTJ Diffusion*, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169, ap. 49.

cos o similares⁷⁹. Si no confluyen ambas circunstancias, el riesgo no existirá⁸⁰. Como consecuencia, los elementos del tipo no concurrirán si los productos o servicios no son al menos similares (regla de la especialidad) o si los signos no son al menos similares. Si el tribunal, por lo tanto, declara que los signos o los productos/servicios no son similares (ni idénticos, por supuesto), entonces debe descartar de manera absoluta la existencia de riesgo de confusión.

Si se cumple el requisito de que los signos sean idénticos o similares y los productos o servicios sean también idénticos o similares, debe entonces analizarse si, como consecuencia de ello, existe riesgo de confusión en el público.

2.3.2. Concepto de riesgo de confusión

El riesgo de confusión es el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, cuando de hecho esos productos o servicios proceden de otra empresa, o de empresas no vinculadas⁸¹. En este concepto de riesgo de confusión está comprendido el riesgo de asociación, pero no la mera evocación de la marca⁸².

2.3.3. La regla de la interdependencia

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa⁸³. También el carácter distintivo de la marca anterior⁸⁴ ha de ser necesariamente tenido en cuenta en la apreciación del riesgo de confusión, de tal forma que, por ejemplo, puede existir riesgo de confusión, a pesar de que exista un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando las marcas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, es fuerte⁸⁵.

La aplicación de la regla de la interdependencia tiene un límite claro: para que opere la regla, los signos deben ser al menos similares y los productos o servicios deben ser también al menos similares. Es decir, que por muy elevado que sea el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, la falta de semejanza de los

⁷⁹ Por supuesto, en el caso en el que fuesen idénticos tanto los signos como los productos/servicios, nos deslazaríamos al ámbito de la letra «a» del artículo 34.2 (doble identidad).

⁸⁰ Sentencia de 12 de octubre de 2004, Vedral, C-106/03 P, ECLI:EU:C:2004:611, aps. 51 y ss.

⁸¹ Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, ap. 29 y auto de 16 de septiembre de 2010, Deepak Rajani, C-559/08 P, ECLI:EU:C:2010:529, no traducido, ap. 74.

⁸² Sentencia de 11 de noviembre de 1997, Sabel, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, aps. 18 y ss.

⁸³ Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, ap. 17.

⁸⁴ El carácter distintivo a tener en cuenta es el de la marca anterior (sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, ap. 84). La sentencia *Messi* (sentencia de 17 de septiembre de 2020, Messi, C-449/18 P y C-474/18 P, ECLI:EU:C:2020:722) no altera este principio. En esta sentencia, «Messi» era la marca que se trataba de registrar, y el Tribunal tiene en cuenta el renombre del futbolista, pero lo hace a los efectos de determinar si las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas entre ellos (teoría de la neutralización), y no en la fase de apreciación del riesgo de confusión. Véanse las acertadas apreciaciones sobre la sentencia de GARCÍA VIDAL (2022), en especial págs. 280 y ss.

⁸⁵ Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, ap. 19.

signos o de los productos o servicios no se puede compensar de ninguna manera⁸⁶. En consecuencia, y desde un punto de vista metodológico, cuando los signos o los productos/servicios no sean al menos similares, ya no se procede a realizar la apreciación global de la existencia de riesgo de confusión. Es más, ni siquiera se entra a examinar si la marca anterior tiene un carácter distintivo elevado⁸⁷.

La interdependencia a la que alude el Tribunal de Justicia hace que la apreciación del riesgo de confusión sea un juego de equilibrios que impone tener en cuenta varios factores, de tal manera que el análisis resulta incorrecto si se prescinde de alguno de ellos. No se puede, por ejemplo, negar la existencia de riesgo de confusión con base exclusivamente en el escaso carácter distintivo de la marca anterior y el grado particularmente bajo de similitud entre los signos. Debe hacerse un esfuerzo de motivación que analice si, incluso siendo escaso el carácter distintivo de la marca anterior, el grado bajo de similitud de las marcas en conflicto se compensa por el grado más elevado de similitud, o incluso la identidad, de los productos designados por las marcas en cuestión⁸⁸.

2.3.4. Apreciación del riesgo de confusión

El Tribunal de Justicia ha ido desarrollando una serie de complejas normas y principios para apreciar el riesgo de confusión. No es posible exponerlas en un artículo como el presente⁸⁹. Nuestro objetivo, mucho más modesto, se reduce a destacar algunos aspectos relevantes desde el punto de vista metodológico:

A. Análisis contextualizado, no abstracto

En sede de infracción, el Tribunal de Justicia aprecia el riesgo de confusión de manera contextualizada, y no abstracta, a diferencia de lo que hacen los tribunales españoles, con alguna excepción puntual⁹⁰. En Derecho de marcas —frente a lo que sucede en el Derecho contra la competencia desleal— los tribunales españoles hacen abstracción del contexto en el que el signo se usa (por ejemplo el anuncio en el que se inserta).⁹¹ El Tribunal de Justicia, sin embargo, ha declarado que «de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que esta apreciación [global del riesgo de confusión] debe tener en cuenta el contexto particular en el que se hubiera utilizado el signo pretendidamente similar a la marca registrada»⁹².

Ejemplo: En el caso *O2*⁹³, el Tribunal señala que no existe riesgo de confusión a la luz de la configuración general del anuncio:

⁸⁶ Sentencia de 4 de marzo de 2020, *Equivalenza*, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, ap. 60 y sentencia de 7 de mayo de 2009, *Waterford Wedgwood*, C-398/07 P, ECLI:EU:C:2009:288, ap. 34.

⁸⁷ Sentencia de 23 de enero de 2014, *riha WeserGold*, C-558/12 P, ECLI:EU:C:2014:22, aps. 43 y ss.

⁸⁸ Sentencia de 5 de marzo de 2020, *Halloumi*, C-766/18 P, ECLI:EU:C:2020:170, aps. 78 y ss.

⁸⁹ *Vid.* FILGUEIRA LOUREIRO (2023), GARCÍA PÉREZ (2011), GARCÍA PÉREZ (2019), págs. 307 y ss.

⁹⁰ Por ejemplo, SAP de A Coruña (Secc. 4.ª) de 30 de enero de 2023, ECLI:ES:APC:2023:319, ap. 15. Sobre este tema, ANTÓN JUÁREZ (2024), págs. 65 y 66, GARCÍA PÉREZ (2011), págs. 63 y ss., GARCÍA PÉREZ (2023 E), págs. 1027 y 1028, GARCÍA PÉREZ (2023 C).

⁹¹ En ocasiones, los tribunales tienen en cuenta el contexto, pero a otros efectos —como por ejemplo determinar si existe uso a título de marca—, pero no para apreciar la existencia de riesgo de confusión, salvo, como hemos señalado, contadas excepciones.

⁹² Sentencia de 18 de julio de 2013, *Specsavers*, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, ap. 45.

⁹³ Sentencia de 12 de junio de 2008, *O2*, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339.

«63 En cambio, debe señalarse que, según comprobó el propio órgano jurisdiccional remitente, el uso por H3G de imágenes de burbujas similares a las marcas con burbujas en el anuncio controvertido no dio lugar a riesgo de confusión por parte de los consumidores. En efecto, en su conjunto, el anuncio controvertido no era engañoso y, en particular, no sugería que hubiera ninguna relación comercial entre O2 y O2 (UK), por una parte y H3G, por otra.

64 A este respecto, en contra de cuanto sostienen O2 y O2 (UK), el órgano jurisdiccional remitente, para apreciar la existencia de riesgo de confusión, obró acertadamente al limitar su análisis al contexto en el que H3G utilizó el signo similar a las marcas con burbujas.»

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia llega incluso a quebrar un principio que se tenía casi por un axioma en el Derecho español. Según tal principio, en el caso de la marca anterior, el registro es sagrado, de forma que lo relevante es el signo tal y como está registrado y los productos y servicios para los que se ha registrado.

La ruptura se produce en la sentencia *Specsavers*⁹⁴. En ese caso la marca estaba registrada en blanco y negro, pero el titular (Specsavers) la usaba en verde (su «color corporativo»), de manera que como consecuencia de este uso una parte significativa del público asocia mentalmente la marca al color verde. El órgano remitente preguntaba al Tribunal si para apreciar el riesgo de confusión hay que tener en cuenta el color verde o hay que estar a la marca tal y como está registrada. El Tribunal de Justicia afirma que el color sí es relevante en la apreciación global del riesgo de confusión.

B. Dos fases diferenciadas

Deben distinguirse dos fases en la aplicación de la letra «b» del artículo 34.2 de la Ley de Marcas. En una primera se comprueba que los signos sean al menos similares y que los productos y servicios sean al menos similares. De ser así, en una segunda fase se realiza una apreciación global del riesgo de confusión.

Conviene no mezclar los elementos de ambas fases. El análisis es complejo. Aquí expondremos lo necesario para evitar algunos errores metodológicos:

a) La teoría de la neutralización opera en la primera fase, cuando se comparan los signos.

Con la expresión «teoría de la neutralización» se hace referencia a la doctrina del Tribunal de Justicia según la cual las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes fonéticas y visuales entre ellos⁹⁵.

En la reciente sentencia *Equivalenza*⁹⁶ el Tribunal establece dos puntos importantes con respecto a la teoría de la neutralización:

1) La neutralización de las similitudes visuales y fonéticas de los signos por sus diferencias conceptuales se examina en el momento en que se aprecia la similitud entre los signos, por lo que si dicha neutralización existe, ya no se procederá a apreciar globalmente la existencia de riesgo de confusión.

⁹⁴ Sentencia de 18 de julio de 2013, *Specsavers*, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497.

⁹⁵ Sentencia de 18 de diciembre de 2008, *Les Éditions Albert René*, C-16/06 P, ECLI:EU:C:2008:739, ap. 98.

⁹⁶ Sentencia de 4 de marzo de 2020, *Equivalenza*, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156.

2) La aplicación de la teoría de la neutralización se restringe a los casos excepcionales en los que al menos uno de los signos en conflicto tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente.

b) El carácter distintivo de la marca anterior es un elemento a tener en cuenta en la segunda fase (apreciación global del riesgo de confusión), no en la primera. En consecuencia, si no existe al menos similitud de signos o productos/servicios, ya no se entra a valorar el carácter distintivo de la marca anterior⁹⁷. Por otra parte, el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior no puede tenerse en cuenta para apreciar la similitud entre las marcas, ni puede llevar a constatar que uno de los elementos que la componen predomina sobre otro de sus elementos a los efectos de apreciar la similitud de los signos en conflicto⁹⁸.

C. Globalidad, globalidad y globalidad

El Tribunal de Justicia ha recurrido al principio de la «apreciación global» en varios momentos de la aplicación de la letra «b» del artículo 10.2 de la Directiva (art. 34.2 letra «b» LM):

a) En la primera fase, en la que se aprecia la similitud entre los signos y entre los productos y servicios, la apreciación debe ser global:

— En lo que se refiere a los signos, y como quiera que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, la apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes⁹⁹.

— En lo que se refiere a los productos/servicios, la apreciación debe ser global en el sentido de que deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios, entre los que se incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario¹⁰⁰.

b) Para evaluar el carácter distintivo de la marca anterior, debe apreciarse *globalmente* la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas¹⁰¹. La valoración de los elementos probatorios presentados para acreditar el carácter distintivo de la marca anterior también debe hacerse de manera global, ya que no puede excluirse que determinados elementos que de forma aislada no puedan demostrar el alto carácter distintivo de que goza una marca, sí que puedan hacerlo si son valorados en su conjunto¹⁰².

⁹⁷ Sentencia de 23 de enero de 2014, *riha WeserGold*, C-558/12 P, ECLI:EU:C:2014:22, aps. 41 y ss.

⁹⁸ Sentencia de 11 de junio de 2020, *China Construction Bank*, ECLI:EU:C:2020:469, aps. 56 y ss.

⁹⁹ Sentencia de 11 de noviembre de 1997, *Sabel*, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, ap. 23.

¹⁰⁰ Sentencia de 29 de septiembre de 1998, *Canon*, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, ap. 23.

¹⁰¹ Sentencia de 22 de junio de 1999, *Lloyd*, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, ap. 22.

¹⁰² Sentencia de 17 de abril de 2008, *Ferrero*, C-108/07 P, ECLI:EU:C:2008:234, no traducido, aps. 35, 36 y 37.

c) En la fase de apreciación *global* del riesgo de confusión (segunda fase) la apreciación debe ser, naturalmente, *global*. Es decir, que debe ser una apreciación que tenga en cuenta todos los factores pertinentes, entre los que se incluyen, en particular, el conocimiento de la marca en el mercado, la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, el grado de similitud entre la marca y el signo, y el grado de similitud entre los productos o servicios designados¹⁰³.

D. El escaso peso de los elementos de carácter escasamente distintivo o descriptivo

Quien registra una marca débil poco obtiene, ya que, como ha señalado el Tribunal de Justicia, «cuando la marca anterior y el signo cuyo registro se solicita coinciden en un elemento de carácter escasamente distintivo o descriptivo en relación con los productos de que se trate, la apreciación global de riesgo de confusión... no lleva frecuentemente a afirmar que existe dicho riesgo»¹⁰⁴. Ahora bien, desde el punto de vista metodológico debe hacerse una advertencia: incluso en dichos casos, y debido al principio de interdependencia, no puede excluirse, de antemano y en todo caso, que exista riesgo de confusión¹⁰⁵. Cuando se trata de integrar un concepto jurídico indeterminado el Tribunal de Justicia suele huir de las reglas fijas y prefiere un enfoque más flexible y de conjunto. Por eso el recurrente de una sentencia en materia de marcas puede albergar esperanzas cuando el tribunal ha cometido uno de estos dos errores: a) ha aplicado una regla fija, como por ejemplo que el consumidor presta mayor atención a la parte inicial de un signo denominativo que a la final¹⁰⁶; b) no ha realizado un examen de conjunto de los factores pertinentes del caso (ha obviado, por ejemplo, un extremo relevante, como el elevado carácter distintivo de la marca anterior)¹⁰⁷.

E. Análisis racional, no visceral

El riesgo de confusión en Derecho de marcas es susceptible de ser víctima de un problema que afecta en general a la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados (es muy frecuente en el Derecho contra la competencia desleal): la aplicación del Derecho intuitiva o, si se quiere, visceral, es decir, aquella que sigue el sentido de «justicia» del juez (o su instinto) en lugar de la razón. Debe descartarse esta forma de proceder, ya que el Derecho de marcas es un Derecho técnico con una serie de reglas de aplicación muy desarrolladas. Es cierto que en algún momento el juez ha de dar un cierto salto al vacío y pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusión, pero solo debe hacerlo tras seguir unas reglas cuya misión es asegurar que ese vacío sea el mínimo posible. Existen elementos que se corresponden más con una reacción intuitiva que técnica y que por lo tanto deben eliminarse de la ecuación. Aquí señalaremos solo dos:

¹⁰³ Sentencia de 11 de noviembre de 1997, *Sabel*, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, ap. 22.

¹⁰⁴ Sentencia de 18 de junio de 2020, *Przedsiębiorstwo Produkcyjno/EUIPO*, C-702/18 P, ECLI:EU:C:2020:489, ap. 53.

¹⁰⁵ Sentencia de 12 de junio de 2019, *Mats Hansson*, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481, ap. 55.

¹⁰⁶ Dicha regla no existe (auto de 28 de junio de 2012, *TofuTown.com*, C-599/11 P, ECLI:EU:C:2012:403, ap. 31).

¹⁰⁷ Sentencia de 18 de junio de 2020, *Przedsiębiorstwo Produkcyjno/EUIPO*, C-702/18 P, ECLI:EU:C:2020:489, aps. 51 y ss.

a) Uno de ellos es el imperativo de disponibilidad: existe la tentación de negar la existencia de riesgo de confusión porque se considere que determinados elementos deben permanecer disponibles para los otros operadores económicos. El Tribunal de Justicia ha señalado, sin embargo, que el imperativo de disponibilidad no debe ser tenido en cuenta en la apreciación del riesgo de confusión¹⁰⁸.

b) Otro es dejarse influir por la idea de que el tercero dispone de infinitas posibilidades para concebir un signo propio, es decir, de un «folio en blanco», por lo que no tiene necesidad de acercarse a un signo que está registrado como marca. Esta doctrina podría jugar un papel para determinar si se infringe una marca renombrada¹⁰⁹, pero no debe influir en la apreciación de la existencia de riesgo de confusión¹¹⁰.

3. Marca renombrada

3.1. Introducción

La tutela de la marca renombrada es la única vía de ataque posible cuando los productos o servicios no son siquiera semejantes, si bien puede recurrirse a ella incluso aunque los productos o servicios sean similares o idénticos¹¹¹.

Para la protección de la marca que goza de renombre han de concurrir cumulativamente tres requisitos: la existencia de una marca de renombre, la existencia de un vínculo entre el signo utilizado por el tercero y dicha marca, y el riesgo de que con el uso sin justa causa del signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca o de que dicho uso sea perjudicial para ellos¹¹². Por el contrario, no constituyen requisitos para la tutela ni la existencia de doble identidad ni de riesgo de confusión¹¹³.

3.2. El renombre

Una marca goza de renombre cuando la conoce una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio pertinente¹¹⁴.

¹⁰⁸ Me remito al análisis de MAROÑO GARGALLO (2023), pág. 514.

¹⁰⁹ Por ejemplo, con alusión a la idea del «folio en blanco», v. SAP de Alicante, secc. 8, de 25 de abril de 2019, ECLI:ES:APA:2019:2169 y de 30 de junio de 2020, ECLI:ES:APA:2020:2402.

¹¹⁰ Este principio ha influido en los tribunales desde antiguo. V., por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 17 de diciembre de 1931 (ECLI:ES:TS:1931:2021).

¹¹¹ Sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9. La doctrina de esta sentencia ha sido incorporada a la Directiva 2015. Vid. CERNADAS LÁZARE (2017).

¹¹² Sentencia de 4 de marzo de 2020, Tulliallan Burlington, C-155/18 PaC-158/18 P, ECLI:EU:C:2020:151, ap. 66, para un supuesto de registro. Esta formulación de *Burlington* es preferible a la de otras sentencias del Tribunal de Justicia en las que no se hace referencia al requisito del vínculo, sino a la identidad o a la similitud de los signos en conflicto. En realidad, lo que se requiere para la infracción es la existencia de un vínculo, si bien dicho vínculo es consecuencia de la existencia de la identidad o similitud entre los signos en conflicto, y no existirá en ausencia de, al menos, similitud.

¹¹³ Sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, ap. 39.

¹¹⁴ Sentencia de 28 de junio de 2018, Puma SE, C-564/16 P, ECLI:EU:C:2018:509, ap. 55. Advuértase que la marca que goza de renombre en el sentido del Derecho de la UE no se identifica con el sentido que la Ley española de Marcas otorgaba a la marca renombrada hasta la reciente reforma realizada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. V. GARCÍA PÉREZ (2019), pág. 415. Presta detenida atención a la evolución del concepto MARTÍN ARESTI (2023).

Establecer si existe renombre exige determinar el público pertinente en función del producto o del servicio comercializado bajo la marca de que se trate, y comprobar si una parte significativa de ese público la conoce¹¹⁵. No se exige que el público sepa que el signo está registrado como marca, sino que basta con que una parte significativa del público pertinente conozca el signo¹¹⁶.

Para que la marca se considere renombrada se exige además que el conocimiento del público se extienda a una parte determinada del territorio. En el caso de una marca nacional no se requiere que el renombre exista en todo el territorio del Estado miembro, pues basta con que exista en una parte sustancial de este¹¹⁷. En el caso de las marcas de la Unión, la marca debe gozar de renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión Europea, que puede corresponder en su caso al territorio de un solo Estado miembro¹¹⁸.

Para valorar el renombre de la marca, el tribunal «debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla»¹¹⁹.

3.3. *El vínculo*

La violación de la marca renombrada es consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo usado por el tercero, en virtud del cual el público pertinente relaciona dicho signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde¹²⁰.

En la sentencia *Intel*¹²¹, el Tribunal identifica este vínculo entre el signo y la marca con la evocación («call to mind») de la marca. Ahora bien, es importante tener en cuenta que las marcas renombradas no se protegen frente a la mera evocación, o dicho de otra forma: el vínculo es requisito necesario pero no es requisito suficiente para la tutela de la marca, por muy renombrada que esta sea¹²².

El Tribunal de Justicia ha establecido que el vínculo es consecuencia de la existencia de un grado de similitud entre los signos en conflicto¹²³, de lo cual se deriva, por un lado, que si no existe similitud alguna entre los signos, no existe vínculo¹²⁴ —ni por lo tanto infracción—, y, por otro, que cuanto más similares sean los signos, más probable será que el vínculo exista¹²⁵.

Es preciso tener en cuenta, con todo, que la similitud entre signos —e incluso su identidad— no garantiza la existencia del vínculo. Puede suceder, por

¹¹⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test*, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317, ap. 47.

¹¹⁶ *Ibid.*, ap. 49.

¹¹⁷ Sentencia de 14 de septiembre de 1999, *General Motors*, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, ap. 28.

¹¹⁸ Sentencia de 3 de septiembre de 2015, *Iron & Smith*, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, ap. 19.

¹¹⁹ Sentencia de 14 de septiembre de 1999, *General Motors*, C-375/97, ECLI:EU:C:1999:408, ap. 27.

¹²⁰ Sentencia de 10 de abril de 2008, *adidas/Marca Mode*, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, ap. 41. Sobre el requisito del vínculo en general, v. CERNADAS LÁZARE (2019), págs. 169 y ss.

¹²¹ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, *Intel*, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, ap. 63.

¹²² *Ibid.*, ap. 71.

¹²³ *Ibid.*, ap. 30.

¹²⁴ Sentencia de 24 de marzo de 2011, *C-552/09 P, Ferrero*, ECLI:EU:C:2011:177, ap. 66.

¹²⁵ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, *Intel*, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, ap. 44.

ejemplo, que las marcas en conflicto se hayan registrado respectivamente para productos o servicios cuyos públicos relevantes no coincidan¹²⁶.

Como consecuencia de la doctrina del vínculo, en el caso de la marca renombrada, al igual que en el supuesto del riesgo de confusión, los signos deben ser al menos similares, lo que plantea diversos interrogantes sobre si la forma de apreciar la similitud y el grado de semejanza exigido son los mismos para ambos tipos de protección. El Tribunal ha realizado las siguientes consideraciones al respecto:

a) La similitud en el caso del riesgo de confusión y en el caso de la marca que goza de renombre tienen elementos en común. Por un lado, la similitud entre los signos debe apreciarse del mismo modo en ambos casos¹²⁷. Por otro lado, si en el ámbito de la apreciación del riesgo de confusión se llega a la conclusión de que no existe similitud (ausencia de similitud), tampoco puede considerarse satisfecho el requisito a los efectos de obtener la tutela reforzada conferida por la marca que goza de renombre¹²⁸. Pero si se llega a la conclusión de que sí existe similitud a los efectos de la apreciación del riesgo de confusión, habrá de concluirse necesariamente que dicha similitud existe a los efectos de la tutela de la marca renombrada¹²⁹. Por último, al igual que en el caso del riesgo de confusión, el renombre y el carácter distintivo de la marca anterior no constituyen factores pertinentes para la apreciación de la similitud entre la marca y el signo, aunque en el caso de la tutela renombrada sí son relevantes para apreciar la existencia de un vínculo entre ellos¹³⁰.

b) En aquellos casos en los que se constata un cierto grado de similitud, es posible que tal similitud no sea suficiente para determinar la existencia de riesgo de confusión, pero sí de la tutela reforzada de la marca que goza de renombre. Es decir, que la protección en favor de la marca renombrada puede existir aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud que el exigido para constatar la existencia de un riesgo de confusión¹³¹.

c) Si existe riesgo de confusión, existe necesariamente vínculo¹³².

Por último, el Tribunal de Justicia ha establecido que la existencia de un vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso¹³³. Entre tales factores cabe citar el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante, la intensidad del renombre de la marca anterior, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público¹³⁴.

¹²⁶ *Ibid.*, aps. 45 y 46. Como acertadamente recuerda LOUREDO CASADO siguiendo las enseñanzas del maestro FERNÁNDEZ-NÓVOA, el hecho de que en el marco de la marca de renombre quiebre el principio de especialidad no quiere decir que los productos y servicios no jueguen papel alguno en el examen de la infracción de la marca renombrada. *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004), págs. 409 y ss., y LOUREDO CASADO (2021), pág. 113.

¹²⁷ Sentencia de 24 de marzo de 2011, C-552/09 P, Ferrero, ECLI:EU:C:2011:177, ap. 54.

¹²⁸ Sentencia de 28 de febrero de 2019, Groupe Léa Nature, C-505/17 P, ECLI:EU:C:2019:157, ap. 79.

¹²⁹ *Ibid.*, ap. 80.

¹³⁰ Sentencia de 24 de marzo de 2011, Ferrero, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177, ap. 58.

¹³¹ *Ibid.*, ap. 53.

¹³² Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, ap. 57.

¹³³ Sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas/Fitnessworld, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582, ap. 30.

¹³⁴ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, ap. 42.

Los distintos factores pertinentes funcionan como vasos comunicantes, de forma que puede compensarse, por ejemplo, un bajo grado de similitud entre las marcas con un elevado carácter distintivo de la marca anterior. Existen, no obstante, ciertos límites, pues la ausencia de similitud entre los signos no puede compensarse acudiendo a otros factores¹³⁵.

3.4. *Aprovechamiento/perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca, por un uso realizado sin justa causa*

Desde el punto de vista metodológico, se pueden hacer varias observaciones:

a) El aprovechamiento/perjuicio constituye un requisito *sine qua non* para otorgar tutela a una marca de renombre.¹³⁶ Por muy renombrada que sea la marca, y por muy intenso que sea el vínculo, no existirá infracción si no se cumple este requisito.

b) Se trata de cuatro supuestos distintos (obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo; obtención de una ventaja desleal del renombre; perjuicio al carácter distintivo; perjuicio al renombre) y es suficiente con que concurra uno solo de ellos¹³⁷. Por ese motivo se queda corto el tribunal que examina solamente uno de los cuatro tipos de infracción. Deben analizarse todos, tal y como ha precisado el Tribunal en la sentencia *Burlington*¹³⁸. De esta sentencia también se desprende que los tribunales han de identificar cada uno de los tipos de infracción y abordarlos de forma separada, sin hacer afirmaciones ambiguas (como referirse, por ejemplo, a una posible disminución del «atractivo» de las marcas anteriores) que no permitan identificar el tipo de infracción al que se están refiriendo.

c) El público varía según la infracción que se examine¹³⁹. La existencia de una infracción consistente en causar un perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por el contrario, la existencia de una infracción consistente en obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que registró la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

d) Al igual que sucede con el vínculo, la existencia de una de las infracciones señaladas o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los cuales se incluyen aquellos pertinentes para apreciar la existencia de un vínculo.¹⁴⁰

e) Existen determinados factores que hacen más probable que se verifique una infracción de la marca que goza de renombre. En primer lugar, cuanto

¹³⁵ Sentencia de 24 de marzo de 2011, C-552/09 P, Ferrero, ECLI:EU:C:2011:177, ap. 65.

¹³⁶ Sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, ap. 28.

¹³⁷ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, ap. 28.

¹³⁸ Sentencia de 4 de marzo de 2020, Tulliallan Burlington, C-155/18 Pa C-158/18 P, ECLI:EU:C:2020:151, aps. 79 y ss.

¹³⁹ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, aps. 35 y 36, en relación con la nulidad de una marca posterior.

¹⁴⁰ *Ibid.* ap. 68.

mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción¹⁴¹. Y en segundo lugar, cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior por la marca posterior, mayor será el riesgo de infracción¹⁴².

f) El concepto de justa causa no solo puede englobar razones objetivamente imperiosas, sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada¹⁴³. Entre los motivos que pueden constituir justa causa se engloban el uso de una marca registrada realizado por terceros con fines de expresión artística y los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión¹⁴⁴. Si la justa causa concurre, el titular debe tolerar el uso del signo por el tercero¹⁴⁵.

g) En cuanto a la carga de la prueba, el Tribunal de Justicia ha establecido que es el titular de la marca quien debe probar la existencia de una de las infracciones. Al respecto, no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca; con probar el serio riesgo de que la infracción se produzca en el futuro es suficiente. Si el titular de la marca anterior logra probar la existencia de una infracción efectiva y actual o el serio riesgo de que llegue a producirse, entonces corresponde al titular de la marca posterior probar la concurrencia de justa causa¹⁴⁶. Si el tercero que usa el signo acredita que concurre una justa causa, entonces el titular de la marca no tiene derecho a prohibir el uso¹⁴⁷.

V. LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA

El Derecho de marcas prevé un sistema de contrapesos para evitar que el titular de la marca pueda prohibir el uso leal en el tráfico económico de determinados signos o indicaciones. Se pretende con ello conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior, de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener¹⁴⁸.

¹⁴¹ *Ibid.*, ap. 69.

¹⁴² *Ibid.*, ap. 67.

¹⁴³ Sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer/Red Bull*, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, ap. 45. Es decir, que no se exige que exista una razón imperiosa que excluya la posibilidad de renunciar al uso controvertido (véanse las conclusiones de la Abogada General: «Red Bull sostiene que sólo puede haber justa causa si para el usuario de dicho signo existe la necesidad de usar precisamente ese signo, y si, con independencia del perjuicio causado por el uso al titular de la marca, no se le puede exigir razonablemente que se abstenga de usarlo. Dicho de otro modo: Debe existir una razón imperiosa que excluya la posibilidad de renunciar al uso controvertido.»; ECLI:EU:C:2013:196, ap. 18).

¹⁴⁴ Véase el considerando 27 de la Directiva (repárese en que el uso de una marca registrada realizado por terceros con fines de expresión artística y los derechos y libertades fundamentales no pueden considerarse limitaciones en el sentido del artículo 14, pues no quedaron incorporados a la lista cerrada de límites en la versión final de la Directiva, pero pueden utilizarse para interpretar dichos límites y, en sede de marca renombrada, como elementos que pueden integrar el concepto de justa causa).

¹⁴⁵ Sentencia de 6 de febrero de 2014, *Leidseplein Beheer/Red Bull*, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49, ap. 46.

¹⁴⁶ Sentencia de 27 de noviembre de 2008, *Intel*, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, aps. 37 y ss.

¹⁴⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2019, *ÖKO-Test*, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317, ap. 52.

¹⁴⁸ Sentencia de 11 de enero de 2024, *Inditex/Buongiorno Myalert*, C-361/22, ECLI:EU:C:2024:17, ap. 49.

El sistema de contrapesos ha sido diseñado por el propio legislador de la Unión, que ha introducido en la Directiva un precepto denominado «Limitación de los efectos de la marca» (art. 14), que incluye tres limitaciones del derecho de marca¹⁴⁹: el uso por el tercero persona física de su nombre o dirección, el uso de signos o indicaciones descriptivas o en general carentes de carácter distintivo, y el uso de la marca para designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos.

Las limitaciones contempladas en la Directiva constituyen una lista cerrada: ni el legislador nacional ni los tribunales por vía interpretativa o por analogía pueden ampliar los supuestos enumerados de forma exhaustiva en el artículo 14¹⁵⁰. Ahora bien, el legislador deja en manos de los tribunales una válvula de regulación del sistema: la Directiva incluye una pequeña cláusula general según la cual el *ius prohibendi* solo quedará constreñido cuando el uso por parte del tercero sea «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». Se trata de una cláusula que constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca¹⁵¹.

No es este el lugar para exponer las limitaciones al derecho de marca con detalle, pero sí es posible mencionar algunos aspectos destacados desde el punto de vista metodológico:

a) Las limitaciones pueden entrar en juego aunque el signo se utilice a título de marca¹⁵², por lo que no debe descartarse la aplicación de los límites por el mero hecho de que el signo se use como marca (uno de los errores más frecuentes de la jurisprudencia española¹⁵³).

Es más, la limitación puede entrar en juego incluso aunque exista riesgo de confusión¹⁵⁴. A este respecto, no debe inducir a error la sentencia *Gillette*¹⁵⁵, en la que se señala que el uso por el tercero no resulta conforme a las prácticas leales cuando se realiza de modo que puede inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca. Esta mención no implica que los límites no puedan entrar en juego cuando se constate la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la letra «b» del artículo 10.2 de la Directiva. En realidad, lo que se analiza en el ámbito de la letra «b» es si existe riesgo de confusión bajo los parámetros propios del Derecho de marcas, y no es uno de ellos si el uso del tercero es leal o no. Si el riesgo de confusión existe, el uso podría quedar amparado por alguna de las limitaciones, pero para ello es necesario que el tercero haya llevado a cabo el uso de forma leal. Al examinar este extremo, el tribunal no debe negar la aplicación del límite cuando el uso del signo induzca a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca, sino cuando el tercero ha usado el signo *de un modo* que puede inducir a pensar

¹⁴⁹ Así se denominan en la Ley española (art. 37: «Limitaciones del derecho de marca»).

¹⁵⁰ Sentencia de 19 de septiembre de 2013, Martín Y Paz, C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577, ap. 55, auto de 6 de octubre de 2015, Ford/Wheeltrims, C-500/14, ECLI:EU:C:2015:680, aps. 43 y ss., y sentencia de 25 de enero de 2024, Audi, C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, aps. 26 y ss.

¹⁵¹ Sentencia de 17 de marzo de 2005, Gillette, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177, ap. 41.

¹⁵² Sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11.

¹⁵³ Entre otras, SAP Barcelona, Secc. 15.ª, de 17 diciembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:15921), FD 6.º, ap. 29, y SAP Madrid, Secc. 28.ª, 144/2021, de 9 de abril de 2021 (ECLI:ES:APM:2021:4298), FD 4.º.

¹⁵⁴ Sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, ECLI:EU:C:2004:11.

¹⁵⁵ Sentencia de 17 de marzo de 2005, Gillette, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177.

que existe dicho vínculo. Es decir, ha de realizar un examen de lealtad del comportamiento del tercero.

Ejemplo: El servicio de correos (Die Post) se liberalizó en Alemania en los años 90. El titular de la marca POST (Deutsche Post AG) demandó a una empresa que utilizaba en el tráfico económico los signos «Die Neue Post» («La Nueva Correos») y «die-neue-post.de». El Tribunal Supremo alemán considera que, con independencia de que el uso de los signos pueda causar riesgo de confusión, no existe infracción de la marca ya que entra en juego la limitación del derecho de marca prevista en la Ley alemana de marcas. El término POST es descriptivo, y el uso de los signos es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Los competidores que entran en un mercado anteriormente monopolístico —afirma el tribunal— deben poder utilizar un término descriptivo como «POST», incluso si existe riesgo de confusión con la marca denominativa del mismo nombre registrada por la anterior empresa monopolista. Ahora bien, el BGH precisa que el uso solo será leal si los nuevos competidores no utilizan el término Post de manera aislada, sino con elementos adicionales, y, además, siempre que no incrementen el riesgo de confusión utilizando otros signos del titular de la marca, como la corneta o el color amarillo. En el caso de autos, la utilización de «Post» en «Die Neue Post» es conforme a las prácticas leales, porque ha añadido «Die Neue». No sucede lo mismo en los casos en los que la demandada ha utilizado el color amarillo o la corneta junto con los signos «Die Neue Post» y «die-neue-post.de» para identificar sus servicios. Sentencia del BGH de 5 de junio de 2008, I ZR 169/05, «POST», GRUR 2008, p. 798 y ss.

b) Para apreciar si el uso se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial debe efectuarse una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes¹⁵⁶.

Entre estas circunstancias se encuentran, en particular, la presentación global del producto comercializado por el tercero, la manera en que se establece la diferencia entre la marca de que se trata y el signo utilizado por el tercero, así como el esfuerzo realizado por dicho tercero para garantizar que los consumidores distingan sus productos de los del titular de la marca¹⁵⁷.

c) Otro aspecto importante desde el punto de vista metodológico reside en determinar qué papel juega la cláusula de lealtad en los casos en los que se haya constatado una infracción de una marca renombrada. Como sabemos, para que exista una infracción de una marca renombrada el uso debe haberse realizado «sin justa causa». En consecuencia, hay dos opciones. La primera es que el uso se haya realizado con justa causa, en cuyo caso el uso es lícito y no es necesario aplicar las limitaciones. La segunda es que el uso se haya realizado sin justa causa, en cuyo caso se plantea la siguiente cuestión: ¿puede un uso sin justa causa (requisito específico para la infracción de la marca renombrada) ser un uso conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial?

La cuestión es controvertida y no está resuelta por el Tribunal de Justicia. El Tribunal Supremo español parece que no cierra esta posibilidad, al contrario de lo que hace el Tribunal Supremo alemán¹⁵⁸. Comparto la postura de este último: el Derecho de marcas es suficientemente complicado sin necesidad de incorporar sutilezas innecesarias al análisis. Deberíamos aplicar la navaja de Ockham al Derecho de marcas y no multiplicar los requisitos de infracción *praeter necessitatem*.

¹⁵⁶ Sentencia de 20 de julio de 2017, Ornua Co-operative, C-93/16, ECLI:EU:C:2017:571, ap. 44.

¹⁵⁷ *Ibid.*, ap. 45.

¹⁵⁸ GARCÍA PÉREZ (2023 A), pág. 86.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- ANTÓN JUÁREZ, Isabel (2024), «Reutilización de productos textiles vs. infracción de un derecho de marca. Estrategias materiales y de litigación transfronteriza», *CDT*, 16, 1, págs. 46-94.
- BODDIEN, Thomas W. (2023), «MarkenG § 14», en INGERL/ROHNKE/NORDEMANN, *Markengesetz*, 4 ed., Beck, Múnich.
- BUESO GUILLÉN, Pedro-José (2019), «Protección del derecho del titular de una marca posterior en los procesos por violación de marca (art. 41 bis LM): la restauración parcial de la inmunidad registral», *LA LEY Mercantil* 62, octubre.
- CERNADAS LÁZARE, Marta (2019), «La protección de la marca de renombre tras la modificación del sistema de marcas de la Unión Europea», en TATO PLAZA/COSTAS COMESAÑA/FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO/TORRES PÉREZ (dirs.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial*, págs. 265-283.
- CERNADAS LÁZARE, Marta (2019), *La dilución de la marca de renombre*, Marcial Pons, Madrid.
- CORBERÁ MARTÍNEZ, José Miguel (2017), *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea*, Tirant lo blanch, Valencia.
- EBERHARDT, Julian, «Artikel 9», en EISENFÜHR/SCHENNEN, *Unionsmarkenverordnung Kommentar*, 7 ed., Carl Heymanns Verlag, 2024, págs. 479-515.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2 ed., Marcial Pons, Madrid.
- FEZER, Karl-Heinz, «MarkenG § 14», en FEZER, *Markenrecht*, 5 ed., Múnich, 2023 (base de datos *beckonline*).
- FILGUEIRA LOUREIRO, Irene (2023), «El riesgo de confusión: concepto y apreciación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», *Foro galego: revista xurídica* 213, págs. 219-260.
- FUENTES DEvesa, Rafael (2018), «La acción de violación de la marca frente al titular de la marca posterior», *Revista Aranzadi Doctrinal* 9, BIB 2018\12401 (base de datos Aranzadi).
- GALACHO ABOLAFIO, Antonio F. (2021), «El fin de la inmunidad registral marcaria: resolviendo problemas concretos y generando problemas sistémicos», *RDM* 322, pP. 221-268.
- GALÁN CORONA, Eduardo (2008), «Artículo 34», en BERCOVITZ/GARCÍA CRUCES (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tomo I, Thomson Aranzadi, 2.ª ed., págs 529-563.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2011), «El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea», *Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal* 1, 8, págs. 47-112.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2019), *El Derecho de Marcas de la UE en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, La Ley, Madrid.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2021), *La expansión del derecho de marca*, Marcial Pons, Madrid.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 A), «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) [Parte I]», *Cuadernos de Derecho Privado* 6, págs. 45-90.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 B), «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) [Parte II]», *Cuadernos de Derecho Privado* 7, págs. 80-113.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 C), «El riesgo de confusión en derecho de marcas: de la apreciación abstracta a la contextualizada», en CURTO POLO (coord.), *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el Siglo XXI*, 2023, págs. 331-351.

- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 D), «El uso como requisito para la infracción de la marca: un concepto resbaladizo», en GARCÍA-CRUCES (coord.), *De Iure Mercatus. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, 2023, Tirant, Valencia, págs. 695-730.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 E), «Some Certainties and Some Uncertainties in European Union Trade Mark Law», *GRUR International* 72, 11, págs. 1018-1029.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant, Valencia.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2022), «Marcas compuestas por nombres de celebridades: implicaciones jurídicas de la fama del personaje», *CDT* 14, 1, págs. 255-285.
- HACKER, Franz (2024), «§ 14», en STRÖBELE/HACKER/THIERING, *Markengesetz Kommentar*, 14 ed., Carl Heymanns Verlag, Colonia, págs. 761-881.
- HOFMARCHER, Dominik (2020), «MSchG § 10», en KUCSKO/SCHUMACHER, *marken. schutz*, Manz, Viena, págs. 340-358.
- LOUREDO CASADO, Sara (2021), *Las marcas tridimensionales*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.
- MAROÑO GARGALLO, María del Mar (2023), «Marcas no tradicionales. Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color», *CDT* 15, 1, págs. 491-516.
- MARTÍN ARESTI, Pilar (2023), en «La protección de las marcas especialmente conocidas: evolución de la protección de la notoriedad y el renombre de la marca en el derecho español», en CURTO POLO (coord.) *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el Siglo XXI*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 381-412.
- MASSAGUER, José (2020), «La protección jurídica de la marca registrada posterior (O la vida de una marca en las rendijas del sistema)», *LA LEY Mercantil* 74, noviembre.
- MIELKE, Elisabeth (2024), «MarkenG § 14», en *BeckOK MarkenR*, 37 ed. (base de datos *beckonline*).
- MIRANDA SERRANO, Luis (2021), «Denominaciones sociales y signos distintivos: No todo sigue igual tras la última Directiva de Marcas», *RDM* 320, págs. 63-134.
- NORDEMANN, Axel (2023), «§ 14», en INGERL/ROHNKE/NORDEMANN, *Markengesetz*, 4 ed., C.H. Beck, Múnich (base de datos *beckonline*).
- OHLY, Ansgar (2010), «Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag», *GRUR* 9, págs. 776-785.
- SACK, Rolf (2017), «Vergleichende Werbung und Markenrecht nach der europäischen Markenrechtsreform von 2015», *GRUR* 7, págs. 664-671.
- SCHUHMACHER, Florian (2010), «Keyword advertising und eine vorsichtige Neubestimmung der Markenfunktionen», *Wirtschaftsrechtliche Blätter* 24, págs. 273-283.
- SUÑOL LUCEA, Áurea (2023), «Estudios sobre la función y la protección de las marcas», Comares, Granada.

LA REVISIÓN JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD DE COMPETENCIA EN ESPAÑA (2002-2024)

JUDICIAL REVIEW OF SPANISH COMPETITION AUTHORITY DECISIONS (2002-2024)

Francisco MARCOS*

RESUMEN

Este artículo presenta un análisis sistemático de la revisión judicial de todas las resoluciones de aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas adoptadas por la autoridad administrativa de competencia desde el 1 de enero de 2002 hasta la actualidad. En ellas se investiga y persigue las posibles infracciones, perfilando los contornos de prohibiciones, eventualmente sancionando a los infractores, y dotando a las prohibiciones de carácter disuasorio. Las resoluciones adoptadas en ese período superan el millar, de las que casi un tercio declaraban la comisión de la infracción e imponían una multa.

En el período analizado, 38,6% de las resoluciones fueron impugnadas ante los tribunales, concentrándose el grueso de las impugnaciones en las resoluciones sancionadoras (se recurren el 92% de las multas). Cuando la autoridad no declara la infracción ni sanciona, las impugnaciones —generalmente de los denunciantes— son mucho menos frecuentes (19,4%) y no suelen tener éxito.

Este trabajo se construye a partir de la recopilación, sistematización y examen de todas las sentencias dictadas sobre impugnaciones de las resoluciones de cierre de los expedientes sancionadores adoptadas por la autoridad de competencia desde el 1 de enero de 2002 hasta la actualidad. La base de datos que aquí se emplea incluye 1.773 sentencias (1.371 sentencias de la Audiencia Nacional y 402 del Tribunal Supremo).

Los tribunales confirman la práctica totalidad de las resoluciones que no tienen carácter sancionador, rechazando las impugnaciones de los archivos, decisiones de no incoar expediente, declaraciones de responsabilidad sin multa o terminaciones convencionales. Sin embargo, la realidad es muy diferente por lo que atañe a las multas: las impugnaciones suelen tener éxito (al menos parcialmente). Las resoluciones sancionadoras de la autoridad de

* Catedrático de Derecho de la Empresa, *IE Law School*, *IE University*, Madrid (España). *Francisco.marcos@ie.edu*. Agradezco la ayuda de Ghizlane Larouej y los comentarios de Or Brook, Barry J. Rodger, Ainhoa Veiga y dos revisores anónimos de ADI. No he recibido ninguna ayuda —pública o privada— para la realización de este trabajo. Versión actualizada a 15/5/24.

Algunas de las cifras y magnitudes aquí presentadas pueden contrastar o corregir las contenidas en otros trabajos previos (MARCOS 2024 Y 2023B); ello puede deberse a: (i) la ampliación del ámbito temporal y objetivo del trabajo, (b) la continua actualización de las sentencias dictadas por la AN, el TS y la propia autoridad de competencia, y también a la (c) la corrección de errores identificados en la codificación de los datos empleados en trabajos anteriores. *Feci quod potui, faciant meliora potentes*.

Fecha de recepción: 18 de abril de 2024// Fecha de aceptación: 29 de mayo de 2024

competencia suscitan una litigiosidad notable, que se explica por la individualización de las impugnaciones por cada interesado y la existencia de dos «instancias», que ocasionalmente se repiten tras un nuevo pronunciamiento de la autoridad administrativa.

Más de la mitad de las resoluciones sancionadoras son anuladas total o parcialmente por los tribunales. Un 28,6% de las resoluciones sancionadoras han sido anuladas íntegramente, revocando multas por importe que ronda los mil millones de euros. Un porcentaje idéntico de las resoluciones sancionadoras han sido anuladas parcialmente (28,6%), en relación con el importe de la multa, conduciendo a una reducción de su importe. Al final de la revisión judicial, los recurrentes han conseguido anular o reducir las multas impuestas en más de la mitad de las resoluciones sancionadoras adoptadas. Con los datos disponibles respecto de las resoluciones adoptadas hasta 2018, que es el último ejercicio respecto del que la revisión judicial está (casi) concluida, multas por importe de €1.300 millones han sido revocadas por los tribunales, lo que indudablemente pone en tela de juicio la efectividad y fuerza disuasoria de las prohibiciones/sanciones, y explica los incentivos a la litigación de los infractores.

Palabras Clave: defensa de la competencia, revisión judicial, aplicación pública, multa, jurisdicción contencioso-administrativa, disuasión

ABSTRACT

This article presents a systematic analysis of the judicial review of all the enforcement decisions of prohibitions of anticompetitive conduct adopted by the administrative competition authority from January 1, 2002, to the present. Through them possible infringements are investigated and prosecuted, outlining the contours of prohibitions, eventually sanctioning the offenders, and providing the prohibitions with a deterrent character. The decisions adopted in this period exceeded one thousand, of which almost one third declared the commission of the infringement and imposed a fine.

In the period analyzed, 38.6% of the competition authority's decisions were challenged before the courts, with the bulk of the challenges being concentrated in fining decisions (92% of fines are appealed). When the administrative authority neither declares an infringement nor imposes a fine, appeals, generally from the complainants, are much less frequent (19.4%) and are not usually successful.

This article is based on the collection, systematization, and examination of all the rulings issued on challenges to the decisions to close the sanctioning proceedings adopted by the competition authority from January 1, 2002, to the present. The database used here includes 1.773 rulings (1.371 judgments of the High National Court and 402 of the Supreme Court).

The courts uphold almost all non-sanctioning decisions, rejecting challenges against decisions not to initiate proceedings, declarations of liability without a fine or commitment decisions. However, the reality is very different regarding fines, since in such cases the challenges are usually successful (at least partially). Fining decisions of the competition authority give rise to considerable litigation, which is explained by the individualization of the challenges for each interested party and the existence of two «instances», which are occasionally repeated after a new decision by the administrative authority.

More than half of the fining decisions are totally or partially annulled by the courts. A total of 28,6% of the fining decisions have been revoked in their entirety, annulling fines amounting to almost €1 billion. The same percentage of the sanctioning decisions have been partially annulled (28,6%), in relation to the amount of the fine, leading to a reduction in the amount of the fine. At the end of the judicial review, the appellants have succeeded in annulling or reducing the fines imposed in more than half of the sanctioning decisions adopted. With the data available in respect of decisions taken up to 2018, which is the last year for which judicial review is (almost) completed, fines amounting to €1,3 billion have been revoked by the courts, which undoubtedly calls into question the effectiveness and the deterrent force of prohibitions/sanctions and explains the incentives for litigation by infringers.

Keywords: antitrust, competition, judicial review, public enforcement, fine, administrative jurisdiction, deterrence

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN PÚBLICA DE LAS PROHIBICIONES DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS.—1. Creación de autoridades autonómicas de competencia.—2. Reformas en la organización de la autoridad nacional de competencia.—III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA APLICACIÓN LAS PROHIBICIONES DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS.—IV. RÉGIMEN DE REVISIÓN JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD DE COMPETENCIA.—1. Resoluciones susceptibles de recurso.—2. Recurso ordinario (Audiencia Nacional).—3. Recurso de casación (Tribunal Supremo).—V. ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LAS SENTENCIAS QUE REVISAN RESOLUCIONES DE CIERRE DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.—1. Fuentes de información.—2. Litigiosidad de la revisión de las resoluciones de la autoridad de competencia.—3. Tipología de las resoluciones impugnadas y de las sentencias.—4. Impugnaciones de resoluciones sancionadoras.—4.1. *Anulaciones (totales)*.—4.1.1. Motivos sustantivos.—4.1.2. Motivos de procedimiento.—4.2. *Anulaciones parciales (reducción de la multa)*.—5. Reducción del importe total de las multas.—6. Estándar de revisión.—VI. CONCLUSIONES.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. EVOLUTION OF THE PUBLIC ENFORCEMENT OF PROHIBITIONS OF ANTICOMPETITIVE CONDUCTS.—1. Creation of regional competition authorities.—2. Reforms in the organization of the national competition authority.—III. ADMINISTRATIVE PROCEDURE FOR THE ENFORCEMENT OF PROHIBITIONS OF ANTICOMPETITIVE CONDUCTS.—IV. JUDICIAL REVIEW OF RESOLUTIONS OF THE COMPETITION AUTHORITY.—1. Resolutions subject to appeal.—2. Ordinary appeal (Audiencia Nacional).—3. Appeal in cassation (Supreme Court).—V. SYSTEMATIC ANALYSIS OF RULINGS REVIEWING RESOLUTIONS TO CLOSE SANCTIONING PROCEEDINGS.—1. Sources of information.—2. Litigiousness of the review of the competition authority's resolutions.—3. Typology of the challenged resolutions and review judgments.—4. Challenges to fining resolutions.—4.1. *Total annulments*.—4.1.1. Substantive grounds.—4.1.2. Procedural grounds.—4.2. *Partial annulments (fine reduction)*.—5. Reduction of the total amount of the fines.—6. Standard of review.—VI. CONCLUSIONS.—VII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Corresponde a la autoridad administrativa de competencia la investigación de las infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas¹. Cuando existen indicios de una posible infracción, la investigación sigue un procedimiento reglado al final del cual la autoridad se pronuncia sobre las pruebas de existencia de infracción, pudiendo imponer sanciones u otros remedios si queda acreditada la comisión de una infracción. La regulación del procedimiento sancionador en materia de defensa de la competencia dibuja el contexto en el que se desarrolla la investigación, los poderes de la autoridad y los derechos y garantías de los investigados. La resolución que cierra el procedimiento sancionador es inmediatamente ejecutiva, pero los afectados pueden impugnar su validez en la jurisdicción contencioso-administrativa.

A través de la revisión judicial de sus decisiones, la autoridad de competencia rinde cuentas de su actividad investigadora y del resultado del procedimiento sancionador, controlándose por los tribunales su acomodo y sujeción al Derecho². En primer lugar, esta forma de exigencia de responsabilidad, que se inicia

¹ Al margen de la aplicación pública de las prohibiciones de conductas anticompetitivas, cabe señalar que la aplicación privada en España se ha disparado en los últimos años, principalmente a raíz de algunas decisiones sobre cárteles adoptadas por la Comisión Europea y la autoridad española de competencia, véase MARCOS (2021). Por otro lado, aunque algunas de las conductas incluidas en las prohibiciones *antitrust* también podrían ser perseguidas penalmente (artículos 262 y 281 de la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal, BOE 285 de 24/11/95) ha habido muy pocos intentos de hacerlo (v.gr., sentencia del juzgado central de lo penal de la AN de 4/1/24, MP: JMC Fernández-Prieto, *Iberdrola*, ES:AN:2024:52), y ninguno ha conducido a una condena, véase GUTIÉRREZ y ORTIZ (2017).

² BERGMAN (2009) pág. 389: «Like other law-enforcing branches of government, competition enforcement has a sophisticated and well-resourced mechanism for evaluating and re-assessing decisions: the court system. Any firm (or, sometimes, individual) that has been found to violate the competition law in a formal decision can appeal to a court. When the court delivers its judgement, it will provide a re-assessment and, im-

por los interesados en la decisión de la autoridad a través de la impugnación de su resolución, complementa a otras previstas en su régimen de gobierno³. En segundo lugar, constituye una manifestación del control judicial de la Administración en el Estado de Derecho⁴. En tercer lugar, dada la relevancia que las sanciones impuestas por la autoridad de competencia tiene para la efectividad de las prohibiciones de conductas anticompetitivas, la suerte de las multas tras la revisión judicial es determinante para preservar la fuerza disuasoria de las prohibiciones⁵.

Este artículo realiza un análisis sistemático de las sentencias dictadas por los tribunales resolviendo recursos contra las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa de competencia en aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas desde el 1 de enero de 2002 hasta la actualidad. En este periodo, la autoridad de competencia ha adoptado 1.029 resoluciones⁶. En la mayoría de ellas, la autoridad archiva las investigaciones por la falta de prueba de la existencia de infracción (o decide no incoar un procedimiento sancionador). No obstante, 319 declararon la existencia de infracción e impusieron sanciones. El total de las multas impuestas por la autoridad de competencia entre el 1/1/2002 y 1/1/2024 ascendió a más de €3.428 millones.

Como paso previo a otros posibles estudios sobre la efectividad de la aplicación pública de las prohibiciones de conductas anticompetitivas y la revisión judicial se presenta aquí una visión sistemática y objetiva de la revisión judicial, a partir de la recopilación y análisis de todas las sentencias dictadas por los tribunales a lo largo de un lapso considerable⁷. No se trata de una opinión doctrinal sobre la revisión judicial, si no de su examen a partir de la sistematización y codificación de 1773 sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Esta base de datos se ha construido a partir de cada resolución de la autoridad de la competencia⁸, identificando y codificando los elementos básicos de cada pronunciamiento y de su fallo, incluyendo su incidencia en el resultado en términos de cada expediente⁹. Dada la masificación de impugna-

explicitly, an evaluation of the authority's decision. It follows that, ceteris paribus, there is less need for ex-post evaluations in branches of government where virtually all important decisions can be appealed in court. The court system provides what can be seen as ex-post evaluations on a case-by-case basis. If an aggregated performance measure is needed, a natural extension is to compile statistics of the authority's success rate in court».

³ Véanse artículos 28 de la Ley 15/2007 y 39 de la Ley 2/2013 (*Control Parlamentario de la CNC*). En la doctrina, véase MASHAW (2005) págs. 154-156.

⁴ Véase HUERGO (2023).

⁵ Véase BUCCIROSSI, CIARI, DUSO, SPAGNOLO, y VITALE (2011).

⁶ Se trata de todas las resoluciones con pronunciamiento definitivo/final en sede administrativa sobre la aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas, incluyendo resoluciones de archivo/no incoación o las adoptadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) resolviendo recursos contra las decisiones de archivo del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) con arreglo al artículo 47 de la Ley 16/89 de Defensa de la Competencia (BOE 170 de 18/7/89). No incluyen las decisiones de archivo adoptadas por el SDC que no fueron recurridas al TDC, ni las resoluciones del TDC que desestiman los recursos contra archivos o sobreseimientos del SDC interpuestos fuera de plazo. Tampoco se incluyen las RTDC que ordenan incoar o continuar la investigar de una posible infracción resolviendo el recurso de un denunciante contra un previo archivo o sobreseimiento (que dieron lugar luego a una resolución sobre el fondo), véase MARCOS (2023A) §III.3.

⁷ Véase RACHLINSKI (2011).

⁸ En cierto modo, el trabajo hunde sus cimientos en el mapa de resoluciones de la autoridad de competencia construido en MARCOS (2023A).

⁹ Véase BROOK y RODGER (2024). Ello implica, como ocurre en buen número de casos —la mayoría en la última década— que la recopilación obligue a «rastrear» las eventuales resoluciones de la autoridad dictadas en ejecuciones de revisión de sentencia (en particular, cuando los tribunales obligan a la autoridad a recalcular la multa) y de las —frecuentes y sucesivas— impugnaciones en su contra.

ciones y de sentencias, el análisis está limitado a los aspectos esenciales en cada caso, sin descender a los diferentes motivos de cada impugnante y a la respuesta dada por el tribunal a cada uno de ellos¹⁰. Adicionalmente, debe advertirse que el rezago en la revisión judicial hace que la última anualidad completa de resoluciones de la autoridad de competencia comprendida en el análisis es 2018.

El análisis empírico y sistemático de la revisión judicial complementa la visión parcial o anecdótica que suele caracterizar a la mayoría de los trabajos doctrinales¹¹. En efecto, para evaluar la revisión judicial de la aplicación pública del derecho de la competencia, nada mejor que examinar el resultado de todas las sentencias dictadas por los tribunales controlando las decisiones aplicativas de la autoridad administrativa a lo largo de más de veinte años. A partir de la constancia firme de lo que los tribunales han resuelto sobre las decisiones de la autoridad de competencia es posible evaluar con rigor el funcionamiento y la efectividad de la aplicación pública de las prohibiciones de conductas anticompetitivas y los sucesivos cambios en la organización institucional de la autoridad de competencia. A lo largo de los últimos veintidós años se han producido cambios significativos en la legislación de defensa de la competencia y en la organización de las autoridades de competencia y procedimientos sancionadores (*infra* §II).

II. EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN PÚBLICA DE LAS PROHIBICIONES DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

La Ley de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia de 1963 estableció las prohibiciones de conductas anticompetitivas multilaterales y unilaterales e instauró una autoridad administrativa especializada encargada de la aplicación de las prohibiciones (Tribunal de Defensa de la Competencia/TDC)¹². Tras la adhesión de España a las Comunidades Europeas, en 1989 se adoptó una legislación de defensa de la competencia de nueva planta¹³. El texto de las prohibiciones de conductas anticompetitivas en la legislación doméstica es análogo al contenido en los artículos 101 y 102 del TFUE¹⁴. En efecto, están prohibidos los acuerdos, decisiones colectivas, recomendaciones, prácticas concertadas y conscientemente paralelas que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o

¹⁰ Un estudio de los motivos de impugnación esgrimidos por los recurrentes y de la decisión judicial sobre ellos en la resolución que hasta la fecha ha engendrado un mayor número de sentencias —RCNMC de 19/10/11 10 S/226/10 *Licitaciones de Carreteras*—, puede consultarse en MARCOS (2024) §4.4.2.

¹¹ RACHLINSKI (2016) pág. 561 («*Empirical legal studies, however, has an aspiration. The aim of scholars who conduct empirical work is to bring a realistic, scientific understanding of the effects of law on legal actors and legal institutions. Scholars who conduct empirical work attend closely to the purposes behind legal rules and seek to test whether the rules adopted actually advance those purposes. These scholars want to replace anecdote and hunch with reality*»).

¹² Ley 110/63 (BOE 175 de 23/7/63). Las investigaciones de las infracciones corrían a cargo de una unidad del Ministerio de Economía (Servicio de Defensa de la Competencia/SDC). Las multas eran propuestas por el TDC, pero debían ser aprobadas por el Gobierno. Mientras la Ley de 1963 estuvo en vigor, su aplicación fue débil: no se impuso ni una sola multa.

¹³ Véase Ley 16/89, derogada por la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (BOE159 de 4/7/07).

¹⁴ Tratado de Funcionamiento de la UE (versión consolidada DOUE C83 de 30/3/10). De modo análogo a la legislación de la UE previa al Reglamento CE 1/2003, la legislación doméstica previó hasta 2007 un sistema de excepción de las prohibiciones mediante la notificación individual y autorización administrativa de acuerdos u otras conductas anticompetitivas por razones de eficiencia o interés público. Como ocurrió a nivel UE, este sistema se derogó en 2007, confiando a las empresas afectadas la autoevaluación de la aplicabilidad de las excepciones.

parte del mercado nacional¹⁵. También están prohibidos los abusos de posición dominante por parte de una o varias empresas¹⁶. Finalmente, se considera una práctica anticompetitiva la infracción de la legislación de competencia desleal que afecte al interés público por falsear la libre competencia¹⁷.

La aplicación pública de las prohibiciones de conductas anticompetitivas ha seguido siempre un modelo administrativo, en el que la investigación y resolución de las infracciones es decidida por una entidad administrativa. El sistema instituido por la Ley de 1963 no cambió significativamente en 1989¹⁸. Siguió siendo un modelo administrativo bifurcado, con independencia limitada del Gobierno¹⁹.

En las últimas dos décadas, el sistema administrativo para la aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas ha experimentado dos grandes reformas, que tienen incidencia en los procedimientos y resoluciones de la autoridad de competencia, la creación de las autoridades autonómicas (*infra* §1) y varias reformas significativas en su organización institucional (*infra* §2).

1. Creación de autoridades autonómicas de competencia

En 1999, el Tribunal Constitucional reconoció a las comunidades autónomas competencias para aplicación de la legislación de defensa de la competencia, desencadenando la descentralización en la aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas²⁰. Se han creado varias autoridades autonómicas con poderes de aplicación de las prohibiciones nacionales de competencia en sus respectivos territorios²¹.

¹⁵ Artículo 1.1 de la Ley 16/89 y artículo 1.1 de la Ley 15/2007. Esos acuerdos y decisiones son ilícitos y nulos, salvo que contribuyan a mejorar la producción o comercialización de bienes y servicios o a promover el progreso técnico o económico, siempre que: permitan a los consumidores una participación equitativa en los beneficios; no impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar dichos objetivos; y no ofrezcan a las empresas participantes la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios previstos (Artículo 3.1 de la Ley 16/1989 y artículo 1.3 de la Ley 15/2007). El artículo 3.2 de la Ley 16/89 también establecía una excepción en la medida en que lo justificaran la situación económica general y el interés público.

¹⁶ Artículo 6 de la Ley 16/89 y artículo 2 de la Ley 15/2007. Una modificación de la Ley 16/89 por la Ley 52/99 introdujo como conducta anticompetitiva prohibida el abuso de dependencia económica (artículo 6.1.b) de la Ley 16/89); pero desde 2007 esta prohibición se recoge en el artículo 16 de la Ley 2/91 de Competencia Desleal (BOE10 de 11/1/91).

¹⁷ Véase el artículo 7 de la Ley 16/89 y el artículo 3 de la Ley 15/2007. Véase OCDE (1999) pág. 16.

¹⁸ Aunque desde 1989 el TDC tenía potestad para imponer multas y hacer cumplir cualquier infracción de las prohibiciones del Tratado CEE (Véase RD1882/86 de 29/8/86 (BOE221 de 1/9/86).

¹⁹ Durante la vigencia de la Ley de 1989, el SDC podía decidir no iniciar o archivar investigaciones, pero sus decisiones eran recurribles ante el TDC (artículo 47 de la Ley 16/89). Desde entonces, las infracciones de las prohibiciones de competencia son investigadas por la Dirección de Competencia, de oficio o a raíz de una denuncia (artículo 49.1 de la Ley 15/2007). A partir de 2008, las investigaciones de infracciones de cárteles también pueden iniciarse por una solicitud de clemencia (artículos 65 y 66 de la Ley 15/2007). El programa de clemencia está operativo desde el 28/2/2008, cuando entró en vigor el RD261/08 (BOE50 de 27/2/08).

²⁰ Véase STC 208/99 de 11/11/99 (MP: TS Vives, ES:TC:1999:208).

²¹ Hoy en día existen nueve autoridades autonómicas de competencia: Autoridad Catalana de la Competencia, Comisión Gallega de la Competencia, Autoridad Vasca de la Competencia, Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura, Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León, Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía y Consejo Canario de Competencia. Dos autoridades autonómicas de competencia tuvieron una existencia efímera, extinguiéndose poco después de su creación (Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid y Comisión Regional de Defensa de la Competencia de Castilla la Mancha), véase MARCOS (2012). Las autoridades autonómicas no están facultadas para aplicar las prohibiciones del TFUE, pero son competentes para la investigación de las conductas

Como cabía esperar, la creación de las autoridades autonómicas ha desplazado a su ámbito el mayor número de expedientes administrativos para la aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas²².

2. Reformas en la organización de la autoridad nacional de competencia

En 2007 el TDC y el SDC se fusionaron, creando una única autoridad administrativa encargada de la aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas: la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)²³. La instrucción y la resolución de los procedimientos por infracción de las prohibiciones de competencia se integraron en la misma institución, más independiente del Gobierno²⁴.

En 2013 se creó la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)²⁵, fusionando a la CNC y a siete reguladores sectoriales. Las competencias de la CNMC se extienden a numerosas industrias sujetas a regulación y supervisión, la CNMC tiene potestad para la aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas en toda la economía.²⁶

Los siguientes dos apartados describen concisamente las claves del procedimiento de aplicación pública de las prohibiciones por la autoridad de competencia (*infra* §III) y la organización y funcionamiento del procedimiento contencioso-administrativo de revisión de las resoluciones de la autoridad de competencia²⁷ (*infra* §IV). A continuación, se expone la metodología seguida para la identificación, recopilación y clasificación sistemático de las sentencias dictadas por los tribunales, describiéndose los resultados de un primer análisis de estos datos (*infra* §V).

prohibidas por la legislación nacional de competencia que limiten sus efectos al territorio autonómico (Ley 1/2002, de Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, BOE46 de 22/2/02).

²² Las autoridades autonómicas deciden el 85% de los procedimientos sancionadores por infracción de las prohibiciones de conductas anticompetitivas: MARCOS (2023A) §IV.1.

²³ Véase Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (BOE159 de 4/7/07). La CNC también era competente para la investigación y sanción de las infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas en los sectores sujetos a regulación sectorial (energía y telecomunicaciones), aunque en la vigencia inicial de la Ley 15/2007 se produjeron algunos conflictos con los reguladores sectoriales (Comisión Nacional de la Energía/CNE en los sectores de la electricidad y los hidrocarburos y Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/CMT en el sector de las telecomunicaciones) en relación con el cumplimiento de sus tareas de supervisión y regulación de las industrias de la energía y las telecomunicaciones, dado que tanto la CNE como la CMT tenían competencia para proteger y promover la competencia en el ejercicio de sus funciones reguladoras, véase la Ley 54/97 sobre el Sector Eléctrico (BOE285 de 28/11/97), la Ley 34/98 sobre el Sector de Hidrocarburos (BOE241 de 8/10/98) y la Ley 12/98 General de Telecomunicaciones (BOE99 de 25/4/98).

²⁴ Hasta entonces, el SDC era una unidad dependiente del Ministerio de Economía.

²⁵ Ver Ley 3/13 de creación de la CNMC (BOE154 de 5/6/13). La creación se justificó por el ahorro de recursos y la prevención de conflictos entre las autoridades de competencia y las reguladoras, agrupó a cinco reguladores existentes (CMT, CNE, Comisión de Regulación Ferroviaria, Comisión Nacional del Sector Postal/CNSP y Comisión Nacional del Juego) y dos pendientes de creación (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales/CEMA y Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria/CREA).

²⁶ A la fecha en que se concluye este trabajo, el Gobierno ha hecho público un Anteproyecto para el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE); de aprobarse la escisión, ello tendría alguna incidencia en la organización futura de la CNMC, véase Informe de la CNMC sobre el Anteproyecto, IPN/CNMC/007/24, de 20/3/24 (con voto particular de C Aguilar). Véase Proyecto de Ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía, A.A.I. (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A nº 35-1, 11/10/24)

²⁷ En el resto del trabajo, en aras de la simplicidad y para evitar confusiones, se hará referencia a las distintas entidades que se han encargado de velar por el cumplimiento de la legislación de defensa de la competencia a lo largo del tiempo (TDC, CNC y CNMC) como «autoridad de competencia».

III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN DE LAS PROHIBICIONES DE CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS

La incoación de un procedimiento sancionador por la comisión de infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas es discrecional y se rige por el principio de oportunidad²⁸. Aun así, la autoridad de competencia debe motivar sus actuaciones y decisiones, que están siempre sometidas al control de los tribunales²⁹. La investigación de las infracciones se realiza a través del procedimiento administrativo sancionador, con una fase de instrucción y una fase de resolución diferenciadas, siguiendo los trámites y normas específicas establecidas en la legislación de defensa de la competencia³⁰. Tiene una duración máxima de veinticuatro meses desde su incoación³¹.

Ante la comisión de una posible infracción, los poderes de investigación y decisión de la autoridad de competencia en España están en consonancia con las exigencias del Derecho de la UE³². La autoridad tiene amplios poderes de investigación³³, pudiendo imponer medidas cautelares³⁴. Concluida la investigación, puede adoptar distintas decisiones en función de las pruebas obtenidas, declarando en su caso la existencia de infracción de las prohibiciones de conductas anticompetitivas, imponiendo obligaciones a los infractores, incluyendo multas³⁵. También puede acordar la terminación convencional del procedimiento sancionador³⁶. Algunas de las resoluciones adoptadas por la autoridad de competencia en la tramitación de sus procedimientos pueden ser impugnadas ante los tribunales de forma independiente o separada de la decisión final que cierra el procedimiento sancionador³⁷.

Cuando la autoridad de competencia detecta y acredita la realización de una conducta anticompetitiva prohibida y declara que se ha producido una infrac-

²⁸ Véanse NIETO (2008) págs. 100-101 y LAGUNA (2024) §V.1.

²⁹ Véase NIETO (2008) pág. 103.

³⁰ Las normas legales que regulan el procedimiento administrativo común (Ley 39/15, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, BOE 236 de 2/10/15) son supletorias de las normas específicas sobre procedimientos sancionadores de la legislación de defensa de la competencia (véanse los artículos 44 y 70 de la Ley 16/89 y el artículo 45 de la Ley 15/2007).

³¹ El plazo de caducidad ha sido extendido por el artículo 219 del Decreto-Ley 5/23, que se aplica únicamente a los procedimientos incoados con posterioridad al 30/6/23 (Disposición Transitoria 9.ª); debe tenerse en cuenta que anteriormente la duración máxima de los procedimientos era de 18 meses (artículos 36.1 y 38.1 de la Ley 15/2007).

³² Véase artículo 5 del Reglamento 1/2003 (DOUE L1 de 4/1/03) y la Directiva 2019/1/UE (Directiva ECN+, DOUE L11 de 14/1/19), transpuesta por el Decreto Ley 7/21 de 27/4/21 (BOE101 de 28/4/21).

³³ Puede realizar inspecciones (artículo 40 de la Ley 15/2007 y artículo 27 de la Ley 3/13); solicitar información (artículo 39 de la Ley 15/2007) y realizar entrevistas (artículo 39 bis de la Ley 15/2007).

³⁴ Artículo 54 de la Ley 15/2007.

³⁵ Artículos 53 y 63 de la Ley 15/2007.

³⁶ Artículo 52 de la Ley 15/2007.

³⁷ Las decisiones de la Dirección de Competencia que causen indefensión o perjuicio irreparable a los derechos o intereses legítimos de las empresas investigadas podrán ser recurridas ante el Consejo de la CNC/CNMC (artículo 47.1 de la Ley 15/2007) y posteriormente la decisión del Consejo de la CNC/CNMC podrá ser impugnada ante los tribunales siguiendo el mismo procedimiento descrito *infra* §IV (esto ocurre, v. gr., con las decisiones sobre la legalidad de las inspecciones, decisiones de no iniciar la terminación convencional). Las sentencias que resuelven la impugnación de estas resoluciones, que no aplican las prohibiciones de conductas anticompetitivas, no están comprendidas en la base de datos a partir de la que se construye este trabajo, aunque incidentalmente lo allí resuelto pueda ser determinante para la suerte de la resolución de cierre del expediente (v.gr., véanse las referidas en las notas 55 y 119 *infra*).

ción, ordena el cese de la conducta infractora, pudiendo sancionar e imponer obligaciones a los infractores (sean estructurales o de comportamiento)³⁸.

El principal instrumento otorgado por el legislador para reprimir las conductas prohibidas, disuadiendo así la comisión de nuevas infracciones, son las multas. Para ello, la cuantía de la multa debe ser suficientemente disuasoria³⁹. El legislador fija un tope máximo para las multas del 10% del volumen de ventas del infractor en el ejercicio inmediatamente anterior a la resolución⁴⁰. El régimen vigente para la fijación de multas por la autoridad de competencia distingue entre distintas infracciones en función de su gravedad y establece una lista de criterios para la determinación de su importe (incluyendo agravantes y atenuantes)⁴¹.

La determinación del importe de la multa no es un proceso mecánico de sub-sunción automática en los parámetros fijados por la ley, tampoco es enteramente discrecional: existe margen de maniobra para su graduación en función de las circunstancias de la infracción y sus consecuencias. Las multas han experimentado una trayectoria ascendente a partir de 2008, iniciándose esa tendencia con la creación de la CNC y la puesta en marcha del programa de clemencia.

Las resoluciones de la autoridad de competencia surten efecto inmediato⁴². Sin embargo, en caso de ser impugnadas en la jurisdicción contencioso-administrativa, el impugnante puede solicitar como medida cautelar la suspensión de las obligaciones que impongan (incluida la multa) mientras se resuelve la impugnación⁴³. Las solicitudes de suspensión suelen estimarse cuando el re-

³⁸ Artículo 51.1 y 2 de la Ley 15/2007. Véase MARCOS (2018). En la práctica, la mayoría de los remedios conductuales y estructurales se incluyen como parte de las resoluciones de terminación convencional, véase MARCOS (2023A) §IV.5.4. Adicionalmente, cuando los infractores sean personas jurídicas, sus representantes legales y los miembros de sus órganos de dirección implicados en la infracción podrán ser sancionados con multas de hasta 60.000 euros (artículo 63.2 de la Ley 15/2007). La CNMC ha impuesto estas multas desde 2016 en una docena de resoluciones, todas ellas por infracciones a la prohibición de conductas multilaterales horizontales, principalmente cárteles. Finalmente, las infracciones graves de las prohibiciones de conductas anticompetitivas pueden llevar aparejadas la prohibición de contratar con la Administración Pública hasta tres años (artículo 71.1 b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público/LCSP, BOE272 de 9/11/17). Desde 2019 la CNMC ha declarado en doce resoluciones que se daban las condiciones para la aplicación de la prohibición.

³⁹ El principio rector es que la multa debe fijarse en una cuantía lo suficientemente elevada como para que resulte económicamente desaconsejable la realización de las acciones prohibidas y, por tanto, debe ser más elevada para aquellas infracciones que revistan mayor gravedad, véase el artículo 29.2 de la Ley 40/15 de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE236 de 2/10/15): «La imposición de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas».

⁴⁰ Artículo 10 de la Ley 16/89 y artículo 63.1.b) de la Ley 15/2007. Hasta 2007, la Ley de Competencia incluía normas mínimas sobre la cuantía de las multas. La regla general era que la cuantía de las multas podía alcanzar €901.518,16, pero esta cantidad podía “incrementarse hasta el 10% del volumen de negocios del infractor correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior a la resolución judicial” (artículo 10 de la Ley 16/1989). Sin embargo, no existía una escala de multas en función de la gravedad de la infracción, debiendo el TDC tener en cuenta los siguientes factores a la hora de fijar el importe de la multa: a) el tipo y alcance de la restricción a la competencia; b) el tamaño del mercado afectado; c) la cuota de mercado de la empresa correspondiente; d) el efecto de la infracción sobre los competidores reales o potenciales, las demás partes del proceso económico y los consumidores y usuarios; e) la duración de la restricción a la competencia; f) la reincidencia del infractor. El TDC debía razonar adecuadamente los criterios y parámetros seguidos para fijar la cuantía de la multa en cada caso. En aquel momento existía incertidumbre sobre la forma en que el TDC calculaba el importe de la multa, llegando a hablarse de la inconstitucionalidad de la Ley 16/89 en este punto, MARCOS (2007) pág. 154. Por esta razón, por ejemplo, una multa impuesta a Telefónica fue parcialmente anulada (reducida), véase la STS de 23/3/2005 (*Telefónica c. TDC & BT*, MP: M Campos, ES:TS:2005:1817) reduciendo a €1.803.036 la multa de €3.485.870 impuesta por RTDC de 21/1/99 (412/17 *BT/Telefónica*, pte. J Hernández).

⁴¹ Artículos 63.1 y 64 de la Ley 15/2007.

⁴² Artículo 98.1 de la Ley 39/15.

⁴³ En caso de suspensión, deberá prestarse caución necesaria para garantizar que el importe de la multa se hará finalmente efectivo si la sentencia que resuelva el recurso confirma la validez de la resolución (artículo

corriente demuestre que el cumplimiento de la resolución impugnada privaría al recurso de su interés legítimo o cuando le cause un perjuicio imposible o muy difícil de reparar (por ejemplo, dada su situación financiera, teniendo en cuenta el importe de la multa)⁴⁴. Si no se concede la suspensión, la autoridad de competencia podrá exigir el cumplimiento y la observancia de las obligaciones y remedios impuestos en la resolución⁴⁵. Dado que el 92% de las resoluciones sancionadoras son recurridas y que, generalmente, se solicita la suspensión, la autoridad debe esperar a que el tribunal resuelva sobre ese asunto antes de iniciar un procedimiento de vigilancia por incumplimiento⁴⁶.

IV. RÉGIMEN DE REVISIÓN JUDICIAL DE LAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD DE COMPETENCIA

Las resoluciones de la autoridad de competencia que cierran los procedimientos sancionadores de aplicación de las prohibiciones de conductas anti-competitivas son recurribles ante los tribunales de lo contencioso-administrativo⁴⁷. Las resoluciones son actos administrativos, siendo el motivo general de impugnación la contravención de la ley (ilegalidad): el recurrente solicita su anulación fundada en diferentes motivos y pruebas⁴⁸. Los interesados pueden presentar un recurso solicitando que se declare que la resolución no es conforme a Derecho y que sea anulada⁴⁹.

133 de la Ley 29/98), dicha caución podrá prestarse en cualquiera de las formas admitidas en derecho (fianza o aval), para evitar posibles quebrantos a la Hacienda Pública derivados de la eventual insolvencia del obligado al pago, véase STS de 26/4/18 (*Colegio Arquitectos Sevilla*, MP: AR Arozamena, ES:TS:2018:1720).

⁴⁴ Véase el artículo 130.1 de la Ley 29/98. Véase, por ejemplo, AAN de 26/9/23 (*RSCE c. CNMC*, MP: B Santillán, ES:AN:2023:9610A) acordando la suspensión del remedio impuesto (facilitar el certificado genealógico de exportación a quienes lo soliciten sin poder imponer la preceptiva inscripción previa en los libros de origen de la RSCE) por el perjuicio irreparable que podría causarse. Últimamente, si la resolución incluye la prohibición de contratar con la Administración como remedio adicional para infracciones graves de la LDC (véase artículo 71.1 b) de la LCSP), dado que el perjuicio derivado de la aplicación de dicha medida puede ser relevante (dependiendo del perfil del infractor), tanto en sus relaciones con el sector público, como en las mantenidas en el sector privado, el TS ha considerado que las solicitudes de suspensión de dicha medida podrían estimarse con los mismos razonamiento que se aplican a las multas, véase STS 14/12/21 (*Autocares Lorca Bus*, ES:TS:2021:3366, MP: D Córdoba).

⁴⁵ Véase el artículo 41 de la Ley 15/2007. Su incumplimiento se considera una infracción muy grave, que puede ser sancionada con multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa que incumple en el ejercicio fiscal anterior a la imposición de la multa (artículos 62.4.c) y 64.a.b) de la Ley 15/2007) con independencia de la imposición de multas coercitivas de hasta €12.000/día para forzar el cumplimiento de los remedios impuestos en la resolución (artículo 67 de la Ley 15/2007). En el período examinado, las autoridades de competencia adoptaron varias resoluciones imponiendo multas por incumplimiento, que también pueden impugnarse en los tribunales (y así ha sido con frecuencia): las sentencias que resuelven esas impugnaciones quedan fuera de este trabajo.

⁴⁶ Véanse las SSAN 5/6/2000 (*Telefónica v. TDC*, MP: CM Montero, ES:AN:2000:4720) y 25/4/2001 (*Tabacalera v. TDC*, MP: JM^a del Riego, ES:AN:2001:2545) anulando multas coercitivas impuestas por la autoridad de competencia antes de que su resolución pudiera considerarse ejecutiva.

⁴⁷ Artículo 36.1 de la Ley 3/13, artículo 48.1 de la Ley 15/2007 y artículo 49 de la Ley 16/89 (esto ocurre también con las resoluciones en el procedimiento de control de concentraciones, que no se examinan en este trabajo).

⁴⁸ Como se observa más adelante (*infra* §V.4.1), las anulaciones de muchas resoluciones se deben a defectos en el procedimiento que lesionan el derecho de defensa de los investigados, ignorando las garantías procesales establecidas en la ley y el derecho al debido proceso, o cuando la evaluación de las conductas investigadas realizada por la autoridad de competencia fue errónea.

⁴⁹ Artículo 31.1 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa (BOE167 de 14/7/98). Los recursos ordinarios siguen las normas establecidas en la legislación de la jurisdicción contencioso-administrativa, que remite a las normas de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (BOE7 de 7/1/2000) para su aplicación supletoria (Disposición Final Primera de la Ley 29/98).

Existe un recurso especial si los investigados consideran que en el procedimiento sancionador ante la autoridad de competencia se han vulnerado sus derechos fundamentales (normalmente, el derecho a un proceso justo)⁵⁰. Este recurso especial se tramita en un procedimiento más rápido, separado de otros recursos contra la resolución, y da lugar a una sentencia separada⁵¹. Esta vía ha sido utilizada con cierta asiduidad por algunos infractores⁵².

Las resoluciones de la autoridad de competencia están sujetas a la plena jurisdicción de los tribunales, pueden ser anuladas por los tribunales basándose en los argumentos y pruebas presentados por los impugnantes. Pueden ser anuladas por cualquier infracción legal, tanto motivos sustantivos como de procedimiento, incluyendo las más complejas apreciaciones técnicas que en ellas se realizan.

1. Resoluciones susceptibles de recurso

Aunque la ley declara que las resoluciones adoptadas por la autoridad de competencia durante el procedimiento sancionador pueden impugnarse ante los tribunales, la mayoría de ellas no pueden recurrirse individual o separadamente. El derecho al debido proceso y el derecho de defensa de los investigados están garantizados a través de la impugnabilidad de la resolución final del expediente sancionador (que incluye una decisión sobre el fondo de la infracción)⁵³.

Sin embargo, cabe impugnar las resoluciones de las que las partes investigadas no puedan defenderse o que les causen un perjuicio irreparable a sus derechos o intereses legítimos⁵⁴. Estos recursos frente a «resoluciones de procedimiento cualificadas» constituyen una suerte de recurso «anticipado» contra la resolución final y están fuera de las sentencias recopiladas y codificadas en la realización de este trabajo. Sin embargo, no debe subestimarse su relevancia, todo lo contrario: la posible anulación de esas resoluciones podrá dar lugar a la anulación de la resolución de cierre del expediente⁵⁵. Su exclusión de este trabajo

⁵⁰ Artículos 114-122 de la Ley 29/98. Véase PASCUA (2011).

⁵¹ En casi todas las impugnaciones de resoluciones de la autoridad de competencia aquí analizadas, cuando el impugnante (siempre una empresa sancionada) interpuso el recurso separado por vulneración de derechos fundamentales, interpuso también el procedimiento ordinario contra la resolución. Las empresas impugnaron a través de este procedimiento dieciséis resoluciones sancionadoras (y también una resolución de no imposición de multa, RCNC de 2/11/09, S/51/08 UNESA, pte. E Conde) la mitad de las cuales fueron anuladas totalmente, véase *infra* §4.1.

⁵² Y el resultado en ocasiones les ha sido favorable, v.gr. Repsol lo utilizó en la impugnación de tres resoluciones (RCNC de 30/7/09, 652/07 BP/Cepsa/Repsol, pte. P Sánchez y RRCNMC 20/2/15, S/474/13 *Pre-cios Combustibles Automoción* y de 2/7/15, S/484/13 *Redes Abanderadas*). Las dos últimas fueron anuladas íntegramente por los tribunales.

⁵³ Esto aplica a las resoluciones de inicio de la investigación (o incluso antes de una investigación preliminar -información reservada), las que amplían el alcance de la investigación (véase STS de 21/11/14, *Iberdrola c. CNC*, MP: JM Bandrés, ES:TS:2014:4698), las que deniegan la condición de interesado, notifican el pliego de cargos o la propuesta de resolución, la no iniciación del procedimiento de terminación convencional, las que deniegan o conceden confidencialidad a datos o documentos (ya sean obtenidos en una inspección o en contestación a una solicitud de información), incluidas las solicitudes de confidencialidad sobre comunicaciones que se benefician del privilegio abogado-cliente. Véase STS de 21/9/15 (*Balat c. CNMC*, procedimiento para la protección de derechos fundamentales, MP: PMª L Murillo, ES:TS:2015:4209), confirmando SAN de 11/6/14 (MP: AI Resa, ES:AN:2014:2598) y RCNMC de 16/4/14 (R/0157/13 *Balat 2-Abogado*, pte. F Torremocha y B Valdés).

⁵⁴ Artículo 47.1 de la Ley 15/2007.

⁵⁵ Son varias las impugnaciones de resoluciones de procedimiento cualificadas de la autoridad de competencia han conducido a la postre la anulación total de las multas, véase *infra* §V. 4.1.2. Así, por ejemplo, cuando la autoridad de competencia introduce una corrección material en el pliego de cargos (en relación con la

se explica porque, a pesar de su innegable importancia, en rigor no constituyen resoluciones de aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas.

2. Recurso ordinario (Audiencia Nacional)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) es competente para conocer las impugnaciones contra las resoluciones adoptadas por la autoridad de competencia en procedimientos sancionadores de aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas⁵⁶. Los magistrados que la integran están especializados en diversas materias de Derecho administrativo⁵⁷. En particular, la revisión judicial de las resoluciones de la autoridad de competencia corresponde a la sección 6.^a, compuesta por seis magistrados⁵⁸. La sección no está especializada en Derecho de la competencia⁵⁹. Cabe entender que los magistrados que la componen adquieren la especialización en Derecho

duración de la infracción): RCNMC de 31/7/14 (R/AJ/00245/14 *Nestlé España*), anulada por SAN de 11/7/16 (*Nestlé c. CNMC*, MP: F De la Peña, ES:AN:2016:3063), confirmada STS de 24/7/18 (MP: M^a I Perelló, ES:TS:2018:3007). También ha habido muchas impugnaciones contra resoluciones relativas a las inspecciones de las sedes de las empresas investigadas, véanse, por ejemplo, las SSTs 27/4/12 (*STANPA c. CNC*, MP: NA Maurandi, ES:TS:2012:3887); 30/9/13 (*Transnatur c. CNC*, MP: M Campos, ES:TS:2013:4722) y 25/4/16 (*Lactalis c. CNMC*, MP: M^a I Perelló, ES:TS:2016:1846). Los tribunales se han pronunciado en el sentido de que una orden de inspección debe especificar, con una información mínima sobre las posibles infracciones y su alcance, qué es lo que la autoridad busca, v.gr., STS de 27/2/15 (*Transmediterránea c. TDC*, ES:TS:2015:941 MP: M^a I Perelló) revocando SAN de 7/2/12 (MP: M^aA Salvo, ES:AN:2012:693), que había desestimado el recurso contra la RCNC de 2/7/10 (R/0046/10 *Transmediterránea*, pte. P Sánchez). Véase también STS de 10/12/14 (*UNESA c. CNC*, MP: E Calvo, ES:TS:2014:5266, discrepan JM Bandrés y PJ Yague) revocando SAN de 2/6/11 (MP: M Pedraz, ES:AN:2011:2836), que había desestimado el recurso contra la RCNC de 14/12/2009 (R/0030/2009 *UNESA*, pte. I Gutiérrez). En caso de discrepancia entre la orden de inspección de la autoridad y la orden judicial, prevalece esta última. véase STS de 10/12/14 (*Campezo c. CNC*, ES:TS:2014:5479, MP: E Espín), anulando la SAN de 20/5/11 (MP: CM Montero, ES:AN:2011:2528), que había confirmado la RCNC de 28/12/2009 (R/0025/09 *Campezo/Guipasa*, pte. E Conde).

⁵⁶ Véase artículo 66 de la Ley Orgánica 6/85 del Poder Judicial/LOPJ (BOE157 de 2/7/85) y Disposición Adicional 4.^a3 de la Ley 29/98 («*en única instancia*»). En 1976 se creó la Audiencia Nacional (sucesora de los Juzgados de Orden Público franquistas y de los Juzgados Centrales de lo Penal, Decreto-Ley 1/77, BOE4 de 5/1/77) con jurisdicción en todo el territorio nacional en materia penal y administrativa. Los recursos contra las decisiones de las autoridades autonómicas de competencia se ventilan ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad autónoma correspondiente.

⁵⁷ Los tribunales y jueces que ejercen la jurisdicción contencioso-administrativa forman parte del Poder Judicial como el resto de los jueces y tribunales españoles, con un procedimiento de selección idéntico, aunque con distinta especialización. La selección de los magistrados administrativos se realiza por concurso de especialización en derecho administrativo. El nombramiento de magistrados de la AN se realiza por concurso, mediante oposición restringida entre los jueces especialistas de los tribunales inferiores con mayor antigüedad (artículos 326 y 330 de la LOPJ). La Sala se divide a su vez en ocho secciones, entre las que se reparten los asuntos en función del departamento del Gobierno o la entidad pública cuya actuación haya sido impugnada.

⁵⁸ En el periodo cubierto por este trabajo 15 magistrados prestaron servicio en la Sección 6.^a: Lucía Acín, Ramón Castillo, Francisco De la Peña, José M^a del Riego, José Guerrero, Miguel de los Santos Gandarillas, Javier E. López, Concepción M. Montero, Mercedes Pedraz, Ana I. Resa, Margarita Robles, M^a Asunción Salvo, Berta Santillán, Santiago P. Soldevila y M^a Jesús Vegas.

⁵⁹ La sección 6.^a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conoce también de los recursos contra actos y resoluciones de los Ministerios de Educación y Formación Profesional, Cultura y Deporte, Ciencia e Innovación, Universidades, Hacienda y Función Pública (sólo en materia de contrabando y tributos locales y autonómicos), Justicia (recursos contra resoluciones sobre nacionalidad por residencia), Interior (recursos contra resoluciones sobre protección internacional derivada del derecho de asilo y protección subsidiaria y del estatuto de apátrida) y del Consejo de Universidades. Véase Resolución de la Comisión Permanente del CGPJ de 15/12/22 (BOE 313 de 30/12/22). En el periodo que abarca este proyecto, la competencia de la sección 6.^a se ha ido reduciendo progresivamente, pero siempre ha sido la que ha supervisado las impugnaciones contra las decisiones de las autoridades nacionales de competencia, véase la Resolución de la Comisión Permanente del CGPJ de 24/7/2001 (BOE 217 de 10/9/01). Una narración en primera persona de las complejidades que plantea esa necesidad de resolver asuntos sobre materias tan diversas, junto con un relato de las turbulencias que pueden surgir en la dinámica de un órgano colegiado, en GUERRERO (2020) págs. 124-126.

de la competencia con el desempeño reiterado de su trabajo de decidir de las impugnaciones de resoluciones de la autoridad de competencia, dado que es habitual ocupen su puesto durante un largo periodo de tiempo⁶⁰.

3. Recurso de casación (Tribunal Supremo)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN resuelve las impugnaciones de resoluciones de la autoridad de competencia en «única instancia», es decir, en puridad es el único recurso ordinario previsto. Sin embargo, si concurren algunos motivos legalmente previstos, las sentencias de la AN pueden recurrirse en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS)⁶¹. Esta Sala está dividida en seis secciones y los recursos contra las sentencias de la sección 6.^a de la AN son conocidos por la sección 3.^a. Esta sección está compuesta por cinco magistrados⁶². Los magistrados que sirven en el TS han alcanzado el nivel más alto del escalafón judicial en España y normalmente sirven durante un largo periodo de tiempo antes de jubilarse por razones de edad⁶³.

Los magistrados del TS que integran la sección 3.^a de la Sala de lo contencioso-administrativo tampoco están especializados en Derecho de la competencia, sino que conocen recursos sobre muchas otras materias⁶⁴. Aun así, al igual que ocurre con los magistrados de la AN, adquieren esta especialización a lo largo del tiempo, a medida que desempeñan su tarea de resolver los recursos relativos a las resoluciones de la autoridad de competencia.

Los recursos de casación se limitan a cuestiones jurídicas y procesales. Ni los hechos ni la valoración de las pruebas son examinados por el TS⁶⁵. Inicialmente, se presume que todas las impugnaciones de resoluciones de la autoridad de competencia tienen un interés público objetivo, los recursos deben centrarse en la divergencia en la interpretación de la ley, la falta de jurisprudencia o en que la AN en su sentencia se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente y consolidada del TS⁶⁶.

⁶⁰ Los magistrados que prestan servicio en la AN tienen pocas posibilidades de promoción en la carrera judicial (como revela la trayectoria de muchos de ellos, salvo que sean promovidos al TS, como ocurrió por ejemplo con José M^a del Riego), siendo frecuente el traslado a otra sección de la propia AN. Durante el periodo examinado en este trabajo la mayoría de los magistrados de la Sección 6.^a han ocupado el cargo durante varios años (véase *supra* nota 58).

⁶¹ Artículo 86.1 de la LOPJ y artículo 12.2.^a) de la Ley 29/88.

⁶² En el periodo de este Estudio ha habido once magistrados distintos prestando servicio en la Sección 3.^a: Ángel R. Arozamena, José Manuel Bandrés, Eduardo Calvo, Manuel Campos, Diego Córdoba, Jose M^a del Riego, José Luis Delgado, Eduardo Espín, Oscar González, M^a Isabel Perelló y Pedro J. Yagüe.

⁶³ Los jueces y magistrados en España se jubilan por edad al cumplir los 70 años, aunque pueden solicitar una prórroga de dos años (artículo 386.1 de la LOPJ).

⁶⁴ La Sección 3.^a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS conoce también de los recursos de casación interpuestos contra actos y resoluciones de los Ministerios de Economía y Hacienda, Interior (incluido el de Extranjería), Fomento; Industria, Turismo y Comercio, Medio Rural y Marino y Política Territorial y Administración Pública (también en relación con sociedades o instituciones públicas vinculadas o dependientes de alguno de ellos). Véase Resolución de la Comisión Permanente del CGPJ de 29/12/10 (BOE14 de 17/1/11).

⁶⁵ Véase el artículo 87 de la Ley 29/98. Las normas que regulan estos recursos, incluidos los motivos de casación, han cambiado en 2016 y en 2023. Las reformas han tenido por objeto limitar la casación a los casos en que sea necesario proteger y preservar la ley y su interpretación uniforme. Se han suprimido los preexistentes recursos de casación para la unificación de doctrina y en interés de la ley, así como las cuantías mínimas exigidas. Los recurrentes deben invocar una infracción concreta de las normas jurídicas, ya sean procesales o sustantivas o de la jurisprudencia, y demostrar un interés objetivo en la formación de la jurisprudencia (artículo 88 de la Ley 29/98), véase AZOFRA y LÓPEZ (2019).

⁶⁶ Artículo 88.3 de la Ley 29/98 (sin que el argumento de los recurrentes aludiendo a la posible repercusión en múltiples casos sea suficiente). Incluso en esos casos, el TS podría no admitir los que se consideren

Las sentencias del TS son definitivas y no son susceptibles de recurso ulterior. No obstante, existe un incidente excepcional de nulidad de actuaciones basado en una violación de los derechos fundamentales contra la inadmisibilidad de la casación o la sentencia del TS que resuelve el recurso de casación⁶⁷. La solicitud de nulidad de actuaciones no se concibe como una nueva instancia ni como un recurso ordinario o extraordinario contra las sentencias del TS⁶⁸. Los impugnantes contra las resoluciones de la autoridad de competencia suelen interponer este incidente de nulidad de actuaciones; aunque el TS siempre lo ha rechazado, al considerar que bajo la invocación de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva o de otros derechos fundamentales, lo que el recurrente pretendía era la reapertura del caso⁶⁹.

V. ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LAS SENTENCIAS QUE REVISAN RESOLUCIONES DE CIERRE DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

Existen contribuciones doctrinales que han analizado la revisión judicial de resoluciones individuales de la autoridad de competencia⁷⁰. La mayoría de los trabajos se han dedicado al examen de la revisión judicial de resoluciones relevantes⁷¹ y algunos de ellos han apuntado las tendencias que parecían observarse en la revisión judicial de las resoluciones de la autoridad de competencia⁷². También se han realizado varios análisis empíricos de la revisión judicial de las resoluciones de la autoridad de competencia⁷³. Finalmente, la autoridad de competencia suele examinar regularmente la revisión judicial de sus resoluciones en sus memorias anuales y en sus informes a la OCDE⁷⁴.

manifiestamente carentes de interés objetivo (aunque no en los recursos contra las resoluciones que se aparten deliberadamente de la jurisprudencia existente).

⁶⁷ Véase el artículo 241.1 de la LOPJ. Este incidente de nulidad se fundamenta en la incongruencia omisiva o defecto de motivación (*in aliunde*) del Tribunal Supremo que supone una supuesta vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24.1 de la Constitución (BOE31 de 29/12/78).

⁶⁸ No es un recurso contra la sentencia que resuelve el recurso de casación, es un incidente dirigido a corregir errores u omisiones del proceso o de la sentencia en relación los derechos o garantías constitucionales (v.gr., presunción de inocencia) previo el recurso de amparo al Tribunal Constitucional. De hecho, la petición de nulidad de actuaciones agotaría totalmente los recursos judiciales previos, lo que sería imprescindible para un posterior recurso de amparo.

⁶⁹ El Tribunal Constitucional no forma parte del poder judicial, ni se considera una instancia de recurso ulterior contra las sentencias que resuelven las impugnaciones contra resoluciones de la autoridad de competencia, pero ante él cabría interponer recurso de amparo para la protección de los derechos y libertades constitucionales. El Tribunal es muy restrictivo a la hora de admitir recursos individuales para la protección de los derechos constitucionales y ha dictado pocas resoluciones en relación con la revisión judicial de las decisiones de la autoridad de competencia. Tempranamente hubo una sentencia relativa a la admisibilidad de la impugnación directa ante el Tribunal Constitucional de una resolución sancionadora del TDC, véanse SSTC n° 80/83 de 10/10/84 (*Agrupación Vendedores Prensa Pontevedra*, MP: G Begué, ES:TC:1983:80); n°175/12 de 15/10/12 (*Buque Bus España*, MP: R Rodríguez, ES:TC:2012:175) y n°71/22 de 13/6/22 (*Bimética*, MP: E. Arnaldo, ES:TC:2022:71). En otros casos, no se admitieron los recursos fundados en la vulneración de derechos fundamentales de Bombas Capari, Barna Import Médica y Club de Variedades Vegetales (rec. 477/18).

⁷⁰ Véase, por ejemplo, MARCOS (2007).

⁷¹ Véase, por ejemplo, MARCOS (2016A).

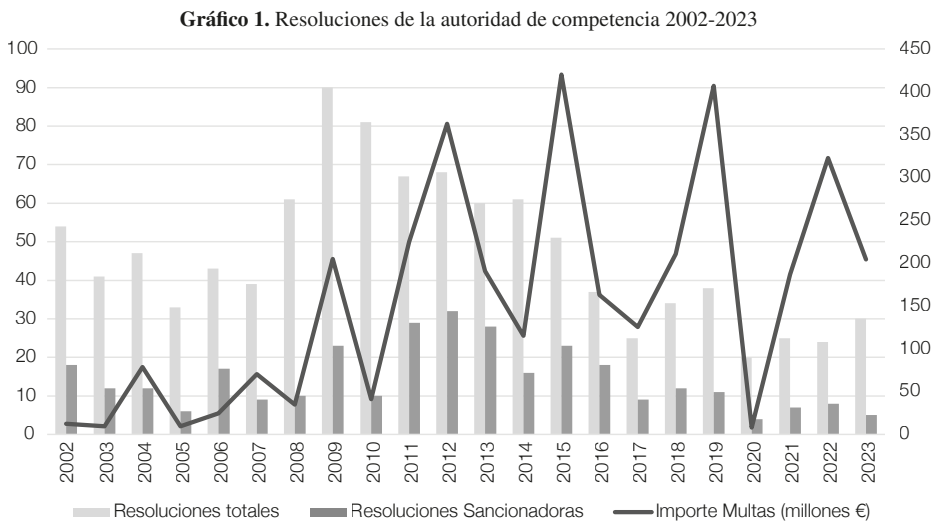
⁷² Ver, por ejemplo, MARCOS (2016B).

⁷³ Centrados en evaluar el alcance de la revisión judicial de las autoridades de competencia y reguladoras, véase RUIZ (2018), o en comparar la revisión judicial entre jurisdicciones, véase MEJÍA (2021).

⁷⁴ Suele tratarse de una recopilación de datos parcial, fragmentaria y de corto plazo, frecuentemente sesgada y centrada en los éxitos judiciales de la autoridad más que en sus fracasos. La doctrina clásica sobre la burocracia administrativa subraya las dificultades de acceso a la información y subsiguientes sesgos para su evaluación en estos contextos, NISKANEN, JR. (1971).

Sin embargo, dada la litigiosidad que suscitan las multas de la autoridad de competencia y el tiempo que se demora la resolución por los tribunales las impugnaciones en su contra, solo una extensión suficiente del ámbito temporal examinado proporciona la perspectiva necesaria para poder evaluar rigurosamente el impacto de la revisión judicial⁷⁵.

1. Fuentes de información



Se han recopilado y examinado todas las sentencias dictadas por la AN y el TS en revisión de las resoluciones de la autoridad de competencia en aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas desde el 1/1/2002 hasta la actualidad⁷⁶. En el periodo 2002-2024 se adoptaron 1029 decisiones sobre

⁷⁵ Lo que no ocurre, por ejemplo, con el «estudio» *Revisión jurisdiccional en el período 2014-2018 de las declaraciones de infracción de la autoridad nacional de competencia*, hecho público por la CNMC en mayo 2019, que examinaba 536 sentencias que resuelven impugnaciones contra resoluciones de la CNC/CNMC dictadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en el periodo 2014-2018 concluyendo con una tasa de confirmación del 73,8% (incluso superior -83%- en el Tribunal Supremo), el único criterio relevante es que las sentencias se dictaron en esos años, pero en algunos casos se refieren a resoluciones adoptadas hace más de una década (incluso por el TDC), sin que las sentencias analizadas necesariamente concluyeran la revisión judicial, pues respecto de algunas de ellas continuaron los recursos, impugnaciones y los sucesivos pronunciamientos de la propia CNMC sobre la cuantía de la multa. Curiosamente, el estudio contabilizaba como «confirmaciones» aquellas «anulaciones parciales» que afectaban al importe de la multa. Una falta de perspectiva similar aqueja a TRIBUNAL DE CUENTAS (2021), cuyo objetivo era controlar la situación de la deuda por sanciones de la CNMC y de otros organismos públicos sancionadores, examinando la tramitación de los procedimientos sancionadores, la contabilización, la gestión de cobro de las sanciones y otros procedimientos de control interno en la materia (¶1.24), que reconoce que el 87% de las multas pendientes de cobro están suspendidas judicialmente (¶¶1.30 y 2.259). No es fácil extraer ninguna conclusión del análisis de los datos registrados en dos años (¶¶2.256-2.258 y 3.28), la situación se agrava por la dilución/confusión de las sanciones de competencia en el heterogéneo magma sancionador de la CNMC.

⁷⁶ Las sentencias son públicas y sus textos completos pueden consultarse en las bases de datos oficiales de jurisprudencia que mantiene el CENDOJ. Accesible a través del formulario de búsqueda disponible en <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>. La autoridad de competencia también mantiene una base de datos de sus resoluciones, que suele incluir las sentencias dictadas por la AN y por el TS en cada recurso que le notifican como parte en los procesos contencioso-administrativos, organizadas como un enlace a la resolución

posibles infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE (y sus equivalentes nacionales) y de infracciones del artículo 3 de la LDC (artículo 7 en la LDC 1989), de las cuales 319 fueron sancionadoras⁷⁷. El gráfico 1 ilustra el número de resoluciones adoptadas y de multas impuestas cada año. La suma total de las multas impuestas en el período por infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas asciende a €3.428.105.516.

2. Litigiosidad de la revisión de las resoluciones de la autoridad de competencia

La tasa de impugnación de las resoluciones de la autoridad de competencia es del 38,6%. La mayoría de las impugnaciones se concentran en las resoluciones sancionadoras, un 92% de las cuales fueron recurridas (gráficos 2 y 3). El importe de la mayoría de las multas no impugnadas es reducido y, aunque sea contraintuitivo, son frecuentes las impugnaciones de multas de bajo importe (inferior a los costes legales que la impugnación genera)⁷⁸. La escasa aquiescencia con las resoluciones sancionadoras de la autoridad de competencia contrasta con lo que ocurre en otros procedimientos sancionadores en otras materias sujetas a regulación y supervisión sectorial⁷⁹.

Gráfico 2. Ratio de Impugnación de resoluciones

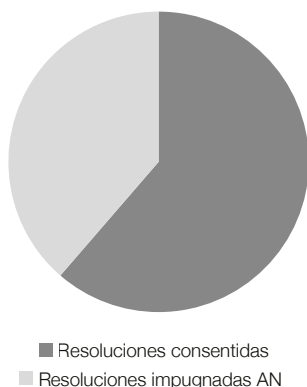
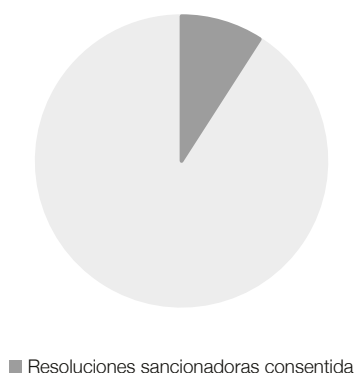


Gráfico 3. Ratio de Impugnación de resoluciones sancionadoras



A la fecha de cierre de este trabajo la impugnación de las decisiones de la autoridad de competencia en la aplicación de las prohibiciones de conductas

recurrida (accesible a través del formulario de búsqueda disponible en <https://www.cnmc.es/acuerdos-y-decisiones>). Esta base de datos, aunque bastante completa, no es exhaustiva.

⁷⁷ En esta cifra no se incluyen (ni se han computado) las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia, que se efectúan un nuevo pronunciamiento sobre la multa, limitado a su cálculo y motivación.

⁷⁸ Véanse, por ejemplo, SAN de 23/6/16 (*Transeuropean Transport Suardiaz v. CNC*, MP: R Castiello, ES:AN:2016:2456, multa €3.463, reducida a €3.000 raíz de la anulación parcial de la RCNC de 16/9/13 (S/397/12 *Transportes Madrid*, pte. I Gutiérrez). Serrerías Carrera Ramírez fue sancionada con una multa de €6.627,27 en RCNMC de 22/9/14 (S/428/12 *Palés*, voto particular F Torremocha), reducida a €5.000 (RCNMC de 27/9/22, VS/428/12 *Palés*) tras SSAN de 19/7/17 (MP: AI Resa, voto particular SP Soldevila, ES:AN:2017:3372) y de 13/10/20 (MP: MDS Gandarillas, ES:AN:2020:3088) y STS de 11/12/18 (MP: AR Arozamena, ES:AN:2020:3088).

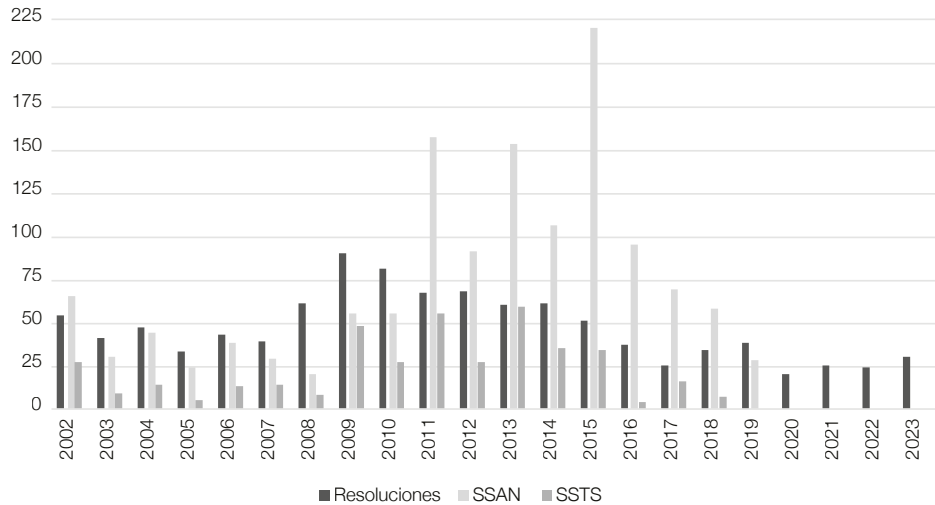
⁷⁹ GAVA (2022) pág. 1274 habla de una tasa de recurso del 38% frente a las multas impuestas por la CNMV y del 44% frente a las impuestas por el Banco de España.

anticompetitivas desde el 1/1/2002 ha dado lugar a 1773 sentencias (1371 de la Audiencia Nacional y 402 del Tribunal Supremo). Como el gráfico 4 ilustra, el número se ha multiplicado exponencialmente desde 2011, debido principalmente a la impugnación de varias resoluciones que sancionaban a los numerosos partícipes en varios cárteles (Tabla 1).

Tabla 1. Resoluciones de la autoridad de competencia que han dado lugar al mayor número de sentencias

Fecha	Caso	Referencia	Multa (€)	SSAN	SSTS
28/5/15	Concesionarios Audi/Seat/VW	S/471/13	27.338.323	70	11
19/10/11	Licitaciones de Carreteras	S/226/10	44.033.240	53	24
8/1/15	Residuos	S/429/12	98.201.302	44	0
22/9/14	Palés	S/428/12	4.961.683,84	37	19
9/3/17	Transporte Balear de Viajeros	S/515/14	9.147.984	31	14
30/7/13	Coches de Alquiler	S/380/11	34.634.498	23	4
5/3/15	Concesionarios Opel	S/489/13	5.379.064	23	1
5/9/16	Cementos	S/525/14	29.380.936	21	0
23/5/13	Distribuidores Saneamiento	S/303/10	6.459.087	20	20
24/6/11	Bombas de fluidos	S/185/09	17.343.581	18	5
23/7/15	Fabricantes de automóviles	S/482/13	92.007.346	18	14
18/6/14	Fabricantes de papel y cartón ondulado	S/469/13	57.686.188	17	0
6/9/16	Mudanzas internacionales	S/544/14	4.097.002	15	0

Gráfico 4. Revisión judicial de las resoluciones de la autoridad de competencia



Nota: La acumulación de sentencias en el gráfico se registra respecto del año de adopción de la resolución y no sobre la fecha de la sentencia, que se dicta varios años después (i.e., las columnas de cada año representan todas las sentencias dictadas en revisión de todas las resoluciones de la autoridad adoptadas ese año, incluyendo las eventuales sentencias que resuelven impugnaciones contra posteriores resoluciones de recálculo de la multa).

El gran número de sentencias que revisan las resoluciones sancionadoras de la autoridad de competencia se explica por la multiplicación de impugnaciones

contra ellas: cada infractor tiene derecho individual a cuestionar la resolución y objetar su participación en la infracción⁸⁰. En el caso de múltiples infractores, cada uno de ellos presenta un recurso por separado, lo que da lugar a una revisión judicial individualizada para cada infractor impugnante⁸¹. Aunque la ley posibilita la impugnación conjunta, esto ocurre en raras ocasiones, realizándose siempre impugnaciones individuales⁸². Razones de eficacia y economía procesal avalarían la acumulación de los recursos cuando las circunstancias de la conducta infractora de varias partes fueran sustancialmente las mismas, pero esto no ha ocurrido en la impugnación de ninguna de las aquí examinadas⁸³.

Dado el carácter colegiado de los tribunales revisores, en aras de garantizar cierta coherencia en las sentencias relativas a una misma decisión de la autoridad de competencia, con frecuencia se observa una tramitación coordinada por la AN y por el TS de las impugnaciones/recursos, de modo que, aunque se decidan individualmente, se suelen resolver más o menos al mismo tiempo⁸⁴. Naturalmente, que exista coherencia no significa necesariamente que todas las sentencias dictadas sobre una misma resolución coincidan en todos los extremos (aunque a menudo pueda ser así). Dado que es posible que los motivos, argumentos y pruebas utilizados por cada infractor sean diferentes, o que los tribunales hagan una valoración distinta sobre la participación de cada infractor en la conducta infractora o sobre la adecuación o proporcionalidad de la multa impuesta: es posible que el resultado de sus recursos difiera para cada recurrente⁸⁵.

La revisión judicial es un proceso largo. Las sentencias de la AN que revisan las resoluciones de la autoridad de competencia tardan dos o tres años en dictarse, y los recursos de casación ante el TS se resuelven tres o cuatro años después⁸⁶. Dado el aumento de la carga de trabajo de los tribunales revisores (no sólo en materia de Derecho de la competencia), a lo largo de los años analizados en este trabajo la duración de la revisión judicial se ha incrementado en un año

⁸⁰ Dado que gozan de la presunción de inocencia, la revisión judicial debe evaluar si la resolución de la autoridad ha refutado efectivamente esta presunción teniendo en cuenta las pruebas disponibles de su participación en la conducta infractora. Además, verifica que la obtención y utilización de las pruebas en el proceso sancionador respetó los derechos de los investigados. Por último, también examina la coherencia y adecuación de la decisión adoptada al derecho sustantivo y a su interpretación consolidada.

⁸¹ Regularmente, quienes son declarados coautores comparecen en juicio incluso en otros recursos relativos a la misma resolución de infracción, como codemandados, ya que sus derechos e intereses pueden verse afectados por la sentencia (véase el artículo 21.1.b) de la Ley 29/98).

⁸² La AN también podría acordar *de oficio* la acumulación de varios recursos interpuestos contra una misma resolución de la autoridad de competencia (artículo 34.1 de la Ley 29/98). Así, en relación con la decisión de la AN que ordenaba a los demandantes la interposición de recursos separados (que afectaban a 15.000 litigantes que reclamaban indemnizaciones al Estado por el cierre del espacio aéreo civil español los días 3 y 4 de diciembre de 2010), el Tribunal Constitucional concluyó que «la acumulación no podía descartarse sin mayor explicación de los correspondientes presupuestos jurídicos que vinculan las pretensiones, a la vista de la similitud y homogeneidad de los elementos que las perfilan, en cuanto a su vinculación objetiva y causal, aun cuando no existiera identidad absoluta en los escritos de interposición en atención al distinto perjuicio causado a cada demandante», véase FD4.º de la STC nº 8/14 de 27/1/14 (AENA, ES:TC:2014:8, MP: F Valdés).

⁸³ El sistema de módulos de productividad judicial y retribuciones variables contribuye a explicar la situación, véase DOMÉNECH (2008).

⁸⁴ Una reciente modificación de la Ley 29/98 consagra legalmente tal proceder (artículo 37.2 introducido por Decreto-Ley 5/23, BOE154 de 29/6/23).

⁸⁵ Para una muestra de la posible disparidad de fallos, véase MARCOS (2016A).

⁸⁶ Véase ORTEGA, (2022) págs. 230-232 y ICF GHK/MILIEU LTD (2014) Pilot field study on the functioning of the national judicial systems for the application of competition law rules. DG Justice under Multiple Framework Contract JUST/2011/EVAL/01, 17/3/14, págs.46-49.

adicional o más en cada instancia⁸⁷. Algunas decisiones de la autoridad de competencia no son firmes hasta quince años después de su adopción⁸⁸. La situación se agrava en aquellos casos en los que los tribunales anulan parcialmente la multa (*infra* §4.2), ordenando un nuevo cálculo por la autoridad, que se demora algún tiempo, siendo las nuevas resoluciones impugnadas de nuevo en numerosas ocasiones⁸⁹. Obviamente, lo anterior afecta y condiciona el análisis que aquí se realiza: hoy, sólo unos pocos de los recursos contra resoluciones adoptadas por la CNMC en 2019 han sido resueltos por la AN⁹⁰. Respecto de las resoluciones de años anteriores, aunque se conocen ya la mayoría de los pronunciamientos de la AN, frente a algunas de ellas están pendientes de resolverse los recursos de casación ante el TS.

3. Tipología de las resoluciones impugnadas y de las sentencias

La mayoría de las resoluciones de la autoridad de competencia que resuelven sobre la aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas no declaran la existencia de infracción, al concluir que no hay indicios que justifiquen la incoación de un expediente sancionador o archivan la investigación iniciada por ausencia de pruebas (693 resoluciones). Poco más del 19% son impugnadas, siendo estas impugnaciones cada vez menos frecuentes⁹¹. Adicio-

⁸⁷ Véase Comunicación de la Comisión Europea sobre el Cuadro de indicadores de la justicia en la UE en 2022, COM (2022) 234 final, 15/1/22 pág. 32 (gráfico 17).

⁸⁸ Para un caso extremo, véase v.gr. la RTDC de 10/5/2006 (588/05 *Distribuidores Cine*, pte. J. Huerta), donde tras cinco SSAN, nueve SSTs y varias nuevas RRCNMC recalculando las multas, las últimas de 21/12/21 (VS/588/05 *Distribuidores Cine-Hispano Fox* y VS/558/05 *Distribuidores Cine-Warner*), las empresas han conseguido reducir las multas aproximadamente €3 millones (de €12.900.000 a €8.990.993,84).

⁸⁹ Una buena ilustración es la RCNMC de 26/2/15 (S/425/12 *Industrias Lácteas 2*), anulada por SAN de 11/7/16 (*Nestlé c. CNMC*, MP: F De la Peña, ES:AN:2016:3063), confirmada por STS de 24/7/18 (MP: M^a I Perelló, ES:TS:2018:3007) y posteriores SSAN 20/9/18 (MP: SP Soldevila: *Nestlé c. CNMC*, ES:AN:2018:5373; *Lactalis c. CNMC*, ES:AN:2018:5301); 28/9/18 (*AEG c. CNMC*, MP: R Castillo, ES:AN:2018:5302); 18/10/18 (*Danone c. CNMC*, MP: R Castillo, ES:AN:2018:4039); 24/10/18 (MP: BM^a Santillán: *Schreiber c. CNMC*, ES:AN:2018:3649; *Celega v. CNMC*, ES:AN:2018:4035 y *CAPSA c. CNMC*, ES:AN:2018:4037); 25/10/18 (MP: F De la Peña: *Gremio c. CNMC*, ES:AN:2018:4036; *Pascual c. CNMC*, ES:AN:2018:4040) y 2/11/18 (*CLAS v. CNMC*, MP: SP Soldevila, ES:AN:2018:4193). La CNMC volvió a sancionar al cártel, con algunas variaciones en el alcance de la infracción en RCNMC de 11/7/19 (S/425/12 *Industrias Lácteas 2*). La AN ha confirmado la nueva resolución para la mayoría de ellos (que aun han recurrido en casación), SSAN de 12/2/24 (*Lactalis c. CNMC*, F. De la Peña, ES:AN:2024:589), de 13/2/24 (MP: M^aJ Vegas: *Pascual c. CNMC*, ES:AN:2024:558; *Celega c. CNMC*, ES:AN:2024:579 y *Nestlé c. CNMC*, MP: F De La Peña, ES:AN:2024:582) y de 14/2/24 (*Schreiber c. CNMC*, MP: R Castillo, ES:AN:2024:591), pero ha modificado los períodos de la infracción para tres de los infractores, lo que obligará a un nuevo pronunciamiento de la CNMC, véanse SAN de 13/2/24 (*CAPSA c. CNMC*, MP: R Castillo, ES:AN:2024:578; *Danone c. CNMC*, MP: MDS Gandarillas, ES:AN:2024:581; *Puleva c. CNMC*, MP: F De La Peña, ES:AN:2024:571). La SAN de 13/2/24 anuló por falta de motivación la multa de €60.000 impuesta a la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (*AEG vc. CNMC*, MP: M^a J. Vegas, ES:AN:2024:580).

⁹⁰ S.e.u.o. la AN dictó el 19/12/23 sentencia (MP: M^a J Vegas, ES:AN:2023:6629) que anula la multa de €2.949.660 impuesta por RCNMC de 30/5/19 (S/DC/590/16 *DAMA vs. SGAE*), dictó en febrero de 2024 las nueve sentencias referidas al final de la nota anterior, que resuelven las impugnaciones contra la RCNMC de 30/7/19 (S/425/12 *Industrias Lácteas 2*). En abril y mayo de 2024 se resolvieron las impugnaciones frente a RRCNMC de 12/7/18 (S/DC/569/15 *Baterías de automoción*); de 27/9/18 (S/415/12 *ABH-ISMA*) y de 14/3/19 (S/DC/0598/16 *Electrificación y Electromecánica ferroviarias*).

⁹¹ La última de estas resoluciones de la que consta pronunciamiento de los Tribunales es la RCNMC de 21/11/19 (SAMAD/5/19 *Telecomunicaciones*), impugnada sin éxito por Teldrive Telecomunicaciones: SAN de 21/3/24 (M^a J Vegas, ES:AN:2024:1456). Aunque siete SSAN estimaron la impugnación, dos de ellas lo hacían sobre aspectos nominales/formales: SSAN de 20/4/10 (*Mediapro v. TDC*, MP: CM Montero, rec. 353/2008) y de 18/1/13 (*Servientes Alicante v. CNC*, MP: CM Montero, ES:AN:2013:3700). En los últimos 13 años la media de impugnación de estas resoluciones no supera las 3 al año.

nalmente, la probabilidad de éxito en estos casos es muy reducida: menos del 9% de las sentencias dictadas anularon la resolución⁹².

En una docena de resoluciones la autoridad de competencia declaró la existencia de infracción, pero no impuso una multa⁹³. Siete de ellas fueron impugnadas, siendo todas confirmadas. También han sido desestimadas las tres impugnaciones contra las resoluciones de la autoridad de competencia que cerraron el expediente sancionador mediante terminación convencional⁹⁴.

La siguiente tabla clasifica el número de impugnaciones y sentencias registradas en función del tipo de resolución adoptada por la autoridad de competencia. El índice de éxito en la impugnación, respecto del número de resoluciones de cada tipo impugnadas, se calcula en función de que los tribunales hayan anulado en todo o en parte la resolución de la autoridad de competencia⁹⁵.

Tabla 2. Distribución de sentencias por tipo de resolución e índice de éxito

Contenido/remedios	Nº resoluciones enjuiciadas	SSAN	SSTS	Índice de éxito (al menos parcial)
<i>Sanción</i>	269	1229	371	57,25%
<i>Archivo/No incoación</i>	123	124	24	6,5%
<i>Declarativa (sin multa)</i>	7	15	7	0%
<i>Terminación convencional</i>	5	3	0	0%

Finalmente, no es posible aquí detenerse en cuáles son las prácticas anti-competitivas sancionadas que han sido objeto de revisión por los tribunales⁹⁶,

⁹² Normalmente instando a continuar con la investigación (o retrotraer las actuaciones), véanse SAN de 10/10/08 (*Asoc. Mayoristas de Pescado de la región de Murcia*, MP: M^a A Salvo, ES:AN:2008:4452) que anula RTDC de 30/5/05 (585/03 *Mayoristas Pescado Alcantarilla*, pte. A Del Cacho); STS de 4/3/14 (*ASPA v. TDC*, MP: M Campos, ES:TS:2014:784) que anula RTDC de 20/5/08 (R 734/08 *ASPA/Asepeyo*, pte. M Cuervo); SAN de 13/6/11 (*Spain Pharma v. CNC*, MP: L Acín, ES:AN:2011:3077) que anula RCNC de 21/5/2009 (2623/05 *Spain Pharma*, pte. E Conde); SAN de 5/12/12 (*EAEP v. CNC*, MP: AI Resa, ES:AN:2012:5102) que anula RCNC de 14/9/09 (S/17/07 *EAEP vs. Laboratorios Farmacéuticos*, pte M^aJ González); SAN de 10/2/13 (*Asoc. Nac. Concesionarios de Opel v. CNC*, MP: AI Resa, ES:AN:2013:699), que anula RCNC de 2/2/10 (S/214/10 *GMAC*, pte. J Costas); SAN de 7/5/18 (*Colegio Camino Real v. CNMC*, MP: B Santillán, ES:AN:2018:1849), que anula RRCNMC de 26/5/13 (*SAMAD/1/15 Ciclos Formativos I y SAMAD/2/15 Ciclos Formativos II*); SAN de 28/6/23 (*Bitronic v. CNMC*, MP: M^aJ Vegas, ES:AN:2022:3154), anula RCNMC de 15/6/17 (S/DC/0576/16 *Logista*) y STS de 10/4/18 (MP: E Calvo, ES:TS:2018:1362) y SAN de 24/9/15 (*HP v. CNC*, MP: J López, ES:AN:2015:3126) anulan RCNC de 26/2/13 (S/354/11 *Oracle*, pte. L Díez), la nueva RCNC de 20/3/19 (S/353/11 *Oracle*) consideró —de nuevo— no acreditada la infracción de los artículos 2 LDC y 102 TFUE.

⁹³ Estas decisiones son muy infrecuentes — MARCOS (2023A)§IV.5—, entre las que destacan infracciones cometidas por administraciones públicas corporativas, véanse RTDC de 20/6/23 (544/02, *Colegio Notarial de Madrid*, pte. M Comenge); 21/6/2004 (562/03 *Colegio Notarial de Bilbao*, pte. F Torremocha, con su voto particular) y RCNC de 14/4/2009 (639/08 *Colegio farmacéuticos Castilla-La Mancha*, pte. J Costas, con voto particular de M^aJ González), todas ellas confirmadas por los tribunales.

⁹⁴ Se trata de las RCNC de 9/7/15, S/466/13 *SGAE autores*; RRCNMC de 29/6/17, S/DC/548/15 *Schwepes* y de 13/7/17, S/DC/567/15 *Estudios de mercado industria farmacéutica*, véanse —respectivamente— SSAN de 25/4/19 (MP: SP Soldevila, ES:AN:2019:1845), de 22/6/23 (MP: B Santillán, ES:AN:2023:3446) y de 28/6/23 (MP: MDS Gandarillas, ES:AN:2023:3465).

⁹⁵ A efectos del cálculo se consideran las sentencias dictadas al momento de la finalización de este trabajo, aunque respecto de varias de ellas estén pendientes de resolver los recursos de casación (RCNMC de 26/7/18, S/DC/596/16 *Estibadores Vigo*), la AN deba volver a pronunciarse sobre las mismas (RCNMC de 9/3/17, S/DC/512/14 *Transporte Balear de Viajeros*), o incluso la propia CNMC respecto de algunos de los infractores (v. gr., RRCNMC de 21/11/17, S/DC/562/15 *Cables BT/MT*; de 14/7/19, S/DC/598/16 *Electrificación y electromecánica ferroviarias* y de 11/7/19, S/425/12 *Industrias Lácteas 2*).

⁹⁶ Para más detalles, véase MARCOS (2024) §4.5.

son un reflejo proporcional de las contenidas en las resoluciones correspondientes emitidas por la autoridad de competencia⁹⁷.

4. Impugnaciones de resoluciones sancionadoras

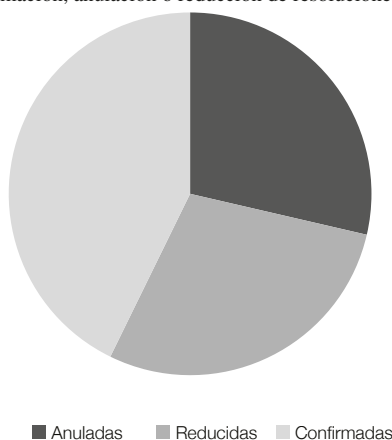
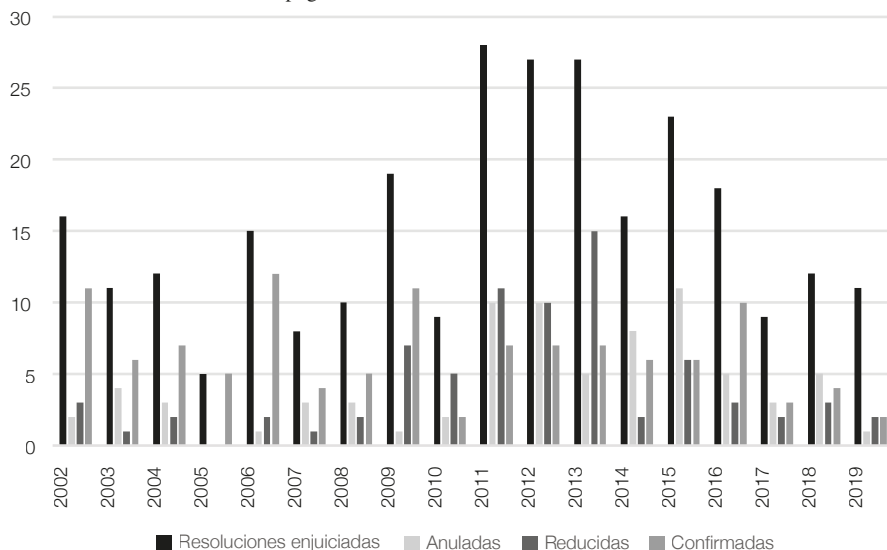
La mayoría de las impugnaciones se concentran en las resoluciones sancionadoras. Más del 66% de las resoluciones impugnadas en la jurisdicción contencioso-administrativa son sancionadoras y a ellas se refiere el 90% de las sentencias registradas. Esta sección examina los datos sobre el saldo final de las impugnaciones, anulaciones y causas de anulación. Cuando la impugnación se estima, la sentencia declara que la resolución de la autoridad de competencia no es conforme a Derecho, anulándola total o parcialmente. La revisión judicial confirma el 4,8% de las resoluciones sancionadoras, pero ha anulado total o parcialmente el 57,2% (véase gráfico 5)⁹⁸. Cuando son anuladas, la anulación puede ser total o parcial: las anulaciones totales se deben a errores de procedimiento, a una valoración errónea de las pruebas por parte de la autoridad o a la falta de pruebas de la infracción⁹⁹.

El gráfico 6 ilustra la evolución anual en el resultado de las impugnaciones contra todas las resoluciones sancionadoras del periodo 2002-2018. Entre 2006 y 2018 se observa una tendencia a la baja en la tasa de confirmación de las resoluciones sancionadoras que se impugnan: la anulación o la reducción de la multa han sido los resultados más probables.

⁹⁷ Setenta y nueve de las resoluciones adoptadas por la autoridad de competencia en el periodo 2002-2023 incluían un voto particular, un 77% de las cuales fueron impugnadas. El mismo porcentaje de esas resoluciones impugnadas con voto particular eran decisiones sancionadoras, anulando los tribunales la mitad de ellas y reduciendo las multas impuestas en otras diez. Por lo tanto, parece existir cierta correlación entre la existencia de votos particulares y una mayor litigiosidad ulterior, con una mayor probabilidad de éxito total o parcial de las impugnaciones.

⁹⁸ ORTEGA (2022) págs. 208-209 habla del 58,3% (de 985 sentencias dictadas entre 2014 y 2020 por la AN y el TS resolviendo impugnaciones de resoluciones de la CNC/CNMC, aunque su estudio comprende también impugnaciones de otras resoluciones distintas de las que cierran los expedientes sancionadores). En otros estudios empíricos sobre la revisión judicial de las multas de los reguladores sectoriales las tasas de anulación son más bajas: RUIZ (2018) págs. 206-297 (35% en telecomunicaciones y 26% en energía). Respecto de las multas impuestas en 2017 y 2018 por el Banco de España y por la CNMV, el TRIBUNAL DE CUENTAS (2021) ¶¶2.269-2.270 y ¶¶2.275-2.277 reporta, respectivamente, una tasa de confirmación próxima al 100%.

⁹⁹ En caso de anulación, la empresa podría reclamar una indemnización por los costes que haya podido sufrir como consecuencia de la resolución sancionadora. La declaración de responsabilidad de la Administración requerirá el cumplimiento de determinados requisitos legales establecidos y la prueba del perjuicio causado por la resolución anulada (artículos 32-34 de la Ley 40/15). Los únicos pronunciamientos que hay en este punto se ciñen al reembolso del coste de la garantía contratada en caso de suspensión de la multa, véase —entre otros muchos— STS de 16/1/15 (*Telefónica c. TDC*, MP: M Campos, ES:TS:2015:15), que confirma SAN de 26/12/13 (MP: SP Soldevila, con voto particular del ponente, ES:AN:2013:5900) condenando a la autoridad de competencia a reembolsar a Telefónica el coste de la fianza (€526.243,11) depositada para la suspensión de la multa de €57 millones impuesta la RTDC de 1/4/2004 (557/03 *Astel/Telefónica*, pte. F Torremocha), que fue anulada por SAN de 31/1/2007 (*Telefónica c. TDC*, MP: JM^a del Riego, ES:AN:2007:1023) y por STS de 20/4/2010 (MP: M. Campos, ES:TS:2010:1839).

Gráfico 5. Confirmación, anulación o reducción de resoluciones sancionadoras**Gráfico 6.** Impugnación de resoluciones sancionadoras 2002-2019

Nota: Están pendientes de resolver los recursos contra una resolución de 2017 (S/DC/557/15 *Nokia*), otra de 2018 (SAMUR/1/16 *Autoescuelas Murcia*) y más de la mitad de las adoptadas en 2019.

4.1. Anulaciones (totales)

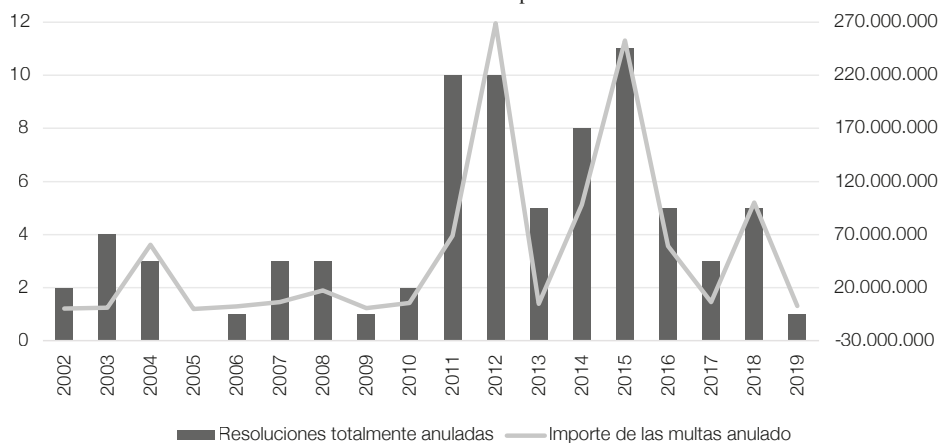
El 28,6% de las resoluciones sancionadoras adoptadas por la autoridad de competencia entre 2002 y 2018 han sido totalmente anuladas por los tribunales¹⁰⁰. A efectos de este trabajo, se ha considerado que se produce anulación

¹⁰⁰ Setenta y siete resoluciones sancionadoras han sido anuladas íntegramente. Esta cifra incluye dos que la autoridad de competencia volvió a adoptar posteriormente: RCNMC de 11/7/19 (S/425/12 *Industrias Lácteas 2*) y de 12/10/17 (SAMAD12/10 *Tanatorios Coslada*), si bien esta última ya ha sido anulada de nuevo (SAN de 28/6/23, MP: MDS Gandarillas, ES:AN:2023:3466). Se incluye entre ellas la RCNMC de 15/11/16

total de la resolución cuando los tribunales la consideran ilegal, anulándola para todos los impugnantes, independientemente de que algunas de las sancionadas no la hubieran impugnado¹⁰¹. También se consideran íntegramente anuladas cuando se ha anulado la mayor parte de la multa¹⁰².

El pico de anulaciones se observa respecto de las resoluciones adoptadas en 2015 (gráfico 7): la mitad de las resoluciones sancionadoras adoptadas ese año y el anterior fueron anuladas, pero la proporción es superior a un tercio de las resoluciones sancionadoras recurridas desde 2011.

Gráfico 7. Resoluciones anuladas e importe de las multas anuladas



Las anulaciones se producen normalmente cuando hay algún error o defecto que invalida la resolución para todos los sancionados. Como ilustra el gráfico 8 el motivo principal de las anulaciones totales es sustantivo (el gráfico 9 muestra su evolución anual), ronda el 60% en la AN y el 70% en el TS¹⁰³. La mayoría de

(R/AJ/656/16 *Bodegas Estévez*), revocando de oficio la resolución de 17/12/15 (S/DC/0517/14 *Bodegas José Estévez*), que había impuesto una multa de €1.715.867€.

¹⁰¹ En esos casos, la anulación no se extiende a los co-infractores que no recurrieron ellos mismos la multa cuando la decisión fue anulada (o cuando fue anulada basándose en otros motivos). Lo mismo ocurre cuando los co-infractores solicitan que se les aplique una anulación/reducción concedida por los tribunales a un co-infractor (v.gr., STS de 16/7/10, *Motol v. TDC*, MP: I Merino, ES:TS:2020:2360; SAN de 28/6/18, *Motorre-cambios y Accesorios*, MP: SP Soldevila, ES:AN:2018:2900; SAN de 14/1/21, *Saimoto v. CNC*, MP: R Castillo, ES:AN:2021:224; RCNMC de 4/10/23, R/AJ/0128/21 *GERSA*).

¹⁰² No se han considerado anulaciones, a pesar de que el recorte de la multa fuera muy significativo, los casos en los que los motivos de la anulación por los tribunales se ciñen al importe de la multa (i.e., se consideran anulaciones parciales, véase *infra* §4.2). Así, por ejemplo, las multas de €24.000.000 impuestas en RCNC de 8/10/07 (617/06 *Cajas Vascas y Navarra*, pte. P Sánchez), reducidas a €12.100.000 por SSAN de 6/11/2009 (*BBK c. CNC*, MP: M Pedraz, ES:AN:2009:5776; *Caja Vital c. CNC*, MP: JM^a del Riego, ES:AN:2009:6310); de 1/12/09 (*Guipuzcoa Kutxa c. CNC*, MP: M^a A Salvo, ES:AN:2009:6180); de 23/11/10 (*Caja Navarra c. CNC*, MP: L. Acín, ES:AN:2010:5355). Lo mismo ha ocurrido con RCNC de 21/11/12 (S/317/10 *Material de archivo*, pte. I Gutiérrez) reducida de €4.528.520 a €2.189.426; RCNC de 2/8/12 (S/287/10 *Postensado y Geotecnia*, pte. J García) reducida de €11.632.000 a €3.801.662; RCNC de RCNC de 22/11/12 (S/349/11 *ANFACO*, pte. L Díez) reducida de €2.115.404 a €370.400; RCNC de 28/2/13 (S/342/11 *Espuma poliuretano*, pte. I Gutiérrez) de €13.938.000 a €5382445; RCNC de 25/3/13 (S/316/10 *Sobres papel*, pte. J Costas) reducida de €20.952.653 a €3.563.754; RCNC de 24/4/13 (SACAN/17/11 *Guías Turísticas Tenerife*, pte. L Díez) reducida de €446.000 a €72.000; RCNC de 30/7/13 (S/380/11 *Coches alquiler*, pte. J Costas) reducida de €34.634.498 a €24.331.268 y RCNC de 12/9/13 (S/402/12 *Espuma Elastomérica*, pte. P Sánchez) reducida de €8.847.083 a €1.784.375.

¹⁰³ Se utiliza la división entre motivos sustantivos y de procedimiento empleada en BROOK y RODGER (2024) pág. 36. Son sustantivos los relativos a la condición de agentes económicos de los infractores (v.gr., en

las anulaciones fueron decididas por la AN, confirmándose después por el TS cuando se admiten los recursos de casación¹⁰⁴.

Gráfico 8. Motivos de anulación

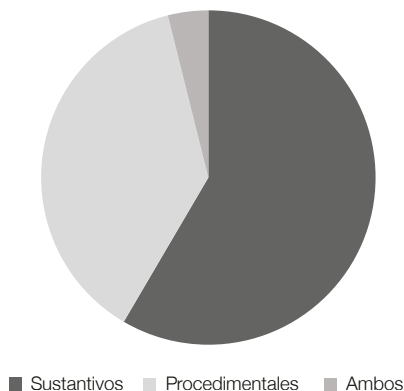
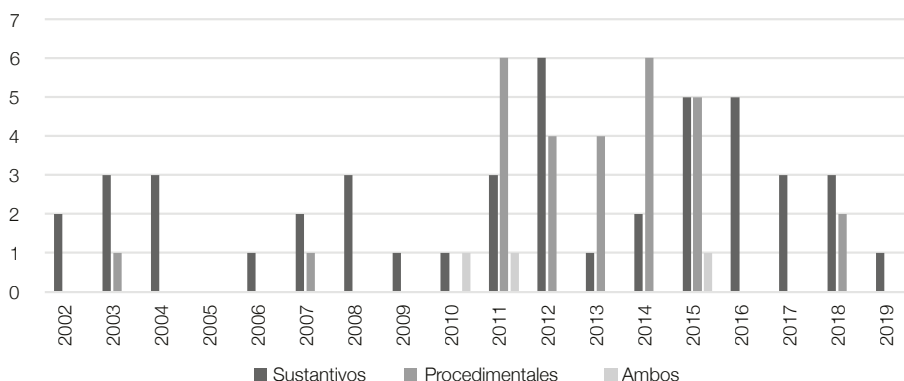


Gráfico 9. Motivos de anulación resoluciones sancionadoras 2002-2019



relación a la exención legal, organismos públicos/mixtos, responsabilidad de las empresas matrices/filiales); la existencia de acuerdos/prácticas concertadas; las restricciones por objeto/efecto; la aplicación del artículo 101.3 TFUE (artículo 1.3LDC), los Reglamentos de exención por categorías; la definición del mercado relevante; la existencia de posición dominante; el abuso de posición dominante; de minimis; cualquier exención o excepción nacional o de la UE a las normas de competencia; la falta de pruebas suficientes para respaldar un hecho (excluida la admisibilidad de las pruebas); y la carga de la prueba. En cambio, se consideran motivos procesales los relativos al derecho de defensa, el derecho a ser oído, la debida motivación, la competencia, la admisibilidad de las pruebas (excluida la falta de pruebas suficientes para sustentar un hecho), la legalidad de la obtención de pruebas, los plazos de prescripción y caducidad, el *ne bis in idem* (excluyendo los motivos directamente relacionados con la imposición o el cálculo de multas).

¹⁰⁴ Es poco probable que el TS corrija a la AN – un 20% de la actividad jurisdiccional de la AN según ORTEGA (2022) pág. 212, aunque su estudio comprende sentencias que resuelven también otras impugnaciones distintas de las resoluciones que cierran los expedientes sancionadores-, pero ha ocurrido en varias ocasiones. Así, v.gr., en relación con las impugnaciones de RRCNC de 26/9/13 (S/314/10 *Puerto de Valencia*, pte. M^ªJ González); y de 23/5/13 (S/303/10 *Distribuidores Saneamiento*, pte. I Gutiérrez); RRCNMC de 22/9/14 (S/428/12 *Palés*) y de 9/3/17 (S/DC/512/14 *Transporte Balear de Viajeros*). En alguna ocasión el TS ha modificado el motivo que llevó a la anulación por la AN, v. gr., RCNC de 21/1/10 (S/84/08 *Fabricantes Gel*, pte. P Sánchez), de sustantiva a ambas; RTDC de 7/7/04 (552/02 *Empresas eléctricas*, pte. J Pascual) de procedimental a sustantiva.

4.1.1. Motivos sustantivos

Los motivos sustantivos están relacionados con la falta de pruebas de la infracción o con una apreciación errónea de los hechos y en la interpretación de las prohibiciones. En estos casos, los tribunales discrepan con la autoridad administrativa sobre la existencia de infracción basándose en las pruebas disponibles. Por ejemplo, los tribunales han discrepado sobre la definición del mercado relevante y la existencia de posición de dominio¹⁰⁵, y sobre las características anticompetitivas de las sociedades conjuntas (UTES)¹⁰⁶. La ausencia de «infracción única y continuada» ha llevado a la anulación de varias resoluciones¹⁰⁷. También la falta de culpabilidad o de confianza legítima derivada de la implicación de la Administración Pública en la conducta infractora ha sido el motivo de anulación de otras¹⁰⁸. Ocasionalmente, se han producido «anulaciones en cadena» que implican varias resoluciones que sancionan conductas anticompetitivas similares, que se anularon secuencialmente al revocar los tribunales los motivos sustantivos en los que la autoridad de competencia apoyaba sus resoluciones.¹⁰⁹

4.1.2. Motivos de procedimiento

Los motivos de anulación por errores de procedimiento atañen a la investigación y el procedimiento sancionador. La anulación puede deberse al venci-

¹⁰⁵ Véanse, v.gr., la RTDC de 8/27/03 (563/02 *IFC/Correos*, pte. J Pascual) anulada por STS 9/12/08 (*SECT v. TDC*, MP: JM Bandrés, ES:TS:2008:6689); RCNC de 19/10/12 (S/248/10 *Mensajes cortos*, pte. I Gutiérrez), anulada por SAN de 4/9/17 (*Telefónica Móviles España c. CNC*, MP: B Santillán, ES:AN:2017:3556), confirmada por STS 20/12/18 (MP: D Córdoba, ES:TS:2018:4393), SAN de 1/9/17 (*Vodafone c. CNC*, MP: SP Soldevila ES:AN:2017:3555), confirmada por STS de 8/1/19 (MP: E Espín, ES:TS:2019:253) y SAN de 1/9/17 (*Orange c. CNC*, MP: SP Soldevila, ES:AN:2017:3564), confirmada por STS de 21/12/18 (MP: A Arozamena, ES:TS:2018:4566). Véase también, RTDC de 28/6/07 (613/06 *Servicios funerarios La Gomera*, pte. I Gutiérrez), anulada por SAN de 16/3/2009 (*MAPFRE Guanarteme c. TDC*, MP: M^aA Salvo, ES:AN:2009:1415, con voto particular de CM Montero y JM^a del Riego).

¹⁰⁶ Dos SSAN anularon por motivos de fondo la RCNC de 15/10/12 (S/318/10 *Exportación sobres papel*, pte. M^aJ González), SSAN de 27/4/17 (*PACSA c. CNC*, MP: CM Montero, ES:AN: 2014:3079, voto particular de J López, multa €122.902) y de 25/6/14 (*SATMP c. CNC*, MP: M^a A Salvo, ES:AN:2014:3201, multa €274.028). Otras dos hicieron lo mismo, pero fueron revocadas posteriormente por el TS, que ordenó el recálculo de la multa (imponiéndose la misma cuantía): SAN de 23/6/14 (*Printeos c. CNC*, multa €629.845, MP: SP Soldevila, ES:AN:2014:2921) revocada por STS de 20/4/17 (MP: E Espín, ES:TS:2017:1593, la RCNMC de 20/7/17 impuso una multa del mismo importe) y SAN de 25/6/14 (*Adveo c. CNC*, multa €2.013.468, MP: M^aA Salvo, ES:AN:2014:3207) revocada por STS de 20/4/17 (MP: JM Bandrés, ES:ES:TS:2017:1528, la RCNMC de 24/4/18 impuso una multa del mismo importe). Por otro lado, la multa de 5.650.483€ impuesta por RCNMC de 30/6/16 (S/DC/519/14 *Infraestructuras ferroviarias*) fue anulada por cuatro SSAN, no admitiéndose los recursos de casación por el TS. Véanse SSAN de 27/12/21 (*JEZ Sistemas Ferroviarios c. CNMC*, MP: MDS Gandarillas, ES:AN:2021:5847); 26/1/22 (*Amurrio Ferrocarril c. CNMC*, MP: F de la Peña, ES:AN:2022:401) y de 28/1/22 (MP: BM^a Santillán, *Duro Felguera Rail c. CNMC*, ES:AN:2022:402 y *Talleres Alegría c. CNMC*, ES:AN:2022:399).

¹⁰⁷ Véanse las RCNMC de 8/1/15 (S/429/12 *Residuos*, multa €98.201.302), 11/2/15 (S/464/13 *Puerto de Santander*, multa €90.000), 5/9/16 (S/DC/525/14 *Cementos*, multa €29.380.936) y 12/9/7 (SAMAD/12/10 *Tanatorios Coslada*, multa €141.884) y de 13/2/18 (S/DC/579/16 *Derivados financieros*, multa €91.000.000).

¹⁰⁸ Véanse RTDC de 30/4/2002 (519/01 *Asoc. ETI / Colegios APIS*, pte. L Martínez, multa €75.000) y de 25/7/02 (528/01 *CGAE*, pte. J Pascual, multa €180.000); RCNC de 20/1/11 (S/196/09 *Colegio Notarial de Asturias*, pte. J Costas, multa €50.000), de 6/10/11 (S/167/09 *Productores de Uva y Vinos de Jerez*, pte. M^aJ González, con su propio voto particular, multa €544.000) y de 20/2/13 (S/25/10 *Transcalit*, pte. P Sánchez, multa €80.000).

¹⁰⁹ En relación con los abusos de posición dominante en el mercado de suministro eléctrico en un contexto de restricciones técnicas, véanse RRTDC de 7/7/04 (552/02 *Empresas eléctricas*, pte. M^aJ Muriel, votos particulares de A Castañeda y M Comenge) y 28/12/06 (602/05 *Viesgo Generación*, pte. E Conde) y RRCNC de 14/2/08 (624/07 *Iberdrola*, pte. P Núñez) y de 25/4/08 (625/07 *Gas Natural*, pte. M^aJ González).

miento del plazo de caducidad del procedimiento, a la violación del derecho de las partes a un proceso justo o a los excesos de la autoridad de competencia en las inspecciones.

Hasta 1997 la legislación de competencia no establecía plazos de caducidad para los procedimientos sancionadores, sino meros «plazos internos»¹¹⁰. Desde entonces existe una fecha de caducidad específica para las investigaciones y procedimientos de la autoridad de competencia (primero 30 meses, después 24 meses, desde 2007 fueron 18 meses y ahora —de nuevo— 24 meses)¹¹¹. La caducidad del procedimiento sancionador da lugar a su terminación por su excesiva duración (pero permite iniciar un nuevo procedimiento si la infracción no ha prescrito)¹¹². La ley prevé la posible suspensión del plazo de los procedimientos por determinadas causas y, en algunos casos, los recurrentes han logrado impugnar la validez de las causas de suspensión utilizadas por la autoridad administrativa¹¹³. También se ha anulado una resolución de infracción por abuso de la fase de información reservada: la autoridad hizo un uso indebido (innecesario e injustificable) de la investigación preliminar de una posible infracción, retrasando la fecha de incoación del expediente y alargando artificialmente el plazo de caducidad¹¹⁴.

Varias resoluciones sancionadoras han sido anuladas por violación de las garantías de los investigados en el procedimiento (por ejemplo, en relación con la denegación de una solicitud de obtención de pruebas¹¹⁵, o por la modificación

¹¹⁰ Véase STS de 31/3/04 (*Caja Provincial de Ahorros de Tarragona, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares c. TDC*, MP: E Espín, ES:TS:2004:2228).

¹¹¹ Se fija un plazo máximo para el procedimiento para evitar que la persona afectada por la investigación se vea sometida a un procedimiento sancionador y a la inseguridad jurídica asociada para siempre por causas imputables a la ANC. Originalmente en el artículo 56 de la Ley 16/89 (introducido por la Ley 66/97, BOE 313 de 31/12/87) era de 30 meses (18 meses en el SDC y 12 meses en el TDC), posteriormente la Ley 52/99 (BOE311 de 21/12/99) redujo la duración a 12 meses cada uno, para un total de 24 meses. La Ley 15/2007 redujo la caducidad a 18 meses, en 2023 este periodo se amplió a 24 meses (Decreto-Ley 5/23, BOE154 de 27/6/23).

¹¹² Véase, por ejemplo, RCNMC de 17/7/14 (S/345/11 *Criadores de Caballos*) que se sanciona a ANCCE con una multa de €152.833,32, anulada por SAN de 13/11/15 (*ANCCE c. CNMC*, MP: JE López, ES:AN:2015:4121), pero que dio lugar a una nueva incoación de expediente sancionador, cerrado por RCNMC 21/1/2017 (S/DC/0580/16 *Criadores de Caballos 2*) con una multa de €187.677, confirmada esta vez por SAN de 8/9/21 (*ANCCE c. CNMC*, MP: F de la Peña ES:AN:2021:3763), inadmitiéndose el recurso de casación por ATS de 3/11/22 (MP: JM Bandrés, ES:TS:2022:15087A).

¹¹³ Véase, por ejemplo, STS de 15/6/15 (*Puig c. CNC*, MP: M^a I Perelló, ES:TS:2015:2797) que posteriormente llevó a la AN a declarar la caducidad de aquellos procedimientos que habían sido suspendidos por la CNC una vez superada la duración ordinaria (e inicial) del procedimiento (los citados 18 meses), anulando la mayoría de las multas impuestas RCNC de 23/5/13 (S/303/10 *Distribuidores de Saneamiento*, pte. I Gutiérrez) y la RCNC de 26/9/13 (S/314/10 *Puerto de Valencia*, pte. M^a J González), el TS Supremo confirmó la anulación íntegra de la primera —salvo en dos casos, véanse SSTs de 26/7/16 (*Suministros Marval c. CNC*, MP: M^a I Perelló, ES:TS:2016:3908) y de 3/4/18 (*Tubos y Hierros Industriales*, MP: F Román, ES:TS:2018:1174) en que se ordenó el recálculo de la multa— revocando el TS las SSAN que anulaban la segunda resolución, ordenando en su lugar el recálculo de la multa. Varias sentencias han considerado si una petición a las empresas investigadas para que proporcionen detalles de su volumen de negocios del año anterior con el fin de establecer el importe de la multa permitiría ampliar el plazo máximo de los procedimientos, véase CREUS (2019).

¹¹⁴ Véase SAN de 23/12/13 (*UAHE c. CNC*, MP: SP Soldevila, ES:AN:2013:5772), anulando RCNC de 14/6/12 (S/254/10 *Hierros Extremadura*, pte. J García, multa €500.000). La incoación de diligencias previas se justifica en la medida en que sirve para corroborar la *notitia criminis*, circunstancia que en el presente caso era completamente innecesaria, ya que la CNC tenía pleno y absoluto conocimiento de los elementos de prueba que fundamentaban su decisión (correos electrónicos y alegaciones del recurrente al respecto), pues ambos se expresaban en la resolución de 17/5/10 (S/106/08 *Almacenes de Hierro*, pte. J Costas), en la que la CNC había hecho uso de ellos.

¹¹⁵ Véase STS 10/12/09 (procedimiento de derechos fundamentales, *SOS Cuetara c. TDC*, MP: J Díaz, ES:TS:2009:7888), que dio lugar a otras tres SSTs y cuatro SSAN anulando la resolución del TDC de 21/6/2007 (612/06 Aceites 2, pte. J Huerta, con voto particular de F. Torremocha).

de la calificación de la infracción realizada por el órgano instructor sin facilitar al investigado el derecho de defensa)¹¹⁶. Del mismo modo, en otros dos casos, se anularon las multas impuestas a un solicitante de clemencia porque la resolución que rechazó la reducción de la multa que se había solicitado (en contra de la propuesta por la Dirección de Competencia en el pliego de cargos y en la propuesta de decisión) se adoptó sin concederle audiencia previa¹¹⁷.

Por último, las inspecciones permiten a las autoridades de competencia acceder a los domicilios sociales de los investigados para buscar pruebas si tienen sospechas de la comisión de una infracción¹¹⁸. La inspección debe realizarse con medidas que eviten abusos de la autoridad y preserven las garantías de los investigados¹¹⁹. Los tribunales han anulado seis resoluciones sancionadoras por considerar que se adoptaron sobre la base de pruebas obtenidas en una inspección realizada ilegalmente.

¹¹⁶ Nueve SSAN anularon por ese motivo la RCNC de 2/1/14 (S/404/12 *Servicios Comerciales AENA*). Asimismo, anuló la RCNMC de 26/2/15 (S/425/12 *Industrias Lácteas 2*) y se retrotrajeron las actuaciones (véase *supra* nota 89). Veinte SSAN anularon la RCNMC de 22/9/14 (S/428/12 *Palés*), porque la calificación de la infracción como «única y continuada» se hizo sin audiencia de las empresas investigadas, el TS revocó la mayoría de ellas, ordenando que la multa fuera recalculada.

¹¹⁷ Véase STS de 30/10/13 (*Wella c. CNC*, ES:TS:2013:6144, MP: NA Maurandi) confirmando la anulación por la AN de la multa de 12.032.000 € impuesta por la RCNC de 2/3/11, S/86/08 *Peluquería Profesional*, pte. M^ªJ González). Véase también la STS de 21/5/2014 (*Balearia Eurolíneas Marítimas c. CNC*, ES:TS:2014:2018, MP: JL Díaz), que confirma la anulación por la SAN de 8/11/12 (MP: M^a A Salvo, ES:AN:2012:4494) de la multa de 15.214.402€ impuesta por RCNC de 23/2/12 (S/244/10 *Navieras Baleares*, pte. P. Sánchez).

¹¹⁸ Artículo 40 de la Ley 15/2007 y artículo 27 de la Ley 13/13.

¹¹⁹ Véase *supra* nota 55. Los tribunales exigen que la actividad inspectora esté debidamente justificada en la orden de inspección, especificando su objeto y finalidad, véase STS de 1/6/15 (*Transmediterranea c. CNC*, MP: E Espín, ES:TS:2015:2560) anulando la multa de €12.102.969 impuesta por RCNC de 10/11/11 (S/241/10 *Navieras Ceuta 2*, pte. J Costas); STS de 1/6/15 (*Transmediterranea c. CNC*, MP: E Espín, ES:TS:2015:2559) anulando la multa de €36.110.800 impuesta por RCNC de 23/1/12 (S/244/10 *Navieras Baleares*, pte. P Sánchez). Véanse también SSAN de 20/3/15 (*Gas Natural c. CNC*, MP: JE López, ES:AN:2015:876; *Endesa c. CNC*, MP: CM Montero, ES:AN:2015:1070); 23/3/15 (*Hidrocarburos c. CNC*, MP: SP Soldevila, ES:AN:2015:1069); 24/3/15 (*E.ON España c. CNC*, MP: JE López, ES:AN:2015:877); 25/3/15 (*UNESA c. CNC*, MP: AI Resa, ES:AN:2015:875; *Iberdrola v. CNC*, MP: AI Resa, ES:AN:2015:874), anulando las multas de €52.400.000 impuestas en RCNC de 14/5/11 (S/159/09 *UNESA y asociados*, pte. I Gutiérrez). Igualmente, once de las catorce empresas multadas en la RCNMC de 6/11/14 (S/430/12 *Recogida de papel*, con 2 votos particulares) la impugnaron con éxito ante el TS alegando que las pruebas justificativas fueron halladas en el curso de otra investigación (S/415/12 *ABH-ISMA*), véanse SSTs de 18/2/19 (*Alba Servicios Verdes c. CNMC*, MP: JM Bandrés, ES:TS:2019:671, multa €577.795); 25/2/19 (*S. Solis c. CNMC*, MP: E Calvo, ES:TS:2019:583, multa €432.232); 26/2/19 (*Irmasol c. CNMC*, MP: JM^a del Riego, ES:TS:2019:670, multa €603.685); 26/2/19 (*Hijos de Demetrio Fernández c. CNMC*, MP: AR Arozamena, ES:TS:2019:585, multa €465.372), 26/2/19 (*UDER v. CNMC*, MP: D Córdoba, ES:TS:2019:581, multa 150.000€); 4/3/19 (*Ramón Vilella c. CNMC*, MP: M^ªI Perelló, ES:TS:2019:1072, multa €147.280), 12/3/19 (*Destruídos Confidencial c. CNMC*, MP: AR Arozamena, ES:TS:2019:812, multa €10.000), 11/6/19 (*Utramix v. CNMC*, MP: JM^a del Riego, ES:TS:2019:3256, multa €285.830); *Recio y Cabral c. CNMC*, MP: E Espín, ES:TS:2019:2005, multa €305.434); 19/10/19 (*Rua Papel Gestión c. CNMC*, MP: E. Espín, ES:TS:2019:3411, multa €354.888) y 20/5/20 (*ISMA 2000 c. CNMC*, MP: JM^a del Riego, ES:TS:2020:1257, multa €190.298). Finalmente, aunque no es necesaria una orden judicial que autorice la inspección, la autoridad debe informar si la solicitó y fue denegada, véase STS de 15/6/15 (*Montibello c. CNC*, MP: M^a I Perelló, ES:TS:2015:2879), anulando por ello la multa de €2.555.000 impuesta a Montibello (Cosmética Cobar) por RCNC de 2/3/11 (S/86/08 *Peluquería Profesional*, pte. M^ªJ González). Véase también la STS de 17/9/18 (*Repsol c. CNMC*, MP: E Calvo, ES:TS:2018:3106) revocando la SAN de 21/7/16 (MP: AI Resa, ES:AN:2016:3205), que había confirmado la RCNC de 24/7/13 (R/0142/2013 *Repsol*).

4.2. Anulaciones parciales (reducción de la multa)

Estas anulaciones afectan al importe de la multa impuesta por la autoridad de competencia, que los tribunales consideran excesiva y desproporcionada¹²⁰. Por este motivo, la multa se ha reducido en el 28,6% de las resoluciones sancionadoras impugnadas.

Hasta 2010 los tribunales rara vez cuestionaban el importe de las multas impuestas. Desde entonces, primero la AN y después el TS empezaron a hacerlo con asiduidad, anulando muchas de ellas e instando a su recálculo por considerarlas no proporcionadas¹²¹. Las sentencias de la AN tuvieron como corolario una sentencia del TS de 29/1/15¹²². Entre 2010 y 2013 más de la mitad de las resoluciones sancionadoras impugnadas se anularon parcialmente debido al cálculo de las multas. Desde ese momento la autoridad de competencia tuvo que recalcular muchas multas impuestas, que fueron anuladas en este punto¹²³, modificando el proceso y los criterios de fijación de las multas y su motivación. La tendencia a la anulación parcial de las resoluciones sancionadoras por el importe de las multas parece disminuir en las sentencias que resuelven las impugnaciones de las resoluciones sancionadoras adoptadas desde 2014 (aunque desde entonces han subido las anulaciones totales, *supra* §4.1)¹²⁴. Adicionalmente, la preocupación por que las multas respeten el principio de proporcionalidad ha llevado a que la autoridad reduzca el importe de las multas impuestas, lo que puede significar que ya no sean suficientemente disuasorias¹²⁵.

¹²⁰ Aunque los tribunales pueden determinar y reducir ellos mismos la cuantía de la multa, según la gravedad de la infracción y de los criterios legalmente establecidos para fijarla, suelen considerar que la determinación de la multa no es un ejercicio sencillo, con lo que prefieren ordenar a la autoridad de competencia que la calcule de nuevo. La cuestión no es pacífica, véase SOLDEVILA (2006) págs. 138-140. En el pasado, los tribunales mismos realizaban el recálculo. Así, por ejemplo, el TS redujo casi a la mitad la multa a Correos por un abuso de posición dominante impuesta en la RTDC de 15/9/2004 (568/03 *ASEMPRE/Correos*, pte. J Pascual) véase STS de 8/6/10 (*Correos v. TDC*, MP: JM Bandrés, ES:TS:2010:3178, reduciéndola de €15.000.00 a €8.149.500). Lo mismo hizo con la multa de €300.000 impuesta a Federación Gremial de Panadería y Pastelería de la Provincia de Valencia en RTDC de 18/10/2006 (598/05 *Panaderías de Valencia*, pte. F Torremocha), véase STS de 1/12/10 (MP: JM Bandrés, ES:TS:2010:6464).

¹²¹ Un exhaustivo análisis empírico de las SSAN por LILLO (2014).

¹²² *BCN Aduanas y Transportes*, ES:TS:2015:112 MP: M Campos), comentada críticamente en MARCOS (2016C). Según Alto Tribunal, el esquema seguido para el cálculo del importe de la multa establecido en las Directrices de la autoridad de competencia para la fijación del importe de las multas carecía de una base jurídica adecuada (CNC, *Comunicación de 6/2/2009, sobre cuantificación de multas por infracciones a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y a los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea*, BOE36 de 11/2/2009). El punto de partida y el marco para determinar el nivel de las multas en virtud de la Ley 15/2007 debería seguir la escala móvil establecida en el artículo 63.1. Este enfoque debe guiar de forma coherente las técnicas de cuantificación empleadas en el proceso, sin que el marco legal opere meramente como un límite externo. Las autoridades que imponen sanciones deben atenerse a los principios y limitaciones fundamentales del Derecho sancionador: «La predeterminación normativa de los máximos y mínimos de las multas, tanto penales como administrativas (y sean aquéllos fijos o porcentuales respecto de ciertas magnitudes), a los efectos de individualizar su cálculo bien puede considerarse un principio común insoportable del Derecho sancionador.» (FD5.º ¶5 de la STS de 29/6/15).

¹²³ Dado que la impugnación se estima únicamente sobre la base de cómo la autoridad interpretó y siguió los criterios establecidos en la LDC para fijar el importe de la multa y la motivación empleada en la fijación de la multa, es posible que el importe de la multa impuesta en la resolución de recálculo sea coincidente. Sin embargo, la nueva resolución aún puede ser impugnada ante los tribunales por este mismo motivo, aunque estos recursos por segunda vez casi siempre son desestimados. Al respecto, véase TRIBUNAL DE CUENTAS (2021) ¶2.255.

¹²⁴ La evolución coincide mayormente con la que recoge, respecto de las sentencias de la AN, ORTEGA (2022) pág. 212 (figura 89), aunque su estudio comprende también impugnaciones de otras resoluciones distintas de las que concluyen los expedientes sancionadores.

¹²⁵ Véanse COSTAS (2017) y MARTÍN, MERINO y GARCÍA (2022), con referencia a trabajos anteriores que llegan a la misma conclusión.

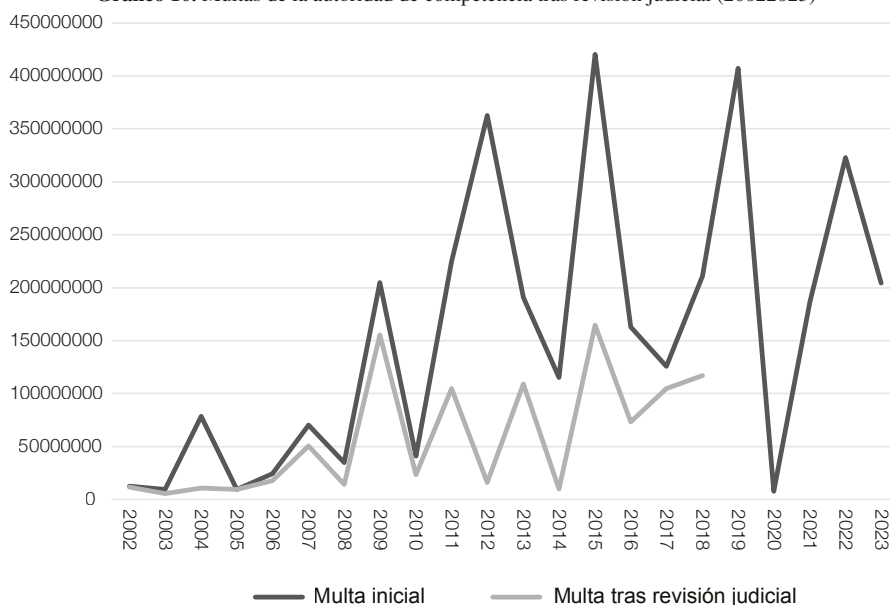
5. Reducción del importe total de las multas

El importe total de las multas impuestas por la autoridad de competencia entre 2002 y 2018 ronda los €2.300 millones, pero menos de la mitad ha sobrevivido tras la revisión judicial (un 43,5%, poco menos de €1.000 millones).

Como ilustran la Tabla 4 y el Gráfico 10, el recorte en las multas impuestas por la autoridad de competencia tras la revisión judicial ha variado de forma significativa a lo largo del tiempo.

Tabla 4. Importe de multas/Importe superviviente/tasa de anulación

	Importe (€)	Importe superviviente (€)	Tasa de anulación (%)
2002	12.459.530	11.579.530	7,06
2003	9.433.609	5.473.554	41,97
2004	78.677.554,48	10.662.500	86,44
2005	9.612.000	9.612.000	0
2006	24.476.000	17.916.993,84	26,79
2007	70.322.064	50.666.849	27,95
2008	34.784.781	14.447.490,4	58,46
2009	204.756.165,2	155.577.986,2	24,01
2010	40.998.031	23.645.827,2	42,32
2011	224.863.636,3	104.895.811,9	53,35
2012	362.806.137	16.137.952	95,55
2013	190827568,7	109295626	42,72
2014	115.442.837,8	10.106.831,01	91,24
2015	420.485.102	164.655.078	60,84
2016	162.923.355,5	73.218.681,53	55,05
2017	125.654.274	104.684.734	16,68
2018	210.743.810,6	108.050.885,6	48,72
TOTAL	2.299.266.457	990.628.330,7	56,91

Gráfico 10. Multas de la autoridad de competencia tras revisión judicial (2002-2023)

6. Estándar de revisión

Las sentencias examinadas en este trabajo demuestran que los tribunales ejercen una amplia e intensa revisión de las resoluciones de la autoridad de competencia. La idiosincrasia del proceso contencioso-administrativo español explica el gran número de sentencias dictadas, los tribunales examinan todas las cuestiones de hecho y de derecho suscitadas por los impugnantes, revisando la evaluación de los hechos y la legalidad de los procedimientos de investigación/sanción seguidos por la autoridad administrativa¹²⁶. La AN y el TS siguen la jurisprudencia del TJUE sobre el alcance de la revisión judicial de las evaluaciones económicas complejas al resolver las impugnaciones:¹²⁷ verifican la racionalidad de la evaluación realizada por la autoridad de competencia, incluyendo la fiabilidad, exactitud y coherencia de los datos que apoyan la declaración de infracción. La revisión judicial del fondo de las resoluciones alcanza no sólo a la exactitud material de las pruebas invocadas, su fiabilidad y coherencia, sino también a la pertinencia de los datos y su adecuación para fundamentar las conclusiones alcanzadas. Ello incluye la definición del mercado relevante y la evaluación de la posición de mercado y del comportamiento de los investigados (también la supuesta posición dominante en los asuntos de abuso de dominio). Así, cuando los tribunales comprueban que las deducciones realizadas por la autoridad de competencia no tienen una base suficiente y fiable o que no existe una correspondencia lógica entre la decisión alcanzada y los datos en los que

¹²⁶ ARIÑO (2010) págs. 28-29.

¹²⁷ Véanse ¶54 de SSTJUE de 8/12/11 (C-386/10P *Chalkor*, EU:C:2011:815) sobre colusión, y ¶54 del TJUE de 10/7/14 (C- 295/12 *Telefónica*, EU:C:2014:2062) sobre abuso de posición dominante.

se fundamenta, han anulado las decisiones de la autoridad¹²⁸. Solo así puede entenderse el gran número de anulaciones totales tanto por motivos sustantivos (evaluación de la posible conducta infractora por la autoridad de competencia) como por vicios de procedimiento, sin que pueda afirmarse que los tribunales concedan a las autoridades de competencia ninguna deferencia o margen de apreciación con respecto a las evaluaciones que le conducen a la declaración una infracción¹²⁹.

VI. CONCLUSIONES

El análisis sistemático de las sentencias dictadas en revisión de las resoluciones de la autoridad de competencia entre 2002 y 2024 proporciona una ilustración empírica de la inusitada litigiosidad que suscitan las multas impuestas por infracciones de las prohibiciones de conductas anticompetitivas.

Casi todas las resoluciones sancionadoras son impugnadas en los tribunales en la confianza de que es muy probable que revisen el pronunciamiento de la autoridad administrativa en algún punto. Los infractores provechan cualquier resquicio legal para la impugnación, tantas veces como sea posible y por todas las razones imaginables. La estrategia de litigación predominante consiste en invocar en sus impugnaciones el mayor número de argumentos posibles, tanto sustantivos como procesales, aunque sean relativamente débiles. Como en cualquier caso los tribunales deben revisarlos todos, se maximizan las probabilidades de suscitar algún punto que conduzca a la anulación total o parcial de la resolución impugnada. Así lo confirman los resultados que se exponen en este trabajo: la probabilidad de confirmación de la resolución sancionadora (42,8%) es menor que la de su anulación o reducción (57,2%).

Las sentencias que anulan las resoluciones lo hacen en la mayoría de los casos por motivos sustantivos o de fondo, aunque son muchas las resoluciones anuladas por motivos de procedimiento, incluida más de una docena de casos en los que las autoridades incumplieron el plazo de caducidad.

Este artículo ilustra el galimatías judicial y burocrático que generan las impugnaciones contra resoluciones sancionadoras de la autoridad de competencia. No es extraño que las impugnaciones den lugar a múltiples sentencias y que obliguen a adoptar nuevas resoluciones (que, de nuevo, sean impugnadas). Como además suelen ser varias empresas que simultáneamente impugnan una misma resolución, aunque puedan plantearse cuestiones comunes, las sentencias que deciden los recursos pueden variar en sus fallos, dependiendo de cada caso. Los cambios puntuales en las circunstancias de cada impugnante, ya sea en relación con su participación en la infracción o con los argumentos jurídicos esgrimidos, explican las divergencias en el resultado de las impugnaciones/recursos para cada uno. No es infrecuente que respecto de una misma resolución

¹²⁸ Véanse, por ejemplo, las SSTs de 20/12/18 (*Telefónica c. CNMC*, MP: D Córdoba, ES:TS:2018:4393); 21/12/18 (*Orange c. CNMC*, MP: AR Arozamena, ES:TS:2018:4566) y 8/1/19 (*Vodafone c. CNMC*, MP: E. Espín, ES:TS:2019:253).

¹²⁹ En cierto modo, este resultado contradice la idea de que los tribunales de revisión menos especializados muestran una mayor deferencia a las decisiones de la autoridad de competencia, TAPIA, J. y MONTT (2012) pág. 144. Coincide, en cambio, con el que encuentra (en otro ámbito) el estudio empírico de 365 recursos ante el TS en casos de negligencia médica (2006-2010): AMARAL-GARCIA y GAROUPA (2015).

sancionadora convivan confirmaciones, anulaciones y reducciones del importe de la multa. El volumen de litigios relacionados con los procedimientos sancionadores de la autoridad de competencia es excesivo. Resulta difícil encontrar una explicación plausible para ello, aunque es concebible que la repetición de impugnaciones y recursos ante los tribunales sea una estrategia exitosa de los impugnantes que busca contribuir a la creación de una dinámica en la que los tribunales acepten algunos de los múltiples motivos que se esgrimen.

Ello contrasta con lo que ocurre en otros procedimientos sancionadores en materias sujetas a regulación y supervisión sectorial, donde otros trabajos han demostrado una mayor aquiescencia de los sancionados con las multas de otras autoridades, que además suelen ser confirmadas por los tribunales.

Finalmente, las multas impuestas por la autoridad de competencia son esenciales para asegurar el carácter disuasorio de las prohibiciones de conductas anticompetitivas y de las decisiones sancionadoras. Como cualquier sistema sancionador, el propósito de las multas es castigar al infractor y disuadirle a él y a otros de la realización de conductas anticompetitivas en el futuro. Por ello, el significativo recorte por los tribunales del 57% del importe total de las multas impuestas por la autoridad de competencia (más de €1.300 millones) pone en tela de juicio la efectividad de las prohibiciones: los incentivos a la impugnación son evidentes y seguramente ello incidirá también en el respeto y observancia de las prohibiciones.

VII. BIBLIOGRAFÍA

- AMARAL-GARCÍA, S. y GAROUPA, N. (2015) «Do Administrative Courts Favour the Government? Evidence from Medical Malpractice in Spain» *Journal of European Tort Law* 6/3 (2015) págs. 795-826.
- ARIÑO, G. (2010) «El control judicial de las Entidades Reguladoras. La necesaria expansión del Estado de Derecho» *RAP* 182 (2010) págs. 9-37.
- AZOFRA, J.L. y LÓPEZ, C. (2019) «El acceso al (todavía) nuevo recurso de casación: análisis estadístico y sustantivo en el ámbito de la defensa de la competencia» (Capítulo 19) en *Anuario de Derecho de la Competencia 2019*, págs. 321-344.
- BERGMAN, M.A. (2009) «*Quis Custodiet Ipsos Custodes?* or Measuring and Evaluating the Effectiveness of Competition Enforcement» *De Economist* 156(2009) 387-409.
- BROOK, O. y RODGER, B.J. (2024) «Methodology and definitions» (Capítulo 2) en BERNAT, M., BROOK, O., MARCOS, F., OUTHUISE, A. y RODGER, B.J. (ed) *Judicial Review of Competition Law Enforcement in the EU Member States and UK*, Kluwer, págs. 25-38.
- BUCCIROSSI, P., CIARI, L., DUSO, T., SPAGNOLO, G., y VITALE, C. (2011) «Deterrence in Competition Law» (capítulo 15) en PEITZ, M. y SPIEGEL, Y. (ed) *The Analysis of Competition Policy and Sectoral Regulation*, World Scientific-Now, págs. 423-454.
- COSTAS, J. (2017) «La imposición de multas por conductas anticompetitivas» en A. ROBLES (dir) *La lucha contra las restricciones en la competencia. Sanciones y remedios en el Ordenamiento español*, Comares, 2017, págs.11-78.
- CREUS, A. (2019) «Caducidad suspendida, se solicita volumen de negocios» *Anuario de Competencia ICO* 2019, 97-139.
- DOMÉNECH, G. (2008) «La perniciosa influencia de las retribuciones variables de los jueces sobre el sentido de sus decisiones» *Indret* 3/2008, 44-56.
- GAVA, R. (2022) «Challenging the regulators: Enforcement and appeals in financial regulation» *Regulation & Governance* 16/4, págs. 1265-1282
- GUERRERO, J. (2020) *Memorias de un juez desencantado*, Colex.

- GUTIÉRREZ, M^a y ORTIZ, I. (2017) «Conductas restrictivas de la competencia y derecho penal» en ROBLES, A. (ed) *La lucha contra las restricciones de la competencia: sanciones y remedios en el ordenamiento español*, 2017, págs. 79-121.
- HUERGO, A. (2023) «Control Judicial de la Administración» (Lección 34) en *Manual de Derecho administrativo* Revista de Derecho Público: Teoría y Método, págs. 853-889.
- ICF GHK/MILIEU LTD (2014) *Pilot field study on the functioning of the national judicial systems for the application of competition law rules*. DG Justice under Multiple Framework Contract JUST/2011/EVAL/01, 17/3/14.
- LAGUNA, J.C. (2024) «Sanciones administrativas en materia de defensa de la competencia» *RGDA* 65 (enero) RI §426871.
- LILLO, C. (2014) «La Audiencia Nacional ante las sanciones impuestas por la CNMC en aplicación de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia» *RDCD* 15, págs. 51-82.
- MARCOS, F. (2004) «Spain» en BERNAT, BROOK, MARCOS, OUTHUISE y RODGER (ed) *Judicial Review of Competition Law Enforcement in the EU and UK*, págs. 847-889.
- MARCOS, F. (2023A) «Análisis sistemático de la aplicación pública del Derecho de la competencia por las autoridades nacionales en España 2003- 2022» *RDCD* 32.
- MARCOS, F. (2023B) «La revisión judicial de las resoluciones de la autoridad nacional de competencia (ANC) en España (2004-2021)» *Almacén de Derecho* 13/12/23.
- MARCOS, F. (2021) «Antitrust damages' claims in Spain» en AMARO, R. y GUINCHARD, E. (dir) *Private Enforcement of Competition Law in Europe. Directive 2014/104/UE and beyond*, dir. Larcier 2021, págs. 365-382.
- MARCOS, F. (2018) «Remedios y obligaciones impuestos por las autoridades de defensa de la competencia» *CDT* 10/1, págs. 331-371.
- MARCOS, F. (2016A) «Lecciones de la revisión judicial del cártel del seguro decenal» *ADI* 36, págs. 173-196.
- MARCOS, F. (2016B) «Incontinencia Judicial en defensa de la competencia» *Diario La Ley* 8802 de 13/7/16.
- MARCOS, F. (2016C) «Blowing hot and cold: The last word of the Supreme Court on Setting fines for competition law infringements in Spain» *Revista de concorrência e regulação* 25, págs. 17-34
- MARCOS, F. (2012) «Autoridades de Defensa de la Competencia en vías de extinción» *RAP* 188, págs. 337-363.
- MARCOS, F. (2007) «The Enforcement of Spanish Antitrust Law: A Critical Assessment of the Fines Setting Policy and of the Legal Framework for Private Enforcement Actions» en PRASAD, S. (ed) *Antitrust Law- Emerging Trends*, ICFAI Press, págs. 155-156.
- MARTÍN, A. M., MERINO, C. y GARCÍA, J. (2022) «Determinantes de la disuasión de las multas de competencia en España (2015-2019)» *JECLAP* 13/6, págs. 401-412.
- MASHAW, J. (2005) «Judicial review of administrative action: Reflections of Balancing Political, Managerial and Legal Accountability» *Revista Direito GV* 1, págs. 153-170.
- MEJÍA, L.E. (2021) «Judicial review of regulatory decisions: Decoding the contents of appeals against agencies in Spain and the United Kingdom» *Regulatory Governance* 15/3, págs. 760-784.
- NIETO, A. (2008) *Derecho Administrativo Sancionador*, 5.^a ed., Tecnos.
- NISKANEN, JR., W. A. (1971) *Bureaucracy in Representative Government*, Aldine.
- OCDE (1999) *Regulatory Reform in Spain. The Role of Competition Policy in Regulatory Reform*.
- ORTEGA, J. (2022) «Análisis de la Litigiosidad Contencioso-Administrativa en materia de Defensa de la Competencia y Control de Concentraciones» en EGEA, A. (dir) *Informe sobre la Justicia Administrativa 2023*, CIJA-UAM, págs. 193-255.
- PASCUA, F. (2011) «El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales:

- Evolución y disfunciones bajo la Ley 29/1998» *RAP* 185, págs. 113-162.
- RACHLINSKI, J. J. (2011) «Evidence-based Law» *Cornell L. Rev.* 96, págs. 901-923.
- RACHLINSKI, J. J. (2016) «Does Empirical Legal Studies Shed More Heat than Light? The Case of Civil Damage Awards» *Ratio Juris* 29/4, págs. 556-571.
- RUIZ, N. (2018) *El control jurisdiccional de los organismos reguladores*, Thomson-Reuters.
- SOLDEVILA, S. P. (2006) «Problemas específicos de la revisión judicial de las multas» en MARTÍNEZ, S. y PETITBÓ, A. (dir) *El derecho de la competencia y los jueces*, FRP-M. Pons, 1135-155.
- TAPIA, J. y MONTT, S. (2012) «Judicial Scrutiny and Competition Authorities: The Institutional Limits of Antitrust» en I. LIANOS y D. SOKOL (eds) *The Global Limits of Competition Law*, págs. 141-157.
- TRIBUNAL DE CUENTAS (2021) *Informe de la Fiscalización Horizontal de la imposición y cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018*, nº 1420, 25/2/21.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

CULTURAL HERITAGE PROTECTION BY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Pilar MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS*

RESUMEN

En plena economía digital, estamos asistiendo a un resurgimiento de la necesidad de protección del patrimonio cultural y sus expresiones por diversos sistemas de protección. El presente artículo pretende analizar las figuras disponibles en los derechos de propiedad intelectual para la protección del patrimonio cultural, con ánimo de revisar los límites de las figuras existentes tradicionalmente empleadas, y explorar la posibilidad de utilizar nuevos sistemas. De esta manera se pretende determinar la procedencia de ofrecer figuras específicas para promover el patrimonio cultural nacional, que permitan su protección en la era de la transformación digital, respondiendo así a las demandas actuales de los consumidores, sin perder sus raíces como medio para competir en un mercado globalizado a través de los valores y tradiciones de cada país.

Palabras clave: Patrimonio cultural, conocimientos tradicionales, derechos de propiedad intelectual. expresiones culturales tradicionales.

ABSTRACT

On the rise of the digital economy, we are observing a revival of the need for the protection of cultural heritage and its expressions through different forms of protection. This article intends to analyse the available intellectual property rights for the protection of cultural heritage, with the purpose of reviewing the limits of the traditionally used existing figures, and to explore the possibility of using new systems. In this way, the aim is to determine the convenience of offering specific tools to promote national cultural heritage, allowing its protection in the digital era, answering consumer demands, without losing its roots as a mean to operate in a globalised market safeguarding the values and traditions of each country.

Keywords: Cultural heritage, traditional knowledge, intellectual property rights, traditional cultural expressions.

* Pilar Montero García-Noblejas, Catedrática acreditada de Derecho Mercantil, Directora del Master en Propiedad Intelectual e Innovación Digital, Magister Lvcentinvs, Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: pilar.montero@ua.es. Este estudio ha sido financiado por el proyecto de investigación: Programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia, dirigido por las profesoras GALLEGO SÁNCHEZ, E./FERNANDEZ PEREZ, N., titulado: «Protección de la innovación en agricultura en la era digital» (Gen. Valenciana PROMETEO PROYECTOS DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA: CIPROM/2021/57).

Fecha de recepción: 16 de abril de 2024// Fecha de aceptación: 27 de mayo de 2024

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II.MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL.—1. Patrimonio cultural en las definiciones de la UNESCO.—2. Trabajos de la OMPI para la salvaguarda de las expresiones culturales tradicionales.—3. Trabajos de la OMPI para la protección de los conocimientos tradicionales.—III.LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL MEDIANTE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.—1. Signos distintivos.—1.1. Sistema de marcas.—1.2. Indicaciones geográficas.—2. El diseño como sistema de protección de productos tradicionales.—3. Los derechos de autor y el patrimonio cultural.—4. Innovaciones y conocimientos tradicionales.—IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II.INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR THE SAFEGUARDING OF CULTURAL HERITAGE.—1. Cultural Heritage in UNESCO definitions.—2.WIPO's work on the safeguarding of traditional cultural expressions.—3. WIPO's work on the protection of traditional knowledge.—III.THE PROTECTION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE THROUGH INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.—1. Distinctive signs.—1.1. Trademark system.—1.2. Geographical indications.—2 Design as a system of protection for traditional products.—3. Copyright and cultural heritage.—4. Innovations and traditional knowledge.—IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY

I. INTRODUCCIÓN

El Patrimonio cultural supone una riqueza excepcional de los países que requiere de una protección guiada por la necesidad de proteger un patrimonio histórico y colectivo. Se trata de un activo económico, generador de identidad y cohesión social con un gran potencial turístico¹. La protección del patrimonio cultural constituye un deber específico de los poderes públicos que podemos observar tanto en el ámbito nacional como de la Unión Europea. Así, en España, en la Constitución Española se establece como una responsabilidad de los poderes públicos garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad². En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se prevé también que la Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve, al mismo tiempo, el patrimonio cultural común. De este modo, la acción de la Unión favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará y completará la acción de éstos en la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea³.

Estos deberes de conservación y protección asignados a los poderes públicos pueden resultar en ocasiones insuficientes para una protección efectiva de la riqueza y del valor añadido de las regiones. Así se han denunciado situaciones que se han calificado como de apropiación indebida⁴, por ejemplo, el uso de técnicas tradicionales indígenas en colecciones de alta costura o de prendas vendidas en diferentes cadenas del sector textil. Como consecuencia de estas situaciones, y ante la dificultad de tener una protección eficaz de este patrimonio colectivo, se plantea la posibilidad de lograr este objetivo a través de derechos de propiedad intelectual.

La preocupación por la protección del patrimonio cultural es una inquietud que ha estado tradicionalmente más presente en los países en vías de desarrollo

¹ PASIKOWSKA-SCHNASS (2018), pág. 1.

² Art. 46 Constitución Española.

³ Art. 167 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

⁴ OSEI TUTU (2011), pág. 152.

y se trata de un objetivo específico de los trabajos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Para ello el presente trabajo analizará, primero, las características del patrimonio cultural en estos trabajos para, posteriormente examinar aquellos derechos de propiedad intelectual que se pueden emplear con la finalidad de protección complementaria, revisando si se cumplen los requisitos de protección, así como algunos retos que plantea su implementación práctica.

II. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL

1. Patrimonio cultural en las definiciones de la UNESCO

A diferencia de la progresiva armonización que encontramos en el derecho de la propiedad intelectual⁵, el contenido de la definición de patrimonio cultural presenta otras dificultades de individualización, dado que no es estático, sino que ha cambiado en las últimas décadas y es diferente en los distintos países⁶. El patrimonio cultural incluye monumentos, así como las tradiciones vivas heredadas de los antepasados y transmitidas a los descendientes. Entre ellas figuran las tradiciones orales, las artes escénicas, las costumbres sociales, los rituales, los actos festivos, los conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el universo, así como los conocimientos y técnicas relacionados con la artesanía tradicional.

Se trata de un factor importante para mantener la diversidad cultural frente a la creciente globalización. De esta manera, comprender y proteger el patrimonio cultural de los distintos países se muestra como un elemento esencial para un mejor entendimiento entre las distintas culturas así como para lograr un adecuado respeto de las diferentes costumbres y tradiciones.

La UNESCO define el patrimonio cultural como los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico⁷.

Dentro del patrimonio cultural es posible por tanto diferenciar diversos ámbitos, no todos susceptibles de protección por propiedad intelectual. En este sentido, en el presente trabajo nos centraremos en el patrimonio cultural inmaterial⁸ que incluye la artesanía y técnicas tradicionales ancestrales de las que

⁵ STAMATOUDI (2022), págs. 2-3.

⁶ VAIVADE (2020), pág. 16.

⁷ Art. 1 de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972.

⁸ PASIKOWSKA-SCHNASS (2018), pág. 2.

resultan productos típicos que ponen en valor las costumbres y tradiciones de las regiones. Si bien no debe olvidarse que el patrimonio cultural consistente en lugares y naturaleza en muchas ocasiones pueden tener una influencia decisiva en expresiones protegidas por derechos de propiedad intelectual.

El patrimonio cultural inmaterial hace referencia a los usos, expresiones, conocimientos o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación. Este patrimonio proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y continuidad, ya que fomenta la creatividad y el bienestar social, contribuye a la gestión del entorno natural y social, y genera ingresos económicos.

El objeto de la protección del patrimonio cultural es el conjunto de conocimientos y técnicas transmitidos entre generaciones. Esta transmisión inmaterial de conocimientos tiene un valor tanto social como económico y es de gran importancia para los países, independientemente de su nivel de desarrollo.

Para ser protegida como patrimonio cultural inmaterial, la tradición debe reunir una serie de características, debe ser tradicional, contemporánea y viva. En este sentido, incluye tradiciones heredadas del pasado, así como costumbres rurales y urbanas contemporáneas, características de diversos grupos culturales.

El patrimonio cultural inmaterial se caracteriza por su carácter integrador, en la medida en que es posible compartir expresiones del patrimonio cultural similares a las de otros lugares. Independientemente de su origen, este patrimonio debe haberse transmitido de generación en generación, evoluciona en respuesta a su entorno y contribuye a infundir un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente.

Para tener esta consideración, el patrimonio cultural inmaterial debe tener la característica de representatividad, es decir, que no debe ser simplemente valorado como bien cultural, sino haber adquirido un valor excepcional. Se trata de una riqueza que prospera en las comunidades y depende de aquellos cuyo conocimiento de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmite al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades. Es, por tanto, un patrimonio comunitario, ya que sólo puede ser reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Este reconocimiento colectivo se muestra como una característica esencial y, en su ausencia, no será posible tomar una decisión sobre el hecho de que una determinada expresión o uso forme parte de este patrimonio.

Como textos jurídicos relevantes en relación con este patrimonio, es necesario citar la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, del año 2003, puesto que tiene un carácter prácticamente universal, ya que ha sido ratificada por más del 90% de los Estados Miembros de la UNESCO. Esta convención pretende preservar este patrimonio, garantizar su viabilidad y optimizar su potencial para el desarrollo sostenible.

Según la Convención, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y *técnicas* —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. La Convención explica que este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y los grupos en

respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, y les confiere un sentimiento de identidad y continuidad, promoviendo así el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A efectos de la Convención, este patrimonio cultural inmaterial sólo se tendrá en cuenta en la medida en que sea compatible con los instrumentos de derechos humanos existentes y las exigencias del respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos, así como del desarrollo sostenible.

El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en numerosos ámbitos, aspecto que dificulta aún más la identificación de un instrumento para su protección. Así, es posible encontrarlo en tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, las costumbres sociales, los actos rituales y festivos, los conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el universo, y la artesanía tradicional, entre otros.

La Convención garantiza esta salvaguardia mediante un conjunto de medidas destinadas a preservar la vitalidad del patrimonio cultural inmaterial, incluyendo su identificación, la necesaria documentación, la investigación, la preservación, su protección, la promoción de este patrimonio, su puesta en valor así como la transmisión. Todo ello mediante la educación, así como la revitalización de sus diversos aspectos.

De esta manera, los objetivos declarados por la Convención se concentran en salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, velar por el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades de grupos e individuos interesados, sensibilizar a nivel local, nacional e internacional sobre la importancia del patrimonio cultural inmaterial, velar por que se aprecie, y promover una cooperación y apoyo internacionales.

En las Directrices operativas para la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial se dispone expresamente que los Estados deberán recurrir a todos los medios apropiados para velar para que se respete el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos interesados, para que se cobre más conciencia de su importancia a nivel local, nacional e internacional, y para que se garantice su aprecio mutuo. Para lo cual se alienta a los Estados a que amparen debidamente los derechos de las comunidades, grupos e individuos creadores, depositarios y transmisores de su patrimonio cultural inmaterial, en especial mediante el uso de los derechos de propiedad intelectual, así como de cualquier otra forma apropiada de protección jurídica⁹.

2. Trabajos de la OMPI para la salvaguarda de las expresiones culturales tradicionales

La OMPI está especialmente preocupada por la necesidad de proteger estos valores y tradiciones, por ello lleva tiempo trabajando en una normativa sobre una manifestación del patrimonio cultural como son las expresiones culturales tradicionales. Según el Proyecto de artículos del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradiciona-

⁹ Apartado 103 pág. 58 y apartado 173.b) pág. 78 de las Directrices operativas para la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

les y Folclore de la OMPI de de 7 de junio de 2023, todas las formas en que se expresan, las prácticas y los conocimientos culturales tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales y/u otros beneficiarios de un contexto tradicional o que dimanen de este, y que son dinámicos, evolucionan e incluyen formas verbales, formas musicales, expresiones mediante movimiento, formas tangibles o intangibles de expresión, o combinaciones de ellas¹⁰.

Esta regulación pretende proporcionar una protección eficaz, equilibrada y adecuada mediante propiedad intelectual frente a los usos no autorizados y/o no compensados¹¹ de los conocimientos tradicionales, así como frente la inadecuada concesión de derechos de propiedad intelectual sobre ellos, apoyando al mismo tiempo el uso adecuado de las expresiones culturales tradicionales. Se pretende de este modo lograr una adecuada protección de las expresiones culturales tradicionales dentro del sistema de propiedad intelectual, de conformidad con la legislación nacional, reconociendo así tanto los derechos de las comunidades locales, beneficiarios de estos derechos, como de los pueblos indígenas.

Además de lo anteriormente referido, se mencionan también la voluntad fomentar y proteger la creación y la innovación, se comercialicen o no, reconociendo el valor del dominio público así como la necesidad de protegerlo, preservarlo y mejorarlo. Se busca también impedir la concesión o afirmación errónea de derechos de propiedad intelectual sobre las expresiones culturales tradicionales, así como la promoción de un uso apropiado de la expresión cultural tradicional para el desarrollo sostenible basado en la comunidad, cuando así se considere adecuado, tanto por las comunidades locales, como por pueblos indígenas¹².

De conformidad con el mismo texto, la protección se extendería a las expresiones culturales tradicionales que sean creadas, generadas, recibidas o reveladas por pueblos indígenas, comunidades locales y/u otros beneficiarios, y que se desarrollen, se posean se utilicen y se mantengan colectivamente por ellos, de conformidad con sus leyes y protocolos consuetudinarios. También se exigiría que estén vinculados a la identidad cultural y social y al patrimonio tradicional de los pueblos indígenas, a las comunidades locales y a otros beneficiarios, siempre que formen parte integrante de los mismos. Y finalmente, se requiere que sean transmitidas de generación en generación, ya sea de forma consecutiva o no. En este sentido, se admitiría que los estados puedan condicionar la protección a la existencia previa de las expresiones culturales tradicionales durante un plazo razonable determinado. Esta propuesta prevé además que los beneficiarios de este instrumento serían los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros beneficiarios, teniendo en cuenta las especialidades de cada legislación nacional¹³.

La protección que se dispensaría no sería absoluta, sino que estaría limitada, pues no se extendería a las expresiones culturales tradicionales que sean

¹⁰ La protección de las expresiones culturales tradicionales: Proyecto de artículos Rev. de facilitadores (7 Junio 2023).

¹¹ Los usos no autorizados comprenden, entre otros, la apropiación indebida, el uso indebido y los usos ilícitos de las expresiones culturales tradicionales. Los usos no compensados incluyen la falta de prestaciones monetarias o no monetarias.

¹² Documento OMPI: La protección de las expresiones culturales tradicionales: Proyecto de artículos. Rev. de facilitadores (7 Junio 2023) Art. 2 pág. 6.

¹³ Documento OMPI: La protección de las expresiones culturales tradicionales: Proyecto de artículos. Rev. de facilitadores (7 Junio 2023). Art. 4.

ampliamente conocidas o utilizadas fuera de la comunidad de los beneficiarios, que sean de dominio público o estén protegidas por un derecho de propiedad intelectual¹⁴. Poniéndose de manifiesto claramente las posibles interferencias o solapamientos entre la protección del patrimonio cultural inmaterial y los derechos de propiedad intelectual.

3. Trabajos de la OMPI para la protección de los conocimientos tradicionales

Tal y como se ha apuntado los conocimientos tradicionales pueden formar parte integrante del patrimonio cultural inmaterial. De conformidad con la doctrina científica, es posible diferenciar dos conceptos de conocimientos tradicionales. Tendríamos así los conocimientos y tradicionales en sentido estricto, que se refieren al contenido o sustancia de los conocimientos integrados o asociados a los recursos genéticos que suelen estar entrelazados con los conocimientos y tradicionales. Se trata en este caso de conocimientos técnicos, así como la biodiversidad subyacente a la que los conocimientos suelen estar integrados o asociados¹⁵. En cambio, también es posible referirse a los conocimientos y tradicionales en sentido amplio, entendidos como conocimientos técnicos, conocimientos y expresiones y manifestaciones folclóricas y tradicionales de las culturas en forma de música, cuentos, pinturas, artesanía, lenguas etc¹⁶. En este trabajo se tendrá en cuenta la definición amplia de conocimientos tradicionales, y su vinculación con las expresiones culturales tradicionales sin perjuicio de poner de manifiesto, en la sede correspondiente, los instrumentos y normas existentes para la protección de ambas expresiones.

La importancia de los conocimientos tradicionales se deriva de que forman parte integrante del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades indígenas y locales. Se trata de una fuente de cohesión social que constituyen la base de su supervivencia como comunidad¹⁷.

En lo relativo a los conocimientos tradicionales, la OMPI ha trabajado en diversas iniciativas que permitan una adecuada protección y salvaguarda de estos intangibles. De este modo puede citarse el proyecto de artículos del documento: «La protección de los conocimientos tradicionales» (3 de Marzo de 2023), preparado para el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore¹⁸.

¹⁴ Documento OMPI: La protección de las expresiones culturales tradicionales: Proyecto de artículos. Rev. de facilitadores (7 Junio 2023). Art. 5.2.

¹⁵ En especial *vid. infra* la relación entre conocimientos tradicionales y patentes, y el Tratado de la OMPI sobre la propiedad intelectual, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, adoptado por la Conferencia Diplomática para la Celebración de un Instrumento Jurídico Internacional relativo a la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados a los Recursos Genéticos en mayo de 2024.

¹⁶ DAGNE (2014), pág. 29. Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore Decimoséptima sesión Ginebra, 6 a 10 de diciembre de 2010, Anexo, pág. 2. De forma que incluiría también las expresiones culturales tradicionales

¹⁷ DAGNE (2014), págs. 30-31.

¹⁸ Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore. Cuadragésima séptima sesión Ginebra, 5 a 9 de junio de 2023 «La protección de los conocimientos tradicionales: proyecto de artículos».

Según una de las alternativas de artículo de este documento los conocimientos tradicionales protegidos serían conocimientos tradicionales sustantivos que están asociados de manera distintiva con el patrimonio cultural de los beneficiarios, los pueblos indígenas y las comunidades locales, y sean creados, generados, desarrollados, mantenidos y compartidos colectivamente, así como transmitidos de generación en generación por un término que se determinará por cada Estado miembro, pero no inferior a 50 años o a un período de cinco generaciones, y que satisfaga el ámbito y las condiciones de protección.

Los conocimientos tradicionales incluirían, en otra de las alternativas del documento, los conocimientos procedentes de pueblos indígenas, comunidades locales y/u otros beneficiarios que son dinámicos, se encuentran en evolución y son el resultado de la actividad intelectual, experiencias, medios espirituales o percepciones en un contexto tradicional o a partir de él, y que pueden estar relacionados con la tierra y el medio ambiente, incluidos los conocimientos prácticos, las habilidades, las innovaciones, las prácticas, la enseñanza o el aprendizaje.

Resulta relevante analizar los objetivos de este documento, en el que se dispone como uno de ellos, ofrecer una protección eficaz, equilibrada y adecuada en relación con la propiedad intelectual contra el uso no autorizado y/o no retribuido de los conocimientos tradicionales y la concesión errónea de derechos de propiedad intelectual sobre ellos.

En lo que se refiere a la protección, esta abarcaría a los conocimientos tradicionales creados, generados, recibidos o revelados por comunidades locales e indígenas y desarrollados, conservados y utilizados de forma colectiva por esas comunidades, vinculados a la identidad cultural y social y el patrimonio tradicional de los pueblos y comunidades y que se transmiten de generación en generación.

El documento supeditaría su aplicación a los conocimientos tradicionales que estén asociados de forma distintiva al patrimonio cultural de los beneficiarios, a los que hayan sido generados, desarrollados, mantenidos y compartidos de forma colectiva, además de transmitidos de una generación a otra, durante un plazo determinado por cada Estado miembro, que se dispone no inferior a 50 años o a un período de cinco generaciones. Especificándose como beneficiarios a los pueblos indígenas, las comunidades locales, y otros beneficiarios que pueda establecer la legislación nacional.

Esta propuesta establece una obligación para los Estados miembros de salvaguardar y proteger de forma razonable y equilibrada, en la medida en que sea pertinente y de conformidad con la legislación nacional, los intereses, derechos patrimoniales y morales de los beneficiarios respecto de los conocimientos tradicionales protegidos.

La protección que se contempla tendría también ciertos límites, dado que no se extendería a los conocimientos tradicionales que hayan sido objeto de una amplia difusión o utilización fuera de la comunidad a la que pertenecen los beneficiarios, que formen parte del dominio público o que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual.

A efectos de poder hacer efectiva la protección, el instrumento se refiere también a la adecuación de elaborar diversas bases de datos que faciliten el registro, la consulta y la protección de los conocimientos tradicionales.

III. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL MEDIANTE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Signos distintivos

1.1.1. *Sistema de marcas*

Una primera opción posible que permitiría proteger ciertos aspectos de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial podría ser el derecho de marcas. Si bien será necesario tener en consideración las funciones de las marcas, y elegir un tipo de marca que permita cumplir con la finalidad perseguida.

Si tenemos en cuenta la finalidad de las marcas individuales, debe tenerse en cuenta que la protección se dispensará únicamente a un signo, sin abarcar a un modo de fabricación ni origen geográfico, y sin exigir para el registro ninguna tradición o existencia previa. La protección que confiere una marca individual se refiere únicamente a un signo que sea susceptible de distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y que pueda ser representados de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Las marcas exclusivamente denominativas que pretendan diferenciar productos o servicios por tratarse de expresiones del patrimonio cultural de un país o región, como podrían ser los cuchillos de Albacete, las alfombras de Crevillente o las Hogueras de Alicante, incurrirían en varios motivos de denegación de las marcas individuales. Lo primero, por la dificultad intrínseca para poder identificar un producto o unos servicios con una tradición de un país, como son las Hogueras de Alicante. En este caso la protección podría intentar dispensarse sobre ciertas manifestaciones de esa tradición, pero no sobre la tradición misma.

Adicionalmente, en lo que se refiere a las denominaciones referidas a los productos resultantes de esa tradición o patrimonio cultural, nos encontraríamos con la dificultad de que esos signos puedan cumplir con la función identificadora de un origen empresarial individual. Y, en caso de que se lograra esta finalidad añadiendo un nombre o símbolo de un productor o empresario concreto, esto permitiría el registro, pero no comportaría en ningún caso un derecho de exclusividad sobre la denominación relativa a la expresión cultural tradicional. Es decir, un productor podrá poner en su marca individual registrada «cuchillos de Albacete», pero con algún signo denominativo o gráfico que le permita cumplir con la función de las marcas individuales. Pero nunca tendría un derecho exclusivo sobre la denominación «cuchillos de Albacete», con la necesidad adicional de respetar los demás motivos de denegación del registro. Especialmente el relativo a las marcas engañosas, si los cuchillos no provienen de Albacete, o bien los requisitos que deben cumplir si se trata de una indicación geográfica.

Este último supuesto ha sido objeto de interpretación por diversas sentencias españolas, que han considerado que, para no inducir a error, la marca individual que incluya un término que se corresponda con el de una indicación geográfica únicamente podrá realizarse si los titulares son los productores autorizados a elaborar productos protegidos, o de algún modo es posible comprobar que

pueden elaborar o comercializar esos productos¹⁹. Apreciándose que el carácter engañoso del signo proviene de la falta de aprobación por parte del Consejo Regulador respecto de esa marca. Se trata de una justificación que exigiría un poco más de desarrollo, especialmente porque la propia sentencia afirma que la autorización previa del Consejo Regulador no es preceptiva ni vinculante²⁰.

Esta jurisprudencia española limita el registro de estas marcas, sin apoyo claro en la normativa actualmente vigente. Esto se deduce de la redacción del precepto que, o bien impediría completamente el registro de los nombres protegidos por todo tipo de productores (elaboren o no los productos protegidos), o bien impediría el registro de marcas que incluyan la denominación protegida para emplearlo en productos que no respeten el pliego de condiciones. Pero esto es algo que únicamente podrá determinarse a posteriori, una vez se utilice el signo en el mercado. La jurisprudencia española se muestra en este caso más restrictiva que la de la Unión Europea, impidiendo el registro de una marca, antes incluso de que el signo haya sido utilizado en el mercado.

En el caso de que se lograra el registro como marca individual por parte, ya sea de una autoridad regional, o de una colectividad de empresarios, el signo se vería enfrentado, adicionalmente, a los inconvenientes que dificultan el mantenimiento de la marca, por ausencia de uso que respete la función esencial de la marca. Esto es así porque, si la marca se registra como marca individual, pero se utiliza para diferenciar productos que no provienen de un origen empresarial individual, sino de un origen colectivo, o bien con la finalidad de indicar ciertas características, la marca no estaría siendo empleada de acuerdo con su función esencial, y estaría incurso en un motivo de caducidad por falta de uso²¹.

Otra opción posible sería el registro de marcas colectivas. En estos casos, el titular debería ser un ente asociativo, y la finalidad que debe respetarse, para poder mantener un uso adecuado con la función de la marca, debería ser la de indicar el origen empresarial de los productos o servicios, refiriéndose este origen a una determinada asociación o agrupación. Por tanto, si la asociación que registra esa marca no la utiliza con esta finalidad, se encontraría ante el riesgo de que se pudiera decretar la caducidad por falta de uso, conforme con su función esencial. La necesidad de protección de un patrimonio cultural, por su carácter colectivo, parecería más cercano a las marcas colectivas. No obstante, se muestra complicado y poco conveniente, que una determinada asociación privada pudiera adquirir en exclusiva un derecho sobre un nombre que haga referencia a una expresión de un patrimonio cultural de una región, en la medida en que carecería de las garantías necesarias que permitieran el uso de esta a todo productor que elabore productos conforme con la tradición regional²². Esto es así

¹⁹ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 1695/2020 de 10 diciembre de 2020, núm. 1695.

²⁰ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 1695/2020 de 10 diciembre de 2020, núm. 1695.

²¹ STJUE 17 Octubre 2019, caso C 514/18 P, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/ Gabriele Schmid y EUIPO, §38. Si bien se admite que pueda cumplir otras funciones, pero de forma adicional, en la medida en que su titular la explote en ese sentido STJUE, de 8 de junio de 2017, asunto C 689/15, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse § 45.

²² Así se dispone en las Directrices de la EUIPO: Motivos de denegación absolutos específicos. 3.1 Que induce a error en cuanto al carácter o el significado de la marca «Del mismo modo, si una marca colectiva está constituida por: i) una IG o ii) un logotipo incluido en la especificación de producto de la IG, se podría inducir al público a error en relación con el carácter o el significado de la marca, ya que estos elementos podrían

porque, para poder utilizar la marca, el productor debería ser necesariamente miembro de la asociación.

Esta circunstancia no se solucionaría admitiendo a todo el que cumpla con el reglamento de uso como miembro de la asociación, teniendo en cuenta el necesario respeto de los principios básicos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconocen tanto la libertad de asociación,²³ como la libertad de empresa²⁴. De este modo, condicionar el uso de un signo que sea expresión de un patrimonio cultural a formar parte de una determinada asociación iría en contra de este principio. Salvo que se prevea de este modo por la Ley, que debería justificar adecuadamente estas restricciones por razones de interés general²⁵.

Estos inconvenientes podrían intentar resolverse mediante el registro de estas marcas por parte de entes públicos, puesto que así, las expresiones del patrimonio cultural quedarían potencialmente salvaguardadas por una autoridad pública. Si bien, esta solución plantea cuestiones adicionales, que exigen un tratamiento específico. Por una parte, en la práctica de la Unión Europea no se considera oportuno eximir a estas entidades del carácter asociativo²⁶ si es que pretenden el registro de una marca colectiva, aspecto que se muestra lógico porque, en otro caso, sería difícil que cumplan con su función esencial.

En relación con esta cuestión será especialmente relevante la decisión de la Gran Sala de la EUIPO respecto de la solicitud de marca colectiva «Burgos Alimentaria», solicitada por Diputación Provincial de Burgos. Del análisis del Reglamento de uso de esta marca, no se desprende que la Diputación Provincial tenga una estructura interna de carácter asociativo. La marca se registra con la finalidad de autorizar su uso por terceros como indicación de la procedencia geográfica o de otras características, pero no como indicación de la pertenencia de dichos usuarios a una colectividad. De este modo, la marca se percibirá como un logo mediante el cual una Administración Pública promociona los productos alimentarios y servicios de establecimientos de la provincia de Burgos. Finalidad que, aunque sea legítima, entra en conflicto con la naturaleza y función de una marca colectiva e inducirá el público a error, ya que percibirá la marca colectiva como una marca de certificación o de garantía²⁷. Procede alabar esta primera resolución de la EUIPO,

considerarse una indicación geográfica, en vez de una marca colectiva, cuya función es indicar la pertenencia a una asociación».

²³ Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hecha en Estrasburgo de 12 de diciembre de 2007. Artículo 12 Libertad de reunión y de asociación 1. *Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que supone el derecho de toda persona a fundar con otros sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.*

²⁴ Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hecha en Estrasburgo de 12 de diciembre de 2007. Artículo 16 Libertad de empresa. *Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales.*

²⁵ ALONSO MAS (2013), pág. 229.

²⁶ Esto permite incluir como posibles titulares a las corporaciones de derecho público, pero excluiría a los municipios. Así podrían ser titulares los colegios profesionales o los consejos reguladores de las Denominaciones de Origen, puesto que lo esencial es que el organismo cuente con miembros facultados para decidir sobre el reglamento de uso de la marca, vid. Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea, Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Parte B examen, sección 4: motivos de denegación absolutos, capítulo 15: marcas colectivas de la Unión Europea (01/10/2017), pág. 5. Vid. sobre esta cuestión LARÈRE/TOUGANE (2018), pág. 378.

²⁷ Motivo por el cual se remite el asunto a la Gran Sala, vid. Resolución Provisional de la Primera Sala de Recurso de 6 de mayo de 2022. Asunto R 378/2020-1

a pesar de que tanto en la propia EUIPO como en otros países, existan marcas colectivas registradas por entes públicos relacionadas con expresiones o manifestaciones relativas al patrimonio cultural o gastronómico regional. En todo caso, la admisibilidad de titularidad pública de las marcas es una cuestión que merecería más clarificación de régimen jurídico, asegurando el respeto de los principios que regulan la libre circulación de mercancías²⁸.

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que las marcas colectivas, cuando sean geográficas deberán respetar los requisitos y límites específicos de este tipo de marcas. En lo que se refiere a los requisitos, habrá que tener en consideración la necesidad de que el signo que se pretende registrar sea distintivo, pues en principio, a las marcas colectivas no están exentas de cumplir el requisito general de distintividad²⁹. Y, por otra parte, deberá tenerse en cuenta los límites aplicables a este tipo de marcas, especialmente cuando sean geográficas, puesto que, tal y como dispone la normativa aplicable, el derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica³⁰.

Otra posible opción para la protección de expresiones del patrimonio cultural de las regiones sería optar por el registro de marcas de garantía o certificación. Así podría darse información a los terceros de que un determinado producto es una expresión de un patrimonio cultural de una comunidad o el resultado de la aplicación de unos conocimientos tradicionales específicos.

En estos supuestos nos encontraríamos ante problemas similares a los dos tipos de marcas anteriores, individual y colectiva, en lo que se refiere a los motivos de denegación. Con el inconveniente común de la dificultad de privatizar un término que corresponda a un patrimonio cultural inmaterial. En el ámbito de la Unión Europea, este tipo de marcas encuentra el inconveniente adicional de la imposibilidad de diferenciar los productos en función de la procedencia geográfica³¹.

De conformidad con lo que permite la Directiva de Marcas de la Unión Europea³², algunos derechos nacionales, como sucede en Derecho español, permiten el registro de marcas de garantía que diferencien los productos o servicios en función de la procedencia geográfica³³. Si se trata de entidades privadas, esto

²⁸ VAREA SANZ (2008), pág. 1078.

²⁹ Directrices EUIPO 31/03/2024, apartado 4 Especificidades relativas al examen de los motivos de denegación absolutos generales. STJUE 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72, 73.

³⁰ Art. 62.3 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en adelante LM. y art. 74.2 Reglamento 2017/1001 de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, en adelante RMUE. Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 27/04/2021, núm. 478/2021.

³¹ Art. 83.1 RMUE.

³² Art. 27.a) de la Directiva 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

³³ Se puede apuntar que en Derecho italiano se prevé además que la Oficina italiana de marcas y patentes podrá rechazar, siempre con una justificación motivada, el registro de estos signos si las marcas solicitadas pueden crear una situación de privilegio injustificado o bien comportar algún perjuicio al desarrollo de otras iniciativas análogas de la región (cfr. art. 11.a del *Codice de la Proprietà industriale*). Estas situaciones suelen referirse a garantías insuficientes de acceso a la marca en condiciones de igualdad a todos los productores o empresarios de una misma zona, cuyos productos se eliminen de la posibilidad de utilizar la marca de forma arbitraria, así GIACOMINI/MANCINI/MENOZZI/CERNICCHIARO (2007), págs. 14 y 15. Si bien debe advertirse que

puede comportar la adquisición de un derecho de uso exclusivo sobre un signo perteneciente a una comunidad o región, como podría suceder por ejemplo con el término «Cerámica de La Bisbal» «Piel de Ubrique» o «Cerámica de Talavera de la Reina». Es cierto que estas marcas permiten el uso a todo aquél que cumpla los requisitos del reglamento de uso, pero plantean el inconveniente de que un grupo de personas decidan sobre aspectos de patrimonio cultural y/o de conocimientos tradicionales, obligando a todos los que pretendan hacer uso de este término a que cumplan con unos requisitos decididos unilateralmente por el titular de la marca de garantía.

Por este motivo, una solución posible sería admitir el registro de estas marcas por entes públicos, de modo que existiera un control público de ese patrimonio cultural, si bien, como sucede con las marcas colectivas, aquí también se suscitan cuestiones que deben ser resueltas³⁴. Un primer inconveniente podría ser que estos supuestos de marca de garantía geográfica de titularidad pública, incurrirá en el problema de no respetar el principio de libre circulación de mercancías, obstaculizando el comercio intracomunitario por no permitir el acceso de operadores de otros Estados miembros al régimen de calidad regulado³⁵. Esta circunstancia podría evitarse eliminando el distintivo geográfico y, admitiendo el uso del signo a todos los operadores europeos que se sometan al régimen previsto en el reglamento de uso. Pero en estos supuestos la marca no podría utilizarse como medio de protección de un patrimonio cultural de una determinada comunidad regional. Por este motivo, en algunos países se establecen regímenes legales específicos para las marcas de garantía que diferencien los productos por su origen geográfico, como por ejemplo el caso de Italia³⁶. Y en otros países, las marcas de certificación geográficas suelen tener como titulares obligatoriamente entes públicos, que garanticen la aplicación de su régimen jurídico, así como que no se otorgue un derecho de exclusiva a una entidad privada sobre elementos que son susceptibles de condensar un patrimonio cultural³⁷. Otros países, como es el caso de Panamá, han acogido una forma de protección específica para los derechos colectivos de los pueblos indígenas y se muestra significativo que se remitan al régimen de las marcas colectivas y garantía siempre que sean conformes con la protección que se pretende³⁸.

la normativa italiana no ha previsto, una causa de caducidad que permita deducir el principio de puerta abierta en esta clase de marcas.

³⁴ GALLEGOS SÁNCHEZ (2022), págs. 637 y ss. MONTERO (2024), págs. 151 y ss.

³⁵ Artículo 36 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

³⁶ Así, la normativa italiana dispone que, en estos casos, la Oficina Italiana de Patentes y Marcas podrá denegar el registro mediante decisión motivada cuando las marcas solicitadas puedan crear situaciones de privilegio o causar perjuicio al desarrollo de otras iniciativas similares en la región. De este modo, la Oficina Italiana de Patentes y Marcas tiene derecho a solicitar la notificación de las administraciones públicas, categorías y organismos afectados o competentes. Y si finalmente se logra el registro de la marca de certificación consistente en un nombre geográfico, esto no da derecho al titular a prohibir terceros el uso del nombre en el curso de operaciones comerciales, siempre que dicho uso sea de acuerdo con los principios de corrección profesional. Art. 11. Bis *Codice della Proprieta Industriale*.

³⁷ Así sucede en Estados Unidos: US Trademark Manual of Examining Procedure July 2022, 1306.05(b) (ii) Authority to Control a Geographic Certification Mark; México: Art. 184 y 185 Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020 o Canadá: Trademarks Act (Canada): Descriptive certification mark. 25.

³⁸ Art. 8 Ley n. 20 sobre el Régimen especial de propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas, para la protección y defensa de su identidad cultural y sus conocimientos tradicionales, de 26 de junio de 2000.

1.1.2. *Indicaciones geográficas*

Las indicaciones geográficas, que incluyen en la Unión Europea tanto a las denominaciones de origen protegidas como las indicaciones geográficas protegidas, constituyen un derecho de propiedad intelectual, y como tal están reconocidas tanto en el Derecho de la UE como en el Derecho internacional³⁹.

Tienen cierta similitud con la función que desempeña las marcas de garantía o certificación, puesto que una de las funciones de las indicaciones geográficas es la de diferenciar productos en función de su calidad o características. Si bien estas características deben estar siempre vinculadas específicamente a un origen geográfico. Las indicaciones geográficas tienen además otras funciones que permiten considerarlas como un medio privilegiado para fomentar la identidad cultural, puesto que permiten recompensar a los productores por la inversión en la mejora de sus productos, facilitan la identificación de los productos únicos por parte de los consumidores, fomentan el desarrollo de zonas rurales, el mantenimiento de las tradiciones, y constituyen por tanto un sistema de apoyo a las PYMES y micro PYMES.

De conformidad con esta normativa de la Unión Europea las indicaciones geográficas son nombres (únicamente denominativos), que identifican un producto originario de un lugar, una región o de un país⁴⁰, con una calidad o las características derivadas de un medio geográfico con sus factores naturales y humanos⁴¹, y cuyas fases de producción tengan lugar en la zona geográfica definida⁴².

Las indicaciones geográficas se presentan como unos derechos especialmente adecuados para el registro de expresiones derivadas del patrimonio cultural o el resultado de técnicas tradicionales, precisamente por la exigencia de tener una vinculación con un territorio. Adicionalmente, como se ha visto, la indicación geográfica es normalmente una denominación geográfica, lo cual se muestra especialmente adecuado para identificar expresiones o productos derivados de un patrimonio cultural regional. Y su régimen tuitivo las hace especialmente adecuadas para esta finalidad, por la estrecha supervisión de este régimen por parte de la administración.

Las indicaciones geográficas se muestran por tanto como unos derechos de propiedad intelectual específicamente destinados a la protección de las expresiones del patrimonio cultural y/o del desarrollo de técnicas tradicionales. Esto lo vemos de forma práctica en la circunstancia de que, por ejemplo, los procesos artesanales de fabricación de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo (España) y de Talavera de Puebla y Tlaxcala (México) estén protegidos como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Y que, a su vez,

³⁹ MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS (2016), pág. 39.

⁴⁰ En las denominaciones de origen, el nombre solo puede ser de un país a título excepcional.

⁴¹ En el caso de las indicaciones geográficas esta característica también puede consistir únicamente en la reputación. En el caso de las denominaciones de origen las características del producto deben derivarse exclusivamente o especialmente del medio geográfico, en cambio en las indicaciones geográficas no se menciona que se deban derivar exclusivamente de este origen.

⁴² En el caso de las indicaciones geográficas sólo se exige que al menos una de las fases de producción tenga lugar en esta zona, en cambio en las denominaciones de origen todas las fases de producción deben tener lugar en la zona geográfica.

la cerámica de Talavera poblana esté reconocida como denominación de origen en México. En España en cambio, la protección por la vía de las indicaciones geográficas no es posible, dado que en España carecemos de esta posibilidad, situación que cambiará en Diciembre de 2025 por la aplicación del reciente Reglamento de la UE⁴³. Por el momento existen diversas marcas registradas para lograr esta protección⁴⁴. En Francia, en el sistema nacional, la fabricación del horno de queso francés de Montbrison ha sido reconocido como patrimonio de la UNESCO, y la denominación: «Fourme de Montbrison» está registrada como indicación geográfica, en la modalidad de denominación de origen protegida, en la Unión Europea⁴⁵.

La adecuación de este derecho de propiedad intelectual para proteger expresiones de patrimonio cultural se aprecia, entre otras características, en que en ambos casos se precisa la existencia de una colectividad para la identificación, reconocimiento y mantenimiento de este patrimonio. En el patrimonio cultural la colectividad es un elemento imprescindible para su reconocimiento⁴⁶, y en las indicaciones geográficas es necesario tanto para su registro⁴⁷, como para su mantenimiento. Si bien en las indicaciones geográficas artesanales e industriales se ha permitido que la iniciativa parta de la autoridad pública⁴⁸, del mismo modo que sucede en las bebidas espirituosas⁴⁹. No obstante, en ausencia de un grupo de productores, es difícil que la indicación geográfica tenga éxito, pues la autoridad pública puede apoyar, pero no suplir a los productores.

Otra característica que aproxima ambos institutos se refiere a la necesidad de que el objeto de protección se transmita de generación en generación. Se trata de un requisito esencial del patrimonio cultural. En las indicaciones geográficas nos encontramos con un elemento que ha sido consustancial a su régimen jurídico, y que incluso tradicionalmente se ha encontrado en el fundamento mismo de su existencia. Así, en el Reglamento de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales se dispone en sus considerandos que *«la protección específica de las indicaciones geográficas se reconoce con el objetivo de conservar y desarrollar el patrimonio cultural en el sector agrario y en el de la artesanía y la industria»*⁵⁰. Si bien, en el articulado del Reglamento, al enumerar los objetivos, se hace referencia a la necesidad de proteger el *saber hacer* y

⁴³ Reglamento 2023/2411 de 18 de octubre de 2023 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.

⁴⁴ El Instituto de Promoción Económica de Talavera tiene registrada en la OEPM la marca de garantía: M2779373(7) - T TALAVERA CERAMICA y el Ayuntamiento de Talavera tiene registrado la marca mixta «Talavera» con el escudo, para diversos productos, incluyendo cerámicas: Marca nacional M3107321(2).

⁴⁵ PDO-FR-0542.

⁴⁶ NÉGRI, Vincent, (2020), págs. 52-53.

⁴⁷ Para la solicitud del registro de las indicaciones geográficas en la UE es necesaria la iniciativa privada de los grupos que trabajan con los productos cuyo nombre se quiere registrar. Art. 9 del Reglamento 2024/1143 de 11 de abril de 2024 relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2019/787 y (UE) 2019/1753, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, en adelante Reglamento 2024/1143. Del mismo modo se establece en el art. 8 Reglamento 2023/2411 de 18 de octubre de 2023 relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, en adelante Reglamento 2023/2411.

⁴⁸ Art. 8. 4 Reglamento 2023/2411.

⁴⁹ Art. 9.2. del Reglamento 2024/1143.

⁵⁰ Considerando 7 Reglamento 2023/2411.

el patrimonio común, sin hacer referencia a que este patrimonio o saber hacer deban ser tradicionales⁵¹.

Otra circunstancia que permitía interpretar la necesidad de una tradición se refiere al hecho de que, en los reglamentos anteriores, el registro de las indicaciones geográficas se calificaba de «reconocimiento», término que permitía interpretar este registro como el resultado de un proceso de identificación y protección de denominaciones existentes, y sin que fuera posible una creación *ex novo* de una indicación geográfica. Sin embargo, se trata de un término que ha desaparecido de los reglamentos actuales⁵², en los que no se caracteriza de «reconocimiento», sino de «inscripción». Además no existía una cuantificación de este requisito, como tampoco existe para la determinación del patrimonio cultural inmaterial⁵³. Esto contrasta con las especialidades tradicionales garantizadas, en las que se exige un periodo de tiempo significativo⁵⁴. No obstante, debe recordarse que estas figuras no son derechos de propiedad intelectual, si bien, esta necesidad de tradición las vincula igualmente con el patrimonio cultural. Así podemos observar que la pizza napolitana está registrada como especialidad tradicional garantizada. Y a su vez, el arte de la elaboración de la pizza napolitana está incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

A pesar de todo lo expuesto, no es posible olvidar que en el examen de los documentos relativos al registro de las indicaciones geográficas, los métodos tradicionales suelen tener gran relevancia para probar el vínculo. El vínculo con el territorio es un elemento específico y propio de las indicaciones geográficas, que en cambio, no se muestra imprescindible en las expresiones de un patrimonio cultural. Podemos encontrar coincidencias, en la medida en que el patrimonio cultural inmaterial implica una interacción con la naturaleza y la historia que infunde un sentimiento de identidad y continuidad. Si bien, en las indicaciones geográficas este vínculo entre un producto y un lugar geográfico debe ser exclusivo, por lo que no es posible que el mismo producto, identificado con un nombre, se produzca en otro lugar⁵⁵.

En todo caso, es necesario también recordar que el derecho de uso de la indicación geográfica permite el uso del término a todos los productores que cumplan los requisitos del pliego de condiciones. Y no confiere un derecho exclusivo sobre los usos locales, tradicionales y típicos de la zona geográfica, ni sobre las técnicas o procedimientos utilizados en la elaboración de los productos⁵⁶. De este modo, los productores podrán usar las técnicas y procedimientos sin verse obligados a utilizar el término protegido (aunque no sea lo normal). Y adicionalmente, será posible la modificación de los pliegos de

⁵¹ Art. 2, f) Reglamento 2023/2411.

⁵² *Vid.* el derogado art. 11.1 Reglamento 1151/2012 y el actualmente vigente art. 22 del Reglamento 2024/1143.

⁵³ CORNU/VAIVADE (2020), pág. 5.

⁵⁴ Art. 3. (3), Reg. UE núm. 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios: «tradicional» significa un uso probado en el mercado nacional durante un período de tiempo que permita que los conocimientos se transmitan de una generación a la siguiente; este período debe ser de al menos 30 años». Actualmente art. 2.3 del Reglamento 2024/1143.

⁵⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 10 de noviembre de 1992 en el asunto C-3/91; LE GOFFIC, (2011), pág. 197.

⁵⁶ MOLINA (2018), pág. 142. Ni siquiera en la protección del patrimonio cultural inmaterial CORNU/VAIVADE (2020), pág. 5.

condiciones⁵⁷, con los límites lógicos de que no se llegue a una desnaturalización del producto⁵⁸.

Se puede apreciar que las indicaciones geográficas pueden cumplir mejor que otros derechos de propiedad intelectual la finalidad de garantizar la conservación y valorización del patrimonio cultural⁵⁹. No obstante, hay que tener en cuenta la existencia de ciertos riesgos a la hora de regular y examinar los requisitos de protección. Esto es así porque por este medio se podrían infiltrar nociones estáticas de cultura, generar tradiciones inventadas, incluir obstáculos a la innovación, o incluso desventajas en términos de relaciones de poder locales o desigualdades en la cadena de suministro mediante la definición de prácticas tradicionales o límites de producción⁶⁰.

2. El diseño como sistema de protección de productos tradicionales

Otra posibilidad que podría analizarse como opción para proteger los productos que sean expresiones de un patrimonio cultural vinculados a una zona geográfica determinada podría ser el diseño industrial (en la Unión Europea denominados dibujos y modelos comunitarios).

La primera cuestión que debería tenerse en cuenta sería que, en este caso, la protección no se dispensaría a un nombre, sino a la apariencia de un producto. De manera que esta protección impediría a los terceros únicamente la reproducción de la apariencia externa del producto. Sin ostentar un derecho exclusivo ni sobre el nombre, ni tampoco sobre unas determinadas técnicas o saber hacer.

Se plantea esta posibilidad en la medida en que en algunos países se ha articulado la protección de productos tradicionales mediante el diseño industrial. Si tenemos en consideración los requisitos de protección de los diseños industriales, tanto en derecho nacional español como en el de la Unión Europea, se muestra difícil que sea posible la protección de los productos que sean un resultado del patrimonio cultural vinculados a una zona geográfica determinada y con ciertas características. Especialmente cuando se trate de productos con una determinada existencia previa y una tradición. Pues en ese caso, será difícil probar la novedad, requisito esencial para la protección del diseño⁶¹. En cambio, en caso contrario, si no se trata de productos tradicionales y ya conocidos, serían susceptibles de obtener protección mediante el sistema de los diseños industriales. En todo caso, aún en supuestos de técnicas que puedan considerarse el resultado de un patrimonio cultural, las formas nuevas de esos productos resultados de técnicas ancestrales serían susceptibles de obtener esta protección, sin que ésta abarque a las técnicas, pero sí a la apariencia de un producto que pueda estimarse que reúne las características de novedad y carácter singular.

Así ha sucedido a nivel internacional, por ejemplo, en China dónde un diseñador obtuvo una protección para sus juegos de té de inspiración tradicio-

⁵⁷ CRUPI (2022).

⁵⁸ OLMEDO (2010), pág. 9 alerta de que algunas modificaciones pueden ser perjudiciales, mencionando que el tequila puede ser sometido a un proceso de desnaturalización debido a diversos factores, como las exportaciones al por mayor.

⁵⁹ PALAU RAMÍREZ (2012), págs. 28 y ss.

⁶⁰ GANGJEE (2012), pág. 95.

⁶¹ GALLEGO SÁNCHEZ/FERNÁNDEZ PÉREZ (2024), pág. 288.

nal, si bien se trataba de productos originales. Del mismo modo se pone de manifiesto que en Kazajistán se ha concedido la protección por la vía del diseño al aspecto exterior de la ropa nacional, los tocados (sakyele), las alfombras (tuskiiz), los adornos de las sillas de montar y los adornos femeninos en forma de pulseras (blez) en forma de brazaletes (blezik)⁶². Si bien, en Kazajistán, la normativa de diseño exige también, como requisitos de registro, novedad y originalidad⁶³.

Se trata, no obstante, de un instrumento que no se compadece normalmente con las funciones que están llamados a cumplir los derechos que protegen este tipo de productos que sean expresiones de un patrimonio cultural. Esto es así, en primer término, porque se trata de una modificación del objeto de la protección que podría afectar significativamente al derecho de la competencia. No se produce en este caso la protección de un nombre, como sería el caso de las indicaciones geográficas, sino de la apariencia de un producto. Adicionalmente este derecho carecería del ámbito de protección amplio que debería dispensarse a una expresión del patrimonio cultural, y que en cambio garantizan las indicaciones geográficas. También se plantearía el problema de la legitimación para presentar la solicitud, puesto que en los diseños no existe ningún límite o cautela para que se pueda presentar por cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de garantizar la existencia de un derecho colectivo, típico de los productos que sean una expresión de un patrimonio cultural. El derecho sobre el diseño tiene también un plazo de caducidad, aspecto que tampoco se compadece con el régimen jurídico que merecerían este tipo de productos tradicionales. Motivos, entre otros, que no aconsejan el uso de este tipo de derecho de propiedad intelectual, tal y como está configurado en la normativa actualmente aplicable, para la protección de los productos que sean una expresión de un patrimonio cultural regional con características específicas. Pero en cambio, será posible emplearlo como complemento de protección, en los casos de diseños nuevos, que se deriven de técnicas o tradiciones ancestrales.

En relación con esta cuestión se muestra especialmente relevante resaltar como en la Propuesta de Directiva sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos de la Unión Europea se dispone que, para evitar el registro indebido y la apropiación indebida de elementos pertenecientes al patrimonio cultural que sean de interés nacional, los Estados miembros deben tener libertad para establecer causas específicas de denegación del registro de diseños, así como de causas de nulidad. Estos elementos del patrimonio cultural, considerados en el sentido de la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 o, en la medida en que constituyan una manifestación material del patrimonio cultural inmaterial, en el sentido de la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, incluyen, por ejemplo, monumentos o un conjunto de edificios, objetos, artesanías, trajes⁶⁴. De esta manera, en esta propuesta se contempla como posible motivo de denegación del registro de un dibujo o modelo el hecho

⁶² WIPO DOCUMENT: Consolidated analysis of the legal protection of traditional cultural expressions/expressions of folklore, mayo 2002, WIPO, pág. 51. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/785/wipo_pub_785.pdf.

⁶³ Art. 8 Patent Law Republic of Kazakhstan.

⁶⁴ Considerando 27 a) del texto de la Propuesta de Directiva de 21 de diciembre de 2023.

de que contenga una reproducción total o parcial de elementos pertenecientes al patrimonio cultural que sean de interés nacional⁶⁵.

3. Los derechos de autor y el patrimonio cultural

Otra opción posible para la protección de los productos que constituyan expresiones del patrimonio cultural de una región determinada, y con ciertas características derivadas de la tradición, podría ser el recurso a los derechos de autor. Se trata de un ámbito en el que la Unión Europea carece de unificación completa, si bien la proliferación de normativa aplicable al derecho de autor por parte de la Unión, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, permiten apreciar la existencia de un cuerpo normativo unitario aplicable en los diversos países.

Nos encontramos en este caso con un supuesto en el que el objeto de la protección de la obra protegida normalmente no abarcaría al nombre, salvo que éste cumpliera además los requisitos de protección de los derechos de autor, sino que se aplicaría fundamentalmente a la obra en su conjunto, tal y como se produce en el supuesto de una escultura u otra obra de arte.

De conformidad con la normativa aplicable en Derecho español, pueden ser objeto de derecho de autor todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro⁶⁶. Se considera de este modo esencial la existencia de una obra, que cumpla los requisitos de creatividad y originalidad⁶⁷.

Según la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «obra» se compone de dos elementos. Por una parte, implica un objeto original, que constituye una creación intelectual propia de su autor y, por otra parte, exige la expresión de esa creación. En lo que se refiere al concepto de obra, sería posible incluir el objeto de los productos derivados de una tradición cultural, dado que se exige la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad. Si bien, para que un objeto pueda considerarse original, resulta necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo⁶⁸.

Si nos encontramos ante una expresión de un patrimonio cultural en un producto artesanal o industrial, este podría ser protegido por el derecho de autor, como obra de arte aplicada a la industria, siempre que cumpla los requisitos exigidos por el Tribunal como «obra original», incluso a pesar de que el margen de creatividad del autor pudiera ser menor por los condicionamientos técnicos del propio objeto funcional o utilitario donde se expresa la creación⁶⁹. El TJUE considera en estos casos que, el hecho de que un producto genere un efecto estético visual no es determinante para considerarlo obra y permitir por tanto

⁶⁵ Cfr. Art. 13.1 b) Propuesta de Directiva de 21 de diciembre de 2023.

⁶⁶ Art. 10.1 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en adelante Ley de Propiedad Intelectual.

⁶⁷ GALLEGO SÁNCHEZ/FERNÁNDEZ PÉREZ (2024), págs. 303-304.

⁶⁸ Sentencia de 12 de septiembre de 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, apartados 29 a 32.

⁶⁹ CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 932.

la protección derivada del derecho de autor. Según el Tribunal de Justicia, el concepto de originalidad tendrá el carácter de criterio subjetivo mixto. Así será original la creación intelectual propia del autor que refleje su personalidad y sea fruto de decisiones libres creativas, es decir, siempre que no venga condicionada por consideraciones técnicas propias del objeto. Por este motivo se descartaría el criterio de originalidad o altura creativas que aplican algunos países, pues en esos casos, el concepto de originalidad se centra más en el autor que en la obra⁷⁰.

Por consiguiente, se afirma que si la obra creativa, presenta una singularidad artística, podrá presumirse original siempre que no sea copia de otra anterior, porque esa singularidad refleja una personalidad creativa de su autor. Si nos encontramos ante objetos industriales, esto exigirá un «plus de creatividad», es decir, una creatividad superior o adicional a la esperada en una creación industrial de tipo técnico o formal. Por tanto, cuanto mayor influencia tenga la forma de un producto industrial respecto de su objetivo práctico, menor será el margen para apreciar la existencia de elementos que justifiquen su consideración como obra de diseño original protegible por derecho de autor⁷¹. En todo caso, se trata de requisitos que no vienen condicionados por el registro que, para los derechos de autor, es declarativo⁷².

La aplicación de este derecho a los productos derivados de una tradición cultural se enfrenta a diversos inconvenientes que dificultan la aplicación de esta protección. En primer término, si se trata de productos que cuentan con una determinada tradición, tal y como se presume por la voluntad de protección de un patrimonio cultural, uno de los primeros problemas sería que el objeto que se pretende proteger podría haber entrado ya en el dominio público⁷³. Circunstancia que impide la protección por esta vía, y en este sentido es necesario tener en cuenta que la Unión Europea tiene una clara tendencia a favorecer el mantenimiento del dominio público, evitando barreras al mismo⁷⁴. Si bien, debe recordarse que la tradición puede ser una fuente importante de creatividad e innovación. Y que la artesanía, puede ser una forma de expresión cultural tangible que es susceptible de combinar tradición y creatividad. Por tanto, habrá que estar a cada caso concreto para valorar si se pueden apreciar o no estos requisitos.

Otra posible dificultad sería la identificación de los autores, puesto que, al tratarse de objetos tradicionales, resultado de un saber hacer colectivo, rara vez podrán atribuirse a una persona en concreto⁷⁵. Por ello, el primer inconveniente sería la identificación y, posteriormente, el hecho de que, en caso de ser identificados, los autores pueden ser muy numerosos y en diferentes años. La articulación de la titularidad se muestra por tanto como una dificultad añadida para este tipo de protección, puesto que las expresiones de un patrimonio cultural

⁷⁰ CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 936.

⁷¹ CARBAJO CASCÓN (2020), pág. 938.

⁷² Por ello es sorprendente la afirmación de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, porque el registro no es determinante de que el objeto reúna los requisitos para su protección. Vid. STS 193/2024 de 29/02/2024 afirma en este sentido que «la originalidad, capacidad de innovación y la exclusividad de esos estampados había sido ya reconocida a través de una inscripción en los asientos del Registro de la Propiedad Intelectual que, desde ese mismo momento, blindaba al creador frente a utilizaciones inconsistentes de los diseños».

⁷³ Art. 41 Ley de Propiedad Intelectual. Considerando 53 la Directiva 2019/790 de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital.

⁷⁴ TORREMANS (2022), pág. 38.

⁷⁵ LAI (2022), pág. 314.

no deben poder ser apropiables de forma privada por determinados individuos. Adicionalmente, estos titulares tendrían el derecho exclusivo para su uso, así como para la concesión de licencias, aspecto que no se compadece con las necesidades de protección, salvaguardia y conservación del patrimonio cultural.

Adicionalmente las expresiones que se derivan del patrimonio cultural no son estáticas, sino que están en permanente desarrollo. De manera que cabría pensar en la posibilidad de derechos diversos por cada tipo de obra individualizable, cuestión que tampoco es sencilla de deslindar en muchas ocasiones. Principalmente porque suelen ser evoluciones de expresiones preexistentes. Esta evolución se encuentra también con la dificultad añadida de ejercer un control sobre este desarrollo. En ocasiones el control se pretende ejercer basándose en la necesidad de mantener un respeto por ese patrimonio, pero puede ser también por meras razones económicas⁷⁶ o de marketing. El hecho de que se trate de razones económicas no las convierte en inadecuadas, sino que lo esencial será determinar los motivos y la forma en la que alguien puede ejercer ese control.

Finalmente, los derechos de autor tienen un plazo de caducidad, que quizás no sería lo más adecuado para este tipo de protección y, en todo caso, no siempre sería posible determinar el momento de finalización del plazo, dada la dificultad ya mencionada para concretar la titularidad y, por tanto, el inicio de la protección.

En algunos países se mencionan los derechos de autor como forma para proteger las expresiones de conocimientos tradicionales. Si bien, normalmente esto exige una normativa específica, que modifique el régimen jurídico aplicable a los derechos de autor⁷⁷. Así sucedió por ejemplo en Túnez donde se consideró esta opción de protección mediante la Ley sobre derechos de autor, en la actualidad la Ley nº 94-36 de 24 de febrero de 1994, relativa a la propiedad literaria y artística⁷⁸. No obstante, debe resaltarse que, a pesar de las afirmaciones realizadas por la Ley, la protección de las expresiones tradicionales del folclore no constituye jurídicamente derechos de autor. Se califican como dominio público de pago, dado que permite a los descendientes de los autores de esas tradiciones tener algún tipo de compensación. Pero no se trata exactamente de propiedad intelectual, los descendientes no pueden hacer uso de un derecho exclusivo, y nadie puede negar el uso de estas tradiciones, lo que se exige es que se compense por su uso⁷⁹.

4. Innovaciones y conocimientos tradicionales

Tal y como ha tenido ocasión de apuntarse con anterioridad, los conocimientos tradicionales estarían asociados con el patrimonio cultural en la medida en que constituyen un saber hacer o unas técnicas generadas, desarrolladas, mantenidas y compartidas colectivamente, transmitidas de generación en generación.

⁷⁶ LAI (2022), pág. 314.

⁷⁷ UBERTAZZI (2022), págs. 119 y ss.; RAGAVAN (2001), págs. 58 y ss. Pone de manifiesto la insuficiencia de los derechos de propiedad intelectual para lograr la adecuada protección.

⁷⁸ ZOGRAFOS (2004), pág. 233.

⁷⁹ LAI (2022), pág. 313.

Se ha propuesto en estos casos la posibilidad de proteger estos conocimientos por la vía del sistema más común de protección de las innovaciones, como son las patentes, tanto por su carácter técnico, como por el hecho de que sean acreedores de una especial protección a nivel internacional. Esto es así por el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya, desarrollado por el Reglamento 511/2014, de 16 de abril de 2014, relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión.

Este Reglamento reconoce que el saber tradicional que poseen las comunidades indígenas y locales puede proporcionar información importante para propiciar descubrimientos científicos de propiedades genéticas o bioquímicas interesantes de los recursos genéticos. A su vez, dicho saber tradicional incluye los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que encarnan estilos de vida tradicionales apropiados para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica⁸⁰.

De conformidad con este Reglamento se entenderá por «conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos» los conocimientos tradicionales que posea una comunidad indígena o local que estén relacionados con la utilización de recursos genéticos y que estén descritos como tales en las condiciones mutuamente acordadas que se apliquen a la utilización de recursos genéticos⁸¹.

El posible registro como patente de estos conocimientos tradicionales se puede enfrentar a algunos inconvenientes. Por una parte, para poder ser registrada como patente debemos encontrarnos ante una invención que sea nueva, característica que se encontrará en aquellos casos en los que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica. Dicho estado, de conformidad con el derecho de patentes, estará constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio⁸². De esta manera solo los conocimientos que no se han hecho accesibles al público podrían ser objeto de patente⁸³. Esta cuestión ha generado debates a nivel internacional, pasando desde posturas que niegan la protección de estos conocimientos, a otras que pretenden su admisibilidad, si bien con diferentes efectos⁸⁴.

Por otro lado, además de la novedad, los conocimientos tradicionales podrían encontrar otro obstáculo a la hora de su registro como patente, en la medida en que en ocasiones no será fácil que cumplan el requisito de la actividad inventiva, que se dará cuando la invención no resulta del estado de la técnica

⁸⁰ Considerando 5 Reglamento 511/2014.

⁸¹ Art. 3, 7) Reglamento 511/2014.

⁸² Art. 6. Apartados 1 y 2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en adelante Ley de Patentes.

⁸³ BATISTA (2022), pág. 76; DAGNE (2014), pág. 38.

⁸⁴ En unos casos se dispone de forma limitada y voluntaria, y en cambio otros países abogan por una inclusión obligatoria para garantizar una aplicación más eficaz y segura del propio ADPIC y generar una situación de sinergia positiva entre el ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Vid. ARTICLE 27.3(B), RELATIONSHIP BETWEEN THE TRIPS AGREEMENT AND THE CBD AND PROTECTION OF TRADITIONAL KNOWLEDGE AND FOLKLORE Communication from Peru; SARNOFF, J.D./ CORREA, C.M., (2005) y ss; OCHOA JIMÉNEZ (2010), pág. 187.

de una manera evidente para un experto en la materia⁸⁵. Y normalmente, es bastante probable que los conocimientos tradicionales no superen el umbral de ausencia de obiedad a la vista de los conocimientos existentes y públicamente disponibles⁸⁶.

El registro de estos conocimientos tradicionales por el sistema de patentes se puede enfrentar además con inconvenientes similares a los encontrados en los derechos de autor respecto a la titularidad. Especialmente por los problemas que puede suscitar la identificación de los titulares, dado que se trata normalmente de tradiciones que se crean de generación en generación, lo cual dificulta la concreción de unos titulares concretos⁸⁷. Se afirma así que los conocimientos tradicionales constituyen un medio para desarrollar y mantener la identidad y la supervivencia de un grupo, y no tanto para promover un beneficio individual⁸⁸. Y, aún en el supuesto de que se pudieran encontrar, otro inconveniente sería la circunstancia de que se trate de colectividades carentes de personalidad jurídica⁸⁹.

Adicionalmente, la solicitud de patente debe estar redactada de manera técnica para que sea posible su ejecución por un experto en la materia⁹⁰. Esta circunstancia también puede resultar problemática para el registro de conocimientos tradicionales, en la medida en que se tratará de tradiciones, en ocasiones orales, que se van modificando con el tiempo, y muchas veces carecerán de la concreción y exactitud necesaria para poder realizar una solicitud con descripción suficiente⁹¹. Del mismo modo, el registro comportará la imposibilidad de mantener en secreto las técnicas tradicionales, siendo este también un inconveniente común a otros derechos de propiedad intelectual.

Por otra parte, el registro de las patentes exige el pago de ciertas tasas, lo cual se presenta como una dificultad añadida para las comunidades que quieran registrar sus conocimientos tradicionales. Es este un inconveniente común a todos los derechos de propiedad intelectual, con alguna excepción como las indicaciones geográficas agrícolas. Adicionalmente, las patentes están sujetas a límites temporales, transcurridos los cuales los conocimientos caerían en dominio público. Esto limitaría el alcance de la protección, aspecto que no se compeadece con las necesidades de estos conocimientos⁹². Se trata de inconvenientes que no son exclusivos del sistema de patentes, dado que los encontraríamos de manera similar en otros derechos de propiedad intelectual que protegen innovaciones, como los supuestos en los que se intentaran proteger los conocimientos tradicionales en las plantas por el sistema de las variedades vegetales⁹³.

⁸⁵ Art. 8 Ley de Patentes.

⁸⁶ BATISTA (2022), pág. 77.

⁸⁷ SEUBA (2008), pág. 394, resalta que para las comunidades indígenas y locales las innovaciones son propiedades culturales en el sentido de que, en gran medida, son el producto y la propiedad de un grupo.

⁸⁸ DAGNE (2014), pág. 38.

⁸⁹ FALK/BERMAN/LEARY/HANNUM/COULTER/DAVIES/LYON (1985), págs. 189 y ss.

⁹⁰ Art. 27 Ley de Patentes y art. 52 European Patent Convention.

⁹¹ Ampliamente BUCHER (2000).

⁹² DAGNE (2014), pág. 38.

⁹³ Ampliamente sobre este sistema IÑIGUEZ ORTEGA (2022); IÑIGUEZ ORTEGA (2024); ASENSI MERAS (2021), PETIT LAVALL, (2017), lo cual incluye adicionalmente la posibilidad de utilizar los secretos empresariales, *vid.* RABASA MARTÍNEZ (2023).

Por todos estos motivos, se puede considerar que las patentes y otras innovaciones como pueden ser las variedades vegetales no constituyen la mejor alternativa de los derechos de propiedad intelectual para la protección de unos conocimientos tradicionales que formen parte de un determinado patrimonio cultural⁹⁴, aunque su reconocimiento en ese sistema sirva como un complemento adecuado para su reconocimiento y preservación.

En este sentido es especialmente relevante el Tratado de la OMPI sobre la propiedad intelectual, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados adoptado por la Conferencia Diplomática para la Celebración de un Instrumento Jurídico Internacional relativo a la Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados a los Recursos Genéticos, de fecha 24 de mayo de 2024. Los objetivos de este instrumento son, precisamente, mejorar la transparencia del sistema de patentes con respecto a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. Y, adicionalmente, evitar que se concedan patentes erróneamente para invenciones que no sean novedosas o inventivas con respecto a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos⁹⁵.

Con la finalidad de alcanzar la protección de estos conocimientos tradicionales, que pueden ser parte del patrimonio cultural, el instrumento establece una obligación de información disponiendo que cuando la invención reivindicada en una solicitud de patente esté basada en conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, cada Parte Contratante exigirá que los solicitantes divulguen los Pueblos Indígenas o la comunidad local que proporcionaron los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, o en los casos en que el solicitante desconozca la información, o no sea aplicable, información sobre la fuente de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. En los casos de desconocimiento, se exigirá que el solicitante formule una declaración a tal efecto, afirmando que el contenido de la declaración es verdadero y correcto a conocimiento del solicitante. Se precisa en este documento que las Partes Contratantes no obligarán a las Oficinas a verificar la autenticidad de la divulgación. Así como una obligación de transparencia, sin perjuicio de la protección de la información confidencial⁹⁶.

IV. CONCLUSIONES

La protección del patrimonio cultural es una política destinada a garantizar el respeto de este patrimonio, sensibilizar sobre su importancia, velar para que sea apreciado mutuamente y para promover tanto la cooperación internacional como el apoyo al mismo.

Dentro del patrimonio cultural, el patrimonio cultural inmaterial podría intentar ser protegido mediante derechos de propiedad intelectual, para lograr dotar de una cierta protección a estas expresiones tradicionales. El objeto de protección del patrimonio cultural inmaterial no siempre se limita a un tipo concreto

⁹⁴ BATISTA (2022), pág. 78.

⁹⁵ Art. 1 Tratado de la OMPI sobre la propiedad intelectual, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados.

⁹⁶ Art. 3 Tratado de la OMPI sobre la propiedad intelectual, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados.

de producto, ni se encuentra siempre vinculado indisolublemente a un territorio ni es fácil calificarlo como una innovación, sino que se trata de una cuestión que debe valorarse en cada caso concreto. En todo caso, el patrimonio cultural inmaterial en sí mismo no constituye un propiedad intelectual, por lo que no permite la existencia de un derecho exclusivo a favor de unos titulares sobre el objeto mismo de la expresión del patrimonio cultural inmaterial.

De acuerdo con lo analizado en esta contribución, se puede apreciar que los derechos de propiedad intelectual existentes pueden resultar, en ocasiones, un complemento adecuado para proteger la riqueza del patrimonio cultural inmaterial de las regiones y así promover el desarrollo económico y el turismo, fomentando un crecimiento económico regional. Se trata de instrumentos que pueden facilitar que los productores de países con importantes tradiciones puedan poner en valor sus productos y obtener ventajas competitivas por la visibilidad del valor añadido de los mismos. Siempre y cuando se respete la circunstancia de que se trate de tradiciones reales y constatadas.

Por ello, el deseo de proteger las tradiciones y el patrimonio cultural no debe conducir a una relajación de los requisitos de protección de los derechos de propiedad intelectual, ni a una flexibilización de los límites de los ya existentes. Si se admitieran, se generarían unos riesgos importantes para la competencia, en perjuicio de todos los participantes en el mercado, así como del propio sistema de los derechos de propiedad intelectual.

La obligación de protección del patrimonio cultural, desarrollada por la vía de los derechos de propiedad intelectual, requiere la existencia de un régimen jurídico claro y preciso que respete las garantías necesarias para cualquier sistema de propiedad intelectual y que garantice la seguridad jurídica a los participantes en el mercado. Por este motivo, los derechos de propiedad intelectual en los que pueda existir una interacción con este patrimonio cultural inmaterial, debería contar con criterios claros que, por una parte, ayuden a los pueblos y comunidades a salvaguardar sus tradiciones, siempre y cuando se trate de verdaderas tradiciones y, por otra parte, que impidan situaciones de apropiaciones indebidas. Todo ello garantizando el respeto de la libre competencia en el mercado sin generar obstáculos inadecuados a la creatividad y la innovación.

V. BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO MAS, Maria José (2013), «Las bases estatales y la colegiación obligatoria de los funcionarios (a propósito de la STC 3/2013)», *Revista de Administración Pública*, 191, Madrid, mayo-agosto, págs. 223-256.
- ASENSI MERAS, Altea, (2021), *El derecho de obtención vegetal*, Marcial Pons, Madrid.
- BATISTA, Pedro Henrique D, (2022), «Cultural Heritage and Patent Law: Alternatives for the protection of traditional knowledge and genetic resources», en STAMATOUDI, I., (ed) *Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage*, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 73-93.
- BELSON, Jeffrey, (2017), *Certification and collective marks*, Edward Elgar, Cheltenham.
- BUCHER, Stephanie, (2000), *Der Schutz von genetischen Ressourcen und indigenem Wissen in Lateinamerika*, Baden-Baden, Nomos.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando, (2020), «Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (“cofemel”) y 11 de junio de 2020 (“brompton”)», *Cuadernos de Derecho Transna-*

- cional (octubre 2020), Vol. 12, 2, págs. 913-942.
- CORNU, Marie/VAIVADE, Anita, (2020), «Introduction: dialogues between international and national laws relating to intangible cultural heritage», en CORNU, Marie/VAIVADE, Anita/MARTINET, Lily/HANCE, Clea (eds), *Intangible cultural heritage under national and international law*, Edward Elgar, Cheltenham/Massachusetts, págs. 1-16.
- CRUPI Maurizio, (2022), *A pragmatic approach to the link to origin: EU PDOs and PGIs for registration, innovation and trade in origin products*, Proefschrift Maken, GN De Bilt, 2022.
- DAGNE, Tesh (2014), «Protecting Traditional Knowledge in International Intellectual Property Law: Imperatives for Protection and Choice of Modalities», *The John Marshall Revue of Intellectual Property Law*, 25, págs. 24-49.
- FALK, Richard A/BERMAN, Howard/LEARY, Virginia/HANNUM, Hurst/ COULTER, Robert/ DAVIES, Maureen/LYON Oren, (1985), «Are Indigenous Populations Entitled to International Juridical Personality?», *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, APRIL 25-27, 1985, Vol. 79 (APRIL 25-27, 1985), Cambridge University Press, pág. 189-208.
- GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza, (2022), «Signos geográficos de calidad alimentaria en comunidades autónomas y entes locales», en CARBAJO CASCÓN, Fernando (Dir), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de los consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 637-674.
- GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza/FERNÁNDEZ PÉREZ, Nuria (2024), *Derecho Mercantil, Primera Parte*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- GANGJEE, Dev, S, (2012), «Geographical Indications and Cultural Heritage», 4 *W.I.P.O. Journal*, Issue 1, págs. 85-95.
- GIACOMINI, Corrado/MANCINI, Maria Cecilia/MENOZZI, Davide/CERNICCHIARO, Davide, (2007), *Lo sviluppo dei marchi geografici collettivi e dei segni distintivi per tutelare e valorizzare i prodotti freschissimi*, Franco Angeli, Milan.
- ÍÑIGUEZ ORTEGA, Pilar, (2022), *El Procedimiento De Registro Para La Concesión Del Título De Obtención Vegetal*, Marcial Pons, Madrid.
- ÍÑIGUEZ ORTEGA, Pilar (2024), *La protección jurídica de las innovaciones Biotecnológicas en materia vegetal*, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- LAI, Jessica C., (2022), «Best practices to protect indigenous knowledge», en STAMATOU, I., (ed) *Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage*, Edward Elgar, Cheltenham, págs.312-326.
- LARÈRE, Emmanuel/TOUGANE, Loumeau, (2018), Chapter VIII. Specific provisions on European Union Collective Marks and Certification Marks”, VON BOMHARD, Verena/VON MÜHLENDAHL, Alexander, (eds), *Concise European Trade Mark Law*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, págs. 376-399.
- LE GOFFIC, Caroline, (2011), *La protection des indications géographiques*, LexisNexis, París.
- MOLINA, Marcela, S, (2018), «Las Denominaciones de Origen protegidas simultáneamente bajo un régimen de propiedad intelectual y de patrimonio cultural intangible: un análisis en el marco del derecho argentino», *RIVAR Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad*, 5, 15, septiembre, págs. 135-156.
- MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, Pilar, (2016), *Denominaciones de origen e indicaciones geográficas*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, Pilar, (2024), *La marca de certificación de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- NÉGRI, Vincent, (2020), «Receiving in domestic law concepts born by the 2003 Convention: focus on the notion of community,» en CORNU, Marie/VAIVADE, Anita/ MARTINET, Lily/HANCE, Clea (eds), *Intangible cultural heritage under national and international law*, Edward Elgar, Cheltenham/Massachusetts, págs. 52-53.
- OLMEDO, Bernardo, (2010), «El Tequila: de su origen a su desnaturalización. ¿A quién

- le pertenece su conocimiento? Una aproximación», *Revista CENIC. Ciencias Químicas*, 41, págs. 1-13.
- OSEI TUTU, Janewa, (2011), «A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law», *Marquette Intellectual Property Law Review*, 15, 1, págs. 146-215.
- OCHOA JIMÉNEZ, María Julia, (2010), «Conocimientos tradicionales, sobre su protección jurídica y la capacitación de sus poseedores. referencia al caso de Venezuela/ Traditional knowledge. legal protection and capacity-building of its holders. reference to the case of Venezuela», *Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie*, XLIII, 127, enero-abril de 2010, págs. 179-207.
- PALAU RAMÍREZ, F., (2012), «Conocimientos tradicionales indicaciones geográficas y desarrollo» en PALAU RAMÍREZ, Felipe/PACON, Ana María, (dirs), *La protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen: Europa y Comunidad Andina*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 25-48.
- PASIKOWSKA-SCHNASS, Magdalena, (2018), «Cultural heritage in EU policies», *EPRS, service de RechercheduParlementEuropéen*, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2018\)621876](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2018)621876).
- PETIT LAVALL, María Victoria, (2017), «Derechos del titular de una obtención vegetal», *Derecho de las obtenciones vegetales / Angel García Vidal (dir.)*, Tirant Lo Blanch, Valencia, págs. 533-573.
- RABASA MARTÍNEZ, Ignacio, (2023), *El secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento*, Marcial Pons, Madrid.
- RAGAVAN, Srividhya (2001), «Protection of Traditional Knowledge», *Minnesota Intellectual Property Review*, 2, 2, págs. 1-60.
- ROUBIER, Paul, (1954), *Le Droit de la Propriété Industrielle, Partie spéciale*, Sirey, Paris.
- SARNOFF, J.D./ CORREA, C.M., «Analysis of Options for Implementing Disclosure of Origin Requirements in Intellectual Property Applications», *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, Digital Commons @ American University Washington College of Law. 2005.
- SEUBA, Xavier, (2008), «Human Rights and Intellectual Property Rights», en CORREA, Carlos/YUSUF, Abdulqawi, (eds), *Intellectual property and international trade: the Trips Agreement*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, págs.
- STAMATOUDI, Irini, (2022), «Introduction to the Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage: Overview of the issues», en STAMATOUDI, I., (ed) *Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage*, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 1-5.
- TORREMANS, Paul, (2022), «The protection of cultural heritage by copyright and related rights», en STAMATOUDI, I., (ed) *Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage*, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 38-55.
- UBERTAZZI, Benedetta, (2022), *Intangible Cultural Heritage, Sustainable Development and Intellectual Property*, Springer, Munich.
- VAIVADE, A., (2020), «Linking new intangible cultural heritage law with a legal past», en CORNU, Marie/VAIVADE, Anita/MARTINET, Lily/HANCE, Clea (eds), *Intangible cultural heritage under national and international law*, Edward Elgar, Cheltenham/ Massachusetts, págs. 16-43.
- VAREA SANZ, Mario (2008), «Artículo 62. Concepto y titularidad» en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, (dir), *Comentarios a la Ley de Marcas*, T. II, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 1071-1086.
- ZOGRAFOS, Daphne, (2004), «The Legal Protection of Traditional Cultural Expressions the Tunisian Example», *The Journal of World Intellectual Property*, 7, 2, March, págs. 229-242.

LOS SUPUESTOS DE CONCESIÓN DE LICENCIA OBLIGATORIA DE PATENTE SEGÚN LA LEY 24/2015

THE CASES OF COMPULSORY PATENT LICENCING ACCORDING TO 24/2015 ACT

Ramón MORRAL SOLDEVILA*

RESUMEN

El trabajo aborda los supuestos contemplados en la ley de patentes sobre licencia obligatoria. Se glosan cada uno de los supuestos de licencia obligatoria. Herramienta que puede resultar aplicable respecto de cualquier clase de patente, sea industrial, agroalimentaria, médica o de cualquier otra naturaleza. El estudio permite concluir que la licencia obligatoria es una modalidad contractual contemplada por nuestra Ley con bondad, pero inutilizada tanto en España, donde solo vive en la letra del BOE, como en otros países de nuestro entorno. La reciente pandemia del COVID-19 tampoco ha sido capaz de activar esta modalidad de licencia en un contexto que parecía totalmente justificado.

Palabras clave: Licencia obligatoria, obligación de explotar, falta o insuficiencia de la explotación, patentes dependientes.

ABSTRACT

This article examines the cases contemplated in the patent law on compulsory licensing. I comment each of the compulsory license cases. The tool can be applicable with respect to any type of patent, be it industrial, agri-food, medical or of any other nature. The study allows us to conclude that the compulsory license is a contractual form contemplated by our Law with good intentions, but unused both in Spain, where it only exists in the letter of the Official Journal (BOE), and in other countries around us. The recent COVID-19 pandemic has also not been able to activate this type of license in a context that seemed totally justified.

Keywords: Compulsory licensing, obligation to exploit, lack or insufficiency of the exploitation, dependent patents.

* Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dirección de correo electrónico: ramon.morral@uab.cat. El presente trabajo está dedicado al Prof. Dr. D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano a quien el autor quiere dejar constancia de su admiración y máximo respeto. Asimismo, el trabajo se ha realizado dentro del marco del proyecto de investigación «Protección de la innovación en agricultura en la era digital» concedido por la Conselleria de Innovación, Universidades, ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana (Proyecto Prometeo) bajo la dirección de las investigadoras principales Prof. Dra. Esperanza Gallego Sánchez y Prof. Dra. Nuria Fernández Pérez, Catedráticas de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante.

Fecha de recepción: 11 de marzo de 2024 // Fecha de aceptación: 5 de mayo de 2024.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. SUPUESTOS DE CONCESIÓN DE LICENCIA OBLIGATORIA.—1. Introducción.—2. La falta o insuficiencia de la explotación de la patente. La hipótesis del concurso de acreedores.—3. Dependencia entre patentes o entre patentes y derechos de obtención vegetal.—3.1 *Dependencia de una patente posterior respecto a los derechos conferidos por una patente o variedad vegetal anteriores.*—3.2 *Dependencia de una variedad vegetal posterior respecto de una patente anterior.*—3.3 *Dependencia recíproca de patente de procedimiento y de producto.*—4. Sigue. Requisitos previos a la solicitud de licencia obligatoria por dependencia.—5. Sigue. El supuesto de licencias cruzadas.—6. Sigue. Contenido de la licencia obligatoria por dependencia y tramitación.—7. Necesidad de poner término a prácticas contrarias al derecho de defensa de la competencia.—8. Existencia de motivos de interés público.—8.1. *Importancia para la salud pública o defensa nacional.*—8.2 *Grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico.*—8.3 *Necesidad de abastecimiento nacional.*—9. Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación.—III. CONCLUSIÓN FINAL.—IV. BIBLIOGRAFÍA

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. CASES FOR GRANTING COMPULSORY LICENSE.—1. Introduction.—2. The lack or insufficiency of the exploitation of the patent. The hypothesis of bankruptcy.—3. Dependence between patents or between patents and plant variety rights.—3.1 Dependence of a later patent on the rights conferred by a previous patent or plant variety.—3.2 Dependence of a later plant variety on a previous patent.—3.3 Reciprocal dependence of process patents and product.—4. Continuation. Prerequisites for applying for a mandatory dependency license.—5. Continuation. The assumption of cross licenses.—6. Continuation. Content of the mandatory license due to dependency and processing.—7. Need to put an end to practices contrary to antitrust regulations.—8. Existence of reasons of public interest.—8.1. Importance for public health or national defense.—8.2. Serious damage to economic or technological development.—8.3 Need for national supply.—9. Manufacture of pharmaceutical products intended for export.—III. FINAL CONCLUSION.—IV. BIBLIOGRAPHY

I. INTRODUCCIÓN

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes¹, prevé la concesión de licencias obligatorias (art. 91)². Como sugiere la expresión, una suerte de coerción sobre el propietario de la invención para que se celebre un contrato de licencia de patente a favor de una tercera persona. Una excepción al principio de libertad de pactos que en general rige entre las partes contratantes (art. 1255 CC) y que en cierto modo puede ser equiparable al supuesto de la expropiación contemplada por el artículo 81 de la Ley de Patentes³.

Son varios los supuestos de licencia obligatoria de patente previstos por la Ley. En general, puede decirse que la nota genuina es la preocupación del legislador por evitar la pérdida de oportunidad de explotar la invención, pues resulta beneficioso para el conjunto de la sociedad o para un determinado sector de la población. Además, no debe olvidarse que la falta de explotación supone un dispendio de recursos, pues las invenciones suelen venir precedidas de inversiones relevantes en investigación, entre otras posibles. La falta de explotación

¹ BOE núm. 177 de 25 de julio. Entró en vigor el 01.04.2017 (DF 9ª). Desarrollada mediante Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo (BOE núm. 178 de 1 de abril). La Disposición Derogatoria Única de la Ley 24/2015 ha derogado la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm. 73, de 26 de marzo).

² También existe un régimen de licencias obligatorias con relación a las variedades vegetales, tanto a nivel europeo, a través del artículo 29 del Reglamento (CE) núm. 2100/94, del Consejo, de 27 de julio de 1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DOCE N° L 227/1 de 01.09.1994), como español a través de los artículos 24 a 26 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de protección de las obtenciones vegetales (BOE núm. 8 de 10.01.2000). Sobre ambas regulaciones, europea y española, véase, CARBAJO CASCÓN (2017), págs. 867 y ss. A nivel 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, hecho en Ginebra el 19 de marzo de 1991 (BOE núm. 173 de 20 de julio de 2007), aunque no las regula de forma expresa, se puede ubicar en su artículo 17 sobre limitaciones del ejercicio del derecho del obtentor. Al respecto, puede verse MORRAL SOLDEVILA, R. (2017), págs. 585 a 590.

³ Nuestra mejor doctrina, GÓMEZ SEGADE (1974 B), pág. 348, ha afirmado que se trata de «un supuesto de constitución forzosa de relaciones jurídicas». Por su parte, más recientemente, CARBAJO CASCÓN (2015), pág. 407 se refiere a «un supuesto de contrato forzoso».

tiene, en ese sentido, un impacto económico negativo que también conviene evitar, tanto a nivel individual como general, pues supone un perjuicio a la economía⁴. En otros casos, la preocupación del legislador pivota en la necesidad de hacer frente a situaciones sanitarias u otras de interés público. En fin, todos esos supuestos explican que nuestra Ley imponga la obligación de explotar la patente (art. 90 LP), de forma voluntaria u obligatoria. En el primer caso, de forma directa por su titular o cediendo la patente a un tercero, especialmente y de forma más frecuente a través de la licencia contractual de patente. Y en el segundo, provocando la cesión del uso al tercero. Hipótesis que es objeto de nuestro interés en el presente trabajo.

La Ley de Patentes contempla los supuestos de concesión de licencias obligatorias en su artículo 91. Se trata de supuestos que han vivido únicamente en la letra de la ley, habiendo tenido escaso o nulo protagonismo en la realidad práctica⁵. Aun así no hay que olvidar la importancia de este recurso jurídico para países con índices de pobreza relevantes donde se necesita suministrar ciertos medicamentos a las clases más necesitadas⁶. Con todo, los acontecimientos

⁴ Cfr. al respecto BERCOVITZ (1978), *pág. 159*.

⁵ En efecto, es lo que se desprende del informe *Compulsory licensing in Europe. A country-by-country overview*, editado por la European Patent Academy junto a la Oficina Europea de Patentes en 2018 que puede verse en https://link.epo.org/elearning/compulsory_licensing_in_europe_en.pdf. De dicho informe se desprende que el uso de las licencias obligatorias a nivel europeo es escaso o nulo. España no es una excepción. En las páginas 37 y siguientes del mencionado informe se recogen datos estadísticos de la Oficina Española de Patentes y Marcas que revelan que entre 1986 y 2010 únicamente se formularon seis solicitudes de licencia obligatoria. Ninguna de ellas fue concedida por motivos diversos. Esto ratifica que, en efecto, estamos ante letra muerta. En definitiva, un instrumento que vive solo en la Ley de Patentes. Pero como decimos, no solo en España. Otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia o Inglaterra, por citar algunos de los más relevantes, presentan idénticos o peores datos estadísticos. Es decir, prácticamente no se han solicitado licencias obligatorias en dichos países. La licencia obligatoria es también, según el citado informe, un recurso prácticamente inexistente. Por lo menos hasta el momento en que se hizo la presente publicación en 2018. Uno de los escasos pronunciamientos judiciales habidos en materia de licencia obligatoria de patentes tuvo lugar en virtud de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 1985. Se trata del asunto *Pharmon BV c. Hoechst AG*. Esta sentencia puede encontrarse en (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61984CJ0019>). La cuestión fundamental debatida consistió en si la empresa británica DDSA Pharmaceuticals Ltd, titular de una licencia obligatoria concedida por la autoridad británica para la fabricación del fármaco denominado «furosemide» protegido como invención de procedimiento, podía exportar un lote de comprimidos a Países Bajos, lugar en que la patente estaba registrada a favor de la compañía alemana Hoechst. El litigio se produjo porque Hoechst se opuso a que la empresa holandesa Pharmon BV importase dichos medicamentos interponiendo acciones judiciales en Holanda. Como consecuencia, se planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de las normas comunitarias relativas a la libre circulación de mercancías para saber si Hoechst podía impedir esa importación o hacerlo vulneraba los artículos 30 y 36 del Tratado. El Tribunal acordó que dichos preceptos no eran contrarios a que se aplique la legislación de un Estado miembro que otorga al titular de una patente la facultad de oponerse a la comercialización, en dicho Estado, de un producto fabricado en otro Estado Miembro por el beneficiario de una licencia obligatoria concedida sobre la base de una patente paralela que posee este mismo titular. En fin, en el fondo, esta Sentencia aborda un problema, no de licencia obligatoria de patente, sino de libertad de circulación de mercancías en el espacio de la entonces Comunidad Europea y el agotamiento. Por ejemplo, no se discuten los requisitos de concesión de la licencia ni en general nada respecto a su validez pero es relevante por contextualizarse en la concesión en una licencia obligatoria, figura poco común, y haber contribuido la doctrina sobre el agotamiento del derecho de patente. Sobre dicha Sentencia puede verse una reseña en BOTANA AGRA (1985-86), «Licencia obligatoria y agotamiento del derecho de patente (El caso “Pharmon”)», págs. 579-581.

⁶ Aunque a nivel mundial, y no solo europeo, el uso de la licencia obligatoria es escaso o nulo y por tanto las resoluciones judiciales son cuasi inexistentes, no hay que olvidar, que para terceros países como la India el recurso a la licencia obligatoria es fundamental para aproximar determinados medicamentos a las clases más desfavorecidas. Así, un caso relevante en la India fue el relacionado con el medicamento «sorafenib» sobre el que en 2012 se concedió una licencia obligatoria a la empresa local Natco en detrimento de Bayer que perdió el monopolio. Los antecedentes sumarios de este importante asunto que llegó al Tribunal Supremo indio ratificando la concesión de la licencia obligatoria puede encontrarse en <https://www.indialaw.in/blog/intellectual-property-rights/bayer-corp-v-union-of-india/>. Igualmente puede consultarse la página web de la UNCTAD con información relevante sobre este asunto. <https://unctad.org/ippcaselaw/sites/default/files/ippcaselaw/2020-12/Bayer%20Corporation%20Vs.%20>

vivididos a nivel mundial por la pandemia causada por el virus COVID-19 ha abierto el debate sobre la necesidad de hacer uso de las prerrogativas que la ley concede para estos casos, en particular el relativo a la cesión obligatoria de patentes por motivos de interés público (art. 91 *d*) LP). Un debate que ha provocado la finalización del letargo de la Ley de Patentes en este punto, aunque solo a efectos dialécticos o dogmáticos.

La Ley de Patentes se ha visto rebasada por intereses superiores que hasta el momento han impedido la puesta en marcha de licencias obligatorias de forma generalizada. Por tanto, parece confirmarse que estamos ante una regulación carente de relevancia práctica, al menos por lo que concierne a la concesión de licencias obligatorias por motivos de interés público. Sin embargo, también estamos ante un régimen de indudable interés jurídico y doctrinal, por tratarse nada menos que de un supuesto de limitación de derechos del titular, y de ahí la necesidad de analizar los supuestos que nuestro ordenamiento jurídico prevé.

II. SUPUESTOS DE CONCESION DE LICENCIA OBLIGATORIA

1. Introducción

El artículo 5.A.2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883⁷, conocido bajo el acrónimo CUP, prevé la posibilidad de concesión de licencias obligatorias para prevenir abusos, como la falta de explotación. Como consecuencia, faculta a los países de la Unión para que adopten las medidas correspondientes. También el artículo 31 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994 contempla la posibilidad de «usos sin autorización del titular de los derechos» bajo las condiciones que prevé ese precepto. En nuestra opinión, la posibilidad de concesión de licencias obligatorias también es una forma de luchar contra los *trolls* de patentes y de hacer permeable la explotación de una invención ante los *thickets* de patentes. En fin, todo ello ha tenido reflejo primero en el artículo 86 de la Ley de Patentes de 1986 y actualmente en el artículo 91 de la vigente Ley de 2015, que contempla los supuestos de concesión de licencia obligatoria⁸.

Union%20of%20India%20and%20Others%20IPAB%202013.pdf. Sobre este asunto en la doctrina indú puede verse UNNI (2015), págs. 296 y ss. El autor, hace referencia sumaria (pág. 299) a diversos países necesitados que han utilizado la licencia obligatoria. Es el caso de Brasil, Tailandia, Sudáfrica, Gana, Kenia, Tanzania, Mozambique, Eritrea y Ecuador. Finalmente, algunos detalles del caso entre Bayer y Natco que dio lugar a la Sentencia de la High Court of Bombay el 15.07.2014, pueden encontrarse en *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volumen 44, 2015, págs. 976-977. Sobre el mismo, también puede verse entre a doctrina RAJU (2016), págs. 71 y siguientes. Finalmente, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) ya hace años que ha venido trabajando en las licencias obligatorias a pesar de ser un instrumento, como reconoce la propia OMPI, raramente usado y por tanto con escasa jurisprudencia a pesar de estar disponibles en un gran número de jurisdicciones. Así, en sede OMPI puede encontrarse información en materia de licencia obligatoria como documentos preparados por la secretaría, propuestas de los estados miembro, cuestionarios, etc. si bien en su mayor parte no son de fecha reciente en https://www.wipo.int/patents/en/topics/exceptions_limitations.html.

⁷ BOE número 28, de 1 de febrero de 1974.

⁸ En el ámbito del Derecho comparado también encontramos regulado este tipo de licencias. Véase de nuevo el informe, ya citado, *Compulsory licensing in Europe. A country-by-country overview*, editado por la European Patent Academy junto a la Oficina Europea de Patentes en 2018. En él puede encontrarse una panorámica general de 38 países europeos, entre ellos España. Particularmente con relación a la ley que regula la disciplina, los supuestos de licencia obligatoria, estadísticas de solicitudes y jurisprudencia. De la visión general se desprende claramente la escasa o nula jurisprudencia y el escaso o nulo de supuestos solicitados. En definitiva, letra muerta.

Nuestra Ley de Patentes contempla varios supuestos de concesión de licencia obligatoria, igual que lo hacía la Ley de 1986. Sin embargo, la Ley de 2015 incluye dos nuevos supuestos de licencias obligatorias. No obstante, entendemos que tales supuestos son restrictivos. Es decir, se trata de supuestos tasados por la ley que no pueden ampliarse, a no ser que lo haga el legislador, por tratarse precisamente de situaciones especiales. Desde ese punto de vista se trata de supuestos que configuran un verdadero «*numerus clausus*»⁹.

Por otra parte, interesa delimitar el contenido del presente trabajo con relación a otros supuestos seguramente emparentados con el presente pero claramente distintos y que por consiguiente ni son objeto de nuestro estudio ni por tanto deben confundirse. Se trata del supuesto de las patentes esenciales o PEN (Patente Esencial para una norma) o SEP (*Standard Essential Patents*), en el acrónimo inglés¹⁰. Es decir, en síntesis, aquella clase de patentes necesarias para aplicar una norma o especificación técnica concreta. Suelen comercializarse bajo licencias *voluntarias* en términos FRAND (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*)¹¹. Aunque se trate, pues, de patentes que resulten necesarias para la fabricación y comercialización de otros productos su uso no viene impuesto, no tiene carácter obligatorio. Y esto es lo que precisamente las aleja de las licencias obligatorias. No son, pues, objeto de nuestro interés ni los estrechos márgenes del presente trabajo nos permiten abundar en esa clase de patentes.

2. La falta o insuficiencia de la explotación de la patente. La hipótesis del concurso de acreedores

El artículo 5.A.2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 señala como uno de los posibles abusos el de la falta de explotación.

Podríamos decir que la falta o insuficiencia de la explotación de la patente constituye el argumento por excelencia de la concesión de una licencia obligatoria. Es decir, la causa o motivo por el que tradicionalmente se ha venido justificando la necesidad de concesión de licencias obligatorias¹². Se contempla en el artículo 91 a) de la Ley de Patentes¹³.

⁹ Así lo señaló ya hace años el Profesor GÓMEZ SEGADE (1974 B), pág. 349 quien matiza que la fijación de un *numerus clausus* «representa una garantía mínima del titular de la patente».

¹⁰ Sobre las patentes esenciales existe una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las patentes esenciales para normas y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1001 de 15.06.2023 (COM, 2023, 232 final/2). Unas primeras observaciones sobre dicha Propuesta pueden encontrarse en GARCÍA VIDAL (2023).

¹¹ La Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las patentes esenciales para normas y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1001 de 15.06.2023 señala gráficamente que «Las patentes que protegen la tecnología que es esencial para una norma se conocen como patentes esenciales para normas (PEN). Por lo general, los organismos de normalización exigen que cualquier persona o empresa que desee incluir en una norma su tecnología patentada se comprometa a conceder licencias de las patentes pertinentes a otras personas que deseen utilizar esa norma (las empresas que utilizan o aplican una norma también se conocen, entre otros nombres, como “ejecutores”). Estas licencias deben concederse a los ejecutores en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (“FRAND”, por sus siglas en inglés). Si el titular de la patente se niega a contraer tal compromiso, su tecnología patentada no puede incluirse en la norma». Finalmente, sobre las licencias FRAND y el contexto de su aplicación en torno a las patentes esenciales, véase RODILLA MARTÍ (2016).

¹² En palabras del Profesor GÓMEZ SEGADE (1974), pág. 351 «históricamente ésta ha sido la primera causa que justificó la concesión de una licencia obligatoria». En idénticos términos, GÓMEZ SEGADE, J.A. (1988), pág.

Nota 13 en página siguiente

La descripción de este primer supuesto en la Ley es escueta. Señala que es un supuesto de concesión de licencia obligatoria «la falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada», sin otros requisitos o condiciones. No obstante, el precepto debe completarse con lo previsto por el artículo 92 de la Ley de Patentes que aclara algunos interrogantes que se plantean tras su lectura.

Así, en primer lugar, el precepto aclara a partir de qué momento podrá solicitarse la concesión de una licencia obligatoria. En concreto, su párrafo primero indica que deberá esperarse al transcurso del plazo previsto en el artículo 90. Y, a su vez, el artículo 90.2 de la Ley de patentes exige que la patente deberá ser explotada en el plazo de cuatro años desde la solicitud o de tres años desde la fecha en que se publique su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Seguidamente, el precepto aclara que deberá aplicarse automáticamente el plazo que expire más tarde para solicitar la concesión de una licencia obligatoria. El transcurso del plazo, pues, se ofrece como un requisito o presupuesto para la solicitud de la licencia obligatoria. Es decir, sin transcurso del plazo no podrá solicitarse la licencia obligatoria.

En segundo lugar, el artículo 92.1 de la Ley de Patentes señala que «cualquier persona podrá solicitar la concesión de una licencia obligatoria». Es decir, configura la concesión de la licencia obligatoria como un derecho, en el sentido de facultad o posibilidad de interesar una licencia obligatoria y no como un derecho de carácter absoluto que tiene que comportar la concesión en todo caso. Por ejemplo, la falta de intento previo de obtener una licencia (arts. 97.1 y 98.1 LP) o la falta de acreditación de que se cuenta con los medios y garantías suficientes para llevar a cabo una explotación real y efectiva serían motivos para rechazar la concesión. De manera que es posible que una patente sin explotar no sea objeto de licencia obligatoria alguna si no hay persona interesada en su explotación. Por tanto, la concesión dependerá de que alguna persona quiera explotar esa patente y que además reúna las condiciones o requisitos que la Ley de patentes exige. En ese sentido, entendemos que no cabe la posibilidad de que una máquina o un robot ayudado de inteligencia artificial pueda ser titular de ninguna licencia obligatoria al no ser, por definición, una persona ni gozar, por tanto, de ningún tipo de personalidad jurídica¹⁴.

En tercer lugar, el ejercicio de ese derecho requiere todavía que se haya producido un presupuesto o requisito adicional que es que no se haya «iniciado

133. No obstante, este supuesto de concesión no aparece hasta la Ley de Patentes de 1986 por cuanto anteriormente ni el Estatuto de la Propiedad Industrial (*vid.* también en ese sentido, GÓMEZ SEGADÉ (1974), pág. 349) ni el Anteproyecto impulsado por el Instituto de Estudios Políticos en los años sesenta lo contemplaban. Véase dicho Anteproyecto y concretamente su artículo 68 en AA.VV. (1967), pág. 106, que sustancialmente reproduce el contenido del artículo 89 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Es posteriormente, con el Anteproyecto de la Ley de Patentes de 1981, antesala de la Ley de 1986, cuando se contempla el presente supuesto de concesión en idénticos términos que la Ley actual de 2015. Concretamente, encontramos en el artículo 112 del Referido Anteproyecto el supuesto hoy vigente en nuestra Ley. Puede verse el mismo en BERCOVITZ (1986), pág. 185.

¹³ Según el Preámbulo de la Ley de Patentes de 2015, «Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público».

¹⁴ En todo caso, lo relacionado con la inteligencia artificial y el derecho es materia incipiente. E incipientes son también los trabajos doctrinales que relacionan los derechos de propiedad intelectual, *lato sensu*, con la inteligencia artificial. Una de las primeras aportaciones doctrinales solventes, con referencias al origen y concepto de la inteligencia artificial y algunas esporádicas referencias a las patentes puede verse en FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO (2021).

la explotación de la patente». Es decir, que transcurridos los plazos del artículo 90 no se haya iniciado la explotación. O bien que, iniciada la explotación, se «haya interrumpido durante más de un año». Pero en este caso debe haber transcurrido antes el plazo del artículo 90. Por lo menos esa es la interpretación que se desprende de la lectura del inciso final del artículo 92.1 de la Ley de Patentes cuando dice «una vez transcurrido dicho plazo». Por tanto, si el titular ha comenzado a explotar la patente tempestivamente, es decir, dentro de los plazos del artículo 90 o incluso transcurridos los plazos contemplados en ese precepto, no podrá solicitarse una licencia obligatoria. Ni tampoco si, habiendo transcurrido los plazos del artículo 90, la interrupción de la explotación es inferior al año. Finalmente, entendemos que quedan excluidos de la noción de explotación los actos preparatorios para la explotación.

En cuarto lugar, se plantea la duda de si puede solicitarse la concesión de licencia obligatoria cuando es el licenciatario y no el titular de la patente quien no la explota. Sea el licenciatario de una licencia voluntaria u obligatoria. Respecto a esta cuestión ha de tenerse en cuenta que la obligación de explotar la patente recae en su titular (art. 90.1 LP), no en el licenciatario¹⁵. La Ley de Patentes señala que esa explotación la debe llevar a cabo el titular de la patente bien «por sí» o «por persona autorizada por él». Es decir, de una manera u otra la obligación recae en el titular, lo que nos lleva pensar que la falta de explotación por el licenciatario es una falta de explotación de la patente por su titular que, por tanto, podría dar lugar a la solicitud de licencia obligatoria. Entendemos que esto podría ocurrir tanto si la falta de explotación se produce en una relación de licencia voluntaria como obligatoria. En este segundo caso, debería tenerse en cuenta, además, que el artículo 108.1 d) de la Ley de Patentes contempla como causa de caducidad de la patente su falta de explotación «en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria» en cuyo caso podría incorporar el objeto de la patentado al dominio público.

En quinto lugar, el transcurso del plazo o de los plazos del artículo 90 no es suficiente para solicitar la concesión de licencia obligatoria si existen «excusas legítimas», expresión acuñada por el artículo 5.A.4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 e importado a nuestra Ley de Patentes de 1986 (art. 87), que permiten justificar la no explotación y por tanto la concesión de licencia obligatoria. Así lo establece el artículo 92.1 de la Ley de Patentes. Al respecto, su artículo 92.2 aclara que se consideran exclusas legítimas «las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular de la patente, que hagan imposible la explotación del invento o que impidan que esa explotación sea mayor de lo que es». En nuestra opinión, por dificultades objetivas deben entenderse aquellas circunstancias concurrentes fuera del alcance del titular de la patente. De

¹⁵ Señala MARTÍN ARESTI (1997), págs. 216-217 que según la doctrina alemana «la obligación de explotar no es esencial o inherente a la condición de licenciatario». En ese sentido, la autora destaca que la existencia de la obligación de explotar sobre el licenciatario pivota en el establecimiento de una cláusula que de forma expresa obligue al licenciatario a explotar la patente o que de forma implícita pueda afirmarse que ha sido querida por las partes. Por otra parte, también se refiere al carácter exclusivo o no de la licencia señalando que solo en el caso de licencias exclusivas plenas «en las que el licenciatario ostenta todas las facultades de explotación que corresponden por ley al titular y en las que éste está privado de explotar, existe *per se* una obligación del licenciatario de explotar la patente». Esto nos conduce a pensar que, en la medida en que las licencias obligatorias no son exclusivas (art. 100.1 LP), la obligación de explotación menos aún puede recaer sobre el licenciatario.

ahí que la Ley remache diciendo que son «ajenas a la voluntad y a las circunstancias», es decir, lejos de cualquier apreciación subjetiva. Pero, además, tales dificultades tienen que hacer «imposible la explotación» o bien impedir que esa explotación «sea mayor de lo que es». En otras palabras, nuestra doctrina ha afirmado que se trata de la fuerza mayor¹⁶. Es decir, un acontecimiento ubicado más allá del ámbito de lo previsible o evitable¹⁷. Sin embargo, lo destacable en esta sede radica en que la propia Ley de Patentes proporciona una definición de «excusas legítimas». Es decir, podríamos decir que estamos ante una definición cualificada de la fuerza mayor en sede de patentes, aunque a la hora de la verdad también tengamos que desvelar el significado de otras expresiones que forma parte de la definición de «excusas legítimas» para saber si estamos ante hechos que entren dentro del significado de esa expresión.

En fin, es evidente que deberá analizarse cada caso por si concurren las circunstancias o razones que justifiquen esa falta de explotación. Por ejemplo, la situación concursal del titular o explotador de la patente podrían justificar la falta de explotación. No nos referimos obviamente a la mera declaración de concurso que, como sabemos, no suspende el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 111 TRLC). Pero sí es posible que se produzca el cese de la actividad del deudor concursado con la apertura de la fase de liquidación. No es un efecto de la apertura de la liquidación, pero sí que podría producirse el cese¹⁸. En ese caso consideramos que estaríamos ante un supuesto de excusa legítima o causa de justificación que impidiese la concesión de licencia obligatoria. Pensemos, por ejemplo, la adjudicación de la patente a tercero en virtud de subasta. No debería entrar en el cómputo del plazo del artículo 90 el tiempo en que no ha sido posible la explotación de la patente por cese de la actividad del deudor concursado y mientras no se ejecuta la adjudicación de los activos en sede de liquidación concursal. En caso contrario, el adjudicatario de la patente podría verse despojado de la exclusividad de la explotación al tener que conceder la licencia obligatoria al haberse interrumpido la explotación durante más de un año, por ejemplo, en base al artículo 92.1 *in fine* de la Ley de Patentes¹⁹. En todo caso, es una cuestión delicada que precisará en cada caso

¹⁶ GÓMEZ SEGADÉ (1988), pág. 133.

¹⁷ *Cfr.* las consideraciones formuladas por PEDEMONTE FEU (1995), pág. 239.

¹⁸ Nuestra doctrina se ha referido a esta cuestión. VALPUESTA (2014), pág. 152 señala que «normalmente la liquidación va a suponer el cese de la actividad del concursado (...) de forma que ya no va a existir gestión». En idénticos términos, PALAU RAMÍREZ (2014), pág. 301 afirma que «uno de los efectos de la entrada en fase de liquidación va a ser la cesación de la actividad del deudor». Pero, como decimos, la Ley no establece ese efecto y así lo recuerda una autorizada doctrina. Así, BELTRÁN y MARTÍNEZ FLOREZ (2004), pág. 2340, quienes señalan que «la apertura de la liquidación no implica, en efecto, el cese automático de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor, pues es posible que para la mejor realización de sus operaciones sea preciso continuar con la misma y mantener en funcionamiento las oficinas, establecimientos y explotaciones del deudor».

¹⁹ Eso es precisamente lo ocurrido con relación a una subasta de una marca dentro de la liquidación concursal. Así, véase la Sentencia del Tribunal Supremo —Sala 1ª— de 22.12.2015 (JUR 5416/2015), Ponente Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena. En ese caso se produjo la caducidad por no uso *ex* artículo 39 de la Ley de Marcas no siendo válida como causa justificativa de la falta de uso la circunstancia de que la concursada no tuviera actividad y estuviese en liquidación. El adjudicatario de la marca en la subasta perdió sus derechos al computarse como no uso de la marca el tiempo en que ese signo distintivo estaba pendiente de adjudicación y realmente no era usado. Esta solución, que no compartimos, muy especialmente además si el concurso es fortuito, fue objeto de crítica en MORRAL SOLDEVILA (2016), págs. 287 y ss. Sobre esta problemática, véanse, asimismo, las reflexiones vertidas por GARCÍA VIDAL (2022), especialmente su epígrafe II (versión electrónica). A esta problemática también se han referido antes SALELLES CLIMENT (1997), págs. 140-141 y PALAU RAMÍREZ (2005), págs. 168-169 quienes defienden que la insolvencia no resulta *per se* motivo que justifique la falta de

analizar bien todas las circunstancias para encontrar la solución correcta. No obstante, en principio somos partidarios de considerar que el tiempo transcurrido debido al cese de actividad del deudor concursado como consecuencia de la apertura de la liquidación concursal no debería computarse como falta de explotación. Las estadísticas han venido demostrando que el 90 por 100 de los concursos de acreedores son de liquidación, por lo menos con relación a las personas jurídicas²⁰. La ley debe adaptarse a la realidad, es decir, a los hechos. Una sociedad mercantil concursada y en liquidación es una situación suficientemente grave, tocada de muerte, donde no existe actividad por más que jurídicamente la liquidación de una sociedad en concurso no implique el cese su actividad. Y ese efecto concursal no puede convertir en argumento decisivo en el terreno del derecho industrial. Si no hay actividad empresarial, no la hay, por más que la ley concursal no prevea como un efecto de la liquidación el cese de actividad. Basta con la prueba de la ausencia de actividad para no penalizar drásticamente al titular de un derecho de la propiedad industrial.

3. Dependencia entre patentes o entre patentes y derechos de obtención vegetal

El presente supuesto es exactamente el mismo que el contemplado por la Ley de Patentes de 1986 en su letra c) del artículo 89²¹. Simplemente ha habido una reubicación del apartado c) al b) del artículo 91 de la Ley actual, que tampoco tiene ninguna trascendencia en cuanto al fondo.

El artículo 91 b) de la Ley de Patentes, debe completarse con lo establecido por su artículo 93, que se encarga de concretar en qué términos puede concederse una licencia obligatoria en este supuesto. No obstante, previamente conviene aclarar lo qué es una patente dependiente, cuyo régimen encontramos en el artículo 65 de la Ley de Patentes. Este artículo señala que el hecho de que el invento objeto de una patente no pueda ser explotado sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular no será obstáculo para la validez de aquélla. Es decir, estamos ante una patente posterior que es válida pero que precisa de otra patente anterior para poder ser explotada²². Y es precisamente en ese contexto donde irrumpe la licencia obligatoria, instrumento que

uso de la marca. En fin, se trata de problemas no resueltos por la ley debido a la falta de previsión en nuestra legislación concursal y en las respectivas leyes de la propiedad industrial. Al respecto puede verse CERDA (2013), págs. 71 y ss. donde puede encontrarse una exposición general de las diversas situaciones que puede plantear el concurso de acreedores respecto de los derechos de la propiedad industrial.

²⁰ Así lo dice expresamente el Preámbulo, en su apartado I, quinto párrafo, inciso final, de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal (...) (BOE núm. 214 de 06.09.2022).

²¹ Fue incorporado por el Artículo cuarto Uno de la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm. 103, de 30 de abril) para la transposición de 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 (DOCE, L 213/13 de 30.07.1998).

²² Como señala el Profesor GÓMEZ SEGADÉ (2001), pág. 273 «ambas patentes son totalmente independientes desde el punto de vista jurídico, pero la patente dependiente no puede explotarse sin utilizar en todo o en parte la invención protegida por la patente independiente anterior». Véanse, asimismo, las consideraciones con relación al concepto realizadas con relación al Anteproyecto de la Ley de Patentes, en GÓMEZ SEGADÉ (1974), págs. 356-357. En opinión de LOBATO (2015), pág. 294 para poder registrar estas patentes, es decir, las patentes dependientes, se requiere tener inscrito un derecho suficiente sobre la patente anterior, lo que sucederá mediante la concesión de licencia. De manera que la inscripción sin un derecho como la licencia puede constituir un acto desleal al amparo del artículo 79.3. Con todo, a pesar de la afirmación, no parece que la Ley de Patentes requiera un derecho inscrito sobre la patente anterior, como una licencia, para que pueda registrarse la patente dependen-

permite al titular de la patente posterior exigir la licencia obligatoria respecto de la patente anterior de la cual depende su explotación.

Pues bien, como decimos, el artículo 93 de la Ley de Patentes completa la escueta descripción del nuevo supuesto de licencia obligatoria. Este precepto contempla tres hipótesis diferentes que permiten la obtención de una licencia obligatoria, que analizamos a continuación:

2.1. *Dependencia de una patente posterior respecto a los derechos conferidos por una patente o variedad vegetal anteriores*

El presente supuesto se contempla, en muy parecidos términos, por el artículo 31, apartado I, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, en virtud del cual se exigen la concurrencia de determinadas condiciones cuando en un Estado se permitan otros usos de la materia de una patente sin autorización de su titular. Y concretamente, para el supuesto en que «se haya autorizado esos usos para permitir la explotación de una patente (“segunda patente”) que no pueda ser explotada sin infringir otra patente (“primera patente”)». Es decir, para el caso de dependencia de patentes, que es el supuesto que ahora es de interés.

El artículo 93.1 de la Ley de Patentes, respetando el contenido del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994, contempla dos tipos de situaciones de dependencia. En primer lugar, dependencia entre patentes. Y, en segundo lugar, dependencia entre una patente y un derecho de obtención vegetal anterior. En concreto el precepto señala que «Cuando no sea posible explotar el invento protegido por una patente sin menoscabo de los derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtención vegetal anterior, el titular de la patente posterior podrá solicitar una licencia obligatoria, para la explotación del objeto de la patente o de la variedad objeto del derecho de obtención vegetal anterior, mediante el pago de un canon adecuado».

Son varios los requisitos o condiciones que se desprenden del precepto para que el interesado pueda solicitar la concesión de una licencia obligatoria. En primer lugar, se exige que «no sea posible explotar el invento protegido». Es decir, que concurra imposibilidad, jurídicamente hablando, en la explotación; en segundo lugar, la imposibilidad debe referirse a la «explotación» de la patente. Es decir, como decía nuestra mejor doctrina, hacer real y efectivo el objeto de la patente. Esto es, fabricar el producto o utilizar el procedimiento objeto de la patente²³; en tercer lugar, la imposibilidad de la explotación debe ser «sin menoscabo de los derechos», en concreto de los derechos que han sido conferidos por una patente o un derecho de obtención vegetal anterior. Los derechos van referidos a los del titular de la patente o del obtentor, de manera que puesta en práctica la patente posterior se produciría el «menoscabo» de tales derechos. Es decir, se produciría un perjuicio de los titulares de tales de derechos. De ahí la necesidad de la solicitud de la licencia con carácter obligatorio; en cuarto lugar,

te. Si bien es cierto que el inciso final del artículo 65 de la Ley de Patentes exige que por lo menos el titular de la patente posterior cuente con el «consentimiento» del titular de la patente anterior.

²³ FERNÁNDEZ-NÓVOA (1978), pág. 295.

la explotación lo debe ser con relación al objeto de la patente o de la variedad vegetal anteriores; y, en quinto y último lugar, debe procederse al pago de un canon adecuado. La Ley guarda silencio sobre lo que debe considerarse adecuado, es decir, apropiado. Al respecto el artículo 99 de la Ley de Patentes prevé que las condiciones puedan ser acordadas mediante la designación de mediadores o de común acuerdo. En su defecto será la propia Oficina Española de Patentes y Marcas la que determine el contenido de la licencia y, entre otros capítulos, el relativo al canon.

Finalmente, llamar la atención a la referencia que aparece con relación a la variedad vegetal²⁴. Es decir, la posibilidad de que la dependencia de la patente posterior lo sea respecto de una variedad vegetal anterior. La razón no es otra que la estrecha relación que guardan ambos derechos que, como se ha afirmado, es debido a que la invención y la obtención vegetal constituyen casi siempre creaciones²⁵. En ese sentido, la posibilidad de proteger una variedad vegetal por el Derecho de patentes ha sido objeto de discusión a lo largo de los años²⁶. Esto no empece que esta estrecha relación -de «muy atormentada» la califica certeramente nuestra doctrina-²⁷ disfrute de un régimen y una autonomía separadas, pero eventualmente converjan y se necesiten recíprocamente para la explotación²⁸. En este caso de la patente. Como se ha señalado por nuestra mejor doctrina, «hay que tener presente que puede recaer un derecho de obtención vegetal sobre una planta, y simultáneamente una patente sobre un elemento de dicha planta como una secuencia de genes de su ADN. En este caso la variedad sólo podría comercializarse con autorización de los titulares de los dos derechos de exclusiva»²⁹. O, como también se ha afirmado, no resulta extraño que una

²⁴ No corresponde referirnos a las licencias obligatorias en sede de variedades vegetales. No obstante, a los efectos de ilustrar mejor todo cuanto se expone, importa recordar que según el artículo 2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (BOE núm. 8 de 10 de enero de 2000), se entiende por variedad «un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda: a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos. b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, y c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración». Sobre esta definición, que integra lo que resulta ser el objeto de protección de la variedad vegetal, véase GARCÍA VIDAL (2017 B), págs. 263 y ss. Siguiendo la clasificación taxonómica, dentro del reino de las plantas, el taxón más bajo es la especie. Es ahí donde cabe situar la variedad. Pero, según el artículo 5 de esta Ley, para que dicha variedad pueda ser considerada como tal debe ser nueva, distinta, homogénea y estable. Por tanto, cuando reúna estos requisitos, estaremos ante una variedad. Sobre el requisito de la novedad, puede verse MARCO ARCALÁ (2017), págs. 290 y ss.; sobre los requisitos de la distinción, homogeneidad y estabilidad, GARCÍA VIDAL (2017 C), págs. 349 y ss. Finalmente, sobre el conjunto de todos esos requisitos, véase también ASENSI MERÁS (2021), págs. 145 a 234.

²⁵ GÓMEZ SEGADE (2017), pág. 117. No obstante, aclara el ilustre profesor que las variedades vegetales también pueden ser fruto de un descubrimiento.

²⁶ Véase la ruta legislativa a nivel nacional, europeo e internacional de la relación entre la variedad vegetal y las patentes en GALLEGO SÁNCHEZ (2020), págs. 76 y ss.

²⁷ GALLEGO SÁNCHEZ (2020), pág. 76.

²⁸ El supuesto también se encuentra previsto, en términos similares, por el artículo 25.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales a cuyo tenor «Cuando el titular de una patente de invención biotecnológica no pudiera explotarla sin infringir un derecho de obtención vegetal anterior, podrá solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de la variedad vegetal protegida por ese derecho de obtención, mediante el pago de una compensación económica adecuada al titular del derecho de obtención vegetal. Esta compensación económica será fijada mediante la evaluación de los factores relevantes a estos efectos y, en especial, la importancia económica de la variedad vegetal».

²⁹ GÓMEZ SEGADE (2017), pág. 119. En todo caso, señalando las diferencias fundamentales, el autor (pág. 118) indica que «el certificado de obtención vegetal normalmente protegerá variedades obtenidas por cultivo tradicional, mientras que la patente será el instrumento ordinario para proteger variedades vegetales

invención requiera utilizar una variedad vegetal anterior para introducir modificaciones genéticas para mejorar su rendimiento o producción o para el desarrollo técnico de una nueva especie de plantas³⁰. Es pues, en ese contexto, donde adquiere sentido que el titular de la patente posterior necesite de la variedad vegetal anterior para la explotación de su patente dependiente.

2.2. *Dependencia de una variedad vegetal posterior respecto de una patente anterior*

El presente supuesto se contempla en el artículo 12.1 de la Directiva 98/44/CEE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas³¹. Su contenido ha tenido reflejo en el artículo 25.1 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de las obtenciones vegetales³². Y, en nuestro caso, se contempla en los artículos 93.2 de la Ley de Patentes que reproduce el anterior artículo 89.2 de la Ley de Patentes de 1986, a su vez nacido de la transposición de la Directiva 98/44/CEE.

El supuesto es prácticamente idéntico al anterior. Pero ahora el derecho anterior no es el del titular de una patente sino el del obtentor respecto de una variedad vegetal. Pero las circunstancias en que se produce esa situación son exactamente las mismas. Es decir, necesidad de tener el plácet para la explotación de una patente con el fin de poder explotar la variedad vegetal, pues no existe otra posibilidad sin menoscabar el derecho del titular de la patente anterior. Por ejemplo, la necesidad de contar con la autorización para el uso de una patente que permite la resistencia a una plaga. Si el obtentor no puede conseguir la licencia de esa patente su variedad será poco o nada comercial siendo un esfuerzo excesivo desarrollar una nueva variedad que evite infringir la patente para conseguir el resultado deseado³³.

obtenidas por ingeniería genética además de otro tipo de invenciones sobre plantas que vayan más allá de la variedad». Sobre las diferencias principales entre patentes y obtenciones vegetales, véanse páginas 119 a 129 donde se profundiza sobre la cuestión.

³⁰ CARBAJO CASCÓN (2017), pág. 893.

³¹ 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 (DOCE, L 213/13 de 30.07.1998). Su art. 12.1 establece que «Si un obtentor no pudiese obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin vulnerar una patente anterior, podrá solicitar una licencia obligatoria para la explotación no exclusiva de la invención protegida por la patente, siempre que dicha licencia sea necesaria para la explotación de la variedad vegetal que deba protegerse, mediante el pago de un canon adecuado. Los Estados miembros dispondrán que, cuando se conceda una licencia de este tipo, el titular de la patente tenga derecho, en condiciones razonables, a una licencia por dependencia para utilizar la variedad protegida». Como ya se ha indicado en otro lugar, esta Directiva fue incorporada a nuestro Ordenamiento Jurídico mediante la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (BOE núm. 103, de 30 de abril).

³² Artículo 25.1 «Cuando un obtentor no pudiera obtener o explotar un derecho de obtención vegetal sin vulnerar una patente anterior, podrá solicitar una licencia obligatoria no exclusiva de la invención protegida por la patente, en la medida en que dicha licencia sea necesaria para la explotación de la variedad vegetal que deba protegerse, mediante el pago de una compensación económica adecuada al titular de la patente. Esta compensación económica será fijada mediante la evaluación de los factores relevantes a estos efectos y, en especial, la importancia económica del invento».

³³ El ejemplo es traído de CURTO POLO (2020), pág. 255.

2.3. Dependencia recíproca de patente de procedimiento y de producto

El tercer supuesto contemplado por la Ley de Patentes prevé una reciprocidad de concesiones. Se contempla por el artículo 93.3 de la Ley de patentes que prácticamente reproduce el artículo 89.3 de la Ley de Patentes de 1986. La única diferencia es que ahora el precepto no señala que la licencia será «no exclusiva». Seguramente por considerarse reiterativo por el legislador en la medida en que el artículo 100.1 de la Ley de Patentes de 2015 ya dice que las licencias obligatorias serán «no exclusivas», de la misma manera que establecía el artículo 101.1 de la anterior Ley de 1986³⁴. Por ello, no hace falta subrayar que la licencia tendrá carácter «no exclusivo». La supresión de esa expresión, pues, no significa que este tipo de licencias puedan ser exclusivas.

En fin, el precepto contempla la posibilidad de que tanto el titular de una patente consistente en un procedimiento para la obtención de una sustancia química o farmacéutica como el titular de una patente de producto tengan derecho a la obtención de una licencia obligatoria sobre la patente del otro titular³⁵. Se trata de que tanto el titular del procedimiento pudiera eventualmente fabricar el producto sin la utilización del procedimiento como que el titular de la patente del producto pudiera usar el procedimiento que puede permitir la fabricación del producto.

4. Sigue. Requisitos previos a la solicitud de licencia obligatoria por dependencia

Las letras *a*) y *b*) del artículo 93.4 de la Ley de Patentes establecen que los solicitantes de una licencia obligatoria deberán demostrar el progreso técnico significativo de la invención o variedad y no haber conseguido obtener una licencia contractual, respectivamente. El precepto está redactado de forma imperativa que es lo que denota la expresión «deberán», por lo que se trata de una verdadera condición sin la cual no podrá presentarse la solicitud. En efecto, el precepto está relacionado con el artículo 98.1 y 2 de la Ley de Patentes cuya lectura en conjunto permite concluir que a la solicitud deberá acompañarse la acreditación de tales requisitos. Por tanto, previamente a la solicitud deberá hacerse acopio de esta prueba para ser acompañada junto con la solicitud.

Por lo que respecta a la exigencia de la letra *a*), el solicitante debe demostrar «que la invención o variedad representa un progreso técnico significativo de considerable importancia económica con relación a la invención reivindicada en

³⁴ Y remacha el artículo 5 de la Instrucción 2/1995, de 30 de diciembre, de la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicativa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC) (BOPI de 16 de febrero de 1996).

³⁵ Una noción sobre invención de procedimiento puede encontrarse en BOTANA AGRA (1983), págs. 207 y ss. La STS (Sala 1ª) de 28.04.2005 (RJ 2005\3944), señala en su Fundamento de Derecho Tercero que «Las patentes de procedimiento tienen por objeto una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial». Asimismo, señala que según la doctrina jurisprudencial todo procedimiento para la obtención de un producto químico o farmacéutico patentables, viene determinado por (i) La sustancia o sustancias básicas de las que se parte; (ii) Los medios de actuación sobre esas sustancias o «modus operandi»; y (iii) el producto o resultado final. Dicha sentencia trató de una infracción de un procedimiento patentado por el que mediante la reacción de un ácido fluorquinolónico con un núcleo piperacino se obtenía un principio activo, la Ciprofloxacina, es decir, un antibiótico sintético de amplio espectro antibacteriano del grupo de las quinolonas, que se comercializaba bajo una marca determinada.

la patente anterior o a la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal anterior». En esta sede cabe interrogarse en qué ha de consistir esa prueba. En nuestra opinión bastará cualquier medio de prueba admitida en derecho a tal fin (art. 299 LEC). Por ejemplo, un informe técnico de un organismo especializado o de un experto en la materia debería ser suficiente. No obstante, debe tenerse en cuenta que al amparo del artículo 99.1 de la Ley de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la solicitud al titular de la patente (no se menciona al titular del derecho de obtención vegetal aunque entendemos que también debe incluirse) que, por un plazo de un mes, podrá formular alegaciones. Junto a esas alegaciones, y aunque nada se diga, entendemos que en base a su legítima defensa (art. 24.1 CE) podrá acompañar otros documentos, por ejemplo, un informe pericial que sea contradictorio con los acompañados por el solicitante. La decisión última la tendrán, obviamente, los tribunales. En todo caso, el solicitante deberá superar dos escollos relevantes. El primero consistente en probar el progreso técnico «significativo», es decir, importante o representativo; y el segundo que tal progreso técnico es de «considerable importancia económica», es decir, muy conveniente o de mucha entidad, siguiendo al Diccionario de la Real Academia. No aparecen en el precepto parámetros que permitan medir estas exigencias que acabará concretando la propia Oficina o en última instancia los tribunales.

En cuanto a la exigencia de la letra *b*), con fundamento en el artículo 31 b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC)³⁶, el solicitante también debe demostrar «que ha intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del titular de la patente o del derecho de obtención vegetal anterior, una licencia contractual en los términos previstos en el artículo 97.1». Dos cuestiones surgen con relación a este segundo requisito. En primer lugar, el «intento» de conseguir una licencia contractual³⁷. Y, en segundo lugar, el transcurso del «plazo prudencial».

Con relación al «intento» de conseguir una licencia, la Ley de Patentes guarda silencio sobre su alcance, tal como también hace el artículo 97.1 de la Ley de Patentes. Es decir, nada se dice sobre cuándo deberá considerarse que se ha intentado obtener una licencia contractual. En nuestra opinión, bastará con poner en conocimiento la voluntad de obtener la licencia, en términos y condiciones comerciales razonables tal como reza dicho precepto, sin haber obtenido una respuesta favorable. Tampoco serán necesario varios intentos. La Ley no lo establece y por tanto, como decimos, debería bastar con hacerlo saber al titular de la patente o del derecho de obtención vegetal, sin más requisitos o formalidades. Así las cosas, la respuesta debería producirse en el «plazo prudencial» a que se refiere el precepto, que es la segunda de las cuestiones apuntadas.

Para averiguar cuál debe ser ese plazo el inciso final del artículo 93.4 *b*) de la Ley de Patentes nos remite a su artículo 97.1. Ese precepto determina el

³⁶ También véase en idénticos términos el artículo 4 de la Instrucción 2/1995, de 30 de diciembre, de la Oficina Española de Patentes y Marcas aplicativa del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC) (BOPI de 16 de febrero de 1996).

³⁷ Entre la escasísima o nula existencia de jurisprudencia española, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 25.05.2001 (RJ/2001/4548), trató un caso en el que se denegó la concesión de licencia obligatoria porque las partes habían alcanzado un acuerdo voluntario de licencia contractual.

plazo, pero lo acota a determinadas licencias. Así, (i) deberá mediar un plazo de treinta días cuando se trate de licencias obligatorias con relación al supuesto del artículo 96 de la Ley de Patentes. Es decir, licencias para la fabricación de medicamentos destinados a países con problemas de salud pública; (ii) no hay plazo alguno con relación a los supuestos previstos por el artículo 97.2 de la Ley de Patentes. Es decir, casos de emergencia nacional o de circunstancias de extrema urgencia, casos de uso público no comercial y el supuesto del artículo 91 c) de la Ley de Patentes, es decir, necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia; (iii) no hay plazo en los casos de licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos a países con problemas de salud médica a que se refiere el artículo 9.2 del Reglamento (CE) nº 816/2006 de 17 de mayo, es decir, casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o casos de utilización pública con fines no comerciales.

Para el resto de casos, la Ley de Patentes no fija ningún plazo y por tanto deberá estarse a ese «plazo prudencial» que deberá determinarse en cada caso en función de las circunstancias. No obstante, a la vista de los distintos supuestos previstos por el legislador, nos parece razonable pensar que por lo menos treinta días, si no más en función de las circunstancias, sería lo razonable que debería mediar entre el intento de obtener una licencia contractual y la solicitud de la licencia obligatoria.

5. Sigue. El supuesto de licencias cruzadas

El presente supuesto contemplado por el artículo 93.5 de la Ley de Patentes, para cuando proceda la concesión de una licencia obligatoria por dependencia, es práctica y sustancialmente idéntico al del artículo 89.5 de la Ley de Patentes de 1986. No es estrictamente un supuesto de licencias dependientes. Se trata del supuesto de licencias cruzadas contemplado por el artículo 31 l) ii) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994³⁸. En virtud de ese supuesto, los titulares de derechos anteriores, sean de una patente o de una obtención vegetal, podrán solicitar el otorgamiento de una licencia para utilizar la invención o la variedad protegida por la patente o por el derecho de obtención vegetal posterior.

En el fondo esa posibilidad es una forma más de incentivar la explotación de una patente o de un derecho sobre una obtención vegetal. El legislador motiva, así, a los titulares de esos derechos. El único requisito que exige es que se haga en condiciones razonables, tal y como establece también el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994. Con todo, conviene llamar a atención sobre dos aspectos.

(i) En primer lugar, que el precepto no dice que esa licencia tenga que ser obligatoria. Sin embargo, así hay que entenderlo. No tiene sentido que se pueda «solicitar» una licencia y que esa deba ser voluntaria. La negativa nos llevaría a iniciar un procedimiento judicial para sustituir la voluntad del titular del

³⁸ Ese precepto establece que «el titular de la primera patente tendrá derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para explotar la invención reivindicada en la segunda patente».

derecho posterior y poder suscribir la licencia. Nos parece una interpretación desacertada porque, además, sistemáticamente el precepto se encuentra ubicado dentro del régimen de licencias obligatorias por dependencia. Además, los términos utilizados en la redacción del precepto dan a entender que se trata de una licencia obligatoria. En efecto, se hace referencia a «solicitar» cuya expresión cobra todo su sentido en el caso de licencias obligatorias porque se tramitan ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) órgano ante el que deberá presentarse la «solicitud», tal y como establece el artículo 99 de la Ley de Patentes. Una licencia frente a la otra parte no se solicita se pacta.

(ii) En segundo lugar, la referencia a que la licencia se haga en condiciones razonables, de forma similar a lo que exige el artículo 97.1 de la Ley de Patentes cuando se refiere a «condiciones comerciales razonables». No se refiere exclusivamente al establecimiento del canon sino a todas las condiciones que en su conjunto deberán ser razonables, expresión que denota la exigencia de un estándar o patrón que deberá medirse en cada caso en función de las circunstancias que concurran en las partes. Estas condiciones deberán ser determinadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues el artículo 99.4 de la Ley de Patentes señala que la resolución que otorgue la licencia deberá determinar su contenido. Con todo, en este supuesto no será necesario el cumplimiento de los requisitos de los apartados *a)* y *b)* del artículo 93.4 de la Ley de Patentes.

6. Sigue. Contenido de la licencia obligatoria por dependencia y tramitación

El artículo 93.6 de la Ley de Patentes señala que las licencias obligatorias se otorgarán «solamente con el contenido necesario para permitir la explotación de la invención protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho de obtención vegetal». El precepto no se refiere al contenido de la licencia (derechos, obligaciones, etc.), cuyos términos previstos por el artículo 99.4 (canon, duración, garantías, y cualesquiera otras cláusulas que aseguren el cumplimiento del licenciario) se establecen por la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 99.4 LP), sino a lo «necesario para permitir la explotación». Es decir, entendemos que el artículo 93.6 se refiere a la extensión técnica necesaria sobre la patente u obtención vegetal anteriores para que la invención u obtención vegetal dependientes puedan ser explotadas, siendo el artículo 99.4 el que, complementando lo establecido por el artículo 93.6, faculta a la Oficina para incidir, además, en el contenido de la licencia. No obstante, sigue señalando el artículo 93.6, que las licencias obligatorias «quedarán sin efecto al declararse la nulidad o la caducidad de alguno de los títulos entre los cuales se dé la dependencia». En efecto, la licencia obligatoria se extingue -«quedarán sin efecto» señala la Ley de Patentes- por la declaración de nulidad o caducidad de los títulos entre los cuales se dé la dependencia. En nuestra opinión esa nulidad o caducidad lo es en relación con cualquiera de los títulos. Es decir, del título de patente o de obtención vegetal, anterior o posterior, cuyas causas se contemplan en los artículos 102 y 108 de la Ley de Patentes para las patentes y por los artículos 27 y 28 de la Ley de Obtenciones Vegetales, para las obtenciones vegetales.

Finalmente, para terminar con el régimen de las licencias obligatorias por dependencia, el artículo 93.7 de la Ley de Patentes señala que la tramitación y resolución para el uso no exclusivo de una invención patentada «se regirá por lo dispuesto en la presente Ley». Tramitación que regula el artículo 99 de la Ley de Patentes, para las patentes donde se prevé su otorgamiento por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En cambio, con relación a las obtenciones vegetales el inciso final del este artículo 93.7 de la Ley de Patentes se remite a la legislación específica. En ese sentido, la Ley de Obtenciones Vegetales no contempla en su artículo 25 sobre las licencias obligatorias el régimen de tramitación. En particular, dicho precepto, en su párrafo 5, se limita a señalar que la tramitación y resolución de la solicitudes de licencias obligatorias por dependencia se regirá por lo dispuesto por la propia Ley de Obtenciones Vegetales³⁹. Sin embargo, no existen normas de tramitación expresamente previstas en esa Ley de forma similar a lo previsto por el artículo 99 de la Ley de Patentes. No obstante, del contenido y la estructura de dicha Ley se puede concluir que, conforme a los artículos 24 y 26 de la Ley de Obtenciones Vegetales, la competencia para la concesión de estas licencias corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entendemos, por tanto, que deberá realizarse la solicitud ante dicho Ministerio quien la elevará al Consejo de Ministros para su posible concesión mediante Real Decreto.

7. Necesidad de poner término a prácticas contrarias al derecho de defensa de la competencia

El artículo 91 c) de la Ley de Patentes contempla un nuevo supuesto de concesión de licencia obligatoria que no se encontraba en la anterior Ley de Patentes de 1986⁴⁰. Se trata de la necesidad de «poner término a prácticas que una decisión administrativa o jurisdiccional firme haya declarado contrarias a la legislación nacional o comunitaria de defensa de la competencia». El precepto, a pesar de incardinarse en la Ley de Patentes, pone el acento más bien en la evitación de prácticas restrictivas de la competencia a través del abuso por el titular de su derecho exclusivo de explotación de la invención. No es tanto el incentivo a la explotación de la invención y evitar el desuso de una tecnología como regular una situación de hecho que puede surgir con ocasión de la explotación de un derecho sobre una invención⁴¹. Convergen así, el Derecho de la Competencia y el Derecho de Patentes. Sin embargo, la irrupción del Derecho de Patentes en el Derecho de la Competencia o, mejor dicho, el Derecho de la Competencia en la Ley de Patentes, no ha de servir para limitar el funcionamiento objetivo del mercado sino para procurar la evitación de prácticas restrictivas que menoscaben la

³⁹ Y, a su vez, el artículo 25.4 de la Ley de Obtenciones Vegetales señala que la tramitación y resolución de solicitudes de licencias obligatorias por dependencia con relación a una invención patentada se hará de acuerdo con la Ley de Patentes.

⁴⁰ El Informe de Proyecto Normativo Anteproyecto de Ley de Patentes (IPN/DP/004/14) de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia de 13.02.2014, https://www.cnmc.es/sites/default/files/42343_7, págs. 15 y 16, se hizo eco de las diversas resoluciones europeas abordando el tratamiento *antitrust* del ejercicio abusivo de un derecho de propiedad intelectual. Y, en ese sentido, calificó esa nueva regulación —a la sazón anteproyecto— como un remedio potencialmente útil.

⁴¹ Seguramente por ello se ha afirmado que el artículo 94 de la Ley de Patentes, que desarrolla el artículo 91 c), es una norma de derecho de la competencia enmarcada en la Ley de Patentes. Al respecto, OLMEDO PERALTA (2015-2016), pág. 207.

competencia. Se trata de buscar el justo equilibrio que permita la convivencia de ambos intereses, esto es, el fomento de la innovación y la protección del interés general del mercado⁴². Así lo ha estimado también, desde hace ya algún tiempo, la Comisión de la Unión Europea en su informe sobre «Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado de la CE a los acuerdos de transferencia de tecnología», en el que, entre otras consideraciones, señala gráficamente que los derechos de propiedad intelectual no son inmunes al derecho de la competencia⁴³. En todo caso, se trata de una cuestión que no ha estado exenta de polémica⁴⁴.

Por otra parte, esa regulación también encuentra su fundamento jurídico en la previsión del artículo 40 con relación al artículo 31 k) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC) que prevé la posibilidad de que con la concesión de licencias pueda incurrirse en prácticas no deseadas con relación al ejercicio libre de la competencia y por tanto permitiendo a sus miembros regularlas expresamente⁴⁵. De manera que se permite a los Miembros, es decir a los Estados, la adopción de medidas apropiadas para impedir o controlar las prácticas restrictivas. Entre esas medidas se encuentra la concesión de licencias obligatorias. En todo caso, el precepto que ahora es objeto de glosa no hace referencia a prácticas restrictivas derivadas de la concesión de licencias sino de «prácticas» en general, es decir, no necesariamente derivadas de concesión de licencias sino de formas de actuar, sean las que sean, que hayan sido declaradas contrarias al derecho de la competencia. Como se ha dicho, ante situaciones derivadas de la explotación de una patente que comportan una violentación de las normas de la competencia.

Como se ha señalado, algunas de estas prácticas contrarias al Derecho de la Competencia pueden consistir, por ejemplo, en la introducción, en los contratos de licencia, de cláusulas que tengan el efecto de restringir la competencia, la negativa injustificada a conceder licencias o bien el fenómeno de los usos defensivos u ofensivos cuyas prácticas son conocidas bajo las expresiones *patent*

⁴² A esa interacción entre ambas disciplinas y la búsqueda del equilibrio y convivencia entre ambas se han referido OLMEDO PERALTA (2015-2016), pág. 208; MARTÍNEZ PÉREZ (2018), págs. 372 y ss. En especial, véanse las págs. 384 y ss.

⁴³ DOUE n° C 101/54 de 27.04.2004, en cuyo párrafo 7 de la Introducción señala expresamente que «7. El hecho de que la legislación sobre propiedad intelectual confiera derechos exclusivos de explotación no implica que los derechos de propiedad intelectual sean inmunes al Derecho de competencia. Concretamente, los artículos 81 y 82 son aplicables a los acuerdos por los que el titular de unos derechos de propiedad intelectual concede a otra empresa una licencia de explotación de los mismos (9). Tampoco implica que exista un conflicto inherente entre los derechos de propiedad intelectual y las normas comunitarias de competencia. De hecho, ambos cuerpos legales persiguen el mismo objetivo básico de promoción del bienestar de los consumidores y asignación eficiente de los recursos. La innovación constituye un componente esencial y dinámico de una economía de mercado abierta y competitiva. Los derechos de propiedad intelectual fomentan la competencia dinámica al inducir a las empresas a invertir en el desarrollo de productos y procesos nuevos o mejorados. Lo mismo hace la competencia al obligar a las empresas a innovar. Así pues, tanto los derechos de propiedad intelectual como la competencia son necesarios para fomentar la innovación y su explotación competitiva»

⁴⁴ Al respecto, véase BACHES OPI y DíEZ ESTELLA (2006), págs. 644 a 648.

⁴⁵ El artículo 40.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994 (ADPIC) establece que «Los Miembros convienen en que ciertas prácticas o condiciones relativas a la concesión de las licencias de los derechos de propiedad intelectual, que restringen la competencia, pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la divulgación de la tecnología». Precepto que hay que relacionar con el artículo 31 k) del mismo texto legal, que excepciona la aplicación de las letras b) y f) relativos a la obtención de licencia previo intento de solicitud a su titular, cuando se trata de poner remedio a prácticas anticompetitivas que resulten de un proceso judicial o administrativo.

thickets y *patent trolls*⁴⁶. O también, como se ha afirmado, ciertos usos consistente en negar de forma injustificada licenciar la propiedad industrial cuando esos derechos puedan considerarse un recurso esencial para acceder o participar en un mercado⁴⁷. En suma, se trata de posibles situaciones anticompetitivas que podrían dar lugar a la concesión de licencias obligatorias⁴⁸. Licencias que, como se ha afirmado, vienen a ser, desde ese punto de vista, un instrumento sancionador⁴⁹.

El artículo 91 c) de la Ley de Patentes está desarrollado por el artículo 94. En *primer* lugar, ha de señalarse que dicha concesión de licencias no se gesta dentro del marco jurídico de la Ley de Patentes intentando, previamente a la concesión, la obtención de una licencia contractual del titular de la patente (art. 97.1 LP). Al contrario, la vía que apertura la concesión de la licencia obligatoria viene dada por un pronunciamiento judicial o administrativo de infracción de la disciplina del derecho de la competencia. Así lo establece el artículo 94.1 de la Ley de Patentes cuando indica que «La resolución administrativa o jurisdiccional...». En *segundo* lugar, no basta con dicha resolución. Se exige su firmeza, es decir, que no quepa recurso y por tanto sea definitiva. Por tanto, mientras esté viva la vía del recurso no cabrá el otorgamiento de licencia obligatoria por prácticas anticompetitivas. En *tercer* lugar, el infractor es el titular de la patente. No obstante, creemos que debe hacerse una interpretación amplia del precepto e incluir en este caso las prácticas anticompetitivas que haya podido llevar a cabo un licenciatario, en virtud de una licencia contractual de patente, respecto del o de los sublicenciatarios, cuando, obviamente, se le permita sublicenciar. En *cuarto* lugar, la resolución que declare las prácticas anticompetitivas deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dicha comuni-

⁴⁶ Véase sobre esas distintas formas de vulnerar el Derecho de la Competencia, MARTÍNEZ PÉREZ «Derecho de patentes versus derecho de defensa de la competencia...», cit., págs. 389 a 393. Una exposición «taxonómica» de los posibles supuestos de infracción de la competencia a través de los derechos de patente véase en OLMEDO PERALTA (2015-2016), págs. 210 a 216. Finalmente, sobre la posible forma de abuso de la posición de dominio mediante la negativa injustificada a la concesión de licencias de patente en el ámbito farmacéutico, véase MAROÑO GARGALLO (2015), págs. 101 y ss. donde podrá encontrarse un repaso profundo del estado de la cuestión en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, cabe recordar el asunto COMP/38.636-RAMBUS donde la empresa Rambus Inc. exigía cánones potencialmente abusivos por el uso de microprocesadores de «memoria dinámica de acceso aleatorio». Rambus se comprometió a establecer un canon máximo del 1,5% frente al 3,5% que había estado cobrando. Véase, con relación a este asunto, la Decisión de la Comisión de 09.12.2009 (DOUE C 30/17 de 06.02.2010). Sobre esa aplicación excesiva de cánones que pueden implicar la violentación de la libre competencia, véase BACHES OPI y DÍEZ ESTELLA (2006), págs. 665 a 667.

⁴⁷ Véase OLMEDO PERALTA (2015-2016), págs. 206-207, con amplias referencias jurisprudenciales al TJUE y doctrinales con relación la doctrina del denominado recurso esencial o *essential facilities*.

⁴⁸ Deberá analizarse caso por caso, pues el ejercicio de derechos de exclusiva como es la explotación de los derechos de una patente no es per se práctica anticompetitiva, tal y como se ha encargado de recordar el Tribunal de Primera Instancia (Gran Sala) en su Sentencia de 17.09.2007 (ECLI:EU:2007:289) en el asunto *Microsoft Corp c. Comisión de las Comunidades Europeas*, quien en su párrafo 691 señaló que «A este respecto, debe recordarse que, como se ha expuesto en los apartados 321, 323, 327 y 330 anteriores, el juez comunitario considera que la facultad del titular del derecho de propiedad intelectual e industrial de explotarlo en su beneficio exclusivo constituye el contenido mismo de su derecho exclusivo. Por consiguiente, la mera negativa, aunque proceda de una empresa en posición dominante, a conceder una licencia a un tercero no puede constituir en sí misma un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 82 CE. Sólo cuando dicha negativa está rodeada de circunstancias excepcionales como las consideradas hasta el momento en la jurisprudencia, puede ser considerada abusiva y, en consecuencia, es posible, en aras del interés público en el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado, invadir el derecho exclusivo del titular del derecho de propiedad intelectual e industrial obligándole a conceder licencias a terceros que tratan de entrar en dicho mercado o mantenerse en él. Procede recordar, a este respecto, que ha quedado acreditado anteriormente que en el presente asunto concurren dichas circunstancias excepcionales».

⁴⁹ MARTÍN ARESTI (2023), pág. 1235.

cación la realizará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o el Juez o Tribunal que la haya emitido. Obviamente dependerá de si la resolución administrativa se ha recurrido o no a la vía jurisdiccional. En el caso de que se trate de una resolución jurisdiccional entendemos que la comunicación la deberá realizar el órgano que sea competente para la ejecución de la resolución a petición de parte⁵⁰. En quinto lugar, es posible que dicha resolución se limite a declarar la infracción (art. 94.1 LP) o bien decrete directamente la sujeción de la patente al régimen de licencias obligatorias (art. 94.2 LP)⁵¹. En este último caso la Oficina Española de Patentes y Marcas la publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y se procederá conforme a lo previsto en los artículos 98 y 99 de la Ley de Patentes, que regulan la solicitud y tramitación de las licencias obligatorias. Si bien en este caso concreto no será necesario acreditar el intento de obtener del titular de la patente una licencia contractual a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Patentes y que se exige, por ejemplo, para el caso de falta o insuficiencia de explotación. Excepción que se desprende expresamente de los artículos 94.3, 97.2 c) y 98.1 de la Ley de Patentes.

Por otra parte, el inciso final del artículo 94.3 de la Ley de Patentes remacha esta concesión de licencia obligatoria señalando que la necesidad de corregir las prácticas anticompetitivas «podrá tenerse en cuenta al determinar el canon de la licencia». Con relación al establecimiento del canon resulta de aplicación los artículos 99.2, 3 y 4 de la Ley de Patentes donde se prevé la fijación de las condiciones de la licencia y por tanto del canon. Todo lo cual debe acordarse mediante la intervención de un mediador o de expertos designados por cada una de las partes y por otro experto designado por la Oficina Española de Patentes y Marcas⁵². Pues bien, el artículo 94.3 de la Ley de Patentes viene a sugerir, en nuestra opinión, que el canon podría ser menor que el que en principio debería corresponder para compensar o corregir los efectos de las prácticas anticompetitivas⁵³.

Por otra parte, tal y como se ha señalado, la extensión de los derechos en virtud de la licencia obligatoria debe ser proporcional con el fin de permitir el fin de las prácticas anticompetitivas. En ese sentido, su duración y alcance territorial deberá ser el necesario para acabar con esas prácticas. Asimismo, el titular

⁵⁰ Según el artículo 86.2 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 78, de 1 de abril) «(...) la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará una mención en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”. A partir de ese momento, cualquier persona que desee solicitar una licencia obligatoria deberá presentar una solicitud según los requisitos establecidos en el apartado anterior».

⁵¹ En el mismo sentido, CARBAJO CASCÓN (2015), pág. 426. El autor aclara que en caso de mera «declaración» sin decretar, por tanto, la medida de sujeción a licencias obligatorias, los interesados podrán solicitar la concesión de la licencia a la Oficina Española de Patentes y Marcas en los términos previstos por los artículos 99.2, 3 y 4 de la Ley de Patentes. OLMEDO PERALTA (2015-2016), pág. 216 señala que las medidas adoptadas por las autoridades pueden venir acompañadas de multas o sanciones y concederse incluso la licencia obligatoria como medida cautelar en la tramitación del procedimiento.

⁵² El artículo 87.5 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 78 de 01.04.2017) señala que «La Oficina Española de Patentes y Marcas se dirigirá a la institución que considere más conveniente dadas las circunstancias del caso para solicitar la designación del experto que deba ser nombrado en virtud del apartado 2 del artículo 99 de la Ley».

⁵³ En el mismo sentido, *cfr.* CARBAJO CASCÓN (2015), pág. 427. En su opinión el precepto encierra una «frase oscura» que permite otorgar mayor discrecionalidad a la Oficina Española de Patentes y Marcas. En nuestra opinión seguramente, esa mayor discrecionalidad, también puede predicarse de los demás expertos que vayan a intervenir en la negociación de las condiciones.

de la patente deberá facilitar la explotación en el sentido de informar al licenciario de los datos o características necesarias para la explotación adecuada⁵⁴.

Finalmente, el artículo 94.4 de la Ley de Patentes prevé que sea el Gobierno quien conceda licencias obligatorias mediante real decreto para terminar con prácticas anticompetitivas por motivos de interés público. Se trata de una opción que complementa esa disciplina ante cualquier otra eventualidad de prácticas anticompetitivas. Hipótesis que también se contempla con carácter general por el artículo 91 d) de la Ley de Patentes que abordamos a continuación.

8. Existencia de motivos de interés público

El artículo 91 d) de la Ley de Patentes contempla la posibilidad de concesión de patentes por motivos de «interés público», expresión que necesita concretarse y en ese sentido la Ley de Patentes contempla diversos motivos de «interés público» en su artículo 95.2 que analizamos más adelante.

El contenido del artículo 91 d) ya se recogía literalmente el artículo 86 d) de la Ley de Patentes de 1986. Se trata de un precepto de carácter general, abierto, que por tanto permite la concesión de la licencia obligatoria por cualquier motivo que pueda ser considerado de «interés público» y no sólo a causa de conductas anticompetitivas, como hemos visto anteriormente⁵⁵. Es, pues, un supuesto abierto en hipótesis y excepcional para situaciones excepcionales como, por ejemplo, el vivido durante 2020 en la pandemia de la COVID-19 que invita a la reflexión a la luz del régimen de licencias obligatorias que estamos analizando⁵⁶.

La pandemia causada por la COVID-19 azotó sin complejos al mundo entero. Hoy ya solo vivimos los rescoldos, pues el virus ha pasado a convivir entre nosotros. Pero en el momento en que estaba presente en la población en su grado máximo de ebullición, con los centros sanitarios colapsados y sin una vacuna y medicamentos con que combatirlo surgía, como es natural, la necesidad imperiosa de lograr la vacuna que pudiera inmunizar a la población. Así ocurrió cuando irrumpió el SIDA o el ÉBOLA. Sin embargo, esas enfermedades no se ensañaron con la población mundial como ocurrió en 2020 con la COVID-19 y de ahí que el empeño por conseguir una vacuna en esos otros casos probablemente se haya desacelerado. Algo muy distinto sucedió con la COVID-19. Existió una suerte de carrera entre centros de investigación de instituciones, públicas y privadas, y compañías farmacéuticas, en España y en el extranjero, para obtener la *pócima* que inmunizase y frenase la propagación acelerada del

⁵⁴ Sobre estas características derivadas básicamente del artículo 100 de la Ley de Patentes, véase más ampliamente OLMEDO PERALTA (2015-2016), págs. 217 a 219.

⁵⁵ La noción de «interés público» no resulta sencillo. En su momento, el Anteproyecto de la Ley de Patentes se refería a «causas de importancia vital», expresión que fue criticada certeramente por el Profesor GÓMEZ SEGADÉ (1974), págs. 350, 363-364 quien concretaba en tres las vertientes del interés público: «la defensa, la economía o la salud pública».

⁵⁶ Señalan AA.VV., OTERO LASTRES/LEMA DEVESA (Dirs.) (1987), pág. 194 que en todo el sistema de licencias obligatorias está presente la necesidad de satisfacer el interés público como causa y justificación, pero en este supuesto concreto el interés público adquiere un especial relieve. En este caso la concesión se lleva a cabo «incluso en el supuesto de que el titular de la patente esté explotando la invención en las condiciones requeridas por la ley». En el mismo sentido se ha afirmado (SAIZ, C. (2020), pág. 3 (versión digital)) que ese tipo de licencias no funcionan como «reproche/sanción a la conducta negligente o dolosa del titular de la patente».

virus. Una carrera importante, con grandes intereses económicos, pues no debemos olvidar que también estábamos ante la seducción de una «oportunidad de negocio»⁵⁷. Esta fiebre —nunca mejor dicho— por alcanzar la meta antes que otros, puso claramente en jaque las bondades de la Ley de Patentes con relación al régimen de la licencia obligatoria e incluso el régimen de la expropiación que, paradójicamente, en un contexto favorable a su aplicación fue sin duda letra muerta del Boletín Oficial del Estado⁵⁸.

En efecto, la carrera para la obtención de la vacuna contra la COVID-19 fue una realidad, pero también sujeta a la porosidad de los intereses empresariales y lobbies sobre la Administración Pública para soslayar al máximo la Ley de Patentes y obtener los mayores réditos posibles⁵⁹. Las facultades que la Ley de Patentes otorga al Gobierno son claras y encajan en las circunstancias vividas y seguramente deberían de haberse aplicado. Se trata de medidas muy excepcionales, no aplicadas hasta el momento, que tampoco se aplicaron en aquellas circunstancias que lo justificaban sobradamente convirtiéndose la licencia obligatoria y la expropiación en el convidado de piedra de la Ley de Patentes. En fin, una situación que cogió a pie cambiado a la propia Unión Europea que carecía asimismo de medidas legislativas adecuadas para ese tipo de situaciones no vividas hasta el momento⁶⁰.

El artículo 91 d) de la Ley de Patentes está desarrollado por su artículo 95. En *primer* lugar, se establece que pueden ser objeto de licencia obligatoria por interés público tanto una solicitud de patente como una patente ya otorgada. La trascendencia, pues, que puede tener la invención para el interés público ha llevado a reconocer la posibilidad de que incluso la solicitud pueda licenciarse de forma obligatoria. Y, en *segundo* lugar, el artículo 95.2 de la Ley de Patentes

⁵⁷ Al respecto, véanse las consideraciones sobre ésta problemática en RAMOS HERRANZ (2023), págs. 1379 y ss.

⁵⁸ Sobre esta problemática, véanse las interesantes aportaciones de CARBAJO CASCÓN y TRUJILLO JIMÉNEZ (2021), (versión digital) especialmente el apartado III del trabajo. Se aborda la problemática del equilibrio de intereses entre el tejido industrial farmacéutico, la administración pública y las necesidades sociales. Se aportan diversas alternativas a la concesión de licencias obligatorias que pasan, incluso, por la liberación temporal de las patentes.

⁵⁹ Así también parece indicarlo VELÁSQUEZ (2021), pág. 154, cuando haciendo referencia a las «flexibilidades» del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) con relación a la concesión de licencias obligatorias señala expresamente que «los gobiernos pueden estar sujetos a la presión de la industria u otros gobiernos para no incorporar tales flexibilidades».

⁶⁰ Hoy existe una Propuesta de 27.04.2023 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la concesión de licencias obligatorias para la gestión de crisis y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 816/2006 (COM 2023, 224 final). Vale la pena hacer una lectura de su Exposición de Motivos en la que se pone de manifiesto la carencia de instrumentos a nivel europeo como son las licencias obligatorias. Ello adicionalmente al Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la Decisión n.º 1082/2013/UE (DOUE L 314/26, de 06.12.2022) así como el Reglamento (UE) 2022/2372 del Consejo, de 24 de octubre de 2022, relativo a un marco de medidas para garantizar el suministro de contramedidas médicas pertinentes para la crisis en caso de emergencia de salud pública a escala de la Unión (DOUE L 314/64, de 06.12.2022). Pero, como decimos, estos Reglamentos, aunque puedan estar relacionados con las licencias obligatorias, no son Reglamentos que regulen ninguna licencia obligatoria a nivel europeo. No existe, pues, una disciplina europea al respecto que es precisamente la que desea colmar la Propuesta de Reglamento a la que nos hemos referido. Una apretada síntesis del contenido de dicha Propuesta de Reglamento puede verse en GARCÍA VIDAL (2023). Por otra parte, algunos países de nuestro entorno como Italia han modificado su derecho interno para contemplar el otorgamiento de licencias obligatorias por motivos sanitarios, como podría casos análogos al del COVID-19. Al respecto, véase el artículo 56 quater del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Supplemento ordinario, n. 181, Parte Prima, venerdì, 30 luglio 2021, pág. 101) por el que se añade un artículo 70 bis al Codice della Proprietà Industriale sobre «Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria».

aborda quizá la cuestión más relevante del presente supuesto de concesión de licencia obligatoria como es saber en qué consiste el «interés público». La Ley de Patentes resuelve esta cuestión tipificando tres situaciones que se consideran de «interés público». En particular, el artículo 95.2 de la Ley de Patentes señala que se considera en todo caso que existen motivos de interés público en tres situaciones que contemplan las letras a), b) y c) de este artículo 95.2. Tal y como está redactado el precepto permite interpretar que dichos supuestos no son un «numerus clausus». Se trata, en nuestra opinión, de una fórmula abierta. En efecto, el precepto señala que «en todo caso» dichos supuestos se consideran motivos de interés público. Pero esto no excluye que puedan existir otros motivos que eventualmente puedan considerarse de interés público⁶¹. Así las cosas, los supuestos previstos se exponen a continuación.

7.1 *Importancia para la salud pública o defensa nacional*

El artículo 95.2 a) de la Ley de Patentes aborda el primer motivo de interés público. Y considera que existe cuando «la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional». Este precepto desarrolla, pues, el contenido simple y escueto del artículo 91 d) de la Ley de Patentes. Prevé una primera hipótesis en que la salud pública o la defensa nacional deban ser preservadas de forma primordial y una invención determinada sea necesaria a estos fines⁶².

El precepto se refiere a cuatro supuestos de hecho. El *primero* de ellos es la «iniciación» de la explotación. Esto implica que una patente concedida y no explotada durante el plazo de tiempo previsto por el artículo 90.2 de la Ley de Patentes no puede ser objeto de licencia obligatoria⁶³. Asimismo, entendemos que tratándose de una solicitud de patente cuya explotación no se ha iniciado tampoco entraría en el supuesto, pues lo relevante en este caso es que se haya iniciado la explotación, no que se haya concedido la patente. El *segundo* y *tercer* supuesto es el del «incremento» o la «generalización» de la explotación. En efecto, entendemos que se trata de dos supuestos distintos, aunque similares. Por ello los tratamos conjuntamente. En estos casos, tanto si se trata de una concesión de patente como de su solicitud ya se habrá iniciado la explotación. Lo relevante en estos supuestos es que se haya producido el «incremento», es decir, el aumento de la explotación o bien la «generalización», es decir, que la explotación sea común. Tanto el «incremento» como la «generalización» lo debe ser con relación a algo. Se trata de situaciones de hecho que deberán constatarse en cada caso pues la Ley no lo aclara y entendemos que tampoco tiene porqué

⁶¹ Señala SAIZ (2020), pág. 5 que las situaciones de emergencia nacional o de extrema urgencia son situaciones que se enmarcan dentro de las licencias obligatorias. En todo caso, subraya que la noción de «interés público» es lo suficientemente amplia como para acoger muchas situaciones que «no se identifican necesariamente con emergencias nacionales o de extrema urgencia».

⁶² La búsqueda de soluciones que relaje la tensión entre la protección de la salud pública y los derechos de propiedad industrial de los titulares de patentes relacionadas con la salud (ej. productos farmacéuticos) ha sido tradicionalmente una preocupación de gobiernos e instituciones. Sobre estas cuestiones, véase sumariamente la aportación de CORBERÁ MARTÍNEZ (2019), págs. 55 y ss. Una visión peruana de la problemática puede encontrarse en ORTEGA SANABRIA (2016-2017), págs. 161 y ss.

⁶³ Recordar que también sucede en caso de patentes cuya explotación no venga motivada por el interés público como es el supuesto ya analizado del artículo 91 a) con relación al artículo 92.1 de la Ley de Patentes.

hacerlo. En caso de duda o conflicto al respecto serán los tribunales quienes deberán decidir sobre el caso concreto que pueda plantearse. El *cuarto* supuesto es la «mejora de las condiciones» en que se realiza la explotación del invento. Los términos son indeterminados. Entendemos que cualquier circunstancia que permita una optimización de la explotación entra dentro de la expresión.

Pues bien, todas esas situaciones de hecho deben ser de «primordial importancia» para la salud pública o para la defensa nacional. Lo que también deberá determinarse caso por caso. La experiencia vivida de la COVID-19 entraría de lleno en el supuesto de salud pública⁶⁴. Creo que no hacen falta grandes argumentos para comprender que se trataba de una situación de «primordial importancia» para la salud pública. El virus afectó a la generalidad de la población mundial, ya no digamos nacional, y la necesidad de combatirlo esencial para el normal funcionamiento del tejido empresarial, las administraciones públicas e instituciones y la vida cotidiana de la ciudadanía. Con relación a la defensa nacional se trata también de un supuesto muy excepcional, extraordinario porque implica la necesidad de amparo o protección ante una agresión bélica. No creemos que pueda comprender actos terroristas a no ser que tengan alcance nacional. Por ejemplo, en un supuesto de uso de armamento químico o biológico que puedan afectar a la generalidad de la población.

7.2. *Grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico*

El artículo 95.2 b) de la Ley de Patentes alude al supuesto de hecho que concierne a la «falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación» de manera que afecta de forma grave al «desarrollo económico o tecnológico del país». Esta hipótesis, pues, está relacionada con el freno al crecimiento o desenvolvimiento de la sociedad en cuyo caso el Gobierno resulta facultado para someter la patente al régimen de licencias obligatorias.

Son varios los aspectos que resultan de la lectura del precepto. En *primer* lugar, trata un supuesto especial con relación al artículo 91 a) de la Ley de Patentes, que se refiere en general a la falta de explotación. Queremos decir que fuera del supuesto previsto por esta letra b) del artículo 95.2, habrá que estar al régimen del artículo 91 a) y a su desarrollo por el artículo 92 de la Ley de Patentes. Dicho en otros términos, cuando la falta de explotación no es por motivos de interés público, hay que estar a lo previsto por el artículo 92 de la Ley de Patentes, no al artículo 95. En *segundo* lugar, la falta o insuficiencia de la explotación lo debe ser con relación a la «calidad» o la «cantidad», datos fácticos que deberán comprobarse en cada caso teniendo como referencia las necesidades no cubiertas. En todo caso, la referencia a la «cantidad» está relacionada, en nuestra opinión, con el «abastecimiento» a que se refiere el supuesto de la letra c). En *tercer* lugar, esa falta o insuficiencia de explotación debe implicar «grave perjuicio». No basta, pues, que exista perjuicio. Se exige un grado más, pues debe ser «grave». A valorar igualmente en cada caso. En *cuarto* y último lugar,

⁶⁴ Se ha afirmado que el uso de licencias obligatorias para supuestos relacionados con la salud pública tiene indudables ventajas como no tener que acreditar ningún abuso por parte de su titular o esperar a que transcurran plazos para entender que no se explota debidamente la invención. Pero también desventajas porque un uso inadecuado de este instrumento puede desincentivar la investigación y el procedimiento de concesión puede demorarse. Al respecto, *vid.* CURTO POLO (2021), págs. 143 y 144.

el grave perjuicio lo debe ser con relación al «desarrollo económico o tecnológico del país». Ya hemos dicho al comienzo que ese motivo de interés público pretende evitar el freno al crecimiento o desenvolvimiento de la sociedad. En efecto, se trata de adoptar medidas que combatan las circunstancias que impidan el crecimiento de un país económica o tecnológicamente hablando. Términos éstos amplios que pueden aglutinar distintas situaciones por lo que entendemos que concede al Gobierno un extenso margen de actuación⁶⁵.

7.3. *Necesidad de abastecimiento nacional*

El artículo 95.2 c) de la Ley de Patentes contempla el último de los motivos de interés público. Se trata del supuesto de «necesidad de abastecimiento nacional». Un supuesto también excepcional. Como se ha apuntado, el presente motivo tiene similitudes o concomitancias con el motivo de la letra b) al referirse a la «insuficiencia». En este caso se contempla expresamente la necesidad de abastecimiento por sí mismo. Es un motivo extraordinario, pero no es necesario que se produzcan graves perjuicios, basta con que se produzca la falta de abastecimiento a nivel nacional. En nuestra opinión, puede ser un motivo que aflore en contextos de inestabilidad política o de toma de decisiones gravemente perjudiciales para los empresarios y la economía en general que acaban repercutiendo en el abastecimiento. Asimismo, entendemos que no puede tratarse de una situación puntual como suele ocurrir, por ejemplo, en casos de protestas de determinados sectores que provocan huelgas e incluso saqueos de los medios de transporte. Creemos que ha de tratarse de situaciones con vocación de permanencia.

Para finalizar la presente hipótesis de licencias obligatorias por motivos de interés público, el artículo 95.3 de la Ley de Patentes remacha el contenido que deberá contemplar el real decreto que someta una solicitud de patente o una patente al régimen de licencias obligatorias⁶⁶. En particular, establece que el real decreto debe ser acordado a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, hoy, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo⁶⁷. Pero si la importancia de la explotación del invento está relacionada con la salud pública o la defensa nacional, entonces la propuesta debe formularse conjuntamente con los ministerios implicados. En ese caso, Sanidad o Defensa. Y si el régimen de licencias es debido a la importancia para la defensa nacional po-

⁶⁵ En ese sentido, señalan AA.VV., OTERO LASTRES/LEMA DEVESA (Dir.) (1987), págs. 195, que esas expresiones son «tan amplias que en la práctica podrán permitir toda clase de posibilidades a los responsables de aplicar esta disposición».

⁶⁶ Igual que sucede con relación a los supuestos de concesión de licencia obligatoria *ex* artículo 94 de la Ley de Patentes, para el supuesto del artículo 95 el artículo 86.2 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 78, de 1 de abril) establece que «(...) la Oficina Española de Patentes y Marcas publicará una mención en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial”. A partir de ese momento, cualquier persona que desee solicitar una licencia obligatoria deberá presentar una solicitud según los requisitos establecidos en el apartado anterior».

⁶⁷ El Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE núm. 11 de 13.01.2020) ha cambiado la denominación y creados otros ministerios. Las competencias sobre energía están hoy atribuidas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al respecto véase el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE núm. 125 de 5 de mayo de 2020). En particular, véase su artículo 1.1 III.

drá reservarse esa posibilidad a una o varias empresas determinadas (art. 95.5 LP). Para terminar y por lo que se refiere a las condiciones en que se concede la licencia, el artículo 95.4 de la Ley de Patentes establece que el real decreto «podrá» establecer directamente en todo o en parte el alcance, condiciones y canon de licencia en los supuestos previstos en el artículo 97.2 de la Ley de Patentes. Estos supuestos son casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, casos de uso público no comercial o el supuesto del artículo 91 c) de la Ley de Patentes. Alternativamente, podrá remitir la fijación de las condiciones al procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (arts. 97 y ss. LP).

9. Fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación

El artículo 91 e) de la Ley de Patentes, añadido por la Ley de Patentes de 2015, aborda el último de los supuestos previstos para la licencia obligatoria. Y lo hace incluyendo el supuesto previsto por el Reglamento (CE) número 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública⁶⁸. Se trata de un supuesto que ha quedado positivizado en nuestra Ley de Patentes pero que, como es natural, se rige precisamente por el Reglamento⁶⁹. No hay reglas nuevas o extrañas al Reglamento. Se reafirma una disciplina que obviamente ya resultaba de aplicación en nuestro ordenamiento.

El embrión de este supuesto se encuentra en la Declaración de Doha de 2001 que acabó cristalizando en la adición del artículo 31 bis del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994 y en el referido Reglamento 816/2006⁷⁰. Se pretende hacer frente a supuestos de salud pública en determinados países. No se trata de un mecanismo caprichoso de concesión de licencias sino de concesión únicamente en casos de existencia de países necesitados de afrontar un problema de salud pública, como puede ser el SIDA⁷¹. Y ciertamente los mecanismos de

⁶⁸ DOUE L 157/1 de 09.06.2006. La Propuesta de 27.04.2023 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la concesión de licencias obligatorias para la gestión de crisis y por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 816/2006, a la que ya hemos hecho referencia anteriormente, prevé insertar un artículo 18 bis y 18 ter en el referido Reglamento 816/2006 cuyos artículos pretenden que las licencias obligatorias para la exportación de medicamentos puedan ser concedidas por la Comisión en toda la Unión Europea. Por último, para una visión general sobre la problemática de la salud, el acceso a los medicamentos y las licencias obligatorias como instrumento a su acceso, véase IÑIGUEZ ORTEGA (2023), págs. 57 y ss.

⁶⁹ Así lo señala asimismo el artículo 88 del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 78, de 1 de abril).

⁷⁰ Una reseña de la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio que dio lugar a la aprobación de la Declaración de Doha y una reproducción de ésta puede encontrarse en GÓMEZ SEGADÉ, J. A. (2003), págs. 1384 a1387. Y una exposición profunda de toda la gestación que culminaría con la Declaración de Doha, la adición del artículo 31 bis del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994 y la aprobación del Reglamento 816/2006 puede encontrarse en LOIS BASTIDA (2005-2006), págs. 495 y ss.

⁷¹ El Considerando quinto del Reglamento 816/2006 señala que «Se pretende que el presente Reglamento forme parte de una acción más amplia, comunitaria e internacional, para hacer frente a los problemas de salud pública que afectan a los países menos adelantados y otros países en desarrollo y, en particular, para mejorar su acceso a medicamentos asequibles que sean seguros y eficaces, incluidos los combinados de dosis fija, y cuya calidad esté garantizada». En ese sentido, el equilibrio entre la fabricación y comercialización de medicamentos en países necesitados y el respeto a los titulares de patentes es una cuestión que ha venido planteándose a lo

control para que el Reglamento se aplique correctamente son exhaustivos⁷². En ese sentido, el Considerando sexto del Reglamento señala que este sistema de concesión «debe utilizarse de buena fe». Y el Considerando octavo señala que es imperativo que los productos farmacéuticos «sólo lleguen a quienes los necesitan y no se dirijan a otros destinatarios».

El precepto está desarrollado por el artículo 96 de la Ley de Patentes. Sin embargo, ese precepto se limita a precisar algunas cuestiones acerca de la tramitación. No incide en temas de derecho material que deberán encontrarse en el Reglamento 816/2006⁷³.

Pues bien, con relación a los aspectos relativos a la tramitación, el artículo 96.1 señala que las solicitudes se dirigirán a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Lo mismo ocurre con relación a las demás licencias obligatorias (art. 98.1 LP), salvo las concedidas por motivos de interés público que como hemos visto pueden concederse mediante real decreto (art. 95 LP). Así las cosas, también resulta de aplicación a esta clase de licencias previstas en el Reglamento 816/2006 el artículo 97 de la Ley de Patentes que requiere que el solicitante haya intentado previamente sin éxito una licencia contractual. Sin embargo, el artículo 97 señala expresamente que para el caso de las licencias del artículo 96, es decir, las del Reglamento 816/2006, el plazo de las negociaciones será de treinta días anteriores a la presentación de la solicitud y no un «plazo prudencial» como se prevé para las demás licencias obligatorias. Con todo, ese plazo no se aplica en los casos de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, según prevé el artículo 97.2 a) de la Ley de Patentes, recogiendo lo previsto por el artículo 9.2 del Reglamento 816/2006 al que también se refiere expresamente con relación a esta cuestión del plazo el inciso final del artículo 97.1 de la Ley de Patentes⁷⁴.

Según el artículo 96.1 de la Ley de Patentes, las licencias se tramitarán conforme a lo dispuesto en el Reglamento 816/2006 y se regirán por dicho Reglamento. La Ley de Patentes matiza que la licencia surtirá efecto a partir de la fecha en la que la resolución que la conceda se notifique al solicitante y al titular del derecho, aplicándose la que sea posterior. Entendemos, pues, que la autoridad competente a la que se debe realizar la solicitud de licencia obligatoria a que refiere el artículo 6.1 del Reglamento es la Oficina Española de Patentes y Marcas quien está facultada para revocar la licencia si el licenciatario no cumple las condiciones bajo las que fue concedida. En ese sentido, se considera infrac-

largo de los años. Es decir, existen países donde se pretende fabricar medicamentos con el dudoso respeto de los derechos de los titulares de patentes porque se entiende que son necesarios para medicar a la población ante problemas serios de salud pública. Estos problemas son los que se intentan resolver mediante la concesión de licencias obligatorias a que se refiere el Reglamento 816/2006 como uno de los remedios posibles. Uno de los primeros litigios sobre esta problemática fue el que protagonizó en su momento Novartis y la administración india. Sobre el mismo, exponiendo la problemática, véase GÓRRIZ LÓPEZ (2008), págs. 197 y ss.

⁷² Véase su artículo 10.

⁷³ Una exposición sintetizada del contenido del Reglamento puede verse en LOIS BASTIDA (2005-2006), págs. 506 a 514. Véase también, BOTANA AGRA (2009 B), págs. 199 a 205.

⁷⁴ El artículo 9.2 del Reglamento 816/2006 establece que el requisito de intento de negociaciones en un período de 30 días «no se aplicará en situaciones de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en caso de utilización pública con fines no comerciales, de conformidad con el artículo 31, letra b), del Acuerdo ADPIC». En efecto, dicho artículo 31 b) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en la parte que ahora interesa, señala que «(...) los Miembros podrán eximir de esta obligación en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial (...)».

ción la conculcación del artículo 13 del Reglamento 816/2006 y del artículo 2 del Reglamento 953/2003⁷⁵.

III. CONCLUSIÓN FINAL

La licencia obligatoria de patente es un instrumento jurídico que permite el acceso a la explotación de una invención a los no titulares de los derechos sobre la patente en supuestos que se consideran especiales. Es pues una herramienta jurídica restrictiva, para casos tasados en nuestra Ley de Patentes que puede considerarse completa y acorde con la disciplina europea e internacional. Sin embargo, se trata de una disciplina que vive únicamente en la letra del Boletín Oficial del Estado pues ha tenido una nula o cuasi nula aplicación, no solo en España sino también en países de nuestro entorno. La pandemia del COVID-19 supuso un reto para esa disciplina, una suerte de oportunidad, de prueba de resistencia de sus bondades. Una buena ocasión para poner en marcha ese tipo de licencias como medida, además, blanda en relación a otras alternativas legales previstas en nuestra ley como es la expropiación. Pero la realidad ha ratificado o, mejor dicho, ha explicado que la puesta en funcionamiento de estas herramientas jurídicas depende fundamentalmente de decisiones ajenas a criterios jurídicos. Puede decirse que la pandemia acabó fagocitando nuestra legislación en materia de licencias obligatorias y la de otros muchos países convirtiéndola en algo inerte, dependiente de las políticas e intereses nacionales e internacionales.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (1967), *Reforma del derecho de patentes español*, Instituto de Estudios Políticos, Madrid.
- AA.VV. (1978), *La obligación de explotar las patentes en España y en Iberoamérica*, Montecorvo, Madrid, 1978.
- AA.VV., OTERO LASTRES, José Manuel/LEMA DEVESA, Carlos (Dir.) (1987), *Comentarios a la ley de patentes*, Editorial Praxis.
- ASENSI MERÁS, Altea, (2021) *El derecho de obtención vegetal. Requisitos de protección de las variedades vegetales*, Aranzadi, Cizur Menor.
- BACHES OPI, Sergio y DÍEZ ESTELLA, Fernando (2006), «La aplicación del derecho antitrust al ejercicio unilateral de los derechos de propiedad intelectual e industrial: el estado de la cuestión en la Unión Europea y en los EE.UU.», *RDM*, núm. 260, 2006, págs. 641-679.
- BELTRÁN, Emilio y MARTINEZ FLOREZ, Aurora (2004), «Efectos sobre el concursado» (art. 145), en ROJO-BELTRÁN, *Comentario de la Ley Concursal*, II, Thomson-Civitas, Madrid, págs. 2336-2348.
- BERCOVITZ, Alberto (1978), «La obligación de explotar las patentes y la reforma del derecho de patentes español», en *Problemática actual y reforma del derecho español de patentes*, Montecorvo, Madrid, págs. 157-189.
- BERCOVITZ, Alberto (1986), *La nueva ley de patentes. Ideas introductorias y antecedentes*, Civitas, Madrid.
- BOTANA AGRA, Manuel José (1975), «Los precedentes del régimen vigente español de la explotación obligatoria de la invención patentada», *ADI*, II, págs. 161-188.

⁷⁵ El artículo 13 del Reglamento 816/2006 regula la prohibición de las importaciones. En cuanto al Reglamento 953/2003, es el Reglamento del Consejo de 26 de mayo de 2003, destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales (DOUE L 135/5 de 03.06.2003) cuyo artículo 2 también se refiere a la prohibición de las importaciones.

- BOTANA AGRA, Manuel José (1983), «Notas sobre el concepto de invención de procedimiento. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 1982 (Sala Tercera)», *ADI* 9, págs. 207-226.
- BOTANA AGRA, Manuel José (1985-86), «Licencia obligatoria y agotamiento del derecho de patente (El caso »Pharmon«)», *ADI*, Tomo 11, págs. 579-581.
- BOTANA AGRA, Manuel José (2009 A), «Defensa y mantenimiento de la patente», en *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos Aires, págs. 177-187.
- BOTANA AGRA, Manuel José (2009 B), «La patente como objeto del derecho de propiedad», en *Manual de la propiedad industrial*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos Aires, págs. 189-205.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2015), «Obligación de explotar. Licencias obligatorias», en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (Dir.), *La nueva ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 401-433.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando (2017) «Las licencias obligatorias», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 867-909.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando y TRUJILLO JIMÉNEZ, Andrés (2021), «Acceso a vacunas y medicamentos patentados en tiempos de emergencia sanitaria (COVID 19)», *La Ley Mercantil* (versión digital), 77, 2021.
- CERDA ALBERO, F., «Derechos de propiedad industrial y concurso de acreedores», en MORRAL SOLDEVILA, Ramón (Dir.), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de derecho de la propiedad industrial*, Civitas, Cizur Menor, 2013, págs. 71-121.
- CORBERÁ MARTÍNEZ, José Miguel (2019), «Patentes y salud pública», *Finance, Markets and Valuation*, 5 (1), págs. 55-68.
- CURTO POLO, Mercedes (2020), *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea*. Patentes vs. Títulos de obtención vegetal, Tirant lo Blanch, Valencia.
- CURTO POLO, Mercedes (2021), «El acceso a las prestaciones sanitarias esenciales para hacer frente a la COVID-19 y los derechos de propiedad intelectual: Especial referencia a las licencias obligatorias de patente», en *Revista Electrónica de Direito*, Fevereiro, núm. 1, Vol. 24, págs. 119-154.
- FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo (2021), *La propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial*, Aranzadi, Cizur Menor.
- GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza (2020), «Sistemas de protección de las variedades vegetales», en AA.VV., MORRAL SOLDEVILA, Ramón (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. IX Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos Madrid, págs. 57-92.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2013), «La explotación de la invención patentada como requisito para la solicitud de medidas cautelares: (algunas cuestiones al hilo de un reciente pronunciamiento judicial en relación con una patente química), en *Análisis Farmacéutico GA&P*, págs. 1-4.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2017 B), «La variedad vegetal como objeto de protección», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 263-288.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2017 C), «Los requisitos de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, Ángel (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 349-394.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2022), «Concurso de acreedores y licencias de propiedad industrial y de secretos empresariales», *ADCo*, Núm. 55, enero-abril, págs. 125-150.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2023), «La propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre la concesión de licencias obligatorias para la gestión de crisis», *GA_P*, junio.
- GARCÍA VIDAL., Ángel (2023), «La Propuesta de Reglamento de la Unión Europea sobre patentes esenciales para la puesta en práctica de una norma técnica», *GA_P*,

- octubre.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1974), «Licencias obligatorias e invenciones farmacéuticas», en AA.VV. *La protección jurídica de las invenciones y la industria químico-farmacéutica*, Editorial Montecorvo, Madrid, págs. 337-413.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (1988), *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2001), «Patente», en *Tecnología y derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, págs. 269-279.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2003), «Decisión del Consejo General sobre las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos desarrollados, en aplicación de lo dispuesto en la Declaración de Doha de 2001 sobre el Acuerdo ADPIC y la salud pública», *ADI*, Tomo XXIV, págs. 1384-1387.
- GÓMEZ SEGADE, José Antonio (2017), «Diferencias entre el sistema de patentes y el sistema de protección de las obtenciones vegetales», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, A. (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 111-129.
- GÓRRIZ LÓPEZ, Carlos (2008), «Novartis vs. India: patentabilidad y accesibilidad a los medicamentos en el tercer mundo», *RDM* núm. 267, 2008, págs. 197-214.
- IÑÍGUEZ ORTEGA, Pilar (2023), «Derecho a la salud y acceso a los medicamentos: especial referencia a las licencias obligatorias como función social del derecho de patentes», en GALLEGÓ SÁNCHEZ, E. y GIL CELEDONIO, J.A. Dir., *La dimensión constitucional de la propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 57-104.
- LOBATO, Manuel (2015), «Los efectos de la patente y de la solicitud de la patente», en AA.VV., BERCOVITZ, A. (Dir.), *La nueva ley de patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 277-300.
- LOIS BASTIDA, Fátima (2005-2006), «Las licencias obligatorias de patentes farmacéuticas por parte de países menos desarrollados», *ADI*, Tomo XXVI, págs. 495-515.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2017), «Variedades vegetales: el requisito de la novedad», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, A. (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 290-348.
- MAROÑO GARGALLO, M^a del Mar (2015), «La negativa injustificada a la concesión de licencias de patentes farmacéuticas», en GARCÍA VIDAL, A. (Dir.), *Patentes farmacéuticas y derecho de la competencia*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 101-129.
- MARTIN ARESTI, Pilar (1997), *La licencia contractual de patente*, Aranzadi, Pamplona.
- MARTIN ARESTI, Pilar (2023), «La protección jurídica de la innovación farmacéutica en la Unión Europea: configuración y límites», en GARCÍA-CRUCES, José Antonio (Coord.), *De iure mercatus. Libro homenaje al Prof. Dr.Dr.h.c. Alberto Bercovitz*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, págs. 1189-1250.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam (2018), «Derecho de patentes versus derecho de defensa de la competencia en la Unión Europea: ¿Una relación de complementariedad?», *Cuadernos de derecho transnacional*, Vol. 10, núm. 1, marzo, págs. 372-393.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Miriam (2020), *Patent trolls y derecho de la competencia. Los usos ofensivos de los derechos de patente*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- MORRAL SOLDEVILA, Ramón (2017), «Las limitaciones del derecho de obtentor», en AA.VV., GARCÍA VIDAL, Ángel. (Dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, específicamente, págs. 575-609.
- MORRAL SOLDEVILA, Ramón (2016), «La liquidación concursal como causa justificativa de la falta de uso de la marca (Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2015)», *ADCo*, 38, págs. 287-298.
- OLMEDO PERALTA, Eugenio (2015-2016), «Las licencias obligatorias de patentes para poner remedio a prácticas anticompetitivas (análisis sistemático del art. 94 de la nueva Ley de Patentes)», *ADI*, Volumen 36, págs. 197-221.

- ORTEGA SANABRIA, Diego Françoise (2016-2017), «El interés público sanitario como razón para la emisión de licencias obligatorias en la comunidad andina», *ADI*, Volumen 37, págs. 161-182.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2005), *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2014), «Los derechos de propiedad industrial en la liquidación de la masa activa», en AA.VV., Rojo/Quijano/Campuzano (Dir.), *La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In Memoriam Emilio Beltrán*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, págs. 291-308.
- PEDEMONTE FEU, Jorge (1995), *Comentarios a la ley de patentes*, 2ª ed., Bosch, Barcelona.
- RAMOS HERRANZ, Isabel (2023), «Patentes e instrumentos y aparatos médicos, y sustancias o composiciones farmacéuticas. Vacunas contra la Covid-19», en GARCÍA-CRUCES, José Antonio (Coord.), *De iure mercatus. Libro homenaje al Prof. Dr.Dr.h.c. Alberto Bercovitz*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, págs. 1365-1389.
- RAJU (2016). «The First Compulsory Licensing Case in India under the TRIPS Agreement: An Analysis of Bayer Versus Natco Pharma Ltd.», *Journal of Development Policy and Practice* (versión electrónica), Volume 1, (1), págs. 71-88.
- RODILLA MARTÍ, Carmen (2016), *Consortios de estandarización, patentes esenciales y cláusulas FRAND*, Tirant Lo Blanch, Valencia.
- SAIZ, Concepción, «Las licencias obligatorias en tiempos de pandemia: el necesario equilibrio entre los intereses generales y el particular del titular de un derecho de patente», *La Ley Mercantil*, (versión digital), núm. 69, mayo 2020.
- SALELLES CLIMENT, José Ramón (1997), «La traba y ejecución de la marca en el procedimiento de quiebra», *ADI*, Tomo XVIII, 1997, págs. 129-159.
- UNNI (2015), «Compulsory licensing of pharmaceutical patents in India: Whether the Natco decision will meet the global benchmarks?», *European Intellectual Property Review* (versión electrónica), 37, 2015, págs. 296-304.
- VALPUESTA, Eduardo (2014), «Los efectos de la apertura de la fase de liquidación (en especial sobre el concurso persona física)», en AA.VV, ROJO/QUIJANO/CAMPUZANO (Dir.), *La liquidación de la masa activa. VI Congreso Español de Derecho de la Insolvencia. In Memoriam Emilio Beltrán*, Civitas-Thomson Reuters, Navarra, págs. 151-182.
- VELÁSQUEZ, Germán (2021), *Vacunas, medicamentos y patentes. COVID-19 y la necesidad de una organización internacional*, Vol. 9 de *Propiedad Intelectual, Innovación y Competencia* (Dir. CORREA, C.M.), Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires.

CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DE
LICENCIAS SOBRE EL SISTEMA OPERATIVO
MÓVIL ANDROID: *TYING*, *SELF-PREFERENCING*
Y ACUERDOS DE REPARTO DE INGRESOS POR
PUBLICIDAD (*REVENUE SHARING AGREEMENTS*)

CONDITIONS FOR THE GRANTING OF LICENCES
ON ANDROID OPERATING SYSTEM: *TYING*,
SELF-PREFERENCING AND *REFENUE SHARING*
AGREEMENTS

Eugenio OLMEDO PERALTA*

RESUMEN:

Alphabet desarrolla su actividad en el mercado digital como un ecosistema en el que se conectan distintos mercados. En este ecosistema algunos productos y servicios se prestan gratuitamente y se financian de forma cruzada con los ingresos obtenidos en los mercados lucrativos, principalmente el de publicidad. A cambio se consiguen los insumos que se precisan para poder desarrollar tales actividades (datos y usuarios). En el sector de las comunicaciones móviles, Alphabet licencia su sistema operativo Android de forma gratuita según un modelo pretendidamente abierto. Sin embargo, la obtención de licencias se condiciona a la aceptación de acuerdos adicionales que apuntalan la racionalidad económica del ecosistema y que se basan en conductas de vinculación (*tying*) y autopreferenciación (*self-preferencing*). El objetivo no es otro que reforzar la posición de dominio en los distintos servicios básicos de plataforma en que opera Alphabet y levantar barreras de entrada ante potenciales nuevos rivales. Especialmente conflictiva es la suscripción de acuerdos de repartos de los ingresos obtenidos por publicidad a través del servicio Google Search.

Palabras clave: sistema operativo, Android, licencias, móvil, Reglamento de Mercados Digitales, vinculación, autopreferenciación

* Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Málaga. E-mail: olmedo@uma.es. Esta publicación es resultado del proyecto *Marco jurídico para la competencia dinámica en mercados digitales y para la innovación a través de Inteligencia Artificial* (CODIG-IA), ref. PID2021-122536OB-I00 (IP Eugenio Olmedo Peralta), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea «NextGenerationEU»/PRTR; así como del proyecto *Consumidores y pequeños profesionales en la contratación en Mercados Digitales: prácticas anticompetitivas, desleales y explotación de dependencia económica* (CoMeDi), Ref. ProyExcel_00665. Proyectos de Excelencia, Programa de Ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) (IPs: Olmedo Peralta / Benavides Velasco).

Fecha de recepción: 2 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 6 de mayo de 2024

ABSTRACT:

Alphabet operates in the digital market as an ecosystem where different markets are connected. In this ecosystem, some products and services are provided free and are cross-financed with the revenues obtained from profitable markets, mainly advertising. In return, the inputs needed to carry out such activities (data and users) are obtained. In mobile, Alphabet licenses its Android operating system for free, according to a model that is supposed to be open. However, the acquisition of licenses is conditioned on the acceptance of additional agreements that support the economic rationale of the ecosystem and are based on practices of tying and self-preferencing. The goal is none other than to reinforce Alphabet's dominant position in the different core platform services in which it operates and to raise barriers to entry against potential new rivals. Particularly contentious is the signing of agreements for sharing the revenues obtained from advertising through the Google Search service.

Keywords: operating system, Android, licences, mobile, Digital Markets Act, tying, self-preferencing

SUMARIO: I. LOS SISTEMAS OPERATIVOS COMO SERVICIO BÁSICO DE PLATAFORMA.— 1. No- ción de sistema operativo y su consideración como servicio básico de plataforma.— 2. El modelo Android como ecosistema abierto.— 3. Razones -naturales y no- del fracaso de sistemas operativos competido- res.— 4. La designación de Alphabet como gatekeeper.— II. RÉGIMEN DE LAS LICENCIAS DEL SIS- TEMA OPERATIVO ANDROID.— 1. Gratuidad.— 2. Modalidades de licencia.— 2.1. Licencia Andoid básica (bare licences).— 2.2. Licencia Android ordinaria (MADA+AFA).— 3. ¿Es Android realmente un sistema abierto?— 3.1. Incentivos económicos a la licencia ordinaria: acuerdos de repartos de ingresos (ARI).— 3.2. Competencia en el mercado secundario de las tiendas de aplicaciones.— III. EVALUA- CIÓN ANTITRUST DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA ANDROID Y REMEDIOS REGULATORIOS IMPUESTOS POR EL RMD.— 1. El caso Google Android.— 2. Vinculación entre sistema opera- tivo y tienda de aplicaciones.— 3. La vinculación (tying) y autoperferenciación (self-preferencing) de sus propias aplicaciones.— 4. Google Search: compartir beneficios a cambio de exclusiva.— IV. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ESTRATEGIA DE ANDROID Y DEL MARCO REGULATORIO PARA LA COMPE- TENCIA EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS (A MODO DE CONCLUSIÓN).— V. BIBLIOGRAFÍA

CONTENTS: I. OPERATING SYSTEMS AS CORE PLATFORM SERVICES.— 1. The concept of operating systems and their consideration as core platform services.— 2. Android as an open ecosystem.— 3. Reasons (both inherent and external) for the failure of competing operating systems.— 4. The designation of Alphabet as a gatekeeper.— II. REGIME OF ANDROID OPERATING SYSTEM LICENCES.— 1. Granted for free.— 2. Licence modalities.— 2.1. Bare Android licences.— 2.2. Standard Android licences (MADA+AFA).— 3. Is Android a real open system?— 3.1. Economic incentives for the standard licence: revenue sharing agreements (RSAs).— 3.2. Competition in the app stores downstream market.— III. ANTITRUST ASSESSMENT OF ANDROID LICENCE AGREEMENTS AND REGULATORY REMEDIES IMPOSED BY THE DMA.— 1. The Google Android case.— 2. The linkage between oper- ating systems and app stores.— 3. Tying and own apps self-preferencing practices.— 4. Google Search: revenue sharing in exchange for exclusivity.— IV. CRITICAL ANALYSIS OF ANDROID'S STRAT- EGY AND THE REGULATORY FRAMEWORK FOR COMPETITION IN OPERATING SYSTEMS (BY WAY OF CONCLUSION).— V. REFERENCES.

I. LOS SISTEMAS OPERATIVOS COMO SERVICIO BÁSICO DE PLATAFORMA

En biología se considera que un ecosistema es un sistema ecológico consti- tuido por un medio y los seres vivos que habitan en él, así como por sus relacio- nes mutuas. Si trasladamos los elementos de esta definición al ámbito tecnoló- gico, y más concretamente al de los dispositivos móviles¹, podemos afirmar que

¹ A los efectos de estas páginas, la noción de dispositivos móviles se utiliza con carácter abierto, abar- cando tanto los teléfonos inteligentes (*smartphones*) como *tablets*, e incluso —cuando sea posible— otros dispositivos de similares características como los relojes inteligentes (*smartwatch*). Todos ellos comparten los caracteres de funcionar a partir de un sistema operativo, tener como finalidad principal permitir la interconexión

se reproduce su estructura. El ecosistema móvil está conformado por un medio —el sistema operativo— en el que se relacionan distintos sujetos —fabricantes de dispositivos, titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el sistema operativo y las funcionalidades móviles, desarrolladores de aplicaciones y usuarios finales— y las relaciones que se entablan entre ellos. Estas relaciones son de diversa naturaleza jurídica. Con carácter general, el usuario final adquiere el dispositivo móvil a través de un contrato de compraventa (directamente del fabricante o a través de distribuidores). Salvo que los desarrollen ellos mismos, los fabricantes de dispositivos tendrán que adquirir licencias para instalar en su *hardware* un determinado sistema operativo que permita su funcionamiento, telecomunicación, interoperabilidad y despliegue de una serie de funcionalidades. Una vez que el usuario final tiene en sus manos un dispositivo que funciona bajo un determinado sistema operativo, estará interesado en aumentar sus funcionalidades a través de la instalación de aplicaciones (*apps*). Algunas de ellas —normalmente las de carácter básico y desarrolladas por el creador del sistema operativo— vendrán preinstaladas en el dispositivo. Para acceder a otras funcionalidades, los usuarios finales deberán adquirir las aplicaciones creadas por otros desarrolladores. Para que estos últimos puedan llegar a los usuarios finales deberán celebrar contratos de distribución de contenidos digitales con las tiendas de aplicaciones (*app stores*)². Además, podrán entablar contratos de suscripción de servicios o de adquisición de contenido digital con los usuarios finales —con o sin la intermediación de la tienda de aplicaciones—. Todas estas relaciones implican una importante variedad de contenidos: desde el acceso a derechos de propiedad intelectual e industrial hasta la cesión de datos, pasando por cláusulas contractuales de diversa índole y repercusión (vinculación de productos, exclusiva, trato preferente, etc.).

En estas páginas restringiremos nuestro estudio a analizar las prácticas comerciales aplicadas por los desarrolladores de sistemas operativos en sus contratos de licencia con los fabricantes de dispositivos y estudiaremos de qué forma el modo en que se configuren estas relaciones impacta sobre los demás mercados del entorno móvil: tanto los más directamente conectados, como la venta física de dispositivos o la distribución de *apps*, hasta otros más lejanos pero vinculados, como los servicios de motores de búsqueda, navegadores o publicidad en línea.

1. Noción de sistema operativo y su consideración como servicio básico de plataforma

Por tratarse de la norma más directamente vinculada con el objeto de este estudio, el Reglamento de Mercados Digitales³ define el sistema operativo como «software de sistema que controla las funciones básicas del hardware o del soft-

con otros dispositivos (del mismo u otros usuarios), permitir la customización de sus funcionalidades mediante la instalación de aplicaciones y por el uso intensivo que de ellos hace el consumidor final.

² En ciertos casos, será posible también su prestación directa vía web (*web-based apps*, aunque presentan funcionalidades más restringidas) o la descarga directa de la aplicación sin la intermediación de una tienda de aplicaciones (*sideload*).

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 (en lo sucesivo, RMD).

ware y permite que se ejecuten en él aplicaciones informáticas»⁴. Seguidamente lo categoriza como un «servicio básico de plataforma» por tener la capacidad de afectar a un gran número de usuarios finales y empresas, lo que conlleva el riesgo de que se produzcan prácticas comerciales desleales⁵. En el marco de la actividad de estos servicios básicos de plataforma se pueden generar restricciones relevantes de la competencia cuando constituyen una puerta de acceso importante al mercado y lo explota una empresa con gran influencia sobre el mismo y con una posición afianzada y duradera, a la que la normativa permitirá designar como guardián de acceso (*gatekeeper*) y le someterá al cumplimiento con una serie de obligaciones⁶.

El mercado de los sistemas operativos móviles en Europa⁷ presenta un grado de concentración extremo con un índice HHI por encima de los 5.533,15 puntos. A febrero de 2024, los dos operadores dominantes copan el 99,48% del mercado, representando Android un 66,84% e iOS un 32,64%⁸. Pudiera parecer, por tanto, que nos encontramos ante una situación muy próxima al duopolio, al menos desde la perspectiva del usuario final, que, salvo en casos marginales, sólo puede optar entre el entorno Android (*Alphabet*) o iOS (*Apple*) a la hora de acceder al mercado móvil.

Si, en cambio, consideramos la estructura del mercado desde la perspectiva de los fabricantes de dispositivos que no desarrollan su propio sistema operativo y que dependen de licencias de terceros encontramos un monopolio de facto controlado por Android. Ello es debido a la estructura empresarial y la estrategia comercial de su rival Apple. Apple es una empresa verticalmente integrada que opera tanto en la fabricación de dispositivos, como en el desarrollo de su propio sistema operativo iOS y la distribución de sus propias aplicaciones. Su estrategia comercial se basa en la configuración de su ecosistema móvil con carácter cerrado y el mantenimiento de una imagen de marca y estándares de calidad altos, impidiendo que terceros fabricantes puedan instalar su sistema operativo o,

⁴ Art. 2.10) RMD. Aunque refiriéndose al concepto en el ámbito de los ordenadores, la Comisión Europea ofreció una definición de sistema operativo en su decisión de 24 de mayo de 2006, en el asunto COMP/C-3/37.792, *Microsoft* (esp. paras. 37 y ss.). En ella considera el sistema operativo como una modalidad de sistema software. «El software controla el hardware del [dispositivo] por cuenta de las aplicaciones que satisfacen una específica necesidad del usuario, como el procesamiento de texto. Concretamente, los sistemas operativos son un tipo de software de sistema que controla las funciones básicas del [dispositivo] y permite al usuario utilizarlo y ejecutar otros softwares». En el mismo sentido se pronunciaría posteriormente en la decisión de 16 de diciembre de 2009, asunto COMP/C-3/39.539, *Microsoft (tying)* (para. 18).

⁵ Art. 2.2) RMD y considerando 14 y 15. Se ha de destacar que esta definición ha de ser neutral desde el punto de vista tecnológico, incluyendo a los servicios con independencia de los medios o dispositivos a través de los que se presten. Por lo que aquí interesa, será irrelevante que el sistema operativo se incluya en un smartphone, tablet, reloj inteligente, etc. y —aunque no serán objeto de nuestro estudio— también se mantendrán esta consideración de servicios básicos de plataforma los sistemas operativos de otros tipos de dispositivos tales como los ordenadores, televisores, altavoces inteligentes, vehículos, etc.

⁶ Distintas autoridades de competencia han publicado sendos estudios sobre el funcionamiento de los ecosistemas móviles. Destacan: Competition & Markets Authority, *Mobile Ecosystems. Market study final report*, de 10 de junio de 2022; Autoriteit Consument & Markt, *Market study into mobile app stores*, de 11 de abril de 2019; o el de la Australian Competition & Consumer Commission, *Digital platform services inquiry, Interim report No.2 – App marketplaces*, de marzo de 2021.

⁷ Se consideran en estas reflexiones sólo la situación del mercado en la Unión Europea, si bien otros países occidentales (América y Oceanía fundamentalmente) presentan una estructura de mercado similar. En Asia se intentó la irrupción de otros agentes, como el sistema operativo COS (*China Operating System*). Sin embargo, según fuentes de *Statcounter*, Android sigue dominando el mercado con una cuota del 75,2 %, que unida a la del segundo operador, iOS —con un 24,46%—, prácticamente suponen todo el mercado.

⁸ La presencia de otros operadores como Samsung (0,45%), Windows (0,03%) o Linux (0,01%) representa sólo una competencia muy residual. Fuente: *statcounter.com*

incluso, muchas de sus aplicaciones. Corolario de lo anterior, los fabricantes de dispositivos móviles tienen tres alternativas: celebrar un contrato de licencia de Android con Alphabet, obtener la licencia e instalar un sistema operativo alternativo o desarrollar su propio sistema operativo. Como veremos, estas dos últimas opciones no resultan viables en la práctica.

2. El modelo Android como ecosistema abierto

El modelo de negocio de Alphabet es distinto al de Apple y, por ello, opta por una configuración abierta de su sistema operativo. A pesar de que Alphabet comercializa sus propios teléfonos móviles, tablets y smartwatches bajo la marca *Pixel*, la venta de dispositivos representa una proporción muy reducida de sus ingresos totales⁹. Su principal fuente de ingresos la conforman los servicios de publicidad canalizada especialmente a través del motor de búsqueda *Google Search* y productos vinculados (*shopping*, *maps*, etc.). La rentabilidad de su modelo empresarial no descansa en la venta directa de dispositivos, sino en la captación, concentración y canalización del mayor número de usuarios posible hacia sus servicios lucrativos. Junto a ello, y aunque no tenga una traducción monetaria directa, la segunda gran fuente de beneficios de Alphabet es la captación de datos muy diversificados de un inmenso espectro de usuarios¹⁰.

Para maximizar los beneficios de este sistema, Alphabet presta de forma gratuita la mayor parte de los servicios dirigidos a los usuarios finales (no profesionales). A través de los ingresos por publicidad, que serán mayores cuanto más dirigida pueda prestarse ésta, Alphabet obtiene los fondos necesarios para poder subsidiar las inversiones precisas para prestar sus servicios gratuitos, consiguiendo con ello una constante retroalimentación. La publicidad es un mercado bilateral plataformaizado a través de Google Advertising, en el que se ofrece a los anunciantes acceso a un espectro inmenso de destinatarios a los que se puede dirigir un mensaje publicitario personalizado. Gracias al procesamiento de datos y a la segmentación de usuarios, Google ofrece el servicio publicitario de forma dirigida, aumentando la tasa de éxito de la inversión que las empresas hacen en publicidad. Esta forma de prestación de servicios —que se beneficia del conglomerado de actividades que presta Alphabet en el ámbito digital— hace que no haya competidores que puedan ofrecer sus servicios con una eficiencia equiparable. En suma, los servicios publicitarios son la base económica sobre la que se construye el modelo de Alphabet y su principal fuente de beneficios¹¹. Por ello, la empresa diseña las relaciones con sus clientes de modo tal que se puedan obtener los mayores datos posibles de su uso para patrimonializarlos a través de los servicios lucrativos de publicidad.

⁹ A pesar de que las cuentas publicadas por Alphabet no ofrecen un desglose mayor, la partida relativa a «suscripciones, plataformas y dispositivos» representó en 2023 un total de 10.794 millones de dólares, lo cual supone tan sólo un 12,5% del total de ingresos para ese año fiscal (86.310 millones de dólares). Si tenemos en cuenta que la venta de dispositivos es sólo una fracción (la menor) de esta partida, puede colegirse que los ingresos por ventas de dispositivos suponen una porción muy reducida de los beneficios de Alphabet. Datos según la propia empresa obtenidos de su plataforma de comunicación con los accionistas a 30 de enero de 2024: <https://abc.xyz/assets/95/eb/9cef90184e09bac553796896c633/2023q4-alphabet-earnings-release.pdf>

¹⁰ Vid. WALKER (2016).

¹¹ Los ingresos de Alphabet por publicidad a nivel mundial ascendieron en el año 2023 a más de 237 mil millones de dólares según Statista, lo que representa más de un 77% de sus ingresos totales: [https://www.statista.com/statistics/266249/advertising-revenue-of-google/#:~:text=In%202023%2C%20Google's%20ad%20revenue,and%20apps\)%20to%20web%20users.](https://www.statista.com/statistics/266249/advertising-revenue-of-google/#:~:text=In%202023%2C%20Google's%20ad%20revenue,and%20apps)%20to%20web%20users.)

En el marco del ecosistema móvil se observa que la licencia sobre el sistema operativo Android se ofrece de forma completamente gratuita¹² pero conectada a otros servicios con monetización directa o indirecta. Como analizaremos seguidamente, la concesión de licencias para la instalación y distribución de dispositivos con sistema Android se vincula al favorecimiento de los servicios de búsqueda online de Alphabet, que permiten la oferta directa y personalizada de sus servicios de publicidad (monetización directa). Del mismo modo, en el sistema operativo aparecen implicados una serie de servicios prestados por Alphabet también de forma gratuita (mapas y geolocalización, servicios de pago, reconocimiento facial...) que permiten la captación de datos que, posteriormente, podrán ser empleados para la comercialización de otros productos o servicios (monetización indirecta).

Como ocurre con otras plataformas digitales, la estrategia de Alphabet se dirige a potenciar los efectos de red indirectos y a ganar una masa crítica de usuarios a ambos lados de la plataforma en los distintos mercados en los que opera¹³. A partir de ahí, y una vez que se dominan ambos lados del mercado —y se conectan los mercados entre sí—, consigue producir un efecto de cierre (*lock-in*).

3. Razones —naturales y no— del fracaso de sistemas operativos competidores

Si tenemos en cuenta que el propio sistema operativo Android no fue desarrollado por Google¹⁴, en la teoría nada impediría que otras empresas —especialmente los grandes fabricantes de dispositivos o desarrolladores de software— pudieran crear sus propios sistemas operativos que compitiesen con Google. Sin embargo, la realidad muestra que los sistemas Android e iOS cubren más del 99% del mercado de sistemas operativos. Esto ha de llevarnos a analizar cuáles son las razones de que no surjan sistemas competidores.

En la última década se ha visto cómo han fracasado empresas tecnológicas que intentaron desarrollar sistemas operativos móviles competidores. Entre estas *mavericks* destacan casos como el de Nokia¹⁵ o el de Amazon¹⁶.

¹² Android se construye sobre un código fuente de carácter abierto sobre el que se conceden licencias libres y gratuitas según el *Android Open Source Project* (AOSP).

¹³ En el mercado de los sistemas operativos: fabricantes de dispositivos y usuarios finales de un sistema móvil; en el mercado de la publicidad: empresas anunciantes y usuarios a los que se dirige ésta; en el mercado de la distribución de aplicaciones: desarrolladores de aplicaciones y usuarios de un dispositivo móvil que las adquieren (normalmente a través de su tienda de aplicaciones, *Play Store*), etc.

¹⁴ En agosto de 2005 Google adquirió la compañía Android Inc., que había empezado a operar en 2003 en el desarrollo de un sistema operativo móvil. El crecimiento de Alphabet en este sector no fue fruto de sus propios esfuerzos e inversiones, sino que se consiguió a partir de la compra de una rival prometedora.

¹⁵ A pesar de haber liderado el sector móvil en los inicios de esta tecnología, con el desarrollo de los smartphones conectados en todo momento a Internet, la compañía finlandesa fracasó en su proyecto de sistema operativo alternativo *Nokia X OS*. Éste se construyó como una derivación del sistema Android (lo que se conoce como *fork*) que se desvinculaba de los servicios de Alphabet y utilizaba los servicios propios de Nokia. El sistema se integraba a través de la propia tienda de aplicaciones de Nokia. Pero igual que en el caso de Amazon, la no disponibilidad de las aplicaciones de Google y la dificultad para acceder a aplicaciones específicas como *WhatsApp* aceleraron el fracaso de estos dispositivos y su sistema operativo, que dejaron de comercializarse en julio de 2014.

¹⁶ Similar fracaso está sufriendo el sistema operativo Fire OS desarrollado por Amazon. En el año 2011 Amazon comenzó la comercialización de su propia tablet Kindle Fire, a la que seguiría el dispositivo móvil Fire Phone en junio de 2014. Ambos conjuntos de dispositivos funcionaban sobre la base del sistema operativo Fire

El hecho de que dos empresas tecnológicas tan potentes no hayan conseguido mantenerse en el mercado de los dispositivos con sistema operativo propio pone de manifiesto la existencia de importantes dinámicas exclusionarias. Los dispositivos informáticos tienen una vocación a la interconexión, por lo que es fundamental la interoperabilidad entre dispositivos. En la medida en que un determinado tipo de dispositivos Y deja de ser interoperable para ciertas funcionalidades con otros dispositivos X, con mayor presencia en el mercado, comenzará un trasvase de usuarios finales hacia el dispositivo X, manifestándose una tendencia natural a la concentración en este mercado (efectos de red directos). La solución a este fallo de mercado —como ocurre en otras tecnologías— debería pasar por la creación de estándares y la previsión de obligaciones de interoperabilidad, medidas que el RMD impone expresamente a los prestadores de servicios básicos de plataforma calificados como *gatekeepers*. Consideraremos en profundidad la virtualidad de estas medidas más adelante. Pero, además de ello, Alphabet lleva a cabo una serie de prácticas en sus contratos de licencia sobre Android que acentúan este efecto de cierre de mercado y bloquean el éxito de compañías competidoras. Estas conductas potencialmente anticompetitivas se basan en la vinculación de los productos y servicios de Alphabet, la autpreferenciación y el desarrollo de estrategias predatorias.

Los dos mercados principales en los que se comercializan los productos del ecosistema móvil se encuentran vinculados entre sí: el mercado de los dispositivos y los sistemas operativos sobre los que funcionan y el de las aplicaciones móviles y las tiendas de aplicaciones a través de las cuales se distribuyen. Al menos hasta que las obligaciones impuestas por el RMD se cumplan plenamente, los guardianes de acceso que controlan los sistemas operativos vinculan estos servicios básicos de plataforma con sus propias tiendas de aplicaciones, generando un doble cuello de botella: los fabricantes de dispositivos sólo pueden instalar el sistema operativo Android (pues la alternativa de iOS sólo se instala en los dispositivos fabricados por Apple) y, a su vez, Alphabet propicia, mediante prácticas de vinculación y de autpreferenciación, que la tienda de aplicaciones preponderante en el sistema Android sea la Play Store.

4. La designación de Alphabet como gatekeeper

Con la entrada en vigor del RMD, tras la notificación presentada por Alphabet basada en la superación de los umbrales fijados por la norma¹⁷, el pasado 6 de septiembre de 2023 la Comisión Europea le designó como guardián de acceso en los servicios básicos de plataforma de sistemas operativos (*Android*)

OS desarrollado como *fork* de Android y, en consecuencia, sin que pudiera incorporar las aplicaciones desarrolladas por Google. El dispositivo resultaba poco atractivo, dado que los usuarios no podían acceder a aplicaciones que requerían tales como Google Play, Maps o YouTube. Además, los usuarios que anteriormente hubieran adquirido aplicaciones en otro dispositivo Android no podían portar éstas al dispositivo de Amazon, debiendo proceder —cuando fuera posible— a una nueva compra en la tienda de aplicaciones de Fire. A causa de estos motivos, Amazon dejó de comercializar sus smartphones en 2016 y, a pesar de que continuó en el negocio móvil con sus propias tabletas y sistemas operativos para ellas, a finales de 2023 Amazon ha dejado de comercializar sus tablets en España, aunque sí se comercializan en otros mercados geográficos, lo que puede ser señal de una progresiva retirada del mercado.

¹⁷ Cfr. Art. 3.1 y 2 RMD.

y tiendas de aplicaciones (*Google Play*)¹⁸, entre otros¹⁹. Centrándonos en los sistemas operativos, la decisión de designación sólo concierne al sistema Android utilizado para controlar el hardware de dispositivos móviles (smartphones y tablets). No abarca, por tanto, otros sistemas operativos desarrollados por Alphabet para otras categorías de dispositivos, teniéndose en cuenta para esta delimitación el uso específico que hace el consumidor final²⁰.

La designación cubre también el *middleware* licenciado por Alphabet, entendiéndose por tal todo aquel software que se conecta con el software distribuido como núcleo del sistema operativo y las aplicaciones que funcionan sobre éste. Este middleware se conoce como *Google Play Services* e incluye un paquete de servicios y librerías desarrollados por Alphabet para su instalación sobre el sistema operativo básico Android, permitiendo la ejecución en el dispositivo de ciertas aplicaciones especialmente relevantes, como el motor de búsqueda, la tienda de aplicaciones o el servicio de geolocalización.

Como requiere el art. 11 RMD, el pasado 7 de marzo de 2024 Alphabet publicó el informe en que describe de forma detallada las medidas aplicadas para garantizar que cumple con las obligaciones impuestas por esta norma²¹. Analizaremos tales medidas y consideraremos de forma crítica su virtualidad en los dos últimos epígrafes.

II. RÉGIMEN DE LAS LICENCIAS DEL SISTEMA OPERATIVO ANDROID

1. Gratuidad

Para ganar cuota de mercado y conseguir imponerse como sistema operativo dominante, Alphabet optó por la concesión gratuita de licencias de Android. Con esta estrategia disruptiva logró romper la dinámica natural de distribución retribuida de sistemas operativos que habían mantenido los principales desarrolladores, *Symbian* y *Windows Phone*. Los rivales tuvieron que reducir progresivamente sus tarifas hasta ofrecer también de forma gratuita las licencias sobre sus sistemas operativos. Sin embargo, esta reacción de los rivales no se beneficiaba de la racionalidad económica de Android. Mientras que Google puede canalizar la falta de ingresos por las licencias Android de forma indirecta, reconduciendo a los usuarios hacia servicios que sí producen beneficios; *Symbian* y *Windows Phone* no obtenían ingresos alternativos de otros productos vinculados, lo que bloqueó cualquier forma de ingresos por la licencia del sistema operativo y llevaría a suspender su distribución.

¹⁸ Decisión C(2023) 6101 final, exptes. DMA.100009 y DMA.100002 respectivamente.

¹⁹ Se les añaden los servicios de intermediación online especializados en ubicaciones (*Google Maps*), los servicios de intermediación online especializados en productos (*Google Shopping*), el motor de búsqueda online *Google Search*, el servicio de plataforma de compartición de vídeos (*YouTube*), el navegador web *Google Chrome* y su servicio de publicidad online. En cambio, no se le designó como gatekeeper para el servicio de comunicación independiente de la numeración a través de *Gmail*.

²⁰ El usuario final utiliza los dispositivos con sistema operativo Android para acceder a apps, la búsqueda web, el servicio de mensajería y acceder a contenido online. Esta utilidad es distinta de la perseguida a través de otros sistemas operativos de Alphabet. Por ello, no se incluyen en esta designación como gatekeeper los sistemas operativos *Android Automotive OS* (para sistemas en vehículos), *Android TV* (para televisores inteligentes), *Wear OS* (para relojes y wearables), *Chrome OS* (para ordenadores portátiles y de sobremesa), *Cast OS* y *Fuchsia OS* (los dos para servicios de domótica y altavoces inteligentes).

²¹ Vid. ALPHABET, *EU Digital Markets Act (EU DMA) Compliance Report, Non-Confidential Summary*.

2. Modalidades de licencia

Los fabricantes de dispositivos pueden optar entre dos tipos de licencias Android en función de los compromisos que adquieran: una licencia básica o una licencia estándar que implica la asunción de mayores obligaciones y vinculaciones. En la práctica, la gran mayoría de los fabricantes optan por licencias estándar a causa de la limitación de funcionalidades que deriva de las licencias básicas.

2.1. Licencia Android básica (*bare licences*)

La licencia básica de Android permite al fabricante una mayor libertad para configurar libremente el funcionamiento del hardware de los dispositivos en los que instala el sistema operativo. Las obligaciones del licenciatarario con Alphabet se limitan a aceptar el acuerdo básico de licencia (*Android License Agreement*) que tiene carácter libre y gratuito y a cumplir ciertos requerimientos técnicos (*Compatibility Test Suite*). A pesar de estas ventajas evidentes, la mayor libertad de configuración del dispositivo se obtiene a costa de renunciar a ciertos beneficios que Alphabet sólo concede a los fabricantes que suscriben la licencia estándar. En particular, este acuerdo sólo habilita a la instalación del sistema operativo, pero no al resto de *middleware* de Android. No se pueden instalar los *Google Mobile Services* (GMS) ni tampoco las aplicaciones desarrolladas por Google, algunas de las cuales son consideradas básicas por los usuarios finales y determinantes de su decisión de compra²². Destaca entre ellas la tienda de apps Google Play, tan imprescindible para que los usuarios de los dispositivos puedan acceder a un amplio catálogo de aplicaciones móviles que pudiéramos llegar a calificarla como un recurso esencial²³ para la competencia de desarrolladores de apps y sistemas operativos competidores²⁴. La instalación de este tipo de licencia impide así el acceso al segundo cuello de botella en el ecosistema móvil. Sin posibilidad de acceder a la Play Store, sólo podrán operar de forma eficiente en el mercado a aquellos fabricantes de dispositivos que tengan la capacidad de desarrollar una tienda propia con una actividad equiparable²⁵.

²² EDELMAN / GERADIN (2016), pág. 165. Optar por la versión básica de la licencia Android y no por la estándar impide instalar la tienda Google Play, pero también a YouTube, Google Maps, Gmail, etc.

²³ En las demandas presentadas frente a Apple y Alphabet en 2020 por bloquear la distribución del juego *Fortnite* a través de sus tiendas de aplicaciones, el desarrollador de videojuegos alegó que estas tiendas de aplicaciones tenían el carácter de essential facilities. Cfr. District Court, N.D. California, *Epic Games, Inc. v. Apple Inc.* (4:20-cv-05640); District Court, N.D. California, *Epic Games Inc. v. Google LLC et al* (3:20-cv-05671). En la doctrina, GRAEF (2019), esp. págs. 16 ss.; NELSON (2021), págs. 379 ss.

²⁴ No en vano recuérdese que Alphabet también ha sido designado por la Comisión Europea como gatekeeper por lo que respecta al servicio básico de plataforma de tiendas de aplicaciones.

²⁵ En la actualidad el mercado de las tiendas de aplicaciones se encuentra acaparado por la *App Store* de Apple y la *Play Store* de Alphabet. La *App Store* conserva un monopolio de facto para la distribución de apps en dispositivos con iOS, al menos hasta que en virtud de la nueva obligación impuesta por el RMD de permitir la instalación de tiendas de aplicaciones competidoras éstas surjan y soliciten su distribución en este sistema operativo. Por su parte, pese a admitir tiendas de aplicaciones competidoras, la *Play Store* acapara más del 90% de las descargas de aplicaciones nativas en dispositivos que funcionan con el sistema operativo Android o sus derivaciones. Vid. CMA, *Mobile Ecosystems*, cit., págs. 90 y ss. Con independencia del sistema operativo, entre un 50 y un 60% del total de aplicaciones nativas descargadas en dispositivos móviles se hace a través de la *Play Store* y entre un 30 y un 40% a través de la *App Store*. La cuota de mercado agregada del resto de tiendas de aplicaciones se mantiene por debajo del 5%.

A partir de la licencia básica de Android los fabricantes de dispositivos desarrollan sus propios sistemas operativos derivados de Android, lo que se conoce como *Android Forks*. Es el caso de los sistemas *Fire OS* desarrollado por Amazon, de *HarmonyOS* de Huawei²⁶ o de *Nokia X*.

2.2. *Licencia Android ordinaria (MADA + AFA)*

Alphabet restringe el acceso completo a todas las funcionalidades del sistema Android a los fabricantes que suscriben de forma estándar el acuerdo de licencia. Ello implica firmar dos acuerdos adicionales: el acuerdo de distribución de aplicaciones móviles (MADA)²⁷ y el compromiso de antifragsmentación (AFA)²⁸.

A pesar de que Google perfila los extremos de sus acuerdos MADA para cada fabricante en particular, ciertas exigencias comunes están presentes en todos ellos²⁹. La primera es la vinculación de productos (*tying*): los fabricantes deben preinstalar en sus dispositivos el middleware GMS, esto es, un conjunto de software, utilidades y aplicaciones desarrolladas por Google y que no son indispensables para el funcionamiento del sistema operativo (por ello, no se incluyen en la versión básica) pero que habilitan funcionalidades adicionales³⁰. La segunda es comprometerse a conceder un trato preferente a Alphabet —lo que pudiéramos calificar como práctica de autopreferenciación o *self-preferencing*—. Por este compromiso las aplicaciones que Alphabet determine deben estar disponibles en un lugar preeminente de la disposición del sistema operativo³¹. La tercera —y más relevante a efectos económicos— ha sido la obligación de establecer el motor de búsqueda *Google Search* y la funcionalidad de geolocalización de Google (*Network Location Provider*) como servicios utilizados por defecto, sin que los fabricantes puedan preconfigurar otros motores de búsqueda o sistemas de geolocalización³² (propios o de otros desarrolladores)³³. Como veremos, la vinculación del motor de búsqueda Google Search fue declarada anticompetitiva —y, por tanto prohibida— por la Comisión Europea. Como reacción Alphabet ha pasado a implementar formas más sutiles de vinculación. En ciertos contratos MADA la obligación de preinstalación y configuración por defecto se extiende también a los servicios de asistente o búsqueda por voz. Como veremos más adelante, a partir del 7 de marzo de 2024, con la

²⁶ Por razones de seguridad en mayo de 2019 se prohibió a los dispositivos Huawei utilizar los GMS, lo que obligó a la compañía china a desarrollar sus propios Huawei Mobile Services (HMS), distanciando su operatividad de la controlada por Alphabet. La abrupta caída de los resultados económicos de la empresa en el mundo occidental ha puesto de manifiesto la importancia que los usuarios finales dan a poder acceder a los GMS a la hora de adoptar su decisión de compra.

²⁷ *Mobile Application Distribution Agreement* (MADA).

²⁸ *Anti-Fragmentation Agreement* (AFA).

²⁹ KÖRBER (2014) págs. 6 y ss.

³⁰ TODD (2017) pág. 78.

³¹ Así, según el acuerdo MADA en particular se exige que estén disponibles en el primer panel de aplicaciones que aparezca en la vista del usuario, al menos en el panel adyacente a la pantalla de inicio por defecto, o no más debajo de la primera fila de aplicaciones mostrada a los usuarios. Incluso en ocasiones Google llega a determinar el orden y secuencia en que se deben mostrar las aplicaciones obligatorias.

³² Nótese que la instalación de este servicio permite monitorizar en todo momento la localización geográfica del usuario y que Google reciba dicha información.

³³ Sobre las implicaciones del acuerdo MADA y sus efectos sobre la competencia, *vid.* SÍDAK (2015) págs. 669-693.

total efectividad del RMD, Alphabet se ha visto obligada a modificar o eliminar muchas de estas condiciones contractuales.

Los acuerdos antifragsmentación (AFA) tienen un carácter más técnico. Sí están estandarizados e incluyen una serie de obligaciones que impiden a los fabricantes modificar el código de Android para crear nuevas variaciones de éste (*forks*) que pudieran dificultar o impedir el uso de ciertas aplicaciones, preservándose así la integridad y funcionamiento del sistema Android como Google lo tiene concebido.

3. ¿Es Android realmente un sistema abierto?

A pesar de que los fabricantes pueden obtener una licencia básica de Android de manera completamente gratuita y abierta, sin necesidad de incorporar ninguna aplicación desarrollada por Google, esta opción es mucho menos atractiva que la licencia ordinaria de Google y los casos en que se ha apostado por esta vía han acabado en fracaso (ej. *Fire OS*, *Nokia X*)³⁴. Los fabricantes de dispositivos ven muy limitada su posibilidad de optar por la licencia básica y desarrollar su propio sistema operativo como *fork* de Android, ya que en tal caso no podrán instalar ninguna de las aplicaciones de Google que los usuarios exigen y que resultan imprescindibles para que el dispositivo resulte atractivo. Entre ellas, destaca disponer de la *Play Store* como tienda de aplicaciones desde la que se puede acceder a la gran mayoría de aplicaciones disponibles³⁵.

3.1. *Incentivos económicos a la licencia ordinaria: acuerdos de repartos de ingresos (ARI)*

Para fortalecer el efecto de vinculación entre productos y que los fabricantes de dispositivos no tengan otra alternativa que instalar la versión estándar de Android aceptando los acuerdos MADA y AFA, Alphabet les ofrece un incentivo económico por la aceptación de tales acuerdos, la preinstalación por defecto de Google Search en sus dispositivos y el compromiso adicional de no preinstalar motores de búsqueda competidores. Este sistema de incentivos se articula a través de un acuerdo de reparto de ingresos³⁶, por medio del cual Alphabet paga una parte de los beneficios que obtiene en el mercado de la publicidad a partir de las búsquedas realizadas con origen en cada dispositivo y que no procedan del uso de la propia web de Google³⁷. De este modo, los fabricantes de dispositivos participan en el beneficio obtenido por Alphabet en el mercado de la publicidad por las búsquedas realizadas por sus clientes que utilizan los servicios vinculados preinstalados y configurados por defecto en sus dispositivos. Alphabet consigue desincentivar que los fabricantes preinstalen paralelamente otros motores de búsqueda, fortaleciendo su posición de dominio en el servicio lucrativo de las búsquedas y de la publicidad asociada.

³⁴ VEZZOSO (2018) pág. 31.

³⁵ Los fabricantes de dispositivos no podrán instalar la Play Store si no aceptan los acuerdos MADA y AFA y, por tanto, si no se comprometen a preinstalar y dar preferencia al conjunto de aplicaciones y servicios preconfigurados por Google.

³⁶ *Revenue Sharing Agreement*. En lo sucesivo, ARI.

³⁷ Por ejemplo, búsquedas en la barra URL, servicio de Google Search, quick search, etc.

Para asegurarse la hegemonía total en el mercado de la publicidad digital, Alphabet también ha suscrito un acuerdo similar con el ecosistema móvil rival, iOS de Apple. De este acuerdo consigue importantes beneficios, en tanto que se asegura el control de los datos generados a partir de las búsquedas de la práctica totalidad de usuarios de dispositivos móviles, con independencia de su fabricante y del sistema operativo en el que operen. Aunque en este caso nos encontremos ante otros servicios básicos de plataforma (el de los motores de búsqueda y los servicios de publicidad), dado que Alphabet asume también en ellos el rol de gatekeeper, por imperativo del RMD deberá modificar estas prácticas de modo que se permita una competencia justa en dichos mercados.

3.2.. *Competencia en el mercado secundario de las tiendas de aplicaciones*

Otra cuestión singularmente relevante desde la perspectiva de la competencia es el modo en que Alphabet extiende su posición de dominio en el mercado de los sistemas operativos al de las tiendas de aplicaciones (*market leverage*)³⁸. A diferencia de lo que ocurre en iOS, en Android ya era posible la instalación de tiendas de aplicaciones alternativas creadas por otros desarrolladores³⁹. Sin embargo, la licencia estándar del sistema operativo con los acuerdos vinculados que trae aparejada implica la preinstalación de la Play Store y su configuración por defecto⁴⁰. Ello permite someter a los usuarios de dispositivos Android a una inercia natural hacia el uso de esta tienda y desincentivar que exploren intermediarios alternativos: la Play Store es la tienda de aplicaciones más difundida y la que ofrece un catálogo más amplio de aplicaciones.

Samsung supone un caso excepcional. Tratándose del primer fabricante de dispositivos móviles a nivel mundial disfruta de un mayor poder negociador que le ha permitido modular las obligaciones que acepta en sus contratos de licencia. En particular, se ha permitido que los dispositivos fabricados por Samsung puedan tener preinstalada su propia tienda de aplicaciones, *Galaxy Store*, de forma paralela a la *Play Store*⁴¹.

El interés de Alphabet por extender —y mantener— su dominio en el mercado de las tiendas de aplicaciones es debido a que ésta es fuente directa e indirecta de beneficios. Directa, porque Alphabet carga una comisión a los desarrolladores de aplicaciones por las descargas que hacen sus usuarios y por los pagos que se realizan dentro de la aplicación y que son gestionados por Alphabet (los llamados *In-App Payments*). E indirecta porque le permite obtener una enorme cantidad de datos sobre los usuarios finales que puede utilizar en otros ámbitos de su actividad o para desarrollar sus propias aplicaciones.

³⁸ EDELMAN (2015) pág. 390.

³⁹ Existen otras tiendas de aplicaciones desarrolladas por terceros que se pueden descargar en Android como es el caso de *APKpure*, *Aptoide* o *F-Droid*. Su uso sigue siendo muy marginal, pues su descarga ha de realizarse fuera del sistema de tiendas de apps (*sideloading*) y aceptando advertencias de riesgos de seguridad bastante disuasorias.

⁴⁰ Nos referimos exclusivamente a las versiones estándar de Android y no a las *forks*, dado que éstas tienen bloqueada la posibilidad de instalar la Play Store de forma ordinaria y los usuarios de los dispositivos sólo pueden acceder a ésta a través de *sideloading*. Así, los dispositivos de Amazon que usan Fire OS acceden a la descarga de aplicaciones a través de su propia *Amazon App Store*.

⁴¹ Con todo, la presión competitiva que representa esta tienda de aplicaciones continúa siendo muy limitada dado que ofrece un catálogo bastante más reducido de aplicaciones y tiene una difusión mucho menor.

Con todo, la vinculación sistema operativo-tienda de aplicaciones es más conflictiva en el ecosistema Apple que en el de Android. Dada su configuración como un ecosistema cerrado, Apple impide la instalación en sus dispositivos de tiendas alternativas a la App Store. Nuevamente, entre las obligaciones que el RMD impone a los gatekeepers destaca la prohibición de impedir o dificultar la instalación de tiendas de aplicaciones alternativas.

La disrupción en este ámbito ha de venir de manos de tiendas de aplicaciones creadas por los desarrolladores de aplicaciones que tengan una demanda amplia y consolidada entre los usuarios finales, pues sólo ello garantizará que la creación de sus propias tiendas de aplicaciones resulte exitosa. Es el caso de los desarrolladores de videojuegos entre los que destaca *Epic Games*, que ya tienen proyectado el lanzamiento de sus propias tiendas⁴². Hace años, esta empresa comenzó una ofensiva para conseguir una distribución más libre de sus contenidos que le permitiese evitar las comisiones por descarga e *in-app-payments* a través de las tiendas de aplicaciones de Alphabet y Apple⁴³.

III. EVALUACIÓN ANTITRUST DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA ANDROID Y REMEDIOS REGULATORIOS IMPUESTOS POR EL RMD

Teniendo Android una clara posición de dominio, su modelo de distribución gratuita de licencias puede producir el efecto de limitar la competencia, articulando un cierre de mercado que impida la entrada efectiva de sistemas operativos competidores. Sin embargo, las prácticas concretas a través de las cuales se refuerza su posición de dominio no encuentran cómodo encaje en las teorías del daño tradicionalmente utilizadas en Derecho de la competencia. Así, estas licencias gratuitas no pueden considerarse una práctica de precios predatorios o venta a pérdida al faltar el elemento de la recuperación posterior de los beneficios no obtenidos. Tampoco consideramos adecuado considerar que la licencia de Android supone una conducta arquetípica de vinculación o *tying* puesto que,

⁴² En 2018 Epic Games adoptó la decisión de distribuir sus títulos —y especialmente su juego emblemático *Fortnite*— para Android exclusivamente a través de descargas directas, eludiéndose así el uso de la Play Store. Sin embargo, dos años más tarde, tuvo que reconsiderar su decisión y la descarga de *Fortnite* volvió a estar disponible a través de la tienda de aplicaciones de Alphabet. Sin lugar a dudas, el cambio de estrategia de la empresa se debió a los obstáculos e inconvenientes a que tenía que hacer frente Epic Games para distribuir directamente sus juegos y a la pérdida de clientes que no estaban seguros con las condiciones de la descarga directa (mensajes disuasorios y advertencias de seguridad).

⁴³ El 13 de agosto de 2020, Epic Games habilitó una opción de pago dentro de su propia aplicación de *Fortnite* en dispositivos iOS y Android que permitía a los usuarios comprar la moneda de juego (V-Bucks) a un precio inferior al usual (7,99\$ en lugar de 9,99\$), evitando que el pago se realizase a través del instrumento de pago de las tiendas de aplicaciones (*IAP* en App Store y *Google Play In-app Billing* en Google Play). Ello supone una vulneración de la obligación *anti-steering* impuesta a los desarrolladores de apps por las tiendas. Como consecuencia de esta actuación, Apple eliminó la oferta de la aplicación *Fortnite* de su App Store ese mismo día a causa del incumplimiento con sus políticas. A raíz de esta medida, nuevos usuarios no podían descargar la aplicación de la Store y Epic Games no podía implementar actualizaciones de la misma. Como represalia, Apple amenazó con eliminar (y, de hecho, eliminó durante unos días) las demás cuentas que como desarrolladores de aplicaciones tenía Epic Games, deshabilitando su *Unreal Engine* en los dispositivos Apple. El asunto llegó Tribunal del Distrito Norte de California y fue decidido por el 9th Circuit Court of Appeals No. 21-16506, el 14 de noviembre 2023. En enero de 2024 el Tribunal Supremo estadounidense descartó mantener una vista sobre este asunto. Apple ha reactivado la cuenta de desarrollador de Epic y ha permitido que siga comercializando sus juegos. Se aprecia así que en Europa las prácticas de los gigantes digitales se empiezan a adaptar a las nuevas obligaciones impuestas por el RMD.

en puridad, es posible adquirir licencias básicas de Android sin necesidad de adquirir prestaciones suplementarias de Alphabet (productos vinculados). Pese a ser viable esta opción de compra simple, en la mayoría de los casos los fabricantes de dispositivos optarán por instalar una licencia estándar de Android, lo que implica suscribir los acuerdos MADA y AFA y asumir obligaciones adicionales. Entre ellas, la instalación de Google Mobile Services.

El centro del problema antitrust es que, a través de determinadas prácticas contractuales, Google fortalece su posición de dominio en determinados servicios o aplicaciones clave en el ecosistema digital y que son su fuente principal de ingresos. Destaca el direccionamiento de búsquedas hacia el motor Google Search o la canalización de todas las descargas de aplicaciones a través de la Play Store, conducta que se hace en perjuicio de otros prestadores de servicios de búsqueda y desarrolladores de aplicaciones.

1. El caso Google Android

Sobre la base de estas prácticas, en abril de 2015 la Comisión Europea incoó un expediente frente a Google que terminaría con la constatación de prácticas de abuso de posición de dominio por parte de Android en el mercado de los sistemas operativos⁴⁴ y la imposición de una multa por un importe de más de 4.342 millones de euros⁴⁵. El expediente cubría las conductas abusivas de Google en distintos mercados: el de licencias de sistemas operativos móviles, el de tiendas de aplicaciones y el de servicios de búsqueda. La Comisión estimó que a través de cuatro formas de conducta Google estaba reforzando su posición de dominio en los servicios de búsqueda general, siendo ésta su principal fuente de ingresos. Las conductas sancionadas implicaban la vinculación de la aplicación Google Search a la Play Store; la vinculación de Google Chrome a esas dos aplicaciones; las obligaciones anti-fragmentación impuestas en la concesión de licencias sobre Android y los acuerdos de reparto de ingresos conforme a modelo de cartera supeditados a la no preinstalación de servicios de búsqueda general competidores (pagos de exclusividad).

Centrándonos en las prácticas relativas a la concesión de licencias sobre Android y la Play Store, la Comisión centró su análisis en las obligaciones anti-fragmentación impuestas en las licencias estándar de Android, quedando condicionada a su aceptación la posibilidad de instalar la Play Store y Google Search. Según la Comisión el sistema creado por Google sólo permite el desarrollo de derivaciones de Android compatibles (como la de Samsung), las cuales no suponen una amenaza competitiva para la empresa pues quedan completamente insertadas en su ecosistema y mantienen la canalización de usuarios hacia sus servicios lucrativos. Las bifurcaciones que se apartan de las obligaciones impuestas por Google pasan a ser no compatibles y, a pesar de que éstas pudieran suponer una amenaza competitiva, la imposibilidad de acceder al middleware de Google, a la Play Store y a sus APIs impiden de facto su éxito comercial.

⁴⁴ Decisión de la Comisión de 18 de julio de 2018, asunto AT.40099, *Google Android*.

⁴⁵ La decisión ha sido confirmada en buena parte por la Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada) de 14 de septiembre de 2022, asunto T-604/18, *Google Android*, que rebajó la multa a 4.125 millones. La sentencia, sin embargo, anula la decisión de la Comisión por lo que respecta a la calificación como abuso de posición de dominio de los acuerdos de reparto de ingresos (*revenue sharing agreements*).

En los siguientes epígrafes analizaremos el modo en que Google adaptó sus prácticas comerciales tras la decisión, sus efectos sobre la competencia y el modo en que se trata de evitar su impacto pernicioso en el mercado a través de las obligaciones del RMD.

2. Vinculación entre sistema operativo y tienda de aplicaciones

La obtención de una licencia estándar de Android es un todo o nada. Los fabricantes han de elegir entre instalar la opción básica de Android y quedar excluidos de la posibilidad de que sus dispositivos utilicen fácilmente cualquier aplicación desarrollada por Google o suscribir la licencia ordinaria junto a los acuerdos MADA y AFA. Por esta vía se consigue cerrar el mercado a potenciales rivales en servicios y aplicaciones estratégicos de los que se obtienen rendimientos económicos (como el motor de búsqueda) o fuentes importantes de datos (servicios de geolocalización, mapas, etc.).

La fortaleza de Android no sólo se construye sobre la base de su gratuidad, sino también a partir de la conexión directa entre el sistema operativo y la tienda de aplicaciones Google Play que permite el acceso a un importante conjunto de aplicaciones con las que los usuarios pueden aumentar la funcionalidad de sus dispositivos. El acuerdo AFA vincula férreamente ambos mercados, produciendo un mayor efecto de bloqueo que frena la entrada de posibles rivales tanto al mercado de los sistemas operativos como de las tiendas de aplicaciones. A pesar de que en el sistema Android siempre haya sido posible instalar tiendas de aplicaciones alternativas a la Play Store, al imponerse a los fabricantes de dispositivos licenciarios la obligación de preinstalar esta tienda y siendo el medio que ofrece un mayor catálogo de aplicaciones, se bloquea el éxito de distribuidoras alternativas, pues los usuarios finales no las requerirán. Y es que Alphabet utiliza su mayor tamaño y el hecho de estar disponible en la mayoría de dispositivos para obtener mejores condiciones contractuales de los desarrolladores de aplicaciones. Éstos se encuentran en una clara situación de dependencia económica respecto de la Play Store. Si quieren que sus apps estén disponibles para los usuarios de dispositivos Android (que representan la mayor parte del mercado) deben aceptar las condiciones de distribución impuestas en la Play Store, algunas de las cuales pueden considerarse desleales o incluso abusos por explotación⁴⁶.

⁴⁶ Aunque se refiera al ecosistema rival, es oportuno señalar que el 16 de abril de 2020 la Comisión Europea abrió a Apple tres expedientes por posibles prácticas anticompetitivas cometidas a través de su App Store (asuntos AT.40437, *App Store Practices – music streaming*; AT.40652, *App Store Practices – e-books/audiobooks*; y AT.40716, *App Store Practices*). Los dos primeros expedientes fueron abiertos tras denuncias presentadas por desarrolladores de apps (*Spotify* y *Rakuten*). En ellos se consideraba la compatibilidad con las normas de competencia del uso obligatorio del sistema de compras dentro de la aplicación (*in-app purchase system*, IAP) y a las restricciones a que los desarrolladores de estas aplicaciones puedan informar a los usuarios de dispositivos móviles de Apple sobre formas alternativas de compra más barata fuera de las apps (vulnerando la obligación anti-bypass *-anti-steering-* impuesta en las condiciones de las tiendas de aplicaciones). Respecto al uso de IAP se planteaba si era excesiva la tasa cargada por Apple de un 30% por los pagos realizados dentro de las aplicaciones (comisión similar a la aplicada en la Play Store). No obstante, nos quedamos sin un pronunciamiento en este sentido, pues en un segundo pliego de cargos la Comisión comunicó que eliminaba sus dudas sobre la validez de las obligaciones de uso de su servicio de IAP y las comisiones aplicadas, tras haber justificado Apple que esos pagos retribuyen a la empresa por todas las funciones que ha implementado para que se lleven a cabo estas compras dentro de la aplicación (incluyendo la tecnología, la conexión de los clientes y la confianza de los consumidores). Por lo que respecta a la valoración de la deslealtad de estas prácticas resulta plenamente de aplicación el Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,

La vinculación opera también en sentido inverso. Si el sistema operativo Android se ofrece de forma gratuita y la Play Store es una de las formas de monetizar los ingresos, un sistema operativo que opte a ser suficientemente aceptado en el mercado e instalado por fabricantes de dispositivos se ha de distribuir también de forma gratuita. Para que la inversión en el desarrollo del software pueda ser amortizada, es necesario que la empresa pueda obtener ingresos por otras fuentes, lo que puede proceder, en particular, de operar una tienda de aplicaciones suficientemente aceptada y generalmente utilizada o, como en el caso de Alphabet, por la vinculación también del servicio Google Search.

Para superar el cierre de mercado derivado de esta vinculación de productos, el artículo 6.4 RMD impone a los guardianes de acceso el deber de permitir la instalación de tiendas de aplicaciones alternativas en sus sistemas operativos. Además, los gatekeepers que presten servicios de sistema operativo deberán permitir que estas tiendas de aplicaciones puedan configurarse como opción por defecto y que los usuarios puedan articular fácilmente el cambio de la tienda que eligen por defecto. Con ello se trata de evitar la inercia de utilizar la Play Store en el caso de Android⁴⁷. Con todo, la aplicación de la norma tiene un punto conflictivo y es que se prevé —como no puede ser de otro modo— que el guardián de acceso pueda adoptar medidas para garantizar que estas tiendas de aplicaciones de terceros no pongan en peligro la integridad del hardware o del sistema operativo⁴⁸. En la práctica resultará crucial determinar si dichas medidas reúnen tales requisitos de necesidad y proporcionalidad, pudiendo vaticinarse que por esta vía Alphabet (en Android) y Apple (en iOS) traten de imponer medidas desproporcionadas que entorpezcan las posibilidades de éxito de tiendas paralelas.

A diferencia de lo que ocurre en iOS, en Android ya era posible la descarga de aplicaciones fuera de la Play Store (*sideload*), así como la instalación de tiendas de aplicaciones de terceros en los dispositivos, y su establecimiento como servicios por defecto⁴⁹.

3. La vinculación (*tying*) y autopreferenciación (*self-preferencing*) de sus propias aplicaciones

Los acuerdos MADA y AFA transmiten el efecto de ecosistema también al conjunto de aplicaciones desarrolladas por Alphabet de las que obtiene beneficios⁵⁰. Así, bajo el sistema de licencia estándar, los fabricantes adquieren de forma conjunta una licencia por todo el paquete integrado por el sistema operativo y el conjunto de aplicaciones estratégicas de Alphabet (*Google Mobile Services*). Aunque todo el paquete se licencia de forma gratuita, se sometía a la asunción de una serie de obligaciones de priorización de las aplicaciones y con-

sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (Reglamento Platform-to-Business, P2B).

⁴⁷ «Sesgo de statu quo» en palabras del TJUE, Sentencia Google Android (cit. supra) paras. 88, 321 y ss.

⁴⁸ Vid. PODSZUN (2024) págs. 161 y ss.

⁴⁹ Por el contrario, el ecosistema cerrado de iOS sólo permitía la descarga de aplicaciones a través de la App Store y no admitía la instalación de tiendas de aplicaciones alternativas. Serán precisos mayores cambios en este sistema operativo para habilitar dichas funciones y dar debido cumplimiento al RMD.

⁵⁰ Sobre las implicaciones de la competencia por ecosistemas, vid. JACOBIDES / LIANOS (2021), esp. págs. 7 ss.; JENNY (2021), págs. 34 ss.

figuración por defecto (*defaults*), obligaciones que se reforzaban con medidas sobre el modo en que se muestran las aplicaciones al usuario (formato, ubicación en la pantalla de inicio del dispositivo, etc.)⁵¹.

De ello deriva un cierre potencial del mercado para posibles aplicaciones rivales. Aunque sea posible instalar aplicaciones diferentes desarrolladas por terceros⁵², los usuarios finales estarán poco interesados en hacerlo, dado que el sistema tiene preinstaladas las más populares y frecuentemente demandadas, que funcionan de manera adecuada e interoperando con el resto del sistema. Se desincentiva el descubrimiento e instalación de alternativas, pues Alphabet aprovecha su posición de dominio en el mercado de ciertas aplicaciones que no tienen un rival directo (Play Store, YouTube, etc.) y que son las que demanda el fabricante que quiere obtener la licencia de Android, para extenderla a otros servicios y aplicaciones para los que sí hay buenos sustitutivos (como Google Maps o el motor de búsqueda de Google), consumando el cierre de mercado.

Como ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia⁵³ para que se derive un daño anticompetitivo de una práctica de vinculación de productos no es preciso que los consumidores tengan que pagar directamente por el producto vinculante o vinculado. En este caso no hay pago por ninguno de los dos. De hecho, la falta de retribución va más allá, considerándose la posibilidad de daño también cuando el proveedor retribuya por la instalación del producto vinculante o vinculado (como hace Google por el uso de su motor de búsqueda). Estas prácticas tienen su racionalidad económica en tanto que son el medio idóneo para canalizar flujos de usuarios hacia el servicio que ofrece beneficios.

Para corregir estas dinámicas, el art. 6.3 RMD impone a los gatekeepers designados la obligación de permitir que los usuarios finales puedan desinstalar con facilidad cualquier aplicación del sistema operativo del guardián de acceso, salvo por lo que respecta a aquellas aplicaciones que resulten esenciales para el funcionamiento del sistema operativo o el dispositivo y que no puedan ser ofrecidas de manera autónoma por terceros. Para desbloquear los efectos de esta vinculación, se fija que el guardián de acceso deberá permitir que los usuarios finales puedan modificar fácilmente la configuración por defecto del sistema operativo cuando determinadas aplicaciones o servicios vengán preconfigurados. En particular, se deberá lanzar una ventana que permita a los usuarios elegir entre los principales prestadores de servicios disponibles aquellos de su preferencia para servicios de motor de búsqueda en línea, asistente virtual o navegador⁵⁴.

Para cumplir con las obligaciones del RMD, Android permite la desinstalación de cualquier aplicación que haya sido descargada o que hubiera sido preinstalada en un dispositivo con su sistema operativo. Además, para evitar la

⁵¹ EDELMAN (2015).

⁵² Obligación que también se impone por el art. 6.4 RMD que acabamos de ver.

⁵³ En efecto, el propio art. 102 TFUE en su letra d) no hace referencia a «pagos» cuando habla de «prestaciones suplementarias». Así la decisión de la Comisión de 24 de marzo de 2004, asunto COMP/C-3/37.792, *Microsoft*, paras. 812, 830, 831, 833; la STPI (Gran Sala), de 17 de septiembre de 2007, asunto T-201/04, *Microsoft*, paras. 967-969, o la decisión de la Comisión Europea de 16 de diciembre de 2009, asunto COMP/C-3/39.530, *Microsoft (tying)*, paras. 48. En la doctrina, HERRERO SUÁREZ (2006) pág. 233 y ss., 366 y ss.; NAZZINI (2018) págs. 24-25.

⁵⁴ PODSZUN (2024) págs. 152 y ss.

inercia de las aplicaciones configuradas por defecto, se permite a los usuarios cambiar fácilmente, a través del menú de configuración, las aplicaciones que se utilizarán por defecto para cada servicio. Para un mejor cumplimiento de este deber, Alphabet ha pasado a incluir lo que se da en llamar *disambiguation boxes*, ventanas que aparecen cuando un usuario que no ha predefinido su aplicación favorita lanza una funcionalidad configurada por defecto que puede ser ejecutada por más de una aplicación (motores de búsqueda, navegador web, etc.). A través de esta ventana puede elegir la aplicación que utilizará por defecto, que podrá ser la de Alphabet u otra de terceros⁵⁵. Del mismo modo, cuando el usuario descarga una aplicación nueva que desarrolla una determinada funcionalidad, el sistema le preguntará si quiere configurar ésta por defecto en lugar de la que hasta entonces tuviera definida⁵⁶.

4. *Google Search: compartir beneficios a cambio de exclusiva*

Un aspecto problemático que no ha quedado resuelto es el de los pagos realizados por Alphabet a los fabricantes de dispositivos por la preinstalación exclusiva de Google Search y que se perfecciona a través de sus ARI⁵⁷. Como hemos considerado, ésta fue una de las cuatro conductas de abuso sancionadas por la Comisión Europea en el asunto Google Android. Sin embargo, en diciembre de 2022 la sentencia del TGUE anuló la decisión de la Comisión en la parte correspondiente a estos acuerdos.

Mientras que los acuerdos MADA y AFA son indispensables para obtener una licencia estándar de Android, los acuerdos ARI implican un compromiso adicional que puede asumirse o no. Así, bajo el marco MADA+AFA los fabricantes de dispositivos y operadores de redes sólo asumen la obligación de preinstalar Google Search como motor de búsqueda⁵⁸. Con la suscripción del ARI se comprometen, además, a no preinstalar cualquier aplicación de búsqueda de la competencia, no ya como requisito para poder obtener una licencia estándar de Android, sino para poder participar en los ingresos por publicidad de Alphabet. Los ingresos por publicidad que se consideran en estos acuerdos de reparto no son los procedentes de las búsquedas realizadas en dispositivos móviles a través de la página de internet de Google, sino mediante el uso de Google Search, de Chrome o de la barra URL de otros navegadores de internet⁵⁹.

⁵⁵ Para permitir que cualquier tercero pueda optar a que su aplicación sea incluida en las sugerencias para el establecimiento por defecto, Alphabet habilita una plataforma de comunicación para que los desarrolladores manifiesten su interés en ser incluidos en la lista. Anualmente se actualizará el listado de servicios entre los que el usuario final puede optar.

⁵⁶ Cfr. ALPHABET, *EU Digital Markets Act (EU DMA) Compliance Report, Non-Confidential Summary*, 7 de marzo de 2024, para. 24, pág. 113.

⁵⁷ En lo sucesivo, ARI.

⁵⁸ Según la decisión de la Comisión en Google Android no queda claro si la obligación asumida por el MADA implica el establecimiento por defecto de Google Search como motor de búsqueda en cualquier navegador utilizado en el dispositivo o sólo en Google Chrome. La segunda opción sería considerablemente menos restrictiva y dejaría un resquicio para la entrada de posibles competidores a través de otros navegadores. Con todo, sólo sobre la base de los MADA Google se reserva ya la exclusiva de determinados puntos de entrada para las búsquedas a causa de la obligación de preinstalar la aplicación de Google Search en la pantalla de inicio del dispositivo y Google Chrome como navegador, operando éste a través del motor Google Search para sus búsquedas generales.

⁵⁹ Estos acuerdos no se celebran exclusivamente con dispositivos con sistema operativo Android. Es más, el principal desembolso que realiza Alphabet en su actividad (un 36% de sus ingresos por publicidad en búsquedas) es el pago de ARI a Apple por las búsquedas realizadas a través de dispositivos con sistema operativo iOS.

El objetivo de estos acuerdos no es otro que asegurarse la exclusividad de la preinstalación de las aplicaciones de búsqueda general en dispositivos móviles⁶⁰. Se trata, en consecuencia, de una forma más sutil de articular la vinculación de productos y blindar la posición de dominio de Google en su servicio más lucrativo. A este respecto hemos de diferenciar entre ARI por cartera y ARI por dispositivo. Según los primeros, los fabricantes de dispositivos y operadores de redes móviles obtendrían una participación en los ingresos obtenidos por la publicidad de Google a condición de no preinstalar en una determinada cartera de dispositivos servicios competidores con el de Google Search. En función de este acuerdo, la preinstalación de un servicio competidor en alguno de los dispositivos incluidos en la cartera ya inhabilitaría a poder participar en el reparto de beneficios de forma absoluta. Google utilizó este tipo de acuerdos en un primer momento, pero a partir de 2013 modificó sus acuerdos hacia ARI por dispositivos, en virtud de los cuales la participación en los ingresos depende del número de dispositivos vendidos que cumplen la obligación de no preinstalar servicios de búsqueda general de la competencia. En consecuencia, según este segundo tipo de acuerdo, los fabricantes de dispositivos y operadores de redes podrían preinstalar el servicio de Google Search en unos dispositivos y de un motor competidor en otros, accediendo al reparto de ingresos en función de los dispositivos vinculados.

Estos acuerdos impiden la entrada en el sistema Android de motores de búsqueda competidores, incluso si pagasen a los fabricantes y operadores de redes una tasa por ello. El importe que pueden pagar estos servicios competidores por que su motor de búsqueda se utilice por defecto es mucho menor que el que paga Alphabet⁶¹. Los fabricantes, además, no pueden establecer por defecto otro motor para la mayoría de puntos de búsqueda, pues ello implica incumplir con el acuerdo MADA. El coste estratégico de la renuncia a disfrutar de la potencialidad global del ecosistema supera con creces la contraprestación que se pueda recibir del servicio alternativo. Ciertamente es que los fabricantes pueden preinstalar otras aplicaciones y otros navegadores con otros motores de búsqueda, pero no pueden fijarlas como de uso por defecto o darles un trato preferente en la disposición del dispositivo como colocarlas en un lugar prioritario de la pantalla. El

(principalmente a través del navegador Safari). En el asunto actualmente tramitado en el District Court for the district of Columbia por el juez Amit Mehta en el asunto *United States, State of Arkansas, State of Florida, State of Georgia, State of Indiana, Commonwealth of Kentucky, State of Louisiana, State of Mississippi, State of Missouri, State of Montana, State of South Carolina and State of Texas v. Google LLC*, iniciado por el DOJ el 20 de octubre de 2020 se ha revelado que en el año 2021 Google pagó un total de 26.300 millones de dólares en concepto de ARIs. El juicio concluyó el 16 de noviembre de 2023 estando previstos los alegatos finales para mayo de 2024.

⁶⁰ El efecto conseguido es, por tanto, similar al de los descuentos de fidelidad, considerados, entre otros, por la Comisión en su decisión de 14 de mayo de 2009, en el asunto COMP/C-3/37.990, *Intel*; o a los pagos de exclusividad considerados en la decisión de la Comisión de 24 de enero de 2018, en el asunto AT.40220, *Qualcomm* (*Exclusivity payments*). Vid. MONTI (2022) págs. 4 y ss.

⁶¹ Aunque las cifras hayan sido falseadas por el Tribunal General, la Comisión Europea apuntó en el caso Google Android que, si el acuerdo MADA obligase a establecer por defecto Google Search en todos los navegadores distintos de Chrome, un servicio competidor debería ofrecer a los fabricantes y operadores de red más del 100% de sus ingresos publicitarios para compensar la pérdida de ingresos de Google, aunque ésta sólo pagase un 10-20% del total de sus ingresos en este ámbito. Si, por el contrario, se interpreta que el MADA sólo obliga a fijar por defecto Google Search para Chrome, permitiendo que otros navegadores preinstalen otros motores de búsqueda, los competidores deberían renunciar a más del 70-80% de sus ingresos publicitarios para compensar un reparto de ingresos de entre el 10-20% de Google; lo que subiría a más del 100% de sus ingresos si el porcentaje del reparto realizado por Google llegase al 30-40% de sus ingresos por publicidad, importe que parece más próximo a la práctica contractual de Alphabet.

valor de esta instalación (el importe que el desarrollador de la aplicación está dispuesto a pagar al fabricante del dispositivo) será mucho menor que el satisfecho por Google, que obtiene un mejor trato para sus aplicaciones. Si, pese a ello, el desarrollador de la aplicación siguiera queriendo competir con Google, estaría teniendo que afrontar un coste elevado por los beneficios limitados de ser un servicio adicional al establecido por defecto⁶².

La conclusión alcanzada por la Comisión Europea de que los ARI implican una conducta de abuso de posición de dominio fue anulada por el Tribunal General al apreciar que se habían cometido diversos errores en su razonamiento, en particular, por lo que respecta a la aplicación del *as efficient competitor test*⁶³. Estos errores impiden, según el Tribunal, acreditar que los ARI por cartera produzcan por sí mismos el efecto de expulsión de un competidor hipotéticamente al menos igual de eficaz, requisito necesario para calificarlos como práctica de abuso de posición de dominio. Con todo, la sentencia ha de leerse en sus justos términos. Anula en este punto la decisión de la Comisión por errores en el razonamiento y en la construcción económica del supuesto contrafáctico⁶⁴, pero no se pronuncia sobre la potencialidad de este tipo de acuerdos para producir un efecto real de cierre del mercado a motores de búsqueda competidores⁶⁵.

A pesar de su anulación en este punto, para cumplir con las obligaciones derivadas de la decisión de la Comisión, Android pasó a mostrar una pantalla de elección de servicios de motores de búsqueda online en los dispositivos para su establecimiento por defecto⁶⁶. El servicio seleccionado (que podrá ser Google Search o uno de terceros) será también el utilizado en la aplicación (*widget*) de búsqueda rápida de los dispositivos Android. Tras el RMD similares medidas para garantizar la libre elección de los usuarios finales se han adoptado por lo que respecta a la elección del navegador que se utilizará en el sistema operativo —y del motor de búsqueda que tenga asociado—, pudiéndose optar entre Chrome u otros de terceros⁶⁷.

IV. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ESTRATEGIA DE ANDROID Y DEL MARCO REGULATORIO PARA LA COMPETENCIA EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS (A MODO DE CONCLUSIÓN)

Los mercados digitales presentan una estructura económica singular. En ellos, buena parte de los productos y servicios se ofrecen al usuario final de for-

⁶² EDELMAN / GERADIN (2016) pág. 179.

⁶³ Cfr. paras. 700-802 de la sentencia.

⁶⁴ En particular, por lo que respecta a la proporción de consultas de búsqueda general que podría disputar un competidor igualmente eficiente si su aplicación se preinstalara junto a Google Search; a la determinación de los costes imputables a ese competidor igualmente eficiente; a la capacidad de este competidor de conseguir la preinstalación de su aplicación en determinados dispositivos móviles; y, finalmente, a la capacidad de los dispositivos móviles en circulación de generar ingresos inferiores a los dispositivos móviles nuevos.

⁶⁵ Un análisis de los motivos de esta sentencia y la necesidad de una nueva aproximación a los efectos de la sentencia es ofrecida por HUSEN (2023) esp. págs. 11 y ss.

⁶⁶ La obligación derivada de esta decisión dejaba escapar de esta obligación a los dispositivos Pixel fabricados por la propia Alphabet. A partir de la entrada en vigor del RMD esta obligación se extiende también a esos dispositivos. Cfr. ALPHABET, *EU DMA Compliance Report*, cit., para. 26, pág. 113.

⁶⁷ Según su informe de cumplimiento con el RMD Alphabet implementará esta medida en todos los dispositivos que establecen a Google Chrome como navegador por defecto, que son la totalidad de los que utilizan el sistema operativo Android a excepción de los dispositivos Samsung que disponen por defecto el uso de Samsung Internet browser.

ma gratuita. Y, sin embargo, requieren importantes inversiones y tienen costes de prestación. La racionalidad económica del sistema se basa en su configuración como sistemas multilaterales en los que se interconectan diversos mercados en los que participan distintos agentes. En algunos de estos mercados ha de potenciarse la captación de usuarios pues de ellos se obtienen datos y permiten generar la masa crítica de destinatarios que se ofrecerá a otras partes en otros mercados; en otros mercados, en cambio, se obtienen los ingresos que permiten subsidiar las inversiones necesarias para todo el sistema. El ecosistema es precisamente la conexión cruzada de distintos mercados y servicios de plataforma.

Éste es el modelo seguido por Alphabet. Buena parte de sus productos o servicios se ofrecen de forma gratuita (sistema operativo, motor de búsqueda, vídeos en streaming, etc.) y permiten la captación de usuarios. Estos usuarios, además de ser la fuente de datos que debidamente procesados generan valor económico, son el activo que permite desarrollar también las actividades y servicios que se ofrecen de forma lucrativa. La actividad publicitaria es la principal fuente de ingresos de Alphabet, pero también los obtiene por otras vías, como las comisiones que pagan los desarrolladores de aplicaciones por descargas y pagos dentro de sus aplicaciones, la suscripción a servicios, etc.

Para que este sistema se sostenga es imprescindible garantizar la conexión entre mercados y asegurar que se mantiene el flujo de usuarios desde los servicios ofrecidos de forma gratuita hacia los lucrativos. Los grandes gatekeepers operadores de distintos servicios básicos de plataformas llevan a cabo prácticas contractuales como la vinculación (*tying* y *bundling*) o la autopreferenciación con un doble objetivo. De un lado, conseguir el equilibrio entre flujos de usuarios y de ingresos para que el conjunto de la actividad proporcione (enormes) beneficios. De otro lado, lograr un trasvase de poder, de modo que la posición de dominio que se ostenta en un determinado mercado pueda extenderse, por vinculación, a otros mercados en los que no se tiene dicha posición o en los que las barreras de entrada no son tan robustas.

Aunque parezca natural el mantenimiento de esta estructura cruzada para que se puedan seguir ofreciendo servicios de forma gratuita, ello no ha de contribuir al mantenimiento de posiciones monopolísticas ni al levantamiento de barreras de entrada infranqueables que conviertan a estos mercados en indisputables.

Centrándonos en las prácticas llevadas a cabo en Android, Alphabet argumenta en su defensa que el desarrollo de este sistema operativo es costoso y requiere una importante inversión, tanto en mejoras y nuevas versiones, como en seguridad y protección de derechos de propiedad intelectual. Para poder ofrecer el sistema de forma libre y gratuita es necesario establecer una serie de vinculaciones de uso de sus aplicaciones y servicios, de modo que se pueda recuperar la inversión⁶⁸. Presenta claramente la estructura típica de un mercado bilateral o multilateral, en el que Alphabet obtiene de sus propias aplicaciones (un lado del mercado) los ingresos que necesita para subsidiar la prestación del sistema operativo de forma gratuita a los fabricantes de dispositivos (el otro lado del mercado). Por medio de sus acuerdos MADA, AFA y ARI, Alphabet puede evitar el

⁶⁸ EDELMAN / GERADIN (2016) págs. 173-174, reconocen de forma muy ilustrativa que «While there is nothing inherently wrong in distributing Android for free, Google's choice to do so cannot legitimize the company's exclusionary tactics».

parasitismo de sus competidores. Sin embargo, por lícita que pueda resultar la recuperación de la inversión realizada, su forma de articulación es anticompetitiva, en tanto que se basa en el cierre del mercado para los desarrolladores de otros sistemas operativos competidores, así como en la autopreferenciación de los servicios y productos propios, sobre todo de aquéllos de los que se obtiene un beneficio directo o indirecto⁶⁹.

Desde la óptica de los fabricantes de dispositivos hemos de cuestionarnos si, precisamente por estas prácticas, no se ha convertido Android ya en un contratante obligatorio del que se derivan perjuicios también para ellos. Así, al haberse convertido este sistema operativo en el estándar utilizado en el mercado y no haber disponible —precisamente por estas conductas exclusionarias— una alternativa igualmente válida en términos de disposición de funcionalidades y aplicaciones, los fabricantes ven limitadas las posibilidades de elección entre otros sistemas operativos alternativos. Para que un desarrollador de un sistema alternativo pudiera entrar eficientemente en el mercado habrá de superar importantes barreras de entrada: en primer lugar, la de acceder a aplicaciones básicas alternativas a las de Google que sean igualmente valoradas por los consumidores; en segundo lugar, ha de disponer de una tienda de aplicaciones que permita a sus usuarios acceder a un catálogo de apps igualmente amplio; finalmente, este desarrollador ha de compensar de algún modo a los fabricantes de dispositivos por la renuncia los ingresos que éstos obtendrían en virtud de los acuerdos ARI firmados con Google.

Si no llevara a cabo estas prácticas, e incluso permitiendo el acceso libre total o parcialmente al sistema operativo, Google podría obtener beneficios por otras vías, permitiendo el mantenimiento del sistema. Así, a través de la instalación de Google Play en otros sistemas operativos —o en sistemas Android no GMS— seguiría obteniendo beneficios a partir de las comisiones cargadas por las compras. Cuanto más extendido esté el uso de Google Play, mayores beneficios potenciales se conseguirán.

Otro tanto puede predicarse de las prácticas de favorecimiento de Google Search. En este mercado Google ya tiene una posición de dominio. Las prácticas de vinculación del sistema operativo y de los dispositivos móviles con este motor de búsqueda para blindar —aún más— su posición de indisputabilidad como motor de búsqueda, supone apartarnos de una competencia *on the merits*, para basar su conducta en el mercado exclusivamente en su rol de *gatekeeper*.

El problema central del mercado de los sistemas operativos es que en puridad está compuesto por dos monopolios contruidos por Apple en iOS y por Alphabet en Android y que no compiten entre sí, pues los usuarios de un ecosistema no interactúan con los productos del otro. Y realmente ambos gatekeepers no quieren competir entre sí, pues resulta más lucrativo conservar las rentas de monopolio derivadas de la conexión sistema operativo-tiendas de aplicaciones-aplicaciones y servicios propios, que un escenario en el que se compita con la tienda de aplicaciones y los productos del rival⁷⁰.

⁶⁹ IBÁÑEZ COLOMO (2020) págs. 432 y ss.; HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (2023) págs. 247 y ss.

⁷⁰ Con todo, se permiten ciertas filtraciones. Así, a través de un ARI Apple ha consentido establecer a Google Search como motor de búsqueda por defecto en sus sistemas operativos. Igualmente se permite la

La disrupción de este *statu quo* que no hacía más que consolidar las posiciones de superdominio de las grandes plataformas se articula a través de una regulación dirigida a permitir la disputabilidad de estos mercados eliminando las prácticas tendentes al fortalecimiento de las barreras de entrada. En Europa, la pieza clave para ello es el RMD, mientras que el resto de Estados occidentales se están dotando de normas similares para superar los fallos de mercado que se generan en la economía digital derivados de la concentración de poder. En las páginas precedentes hemos analizado algunas de las obligaciones y prohibiciones del RMD dirigidas a la apertura de los sistemas operativos.

Entre ellas se ha de destacar la importancia de la obligación impuesta en el artículo 6.4 de que los sistemas operativos permitan la instalación, uso y configuración por defecto de otras tiendas de aplicaciones. Su puesta en práctica permitirá romper la conexión —única en el caso de iOS y reforzada para Android— entre los dos cuellos de botella principales del ecosistema móvil: los sistemas operativos y las tiendas de aplicaciones. La libertad de entrada de tiendas de aplicaciones permitirá una competencia real inter-ecosistemas pues la App Store podría estar disponible también para dispositivos Android y los usuarios de iOS podrían utilizar la Play Store para adquirir sus aplicaciones. A pesar de que ello implica para estos gigantes digitales una ampliación del público objetivo al que pueden dirigir sus servicios, supone sobre todo la pérdida de rentas de monopolio y la apertura de la actividad de distribución de aplicaciones a la competencia. Resulta fácil colegir que, una vez se produzca esta apertura y empiecen a existir tiendas alternativas, los usuarios finales y profesionales podrán disfrutar de los efectos beneficiosos de la competencia que se traducirá en una reducción de las comisiones cargadas a desarrolladores de apps (por descargas y por gestión de pagos in-app) y una mayor disponibilidad de aplicaciones. Además, desde la perspectiva de los grandes desarrolladores de aplicaciones, la entrada de nuevas tiendas de aplicaciones les permitirá escapar de la dependencia económica respecto a la Play Store y la App Store. Desarrollando sus propias tiendas de aplicaciones, estos creadores podrán distribuir sus productos y servicios por sí mismos, liberándose de las comisiones de distribución.

Pese a ser necesarias y adecuadas para solucionar los principales problemas de disputabilidad de los mercados digitales, las obligaciones y prohibiciones del RMD no abarcan todas las prácticas que pueden utilizarse para levantar barreras de entrada o para fortalecer la posición de dominio de los gatekeepers. Es igualmente probable que estas grandes plataformas encuentren otras formas de blindar los mercados a través de conductas no consideradas por la norma. De la regulación actual de los mercados digitales escapan conductas como ciertos tipos de pagos por exclusividad o descuentos por fidelidad. Por ello, los listados del RMD parecen estar abocados a un *in fieri* permanente.

Es el caso de los ARI que fueron considerados en el caso Google Android y que, tras la anulación parcial de la decisión de la Comisión por el Tribunal General, se mantienen en vigor. A mi juicio, la anulación de la decisión se basó exclusivamente en los errores de la Comisión al aplicar el test del competidor igualmente eficiente, sin que llegara el Tribunal General a pronunciarse sobre

instalación de aplicaciones desarrolladas por el otro operador en los dispositivos propios (Google maps, Apple Music, etc.). En cambio, no se ha conseguido aún que compitan entre sus tiendas de aplicaciones.

la manifiesta virtualidad de estos acuerdos como abuso de posición de dominio por exclusión. Prueba de ello es que paralelamente el DOJ haya promovido un asunto por motivos similares en Estados Unidos y cuya resolución —esperada para dentro de unos meses— confiamos que aclare la potencialidad lesiva de estos pagos por exclusiva. De su solución depende que se den unas condiciones adecuadas para que desarrolladores de motores de búsqueda alternativos a Google Search puedan efectivamente competir en dispositivos móviles.

Sin embargo, el RMD no los prohíbe expresamente. Habiéndose constatado en la práctica de la Comisión la dificultad para cuantificar la disputabilidad del mercado y aplicar el *as-efficient-competitor test*, la solución regulatoria habría sido adecuada para frenar este tipo de prácticas cuando sean llevadas a cabo por plataformas designadas como guardianes de acceso. Esta situación pone nuevamente de manifiesto que las teorías del daño mantenidas hasta ahora por el Derecho de la competencia no resultan adecuadas para todo tipo de conductas en mercados digitales, principalmente cuando involucran situaciones de ecosistema.

Se requiere construir nuevas teorías del daño para abordar adecuadamente el efecto de vinculación a través del pago que se consigue por medio de las distintas configuraciones de estos acuerdos. Así, la propia Alphabet ya pasó de utilizar unos ARI por cartera a ARI por dispositivos, que parecen (sólo parecen) tener un menor efecto vinculante en la decisión de los fabricantes de dispositivos a la hora de preconfigurar un motor de búsqueda por defecto. Pero es seguro que ante una eventual declaración de este tipo de acuerdos como anticompetitivos, el gigante de las búsquedas diseñará otras formas más sutiles de proteger la hegemonía de su motor. Por ejemplo, los repartos de ingresos podrían no condicionarse a la configuración del motor como servicio por defecto, sino concederse en función de las búsquedas efectivas que los usuarios finales realicen a través de puntos de búsqueda determinados. Con ello, Alphabet no estaría imponiendo expresamente una obligación de exclusiva, sino retribuyendo a los fabricantes de dispositivos por la canalización de búsquedas a través de su motor. La carga de disponer los medios para que el mayor porcentaje posible de usuarios utilice este servicio quedaría entonces en manos del fabricante en la configuración final del sistema operativo. Se sortearían con ello las principales exigencias de la normativa antitrust y se mantendría, en gran medida, el efecto de vinculación sistema operativo-motor de búsqueda.

Los guardianes de acceso buscarán siempre nuevas formas de proteger sus efectos de ecosistema y sus rentas de monopolio. Y aunque ya éramos conscientes de que los instrumentos del Derecho de la competencia eran demasiado rígidos para abordar adecuadamente muchas de estas conductas, parece que la solución regulatoria del RMD requerirá también de una continua adaptación ante nuevas prácticas⁷¹.

⁷¹ No en vano, tras la plena imperatividad de las normas del RMD el pasado 7 de marzo de 2024 y la publicación por parte de los gatekeepers de sus informes de cumplimiento, la Comisión ha abierto ya sendos expedientes contra Alphabet, Apple y Meta por los que se investiga posibles incumplimientos de las obligaciones y prohibiciones.

V. BIBLIOGRAFÍA

- EDELMAN, Benjamin G. / GERADIN, Damien (2016) «Android and Competition Law: Exploring and Assessing Google's Practices in Mobile», *European Competition Journal*, vol. 12, nº 2-3, págs. 159-194.
- EDELMAN, Benjamin G. (2015) «Does Google Leverage Market Power Through Tying and Bundling?», *JCL&E* 11, 2015, págs. 365-400.
- GRAEF, Inge (2019) «Rethinking the essential facilities doctrine for the EU digital economy», *TILEC Discussion Paper*, DP 2019-028.
- HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco (2023) «Integración vertical y self preferencing en los mercados digitales», en RUIZ PERIS, J.I. y ESTEVAN DE QUESADA, C. (dirs.), *Cooperación y mercados digitales*, Atelier, Madrid, págs. 241-258.
- HERRERO SUÁREZ, Carmen (2006) *Los contratos vinculados (tying agreements) en el Derecho de la competencia*, La Ley, Madrid.
- HUSEN, Nadia (2023) «The Shift to Effects-based Analysis: An Evaluation of the Application of Article 102 TFEU to Exclusivity Rebate cases in light of the culmination of Intel, Qualcomm (Exclusivity Payments) and Google Android», disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4770069>
- IBÁÑEZ COLOMO, Pablo (2020) «Self-preferencing: yet another epithet in need of limiting principles», *World Competition*, 43, 4, págs. 417-446.
- JACOBIDES, Michael G. / LIANOS, Ioannis (2021) «Ecosystems and Competition Law in Theory and Practice», *Centre for Law, Economics and Society UCL Research Paper Series* 1/2021.
- JENNY, Frederic (2021) «Competition Law and Digital Ecosystems: Learning to Walk Before We Run», disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3776274>
- KÖRBER, Torsten (2014) «Let's Talk About Android – Observations on Competition in the Field of Mobile Operating Systems», disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2462393>
- MONTI, Giorgio (2022) «Rebates after the General Court's Intel Judgment», *TILEC Discussion Paper* No. DP2022-004.
- NAZZINI, Renato (2018) «The Evolution of the Law and Policy on Tying: A European Perspective from Classic Leveraging to the Challenges of online Platforms», *King's College London Law School Research Paper* No. 2018-04
- NELSON, Joshua (2021) «Tech Platforms are Essential Facilities», *Nevada Law Journal*, 22, 1, págs. 379-404.
- PODSZUN, Rupprecht (2024) (ed.) *Digital Markets Act, Article-by-Article Commentary*, Nomos, Baden Baden.
- SIDAK, J. Gregory (2015) «Do Free Mobile Apps Harm Consumers?», *San Diego Law Review* 52, págs. 619-694.
- TODD, Patrick (2017) «Out of the Box: Illegal Tying and Google's Suite of Apps for the Android OS», *European Competition Journal*, 13, 1, págs. 62-92.
- VEZZOSO, Simonetta (2018) «Android and Forking Restrictions: On the Hidden Closedness of 'Open'», *Market and Competition Law Review*, vol. II, no. 2.
- WALKER, Kent, «Android's Model of Open Innovation», *Google Europe Blog*, April 20, 2016.

O TRIBUNAL UNIFICADO DE PATENTES:
A COMPETÊNCIA MATERIAL DO CENTRO DE
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM E A EXECUÇÃO
DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE CENTRO

THE UNIFIED PATENT COURT: THE MATERIAL
COMPETENCE OF THE MEDIATION AND
ARBITRATION CENTRE AND THE ENFORCEMENT
OF DECISIONS HANDED DOWN BY THIS CENTRE

J. P. REMÉDIO MARQUES*

RESUMEN

Los Estados contratantes del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) han decidido crear un centro de mediación y arbitraje (en Lisboa y Ljubliana), que ofrece a las partes una gama completa de servicios de resolución de litigios. Las partes pueden recurrir a los servicios del Centro de Mediación y Arbitraje siempre que deseen resolver su litigio al margen de un procedimiento contradictorio ante el TUP. Controvertido es el ámbito material de su competencia, la cuestión del reconocimiento de los laudos arbitrales y acuerdos alcanzados mediante el uso de los servicios del Centro y la relación entre las competencias jurisdiccionales del Centro de Arbitraje y los tribunales nacionales. Este estudio pretende aclarar algunas dudas y desvelar algunas perplejidades.

Palavras chave: Tribunal Unificado de Patentes, Centro de Mediação y Arbitrage, árbitros, mediadores, competencia, reconocimiento de los laudos, tribunales nacionales

ABSTRACT

The Contracting States to the Unified Patent Court Agreement (UPC) have decided to establish a Mediation and Arbitration Centre (in Lisbon and Ljubliana), which offers parties a full range of dispute resolution services. Parties can avail themselves of the services of the Mediation and Arbitration Centre whenever they wish to resolve their dispute outside an adversarial procedure before the UPC. The material scope of its competence, the question of the recognition of arbitral awards and settlements reached through the use of the Centre's services and the relationship between the jurisdictional competence of the Arbitration Centre and national courts are controversial. This study aims to clarify some doubts and reveal some perplexities.

Keywords: Unified patent Court, Center of Mediation and Arbitration, mediators, arbitrators, jurisdiction, arbitral awards, recognition, national courts.

* Catedrático de la Facultad de Direito de la Universidad de Coimbra (Portugal). Propriedade Industrial, Direito Civil y Derecho Procesal Civil. Dirección de correo electrónico: remedio@fd.uc.pt.
Fecha de recepción: 3 de abril de 2024// Fecha de aceptación: 26 de mayo de 2024

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. SEDE DO CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM. ESCOLHA DO LOCAL DA ARBITRAGEM / MEDIAÇÃO PELAS PARTES.— III. COMPETÊNCIA MATERIAL.— 1. Patentes europeias sujeitas a *opt-out* ou patentes nacionais.— 2. O conhecimento e apreciação de questões respeitantes à validade de patentes e certificados complementares de proteção.— 3. Competência do Centro de Mediação e Arbitragem para apreciar e julgar litígios de patentes europeias «clássicas» e outros direitos de propriedade intelectual?— 4. A submissão do litígio ao Centro de Mediação e Arbitragem: antes ou apenas após o litígio ter sido submetido ao TUP?— 5. A possibilidade de os tribunais arbitrais constituídos no Centro poderem efetuar pedidos de reenvio prejudicial para o TJUE.— IV. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CENTRO: JUÍZES ÁRBITROS E MEDIADORES. OS MANDATÁRIOS JUDICIAIS.— V. OS ÁRBITROS E O LOCAL DA ARBITRAGEM.— VI. CONSTITUIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM. O TRÂMITE. A CONFIDENCIALIDADE.— VII. RELAÇÕES ENTRE OS PODERES JURISDICIONAIS DO CENTRO DE ARBITRAGEM E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, INCLUINDO O TUP.— VIII. A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E DA CADUCIDADE NA PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTOS DE MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM.— IX. A EXECUÇÃO DE TRANSAÇÕES E DE SENTENÇAS PROFERIDAS NESTE CENTRO.— X. CONCLUSÃO.— XI. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. SEAT OF THE MEDIATION AND ARBITRATION CENTRE. CHOICE OF VENUE FOR ARBITRATION/MEDIATION BY THE PARTIES.— III. SUBSTANTIVE JURISDICTION.— 1. European patents subject to *opt-out* or national patents.— 2. Knowledge and assessment of questions relating to the validity of patents and supplementary protection certificates.— 3. Competence of the Mediation and Arbitration Centre to hear and determine disputes concerning «classic» European patents and other intellectual property rights?— 4. Submission of the dispute to the Mediation and Arbitration Centre: before or only after the dispute has been submitted to the UPC?— 5. The possibility of arbitral tribunals established at the Center being able to make requests for a preliminary ruling to the CJEU.— IV. ADMINISTRATIVE ORGANISATION OF THE CENTRE: ARBITRATORS AND MEDIATORS. ARTORNEYS V. ARBITRATORS AND PLACE OF ARBITRATION.— VI. THE CONSTITUTION OF THE MEDIATION OR ARBITRATION PROCEEDINGS. ADMINISTRATIVE ORGANISATION OF THE CENTRE: ARBITRATORS AND MEDIATORS. CONFIDENTIALITY.— VII. RELATIONS BETWEEN THE JURISDICTIONAL POWERS OF THE ARBITRATION CENTRE AND THE STATE COURTS, INCLUDING THE UNIFIED PATENT COURT.— VIII. INTERRUPTION OF STATUTES OF LIMITATION PENDING MEDIATION OR ARBITRATION PROCEEDINGS.— IX. THE ENFORCEMENT OF SETTLEMENTS AND AWARDS RENDERED IN THIS CENTRE.— X. CONCLUSION. XI. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

O Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), alcançado a nível intergovernamental e ratificado, até à data, por todos os países da UE, com exceção da Espanha, da Polónia e da Croácia, prevê um sistema duplo de resolução de litígios: por um lado, um sistema judicial *heterocompositivo* — baseado num Tribunal de Primeira Instância (com sede em Munique e Paris), dispondo de divisões locais e regionais, e num Tribunal de Recurso (com sede no Luxemburgo)—, o qual é obrigatório para as partes; e, por outro, um sistema *consensual* e facultativo, complementar ou, antes, *alternativo* do sistema jurisdicional, baseado num Centro de *Mediação (autocomposição)* e *Arbitragem* (em regra, com *heterocomposição*, podendo as partes terminar o litígio por meio de *transação*).

Na decorrência da aprovação e ratificação, este Tribunal Unificado de Patentes (TUP) iniciou o funcionamento no dia 1 de junho de 2023 —enquanto nova ordem jurisdicional que integra órgãos jurisdicionais (divisões locais, regionais, centrais e tribunal de recurso) considerados tribunais *comuns a vários Estados-Membros* da União Europeia¹ aderentes ao mecanismo de *cooperação reforçada*. Ordem jurisdicional, esta, destinada à tutela efetiva das *patentes eu-*

¹ Art. 71.º-A, n.º 1, do Regulamento (UE) n.º 1215/2012 (Bruxelas I-bis), na redação do Regulamento (UE) n.º 542/2014, de 15 de maio.

ropeias (e respetivos certificados complementares de proteção para medicamentos - CCP), às quais tenha sido atribuído um *efeito (extraterritorial) unitário* das decisões de procedência proferidas, designadamente, em ações por violação de patentes europeias, ações de simples apreciação e ações (ou pedidos reconventionais) de nulidade.

Como dizíamos, na sequência da entrada em funcionamento do TUP, os Estados contratantes do ATUP² decidiram criar um *Centro de Mediação e Arbitragem*, oferecendo assim às partes uma gama completa de serviços de resolução de litígios. O legislador do TUP e do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) estabeleceu, desta maneira, um mecanismo de *resolução alternativa de litígios* administrado pelo Centro de Mediação e Arbitragem. Este Centro é competente e prestará serviços de mediação e arbitragem em relação a todas as patentes europeias —tanto as patentes «clássicas»— concedidas pela OEP —como as patentes com efeito unitário³, incluindo certificados complementares de proteção cuja *patente-base* seja uma patente europeia.

No que diz respeito aos litígios relacionados com *patentes nacionais* e/ou *internacionais* concedidas via PCT, que as partes submeteram à mediação e/ou à arbitragem neste Centro, coloca-se a questão de saber se a sua competência também se estende a essas patentes, ou se é necessário recorrer a outros organismos de resolução alternativa de litígios (por exemplo, na OMPI ou nos organismos de mediação acreditados pelas autoridades nacionais competentes). Como desenvolveremos melhor, *infra*, esta última orientação alicerça-se no direito de as partes poderem submeterem toda a matéria em litígio a mediação ou a arbitragem, mesmo que o objeto do litígio inclua direitos e obrigações não relacionados somente com patentes europeias, na medida em que tais questões estejam factual ou juridicamente ligadas (ou se coloquem numa *relação de prejudicialidade*) a um litígio cuja apreciação e julgamento caiba *exclusivamente* ao TUP⁴.

² Como referimos, o Reino de Espanha (tal como a Polónia e a Croácia; esta última, observe-se, não integrava a União Europeia na data da celebração do ATUP) não ratificaram este tratado internacional. Porém, a utilização do Centro de Mediação e Arbitragem pode, evidentemente, ser mobilizada por cidadãos e empresas espanholas, contanto que a submissão de um litígio a este centro seja precedida de *convenção de arbitragem* ou de acordo das partes para a submissão a um procedimento de *mediação*. Seja como for, atualmente, o ATUP está a vigorar em 17 Estados-Membros, pois os restantes (à exceção da Polónia, Espanha e Croácia), embora tenham aderido ao ATUP, ainda não o ratificaram, devido a problemas respeitantes à observância do disposto nas respetivas Constituições (*v.gr.*, Hungria), ou a motivos de política legislativa —cfr. *JOCE*, C 116, de 31/12/2023, p. 6.

³ As quais também são concedidas pelo OEP, permitindo a obtenção de proteção em 25 países da UE de uma só vez, mediante o pagamento de uma taxa única de renovação anual.

⁴ Quanto à competência em matéria de licenças FRAND (*fair, reasonable, and non-discriminatory*), é provável que o TUP decida sobre estas licenças quando tal questão for apresentada, a título *incidental*, como meio de defesa em processos por infração (em que se peça que a decisão produza *caso julgado material* se o demandado requerer o julgamento com essa amplitude, à semelhança do disposto no art. 91.º, n.º 2, do CPC português) ou a título de reconvenção (cfr. art. 32.º, n.º 1, alínea *i*), do ATUP). Neste contexto, as partes poderão ser convidadas pelo juiz-relator a remeter o litígio relativo a estas licenças ao Centro de Mediação e Arbitragem. Além disso, as partes poderão ter o direito de utilizar as instalações do Centro de Mediação e Arbitragem, por exemplo, para efeitos de determinação das condições destas licenças FRAND, caso não exista um litígio pendente no TUP, partindo do princípio de que o Centro está habilitado a tratar de questões que envolvam patentes não abrangidas pelo artigo 3.º. Uma outra dimensão material controvertida de competência deste Centro é consubstanciada na regulação dos termos das *licenças relativas a patentes relativas a infraestruturas essenciais* ou *patentes essenciais a uma norma*, licenças sobre *patentes essenciais padrão* ou licenças SEP (*standard essential patents*), as quais devem exibir um conteúdo com as mesmas características, ou seja, *fair, reasonable, and non-discriminatory*. Uma «norma» é definida como uma «especificação técnica, aprovada por um organismo de normalização conhecido, para aplicação repetida ou continuada» —cfr. o Regulamento (UE) n.º 1025/2012, do Parlamento europeu e do Conselho, alterado pelo Regulamento (UE) n.º 2022/2480, de 14 de dezembro, o qual estabelece regras no que respeita à cooperação entre as organizações europeias de normalização, os organismos

O quadro jurídico deste Centro de Mediação e Arbitragem está distribuído por várias disposições e codificações, sobretudo os arts. 35.º, 39.º, 52.º e 79.º do ATUP, as Regras 11 e 365 do Regulamento de Processo no TUP⁵, bem como as Regras de Funcionamento do Centro de Mediação e Arbitragem⁶. No entanto, mesmo o regime jurídico desta nova estrutura de *resolução alternativa* (ou *complementar*) de litígios ainda se encontra incompleta. Não obstante já esteja em vigor o Regulamento de Processo do TUP e tenha sido publicado um projeto de Regras sobre a mediação e arbitragem, os meios interessados continuam a aguardar a entrada em vigor do Regulamento de Arbitragem deste Centro.

O principal objetivo deste Centro será promover a mediação e a arbitragem de litígios em matéria de patentes europeias que sejam, total ou parcialmente, da competência do referido Centro. Em particular, o Centro irá exercer as seguintes competências funcionais: disponibilizar apoio institucional para os procedimentos de mediação e arbitragem; fornecer as regras do procedimento; informações sobre custas, cláusulas modelo, quaisquer outros regulamentos e serviços de que as partes necessitem; promover e organizar a formação de mediadores e árbitros em cooperação com o Centro de Formação localizado em Budapeste ou outras instituições. As partes podem recorrer aos serviços do Centro de Mediação e Arbitragem sempre que desejarem resolver o seu litígio fora dos processos adversariais perante o TUP. Controverso é o âmbito material da atuação deste Centro, bem como o procedimento de reconhecimento das sentenças arbitrais condenatórias e das decisões de homologação de acordos alcançados neste Centro. Vejamos.

II. SEDE DO CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM. ESCOLHA DO LOCAL DA ARBITRAGEM / MEDIAÇÃO PELAS PARTES

De acordo com o n.º 1 do art. 35.º do ATUP, o Centro terá as suas sedes em Liubliana, na Eslovénia, e em Lisboa. Poderá perguntar-se por que razão não tem este Centro a sua sede no local onde foi instalado o Tribunal de Recurso ou a Divisão Central.

A razão pela qual o Centro não tem a sua sede no local onde está instalado o Tribunal de Recurso ou a divisão central é, ao que cremos, de *política legislativa*: deve-se ao interesse dos Estados-Membros em ter, pelo menos, a sede

nacionais de normalização, os Estados-Membros e a Comissão, à elaboração de normas europeias e de produtos de normalização europeus relativos a produtos e serviços de apoio à legislação e às políticas da União, à identificação de especificações técnicas no domínio das tecnologias de informação e comunicação suscetíveis de ser referenciadas, ao financiamento da normalização europeia e à participação dos interessados na normalização europeia. Sobre esta questão do ponto de vista processual, cfr. em Portugal, REMÉDIO MARQUES (2023), págs. 122 e segs.; e do ponto de vista material, QUELHAS (2024), n.º 5.

Esta competência —atribuída expressamente ao Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, em termos de procedimento de conciliação, cujos conciliadores podem efetuar propostas dos termos e condições deste outro tipo de licenças— consta de um projeto de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27/04/2023, COM(2023) 232 final 2023/0133 (COD), disponível no seguinte endereço eletrónico: https://single-market-economy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/COM_2023_232_1_EN_ACT_part1_v13.pdf

⁵ Cfr. estas *Rules of Procedure of the Unified Patent Court* (adotadas em 8/07/2002 e cujo início de vigência foi em 1/09/2022) no seguinte endereço eletrónico: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.pdf

⁶ Rules of Operation of the Mediation and Arbitration Centre, 8 July 2022, disponíveis no seguinte endereço eletrónico: <https://www.unified-patentcourt.org/en/court/legal-documents>

de uma instituição do TUP no seu território. Se esta decisão irá contribuir para a sua utilização, é o que ficará para apurar⁷. Além disso, parece-nos que *as partes são livres de escolher qualquer outro local para a mediação*, de acordo com o art. 9.º deste ATUP. Se as partes não chegarem a acordo a esse respeito, o Centro tomará a decisão. É de esperar que o Regulamento de Arbitragem deixe às partes a mesma escolha. O art. 4.º das Regras de Funcionamento deste Centro confirma, na verdade, a orientação segundo a qual os procedimentos de mediação e arbitragem podem ter lugar noutros locais para além das sedes do Centro (Lisboa e Liubliana). Com efeito, a liberdade das partes para escolherem a sede de uma arbitragem é muito importante, uma vez que a sede tem um forte impacto no quadro jurídico processual da arbitragem que se venha a iniciar, designadamente a aplicação da *Lei de Arbitragem Voluntária* do Estado onde o tribunal arbitral venha a ser instalado (*v.gr.*, possibilidade de dedução de ordens preliminares ou providências cautelares; intervenção de terceiros na arbitragem; prazo para proferir a decisão arbitral; possibilidade de retificar erros de cálculo ou de custas na decisão já proferida; recurso da decisão arbitral; ação de anulação dessa decisão).

III. COMPETÊNCIA MATERIAL

O Centro de Mediação e Arbitragem pode ser chamado a intervir pelas partes em todos os *litígios abrangidos pela competência material do TUP*⁸. A primeira frase do n.º 2 do Regulamento de Mediação assinala que a competência do Centro se limita à *prestação de serviços de mediação e arbitragem* de litígios em matéria de patentes abrangidos pelo âmbito do ATUP —navegando nas mesmas águas o art. 2.º, n.º 1, do Regulamento de Mediação). Por conseguinte, à primeira aparência, parece que os seus serviços não podem ser utilizados para litígios de patentes (ou certificados complementares de proteção) *para os quais o TUP não goza de competência*⁹. Pode não ser assim, como veremos, *infra*. A atuação deste Centro pode implicar questões que envolvam, pelo menos, uma patente europeia com efeito unitário (PEEU), mesmo que outros elementos do objeto do processo possam estender-se para além da jurisdição da TUP¹⁰.

Esta nova instituição de arbitragem *não tem, porém, competência exclusiva* para os litígios que são da competência do TUP. Consequentemente, os litígios que são da competência do TUP —com exceção da revogação (nulidade) das patentes europeias e certificados complementares de proteção, nos termos do art. 35.º do ATUP— são arbitráveis perante este novo órgão de arbitragem, bem

⁷ De todo o modo, em Portugal (Lisboa) foi criada e está instalada uma divisão local do TUP. Todavia, dado que não se sabia se o então Governo português iria criar e instalar uma divisão local (por motivo, *v.gr.*, localização, em Portugal, dos recursos destinados ao financiamento do funcionamento deste Centro, do procedimento recrutamento dos funcionários, identificação de instalações apropriadas, etc.), foi negociada, anteriormente em Portugal, a localização da sede do Centro de Mediação e Arbitragem, mesmo que Portugal não viesse a acolher, no seu território, qualquer divisão local.

⁸ Arts. 31.º e 32.º do ATUP; art. 2.º, n.º 1, do Regulamento de Mediação e Arbitragem. Cfr., sobre as competências materiais do TUP e a partilha de competências com os tribunais dos Estados Contratantes durante o *período transitório*, cfr. REMÉDIO MARQUES (2024), págs. 57-59, pág. 60 segs.

⁹ Por exemplo, litígios emergentes de contratos de licença (voluntária ou obrigatória) e patentes europeias «clássicas» — neste sentido, KANEKO (2019), pág. 89.

¹⁰ PICT (2018), pág. 9 segs.; DE WERRA (2023); GRANATA (2018), pág. 259.

como perante outras instituições arbitrais ou, inclusivamente, perante um tribunal arbitral *ad hoc*.

Seja como for, de acordo com o Regulamento de Mediação, as partes podem incluir no procedimento de mediação *qualquer matéria* que esteja intimamente ligada a uma matéria da competência do TUP¹¹.

1. Patentes europeias sujeitas a opt-out ou patentes nacionais

Faz-se necessário questionar se este Centro poderá apreciar e julgar litígios relativos a patentes não abrangidas pelo art. 3.º do ATUP (ou respetivos certificados complementares de proteção), em especial patentes europeias sobre as quais foi emitido o *opt-out*, ou patentes nacionais, especialmente no contexto em que as partes num acordo teriam submetido o seu litígio ao Centro para efeitos de resolução do litígio relativo a uma carteira global de direitos de patentes. Cremos que a resposta deve ser afirmativa. Na realidade, uma *interpretação literal* do seu âmbito de competência material previsto no ATUP tornará, por certo, o Centro menos atrativo para os meios interessados nos processos de resolução alternativa de litígios.

2. O conhecimento e apreciação de questões respeitantes à validade de patentes e certificados complementares de proteção

A arbitrabilidade dos litígios em matéria de patentes foi efetivamente reconhecida na maioria das jurisdições; todavia, com uma limitação: a falta de poderes jurisdicionais dos árbitros para invalidar patentes (ou certificados complementares de proteção), em parte ou na totalidade, com um efeito *erga omnes*, ou seja, um efeito vinculativo para terceiros —é a realidade que se verifica, por exemplo, na Alemanha, em França ou em Portugal¹². Pelo contrário, na Suíça, os tribunais arbitrais podem decretar a invalidade de uma patente com efeitos *erga omnes*. O mesmo ocorre na Bélgica. No entanto, os árbitros podem conhecer *incidentalmente e com efeitos inter partes* da validade das patentes em litígios contratuais —por exemplo, em França¹³; na Alemanha¹⁴; Finlândia¹⁵ ou em Portugal, sendo que, neste último caso, esta permissão de conhecimento e apreciação jurisdicionais *consta expressamente da lei*, nos termos do art. 2.º, n.º 3, da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro¹⁶. Neste caso, a decisão sobre a validade da patente é vinculativa apenas entre as partes na arbitragem (efeitos *inter partes*). Esta parece ser a orientação na maioria dos ordenamentos jurídicos, mesmo fora da União

¹¹ Art. 2.º, n.º 3, do Regulamento de Mediação. De igual sorte, parece-nos que a pendência de um litígio perante o TUP não constitui, nem um obstáculo nem uma condição para os interessados submeterem o seu conflito a este mecanismo de resolução alternativa de litígios. Isto porque a Regra 11, n.º 2, do Regulamento de Processo no TUP estatui que a resolução amigável do litígio não alcançada através do Centro de Mediação e Arbitragem pode ser objeto de uma decisão de confirmação pelo TUP e, nessa medida, ser *executada* ao abrigo da Regra 365 do mencionado Regulamento de Processo, *ex vi* do art. 82.º do ATUP. Este Centro de Mediação e Arbitragem está em condições de apreciar e julgar litígios resultantes de convenções de arbitragem que afastem a resolução do litígio por um tribunal do Estado, incluindo o TUP.

¹² REMÉDIO MARQUES (2011), pág. 179 segs.; REMÉDIO MARQUES (2017), págs. 324 segs., pág. 353 segs.

¹³ Decisão da *Cour d'Appel* de Paris, de 28 de fevereiro de 2008, n.º 05/10577.

¹⁴ Decisão do OLG, de Munique, de 25 de maio de 2021, proc. n.º 21 O 8717/20.

¹⁵ SCHRÖDER (2023).

¹⁶ Na redação do Decreto-Lei n.º 110/2018, de 10 de outubro, que aprovou o novo Código da Propriedade Industrial português.

Europeia, incluindo nos países da família da *common law*¹⁷. Afirmada a validade da patente, os terceiros, que não tenham sido partes continuas, evidentemente, a poder contestar a validade da patente perante os tribunais competentes, já que o alcance subjetivo do caso julgado material não os atinge.

É verdade que, nos termos do n.º 2 do art. 35.º do ATUP —aliás, de harmonia com o n.º 2 do art. 79.º do mesmo Acordo—, uma patente não pode ser *anulada* (motivos relativos) ou *declarada nula* (motivos absolutos relacionados com o interesse público) ou, inclusivamente, *limitada em algumas reivindicações* por meio do proferimento de uma *decisão heterocompositiva* num processo de arbitragem¹⁸. No entanto, isto não significa que as partes tenham de se abster de discutir a validade de uma patente no decurso da mediação ou arbitragem. Elas podem, pelo contrário, lograr um acordo que inclua a *renúncia* (a algumas reivindicações) ou *limitação voluntária* (a algumas reivindicações) dessa patente. Com efeito, a Regra 11, n.º 2, do Regulamento de Processo no TUP prevê expressamente tais declarações¹⁹.

Deveremos, na verdade, nestas eventualidades, distinguir os casos da *eficácia direta* constitutiva *erga omnes* resultante de uma declaração de nulidade ou anulação de uma patente ou CCP daquelas outras situações em que a invalidade e a extinção da patente (ou CCP) com efeitos *erga omnes* decorre *indiretamente* da manifestação da vontade do seu titular, ainda que necessite da *colaboração da parte contrária* ou de uma *declaração de vontade integrativa* desta última. Na realidade, o titular da patente pode evidentemente *limitar, renunciar* ou *concordar* com a «revogação» de uma patente ou, ainda, não a fazer valer contra a outra parte e/ou terceiros (Regra 11, n.º 2, do Regulamento de Processo no TUP)²⁰.

O ATUP proíbe a mera invocação e conhecimento da invalidade de uma patente (ou CCP) com efeitos *inter partes*, quer pelo TUP, quer pelo Centro de Arbitragem e Mediação (art. 35.º, n.º 2 e 3). De resto, a competência deste Centro não abarca a mera invalidação ou limitação da patente com um efeito *erga omnes* direto com dispensa da existência de uma ulterior decisão judicial), embora permita a *realização indireta* do mesmo objetivo. Se, por exemplo, a manutenção de um acordo de licença estiver sujeita à condição resolutiva da declaração de nulidade da patente licenciada (*maxime*, de parte dela, isto é, de algumas reivindicações), é provável que o Centro de Arbitragem e Mediação aprecie não só a nulidade da patente com efeito *inter partes*, mas também aspetos dependentes do acordo de licença, como o pagamento de rendas periódicas (*royalties*) ou outras obrigações acessórias²¹.

¹⁷ REED / MILLER / TEZUKA / DOERNENBURG (2021); MOURA VICENTE (2015), pág. 155.

¹⁸ Circunstância, esta, em que a atividade do tribunal arbitral, como é sabido, é completamente diferente, no que respeita à apreciação e julgamento dos factos controvertidos e da sua qualificação jurídica, de uma *decisão homologatória de transação*.

¹⁹ O mesmo se prevendo no art. 2.º, n.º 2, do Regulamento de Mediação.

²⁰ Por exemplo, pode estabelecer-se um regime de eficácia *inter partes* em matéria de validade da patente —tanto no TUP quanto no Centro de Mediação e Arbitragem constituído em Lisboa e Liubliana—, obrigando-se, por exemplo, o titular da patente a não atuar, em relação à outra parte, como se a patente em causa fosse *ineficaz* em relação a ela (*v.gr.*, em ações de infração; para pagamento de *royalties*; em ações em que se discute o uso prévio anterior do réu, etc.), ou obrigando a outra parte a não usar, para o futuro, uma parte limitada do objeto originalmente patenteado — PICT (2023), págs. 3–4, disponível no seguinte endereço eletrónico: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4305883

²¹ Cfr. PICT (2018), pág. 9; FASAN (2023), págs. 74–75; SCUFFI (2017), pág. 57; GALLOUX (2023), págs. 154–155.

3. ¿Competência do Centro de Mediação e Arbitragem para apreciar e julgar litígios de patentes europeias «clássicas» e outros direitos de propriedade intelectual?

Retornemos ao âmbito da competência material deste Centro de Mediação e Arbitragem. Nós não sustentamos uma interpretação *restrita e literal* da competência do ATUP que exclua, por exemplo, todas as outras patentes, com exceção das patentes europeias com efeito unitário (PEEU)²². Ao invés, o Centro de Mediação e Arbitragem deverá, idealmente, ter o poder de apreciar e julgar um litígio decorrente de uma PEEU ou de outros direitos de propriedade intelectual que não sejam abrangidos pelo âmbito de aplicação do ATUP, mesmo que tal sentido interpretativo não encontre forte ressonância na redação do art. 35.º, n.º 2, do ATUP. Tal deve ser entendido como significando que os procedimentos de mediação ou arbitragem podem abranger *questões de facto* e de *direito* relacionadas com *contratos de licença* sobre patentes abrangidas pelo ATUP, uma vez que tais questões estariam juridicamente ligadas ao litígio sobre a validade ou infração de tais patentes; outrossim, também podem abranger litígios respeitantes ao direito à PEEU. Na mesma linha, deve ser possível submeter a arbitragem os litígios relacionados com patentes abrangidas pelo ATUP, que com estas se situem numa relação de *prejudicialidade*, ou que destas sejam *acessórios, conexos* ou *instrumentais*.

É verdade que o art. 52.º, n.º 2, do ATUP dá a impressão de que a referência à mediação e à arbitragem efetuada ao abrigo do ATUP foi concebida pelos seus redatores como um instrumento para as partes resolverem os seus litígios *depois de estes já terem sido submetidos ao TUP*. Este cenário, ainda que não seja irrealista, não abrange, porém, os casos, muito frequentes, em que as partes selecionam os mecanismos de resolução alternativa de conflitos *antes* da ocorrência de um litígio. As partes contratantes nas suas relações comerciais e, mais especificamente, nos contratos respeitantes a direitos de propriedade intelectual (incluindo direitos de patente e certificados complementares de proteção) preveem, geralmente, a ocorrência potencial de litígios futuros e, por conseguinte, escolhem, antecipada e consequentemente, os tipos de mecanismos alternativos de resolução de litígios a que recorrerão em caso de litígio (em Portugal, por meio da denominada *cláusula compromissória*). Por conseguinte, não há dúvida de que as partes devem estar em condições de acordar em submeter o seu litígio a um processo de arbitragem, gerido pelo Centro de Mediação e Arbitragem, *mesmo antes da ocorrência de um litígio*²³.

Este limite substantivo ao âmbito dos serviços a prestar pelo Centro de Mediação e Arbitragem é dificilmente conciliável com as expectativas normais das

²² Contra, porém, neste sentido, KANEKO (2018), pág. 89, que exclui a litigância de outras patentes.

²³ A orientação oposta à que se perfilha no texto não reflete a natureza dos processos arbitrais, os quais, por via de regra, excluem o direito de ação exercido através dos tribunais do Estado e constituem um meio alternativo de resolução do litígio entre as partes. A referência que é feita à arbitragem contida no art. 52.º, n.º 2, do ATUP é, por conseguinte, um pouco equivocada, na medida em que é pouco provável que as partes aceitem transitar de um litígio judicial (perante o TUP, aí suspendendo a instância) para a arbitragem na *fase intermédia* do trâmite neste TUP, a qual tem lugar após, *hoc sensu*, a fase dos «articulados»; isto dito tendo em conta os investimentos por elas já terão efetuado para deduzirem a ação e a contestação perante o TUP. Normalmente, o momento mais adequado para as partes iniciarem a autocomposição (ou serem para tal estimuladas pelo TUP) surge logo *após a produção dos meios de prova na audiência final*.

partes num litígio comercial. Com efeito, estes (atuais ou futuros) litigantes têm interesse em resolver o seu litígio, *globalmente, num único processo* (e não em vários processos paralelos). É o caso, nomeadamente, das partes contratantes num contrato transfronteiriço em matéria de patentes (por exemplo, um contrato de licença de direito ou CCP de patente para vários países). O conteúdo deste tipo de contratos não se limita às patentes europeias «clássicas» e/ou às patentes europeias com efeito unitário, abrangendo também patentes americanas, patentes japonesas, ou mesmo marcas ou saber-fazer secreto. Ora, estas partes só terão interesse em submeter o seu litígio às regras de arbitragem do Centro de Mediação e Arbitragem se tal puder garantir uma *resolução global* do seu litígio, cujo caso julgado material seja oponível a todos os interessados. Caso contrário, é provável que essas partes selecionem outro sistema ou centro de arbitragem que não esteja sujeito a um poder jurisdicional tão limitado²⁴. Por outras palavras, o poder deste Centro para gerir os casos que lhe sejam submetidos, apreciando e julgando tais processos arbitrais, não tem necessariamente de refletir o poder jurisdicional do TUP para apreciar e julgar os litígios em matéria de patentes que são da sua competência (*exclusiva*). Esta competência material exclusiva do TUP não deverá constituir o alicerce ou o espelho que reflete a competência material do Centro de Mediação e Arbitragem.

Repare-se que a Regra 5.º, n.º 2, do Regulamento de Funcionamento deste Centro²⁵ navega no sentido de o seu âmbito material de competência ser mais vasto. A referida Regra determina que objetivo do Centro é promover a mediação e a arbitragem em casos total ou parcialmente da competência do TUP²⁶. As Regras de Mediação deste Centro adotadas pelo Comité Consultivo do TUP, em 27/11/2015, também trilham esta linha: em matéria de mediação, a Regra 2, n.º 3, estatui que as partes podem decidir incluir na mediação qualquer outro direito ou obrigação disponível, factual ou juridicamente ligada ao litígio, que seja da competência exclusiva do TUP^{27/28}.

²⁴ E não se obtém dizendo que este Centro teria que possuir na sua lista de árbitros um acervo de especialistas em múltiplos domínios contratuais (e não contratuais) em matéria de direitos de propriedade intelectual, designadamente para dirimir o âmbito de uma licença concedida relativamente a uma determinada patente; para saber se o contrato de licença foi validamente resolvido; para determinar qual a lei material aplicável ao contrato em causa, que não será necessariamente a lei de qualquer Estado-Membro da UE (que são partes no ATUP) e sobre a qual o tribunal arbitral deverá estar em condições de decidir, etc. Exigir essa especialização ao Centro não deve ser um fator que justifique o âmbito limitado das suas atividades (em conformidade com a redação do n.º 2 do art. 35.º deste ATUP). Repare-se que os árbitros incluídos nas listas de árbitros dos centros de arbitragem não precisam (e, de facto, não podem) ter conhecimentos de direito substantivo em todas as áreas jurídicas que estão em causa nos litígios que lhes são submetidos. Por exemplo, não se espera que os árbitros que integram a lista do *Tribunal (Internacional) de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional* (CCI) detenham conhecimento substantivo em todas as áreas jurídicas que possam estar implicadas num determinado litígio submetido à arbitragem da CCI.

²⁵ O Regulamento deste Centro, de 8/07/2022, está disponível no seguinte endereço eletrónico: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_06_08072022_rules_of_operation_mediation_arbitration_centre_en_final_for_publication.pdf

²⁶ Rule 5 – Objectives: 1. The objective of the Centre is to promote mediation and arbitration in cases which fall wholly or in part within the competence of the UPC. Poderão, designadamente, acolher-se a este Centro litígios respeitantes a contratos celebrados ao abrigo da legislação não comunitária que licenciem PEEU, bem como patentes europeias «clássicas»; outrossim, litígios decorrentes da violação não só dessas patentes, mas também de *segredos comerciais* concomitantes (por exemplo, no caso de um invento que implicam programas de computador), direitos de autor sobre programas de computador, etc.

²⁷ Em língua inglesa a redação é a seguinte: «The parties may decide on any other disposable right or obligation factually or legally linked to the dispute falling within the exclusive competence of the UPC to be included into mediation». Cfr. estas Regras no seguinte endereço eletrónico: https://www.sicpi.org/wp-content/uploads/2014/01/2015-11-27_UPC_Mediation_Rules.pdf

Consequentemente, o Centro de Mediação e Arbitragem deverá poder tratar de litígios que envolvam, por exemplo, contratos celebrados ao abrigo da legislação não comunitária que licencia patentes da CPE (com ou sem efeito unitário), bem como patentes não europeias; ou a violação não só dessas patentes, mas também de *segredos comerciais* a estas inerentes (por exemplo, no caso de um invento que implica programas de computador), de direitos de autor respeitantes a *software* ou o direito «especial» do fabricante de *bases de dados*.

4. A submissão do litígio ao Centro de Mediação e Arbitragem: antes ou apenas após o litígio ter sido submetido ao TUP?

Parece evidente que um litígio pode ser submetido ao Centro *durante a pendência de uma ação no TUP*. No entanto, faz-se necessário determinar se essa apresentação ao Centro também é possível numa situação —mais normal— em que as partes pretendem resolver o seu litígio por mediação e/ou arbitragem, *antes* de qualquer litígio cuja demanda tenha sido ajuizada em matéria de patentes neste TUP.

O n.º 2 do artigo 35.º do ATUP estabelece que o Centro deve proporcionar instalações para mediação e arbitragem de litígios em matéria de patentes abrangidos pelo âmbito deste ATUP. Devido à redação desta norma e à ausência de requisitos explícitos para a exigência de uma ação se encontrar pendente no Tribunal, consideramos que, tal como já insinuámos atrás, as instalações do Centro também podem ser utilizadas de forma mais convencional *antes* da propositura de qualquer ação no TUP, por exemplo, através da mobilização de uma cláusula de mediação e / ou arbitragem. Esta interpretação parece também estar em conformidade com a proposta da Presidência da UE relativa às principais características do órgão jurisdicional em matéria de patentes da UE, que serviu de base para a redação do ATUP.

5. A possibilidade de os tribunais arbitrais constituídos no Centro poderem efetuar pedidos de reenvio prejudicial para o TJUE

Outra importante questão é a de saber se os árbitros deste Centro de Mediação e Arbitragem poderão (ou deverão) *suspender a instância* das ações arbitrais e submeter pedidos de reenvio prejudicial ao TJUE. Vejamos. Não obstante a decisão do TJUE, de 6/03/2018, no proc. C-284/16 (*Slowakische Republik c. Achmea BV*), cremos que, tal como as ações que tramitam no TUP, estes tribunais arbitrais constituídos no seio deste Centro para apreciarem os litígios submetidos à sua competência material inserem-se no sistema jurisdicional da União, podendo ser teleologicamente equiparados a órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros na aceção do artigo 267.º do TFUE —*a maiori*, tal como o próprio TUP considerado «tribunal comum» do Estados-Membros (art. 1.º do ATUP; art. 71.º-A, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 1215/2012)—, de tal forma que as suas decisões estejam sujeitas a mecanismos suscetíveis de assegurar a plena eficácia

²⁸ Tb., neste sentido DE WERRA (2023), pág. 129 = págs. 6-8 do *paper* publicado em https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4534882

das normas do direito da União²⁹. Quer dizer, não existe nenhum motivo válido que justifique que um tribunal arbitral que se venha a constituir para apreciar e julgar um litígio não seja, para esse efeito, considerado equiparado a um órgão jurisdicional «comum» a vários Estados-Membros, exatamente os que subscreveram o ATUP. A possibilidade de submeter esses litígios a um organismo (*scilicet*, o tribunal arbitral que funciona no seio deste Centro) que não constitui um elemento do sistema jurisdicional da União está prevista por um acordo que não foi celebrado pela União, mas por Estados-Membros. Todavia, este ATUP, por meio da técnica do *reenvio*, integra o direito dos Estados-Membros participantes do mecanismo de *cooperação reforçada*.

Seja como for, o Centro de Arbitragem poderia incorporar nas suas próprias regras processuais um artigo semelhante ao previsto na Regra 266 do Regulamento de Processo no TUP, proporcionando aos tribunais arbitrais a possibilidade de solicitar uma decisão prejudicial ao TJUE quando tal for necessário para a aplicação uniforme do Direito da UE. Este Centro de Mediação e Arbitragem pode fazê-lo expressamente com base no art. 35.º, n.º 3, do ATUP, que estabelece que «O Centro o Centro estabelece as regras de mediação e arbitragem».

IV. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CENTRO; JUÍZES ÁRBITROS E MEDIADORES; OS MANDATÁRIOS

As partes podem selecionar em qual das suas línguas de trabalho (inglês, francês e alemão) este Centro deve comunicar com elas (Regra 6, n.º 2, do Regulamento de Funcionamento do Centro). Não existe qualquer relação obrigatória entre esta língua e a língua utilizada nos respectivos procedimentos. Por conseguinte, a Regra 10 do referido Regulamento reconhece às partes uma margem de atuação ilimitada para escolherem a língua do procedimento de mediação. Se este consenso não for obtido, o n.º 2 da Regra 10 do Regulamento de Funcionamento do Centro remete para a língua «em que a patente foi concedida pelo Instituto Europeu de Patentes» ou seja, a(s) patente(s) em torno da(s) qual(ais) se desenvolve o litígio. No caso de se verificarem várias concessões de patentes em línguas diferentes ou nas eventualidades em que a língua da patente seria evidentemente inadequada —por exemplo, porque um contrato de licença que constitui o objeto central do litígio utiliza uma língua diferente—, o Diretor do Centro pode desaplicar a referida Regra 10, n.º 2.

Nos termos da Regra 8 do referido Regulamento, os quatro «órgãos» do Centro são o seu Diretor³⁰, o Comité Administrativo do TUP, o Comité Orçamental e de Auditoria do TUP e o Comité de Peritos. O *Diretor* único e independente (Regra 9, n.ºs 1 e 3, do Regulamento) ocupa uma posição institucional muito forte cujos poderes vão para além da mera representação deste Centro (Regra 9, n.º 1), abrangendo a responsabilidade por «toda a estrutura operacio-

²⁹ Esta questão é importante não apenas no quadro processual civil da União Europeia (*v.gr.*, competência internacional, litispendência, conexão de ações, etc.), mas também do direito de patente, certificado complementar de proteção e direito da concorrência da União Europeia (art. 101.º do TFUE).

³⁰ Terminou no passado dia 1 de fevereiro de 2024 o prazo para a apresentação de candidaturas para o cargo de Diretor deste Centro. O exercício deste cargo tem a duração de cinco anos. Cfr. o documento disponível no seguinte endereço eletrónico: http://www.ordineavvocativibovalentia.it/oavv/uploads/Job-Description_Director-PMAC_EN_final.pdf; bem como o questionário a preencher pelos candidatos: http://www.ordineavvocativibovalentia.it/oavv/uploads/Questionnaire_Director-PMAC_EN.pdf

nal e organizacional do Centro, incluindo questões financeiras, de secretariado e de pessoal» (Regra 9, n.º 3). Entre outros aspectos (cfr. Regra 9, n.º 4), o Diretor atribui os litígios às sedes do Centro, nomeia e destitui árbitros e mediadores da lista (se possível, após consulta do Comité de Peritos); dota o Centro de pessoal «conforme necessário» e estabelece o orçamento anual. O *Comité Administrativo* adota, em especial, no âmbito do seu poder de decisão (Regra 2, n.º 2), o Regulamento de Funcionamento do seu Regulamento de Mediação e Arbitragem e outros estatutos; aprova o relatório anual do Centro, aceita os «critérios e qualificações gerais dos árbitros e mediadores» (mas não de pessoas individuais) e nomeia o Diretor «sob proposta dos Estados-Membros contratantes» (Regra 10, n.º 2). O *Comité Orçamental* «aprova o projeto de orçamento anual do Centro e transfere as contribuições financeiras necessárias para a criação, manutenção e funcionamento do Centro» (Regra 11, n.º 1).

Coerente com os amplos poderes reconhecidos ao Diretor deste Centro, o Regulamento de Funcionamento designa o *Comité de Peritos* como um órgão consultivo. Para um nível adequado de controlos e equilíbrios, e dada a experiência em direito das patentes, mediação e arbitragem dos peritos (Regra 12, n.º 1, e Regra 12, n.º 5), estes peritos devem ter um protagonismo ativo. Isto pode, por exemplo, significar que podem pretender reunir-se mais vezes do que uma vez por ano —tempestividade mínima legal da realização das reuniões prevista na Regra 12, n.º 6. A elaboração da lista de mediadores/árbitros e a proposta de «alterações necessárias ou adequadas ao regulamento do Centro» são tarefas importantes nas competências funcionais do Comité de Peritos; mas não têm de ser as únicas atribuições funcionais como demonstra a expressão «*inter alia*» contida na primeira linha do n.º 3 da Regra 12. Através da seleção de personalidades adequadas, os Estados-Membros proponentes e o Comité Administrativo, que procede à nomeação (Regra 12.º, n.º 4, do Regulamento de Funcionamento deste Centro), podem contribuir para promover, no futuro, o papel do *Comité de Peritos*.

O art. 35.º, n.ºs 3 e 4, do ATUP mandata o Centro de Mediação e Arbitragem para elaborar uma lista de mediadores/árbitros, de preferência incluindo peritos de todos os Estados-Membros contratantes. O art. 7.º, n.º 2, alínea c), do Estatuto TUP³¹, no quadro da observância do *princípio da imparcialidade*³², proíbe os *juízes* de participarem nos processos em que «tenham sido chamados a pronunciar-se na qualidade de membros de um painel de arbitragem ou de mediação». Esta formulação deve incluir atividades no âmbito do Centro de Mediação e Arbitragem. Independentemente do facto de se aprovar, ou não, esta decisão legislativa, o art. 7.º n.º 2, alínea c), do Estatuto do TUP esclarece, assim, que os *juízes* em funções no TUP podem, *ao mesmo tempo* (embora não nos mesmos casos), atuar como mediadores ou árbitros. Consequentemente, deve ser possível incluí-los na lista de árbitros ou mediadores, nos termos do artigo 35.ºs, n.º 3 e 4, do ATUP. Relativamente aos *mediadores*, o n.º 2 do da Regra do Regulamento de Funcionamento deste Centro contém uma disposição adicional relativa ao *conflito de interesses*, que exclui as pessoas que prestam assistência judiciária ou representam uma parte no mesmo processo.

³¹ Disponível no seguinte endereço eletrónico: https://www.epo.org/en/legal/up-upc/2022/upcaannexi_ci.html

³² MACREZ (2023), págs. 308-309.

Os advogados acreditados na OEP (mandatários europeus de patentes) têm o poder de representar e assistir, em termos de *patrocínio judiciário*, as partes nos procedimentos de mediação e arbitragem perante o Centro (art. 8.º do Regulamento de Mediação; art. 8.º Regulamento de Arbitragem), da mesma forma que podem alegar matéria de facto e de direito em ações no TUP. Este Centro está, porém, autorizado a emitir regras especiais respeitantes à qualificação destes mandatários, exigindo, se assim o entender, uma certificação especial previamente emitida (à semelhança do *European Patent Litigator Certificate*) por entidades acreditadas por este Centro e pelo Centro de Formação localizado em Budapeste, com base em cursos de formação especializados. A parte está livre de nomear o consultor técnico em procedimento de arbitragem administrado por este Centro. Do mesmo modo, os árbitros podem sentir a necessidade de nomear um ou mais peritos para a produção de prova pericial (relatório) ou servir-se de um consultor técnico que os ajudem, *v.gr.*, a entender o sentido e o alcance das reivindicações do fascículo da patente no confronto com o dispositivo alegadamente utilizado pela parte contrária.

V. OS ÁRBITROS E O LOCAL DA ARBITRAGEM

Quanto aos juízes-árbitros, o Centro elaborará uma lista de mediadores e árbitros que poderão ser designados pelas partes³³. Os pormenores relativos às qualificações necessárias para ser admitido como mediador ou árbitro constarão do regulamento de mediação e arbitragem do Centro.

De acordo com o art. 6.º do Regulamento de Mediação e Arbitragem, as partes podem chegar a acordo sobre o mediador que desejam para as apoiar na resolução *autocompositiva* do seu litígio. Se não for possível chegar a um acordo, o Centro fornece às partes uma lista restrita de *cinco mediadores* constantes dessa lista. As partes podem escolher qualquer outro mediador, quer conste, ou não, da lista do Centro. Se tal não for possível, o Centro seleciona um mediador adequado. O mediador deve respeitar o Código de Conduta Europeu para Mediadores³⁴ e cumprir as obrigações estabelecidas no art. 7.º das Regras de Mediação, que exige um *mediador neutro* que não tenha actuado anteriormente como consultor ou representante de uma das partes e que deve reconhecer qualquer possível conflito de interesses e abster-se de prestar aconselhamento jurídico às partes. Não há, ainda, informações disponíveis sobre as qualificações exigidas aos árbitros.

As partes não estão vinculadas à lista de mediadores e árbitros proposta pelo Centro. Na verdade, elas podem escolher um profissional que não esteja inscrito na lista. Além disso, as partes não são obrigadas a recorrer aos serviços de resolução alternativa de litígios deste Centro³⁵; elas podem, também, optar por qualquer outra forma de arbitragem ou mediação *ad hoc* ou *institucional*, uma vez que o Centro constitui apenas uma *instância opcional* de resolução de litígios e não um sistema obrigatório. No entanto, os mediadores ou árbitros escolhidos terão de aplicar as regras do ATUP que definem o direito material aplicável ao litígio.

³³ Art. 14.º do Regulamento de Mediação e Arbitragem.

³⁴ Cfr. em, língua portuguesa, o documento Código Europeu de Conduta para Mediadores, Gabinete de Política Legislativa, Ministério da Justiça, 2014, disponível no seguinte endereço eletrónico: https://dgnj.justica.gov.pt/Portals/31/GRAL_Media%E7%E3o/Codigo_Europeu_Conduta_Mediadores_2014.pdf

³⁵ Regra 11, n.º 2, do Regulamento de Processo no TUP.

A 1.^a parte do art. 35.º, n.º 2, do ATUP estatui que o Centro «disponibiliza meios para a mediação e a arbitragem de litígios de patentes abrangidos pelo presente Acordo». Estes meios são serviços através de meios humanos e materiais. Seja como for, parece-nos que as partes são *livres de escolher a sede da arbitragem* no âmbito do sistema de arbitragem de patentes previsto no citado art. 35.º. Esta liberdade é, de facto, de importância fundamental para as partes, se e quando optarem por submeter os seus litígios à arbitragem: a escolha da sede da arbitragem tem impacto em muitas questões fundamentais, incluindo as condições de uma ação de anulação (ou recurso) contra a sentença perante os tribunais nacionais do país da sede, à luz da Lei de Arbitragem Voluntária (LAV) que vigore nesse país³⁶; bem como a *origem* da decisão arbitral, o que é relevante para efeitos da sua futura executóriedade em países estrangeiros (ao abrigo da Convenção de Nova Iorque). Vale dizer: esta localização, em Portugal e na Eslovénia, não deve impedir as partes de instalarem a sede da arbitragem noutros países, na medida em que as partes o considerem necessário, tendo em conta os seus interesses. Embora Portugal e a Eslovénia sejam ambas partes na Convenção de Nova Iorque, de 1958, sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras —a qual conta, atualmente, com 172 Estados Contratantes—, a escolha de Lisboa ou Liubliana como sede da arbitragem³⁷ não as impedirá de beneficiarem das vantagens da referida Convenção de Nova Iorque, para efeitos de *executoriedade global* da decisão arbitral.

As partes podem, no mais, pretender submeter uma arbitragem relativa a uma PEEU ou a uma patente europeia «clássica» (ou certificado complementar de proteção) a *outro centro de arbitragem* e escolher uma sede noutros países, que não Portugal ou a Eslovénia (mesmo em países não pertencentes à UE) por várias razões — incluindo a neutralidade do país onde a arbitragem terá a sua sede e da lei que regerá a arbitragem.

VI. A CONSTITUIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM. O TRÂMITE. A CONFIDENCIALIDADE

As partes podem, em qualquer fase do processo, ou, como já referimos, sem que qualquer processo esteja pendente no TUP, solicitar os serviços de resolução alternativa de litígios do Centro. O pedido de mediação é apresentado preferencialmente *em linha* ao Centro, após o pagamento das taxas administrativas, procedendo os requerentes à escolha de um mediador de entre os indicados na lista mantida pelo Centro (comunicando pelo menos cinco candidatos por ordem alfabética) e este atuará como terceiro neutro, imparcial e independente, assistindo as partes na procura de uma solução final, de forma eficiente e expe-

³⁶ Em Portugal, cfr. os arts. 39.º, n.º 4, e 46.º da LAV, aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro, que se aplicam às arbitragens constituídas em Portugal, no referido Centro de Mediação e Arbitragem.

³⁷ Em todo o caso, deve ser evitado que, *na convenção de arbitragem*, as partes identifiquem insuficientemente a sede da arbitragem, o que pode resultar, nomeadamente, de uma redação contratual inadequada, designadamente, submetendo os litígios ao «Centro de mediação e arbitragem instituído nos termos do artigo 35.º do Acordo Relativo ao Tribunal Unificado de Patentes»: nesta eventualidade, a dificuldade (interpretativa, no que tange à vontade das partes) resultaria da *dupla sede* do Centro (em Lisboa e em Liubliana). Esta dificuldade pode ser superada se e quando este Centro de Arbitragem, ao abrigo do n.º 3 do art. 35.º do ATUP, ficar provido de um regulamento, no qual se estatua, por exemplo, que, «salvo estipulação diversa das partes, o local da arbitragem é decidido pelo Centro, tendo em consideração as observações das partes e as circunstâncias da arbitragem».

dita, não excedendo *três meses de duração*, salvo exceções acordadas. Durante a pendência do procedimento de mediação, nenhuma iniciativa judicial ou arbitral pode ser ajuizada ou prosseguida, exceto o recurso ao TUP, a fim de este decretar eventuais *medidas cautelares*. De acordo com a Regra 295, alínea *d*), do Regulamento de Processo no TUP, a pedido conjunto das partes, o Tribunal pode então *suspender a instância*. Durante a mediação em curso, as partes devem abster-se de prosseguir processos perante o TUP³⁸. Nos termos do n.º 2 do art. 52.º do ATUP, o juiz relator, enquanto parte integrante e impulsionador de uma *gestão ativa do processo*³⁹, deverá explorar com as partes a possibilidade de alcançar um acordo, recorrendo ao Centro durante a fase intermédia do processo. De acordo com o art. 52.º, n.º 2, do ATUP, o juiz-relator deve explorar opções de resolução autocompositiva de litígios (alcançar um acordo, incluindo através de mediação e/ou arbitragem, utilizando os meios do Centro). O juiz-relator não deve, por conseguinte, limitar estritamente as suas sugestões aos mecanismos alternativos de resolução de controvérsias quando, por exemplo, parece possível alcançar um *acordo imediato* entre as partes ou quando outras instituições de resolução alternativa de litígios, que não o Centro de Mediação e Arbitragem, parecem estar em melhor posição para lograr essa autocomposição⁴⁰. Apesar de o n.º 2, ponto 1, do artigo 52.º ATUP e a alínea *d*) do artigo 104.º do Regulamento de Processo no TUP se limitarem a descrever a possibilidade e a responsabilidade do juiz-relator de abordar esta possibilidade de resolução alternativa do litígio outras opções em outras instituições na audiência prévia, o art. 52.º, n.º 2, do ATUP não vincula explicitamente os esforços do juiz na obtenção de uma transação nesta audiência. Esta redação flexível e as vantagens da resolução autocompositiva dos litígios sugerem que o juiz-relator deve explorar tais opções, especialmente a celebração de *transação*, não só durante a audiência prévia, mas durante todo o processo, sempre que tais opções pareçam realistas e adequadas, sobretudo, após a realização das sessões de produção de prova na audiência final. As Regras 11, n.º 1, e 332.º, alínea *e*), do Regulamento de Processo no TUP confirmam explicitamente esta responsabilidade, alargando-a a todos os membros do Tribunal que atuam nos casos concretos e instituem-na mesmo como um princípio geral de *gestão ativa dos processos*.

Já foi corretamente salientado que as partes não transitam habitualmente de um processo judicial em curso para a instância arbitral e que, por conseguinte, o conceito de promoção dos referidos mecanismos alternativos de resolução de litígios é mais adequado à via da mediação e/ou dirigida à celebração de uma *transação*, e não à via arbitral⁴¹. A pendência de um litígio perante o TUP não constitui, nem um obstáculo nem uma condição para a participação em mecanismos alternativos de resolução de litígios através do referido Centro de Mediação e Arbitragem. Em particular, o referido Centro está em condições de

³⁸ Art. 14.º, n.º 3, do Regulamento de Mediação.

³⁹ Regras 11, 104, alínea *d*), e 332.º, alínea *e*), do Regulamento de Processo no TUP.

⁴⁰ Mesmo que uma leitura restritiva da Regra 11, n.ºs 1 e 2 do Regulamento de Processo no TUP sugira que o Tribunal só pode propor a intervenção do Centro de Mediação e Arbitragem, o certo é que o art. 52.º, n.º 2, do ATUP prevalece sobre as normas daquele Regulamento de Processo. Vale dizer: é sempre possível que o TUP sugira ou as partes optem por solicitar a intervenção de outras instituições destinadas à resolução alternativa de litígios.

⁴¹ KANEKO (2018), pág. 93; DE WERRA (2023).

tramitar os pedidos de arbitragem resultantes de convenções de arbitragem que excluem os litígios nos tribunais estatais.

O n.º 3 da Regra 11 do Regulamento de processo no TUP reforça a proteção da confidencialidade das *transações* logradas no Centro de Mediação e Arbitragem e das *negociações* que as precederem. Esta norma determina, na verdade, que os documentos ou (outras) comunicações geradas no procedimento conducente à transação não podem ser «invocadas como prova pelo Tribunal ou pelas partes em processos perante o Tribunal ou qualquer outro tribunal», exceto para efeitos de aplicação dos termos da transação ou «expressos para serem feitos numa base aberta e livremente divulgáveis». Uma disposição deste tipo não é habitual constar das leis e dos códigos de propriedade industrial. Normalmente, a confidencialidade das negociações conducentes a transações é protegida por obrigações de não divulgação (obrigações de *non facere*) acordadas entre as partes e, se necessário, aplicadas por estas, e não através de regras de *inadmissibilidade legal probatória* que os tribunais devem observar *ex officio*.

Uma vez que o n.º 3 da Regra 11 do referido Regulamento de Processo no TUP apenas se aplica a «tais» (*such*) acordos e uma *interpretação sistemática* sugere que os «tais» remete para o n.º 2 da referida Regra 11, esta forte proteção da confidencialidade destes negócios jurídicos processuais aplica-se apenas aos *acordos confirmados por um tribunal*, nos termos do n.º 2 da Regra 11 do referido Regulamento de processo, criando um incentivo adicional para que um acordo seja certificado desta forma. A Regra 287 do mencionado Regulamento complementa a proteção da confidencialidade, alargando os deveres de confidencialidade decorrentes da relação mandatário judicial com a parte que representa aos procedimentos de Mediação e Arbitragem que tiverem lugar no referido Centro. Quer dizer: contrariamente às disposições mencionadas anteriormente, a regra 287 do Regulamento de Processo no TUP não coloca em pé de igualdade, no que se refere aos deveres de confidencialidade do mandatário judicial *versus* o seu constituinte, os procedimentos de mediação e arbitragem que têm lugar no Centro com os procedimentos de mediação e arbitragem administrados por outras instituições de mediação e arbitragem.

Repare-se que a Regra 365 do Regulamento de Processo no TUP não inclui qualquer disposição protetora da confidencialidade equivalente à Regra 11, n.º 3, do referido Regulamento de Processo, estipulando somente que o Tribunal «pode» (*may*) —a pedido, pelo menos, de uma parte— ordenar que os pormenores da transação sejam mantidos confidenciais. Ora, parece incoerente que o mesmo nível de proteção da confidencialidade não se aplique a todas as transações homologadas pelo TUP.

VII. RELAÇÕES ENTRE OS PODERES JURISDICIONAIS D O CENTRO DE ARBITRAGEM E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, INCLUINDO O TUP

O tribunal arbitral constituído neste Centro não é obrigado a *suspender a instância* por motivo de uma das partes apresentar uma ação no TUP ou num tribunal estadual, em violação da convenção de arbitragem. Esta regra processual fundamental protege —não apenas no sistema jurisdicional do TUP— mas também a instância arbitral de ser perturbada pela intervenção do tribunal esta-

dual. É verdade que o ATUP deveria ter mencionado expressamente esta regra. Mas, no seu art. 5.º, n.º 2, a LAV portuguesa, aplicável evidentemente às arbitragens realizadas em território português no seio da competência deste Centro, prevê que, neste tipo de eventualidades, o processo arbitral pode prosseguir (ou ser iniciado), ficando os árbitros livres de proferir sentença enquanto a questão estiver pendente em tribunal estadual.

De todo o modo, a proteção da arbitragem e do processo arbitral pendente (ou a instaurar) contra ações dos *tribunais estaduais* que ignorem ou desconsiderem as convenções de arbitragem baseia-se num *princípio não escrito* derivado do acervo comum das leis dos Estados contratantes do ATUP (art. 24.º, n.º 1, alínea *e*), do ATUP) e incorporado no direito internacional (não vinculativo), como é o caso do art. 8.º da Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional, ou o art. 2.º, n.º 3, da Convenção de Nova Iorque. A LAV portuguesa inclui no n.º 4 do seu art. 5.º este tipo de salvaguarda ou proteção do processo arbitral perante eventuais *interferências* dos tribunais estaduais na constituição ou no funcionamento do tribunal arbitral.

Inversamente, o TUP deve rejeitar —rejeição, esta, precedida de contestação do demandado—, os pedidos abrangidos por uma convenção de arbitragem válida⁴² que não permita a intervenção do tribunal estatal pretendida pelo requerente. O tribunal arbitral não é obrigado a suspender a instância em curso apenas porque uma das partes apresenta uma ação ao Tribunal, em violação da convenção de arbitragem. Esta regra processual fundamental protege —e não apenas no sistema do ATUP— a arbitragem de ser anulada pela intervenção de um tribunal estadual. É estranho e lamentável que o ATUP não explicitasse expressamente este princípio. Seja como for, a proteção da justiça arbitral contra ações judiciais ajuizadas nos tribunais dos Estados que ignorem convenções de arbitragem submetidas a prévia e precípua estipulação (e logo, consentimento) do requerente tenha previamente consentido tem de ser alicerçada num princípio não escrito derivado do acervo comum nas leis dos Estados contratantes do ATUP (art. 24.º, n.º 1, alínea *e*), do ATUP), o qual está materializado no direito internacional (não vinculativo), como é o caso do art. 8 da Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional ou o n.º 3 do artigo 2.º, n.º 3, da Convenção de Nova Iorque. *Mutatis mutandis*, uma válida convenção de arbitragem e a pendência do processo arbitral a esta atinente não pode bloquear a competência dos tribunais estaduais para ordenar *medidas provisórias ou cautelares*, especialmente para proteger uma das partes de danos irreparáveis que ocorram antes de o tribunal arbitral poder decidir o caso na ação principal. O mesmo princípio deve aplicar-se no que diz respeito ao TUP, apesar de as suas regras serem omissas a este respeito.

Tramitando o processo arbitral em Portugal, o art. 29.º da LAV portuguesa prevê que os *tribunais estaduais* (portugueses ou estrangeiros) desfrutam do poder para decretar *providências cautelares na pendência da ação arbitral*, nos mesmos termos em que o podem fazer relativamente aos processos que tramitam perante os tribunais estaduais. A competência do TUP em matéria de *me-*

⁴² O TUP não perde o poder de avaliar a validade, a exequibilidade e o âmbito da convenção de arbitragem, a fim de determinar se essa convenção abrange, do ponto de vista da arbitrabilidade objetiva, a ação intentada, pelo menos se o tribunal arbitral não se tiver pronunciado previamente sobre a sua competência.

didat provisórias e cautelares não pode depender do facto de uma arbitragem estar pendente no Centro de Mediação e Arbitragem ou noutra instituição arbitral: em qualquer caso, o TUP, à luz do regime processual que lhe é aplicável, *pode decretar medidas provisórias e cautelares na pendência destes processos arbitrais*⁴³. Há, ainda, a questão da *impugnação das decisões* proferidas pelo tribunal Arbitral constituído neste Centro de Mediação e Arbitragem. Dado que, nem o ATUP, nem o Regulamento de Processo no TUP, nem, ademais, as regras deste Centro de Mediação e Arbitragem regulam esta questão —no sentido de que não preveem um órgão de recurso ou de anulação das decisões proferidas pelo tribunal arbitral—, a impugnação das decisões sujeitar-se-á ao disposto na LAV portuguesa (se o processo arbitral decorrer em Lisboa ou noutro local em Portugal), aqui onde se prevê apenas a possibilidade de ajuizar *ação de anulação da decisão arbitral* dirigida, no caso, ao Tribunal da Relação de Lisboa.

VIII. A INTERRUPTÃO DA PRESCRIÇÃO E DA CADUCIDADE NA PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTOS DE MEDIAÇÃO OU ARBITRAGEM

A Regra 11.º, n.º 1, pontos 3 e 4, do Regulamento de Processo no TUP promove a mediação de forma mais vigorosa do que através de meras propostas promanadas do Tribunal, nomeadamente através da *suspensão dos prazos de prescrição* ou de *caducidade* até ao termo do procedimento de mediação (artigo 14.º, n.º 2, do Regulamento de Funcionamento do Centro de Mediação). A referida suspensão produz efeitos a partir do início da mediação, ou seja, nos casos de mediação no mencionado Centro, quando o pedido de mediação é recebido (n.º 1 do artigo 5.º e art. 14.º, n.º 1), do Regulamento de Mediação). Por muito que seja indutora de mediação que esta disposição se possa apresentar, não é claro se ela é aplicável a todos os tipos de mediação ou —de forma mais convincente— apenas à mediação efetuada através do referido Centro ou de outra instituição instituída para a resolução alternativa de litígios. Além disso, parece surpreendente que o mero Regulamento de Processo (no TUP) possa alterar os *prazos de prescrição* para ações de direito substantivo estipulados no ATUP (art. 72.º).

É evidente que a instauração de uma ação arbitral deve, igualmente, suspender os prazos de *prescrição* ou de *caducidade*. Isto decorre, *inter alia*, da circunstância de a mediação suspender a prescrição e de ser contraditório que as regras do TUP recusem o mesmo efeito a uma medida mais decisiva consubstanciada num *processo heterocompositivo arbitral*, o qual tem em mira uma *decisão condenatória* e não meramente *homologatória* de um acordo submetido a mediação. O *efeito suspensivo* provocado pela pendência das ações arbitrais

⁴³ Questão diversa e ainda não expressamente resolvida é a de saber se um tribunal arbitral constituído sob a égide do Centro de Mediação e Arbitragem pode decretar *medidas provisórias* ou *cautelares*. Cremos, porém, que este tribunal arbitral pode decretá-las a pedido de uma das partes, se e quando a convenção de arbitragem não afastar este poder – cfr., por exemplo, o art. 17.º, n.º 1, da Lei Modelo da UNCITRAL e art. 20.º, n.º 1, 1.ª parte, da LAV. Cfr DE WERRA (2033) = https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4534882, págs. 9-10. Evidentemente, a *execução de tais medidas cautelares* que não sejam autoexecutáveis (como é, v.gr., a proibição de negociar um direito de patente ou a ordem para manter o *statu quo ante* até à prolação de uma decisão), e que implique a apreensão de bens ou quantias pecuniárias, é efetuada pelo tribunal estadual competente do Estado Contratante onde se localizem os bens ou as quantias a apreender, após a aposição da *fórmula executória* pelo TUP (art. 82.º, n.º 1, do ATUP).

é também um princípio bem estabelecido nas leis processuais e de patentes dos Estados-Membros do ATUP⁴⁴. O silêncio deste ATUP sobre esta matéria constitui uma grave lacuna, o que parece, ao mesmo tempo, confirmar a suspeita de que foi a *mediação*, e não a arbitragem, o *leitmotiv* que orientou o legislador do ATUP.

IX. A EXECUÇÃO DE TRANSAÇÕES E DE SENTENÇAS PROFERIDAS NESTE CENTRO

Se as partes celebrarem uma *transação* —no quadro de um procedimento de mediação ou numa ação arbitral conduzido sob os auspícios do Centro— aplica-se o art. 82.º do ATUP⁴⁵. Por conseguinte, tais transações, enquanto *negócios jurídicos processuais autocompositivos* que terminam o litígio mediante recíprocas concessões, são *executórias* em todos os Estados Contratantes do ATUP, ao abrigo do disposto no art. 79.º do ATUP⁴⁶. Porém, um acordo alcançado num procedimento de mediação entre litigantes que tenham recorrido aos serviços do Centro tem de ser confirmado por uma *decisão declaratória* do TUP, sob pena de não ser executório como decisão final do Tribunal⁴⁷. A referência ao art. 82.º do ATUP significa que esse acordo pode ser *executado em todos os Estados Contratantes*, sem mais.

Uma *transação* celebrada no decurso de uma ação arbitral que tenha sido conduzida recorrendo aos serviços do Centro pode ser executada nas mesmas condições que um acordo celebrado numa sessão de mediação: é suficiente a prolação de uma *decisão declaratória do TUP*. Porém, as regras do TUP não preveem uma revisão (do TUP) que possa impedir a execução de transações cujo conteúdo seja contrário, por exemplo, à *ordem pública* da UE. As regras do TUP não preveem, tão pouco, um controlo da *ordem pública* pelo Estado-Membro para fazer cumprir a *transação* confirmada pela *decisão declaratória* do TUP. Vale dizer: cremos que os juízes da concreta divisão local ou regional apreciam a eventual existência de vícios da vontade desse acordo que conduzam à sua nulidade, a observância de normas imperativas, a *licitude do objeto* do acordo e a eventual violação de regras de *ordem pública* ou a violação dos *bons costumes*. Por conseguinte, não é necessário que o tribunal arbitral profira uma decisão arbitral nos termos acordados, como é prática comum noutros pro-

⁴⁴ Cfr., por exemplo, o art. 13.º, n.º 2, da Lei de Mediação portuguesa (respeitante a litígios civis e comerciais) —Lei n.º 29/2013, de 19 de maio—, segundo a qual «o recurso à mediação suspende os prazos de caducidade e prescrição». Esta norma determina, ademais, que os prazos se suspendem a partir da data de assinatura do protocolo de mediação, quando as partes recorrem a mediação privada, ou a partir da data em que as partes tenham manifestado o acordo à realização da mediação, nos sistemas públicos de mediação. Cfr. LIMA REGO (2017), pág. 699 e segs. Mesmo em sede de arbitragem localizada em Portugal, deve ser aplicado o artigo 323.º, n.º 1, do Código Civil português, onde se lê que: «1. A prescrição interrompe-se pela citação ou notificação judicial de qualquer acto que exprima, directa ou indirectamente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o acto pertence e ainda que o tribunal seja incompetente»

⁴⁵ Art. 20.º das Regras de Mediação.

⁴⁶ Observe-se que a executoriedade das decisões e despachos do TUP não se limita às Partes Contratantes do ATUP. O reconhecimento e a execução das decisões e despachos do TUP nos Estados-Membros da UE que não são partes contratantes do Acordo ATUP são regidos pelo artigo 71.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, o qual garante que uma decisão deste Centro pode ser reconhecida e executada em qualquer Estado-Membro da UE que não tenha ratificado o Acordo ATUP, sem necessidade de qualquer procedimento especial ou *exequatur*.

⁴⁷ Art. 79.º do ATUP; Regra 365, n.º 1, do Regulamento de Processo no TUP.

cedimentos arbitrais. Além disso, o art. 79.º do ATUP aplica-se às *transações* estipuladas no decurso do processo perante o TUP.

E as decisões condenatórias proferidas por este Centro? Pode conceber-se que uma decisão (*scilicet*, uma decisão *condenatória*) proferida pelo tribunal arbitral que tenha sido criado sob os auspícios deste Centro pode ser equiparada a uma decisão do próprio TUP, uma vez que *o Centro é uma instituição do TUP*⁴⁸. Por conseguinte, há quem considere que se justifica *equiparar* — e, logo, tratar da mesma forma para efeitos de execução — a decisão do tribunal arbitral a uma decisão do TUP, nos termos do art. 82.º do ATUP, a qual poderá, nesta perspetiva, ser executada em todos os Estados Contratantes da mesma forma que o é uma decisão judicial tomada neste TUP, de acordo com as regras de execução aplicáveis no Estado contratante da execução — bastando, para o efeito a emissão da fórmula executória pelo próprio tribunal arbitral. Todavia — embora a questão seja controversa⁴⁹ —, cremos que uma tal decisão arbitral (*maxime*, condenatória) deverá ser revista ou confirmada por um tribunal estadual, a fim de aí ser executada, de acordo com o disposto na *Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento e a Execução de Decisões Arbitrais Estrangeiras* ou com a *Convenção sobre o Direito Internacional Privado. Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras* ou, ainda, de acordo com os respectivos Códigos de Processo Civil dos Estados Contratantes⁵⁰, ou com os regimes avulsos de arbitragem voluntária neles vigentes, como é o caso da LAV portuguesa⁵¹.

O mecanismo de execução do ATUP não parece ser aplicável a sentenças proferidas por um tribunal arbitral em resultado de processos arbitrais que terminem com uma decisão (*maxime*, uma decisão *condenatória*) sobre o fundo ou *mérito da causa*. Em vez disso, é sobretudo a *Convenção de Nova Iorque* que rege sobre a sua confirmação e execução, sendo esta uma das principais diferenças em relação ao mecanismo do TUP, atinente ao controlo da violação das normas jurídicas fundamentais a que o Art. V da *Convenção de Nova Iorque* faz depender a revisão e confirmação de tais sentenças⁵². Isto porque o n.º 2 da Regra 11 do Regulamento de Processo no TUP refere-se à «decisão arbitral por consentimento» (*arbitral award by consent*), a qual deve ser entendida como referindo-se apenas à chamada *decisão arbitral obtida por meio de autocomposição das partes*, ou seja, uma decisão arbitral que resulta da resolução do litígio entre as partes e que reflete, assim, um *acordo* (*id est*, uma *transação*) celebrado pelas partes e para o qual as partes pretendem assegurar a exequibilidade das respectivas obrigações resultantes da resolução, estruturando a *autocomposição* sob a forma de uma decisão arbitral (que é executória nos termos da *Convenção de Nova Iorque*). A questão que assim se coloca é a de saber se esta norma também se aplica às *sentenças arbitrais heterocompositivas* (ou seja, aquelas em que os árbitros conhecem do mérito da causa e condenam em obrigações de *dare* ou de *facere*), de modo a que essas sentenças arbitrais possam ser *confir-*

⁴⁸ Regra 2, n.º 1, do Regulamento de Funcionamento do Centro de Arbitragem e Mediação, de acordo com a qual «The Centre forms part of the Unified Patent Court (UPC)».

⁴⁹ Por isso mesmo que o n.º 2 do art. 35.º e o art. 79.º, ambos do ATUP, apenas mandam aplicar o art. 82.º deste ATUP às *transações* (devidamente homologadas) alcançadas no Centro de Mediação e Arbitragem.

⁵⁰ Em sentido contrário, TOCHTERMANN (2018), pág. 14.

⁵¹ Art. 55.º desta Lei de Arbitragem Voluntária.

⁵² DE WERRA (2023), págs. 13-14; PICT (2023), pág. 9.

madar pelo TUP e possam, subsequentemente, ser executadas como se fossem decisões finais do próprio TUP. O que atrás dissemos leva-nos a responder negativamente a esta questão⁵³.

O *consentimento das partes* elimina, porém, a necessidade de serem observados os procedimentos e condições que regem a confirmação e execução das sentenças arbitrais nos termos da Convenção de Nova Iorque ou dos regimes jurídicos nacionais dos Estrados contratantes do ATUP. Na verdade, ocorrendo uma *transação* no âmbito de um processo arbitral, tal circunstância legitima a inclusão destas sentenças no *mecanismo de execução de confirmação do próprio TUP*, ao abrigo da Regra 11, n.º 2, do Regulamento de Processo no TUP, e dos 35.º, n.º 2, e 79.º do ATUP. Ora, pelo contrário, cremos que nem a redação da Regra 11, n.º 2 (na versão em língua alemã ou na versão em língua francesa), nem outras disposições do ATUP (em especial o n.º 2 do artigo 35.º) permitem considerar que as *decisões arbitrais* que conheçam do mérito da causa devem ser equiparadas a *transações* e, portanto, serem suscetíveis de execução *como se fossem decisões definitivas do próprio TUP*⁵⁴.

As decisões arbitrais (sentenças ou acórdãos), mesmo que sejam proferidas no final de um processo de arbitragem conduzido de harmonia com o regulamento do Centro, não são abrangidas pelo conceito de «transação» (*settlement*) referido no n.º 2 do artigo 35.º do ATUP. Ao invés, as sentenças arbitrais serão executórias de acordo com as regras da Convenção de Nova Iorque de 1958. O n.º 2 do artigo 35.º do ATUP parece significar, ademais, que uma *transação alcançada através da utilização das instalações do Centro* será executada da mesma forma que as decisões proferidas pelo TUP; as outras transações, não —solução que parece não assentar em bases racionais. O sentido e o alcance que retiramos destas disposições constituem um incentivo parcial para utilizar as instalações do Centro para lograr uma transação em comparação com outros prestadores de serviços de resolução alternativa de litígios, uma vez que sugerem que apenas as transações alcançadas através do Centro serão executadas da mesma forma que as decisões proferidas pelo TUP. Deve, igualmente, notar-se que o n.º 2 do art. 35.º do ATUP se aplica a «qualquer transação», incluindo as transações alcançadas através de mediação, o que implica que também as transações alcançadas através de arbitragem podem beneficiar de um mecanismo de execução igual ao das decisões judiciais proferidas pelo TUP⁵⁵.

⁵³ O que também significa que, nesse sentido, não poderemos mobilizar o disposto no art. 71.º, n.º 2, alínea b), do Regulamento (UE) n.º 215/2012, relativamente ao reconhecimento e execução de decisões do TUP em Estados-Membros que não ratificaram o ATUP (v.gr., Espanha). Donde uma decisão do Centro de Mediação e Arbitragem não pode ser reconhecida e executada em qualquer Estado-Membro da UE que não tenha ratificado o ATUP, sem necessidade de qualquer procedimento especial ou *exequatur*.

⁵⁴ Neste sentido, DE WERRA (2023), pág. 13, n.º 2, e).

⁵⁵ Seja como for, parece-nos improvável que uma decisão arbitral proferida por um tribunal arbitral instituído ao abrigo das regras de arbitragem do Centro (com base no artigo 35.º do ATUP) não possa ser executada num Estado-Membro da União Europeia com o fundamento de que, ao abrigo da lei nacional aplicável nesse país, um litígio em matéria de patentes não seria de todo arbitrável (*inarbitrabilidade objetiva*). Nesta perspetiva, o artigo 35.º do ATUP abre, na UE, o caminho a uma *arbitrabilidade objetiva* mais alargada dos litígios em matéria de patentes e CCP. Além disto, este art. 35.º confirma ainda a tendência global que promove o recurso aos *mecanismos de resolução alternativa de litígios* em matéria de propriedade intelectual, enquanto via heterocompositiva, por isso mesmo alternativa, aos complexos e dispendiosos litígios em matéria de patentes, sobretudo para as pequenas e médias empresas.

X. CONCLUSÃO

A criação de uma nova *jurisdição internacional especializada* em matéria de litígios de direitos de patente (europeias) e certificados complementares de proteção, a qual é *comum* aos vários Estados-Membros da União Europeia que aderiram ao mecanismo de *cooperação reforçada* em matéria de direitos de patente (TUP), cujas divisões locais e regionais e tribunal de recurso são considerados tribunais dos Estados-Membros —iniciativa longínqua e com contornos e evolução muito díspares, que foi consumada com a instalação e o início de funcionamento do TUP, no dia 1 de junho de 2023— traduz um efeito muito benéfico e um fator de atratividade empresarial e tecnológica da União Europeia (*scilicet*, de parte desta União) para os titulares de patentes ou certificados complementares de proteção que sejam grandes e médias empresas. Pois as suas decisões (de invalidação, de nulidade, de declaração de não infração, etc.) são direta e automaticamente executórias nos Estados contratantes (art. 82.º da ATUP) e produzem *efeitos unitários* em todos os Estados da UE aderentes a esta nova organização judiciária.

Apesar de o TUP ser um «tribunal comum» de um Estado-Membro quando exerce a sua competência nas matérias para que foi criado, constata-se uma teia muito complexa na distribuição da sua competência jurisdicional «interna» ou *funcional* (entre as várias divisões: locais, regionais e divisão central) e «externa» no confronto com os tribunais dos Estados da UE, Contratantes do ATUP e Estados não contraentes, incluindo terceiros Estados partes da CPE (*v.gr.*, Suíça, Turquia, Noruega, Islândia, etc.).

Este TUP integra no seu seio *mecanismos de resolução alternativa deste tipo de litígios*, os quais são operados pelo Centro de Mediação e Arbitragem, localizado, *uno actu*, em Lisboa (Portugal) e Liubliana (Eslovénia). A competência em razão da matéria deste Centro de Mediação e Arbitragem localizado está aparentemente *subvalorizada* no quadro do ATUP e do Regulamento de Mediação e Arbitragem. Circunstância que depõe contra a sua atratividade perante os meios interessados.

Deve entender-se que esta Centro poderá —com o acordo dos litigantes— iniciar e fazer atuar procedimentos de mediação e arbitragem para além das competências materiais assinaladas ao TUP. Se assim não se entender, poderá ocorrer uma espécie de *fragmentação (dépêçage)* da apreciação e julgamento de múltiplas questões litigiosas respeitantes a patentes europeias com (e sem) efeito unitário (incluindo certificados complementares de proteção) que, pelo contrário, poderão ser apreciadas, *globalmente*, neste Centro em atenção à *conexão, prejudicialidade* e incindibilidade de tais questões litigiosas com essas patentes ou certificados complementares de proteção (*v.gr.*, contratos de licença, direito à patente, regime do contrato de *franchising* envolvendo licenciamento de direitos de propriedade industrial).

Parece certo que as transações (*negócios processuais autocompositivos*) alcançadas por meio da utilização das instalações do Centro de Mediação e Arbitragem serão executadas da mesma forma que as decisões heterompositivas proferidas pelo TUP, aqui onde os juízes apreciam e julgam o mérito da causa, ou seja, as pretensões processuais postuladas e as exceções ou objeções invoca-

das. Todavia, subsistem, ainda, algumas dúvidas sobre se as *sentenças arbitrais*, sobretudo as *condenatórias*, estão sujeitas ao mecanismo de reconhecimento instituído pelo art. 82.º do ATUP, ou se apenas serão executórias no território dos respetivos Estados contratantes de harmonia com as regras da Convenção de Nova Iorque, de 1958.

XI. BIBLIOGRAFIA

- DE WERRA, Jacques (2023), «Patent Arbitration under the Agreement on a Unified Patent Court (UPC)», en MATTHEWS. DUNCAN / TORREMANNS, PAUL (eds.), *European Patent Law The Unified Patent Court and the European Patent Convention*, Walter De Gruyter, Berlin, págs. 129-151.
- FASANO, Pierfrancesco D. (2023), «The Patent Mediation and Arbitration Centre (PMAC) of the Unified Patent Court (UPC): A Game Changer for European Patent Disputes», *Dispute Resolution Journal*, 76 (2023), págs. 71-78.
- GALLOUX, Jean-Christophe (2023), «Some Shortcomings of the UPC System», en DESAUNETTES-BARBERO, LUC / DE VISSCHER, FERNAND / STROWELL, ALAIN / CASSIERS, VICENT (coord.), *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court: Problems, Possible Improvements and Alternatives*, Ledizioni, págs. 149-166.
- GRANATA, Sam (2018), «The Patent Mediation and Arbitration Centre: a centre of Opportunities», en GEIGER, CHRISTOPHE / NARD, A. Craig / SEUBA, XAVIER (eds.), *Intellectual Property and the Judiciary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, págs. 255-265.
- KANEKO, Daniel Kenji (2018), *EU-Einheitspatent und Schiedsverfahren. Zugleich ein Beitrag zur objektiven Schiedsfähigkeit der Patentnichtigkeitsklage, Zugleich ein Beitrag zur objektiven Schiedsfähigkeit der Patentnichtigkeitsklage*, Nomos, Baden-Baden.
- LIMA REGO, Margarida (2017), «A suspensão dos prazos de prescrição e caducidade por efeito da mediação», *Revista da Ordem dos Advogados*, ano 77 (2017), págs. 681-709.
- MACREZ, Franck (2023), «Unified patent court and the impartiality issue», en DESAUNETTES-BARBERO, LUC / DE VISSCHER, FERNAND STROWEL, ALAN / CASSIERS, VICENT (coord.), *The Unitary Patent Package & Unified Patent Court: Problems, Possible Improvements and Alternatives*, Ledizioni, págs. 307-322.
- MOURA VICENTE, Dário (2015), «Arbitrability of Intellectual Property Disputes: a Comparative Survey», *Arbitration International*, 31, n.º 1 (2015), págs. 163-170, disponível no seguinte endereço eletrónico: <https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/31/1/163/252786>
- PICHT, Peter Georg (2023), «Arbitration Through the Unified Patent Court's PMAC», en KLOPSCHINSKI, SIMON / MCGUIRE, ROSE (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property Rights and Arbitration*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2023, págs. 44-55, disponível no seguinte endereço eletrónico: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4305883
- PICHT, Peter Georg (2018), «Einheitspatentsystem: Die Kompetenzreichweite des Mediations- und Schiedszentrums», *GRUR Int.* (2018), págs. 1-10.
- QUELHAS, José Maria (2024), «Litígios sobre patentes essenciais a uma norma na União Europeia», *Revista de Direito Industrial*, n.º 2 (2024), no prelo.
- REED, Mathew / MILLER, Ava R. / TEZUKA, Hiroyunki / DOERNENBURG, Anne-Marie, Arbitrability of IP Disputes, *World Trademark Review*, 2021, disponível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.worldtrademarkreview.com/guide/the-guide-ip-arbitration/2021/article/arbitrability-of-ip-disputes>
- REMÉDIO MARQUES, J. P. (2024), *O (Novo) Tribunal Unificado de Patentes – Competência e Regras de Processo*, Almedina, Coimbra.

- REMÉDIO MARQUES, J. P. (2023), *Direito Processual Civil da Propriedade Industrial*, Almedina, Coimbra.
- REMÉDIO MARQUES, J. P. (2017), «*Bis in idem*: em torno da competência dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a questão da invalidade da patente com efeitos *inter partes* – anotação ao acórdão do STJ, de 14 de dezembro de 2016 (Proc. n.º 1248/14.6YRLSB.S1)», *Revista de Direito Intelectual*, n.º 1 (2017), págs. 305-362.
- REMÉDIO MARQUES, J. P. (2011), «A Apreciação da Validade de Patentes (e Certificados Complementares de Proteção) por Tribunal Arbitral Necessário – Excepção *versus* Reconvensão na Lei n.º 62/2011», *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra*, 87 (2011), págs. 179-212.
- SCHRÖDER, Wilhelm (2023), «Arbitration and Patent Disputes — Will the Unified Patent Court Agreement Change the Status Quo?», disponível no seguinte endereço eletrónico: <https://www.hannessnellman.com/news-views/blog/arbitration-and-patent-disputes-will-the-unified-patent-court-agreement-change-the-status-quo/>
- SCUFFI, Massimo (2017), *Il Nuovo Sistema Europeo dei Brevetti (Il Tribunale Unificato e il regolamento di procedura)*, Giuffrè Editore, Milano.
- TOCHTERMANN, Peter (2018), en TILMANN, WINFRIED / PLASSMANN, CLEMENS (eds.), *Unified Patent Protection in Europe*, Oxford University Press, Oxford.

EL CONCEPTO DE VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA Y LA DISTRIBUCIÓN DEL *ONUS* *PROBANDI* A TENOR DE LAS NUEVAS NOTAS EXPLICATIVAS DE UPOV

THE CONCEPT OF ESSENTIALLY DERIVED VARIETY AND DISTRIBUTION OF THE BURDEN OF PROOF UNDER THE NEW UPOV EXPLANATORY NOTES

Benjamín SALDAÑA VILLOLDO*

RESUMEN

Se analiza el significado actual de los elementos problemáticos del concepto de variedad esencialmente derivada, como son la derivación principal y los caracteres esenciales, sobre la base de las nuevas notas explicativas de UPOV de 27 de octubre de 2023. Asimismo, el trabajo plantea un estudio de las notas explicativas en relación con los mecanismos para la determinación de este tipo de variedades, extremo sobre el que UPOV ha introducido referencias sobre carga de la prueba, en orden a facilitar que el obtentor de la variedad inicial acredite la existencia de variedades esencialmente derivadas. Trataremos de realizar una propuesta de subsunción al ordenamiento español de estas pautas procedimentales sugeridas por UPOV, en relación con el derecho de obtentor. A estos efectos, se estudia la naturaleza jurídica de las notas explicativas, así como su contraste con determinados aspectos del derecho de patentes.

Palabras clave: obtenciones vegetales, variedades esencialmente derivadas, Convenio UPOV de 1991, carga de la prueba.

ABSTRACT

The meaning of the problematic elements of the concept essentially derived variety, such as the predominantly derived and essential characteristics, is analyzed, under the new UPOV Explanatory Notes of October 27, 2023. The paper studies these explanatory notes in relation to the mechanisms for the determination of essentially derived varieties. In this aspect, UPOV has introduced references on the burden of proof, in order to make it easier for the breeder of the initial variety to prove the existence of an essentially derived variety. A proposal is made to transfer the procedural guidelines proposed by UPOV to the Spanish legal system. To this end, are studied the legal nature of the UPOV explanatory notes and certain aspects of patent law.

Keywords: plant variety rights, essentially derived varieties, The 1991 Act of the UPOV Convention, burden of proof.

* Profesor contratado doctor. Departamento de Derecho Mercantil, Universidad de Valencia. Dirección de correo electrónico: benjamin.saldana@uv.es.

Fecha de recepción: 30 de marzo de 2024// Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2024

SUMARIO: I. DERIVACIÓN PRINCIPAL Y CARACTERES ESENCIALES EN LAS NUEVAS NOTAS EXPLICATIVAS DE UPOV.— 1. La variedad esencialmente derivada como extensión del derecho de obtentor.— 2. Concepto de variedad esencialmente derivada.— 2.1. *Introducción*.— 2.2. *La noción de derivación principal*.— 2.3. *Los caracteres esenciales*.— II. LAS NOTAS EXPLICATIVAS COMO CONDICIONANTE DEL *ONUS PROBANDI*.— 1. Naturaleza y limitación de su alcance.— 2. Sistema de presunciones y variedades esencialmente derivadas.— 2.1. *Discordancia entre las notas de UPOV y el sistema de presunciones. Referencia al artículo 69.2 de la Ley de patentes*.— 2.2. *Las presunciones judiciales versus el componente científico-técnico de la variedad esencialmente derivada*.— III. LAS NOTAS EXPLICATIVAS Y LA REGLA DE JUICIO.— 1. Carga de la prueba y criterio corrector del artículo 217 LEC.— 2. Relevancia de la dificultad probatoria para una de las partes.— 3. Relación de las notas explicativas con los principios de disponibilidad y facilidad probatoria.— 3.1. *Compatibilidad con el artículo 217.7 LEC*.— 3.2. *Los antecedentes y datos técnicos del proceso de derivación y la protección de la información confidencial*.— IV. CONCLUSIONES.— V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. ESSENTIAL DERIVATION AND ESSENTIAL CHARACTERISTICS IN THE NEW EXPLANATORY NOTES OF UPOV.— 1. The essentially derived variety as an extension of the breeder's right.— 2. Concept of essentially derived variety.— 2.1. *Introduction*.— 2.2. *The notion of essential derivation*.— 2.3. *The essential characteristics*.— II. THE EXPLANATORY NOTES AS A CONDITIONING FACTOR OF THE BURDEN OF PROOF.— 1. Nature and limitation of its scope.— 2. System of presumptions and essentially derived varieties.— 2.1. *Discordance between the UPOV notes and the system of presumptions. Reference to article 69.2 of the Patent Law*.— 2.2. *Judicial presumptions versus the scientific-technical component of the essentially derived variety*.— III. EXPLANATORY NOTES AND RULE OF JUDGMENT.— 1. Burden of proof and corrective criterion of article 217 LEC.— 2. Relevance of the evidentiary difficulty for one of the parties.— 3. Relationship of the explanatory notes to the principles of availability and evidentiary facility.— 3.1. *Compatibility with Article 217.7 LEC*.— 3.2. *Background and technical data of the breeding and protecting confidential information*.— IV. CONCLUSIONS.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. DERIVACIÓN PRINCIPAL Y CARACTERES ESENCIALES EN LAS NUEVAS NOTAS EXPLICATIVAS DE UPOV

1. La variedad esencialmente derivada como extensión del derecho de obtentor

El reconocimiento de las variedades esencialmente derivadas (en adelante, VED) trae causa, en buena medida, de una determinada coyuntura propiciada por el desarrollo de nuevas técnicas de mejora vegetal, que obligó a los Estados signatarios del Convenio UPOV de 1991 (en adelante, CUPOV) a establecer un mecanismo adicional para la defensa del derecho de obtentor. Con la introducción de esta figura se trató de reforzar este derecho, haciéndolo extensible a este tipo de variedades, por lo que se incluyó su regulación en el artículo 14 del Convenio. Se trataba, con ello, de impedir lo que se ha denominado *lato sensu* «plagio varietal»¹. Las modernas técnicas de mejora vegetal hicieron necesaria esta medida, porque gracias a la ingeniería genética resultaba posible modificar las variedades mediante la introducción de un único gen; asimismo, otras técnicas como la selección de mutantes o el uso de retrocruzamientos también resultaron relevantes a estos efectos².

Estos mecanismos, a la postre, permitían obtener rápidamente nuevas variedades basadas en otras preexistentes, en muchas ocasiones con diferencias mor-

¹ BOSTYN (2019), págs. 25-31.

² La situación coyuntural en el sector de la mejora vegetal que propició la introducción de las variedades esencialmente derivadas en el CUPOV de 1991 puede verse en GUIARD, (2013), págs. 9-10. Uno de los aspectos tenidos en cuenta durante las reuniones preparatorias de la Conferencia Diplomática de 1991 fue la referencia al sistema de patentes «en el que las invenciones que constituyen una mejora con respecto a una invención patentada inicial pueden considerarse dependientes de esta última».

fológicas irrelevantes desde el punto de vista del interés agronómico o comercial. Las nuevas variedades accedían al título de protección, porque, aunque podían conservar las cualidades agronómicas o comerciales de la variedad de origen, se distinguían de esta lo suficiente para cumplir con la exigencia de registro relativa al carácter distintivo, entrando en competencia con aquellas variedades en las que se basaban. En esta situación el titular de la variedad inicial carecía de tiempo razonable para explotar adecuadamente la misma³.

Mediante esta figura se produce una ampliación del ámbito material del derecho de obtentor, porque el titular de la variedad inicial puede extender su derecho sobre la esencialmente derivada. Nos hallamos, en consecuencia, ante la necesidad de una doble autorización para la explotación de este tipo de variedades, puesto que debe confluír la autorización del obtentor de la variedad declarada VED y la del titular de la variedad inicial⁴. La concurrencia de dos obtentores, potencialmente competidores, puede dificultar la toma de acuerdos en relación con las autorizaciones necesarias para la explotación de una VED. Se trata de un problema que el Reglamento CE 2100/94 (art. 29) ha intentado resolver mediante las licencias obligatorias, pero condicionándolas a la declaración de existencia de interés público, lo que dificulta la operativa de este mecanismo.

Las VED pueden recibir derechos de obtentor y el correspondiente título de protección, por lo que se trata de una variedad que deberá superar previamente las exigencias de registro, esto es, distintividad, homogeneidad, estabilidad y novedad, tal y como establecen el artículo 5 y siguientes CUPOV o el artículo 6 y siguientes en el caso del Reglamento CE 2100/94 (en adelante ROV). Este extremo, que la doctrina no pone en tela de juicio, se reafirma en el artículo 14.5 [b.ii] CUPOV al señalar que la variedad esencialmente derivada se distingue claramente de la variedad inicial; en el mismo sentido puede verse el art. 13.6 [b] ROV.

Pero, aunque la VED se distinga claramente de la variedad inicial, los caracteres tenidos en cuenta para establecer esta diferenciación, que se realiza durante el proceso de registro mediante el examen DHE (distintividad, homogeneidad y estabilidad), pueden no ser suficientes para descartar su carácter VED puesto que, como veremos, los denominados «caracteres esenciales», que son determinantes para la consideración como esencialmente derivada, no han de coincidir necesariamente con los caracteres tenidos en cuenta por la oficina de registro en el análisis de distintividad. En definitiva, la determinación del carácter de VED no es una cuestión que competa de ordinario a las oficinas de registro, por lo que el título de protección no se acompaña de una declaración en tal sentido, sino que será el resultado de un procedimiento posterior, normalmente a instancia del obtentor de la variedad inicial que pretenderá obtener un pronunciamiento en tal sentido⁵.

³ BOSTYN (2019), pág. 19.

⁴ Sobre la forma de operar esta doble autorización y los derechos de los obtentores pueden verse las nuevas notas explicativas de UPOV sobre VED (documento UPOV/EXN/EDV/3) que analizamos en este trabajo.

⁵ Véanse los números 31 y 34 de las notas explicativas UPOV/EXN/EDV/3.

2. Concepto de variedad esencialmente derivada

2.1. Introducción

El concepto de VED resultó problemático desde el inicio⁶. Las mayores dificultades han girado en torno a qué ha de entenderse por «derivación principal» y por «caracteres esenciales», así como en relación con la interpretación conjunta de los puntos i) y iii) del artículo 14.5 [b] CUPOV de 1991. Dichos inconvenientes traen causa, en buena medida, del hecho de hallarnos ante términos complejos, que integran aspectos jurídicos, agronómicos y biológicos, cuya formulación desde el CUPOV fue necesariamente flexible. La definición comprende juicios de valor y, además, ha de resultar apta para distintos tipos de variedades vegetales muy diferentes entre sí (grano, frutales leñosos, plantas ornamentales, etc.)⁷. Un aspecto que ha conferido todavía mayor incertidumbre es el hecho de que en la mayor parte de Estados la calificación de VED no corresponde a un organismo especializado, como pudiera ser la oficina nacional de registro de variedades que cuenta con personal especializado y realiza el examen DHE⁸.

Puede verse que las mayores dificultades derivan de la delimitación de la categoría jurídica misma de VED, de su conceptualización. Nos centramos en el análisis de la definición de esta figura, sin entrar en el estudio del ejercicio de los derechos derivados de una VED. Las notas explicativas sobre variedades esencialmente derivadas aprobadas por el Consejo de UPOV el pasado 27 de octubre de 2023 constituyen el hito más reciente del organismo internacional en aras de arrojar seguridad jurídica sobre este concepto, siendo una evolución desde las anteriores notas aprobadas en el año 2017 por este organismo. El nuevo documento dedica la mayor parte de su contenido a intentar aclarar la definición de variedad esencialmente derivada prevista en el artículo 14.5 [b] CUPOV, profundizando de manera especial en los puntos i y iii del precepto. El nuevo documento trata de aclarar qué ha de entenderse bajo la referencia a que la VED deriva principalmente de la variedad inicial (derivación principal), y cuándo ha de considerarse que una VED es conforme con la expresión de los caracteres esenciales de la variedad inicial. En la sección segunda el documento contiene determinadas pautas sobre carga de la prueba en orden a determinar la existencia de una VED, sobre las que analizaremos su posible subsunción en el ordenamiento español.

⁶ La Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (marzo de 1991), ya aprobó una resolución en la que instaba la elaboración de directrices estándar sobre las variedades esencialmente derivadas para su adopción por el Consejo UPOV.

⁷ En el ámbito de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, la definición normativa de VED se encuentra en el artículo 13.6 del Reglamento CE 2100/94. Una cuestión de interés, de la que no cabe ocuparse en este trabajo, es si la diferencia de redacción respecto del CUPOV ha de tener alguna consecuencia. Nótese, por ejemplo, que el artículo 13.6 [a] del Reglamento comunitario no es plenamente coincidente con el artículo 14.5 [b.i] y que el legislador europeo parece haber fusionado en el artículo 13.6 [c] del Reglamento los puntos i y iii del artículo 14.5 [b] del CUPOV. Con todo, se ha señalado que tales diferencias no tendrían relevancia jurídica; en este sentido PÉREZ-CABRERO (2022), págs. 334-335 y 338.

⁸ Véase la Sentencia n.º 6/2011 del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de 14 de diciembre de 2011, BOE n.º 58 de 8 de marzo de 2012. En otros casos, como ocurre en Australia (Ley de derechos de obtentor de 1994), el legislador optó por resolver esta cuestión otorgando competencia expresa a la oficina de administración de los derechos de obtentor (IP Australia) evitando con ello acudir en primera instancia a los órganos jurisdiccionales; a ello se refiere WATERHOUSE (2013), págs. 61-67.

2.2. La noción de derivación principal

Lo primero que aclara el nuevo documento UPOV es que el concepto de derivación principal concierne a la fuente genética de la variedad y que la VED solo puede derivar de una variedad inicial. El documento no resulta preciso en cuanto señala que una variedad solo puede considerarse que deriva principalmente de la variedad inicial si conserva «casi todo el genoma» de esta⁹. Esta referencia, en todo caso, nos sitúa en umbrales de coincidencia genética elevados, cercanos a la totalidad¹⁰. A la postre, el apartado 5 de las notas aclara que la derivación principal implica que ha de conservarse más parte del genoma de la variedad inicial de lo que resultaría a consecuencia de un cruzamiento y selección normal con diferentes variedades progenitoras (entendiéndose por «cruzamiento y selección normal» el cruzamiento de dos o más variedades progenitoras de fenotipo o genotipo distintos para obtener una población segregada con fines de examen y selección).

Un aspecto que ha de aclararse es si resulta necesario que, en el proceso de obtención de la nueva variedad, se haya utilizado la variedad inicial con el objetivo, precisamente, de trasladar parte de sus caracteres esenciales a la variedad nueva¹¹. Aunque por razones evidentes este elemento intencional estaría *de facto* presente de ordinario en una VED, no se trata de una exigencia que se desprenda expresamente del tenor literal de la norma (arts. 14.5 CUPOV y 13.6 ROV). Además de ello, al configurarse esta materia como una extensión del derecho del obtentor, si consideramos de aplicación a las VED la acción en defensa de este derecho prevista, por ejemplo, en el artículo 94.1 ROV (aplicable a las obtenciones con título de protección comunitario), nos hallaríamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva, habida cuenta del carácter de dicha acción¹². En virtud de ello, el elemento intencional de la conducta perdería, también por esta vía, parte de su importancia.

Constituye una aclaración útil la referencia en las notas explicativas (apartado 5) a que un alto grado de similitud genética no demuestra por sí mismo la derivación principal, citándose como ejemplos de una alta coincidencia genética las progenies obtenidas de un mismo cruzamiento o el fitomejoramiento convergente, supuestos en los que no cabe considerar que las variedades resultantes deriven principalmente entre sí. Resulta relevante, asimismo, que en el texto se aclare que ha de entenderse cumplido el presupuesto de la derivación principal (derivar principalmente de su variedad inicial) en las variedades monoparentales

⁹ En las notas explicativas de 2017 (apartado 4) se indicaba, respecto del requisito de la derivación principal, que «la intención es que una variedad solo sea esencialmente derivada de otra variedad cuando conserve prácticamente todo el genotipo de la otra variedad».

¹⁰ LAVIGNOLLE (2013), pág.14, recuerda que cuando se abordó la cuestión de la similitud, se consideró que el término «esencial» equivalía a «fundamental» o «indispensable»; PÉREZ-CABRERO (2022), pág. 336, se refiere a la «práctica conformidad genética» entre ambas variedades.

¹¹ Para GUIARD (2013), pág. 12, la referencia a que la VED se obtiene principalmente a partir de la variedad inicial, implicaría que en el método de obtención se incluye la variedad inicial con el objetivo de conservar gran parte de sus caracteres (caracteres esenciales).

¹² Al carácter objetivo de la responsabilidad derivada del artículo 94.1 ROV se ha referido la SAP Granada (secc. 3ª) de 30 de junio de 2021, núm. 498/2021, ECLI:ES:APGR:2021:1241; asimismo, en la doctrina, pueden verse CURTO POLO (2020), págs. 143-144; GARCÍA VIDAL (2020), págs. 643 y 511-514; SALDAÑA (2022), págs. 140, 257-258, 271-273.

(de un solo progenitor), con independencia del método de derivación empleado (v. gr. mutaciones, modificación genética o modificación del genoma)¹³. Pero, a nuestro juicio, aun tratándose de variedades monoparentales, sigue siendo exigible un alto grado de similitud genética, en el sentido de que se transmita una gran parte del genoma de la variedad inicial, porque se trata de una exigencia previa en esta sede.

La situación no se presenta con la misma claridad en el caso de variedades en las que se han usado dos o más progenitores (multiparentales), en cuyo caso la derivación principal de uno de los progenitores, que pasaría a considerarse variedad inicial, depende de que se conserve selectivamente el genoma de la variedad inicial a consecuencia, por ejemplo, de retrocruzamientos repetidos. Para este segundo caso, UPOV sugiere la posibilidad de definir umbrales de similitud genética específicos del cultivo que permitan determinar la existencia de derivación principal.

Por último, aunque se trataba de una cuestión menos problemática, las notas explicativas reafirman que las técnicas de derivación referidas en el artículo 14.5 [c] del CUPOV lo son meramente a título ejemplificativo, en mayor medida en la actualidad, transcurridas prácticamente tres décadas desde la aprobación del CUPOV de 1991.

2.3. *Los caracteres esenciales*

La segunda variable que ha generado más incertidumbre, de la que también se ocupan las notas explicativas, es la relativa a qué ha de entenderse bajo la indicación de que la VED debe conservar «las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial». El documento explica que los caracteres esenciales han de «expresarse», de lo que se infiere la necesidad de un análisis del fenotipo de la variedad, esto es, de la forma en la que se expresa externamente el genotipo o una combinación de genotipos de la variedad de modo que resulten observables¹⁴. Dichas expresiones fenotípicas pueden ser de muy distinto tipo, proponiéndose un sistema ejemplificativo o de lista abierta (caracteres morfológicos, fisiológicos, agronómicos, industriales —por ejemplo, un carácter oleoso— o bioquímicos, etc.).

También es relevante que se señale que estos «caracteres esenciales» son aquellos que «resultan fundamentales para una variedad en su conjunto» y que han de «contribuir a los principales rasgos, el rendimiento o el valor de una variedad y ser relevantes para uno de los actores siguientes: quienes producen, venden, suministran, compran, reciben o utilizan el material de reproducción o multiplicación, el producto de la cosecha, los productos obtenidos directamente o la cadena de valor». Por tanto, a nuestro juicio, el umbral de análisis de coincidencia entre las variedades es amplio, pero ha de centrarse a estos efectos

¹³ A mayor abundamiento, como señala PÉREZ-CABRERO (2022), págs. 335-336, a tenor del documento elaborado por CIOPORA, los mutantes, OMG y apomictos no solo derivarán principalmente, sino que «derivan totalmente» de la variedad inicial, al basarse exclusivamente en el genoma de esta y conservar su estructura en gran medida.

¹⁴ Sobre la problemática para la consideración a estos efectos de realizar un análisis genético o bien basado en el fenotipo véase WÜRTEMBERGER (2013), págs. 25-28.

en caracteres con una proyección en el interés comercial y/o agronómico de la variedad, es decir, aquellos caracteres que potencialmente otorgan valor añadido en el mercado en cualquier estadio de la cadena de valor de la variedad¹⁵.

Se añade en las notas explicativas que tales caracteres esenciales no coinciden, necesariamente, con los tenidos en cuenta en el examen DHE realizado por la oficina de registro para otorgar la protección¹⁶. La comparativa entre las variedades a efectos de su calificación como VED no ha de seguir el criterio de distintividad del artículo 7 CUPOV. En primer lugar, porque la variedad sospechosa de ser VED ya ha superado dicho examen si es una variedad con título de protección y, en segundo lugar, para lo que aquí interesa, porque los caracteres a tener en cuenta en la comparativa de VED habrán de ser aquellos que son fundamentales para la variedad en su conjunto desde un punto de vista de su utilidad comercial, agronómica, etc., con independencia de que los mismos hayan sido tenidos en cuenta en su proceso de registro.

El apartado 19 de las notas explicativas abunda en esta cuestión, señalando que el artículo 14.5 [b. iii] CUPOV no establece un límite superior en cuanto al número de diferencias resultantes de la derivación y que dichas diferencias no están limitadas a una o a muy pocas ya que pueden variar según el proceso de derivación empleado¹⁷; se añade que el precepto no excluye que las diferencias resultantes del proceso de derivación alcancen también a caracteres esenciales. Sin embargo, tomando como referencia el ejemplo de Australia, no parece que deba descartarse que la introducción de una diferencia importante en la segunda variedad, no meramente superficial y que contribuya a su rendimiento o valor en función de los caracteres relevantes para cada variedad, pueda interrumpir la cadena de derivación¹⁸.

¹⁵ En el conocido caso «Blancanieves» (2002-2009), sobre la similitud fenotípica, el Tribunal de Apelación señaló que lo esencial de una variedad son los caracteres singulares (o combinación de caracteres) que determinan el valor cultural y práctico y de los que deriva su singularidad como variedad, que en las variedades ornamentales depende en gran medida de los caracteres morfológicos. Dado que los exámenes DHE de la variedad Blancanieves realizados por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales arrojaron 17 diferencias morfológicas con la variedad Million Stars (9 de ellos relacionados con la estructura de la planta y la morfología de la flor que son caracteres de interés específico para el valor cultural y práctico de la variedad), la variedad no se consideró esencialmente derivada por diferenciarse en más de uno o pocos caracteres (*vid.* OVERDIJK, [2013], págs. 74-75). Nótese, sin embargo, el contraste con el resultado del proceso seguido en Israel, en cuya normativa se introdujo la inversión de la carga de la prueba, entre Danziger Dan Flower Farm (titular de una variedad de gipsófila registrada como Dangypmini y cuyo nombre comercial es Million Stars) y la variedad Blancanieves (asignada a Astee) donde el tribunal consideró Blancanieves como esencialmente derivada (*vid.* GABRIELI [2013], págs. 79-81).

¹⁶ En los debates para la redacción del CUPOV 1991, a la vista del desarrollo de la ingeniería genética y la reducción de la distancia entre variedades vegetales, fue objeto de discusión la inclusión en las directrices de examen de caracteres relacionados con el valor de las variedades o «caracteres importantes» para reducir el riesgo de plagio, rechazándose finalmente dicha posibilidad habida cuenta de que la importancia de los caracteres puede variar en función del uso que se haga de una variedad, así como que pueden evolucionar con el tiempo. Al respecto, véase GUIARD (2013), pág. 10.

¹⁷ Para GUIARD (2013), pág. 12, el artículo 14.5 [b.iii] CUPOV no es una reiteración del artículo 14.5 [b.i], pero mientras este último se refiere a la conservación de los caracteres esenciales, aquel lo hace a la conformidad, que es una condición más precisa, pero sigue siendo genérica ya que la conformidad también depende de la especie, la estructura de las variedades y la variabilidad genética a la que tienen acceso los obtentores. Añade que «la conformidad entre la variedad esencialmente derivada y la variedad inicial se define a nivel del fenotipo de los caracteres esenciales, pero la conformidad fenotípica puede basarse en diferentes dotaciones genéticas. Este argumento justifica la presencia de las partes 1 y 3 en la definición».

¹⁸ WATERHOUSE (2013), págs. 61-65, analiza este aspecto con referencia a los asuntos «Sir Walter» contra «B12 (2005)», «Sir Walter» contra «Kings Pride» (2007) y «MC38» contra «MC51» (2012), donde puede

Finalmente, ha de tenerse en cuenta que se ha identificado como una figura con cierta analogía (*mutatis mutandi*) con las VED la doctrina de los equivalentes del Derecho de patentes, por la que la patente se extendería a aquellas invenciones que cabe considerar que se pretendía incluir dentro del alcance de la patente, aunque no se reflejen literalmente en las reivindicaciones. Aun con los problemas de traslación estricta de esta doctrina a las obtenciones vegetales, habida cuenta de los requisitos específicos del sistema de protección de los derechos de obtentor, puede proporcionar una referencia en el sentido de rechazar una interpretación del concepto de VED incompatible con la adecuada defensa de los derechos de obtentor e impedir, por ejemplo, una interpretación excesivamente restringida de esta institución jurídica¹⁹.

II. LAS NOTAS EXPLICATIVAS COMO CONDICIONANTE DEL *ONUS PROBANDI*

1. Naturaleza y limitación de su alcance

Las nuevas notas explicativas de 2023 incluyen unas pautas en orden a facilitar la determinación de las variedades esencialmente derivadas (apartados 32 y 33). Se trata de una premisa orientativa de carácter procedimental, relacionada con la acreditación de los presupuestos materiales de la VED, por la que se sugiere un criterio de actuación ante determinados indicios presentados por el obtentor de la variedad inicial. Así, podrá requerirse al obtentor de la variedad bajo sospecha para que demuestre que la misma no es esencialmente derivada, si previamente el obtentor de la variedad inicial ha proporcionado «información pertinente» sobre la existencia de derivación principal y/o conformidad en los caracteres esenciales. Para ello, dicho obtentor «puede considerar la existencia de derivación principal o de conformidad de los caracteres esenciales», siendo ambos «posibles puntos de partida para ofrecer indicios de que una variedad podría ser esencialmente derivada de la variedad inicial».

La aparente ambigüedad en la redacción de este punto de las notas explicativas puede considerarse que es un elemento consciente. Así, durante la elaboración de las Directrices se planteó la cuestión de proponer alguna modificación en las leyes nacionales sobre la carga de la prueba en relación con el origen genético de la variedad. Pero la propuesta fue rechazada, dado que el CUPOV no tenía ninguna indicación al respecto, dejándose esta cuestión en manos de los Estados signatarios del Convenio²⁰.

En este punto cabe aclarar que en las nuevas notas explicativas encontramos la referencia a que corresponde al titular de la variedad inicial discernir la existencia de un «vínculo de derivación esencial entre ambas variedades». Ha de señalarse una cierta imprecisión aquí del apartado 32 de las notas explicativas. A nuestro juicio, esta referencia debe entenderse hecha a que, como punto de partida, incumbe a dicho titular probar la concurrencia de los dos elementos fundamentales que integran el concepto de VED, esto es, la existencia de una

apreciarse como los caracteres esenciales a tener en cuenta pueden variar sustancialmente en función del tipo de variedad.

¹⁹ BOSTYN (2019), págs. 19-22 y 32.

²⁰ Sobre los antecedentes de la elaboración de estas Directrices véase LAVIGNOLLE (2013), pág. 14.

derivación principal, así como la conformidad en los caracteres esenciales, y no exclusivamente el primero de estos dos elementos²¹.

Trataremos de aproximar una respuesta a la cuestión de bajo qué figura procesal, en su caso, podrían ser aplicadas en este punto las notas explicativas en nuestro ordenamiento. Previamente, ha de tenerse en cuenta que la especial naturaleza de las notas explicativas limita su alcance, según se establece claramente en el preámbulo de las mismas. Nos hallamos ante meras orientaciones, siendo el texto del CUPOV de 1991 el único que sienta obligaciones para los Estados. Por tales motivos, la utilidad de estas aclaraciones u orientaciones de UPOV en orden a determinar la presencia de una VED se encuentra directamente condicionada, en este momento, por la carencia de un acto normativo que las incorpore al ordenamiento español. Parece, así, aconsejable, realizar una aproximación prospectiva a las distintas instituciones jurídicas que podrían servirnos, en su caso, como figuras receptoras.

Ha de analizarse si resulta admisible considerar que, por la vía de estas notas explicativas, se hubiera introducido un supuesto de inversión de la carga de la prueba, de forma que una vez aportados determinados indicios por el titular de la variedad inicial, sería el obtentor de la presunta VED quien debiera acreditar que su variedad no es tal VED²². De otro lado, cabe cuestionar si este problema puede ser reconducido a una especial modulación de los apartados uno, dos, tres y siete del artículo 217 LEC en sede de derecho de obtentor. Asimismo, cabe analizar la cuestión de si, una vez presentados los indicios por el obtentor de la variedad inicial, se produciría algún tipo de presunción.

El carácter orientador de las notas explicativas impide que de las mismas puedan derivarse consecuencias no previstas por el ordenamiento. Ello implica, en nuestra opinión, que no puedan aplicarse en sustitución de un precepto legal y que tampoco quepa realizar bajo su amparo una interpretación *contra legem* de nuestro ordenamiento. Su alcance es necesariamente limitado y podría aproximarse al de una opinión doctrinal especialmente autorizada²³ por cuanto dimanar de UPOV, como organización intergubernamental de la que forma parte España. Las notas explicativas son aprobadas por el Consejo UPOV, en el que están representados los miembros de la Unión, pero al que el Convenio UPOV de 1991 (art. 26.5) no atribuye específicamente funciones interpretativas o de desarrollo del mismo; aunque, entre otras funciones, dicho Consejo tenga encomendado estudiar las medidas adecuadas para asegurar la salvaguarda y favorecer el desarrollo de la Unión.

²¹ Nótese que el término «derivación esencial» solo se utiliza una vez en todo el texto de estas notas explicativas. A lo largo del texto el término que se utiliza reiteradamente es el de «derivación principal». Consideramos que la referencia en el número 32 de las notas explicativas a «derivación esencial» no puede identificarse con «derivación principal», sino con el concepto de VED en sentido íntegro, conformado por la derivación principal y la conformidad en los caracteres esenciales. Ello se infiere, además, de la lectura conjunta de los números 32 y 33 de las notas explicativas, donde se indica que el obtentor de la variedad inicial puede aportar indicios («información pertinente») sobre cualquiera de estos dos extremos.

²² Tal sería el caso en el sistema australiano, en el que aportando indicios razonables de que una variedad es esencialmente derivada, el obtentor de la variedad inicial puede solicitar del Registrador la declaración de VED, siendo el segundo obtentor quien ha de refutar esta afirmación, sobre la base de que este es quien dispone del historial de fitomejoramiento que le permitiría desvirtuar el carácter de esencialmente derivada de su variedad, siendo revisable en vía jurisdiccional la resolución administrativa que se adopte. *Vid.* WATERHOUSE (2013), pág. 62.

²³ En este sentido puede verse GARCÍA VIDAL (2017), págs. 699-701, con referencia al borrador de directrices del Comité Administrativo y Jurídico de UPOV de 21 y 22 de octubre de 1991.

Sin embargo, se trata en este caso de unas notas explicativas que, a diferencia de otras, no tienen como finalidad prestar asistencia a los Estados para la redacción de disposiciones normativas derivadas del Convenio UPOV, ni tampoco vienen a indicar a los Estados las medidas legislativas que han de implementar para el adecuado desarrollo del Convenio, sino que tienen un carácter estrictamente aclaratorio en la interpretación de un aspecto especialmente complejo y controvertido del Convenio. Asimismo, su importancia se refuerza por cuanto traen causa de un mandato directo de la Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio UPOV celebrada en Ginebra en el mes de marzo de 1991, en la que se adoptó una Resolución sobre el artículo 14.5[1], por la que se encomendaba la elaboración de un proyecto de directrices estándar sobre variedades esencialmente derivadas, para su adopción por el Consejo de la UPOV. Así, estas notas dimanaban de la voluntad directa de los Estados miembros de UPOV.

Cabe señalar que el Tribunal de Apelación de La Haya, en el conocido asunto «Blancanieves» (*Astée Flowers vs. Danziger*) en 2009, consideró el Documento UPOV IOM/6/2 del año 1992 sobre variedades esencialmente derivadas, el cual tenía carácter preparatorio, de ayuda para la interpretación del artículo 14.5 del Convenio UPOV²⁴. También ha mantenido algún autor el carácter de «derecho indicativo» de estas notas explicativas²⁵, a modo de instrumentos de derecho no vinculante o como fuentes autorizadas para interpretar y aplicar las normas del CUPOV sobre la materia que nos ocupa. No compartiríamos plenamente el fundamento de esta última tesis, en primer lugar, porque implica hacer una interpretación extensiva que consideramos incompatible con el tenor literal del artículo 26.5 CUPOV relativo a las funciones del consejo y, en segundo término, porque, al menos en relación con el ordenamiento jurídico español, no cabe considerar que por la vía de las notas explicativas pueda enmendarse la normativa vigente sobre obtenciones vegetales o las leyes procesales. En última instancia, este carácter orientativo que sí cabe reconocer a las notas explicativas, puede ser útil como indicación cualificada para la interpretación del ordenamiento interno español, pero sin que al socaire del mismo pueda operarse una interpretación *contra legem*.

Asimismo, se ha apuntado en esta materia la referencia de las directrices de la OAMI en las resoluciones del Tribunal de Justicia y el Tribunal General de la Unión Europea, considerando que los tribunales podrían hacer referencia a las directrices de UPOV solo como motivación complementaria para alcanzar una conclusión. Este apoyo técnico en las notas explicativas de UPOV vendría favorecido por su carácter técnico y por la falta de experiencia de los tribunales en esta materia²⁶.

²⁴ OVERDIJK (2013), pág. 73.

²⁵ LAWSON (2013), págs. 87-97.

²⁶ HUMPHREYS (2013), págs. 101-106.

2. Sistema de presunciones y variedades esencialmente derivadas

2.1. *Discordancia entre las notas de UPOV y el sistema de presunciones.* *Referencia al artículo 69.2 de la Ley de patentes*

Entre las cuestiones que puede suscitar la lectura de los apartados 32 y 33 de las notas explicativas, se encuentra la relativa a si con ello se estaría sugiriendo una presunción legal, como vía para facilitar la prueba en la determinación de las VED. La parquedad de las notas explicativas hace necesario su contraposición con la figura de las presunciones, pues conviene determinar con la mayor claridad si cabe considerar como *hechos indicios* la presentación por el obtentor de la variedad inicial de información relativa a la existencia de una derivación principal o de una conformidad en los caracteres esenciales. Con ello, el requerimiento al obtentor de la variedad bajo sospecha para que demuestre que su variedad no es esencialmente derivada tendría, dentro de este planteamiento, el carácter de prueba susceptibles de destruir una presunción *iuris tantum*. Las presunciones, sobre la base de un correcto juicio de inferencia, constituyen un medio válido para la acreditación de hechos controvertidos, pero su empleo no ha de confundirse con la aplicación de las reglas sobre la carga de la prueba, ya que a tenor de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil no integran los medios de prueba del artículo 299 LEC²⁷.

A tenor de lo expuesto, a nuestro juicio, las notas explicativas no vendrían a constituir una presunción de aquellas previstas en los artículos 385 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dichas presunciones son calificadas como legales o judiciales, en función de que tengan su origen en una disposición de ley, o bien deriven de un hecho admitido o probado a partir del cual el tribunal puede presumir la certeza de otro hecho, con el que ha de existir «un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano»²⁸. Dado que cabe descartar de todo punto la naturaleza de norma con rango de ley interna de las notas explicativas de UPOV, y teniendo en cuenta el artículo 385 LEC relativo a las presunciones legales, encontramos en esta sede el obstáculo de la falta de la necesaria disposición legal expresa habilitante propio de este tipo de presunciones. Tampoco parece acorde con el carácter de las presunciones el tenor literal de las notas explicativas. En las primeras se requiere un hecho base o indicio que ha de ser afirmado y probado por una de las partes y un hecho presumido, que también ha de ser afirmado por la parte y que es el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se pide, además de un nexo lógico entre ambos, que haya sido establecido por el legislador o por el juez en el caso de la presunción judicial²⁹.

Sin embargo, en las notas explicativas, de la aportación de indicios por el titular de la variedad inicial no se infiere la existencia de la VED, sino una suer-

²⁷ Sobre este aspecto pueden consultarse las SSTs (Sala 1ª), de 14 de diciembre de 2021, núm. 864/2021, ECLI: ES:TS:2021:4558; 12 de diciembre de 2023, núm. 1724/2023, ECLI: ECLI:ES:TS:2023:5383; así como las SSTs (Sala 1ª) núm. 653/2022 (ECLI: ECLI:ES:TS:2022:3608), de 11 de octubre y núm. 987/2023, de 20 de junio (ECLI: ECLI:ES:TS:2023:2712).

²⁸ En relación con ello, puede verse el ATS (Sala 1ª), de 7 de mayo de 2013, recurso n.º 2255/2012 (ECLI:ES:TS:2013:3974A), así como las SSTs (Sala 1ª) de 3 de febrero de 2016, núm. 24/2016, ECLI: ECLI:ES:TS:2016:92; de 12 de diciembre de 2023, núm. 1724/2023, ECLI: ECLI:ES:TS:2023:5383 y las demás resoluciones que allí se citan.

²⁹ MONTERO AROCA (2012), págs. 176-177.

te de requerimiento a la contraparte para que aporte los medios de prueba que permitan negar tal extremo, de modo que los apuntados indicios o «información pertinente» no sientan la presunción de existencia de esta figura³⁰. En definitiva, las notas explicativas no plantearían la estructura propia de las presunciones como razonamiento en virtud del cual, a partir de un hecho que está probado, se llega a la consecuencia de la existencia de otro hecho. Asimismo, las notas explicativas no parecen moverse con base a un concepto equiparable a la «certeza de un hecho indicio» establecido como se desprende del artículo 385.1 LEC.

Por tanto, en el derecho de obtentor, carecemos de una disposición legal que establezca una presunción, dispensando de la prueba del hecho presunto, semejante a la prevista en el artículo 69.2 de la Ley de Patentes en relación con la patente de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, según la cual, se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado. Se ha visto en este precepto por algún autor una presunción legal que traería consigo una inversión de la carga de la prueba que podría trasladarse al ámbito de las obtenciones vegetales³¹. Sin embargo, la aplicación supletoria o analógica de la normativa de patentes respecto de las obtenciones vegetales en este punto es una cuestión compleja, que no puede abordarse en este trabajo, pero sobre la que hemos de manifestar nuestras reservas.

Partiendo de la hipótesis de una obtención con título de protección comunitario, a nuestro juicio, la aplicación supletoria de la Ley 24/2015 de Patentes requeriría, en primer término, acreditar que existe una laguna en el Reglamento CE 2100/94 que haya de integrarse por la vía de la Ley 3/2000 y determinar la necesidad, a su vez, de integrar la normativa nacional sobre obtenciones con la Ley de Patentes (disposición final segunda de la Ley 3/2000). Ha de tenerse en cuenta que la existencia misma de una laguna legal en el Reglamento CE 2100/94 resulta cuestionable, habida cuenta de la cobertura que proporciona la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De otro lado, la aplicación analógica del artículo 69.2 de la Ley de patentes plantea el mismo problema de justificar que existe una laguna en el Reglamento comunitario. En segundo lugar, la identidad de razón entre la patente de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas y la VED no resulta clara. La variedad inicial no es asimilable a «un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos» y la potencial VED no es un producto o sustancia que cabalmente se derive de una variedad vegetal sin un proceso complejo de derivación y mejora vegetal. Sin embargo, ha de reconocerse, que ambas figuras guardan semejanza en las dificultades probatorias a las que se han de enfrentar tanto el obtentor de la variedad inicial como el titular de la patente.

³⁰ Ha de referirse que el hecho del que se obtiene la presunción debe de estar completamente acreditado, no pudiendo construirse una presunción sobre la base de otra presunción o sobre la mera conjetura. En este sentido, véase MARTÍNEZ DE MORENTIN (2007), pág. 116.

³¹ *Vid.* CAMPO CANDELAS (2022), pág. 280, quien también señala que el citado precepto de la Ley de Patentes se corresponde con el artículo 34 del Acuerdo ADPIC y tiene su origen en el Protocolo sobre las Patentes Españolas por el que se incorporó una norma sobre inversión de la carga de la prueba correspondiente con el artículo 75 de Convenio de Patente Europea.

2.2. *Las presunciones judiciales versus el componente científico-técnico de la variedad esencialmente derivada*

Las presunciones judiciales, a tenor del artículo 386 LEC, no derivan de una previsión legal expresa, sino que, conforme a las reglas del criterio humano, permiten al tribunal presumir la certeza de un hecho a partir de otro hecho admitido o demostrado mediante una labor deductiva³². No se presenta aquí, por tanto, la dificultad derivada del artículo 385.1 LEC relativa a la necesidad de que la presunción venga establecida por ley.

Sin embargo, no parece que puedan cohonestarse las reglas del criterio humano a las que se refiere el artículo 386 LEC, como normas comunes de experiencia, con la presunción de concurrencia de aspectos técnicos complejos (*v. gr.* agronómicos, genéticos, morfológicos o fenotípicos, relativos a técnicas de fitomejoramiento, etc.) que son los aspectos que han de conjugarse a los efectos de considerar concurrentes los requisitos de una VED. Por ello, la presunción de concurrencia, con la suficiente intensidad, de tales presupuestos técnicos, sobre la base de la aportación por el obtentor de la variedad inicial de meros indicios sobre derivación principal o bien sobre conformidad en los caracteres esenciales, excedería, a nuestro juicio, de la mera aplicación por el juzgador de las reglas de criterio humano o de la experiencia. Asimismo, la necesidad de incluir un razonamiento del tribunal en virtud del cual se ha establecido la presunción (art. 386.1 LEC), en esta materia, pasaría por una argumentación técnica más propia de un informe pericial agronómico y/o genético que de la exposición razonada de la concurrencia de juicios extraídos de la experiencia humana o de la lógica.

A mayor abundamiento, la categoría imprecisa referida como «información pertinente» proporcionada por el obtentor de la variedad inicial a modo de indicio a que se refiere el apartado 33 de las notas explicativas, a nuestro juicio, no resulta equiparable con la exigencia de «un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano» del artículo 386.1 LEC.

III. LAS NOTAS EXPLICATIVAS Y LA REGLA DE JUICIO

1. **Carga de la prueba y criterio corrector del artículo 217 LEC**

Analizamos seguidamente la relación de las notas explicativas con el artículo 217 LEC. Según el principio general que se enuncia en el apartado segundo del precepto, corresponde al actor o al demandado reconviniendo acreditar la certeza de los hechos en los que fundamenten su pretensión. Así, recae sobre el obtentor de la variedad inicial la carga de probar el carácter de esencialmente derivada de la variedad bajo sospecha. En línea de principio,

³² Como señala MARTÍNEZ DE MORENTIN (2007), págs. 111-112, 116, 119-120, en las presunciones judiciales (*praesumptio hominis o facti*) el nexo entre los hechos no viene determinado por la ley, sino por la labor deductiva del juzgador que, en cada caso, deberá apreciar o no la existencia de nexo lógico entre el indicio y el hecho presunto mediante el correspondiente juicio de probabilidad basado en máximas de experiencia o reglas del criterio humano. Al tipo de operación deductiva a realizar por el juzgador en estas presunciones se refiere la STS de 4 de febrero de 1999, también citada en el indicado trabajo, señalando que el enlace entre el hecho probado y el presunto ha de surgir de la lógica media, raciocinio lógico o buen criterio del juez.

un hipotético supuesto en el que hubiera de determinarse si una variedad tiene tal carácter, podría traer causa, sin detenernos en el análisis de las concretas pretensiones que pudieran formular las partes en el proceso, de la reclamación formulada por un obtentor sobre la base del artículo 13.5 del Reglamento CE 2100/94³³. Paralelamente a lo anterior, incumbe al demandado o actor reconvenido, la prueba de los hechos impositivos, extintivos o que enervan la eficacia de los hechos aducidos por el actor (art. 217.3 LEC).

Esta distribución del *onus probandi* será de aplicación siempre que una «disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes» (art. 217.6 LEC). La acreditación del carácter de VED de una determinada variedad ha de considerarse como un hecho constitutivo, por lo que cabe determinar, en línea de principio, que la carga de la prueba de esta alegación corresponde al sujeto que pretende tal declaración que será el titular de la pretendida variedad inicial. Lo expuesto nos permite identificar a qué sujeto, a priori, perjudicaría la falta de prueba de este extremo.

Partimos, pues, de la premisa de que las notas explicativas no habrían alterado la carga de la prueba que recae sobre el titular de la variedad inicial, habida cuenta de su carácter meramente orientativo y de la falta de un acto legislativo que las incorpore a nuestro ordenamiento. Sin embargo, la doctrina, con matices, se ha mostrado proclive a facilitar la difícil posición probatoria del obtentor de la variedad inicial, trasladando de alguna forma la carga de la prueba al obtentor de la variedad bajo sospecha, el cual habría de rebatir el carácter de esencialmente derivada de su variedad, pero sobre la base de las posibilidades ofrecidas por el artículo 217 LEC³⁴. Se trataría, como veremos, de un mecanismo que habría de reconducirse a la aplicación del artículo 217.7 LEC, como mera atribución del tribunal para el caso concreto, pero sin poder erigirse como una inversión de la carga de la prueba con carácter general ni de Derecho imperativo.

En esta sede, debe mencionarse la experiencia de Israel como antecedente más significativo, en cuyo ordenamiento sí se ha operado una inversión de la carga de la prueba, que fue aplicada en el conocido asunto sobre las variedades

³³ Puede verse una referencia sobre el planteamiento de las pretensiones de las partes en relación con el asunto de las variedades Tango-Nadorcott en SÁNCHEZ PÉREZ (2013), formato electrónico.

³⁴ Para GARCÍA VIDAL (2017), págs. 714-717, sin disposición legal expresa, no existe en Derecho español una inversión de la carga de la prueba en este ámbito y las propuestas formuladas sobre inversión de la carga de la prueba a partir de indicios facilitados por el obtentor de la variedad inicial ya sean de similitud genotípica o fenotípica, habrían de incorporarse al ordenamiento por una ley nacional, al tratarse de una cuestión procesal ajena al CUPOV. En el caso de Israel se estableció la inversión de la carga de la prueba, sobre la base de que el obtentor de la variedad inicial previamente pruebe la conformidad genética o bien que la variedad demandada, salvo ligeras diferencias, conserva la expresión de los caracteres esenciales que derivan del genotipo o de una combinación de genotipos de la variedad inicial. De otra parte, CURTO POLO (2020), pág. 118, sugiere trasladar la carga de la prueba al titular de la variedad bajo sospecha, debiendo este acreditar que las coincidencias genotípicas y fenotípicas no son consecuencia de haber partido de una variedad anterior, lo que implicaría la puesta a disposición del procedimiento de obtención que se hubiera empleado, sin embargo, careciendo nuestro ordenamiento de una disposición expresa este, mecanismo debería proveerlo el juez conforme al artículo 217 LEC. Para CAMPO CANDELAS (2022), págs. 278-280, resulta necesario introducir alguna especialidad en materia de prueba para reforzar la posición jurídica del obtentor de la variedad inicial, planteando una inversión directa de la carga de la prueba trasladando la misma al obtentor que rechaza el carácter de VED de su variedad, en conjunción con la regla del artículo 217.7 LEC sobre proximidad y facilidad probatoria. Puede verse una referencia a la doctrina extranjera en materia de carga de la prueba en esta materia en PETIT LAVALL (2011), pág. 15; así como en CAMPO CANDELAS (2022), pág. 279.

«Blancanieves» y «Dangypmini»³⁵. Sin embargo, el planteamiento del sistema israelí, aun pudiendo ser adecuado, no es trasladable en este momento al ordenamiento español dada la falta de una disposición expresa sobre inversión del *onus probandi* en esta materia.

En nuestro ordenamiento, las consecuencias de la falta de prueba, incluida la circunstancia en la que los hechos aparezcan como dudosos, trata de resolverse a través del artículo 217. 1 LEC³⁶, en el que se establece a qué parte del proceso ha de perjudicar tal carencia. La *ratio* del citado precepto es la de establecer unos cánones o criterios que ordenen la actuación judicial en supuestos de ausencia o insuficiencia de actividad probatoria con una proyección formal y material³⁷. Nos hallamos ante la conocida como «regla de juicio», como aplicación al proceso de una serie de pautas lógicas, basadas en máximas de experiencia, que vienen a indicar quién ha de sufrir las consecuencias negativas de la falta de prueba de un hecho³⁸.

La desviación de los principios sobre la carga de la prueba solo cabe en los casos a los que se refiere el artículo 217, tanto en los supuestos específicos que contempla (apartados 4 y 5), como en virtud de disposiciones legales que expresamente lo establezcan (art. 217.6 LEC), si bien los principios de facilidad y disponibilidad previstos en el artículo 217.7 LEC también pudieran producir dicha desviación como vía de flexibilización de las reglas generales del *onus probandi*³⁹. Aunque no pueda afirmarse una inversión, es lo cierto que, a tenor de las notas explicativas, la aportación por el obtentor de la variedad inicial de ciertos indicios o «información pertinente» de la presencia de una VED, condicionaría poderosamente las consecuencias de la actitud pasiva del titular de la variedad bajo sospecha, de forma que no es una cuestión ajena a la aplicación del artículo 217 LEC.

³⁵ Como señala GABRIELI (2013), págs. 79-81, a tenor de las dificultades probatorias para el obtentor de la variedad inicial, la sección 62A de la Ley de derechos de obtentor de Israel estableció que, demostrada por el titular de la variedad inicial la existencia de conformidad genética o morfológica, se traslada al demandado la carga de acreditar que la nueva variedad no es esencialmente derivada. Con base en ello, el tribunal estimó que la variedad Blancanieves era VED, al no haber podido el demandado descartar este extremo. Entre otras consideraciones, el tribunal rechazó que la protección del obtentor mediante la figura de la VED deba quedar limitada a casos excepcionales en los que la diferencia entre las variedades radica en un solo carácter morfológico, y consideró, de otro lado, que por mor del artículo 62A, los caracteres genéticos resultan pertinentes para decidir si se ha producido o no derivación esencial.

³⁶ Sobre la denominada «regla de juicio para el juez» *vid.* MONTERO AROCA (2012), págs. 121-123.

³⁷ CALAZA LÓPEZ (2023), pág. 1060.

³⁸ DAMIÁN MORENO (2007), págs. 14-17.

³⁹ ARCOS VIEIRA (2018), págs. 135-136. Sobre dicho precepto véase, entre otras, la STS (Sala 1ª) de 30 de marzo de 2010, núm. 211/2010, ECLI:ES:TS:2010:1866. Asimismo, resulta ilustrativa la STS (Sala Primera) de 17 de mayo de 2023, n.º 759/2023 (ECLI:ES:TS:2023:2287), para la que: «El actual art. 217.7 de la LEC recoge el principio de la *disponibilidad y facilidad probatoria*. Conforme a dicha doctrina, la carga de la prueba no vendrá determinada de antemano con criterios rígidos, sino bajo pautas flexibles condicionadas por la disponibilidad material o intelectual con que cuentan los sujetos procesales para acceder a las fuentes de prueba, y, por consiguiente, en atención a su mayor o menor facilidad para acreditar un hecho con relevancia procesal a los efectos decisivos del litigio. De esta manera, cuando la demostración de un hecho controvertido sea sencilla para una parte, pero compleja o difícil para la otra, será aquella la que deba correr con la carga de su justificación; y, de no hacerlo así, pechar con las consecuencias derivadas de su inactividad o pasividad. Esta disponibilidad puede ser tanto material (v. gr. tenencia de un documento) como intelectual (forzoso conocimiento de un dato), y ha de ser tenida en cuenta para determinar las consecuencias probatorias derivadas del hecho incierto».

2. Relevancia de la dificultad probatoria para una de las partes

La doctrina procesal apunta a que los criterios de disponibilidad y facilidad del artículo 217.7 LEC serían pautas para distribuir racionalmente las reglas de carga de la prueba en supuestos muy especiales, como complemento de las reglas generales. Si los hechos relevantes para la decisión judicial permanecieran dudosos, tal incerteza habrá de perjudicar a la parte a la que correspondiera la prueba de los mismos, si bien esta rigidez podrá modularse por el tribunal en atención a la disponibilidad y facilidad de cada parte sobre los medios de prueba.

Estos principios permiten a priori un amplio margen de maniobra al juez, habiéndose criticado precisamente este extremo sobre el razonamiento de que dicho mecanismo flexibilizador introduce grandes dosis de inseguridad jurídica⁴⁰, aunque también se mantiene la necesidad de disponer de flexibilidad, para evitar la indefensión derivada de la rigidez en la aplicación del artículo 217.1 LEC. Existe mayor consenso para aplicar el artículo 217.7 en supuestos de especial dificultad o imposibilidad para la parte sobre la que recae el *onus probandi*, en aras de evitar la aplicación rígida en este contexto de la regla de juicio y la distribución de la prueba que hemos expuesto⁴¹. La exigencia en las notas explicativas de la aportación previa de indicios sobre la concurrencia de los elementos de una VED, se cohonestaba con la opinión de que el artículo 217.7 LEC debiera operar exclusivamente en aquellos supuestos en los que se haya desarrollado una mínima actividad probatoria, pero quedando los hechos como inciertos⁴².

Se trata de valorar la conducta procesal de la parte que tiene a su alcance la posibilidad de acreditar un hecho, pero no lo hace, limitándose a negarlo y aprovechar las consecuencias de ello y el consiguiente perjuicio para la contraparte. Todo lo cual resulta una conducta procesalmente reprochable por ser contraria a la buena fe y privar al juez de dictar una sentencia lo más acorde a la realidad de los hechos⁴³. Se trata de evitar una aplicación rigurosa de las reglas de distribución del *onus probandi* y salvaguardar los derechos reconocidos en el artículo 24 CE y el deber de colaboración de las partes con los tribunales (art. 118 CE), por lo que se exige junto a la constatación de la dificultad o imposibilidad para una de las partes de aportar la prueba que la contraparte esté, al mismo tiempo, en condiciones de acceder y aportar el medio probatorio en cuestión. Por el contrario, se ha aducido, que, si los litigantes estuvieran en igualdad o semejanza

⁴⁰ GONZÁLEZ GRANDA (2007), págs. 56-63.

⁴¹ ARCOS VIEIRA (2018), págs. 144-145, 147. Asimismo, señala la STS (Sala Primera) de 18 de octubre de 2021, n.º 702/2021, ECLI:ES:TS:2021:3875: «Como recordamos en la sentencia 448/2020, de 20 de julio [...] Forman parte de esas reglas los principios de *disponibilidad y facilidad probatoria*, consagrados en el apartado 7 del art. 217 LEC, que permiten hacer recaer las consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que tenía más facilidad o se hallaba en una posición mejor o más favorable por la disponibilidad o proximidad a su fuente para su aportación».

⁴² GONZÁLEZ GRANDA (2007), págs. 38-53.

⁴³ DAMIÁN MORENO (2007), págs. 22-24 con cita de CORTÉS DOMÍNGUEZ y otros. Asimismo, como ha señalado GONZÁLEZ GRANDA (2007), págs. 54-56, se ha de partir del contraste entre las partes respecto de su posibilidad de acceso a las fuentes de prueba y deben recaer sobre hechos que por su especial naturaleza implican una gran dificultad para su prueba por la parte sobre la que recae la carga, contrastando con la facilidad de la contraparte para acreditar tales hechos.

de condiciones de acceso a la fuente de la prueba, o no se tenga certeza sobre la mayor facilidad de acceso de la contraparte, debería estarse a la norma estática prevista de distribución de la carga de la prueba⁴⁴.

No cabe duda de la conexión de estos postulados con la materia que nos ocupa, habida cuenta de las dificultades probatorias tanto para acreditar la derivación principal como la conformidad de los caracteres esenciales de las variedades en conflicto. Puede compararse la mayor complejidad de la prueba pericial relativa a la concurrencia de una VED, en contraposición con la prueba pericial a practicar en un proceso de infracción de derechos de obtentor, en el que trata de acreditarse que la variedad cultivada o multiplicada por un tercero se corresponde con la variedad protegida⁴⁵. Resultará más sencilla, a priori, una comparativa genética y/o morfológica que busca acreditar la pertenencia de un ejemplar concreto de planta a una variedad, verificable mediante un análisis genético por marcadores moleculares que arrojará datos objetivables. Por el contrario, en el supuesto de las VED, ha de determinarse mediante un juicio de valor y bajo unos parámetros abiertos, la existencia de una derivación principal además de un elevado grado de coincidencia en determinados caracteres esenciales que dependerán, en cada caso, de la concreta obtención vegetal ante la que nos hallemos.

Una dificultad añadida en esta sede es la más que probable necesidad de acceder a la información sobre el proceso de derivación o método de obtención y, en general, a los antecedentes de investigación y desarrollo que han dado lugar a la variedad bajo sospecha. La aportación de esta información completa al expediente judicial puede resultar problemática, habida cuenta de que el proceso de obtención puede contener información protegida por la figura del secreto empresarial⁴⁶, en mayor medida, teniendo en cuenta el objeto amplio de esta figura previsto en la Ley 1/2019 de secretos empresariales (art. 1).

En esta sede los medios de prueba podrán ser cuales quiera admitidos en Derecho, si bien a tenor de lo expuesto cobrarán especial protagonismo las pruebas periciales, con especial incidencia de los análisis genéticos por marcadores moleculares, etc. Serán de extraordinaria relevancia los antecedentes del proceso de derivación utilizado, como hemos apuntado, con la problemática ya expuesta de la existencia de información amparada por el secreto empresarial⁴⁷. Particular interés reviste, en este sentido, el Documento preparatorio de UPOV sobre variedades esencialmente derivadas (IOM 6/2 de 17 de agosto

⁴⁴ ARCOS VIEIRA (2018), págs. 143 y 149, añade que la disponibilidad probatoria se relaciona con el control sobre la fuente de la prueba y tiene como objetivo que la parte en cuyo poder material o intelectual se encuentra la misma pero que no está obligada a aportarla perjudique con su pasividad a la parte que soporta el *onus probandi*, y se extiende a la posesión de informes, certificados, soportes de datos, pruebas biológicas o médicas relevantes para acreditar hechos clave en el proceso.

⁴⁵ CAMPO CANDELAS (2022), pág. 270, refiere la mayor complejidad de la prueba pericial relativa a las VED, en relación con dicha prueba en otros procesos por infracción de derechos de obtentor.

⁴⁶ Este problema ya se menciona en CURTO POLO (2020), pág. 118. Estas dificultades se reflejan, asimismo, en la SAP de Granada (Secc. 3ª) de 30 de junio de 2016, núm. 177/2016, ECLI:ES:APGR:2016:1065. La resolución refiere la necesidad de asegurar, conforme a la norma y a tenor de parámetros legales objetivos, los secretos industriales de la demandada contenidos en el libro del obtentor entre los que se mencionan la estrategia de cruces, metodología de cultivo, etc.

⁴⁷ PALAU RAMÍREZ (2022), pág. 45, destaca la relevancia del análisis genético para acreditar que una variedad deriva predominantemente de otra, sin olvidar la importancia a tal efecto de otros medios de prueba como las testificales o los registros de laboratorio. Para GARCÍA VIDAL (2017), pág. 715, cabe utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho entre los que se cita las declaraciones testificales, pruebas bioquímicas, análisis de ADN, etc.

de 1992, apartado 14), que señala, respecto de la cuestión del origen genético, que se trata de una cuestión principalmente de hecho que debe probarse utilizando cualquier evidencia disponible, incluyendo testigos, registros de pruebas de laboratorio y de campo, conocimientos sobre la herencia de caracteres particulares, resultados de pruebas bioquímicas, etc. Mientras que, en relación con la cuestión del grado de similitud de la variedad posterior, requiere principalmente un juicio de valor sobre si la variedad posterior es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales heredables.

3. Relación de las notas explicativas con los principios de disponibilidad y facilidad probatoria

3.1. *Compatibilidad con el artículo 217.7 LEC*

La mayor dificultad para la aplicación de las notas explicativas como criterio de inversión de la carga de la prueba o como presunciones legales radica en la ausencia de norma expresa que las incorpore al ordenamiento, al no poder dar cumplimiento a los artículos 217.6 y 385.1 LEC. Sin embargo, no encontramos dicha exigencia en los apartados uno y siete del artículo 217 LEC que, además, requieren de una interpretación coordinada acorde a las circunstancias. El tribunal, actuando bajo la cobertura de los citados apartados del precepto, no requiere del apoyo adicional de otra norma para modular a quién ha de perjudicar la falta de prueba de un hecho relevante, sobre la base de la disponibilidad y facilidad en el acceso a los medios de prueba. La amplitud de las facultades correctoras del apartado siete del artículo 217 no presenta incompatibilidad en relación con las pautas sentadas ahora en las nuevas notas explicativas de UPOV sobre VED, las cuales operarían a modo de orientación o doctrina complementaria en materia de variedades esencialmente derivadas según ya hemos apuntado.

A mayor abundamiento, los apartados 32 y 33 de las notas explicativas y el artículo 217.7 LEC sugieren unos efectos análogos ante una hipotética pasividad del obtentor de la variedad sospechosa de ser esencialmente derivada en orden, precisamente, a la aportación de los medios de prueba necesarios para aclarar dicho extremo. En definitiva, las notas explicativas establecerían un supuesto especial, facilitador de la carga de la prueba para el titular de la variedad inicial, que operaría bajo la cobertura del citado artículo 217.7. Existen algunas referencias significativas en la jurisprudencia de países de nuestro entorno, donde resultó determinante que el demandado no refutase adecuadamente los argumentos e indicios aportados en el proceso judicial sobre el carácter esencialmente derivado de su variedad⁴⁸.

⁴⁸ La doctrina ha recogido al asunto resuelto por el Tribunal de distrito de La Haya (Danzinger vs. Biological Industries) en el que la aportación de un informe pericial por la actora acreditativo de una alta coincidencia genética entre las variedades motivó que el Tribunal considerase acreditado el primer requisito relativo a la derivación predominante, dictando una resolución provisional, entendiendo que la argumentación de la parte demandada no era convincente al no indicar la procedencia de su variedad, finalizando el procedimiento por acuerdo entre las partes. Al respecto *vid.* GARCÍA VIDAL (2017), pág. 715; PALAU RAMÍREZ (2022), pág. 46. Asimismo, en el asunto conocido por la corte La Haya en sentencia de 6 de agosto de 2008 en el contencioso entre las variedades «Mercurio» y «Ricador» se consideraron los resultados periciales concluyentes por mor del número de muestras y metodología utilizada arrojando una identidad del 100%, en mayor medida cuando el demandado no refutó la prueba genética ni morfológica, al respecto véase SÁNCHEZ PÉREZ (2013), formato electrónico. Asimismo, en OVERDIJK (2013), págs. 70-77, puede verse un análisis de los asuntos «Freesia» (Van

3.2. *Los antecedentes y datos técnicos del proceso de derivación y la protección de la información confidencial*

Las normas sobre carga de la prueba han de conjugarse con el principio de justicia rogada previsto en el artículo 216 LEC, lo cual, además, es acorde con los apartados 32 y 33 de las notas explicativas de UPOV. Por tanto, la actitud pasiva en este sentido ya sea del obtentor de la variedad inicial como del de la variedad bajo sospecha no ha de ser irrelevante. La jurisprudencia en esta materia es escasa todavía en España, pero la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Secc. 3ª) de 30 de junio de 2016 analizó esta cuestión.

En la resolución se pone de manifiesto, en primer término, la relevancia del artículo 217.7 LEC en este tipo de supuestos, pero el Tribunal considera que la citada norma no viene a suplir la falta de solicitud de los medios de prueba que las partes tienen a su alcance (en referencia a la pericial judicial no interesada por las partes en la causa). De este modo, no consideró probada la derivación principal o predominante a tenor de los datos dudosos examinados, por lo que en aplicación del artículo 217.1 LEC desestimó la pretensión. Asimismo, se refleja la importancia de los antecedentes probatorios que obran en poder del obtentor de la segunda variedad en aras de acreditar la derivación esencial (libro de obtentor). En segundo término, aparece la figura del secreto empresarial como obstáculo para el acceso a esta información, pero se señala que este escollo pudiera superarse con la intervención de terceros imparciales que accedieran a la información para su análisis (perito judicial). Pero, la cuestión, es que en la resolución se constata la necesidad de una actitud procesal proactiva en el demandante⁴⁹, por lo que apuntábamos la importancia de conjugar adecuadamente el artículo 216 LEC en este tipo de situaciones.

Por último, cabe añadir que, en nuestra opinión, cabría valorar la posibilidad de uso de mecanismos como las diligencias preliminares previstas en la LEC, atendiendo a las circunstancias y de forma acorde con la naturaleza de este instrumento procesal. En relación con ello cabe citar la posibilidad que contempla el artículo 123 y siguientes de la Ley de Patentes, si bien en este caso previamente habría que determinar si resulta de aplicación, y bajo qué circunstancias, al ámbito de las obtenciones vegetales.

Zanten vs Hofland, 2008), «Bambino» (Danziger vs Biological Industries, 2007-2010) y el asunto «Blancanieves» (2002-2009).

⁴⁹ SAP Granada (Secc. 3ª) de 30 de junio de 2016, núm. 177/2016, ECLI:ES:APGR:2016:1065, (FJ 3º): «[...] Con motivo de la proposición de prueba en la segunda instancia, ya nos pronunciamos sobre la falta de garantías de la solicitada por la actora, de modo que se asegurase, de acuerdo con la norma, y a tenor del empleo de parámetros legales objetivos, los secretos industriales de la demandada contenidos en el libro obtentor (estrategia de cruces y metodología de cultivo etc.), no pudiendo quedar su divulgación al criterio de la dirección letrada de la parte actora y del perito de la sociedad en la que ella participa. Por ello, aunque indudablemente con tal acceso completo, hubiese sido posible esclarecer mejor el extremo analizado, pudiendo lograrse con las cautelas necesarias, con la intervención de perito nombrado judicialmente [...]; no podemos, por aplicación de lo previsto en artículo 217.7 LEC, medios de prueba al alcance de las partes, estimar como probado que existe la derivación principal o predominantemente de la variedad protegida, a tenor de los dudosos datos examinados en este apartado, que como establece el apartado 1 del precepto procesal antes citado, no permite estimar las pretensiones de la actora».

IV. CONCLUSIONES

Las recientes notas explicativas permiten extraer algunas premisas, en primer término, en relación con la definición de VED, pero dentro de su alcance limitado como orientaciones no vinculantes. Con todo, cabe sentar algunas pautas que, sin solucionar la difícil interpretación del concepto, ayudan a concretar determinados aspectos no desdeñables de la definición de esta figura en el CUPOV.

En relación con el presupuesto de la derivación principal, se señala que solo puede haber una variedad inicial. En los casos de variedades monoparentales, con independencia del método de derivación empleado, se entenderá cumplido dicho presupuesto, mientras que en las variedades con dos o más progenitores no se puede realizar dicha afirmación en todos los casos, y el requisito de derivación principal dependerá de que se conserve selectivamente el genoma de la variedad. Respecto de los caracteres esenciales, UPOV sugiere referencias de comparación de diverso tipo, pero destacando que han de resultar fundamentales para la variedad en su conjunto, contribuyendo a sus rasgos principales o al valor de la variedad, y ser relevantes para cualquiera de los actores implicados en la cadena de valor.

El documento UPOV también matiza que los caracteres esenciales no han de coincidir necesariamente con aquellos tenidos en cuenta en el examen DHE. Asimismo, nos parece relevante que en las notas se indique que el artículo 14.5 [b. iii] CUPOV no establece un límite superior en cuanto al número de diferencias resultantes de la derivación y que dichas diferencias no están limitadas a una o a muy pocas, ya que pueden variar según el proceso de derivación empleado, así como que el precepto no excluye que dichas diferencias resultantes de la derivación puedan comprender también caracteres esenciales.

El nuevo documento UPOV, en relación con la acreditación de las VED (apartados 32 y 33), puede constituir una referencia orientativa o elemento facilitador para la aplicación del mecanismo corrector del artículo 217.7 LEC en esta materia, en relación con la aplicación estricta de las consecuencias del artículo 217.1 LEC. A nuestro juicio, las notas explicativas servirían como refuerzo para su aplicación en aquellos casos en los que el obtentor de la variedad inicial aporte principios de prueba de la existencia de una VED. Todo ello resulta acorde con la valoración judicial conjunta y armónica, tanto de la naturaleza y verosimilitud de las pruebas e indicios aportados por el obtentor de la variedad inicial, como, en su caso, de una actitud pasiva, obstructiva o de incapacidad para desvirtuar tales hechos o indicios por parte del titular de la supuesta VED.

Las notas explicativas y el artículo 217.7 LEC pueden resultar coincidentes desde un punto de vista teleológico, en cuanto al fin último de impedir que el titular de la variedad inicial quede perjudicado por la dificultad de acceso a determinados medios de prueba que están al alcance del obtentor de la variedad bajo sospecha. Sin embargo, la dinámica de ambos no es exactamente coincidente. La aplicación de los principios de disponibilidad y facilidad probatoria de la ley procesal civil, requiere que el obtentor de la variedad inicial promueva la aportación a la causa de los medios de prueba que están en poder del obtentor de la posible VED, particularmente los antecedentes, ensayos, método de derivación,

etc., utilizados durante el proceso de obtención. Por el contrario, el requerimiento a que se refieren las notas explicativas para que un obtentor deba acreditar que su variedad no es VED necesita de la aportación previa de un principio de prueba por el obtentor de la variedad inicial sobre la derivación principal y/o sobre la conformidad en los caracteres esenciales.

V. BIBLIOGRAFÍA

- ARCOS VIEIRA, M.^a Luisa (2018), *La inversión de la carga de la prueba de la culpa en la responsabilidad extracontractual: el fin de un «principio»*, Aranzadi, Navarra.
- BOSTYN, Sven (2019), «Variedades esencialmente derivadas: retos del pasado y oportunidades de cara al futuro», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre la repercusión de la política sobre variedades esencialmente derivadas en la estrategia de fitomejoramiento*, UPOV, Ginebra, págs. 11-36.
- CALAZA LÓPEZ, Sonia (2023), «Artículo 217. Carga de la prueba», en Díaz Martínez, M. (dir), *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1059-1063.
- CAMPO CANDELAS, Jesús (2022), *La protección civil del obtentor*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- CURTO POLO, M.^a Mercedes (2020), *La protección de las innovaciones vegetales en la Unión Europea. Patentes vs. títulos de obtención vegetal*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- DAMIÁN MORENO, Juan (2007), «Nociones generales sobre la carga de la prueba en el proceso civil», en Cortés Domínguez, V., González Granda, P. (coords.), *Carga de la prueba y responsabilidad civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 13-27.
- GABRIELI, Arnán (2013), «Decisión judicial relativa a variedades esencialmente derivadas en Israel», Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 79-81.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2017), «El privilegio del obtentor y las variedades esencialmente derivadas», en García Vidal, A. (dir.), *Derecho de las obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 638-743.
- GONZÁLEZ GRANDA, Piedad (2007), «Los criterios de disponibilidad y facilidad probatoria en el sistema del artículo 217 de la LEC», en Cortés Domínguez, V., González Granda, P. (coords.), *Carga de la prueba y responsabilidad civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 29-74.
- GUIARD, Joël (2013), «La redacción de las disposiciones sobre variedades esencialmente derivadas», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 9-12.
- HUMPHREYS, Gordon (2013), «Posible función de la futura orientación de la UPOV en las causas presentadas ante los tribunales», Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 101-106.
- LAVIGNOLLE, Raimundo (2013), «Breve historia de las variedades esencialmente derivadas con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV», Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 13-17.
- LAWSON, Charles (2013), «Función del derecho indicativo y la orientación en diferentes jurisdicciones», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 87-99.

- MARTÍNEZ DE MORENTIN, M.^a Lourdes (2007), *Régimen jurídico de las presunciones*, Madrid, Dickinson, 2007.
- MONTERO AROCA, Juan (2012), *La prueba en el proceso civil*, Civitas, Navarra.
- OVERDIJK, Tjeerd [2013], «Decisiones judiciales relativas a variedades esencialmente derivadas en los Países Bajos», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 69-77.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2022), «Derecho de obtenciones vegetales: una perspectiva crítica desde el Derecho de patentes», en Palau Ramírez, F. y De la Vega García, F. (dirs.), *Claves del Derecho sobre obtenciones vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 17-65.
- PÉREZ-CABRERO, Isabel (2022), «El régimen jurídico de las variedades esencialmente derivadas», en Palau, F. y Martí Miravalls, J. (dirs.), *Retos en el sector agroalimentario: regulación, competencia y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 333-351.
- PETIT LAVALL, M.^a Victoria (2011), «Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en Derecho europeo y español», *GJ*, núm. 23, 2011, págs. 9-29.
- SALDAÑA, Benjamín (2022), *Las variedades vegetales y el estatuto jurídico del obtentor. En torno al nuevo régimen de la protección provisional*, Marcial Pons, Madrid.
- SÁNCHEZ PÉREZ, Luis (2013), «La hoguera de las variedades, esencialmente derivadas: comentario a la sentencia de 14 de diciembre de 2011 del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (asunto *Nadorcott-Tango*)», *Rcd*, núm. 13, 2013, formato electrónico.
- WATERHOUSE, Doug (2013), «Experiencia de Australia en relación con las variedades esencialmente derivadas», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 61-67.
- WÜRTENBERGER, Gert (2013), «Las variedades esencialmente derivadas desde una perspectiva jurídica», en Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, *Seminario sobre variedades esencialmente derivadas*, UPOV, Ginebra, págs. 25-29.

II. DOCTRINA BREVE

MARCAS, MODA E NFT

TRADE MARKS, FASHION AND NFT

Maria MIGUEL CARVALHO*

RESUMO

A criação de e/ou a adesão a plataformas no Metaverso pela indústria da moda proporcionam experiências de compras *online* disruptivas muito personalizadas, que aumentam significativamente a *brand recognition* e fidelizam e atraem mais consumidores. Neste contexto, percebe-se bem o investimento que algumas marcas já estão a fazer com o lançamento de NFT que, nos últimos tempos, começaram a suscitar polémica também no que respeita ao direito de marcas.

Com efeito, os pedidos de registo de tais marcas enfrentam alguns problemas jurídicos. Por razões de economia, abordaremos, muito brevemente, alguns que consideramos especialmente importantes para a indústria da moda. Assim, deter-nos-emos sobre algumas questões relativas a tais pedidos de registo (I.) e, em seguida, sobre a violação do direito de marca, partindo de um caso que já foi decidido judicialmente (o caso «Birkin») para abordar a problemática da violação do direito de marca através de NFT (II.).

Palavras-chave: Direito de Marcas, NFT, liberdade de expressão, liberdade artística.

ABSTRACT

The setting up of and/or adhesion to platforms in the Metaverse by the fashion industry provide highly personalised, disruptive online shopping experiences that significantly increase brand recognition and build loyalty and attract more consumers. In this context, the investment that some trade marks are already making with the launch of NFTs, which have recently started to cause controversy in terms of trade mark law, is understandable.

In fact, applications to register such trade marks face a number of legal problems. For reasons of economy, we will very briefly address some that we consider particularly important for the fashion industry. We will therefore focus on some issues relating to such applications (I.) and then on trade mark infringement, using a case that has already been decided in court (the Birkin case) to address the problem of trade mark infringement through NFT (II.).

Keywords: Trade mark law, NFT, freedom of expression, artistic freedom.

* Professora Associada com Agregação da Escola de Direito da Universidade do Minho. Investigadora integrada doutorada do JusGov – Centro de Investigação em Justiça e Governação. Endereço de correio eletrónico: mmiguel@direito.uminho.pt

Fecha de recepción: 30 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 13 de mayo de 2024.

SUMÁRIO: I. INTRODUÇÃO.— II. IMPEDIMENTOS DE REGISTO.— 1. A falta de capacidade distintiva.— 2. O pedido de registo com má-fé.— III. A VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA POR NFT.— 1. O caso «Hermès v. Rothschild».— 2. Violação do direito de marca e liberdade de expressão artística.— 2.1. *Os requisitos da violação do direito de marca e os limites dos direitos conferidos pelo registo da marca no direito europeu.*— 2.2. *Os requisitos da violação do direito de marca e os limites dos direitos conferidos pelo registo da marca no direito estadunidense.*— IV. BIBLIOGRAFIA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. IMPEDIMENTS TO REGISTRATION.— 1. Lack of distinctive character.— 2. Filing an application for registration in bad faith.— III. INFRINGEMENT OF TRADE MARK RIGHTS BY NFT.— 1. The case of «Hermès v. Rothschild».— 2. Trade mark infringement and freedom of artistic expression.— 2.1. *The requirements trade mark infringement and the limits of the rights conferred by trade mark registration in European law.*— 2.2. *The requirements of trademark infringement and the limits of the rights conferred by trademark registration in US law.*— IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUÇÃO**

O Metaverso é um mundo virtual, acessível a partir de qualquer plataforma através da Internet, em que os utilizadores interagem e experimentam conteúdos e atividades^{1/2}.

A partir da Realidade Virtual (VR – *Virtual Reality*) e/ou da Realidade Aumentada (AR – *Augmented Reality*)³, os utilizadores podem viver, trabalhar e/ou jogar num ambiente simulado em 3D, recorrendo a *avatars* —que também podem refletir a sua personalidade ou como gostariam de ser— e que lhes permitem, entre outras atividades, jogar, participar em redes sociais, assistir a eventos —como desfiles de moda— ou comprar objetos virtuais⁴. A título de exemplo veja-se as parcerias que redes sociais, como a Zepeto, estabelecem com algumas empresas, como a Gucci ou a Zara e que lhes permitem que os utilizadores possam vestir o seu avatar com peças das coleções daquelas marcas

** O texto que agora se publica serviu de base à nossa intervenção nas *Jornadas Científicas Moda y Bienes Inmateriales*, realizada na Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela, em 3 de novembro de 2023. O texto encontra-se atualizado até março de 2024 e todas as hiperligações aqui incluídas foram consultadas nessa data.

¹ Na Introdução seguimos, de muito perto, o que já tivemos oportunidade de escrever noutro texto, cfr. CARVALHO (2023), pág. 145 e ss., ainda que com atualizações e especificidades atendendo ao objeto do presente estudo.

² Apesar de o conceito ter tido origem há já algum tempo, havendo mesmo quem aponte o seu início para a primeira metade do século XX (<https://morehandigital.info/pt-pt/historia-e-evolucao-do-conceito-do-metaverso/>), usualmente são referidos como marcos mais significativos o filme *Tron*, dirigido e escrito por Lisberger para a Walt Disney Pictures, de 1982 e o romance de Gibson (1984), *Neuromancer*, Ace (traduzido por Fernandes (2022) na edição brasileira pela editora Aleph e adaptado para português europeu por Vieira, na edição da ASA). Porém, foi sobretudo a partir do romance de Stephenson (1992), *Snow Crash* (Bantam Spectra), que foi cunhado com esta designação. A partir daqui várias empresas tecnológicas começaram a explorar a Realidade Virtual.

Para uma definição jurisprudencial estadunidense do Metaverso, v. *Epic Games, Inc. v. Apple Inc.*, 559 F. Supp. 3d 898, 935 (N.D. Cal. 2021) – <https://casetext.com/case/epic-games-inc-v-apple-inc-2>), onde se afirma: «The Court understands that, based on the record, the concept of a metaverse is a digital virtual world where individuals can create character avatars and play them through interactive programed and created experiences».

³ A principal diferença entre VR e AR é que a primeira, como o nome indica, representa *virtualmente* a realidade física, permitindo a interação com objetos virtuais através de dispositivos tecnológicos (v.g., óculos ou capacetes), enquanto a AR integra na realidade objetos e imagens criadas virtualmente (v.g., os utilizadores podem experimentar —antes de comprar— vestuário e acessórios virtuais no mundo físico, melhorando a sua experiência de compra e «fazendo a ponte entre o comércio eletrónico e o retalho tradicional» (<https://ideausher.com/blog/top-fashion-brands-leveraging-the-metaverse/>).

⁴ Para além dos usos comerciais referidos, tem sido assinalado que há organizações que estão a explorar o Metaverso com outros propósitos, como expandir a oferta educacional; oferecer, no domínio da saúde, terapias virtuais e realizar cirurgias remotamente e, no setor público, consultas e serviços cívicos (PETRÁNYI /HORVÁTH/ DOMOKOS (2022), «Legal issues in the metaverse / Part 1 - Introduction to the metaverse», 13/7/2022, <https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2022/07/legal-issues-in-the-metaverse-part-1-introduction-to-the-metaverse>).

através de compras na aplicação⁵. Tal sucede por ser possível criar um avatar para interagir com outros usuários da plataforma, nomeadamente a partir de um autorretrato (*selfie*) do usuário, já que o sistema do aplicativo cria uma personagem que pode ser personalizada quer relativamente às características físicas, quer ao vestuário e acessórios.

Apesar de ainda estar num estágio inicial, o Metaverso é já um novo modelo de negócio e está intrinsecamente associado à *Web 3.0*, termo empregado, possivelmente pela primeira vez, pelo jornalista John Markoff, num artigo publicado, em 2006, no *The New York Times*⁶.

Diferentemente da *Web 1.0*. (onde os dados e as informações surgiam de forma predominantemente estática e (quase) sem interação com o usuário) e da *Web 2.0*. (com conteúdos gerados predominantemente pelos usuários), a *Web 3.0*. é descentralizada, o que permite um controlo maior por parte do usuário dos seus dados pessoais, que pode escolher se irá monetizá-los ou não e até mesmo lucrar em criptomoedas. Com efeito, na *Web 3.0* os conteúdos estão organizados de forma semântica, personalizados para cada internauta de acordo com as suas pesquisas e utilizando tecnologia *blockchain*. E é precisamente o recurso a esta tecnologia que torna possível acrescentar valor a bens virtuais através dos *non-fungible token* ou *tokens* não fungíveis – *NFTs*.

Os *NFT* são uma nova classe de ativos digitais, unidades criptográficas de dados com metadados únicos que, por isso, funcionam como identificadores digitais únicos, indivisíveis e imutáveis⁷, certificando a autenticidade e a propriedade desses ativos digitais. Os *NFTs* podem resultar de qualquer bem físico representável de forma digital, incluindo, p.e., imagens, músicas, vídeos e objetos em geral⁸ (como peças de vestuário, calçado, carteiras, joias...).

Na verdade, e num momento em que existem indicadores que apontam para que 15% da economia digital já terá passado para o Metaverso, confirma-se que as grandes empresas têm investido muito naquele⁹, prevendo-se que este mercado, em menos de uma década, atinja 700 milhões de pessoas em todo o mundo e cresça, numa projeção considerada, pelo *World Economic Forum*, como «conservadora»¹⁰, mais de 1,91 triliões de dólares. Especificamente no que respeita ao mercado da moda, estima-se que atinja 6,61 mil milhões de dólares até 2026, crescendo a uma taxa de crescimento anual bruta de 36,47%¹¹.

⁵ V. <https://www.gucci.com/us/en/stories/article/zepeto-x-gucci> e PAYARES (2022), «Zara y metaverso: Renueva closet com colección única», 4.4.2022 (<https://www.ecommerce-news.pe/comercio-electronico/2022/zara-y-metaverso-renueva-closet-con-coleccion-unica.html>).

⁶ MARKOFF (2006), «Entrepreneurs See a Web Guided by Common Sense», *The New York Times*, 12/11/2006 (<https://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html>).

⁷ Esta imutabilidade suscita, porém, problemas se se pensar, p.e., na execução de medidas decretadas no âmbito da violação do direito de marca por um *NFT*. Para maiores desenvolvimentos, cfr. DIMITROV/ RYAN/ LOXTON (2023), «Trade mark enforcement actions against infringing NFTs – tales from Italy», 20/1/2023 (<https://www.dacbeachcroft.com/en/gb/articles/2023/january/trade-mark-enforcement-actions-against-infringing-nfts-tales-from-italy/>).

⁸ Sobre os vários tipos de *NFTs*, cfr. GUADAMUZ (2021).

⁹ Cfr. PETRÁNYI /HORVÁTH/DOMOKOS (2022), «Legal issues in the metaverse / Part 1 – Introduction to the metaverse», 13/7/2022, <https://cms-lawnow.com/en/ealerts/2022/07/legal-issues-in-the-metaverse-part-1-introduction-to-the-metaverse/>.

¹⁰ V. <https://www.weforum.org/agenda/2023/02/chart-metaverse-market-growth-digital-economy/> e <https://www.statista.com/chart/29239/forecast-total-addressable-metaverse-market/>.

¹¹ <https://fideasher.com/blog/top-fashion-brands-leveraging-the-metaverse/>

Um dos principais impulsionadores deste crescimento será a criação de e/ou a adesão a plataformas no Metaverso pela indústria da moda, que proporcionam experiências de compras *online* disruptivas muito personalizadas (p.e., pela oferta de produtos adaptados às preferências individuais e permitindo que os compradores, recorrendo a avatares virtuais, explorem e experimentem o produto em tempo real), que aumentam significativamente a *brand recognition* (conhecimento das suas marcas) e fidelizam e atraem mais consumidores (incluindo consumidores mais jovens), em boa medida também graças a um dos maiores benefícios apontados ao Metaverso neste domínio: o contributo para a sustentabilidade.

Neste contexto, percebe-se bem o investimento que algumas marcas já estão a fazer com o lançamento de NFT. Veja-se, entre outros, o exemplo da Dolce & Gabbana, que criou uma coleção digital —*Collezione Genesi*— de nove peças de NFT, sendo quatro dessas especificamente criadas como *designs* virtuais para o Metaverso e as restantes peças físicas com equivalentes digitais que podem ser utilizados no Metaverso, para além de esses NFT permitirem aos colecionadores obter também o vestuário físico correspondente. Com a venda dos NFT da *Collezione Genesi* na sua loja *online* a Dolce & Gabbana arrecadou 5,7 milhões de dólares e ainda 23 milhões de dólares em vendas primárias e 2 milhões de dólares em *royalties* secundários¹².

Apesar de, até há pouco, estes negócios só despertarem discussões respeitantes a direitos de autor e/ou patentes, nos últimos tempos, começaram a suscitar polémica também no que respeita ao direito de marcas, já que tanto para impulsionar publicidade¹³, como para gerar receitas¹⁴, como acabamos de demonstrar, podem ser muito importantes.

Os dados estatísticos disponibilizados pelo *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* e pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (*EUIPO*) parecem indicar que o desenvolvimento de negócios no mundo virtual assume uma importância crescente para os titulares das marcas. Com efeito, até setembro de 2023, foram apresentados 12,079 pedidos de registo nos EUA que incorporam ou estão relacionados com *NFTs*¹⁵, sendo que, nos últimos dois anos, este número aumentou perto de 100% e, relativamente a pedidos de registo de marcas da UE, foram apresentados 1.157 apenas em 2022¹⁶.

¹² GEORGE (2023), «The NFT revolution on digital fashion», 9.3.2023, <https://community.nasscom.in/communities/web-30/nft-revolution-digital-fashion>.

¹³ A Pizza Hut do Canada criou uma campanha muito bem sucedida do ponto de vista publicitário, oferecendo a primeira «pizza não fungível (NFT)», lançada a um preço de 0,0001 ETH por fatia de pizza, valor que teve como base o preço aproximado de uma fatia real de pizza em março de 2021 - <https://www.wedoiti.com/blog/como-o-marketing-com-nfts-esta-alavancando-marcas-e-negocios/>.

¹⁴ A primeira iniciativa da Audi com *NFTs*, no mercado chinês, visou gerar receitas, atraindo um público mais jovem e habituado a utilizar tecnologia. Com esse fito, disponibilizou uma plataforma que integra uma nova forma de definir o preço, sem a participação direta do vendedor —*blind box*— que, basicamente, o automatiza, com base em critérios como, p.e., as transações de *NFTs* semelhantes. Para maiores desenvolvimentos, cfr. <https://www.wedoiti.com/blog/como-o-marketing-com-nfts-esta-alavancando-marcas-e-negocios/>.

¹⁵ Informação obtida em *The Law Office of Michael Kondoudis* (<https://blog.cryptoflies.com/dometaverse-and-nfts-have-a-future-these-statistics-on-trade-mark-fillings-will-convince-you/>).

Nos EUA, o *United States Copyright Office (USCO)* e o *USPTO* estão a desenvolver um estudo conjunto, a pedido do Congresso, relativo a aspetos do Direito da Propriedade Intelectual e o uso de *NFTs*. Para maiores desenvolvimentos, v. <https://www.copyright.gov/policy/nft-study/>.

¹⁶ Cfr. (2022), «Virtual tops, real trademarks: how in the US and Europe to navigate fashion IP in the metaverse», Osborne Clarke, 2/11/2022 (<https://www.osborneclarke.com/insights/virtual-tops-real-trademarks->

Estes pedidos enfrentam alguns problemas jurídicos, incluindo os que estão relacionados com a utilização e/ou do pedido de registo de sinais idênticos ou afins a marcas registadas sem o consentimento do respetivo titular no âmbito da *web 3.0.*, incluindo como NFT.

Com efeito, o direito de marca nasce com o registo na maioria dos sistemas jurídicos¹⁷, incluindo o ordenamento jurídico português (art. 210.º, n.º1 do Código da Propriedade Industrial [CPI]¹⁸), espanhol¹⁹ e o Regulamento da Marca da União Europeia [RMUE]²⁰. Por isso, as empresas que pretendam comercializar produtos e serviços virtuais assinalados com uma marca no Metaverso devem apresentar o respetivo pedido de registo o quanto antes. E, na verdade, como já referimos, muitas empresas têm já programas bastante abrangentes de registo de marcas no Metaverso, v.g., a Nike, que já depositou uma série de pedidos no *USPTO*.

Não obstante, estes registos e pedidos de registo suscitam vários problemas. Por razões de economia, abordaremos, muito brevemente, alguns que consideramos especialmente importantes para a indústria da moda²¹. Assim, deter-nos-emos sobre algumas questões relativas a tais pedidos de registo (I.) e, em seguida, sobre a violação do direito de marca, partindo de um caso que já foi decidido judicialmente para abordar a problemática da violação do direito de marca através de NFT (II.).

II. IMPEDIMENTOS DE REGISTO

Os pedidos de registo de marca apresentados ficam sujeitos, naturalmente, aos impedimentos de registo absolutos (p.e., sinais exclusivamente descritivos²²) e relativos (p.e., imitação)^{23/24}. Aqui vamos apenas destacar alguns que já foram suscitados em casos concretos e que estão, de alguma forma, relacionados com marcas da moda.

1. A falta de capacidade distintiva

Sendo a marca um sinal distintivo de produtos/serviços, para a concessão do registo exige-se, antes de mais, que o sinal em apreço tenha capacidade distintiva²⁵.

how-us-and-europe-navigate-fashion-ip-metaverse).

¹⁷ Cfr. CARVALHO (2021 A), págs. 839 e ss.

¹⁸ Aprovado pelo DL n.º110/2018, de 10 de dezembro.

¹⁹ Artículo 2 (1) da *Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*.

²⁰ Regulamento (UE) 2017/1001, de 14 de junho de 2017.

²¹ Para outros problemas, como a indicação dos produtos ou serviços no âmbito do pedido de registo de marcas, cfr. CARVALHO (2023 A), págs. 149 e ss.

²² Note-se que já existem algumas decisões aparentemente incoerentes neste domínio. Com efeito, nos EUA, o *USPTO* concedeu o registo do sinal METAJACKET para «produtos virtuais descarregáveis, nomeadamente artigos de vestuário, incluindo casacos» (classe 9), mas considerou o sinal CYBERSNEAKER descritivo para «produtos virtuais descarregáveis» (classe 9). Estas duas decisões são referidas por BRO/REVILLA (2023), «2023 IP Outlook: The Impact of the Metaverse and NFTs on IP Protections», 2/2/2023 (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=73dc575a-315b-4b9e-9122-a97567f3c0f2>).

²³ V. arts. 231.º e ss. do CPI, artigos 5.º e 6.º *Ley de Marcas* espanhola e arts. 7.º e 8.º do RMUE.

²⁴ Sobre estes impedimentos no ordenamento jurídico português, cfr., entre outros, GONÇALVES (2023), págs. 203 e ss. No que respeita ao RMUE, cfr., entre outros, MARQUES (2021), págs. 418 e ss.

²⁵ Já nos debruçamos sobre esta exigência em CARVALHO (2010), págs. 43 e ss.

Um dos casos que já suscitou este impedimento absoluto de registo envolveu a Burberry Limited (doravante Burberry), que é titular de várias marcas registadas sobre sinais figurativos que reproduzem o famoso padrão escocês, composto por uma base bege e linhas pretas, vermelhas e brancas.

Em 2022, a Burberry apresentou um pedido de registo de uma marca da UE que reproduz o referido padrão para produtos e serviços das classes 9, 35 e 41 —como vestuário, calçado, carteiras e acessórios— incluindo produtos digitais, NFT e colecionáveis não descarregáveis, a serem fornecidos *online*²⁶. Porém, o Instituto Europeu de Propriedade Intelectual [EUIPO] recusou-o parcialmente²⁷, invocando falta de capacidade distintiva do sinal relativamente àqueles produtos/serviços.

O fundamento desta decisão —confirmada pelo EUIPO, depois de decorrido o prazo para resposta da Burberry, sem que esta a tivesse apresentado— encontra-se na aplicação da prática seguida por aquele Instituto relativamente às marcas tridimensionais que consistem na *aparência do próprio produto* também aos casos de sinais figurativos que consistam na representação bidimensional do produto, como se considerou ser o caso do desenho de um padrão (com as características que já descrevemos), aplicável na superfície de um produto ou que fará parte da aparência geral de um produto.

Segundo a referida prática, uma marca que consista num padrão decorativo simples e vulgar é, em regra, considerada desprovida de qualquer elemento suscetível de atrair a atenção dos consumidores e desprovida de capacidade distintiva. Por conseguinte, neste caso, considerou-se que os produtos incluem versões descarregáveis e virtuais de artigos de vestuário, calçado e decoração da vida real e que a combinação de elementos que forma o padrão axadrezado é «óbvio e típico para os produtos e não difere essencialmente de outros pa-

²⁶ Pedido n.º018647205 (https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/01864720/download/CLW/RFS/2023/EN/20230208_018647205.pdf?app=esearch&casenum=018647205&trTypeDoc=NA).

²⁷ A recusa abarcou os seguintes produtos/serviços: *Tokens* não fungíveis ou outros *tokens* digitais baseados na tecnologia *blockchain* gráficos digitais descarregáveis; objetos de coleção digitais descarregáveis; vestuário e acessórios descarregáveis; bens virtuais descarregáveis; bolsas virtuais, artigos têxteis, vestuário, chapalaria, calçado, óculos, todos exibidos ou utilizados em linha e/ou em ambientes virtuais; materiais digitais descarregáveis, nomeadamente, conteúdos audiovisuais, vídeos, filmes, ficheiros multimédia e animação, todos entregues através de redes informáticas globais e redes sem fios (classe 9); serviços de venda a retalho em linha relacionados com moda, vestuário e acessórios conexos; serviços de loja de retalho e/ou serviços de loja de retalho em linha relacionados com produtos virtuais, mercadorias, nomeadamente vestuário, calçado, chapalaria, malas, bolsas, carteiras, guarda-chuvas, relógios, joias, óculos e óculos de sol, estojos e capas para dispositivos eletrónicos portáteis, material impresso, artigos para casa, brinquedos, perfumes, produtos de higiene e cosméticos, artigos têxteis, acessórios para animais de estimação; apresentação de mercadorias em suportes de comunicação, para fins de venda a retalho (classe 35) e fornecimento online de colecionáveis digitais não descarregáveis, nomeadamente arte, fotografias, vestuário e acessórios, imagens, animações e vídeos; disponibilização de informações em linha sobre desfiles de moda e sustentabilidade; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de conteúdos virtuais em linha, não descarregáveis, conteúdos virtuais não descarregáveis de vestuário, calçado, chapéus, malas, bolsas, carteiras, guarda-chuvas, joias, óculos de proteção e de sol, estojos e capas para dispositivos eletrónicos portáteis, material impresso, artigos para casa, brinquedos, perfumes, produtos de higiene pessoal e cosméticos, artigos têxteis, acessórios para animais de estimação, para utilização online e/ou em ambientes virtuais; serviços de entretenimento, nomeadamente, interface de computador, temas, melhoramentos, conteúdos audiovisuais sob a forma de música, filmes, vídeos e outros materiais multimédia (classe 41).

O registo foi admitido para personagens, avatares e skins interativos descarregáveis; jogos de vídeo e software de jogos de vídeo descarregável (classe 9) e fornecimento de informações em linha sobre jogos digitais; fornecimento de jogos de vídeo em linha, jogos; fornecimento de informações em linha no domínio dos jogos de computador, entretenimento; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos eletrónicos online, jogos eletrónicos online, disponibilizando um sítio Web com jogos de computador e jogos de vídeo (classe 41).

drões axadrezados habitualmente encontrados no mercado» (sendo indicados, na decisão citada, vários exemplos), sublinhando-se ainda que «as percepções do consumidor para produtos físicos podem ser aplicadas aos produtos virtuais equivalentes, pois um aspeto-chave dos produtos virtuais é emular os conceitos fundamentais dos produtos físicos».

Esta decisão do EUIPO, segundo alguns autores, parece contrariar a possibilidade de os titulares de marcas registadas apresentarem pedidos para *alargar* o âmbito de proteção da sua marca a produtos digitais e colecionáveis, quando já dispõem de proteção de marca para produtos semelhantes comercializados no mundo físico²⁸. Todavia, cremos que a fundamentação usada parece colocar igualmente em causa o registo destes sinais também para produtos físicos, quando se sabe que aquele sinal, em concreto, já está registado como marca da UE para aqueles.

2. O pedido de registo com má-fé

Merece ainda aqui especial (embora breve) referência o impedimento absoluto de registo com má-fé do requerente, uma vez que já existem casos, nos EUA, em que foram apresentados pedidos de registo que visam o Metaverso para sinais que são iguais ou semelhantes a marcas de prestígio, como a Prada ou a Gucci²⁹, num momento em que os titulares destas marcas ainda não tinham apresentado pedidos de registo para produtos virtuais.

Este impedimento, previsto na Diretiva de Marcas em termos facultativos³⁰, foi acolhido no atual CPI (art. 231.º, n.º6)³¹, apresentando a especificidade de não ser de conhecimento oficioso, pelo que se exige que seja invocado pelo interessado³².

A sua verificação assenta, fundamentalmente³³, num requisito subjetivo — a *intenção do requerente do registo* — que tem de ser apreciado por referência ao momento do pedido de registo.

²⁸ MAIHAC (2023).

²⁹ PARK (2022).

V. os pedidos apresentados em 6/11/2021: U.S. Serial No. 97112038, «Gucci» (https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=97112038&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch) e US Serial Number 97112054, «Prada» (https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=97112054&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch), para produtos virtuais descarregáveis, nomeadamente, programas de computador com calçado, vestuário, chapéus, óculos, malas de mão, malas para computadores portáteis, mochilas, bagagem, pastas, arte, brinquedos, joias, relógios, acessórios para o cabelo, coleiras para animais de estimação, acessórios e amuletos para utilização em mundos virtuais em linha.

³⁰ Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015. Nesta Diretiva a má-fé é causa de nulidade do registo, constituindo uma disposição imperativa. Porém, no que respeita ao impedimento (absoluto) de registo, a norma é facultativa (art. 4.º, n.º2).

³¹ Diferentemente, em Espanha, não está consagrado como impedimento (absoluto) de registo, mas tão somente como causa de nulidade absoluta do registo (artículo 51 (1) (b) da *Ley de Marcas*), tal como sucede no RMUE (v. art. 59.º, n.º1, al.ºb)).

³² Como SILVA (2021), pág.918, refere, esta solução justifica-se dado que para a sua apreciação é necessária informação que apenas pode ser aduzida pelo interessado.

³³ Referindo que esta intenção é a «pedra angular da existência de má-fé e um fator básico e obrigatório que importa sempre analisar durante a avaliação da má-fé», v. European Intellectual Property Network, «CP13 – Comunicação Comum Pedidos de Marcas efetuados de má-fé», Março 2024, disponível para consulta em: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_pt.pdf/9143fd08-7be6-4904-86b4-9194035845b9, que serve de referência para o EUIPO, o Instituto da Propriedade Intelec-

O TJUE já teve oportunidade de se debruçar sobre este conceito e, de forma muito resumida e no que interessa para o objeto deste estudo, declarou que o conceito de má-fé pressupõe um estado de espírito ou uma *intenção desonesta* relativamente à finalidade do direito de marca e, em especial, à função distintiva da marca³⁴. Tal pode resultar, em especial, do facto de se apresentar o pedido de registo sem que se pretenda usar a marca para aqueles produtos ou serviços, se existirem «indícios objetivos, pertinentes e concordantes que tendam a demonstrar que, à data do depósito do pedido de registo da marca em causa, o requerente desta tinha intenção de prejudicar os interesses de terceiros de maneira não conforme com os usos honestos ou de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes daqueles que fazem parte das funções de uma marca»³⁵, ou ainda da apropriação indevida do direito de um terceiro. Porém, a circunstância de o requerente saber (ou dever saber) que um terceiro utiliza, pelo menos num Estado-Membro, há bastante tempo um sinal idêntico ou semelhante para um produto idêntico ou semelhante suscetível de confusão com o sinal cujo registo é pedido, apesar de ser um dos fatores relevantes para apreciar a existência de má-fé do requerente, não basta, *por si só*, para que fique demonstrada a má-fé.

Para apreciar a existência de má-fé, importa atender, como se referiu, à *intenção* do requerente no momento do depósito do pedido de registo. Ora, a intenção de impedir um terceiro de comercializar um produto com um determinado sinal pode, segundo o TJUE, em determinadas circunstâncias, caracterizar a má-fé do requerente, v.g., «quando se afigura, posteriormente, que o requerente registou como marca (...) um sinal sem intenção de o utilizar, unicamente com o objectivo de impedir a entrada de um terceiro no mercado», já que, neste caso, “a marca não cumpre a sua função essencial, que consiste em garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço em causa, permitindo-lhe distinguir sem confusão possível esse produto ou serviço daqueles que têm outra proveniência”³⁶.

Por outro lado, decorre da jurisprudência do TJUE que o conhecimento, efetivo ou presumido, pelo requerente de que um terceiro está a usar ou tem um direito anterior idêntico ou semelhante *pode constituir um indicador da má-fé* do requerente no momento da apresentação do pedido de registo de uma marca, que pode ser inferido, *inter alia*, quando o uso por um terceiro de um direito anterior idêntico ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou afins, em especial quando esse uso é contínuo no tempo exista, seja do conhecimento geral no setor económico em causa, incluindo setores e mercados muito próximos ou quando o direito anterior é uma marca de prestígio, pois entende-se que, nestes casos, o requerente tinha conhecimento, ou não podia desconhecer, que o terceiro usava a marca controvertida³⁷.

tual do Benelux, os institutos da propriedade intelectual dos Estados-Membros e as associações de utilizadores, bem como para requerentes, reclamantes e seus representantes.

³⁴ Ac. TJUE, de 12 de setembro de 2019, proferido no proc. C-104/18 P, caso «Koton», EU:C:2019:724, n.º 45.

³⁵ Ac. TJUE, proferido no caso «Koton», », EU:C:2019:724, n.º 46 e Ac. TJUE, de 29 de janeiro de 2020, proferido no proc. C-371/18, no caso «Sky», ECLI:EU:C:2020:45, n.º 77.

³⁶ Ac. TJUE (Primeira Secção), de 11 de Junho de 2009, proferido no proc. C529/07, caso «Lindt», ECLI:EU:C:2009:361.

³⁷ V. as várias indicações jurisprudenciais em European Intellectual Property Network, «CP13 – Comunicação Comum Pedidos de Marcas efetuados de má-fé», Março 2024, disponível para consulta em: <https://>

III A VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA POR NFT

Especificamente no que respeita à possível violação de marcas por NFT já começaram a surgir os primeiros casos³⁸.

O primeiro na Europa de que temos conhecimento opôs a Juventus Football Club s.p.a. à Blockeras s.r.l. e foi decidido pelo Tribunal de Roma³⁹, que considerou existir violação da marca, para além de concorrência desleal pelo uso não autorizado de marca alheia e apropriação do prestígio associado à marca utilizada. Porém, considerando, em especial, que nos debruçamos sobre marcas de moda e por razões de economia, referiremos, em especial, um que envolveu uma marca da Hermès, a famosa Birkin.

1. O caso «Hermès v. Rothschild»

A Hermès é titular da marca «Birkin» que assinala carteiras. Estas carteiras constituem um símbolo de luxo e estilo, sendo igualmente conhecidas pelo seu elevadíssimo preço e pela dificuldade em se conseguir adquirir um exemplar, de tal forma que a sua aquisição tem sido considerada por alguns como um investimento⁴⁰.

Mason Rothschild criou os *NFTs* «MetaBirkins»⁴¹ que distribuiu, vendeu e publicitou no OpenSea. Os *NFTs* MetaBirkins integram 100 colecionáveis digitais, criados na cadeia de blocos Ethereum, que apresentam o *design* da carteira Birkin da Hermès, coberto de pêlo colorido. Em 6 de Janeiro de 2022 o volume total das vendas destes *NFTs* ultrapassavam 1.1 milhões de dólares, com um preço-base de 15.200 dólares.

Em 16 de dezembro de 2021, a Hermès enviou uma *cease-and-desist letter* a Rothschild⁴² invocando a violação da sua marca e exigindo a cessação daquela conduta. Porém, e apesar de a OpenSea lhe ter recusado o acesso à sua plataforma, Rothschild continuou a comercializar os *NFTs* MetaBirkin, incluindo, desde então, um *disclaimer* em que esclarece que aqueles não estão relacionados, associados, autorizados, patrocinados nem ligados de qualquer forma à Hermès.

Em 14 de janeiro de 2022, a Hermès —que, naquela altura, ainda não tinha sequer solicitado o registo daquele sinal para produtos virtuais— intentou uma

www.tmdn.org/network/documents/10181/2556742/CP13_Common_Communication_pt.pdf/9143fd08-7be-6-4904-86b4-9194035845b9, pág. 12, n. 71.

³⁸ Para maiores desenvolvimentos sobre estes casos, cfr. CARVALHO/KRISHNA (2024), estudo que aqui seguimos de perto. V. ainda CARVALHO (2023 A), págs. 157 e ss.

³⁹ A Blockeras s.p.a. opera um token para fãs, baseado em blockchain, designado «The coin of Champions», cujo valor, dizia, expectavelmente aumentaria, dado o número de desportistas que o apoiavam e que incluía alguns dos mais apreciados jogadores de futebol, como Christian Vieri, que autorizou a utilização da sua imagem. Foi precisamente a utilização da imagem deste antigo jogador da Juventus Football Club s.p.a. que motivou a ação judicial decidida pelo Tribunale Ordinario di Roma (Dicisettesima (ex Nona) Sezione Imprese Civile, RG 32072/2022, de 19/7/2022), já que, no NFT em questão, aquele surgia com a camisola da Juventus, incluindo os seus símbolos, registados como marcas, sem que a Juventus tivesse consentido este uso.

⁴⁰ PANDURANGI (2023), «The Birkin bag is not just the ultimate fashion symbol – it's one of the best luxury investments out there», 17/7/2023 (<https://www.businessinsider.com/jane-birkin-bag-status-symbol-best-luxury-investments-2023-7>).

⁴¹ Para além de ter operacionalizado o sítio da Internet «<https://metabirkins.com>».

⁴² E também à OpenSea.

ação junto do *United States District Court Southern District of New York*⁴³, com base em violação da marca, falsa designação de origem, diluição, *cybersquatting* e *unfair competition*, entre outros motivos.

Rothschild defendeu-se invocando⁴⁴, fundamentalmente, que o uso que fazia da marca Birkin constitui uma forma de arte, através da qual pretende criticar a «crueldade animal inerente ao fabrico das carteiras de pele caríssimas da Hermès»⁴⁵ e que, por conseguinte, estaria protegida ao abrigo da *First Amendment*. Invocava também a licitude do uso da marca pela aplicação do *Rogers test*, que referiremos em seguida, já que aquele uso seria artisticamente relevante e não enganoso, sustentando, por outro lado, que tal uso da marca seria referencial (e não comercial), pelo que também não procederia o argumento da diluição. Porém, no final de um julgamento de seis dias, o júri decidiu por unanimidade contra Rothschild e condenou-o a pagar 133,000 dólares à Hermès por danos⁴⁶.

2. Violação do direito de marca e liberdade de expressão artística

Este caso, julgado nos EUA, serve para nos fazer refletir como seria apreciado nos tribunais europeus, já que convoca, aqui como do outro lado do Atlântico, questões atinentes aos limites dos direitos conferidos pelo registo de uma marca e à compatibilização do direito de marca com a liberdade de expressão (incluindo a liberdade artística).

Iremos, pois, referir brevemente o regime jurídico europeu e, em seguida, analisar a decisão estadunidense, ainda que apenas no que respeita à questão do uso da marca e a liberdade de expressão artística. Por razões de economia, não nos deteremos sobre o regime jurídico específico das marcas de prestígio.

2.1. *Os requisitos da violação do direito de marca e os limites dos direitos conferidos pelo registo da marca no direito europeu*

Sem prejuízo dos direitos adquiridos pelo titular antes da data da apresentação do pedido de registo ou da data da prioridade reivindicada, o registo da marca confere 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

⁴³ V. <https://www.ledgerinsights.com/wp-content/uploads/2022/01/MetaBirkins-Hermes-v-Rothschild.pdf>.

⁴⁴ V. United States District Court, S.D. New York, Hermès International and Hermès of Paris, Inc. v. Martin Rothschild, 22-cv-384 (JSR) Opinion and Order, 02.02.2023 e *Memorandum of Law in support of defendant Mason Rothschild's motion to dismiss the complaint* (https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.573363/gov.uscourts.nysd.573363.17.0_1.pdf).

⁴⁵ *Memorandum...*, cit., p.1. Registe-se, porém, o contraste deste argumento com o que resultou factualmente provado pela Hermès de que, em 1 de dezembro de 2021, era referido no *website* Metabirkin que estas constituíam um tributo à mais famosa carteira da Hermès, Birkin.

⁴⁶ United States District Court, S.D. New York, Hermès International and Hermès of Paris, Inc. v. Martin Rothschild, 22-cv-384 (JSR) Opinion and Order, 23.06.2023.

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. 249.º, n.º 1 CPI e 9.º, n.ºs 1 e 2 do RMUE)⁴⁷.

Porém, 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»^{48/49}. Segundo a jurisprudência do TJUE, o uso ocorre efetivamente na «vida comercial» quando se situa no contexto de uma *atividade* qualificada, em termos substantivos, como *comercial*, que vise um *proveito económico*⁵⁰, incluindo os atos preparatórios. Além disso, tem-se exigido que o terceiro que pratica o ato assuma um comportamento *ativo* e um *domínio*, direto ou indireto, daquele⁵¹. São exemplos de *uso fora da vida comercial*, para além do uso na esfera privada, a utilização de uma marca alheia com fins pedagógicos ou científicos; informativos; artísticos; de crítica e de paródia. Estes atos não podem, por isso, ser proibidos pelo titular da marca com fundamento no *Direito de Marcas*.

Importa ainda referir os chamados casos —ditos «mistos»— em que usos, aparentemente não comerciais, podem, afinal, vir a ser qualificados como usos na «vida comercial», se os usuários puderem —como sucede, com alguma frequência, nos casos de paródia e usos artísticos— retirar proveito económico desta atividade, que colocam especiais problemas quando estiver em causa a conciliação da liberdade de expressão e/ou da liberdade artística com o direito de propriedade (intelectual)⁵², como sucedeu no caso.

Para além de não poder proibir utilizações da sua marca que ocorram fora da vida comercial, o titular da marca registada também não se pode opor a *determinadas* utilizações da sua marca, *mesmo quando ocorram no âmbito da vida comercial*⁵³. Referimo-nos, especificamente, aos casos de uso por terceiro de uma marca alheia com finalidade descritiva, *desde que em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial*.

⁴⁷ Neste ponto, seguimos de perto, embora muito resumidamente e com atualizações, CARVALHO (2023 B), págs. 54 e ss.

⁴⁸ V. também o art. 9.º, n.º2 do RMUE (cuja versão em inglês — «in the course of trade» — é idêntica à da DM, apesar de, na versão portuguesa, aquela expressão ter sido traduzida por «no decurso de operações comerciais»). Do art. 249.º do CPI decorre que o uso por terceiro que pode ser proibido é o que tenha lugar no exercício de *atividades económicas*. Salvo melhor entendimento, a interpretação do que constitui «uso no exercício de atividades económicas»/«uso no decurso de operações comerciais» deverá coincidir com o «uso na vida comercial» referido na DM, cfr. CARVALHO (2021 B), pág.964.

⁴⁹ Sem prejuízo dos casos em que se verifiquem limites a esses direitos. Nesses casos, mesmo verificando-se o uso na vida comercial (e a título de marca) este não poderá ser proibido pelo titular da marca.

⁵⁰ V., entre outros, o n.º 40 do Ac. TJUE, de 12 de novembro de 2001, proferido no proc. C-206/01, no caso «Arsenal», ECLI:EU:C:2002:651.

⁵¹ V., entre outros, os n.ºs 39 e 40 do Ac. TJUE, de 3 de março de 2016, proferido no proc. C-179/15, no caso «Daimler», ECLI:EU:C:2016:134.

⁵² Para maiores desenvolvimentos sobre esta compatibilização, cfr. CARVALHO (2023 B), esp. págs. 78 e ss.

⁵³ Uma vez mais, o legislador português continua a adotar uma terminologia formalmente distinta (v. art.254.ºCPI, que se refere ao uso na sua «atividade económica», o mesmo sucedendo com a versão portuguesa da DM e do RMUE («no decurso de operações comerciais» — arts. 14.º), que assim se afasta da referência, na versão em inglês daquelas normas, ao uso «in the course of trade». Salvo melhor entendimento, a interpretação do que constitui «uso no exercício de atividades económicas»/«no decurso de operações comerciais» deverá coincidir com o «uso na vida comercial» referido, na versão em inglês, na DM e no RMUE.

Para além da utilização de um sinal igual ou semelhante a uma marca alheia por esta coincidir com o nome ou domicílio de uma pessoa singular (al.^a a)) ou ser igual ou semelhante a uma indicação descritiva do produto ou serviço⁵⁴ (al.^a b)), estão previstos, na al.^a c), os casos de *uso descritivo da marca em sentido estrito (referential use)*, i.e., as hipóteses de uso 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 sobressalente. Trata-se, portanto, de situações em que a marca alheia é usada para *referir* —descritivamente— *os produtos ou os serviços do titular da marca assinalados por aquele sinal*, como sucede, p.e., quando uma empresa comercializa proteções para telemóveis, apondo na respetiva embalagem, para além da sua eventual marca, a indicação dos modelos e marcas de telemóveis a que aquelas se destinam, usando as respetivas marcas (alheias)⁵⁵, v.g., «iPhone» ou «Samsung». O titular de uma marca não poderá proibir estes usos se estiverem em conformidade com as «práticas honestas em matéria industrial ou comercial» (art. 14.º, RMUE) ou, na terminologia adotada no CPI, com «as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial» (art. 254.º)⁵⁶.

A atual DM ao estabelecer um *princípio geral de admissibilidade do uso referencial da marca*, desde que em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial e comercial, optando por um elenco *exemplificativo*, ampliou, pelo menos teoricamente, o alcance da norma, o que indicia que podem existir, em concreto, *outros casos de uso referencial*, desde que em conformidade com as práticas honestas em matéria industrial e comercial. Mas quais? E, entre esses, encontrar-se-á a liberdade de expressão? É que, após avanços e recuos no âmbito dos trabalhos preparatórios desta Diretiva, estes direitos fundamentais foram «relegados» para um Considerando —o Considerando 27— impondo-se determinar se estes integram o conceito de uso referencial daquela alínea, questão que tem dividido a doutrina mas que, por razões de economia, não podemos aqui desenvolver. Limitamo-nos a sublinhar que: i) da jurisprudência do TEDH parece resultar que os requisitos para conferir proteção à liberdade de expressão e/ou artística podem ser excessivamente leves – parecendo bastar a inexistência de um «mero/puro propósito comercial», mesmo que o uso artístico ou no âmbito da liberdade de expressão comporte uma dimensão económica e que a utilização da marca (de prestígio) seja, claramente, um «chamariz»; ii) não está definido, nem é objetivo quando é que um uso artístico deixa de ser puramente artístico e passa a ser também comercial; iii) gerar-se-á incerteza e insegurança jurídica e iv) na prática, tal pode levar à exclusão do âmbito do *ius prohibendi* do titular da marca de certas «categorias pré-determinadas de usos na vida comercial»⁵⁷ e, eventualmente, a título de marca⁵⁸, esvaziando-se significativamente

⁵⁴ Está em causa o uso «de sinais ou indicações que não são distintivos ou que se referem à espécie, qualidade, quantidade, destino, valor, proveniência geográfica, época de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços» (art. 14.º, n.º 1, al.^a b) DM).

⁵⁵ Cfr. CARVALHO (2014), pág.86. Para maiores desenvolvimentos, cfr. CARVALHO (2021 C), págs. 989 e ss. e CARVALHO (2023 B), pp. 66 e ss.

⁵⁶ Desvalorizamos a falta de coincidência integral das duas expressões, entendendo que no CPI em vigor se preferiu manter a expressão tradicionalmente usada no ordenamento português, sem que tal implique qualquer desvio em termos substantivos do significado da expressão adotada na DM.

⁵⁷ No mesmo sentido, cfr. BURREL/GANGJEE (2010), pág.2.

⁵⁸ No mesmo sentido, cfr. BOHACZEWSKI (2020), págs. 873 e s.

este direito que também é, considerando o disposto no art. 17.º, n.º2 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, um direito fundamental.

Considerando o caso em análise, dir-se-ia que, à partida, tal uso terá ocorrido na vida comercial, mas poderá não ter sido em conformidade com as normas e usos honestos —já que ficou provado o engano dos consumidores— pelo que constituiria violação da marca da Hermès também à luz do direito europeu de marcas. Todavia, esta conclusão poderia ser diferente se se considerar que a liberdade de expressão e artística pode (eventualmente) constituir um «novo» caso de uso referencial (mas, em tal hipótese ter-se-ia, ainda, de verificar se se trata, efetivamente, de um uso referencial —porque se o sinal estiver a assinalar os produtos de Rothschild a título de marca, não existirá uso referencial e, se porventura se concluir que se trata mesmo de uso referencial, ainda haverá que equacionar o equilíbrio da liberdade de expressão/artística com o direito de marca que também é um direito fundamental⁵⁹...). De resto, um dos problemas identificados pela INTA, na resposta à consulta pública sobre o estudo relativo a aspetos do Direito da Propriedade Intelectual e o uso de *NFTs* que está a ser preparado pelo *USPTO/USCO*⁶⁰ prende-se, exatamente, com as implicações decorrentes da liberdade de expressão.

2.2. *Os requisitos da violação do direito de marca e os limites dos direitos conferidos pelo registo da marca no direito estadunidense*⁶¹

A violação de uma marca registada está prevista em várias secções do *Lanham Act*⁶². Porém, para este estudo, é suficiente a referência ao §32, 15 U.S.C. §1114 que estabelece: «(1)Any person who shall, without the consent of the registrant (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive (...) shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided».

Daqui resulta que para que a ação tenha sucesso, tem de ser provada, entre outros requisitos, a suscetibilidade de confusão dos consumidores. Dado que no *Lanham Act* não está definido o teste para se determinar a suscetibilidade de confusão, os tribunais têm estabelecido os seus próprios critérios orientadores⁶³, que são analisados pela aplicação do *Gruner + Jahr test*⁶⁴, i.e., pela determinação de o queixoso ter direito a proteção e de o uso da marca pelo terceiro ser suscetível de causar confusão quanto à origem ou patrocínio dos seus produtos.

Todavia, quando o uso do terceiro ocorre no âmbito da liberdade de expressão e/ou artística, a aferição do risco de confusão é feita, não pelo *Gruner + Jahr*

⁵⁹ Sobre o equilíbrio entre ambos, cfr. CARVALHO (2023 B), pp.82 e ss.

⁶⁰ V. *supra* n.16 e p. 4 do documento submetido pela INTA (https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/testimony-submissions/20230210_USPTO-USCO-NFT-2023-Study-Feb-3-FINAL-.pdf).

⁶¹ Neste ponto seguimos de perto o que escrevemos com KRISHNA em «Unveiling the digital Frontier: exploring trademark protection in the EU and US IP Laws through the lens of NFTs», *cit.*

⁶² *Lanham (Trademark) Act*, 15 U.S.C. §§1051-1141 (2012).

⁶³ De que se destaca os oito elencados pelo *Second Circuit* — conhecidos como «Polaroid Factors» —, que influenciou outros *district courts*. Criticamente, cfr. BONE (2015), págs.1307 e ss.

⁶⁴ *Gruner + Jahr USA Publ'g v. Meredith Corp.*, 991 F.2d 1072 (2d Cir. 1993).

test, mas pelo *Rogers' test*⁶⁵. E deste outro teste resulta que, para não haver violação e beneficiar da proteção da *First Amendment*, o uso da marca tem de ser *artisticamente relevante* (cuja aferição, todavia, assenta num nível de exigência muito baixo) para o trabalho do terceiro e *não pode ser enganoso* (o que não sucede se houver associação comercial à marca do queixoso). Sublinha-se, porém, que, muito recentemente, o *Supreme Court* dos EUA parece ter limitado a aplicação deste teste aos casos em que a marca não é usada como sinal distintivo⁶⁶.

Ora, uma das principais questões no caso em apreço respeitou à qualificação do uso que Rothschild fez da marca *Birkin*. Mais especificamente, procurou-se determinar se tal constituiria um uso comercial e, em caso afirmativo se a Hermès poderia impedir esse uso ou se, ao invés, procederia a invocação da liberdade de expressão (artística) de Rothschild.

De acordo com o referido *Roger test*, o uso da marca teria de ser, em primeiro lugar, artisticamente relevante para o trabalho do demandado (e não ter tido lugar apenas para «faturar» à custa do conhecido e reputado sinal da Hermès) e, em segundo lugar, não poderia ser enganoso. Porém, como já referimos, o júri deliberou, unanimemente, que Rothschild é um vigarista, que procurou deliberadamente confundir os consumidores, levando-os a acreditar que os seus *tokens não fungíveis* («NFTs»), denominados «*MetaBirkins*», e a sua página web («*metabirkins.com*»), estavam associados à icónica marca registada da Hermès e, por conseguinte, condenou Rothschild nos termos que já mencionámos.

IV. BIBLIOGRAFIA

- BOHACZEWSKI, Michal (2020), «Conflicts between trade mark rights and freedom of expression under EU Trade Mark Law: reality or illusion?», *IIC*, 51, págs. 856-877
- BONE, Robert G. (2015), «Taking the confusion out of the «likelihood of confusion»», in: *Northwestern University Law Review*, 106, 3, págs.1307-1378
- BURREL, R./GANGJEE, D. (2010), «Trade marks and freedom of expression: a call for caution», *The University of Queensland, TC Berine School of Law Legal Studies Research Paper Series* 10-05
- CARVALHO, Maria Miguel (2010), *A marca enganosa*, Almedina, Coimbra
- CARVALHO, Maria Miguel (2014), «A utilização descritiva da marca», *Revista de Direito Intelectual*, 2, págs. 77-94
- CARVALHO, Maria Miguel (2021 A), «Artigo 210.º», in: Gonçalves, Luís Couto (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado* (), Almedina/APDI, Coimbra, 2021, págs. 839-842
- CARVALHO, Maria Miguel (2021 B), «Artigo 249.º», in: Gonçalves, Luís Couto (coord.) *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina/APDI, Coimbra, 2021, p.964-972

⁶⁵ *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994, 1000 (2d. Cir. 1989). Este caso foi suscitado pela ação interposta pela atriz Ginger Rogers contra Alberto Grimaldi e MGM, que produziram e distribuíram o filme *Ginger and Fred*, de Federico Fellini, em 1986. Nesse filme, dois dançarinos de *cabaret* atuavam, lembrando o famoso par, Ginger Roger e Fred Astaire.

⁶⁶ *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. ____ (2023), disponível para consulta em: https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-148/271649/20230710090247385_EFiling%2022-148%20Vac%20Rem%20COSTS%20CA9%207.10.pdf.

Nesta decisão estava em causa a violação da marca Jack Daniel's pela comercialização de um brinquedo («*Bad Spaniels*») para cães com um formato semelhante ao da garrafa e do rótulo do uísque Jack Daniel's, com elementos de paródia. O Supremo Tribunal decidiu a favor da Jack Daniel's por considerar que o sinal estava a ser usado como marca, pelo que não se aplicaria o *Rogers test*.

- CARVALHO, Maria Miguel (2021 C), «Artigo 254.º», in: Gonçalves, Luís Couto (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina/APDI, Coimbra, págs. 989-995
- CARVALHO, Maria Miguel (2023 A), «O uso da marca em registos não fungíveis (NFTs)», *Revista de Direito Intelectual*, 2, págs. 145-161
- CARVALHO, Maria Miguel (2023 B), *Quo vadis Direito de Marcas? Reflexão sobre a necessidade de redimensionamento do seu alcance a partir da tutela da marca de prestígio*, Almedina, Coimbra
- CARVALHO, Maria Miguel/KRISHNA, Neha (2024), «Unveiling the Digital Frontier: Exploring Trademark Protection in the EU and US IP Laws Through the Lens of NFTS», *JusGov Research Paper No. 2024-01*, January 31, 2024, disponível para consulta em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4711984>
- GONÇALVES, Luís Couto (2023), *Manual de Direito Industrial*, 10.ª ed., Almedina, Coimbra
- GUADAMUZ, Andres (2021), «Símbolos infungíveis (Non-Fungible Tokens, NFTs na sigla em inglês) e direitos de autor», *WIPO Magazine*, 12/2021 (https://www.wipo.int/wipo_magazine/pt/2021/04/article_0007.html)
- MAIHAC, Lou (2023), «EUIPO refuses to register Burberry's EU trademark covering NFTs and digital goods», *Nomos*, 21.3.2023 (<https://www.nomosparis.com/en/author/lou-mailhac/>)
- MARQUES, João Paulo Remédio (2021), *Direito Europeu das Patentes e Marcas*, Almedina, Coimbra
- PARK, Kathryn (2022), «Trademarks in the metaverse», *WIPO magazine*, March 2022, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2022/01/article_0006.html.
- SILVA, Ana Maria Pereira da (2021), «Artigo 231.º», in: Gonçalves, Luís Couto (coord.), *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina/APDI, Coimbra, págs. 907-923

HERMÈS Y EL ARTE DE LOS NFT

HERMÈS AND THE ART OF THE NFT

Araceli CASAMAYOR DE BLAS*

RESUMEN

Uno de los asuntos que presenta mayor novedad dentro de la instauración de la tecnología en el ámbito del Derecho y que carece de grandes antecedentes jurisprudenciales y normativos es el fenómeno de los *tokens no fungibles*. Con la llegada de estos nuevos productos digitales al mercado, surgen una serie de circunstancias y cuestionamientos que ponen de manifiesto una vez más la necesidad de que el Derecho avance al ritmo de la realidad cambiante que busca regular. Al hilo del reciente pronunciamiento del tribunal federal de Nueva York, en el cual, Hermès, sienta precedente legal, en el presente estudio se examinan los problemas que se suscitan, en relación con la colisión entre los NFT's, como archivo digital que representa, o puede hacerlo un derecho preexistente, y, el derecho de marcas.

Palabras clave: propiedad industrial, derecho marcario, metaverso, derechos de autor, Hermès, MetaBirkin.

ABSTRACT

One of the most novel topics in the establishment of technology in the field of law and which lacks a great deal of jurisprudential and regulatory precedent is the phenomenon of non-fungible tokens. With the arrival of these new digital products on the market, a series of circumstances and questions arise that once again highlight the need for the law to advance at the pace of the changing reality it seeks to regulate. Following a recent ruling by the New York federal court in which Hermès set a legal precedent, this study examines the problems that arise in relation to the collision between NFTs, as a digital file that represents, or may represent, a pre-existing right, and trademark law.

Keywords: industrial property, trademark law, metaverse, copyright, Hermès, MetaBirkin.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. EL CASO HERMÈS V. ROTHSCHILD.— III. IMPORTANCIA PRÁCTICA.— 1. Infracción marcaria y aprovechamiento desleal económico.— 2. Derechos marcarios vs Libertad de expresión (creación artística).— IV. LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LAS MARCAS RENOMBRADAS.— 1. Mango vs VEGAP: el uso inocuo de una obra protegida por derechos de autor.— 2. Asunto Nike vs. Stock X.— 3. Asunto Juventus F.C. vs. Blockchain Blockeras.— V. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.— VI. DIRECTRICES DE LA EUIPO PARA LA PROTECCIÓN MARCARIA DE LOS NFT: CAMBIOS EN LA CLASIFICACIÓN DE NIZA.— VII. LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO DE MARCA.— VIII. BIBLIOGRAFÍA.

* Abogada. Grupo I+D, Propiedad Intelectual e Industrial (GI+dPI) Universitat de València. Dirección de correo electrónico: araceli@es.elsaalumni.org.

Fecha de recepción: 1 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 4 de mayo de 2024.

CONTENTS: I. PRELIMINARY.— II. THE CASE OF HERMÈS V. ROTHSCHILD.— III. PRACTICAL IMPORTANCE.— 1. Trademark infringement and unfair economic advantage.— 2. Trademark rights vs. freedom of expression (artistic creation).— IV. TRADEMARK INFRINGEMENT. 1. Mango vs VEG-AP: the harmless use of a copyrighted work.— 2. Nike vs Stock X Case.— 3. Juventus F.C. vs Blockchain Blockeras Case.— V. THE PRINCIPLE OF SPECIALITY. VI. EUIPO GUIDELINES FOR THE TRADEMARK PROTECTION OF NFT: CHANGES IN THE NICE CLASSIFICATION.— VII. THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF TRADEMARKS.— VIII. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

Como premisa, antes de iniciar el análisis que nos ocupa, siguiendo un enfoque cualitativo es menester determinar dos cuestiones. En primer lugar, conviene precisar que un token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés) es un archivo digital único, con un único propietario, que no puede dividirse ni duplicarse. En los mismos, con el fin de poder realizar un seguimiento y garantizar su exclusividad, se utiliza una red blockchain que puede ser descargada en cualquier dispositivo electrónico, lo que permite rastrear toda la cadena de propietarios que haya tenido el archivo. Dicho de otro modo, se trata de un certificado que identifica de forma única un concreto activo digital como una especie de libro de contabilidad digital vinculado a una pieza específica, cuyo registro tiene la particularidad de ser inalterable una vez que es sellado. Consiste, en definitiva, en hacer único un activo digital que, de otro modo, sería perfectamente replicable¹.

Así las cosas, los NFT's se han convertido en una de las últimas tendencias en el sector del arte y de la moda, dando lugar a nuevas oportunidades de negocio, creando, a su vez, algunos retos y desafíos jurídicos. En este caso, el artista Mason Rothschild, lanzó una serie de NTF's interpretando virtualmente el icónico bolso de la casa Hermès, bajo el nombre de MetaBirkin. Sin embargo, estos Birkin, ni son de Hermès, ni son bolsos reales. Únicamente es una interpretación o representación virtual.

En segundo término, es importante señalar que el Birkin de Hermès es, probablemente, una de las piezas más exclusivas y deseadas del mercado del lujo. Su origen se remonta a 1983, cuando la actriz francesa Jane Birkin, en un vuelo comercial con trayecto de París a Londres junto a Jean-Louis Dumas (gerente de Hermès durante los años 1978 a 2006) lamentaba no encontrar un bolso adaptado a sus necesidades de madre primeriza. Su entonces acompañante, haciendo uso de una creatividad innata dibujó un bolso rectangular, flexible y amplio, con un canto bruñido y pespuntos de guarnicionero. Contando, además, con un compartimento para los biberones. Un año más tarde, en 1984, la empresa francesa fundada en 1837 por Thierry Hermès que, en sus inicios, se dedicaba a la venta de accesorios y equipos de equitación hasta que, en el siglo Xx, comenzó a incursionar en el sector del lujo, sacaba oficialmente a la venta el legendario bolso. Actualmente, adquirir un Birkin original en la boutique no es tarea sencilla, por añadidura, el mismo tiene una probada capacidad de revalorización que alcanza elevadas cifras. Tanto es así, que el precio de venta de los MetaBirkin alcanzó los 42.000 dólares. Esta premisa, nos puede dar la pauta de que la elección de este bolso para su reproducción virtual en formato de NFT y su posterior comercialización no es casual.

¹ BARRIO ANDRÉS (2022), págs. 337 a 356.

II. EL CASO HERMÈS V. ROTHSCHILD

A fin de poner al lector en antecedentes, el supuesto que da lugar a análisis en este estudio se remonta a diciembre de 2021, fecha en que el artista estadounidense Rothschild inicia la producción y ulterior comercialización de una colección de 100 NFT's a través de la plataforma *Open Sea* reproduciendo los bolsos Birkin de Hermès, bajo el nombre de MetaBirkin. Por lo que respecta a la casa Hermès, su reacción no se hizo esperar y, tras requerir, sin éxito, al demandado el cese de su actividad, en enero de 2022 interpuso una demanda por vulneración de derechos marcarios².

En particular, alega infracción de marca registrada por el registro y uso del nombre de dominio MetaBirkins.com y por el uso sin justa causa tanto de la marca tridimensional compuesta por la forma de bolso Birkin como de la marca registrada Hermès. Solicitando, a su vez, la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados consignando las ganancias percibidas por la venta de los NFT's. La referida pretensión, se sustentaba en un posible riesgo de confusión para los clientes, que podrían creer erróneamente que los MetaBirkin son una versión oficial de Hermès, cuando no lo son, en tanto que, la marca no había dado su consentimiento al artista para la creación y comercialización del citado bolso en el Metaverso.

Contra la misma, en marzo de 2022, el demandado presentó ante el tribunal neoyorquino una moción de desestimación (motion to dismiss) alegando que los MetaBirkin constituían, de acuerdo con consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, una expresión artística amparada en la libertad de expresión que garantiza la Primera Enmienda de la Constitución y que, en aplicación del *Test de Rogers*, el uso del término *Birkin* en su obra era meramente referencial. Una vía de expresión para transmitir un mensaje, toda vez que el arte es una fórmula de transmisión de ideas. Dicho de otro modo, la parte demandada consideraba no estar infringiendo propiedad industrial alguna, en tanto que, según su parecer, le ampara el derecho a la libertad de expresión. Y por último, inexistencia de riesgo de confusión con la actividad comercial del requirente, dado que el demandado comercializaba los MetaBirkin bajo un aviso en su sitio web en el que negaba cualquier relación comercial con Hermès.

Tras ello, en mayo de 2022, el tribunal neoyorquino denegó la solicitud de desestimación de la demanda. Al considerar, que sin perjuicio de ciertos aspectos de expresión artística potencialmente atribuibles a los MetaBirkin, estos colisionaban con el derecho marcario ostentado por Hermès.

Tras rechazar otras mociones de las partes, el caso se llevó entonces al jurado.

Finalmente, en febrero de 2023, el jurado del tribunal del Distrito Sur de Nueva York hizo público su veredicto considerando al artista culpable de la comisión de una infracción de marca registrada y de dilución de marca, fijando un pago de 110.000 dólares en concepto de indemnización. Y de apropiación de nombre de dominio siendo condenado al pago de 23.000 dólares. Al entender

² Case 1:22-cv-00384-JSR Document 1. Filed 01/14/22 Page 1 of 47

que Rothschild utilizó como estrategia de marketing buscar intencionadamente (con cierto éxito) confundir al consumidor para que creyese que sus NFT's y el sitio web asociado metabirkins.com estaban afiliados a la marca comercial Birkin de Hermès. Concediendo, además, la petición de una orden judicial permanente que prohíbe a Rothschild la comercialización de los NFT's³.

Tras el referido veredicto, las partes presentaron sendas mociones: de un lado, Hermès solicitó que se dictara un interdicto permanente contra el artista. Por su parte, Rothschild, requirió que se dictara una nueva sentencia a su favor o se celebrara un nuevo juicio que pudiera de algún modo revocar o atenuar las conclusiones del jurado.

Así las cosas, finalmente el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se ha pronunciado emitiendo una nueva orden a favor de Hermès, en la que condena al artista a cesar permanentemente en la venta de los MetaBirkin⁴.

En particular, la sentencia emitida por el tribunal neoyorquino:

1. Obliga al demandado, así como a cualesquiera otro que actúe en concierto o participe activamente con él, a cesar permanentemente en la venta y comercialización de los MetaBirkin.

En tal sentido, el fallo considera que Hermès cumple los cuatro requisitos exigidos al efecto por el Tribunal Supremo estadounidense en la Sentencia *eBay Inc. Contra MercExchange*⁵. En particular, para lograr la imposición de dicha prohibición permanente, la marca debía probar las siguientes cuestiones:

a) Haber sufrido un perjuicio irreparable.

A estos efectos, el fallo considera que el uso no autorizado de la marca notoria Birkin es susceptible de causar un perjuicio irreparable a la empresa, vulnerando su derecho de marca registrada. Reconociendo a la misma el derecho a «una presunción refutable de daño irreparable» en virtud del veredicto emitido en febrero de 2023 a su favor.

b) La no adecuación de los recursos disponibles en derecho para compensar dicho perjuicio.

Al respecto, la sentencia afirma que los daños continuados por el uso de marca sufridos por Hermès, como consecuencia de las ventas incesantes de los MetaBirkin a través de diversas plataformas promovidas por el demandado no quedarían plenamente compensados mediante la imposición de una mera sanción pecuniaria.

c) Alcanzar una pretensión de ecuanimidad entre las partes.

d) Por último, el fallo considera que, aunque los MetaBirkin sean, en cierto aspecto, obras de expresión artística, el artista tenía la intención de confundir a los posibles consumidores (como así se demostró) mediante el uso de variaciones sobre la marca comercial de Hermès, creando la falsa impresión de que la marca respalda los tokens. Por consiguiente, ante la colisión con los derechos marcarios, no queda amparado dentro del concepto de expresión artística que

³ Case 1:22-cv-00384-JSR Document 144 Filed 02/08/23 Page 1 of 2

⁴ Hermès International v. Rothschild, EE. UU. Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, No. 1:22-cv-00384 (SDNY). Case 1:22-cv-00384-JSR Document 191 Filed 06/23/23 Page 1 of 37

⁵ Ebay Inc. v. Mercexchange, L. L. C. Nº. 05-130. Argued March 29, 2006. Decided May 15, 2006

garantiza la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al emplearlo de forma tal que se aprovechó de la reputación de Hermès⁶.

Sobre el particular, a pesar de la expresa solicitud por parte de Hermès, se deniega la petición de que Rothschild transfiera los MetaBirkin que tuviera en su poder. Decisión que el tribunal justifica como medida preventiva para evitar cualquier conducta inconstitucional ante la posibilidad de que, en el contexto de una todavía inseguridad jurídica, algunos aspectos de los NFT's puedan llegar a considerarse obras de arte.

2. En segundo lugar, impone al demandado el deber de transferir el nombre de dominio web *Metabirkins.com* al considerarle responsable de ciberocupación. Y le prohíbe registrar, usar o traficar con cualquier nombre de dominio o nombre de usuario en redes sociales o plataformas NFT que use y/o incorpore de cualquier modo la marca MetaBirkin.

3. Ordena al apelado a devolver cualquier beneficio obtenido a través de los MetaBirkin desde el 31 de enero de 2023, otorgándole un plazo determinado para determinar por escrito la cuantía de tales ganancias (el cual finalizó el pasado 30 de junio de 2023) y abonarlos a Hermès antes del 15 de julio del mismo año.

4. Por último, la sentencia requiere a la parte demandada que comunique a los compradores de los NFT's los detalles de esta orden judicial mediante el envío de una copia de la misma. Señalando, que el público tiene derecho a no ser objeto de confusión, tanto respecto al origen de cualquier obra de arte, como de cualquier producto de consumo, tal y como reconoce la Ley Lanham⁷.

Por consiguiente, y a modo de conclusión, el fallo determina que los MetaBirkin infringen los derechos marcarios de Hermès y, condena al artista digital a cesar permanentemente en la venta y comercialización de los referidos NFT, por un uso no autorizado, tanto de la marca registrada Hermès, como de la marca tridimensional consistente en la forma de bolso Birkin. Determinando, por tanto, que el uso que hacía Rothschild, más allá del contenido artístico, causaba una probada confusión al consumidor, una dilución de la marca y un aprovechamiento desleal económico que no se halla amparado por la Primera Enmienda.

III. IMPORTANCIA PRÁCTICA

Si bien, en un sentido eminentemente práctico, el fallo del tribunal neoyorquino enmarcado en la legislación y práctica estadounidense no tiene efecto vinculante alguno en Europa, el referido pronunciamiento, por tratarse de la primera resolución judicial sobre tokens no fungibles que examina la posibilidad de extender la protección de la propiedad industrial al Metaverso, marca un precedente en la industria creativa y expone, significativamente, varias cuestiones que conviene analizar.

⁶ Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1989 N°. 600, 601, Dockets 88-7826, 88-7828

⁷ Ley de Marcas de los EEUU, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq., Estados Unidos de América

1. Infracción marcaria y aprovechamiento desleal económico

En primer lugar, advierte que los derechos marcarios existentes sobre productos tangibles podrían hacerse cumplir contra su uso no autorizado en entornos virtuales, inclusive si el titular de la marca no estuviere en el mercado de los activos digitales certificados por NFT. Por mejor decir, una de las principales repercusiones de la decisión supone que la protección jurídica de una marca se proyecta más allá del entorno físico, esto es, en el entorno digital. Toda vez que Hermès aún no había comercializado sus artículos como bienes virtuales, la cuestión jurídica clave era dilucidar, si los NFT, que contienen un uso no autorizado de una marca protegida para bienes físicos, pueden constituir una infracción de marca. Al respecto, el referido fallo nos proporciona una práctica guía en relación a los aspectos clave para poder considerar cuándo existe infracción marcaria sobre una expresión artística, apuntando que, aunque una marca no esté registrada para el Metaverso, se extiende la protección legal a aquel mundo digital. Determinando irrelevante que en el momento de interponer la demanda, Hermès, no tuviese protegida su marca para el *mintado* o venta de token no fungibles. Por añadidura, la casa de moda argumentó que la colección de los MetaBirkin interfirió en sus planes de entrar en el mercado digital, beneficiándose, todavía más, de su reputación de marca.

2. Derechos marcarios vs Libertad de expresión (creación artística)

En segundo lugar, en el caso, que ha puesto en entredicho el llamado *Test de Rogers*, se cuestiona si estas piezas representan una manifestación artística plenamente amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual acoge y consigna la libertad de expresión (incluida la expresión artística). Una situación de interpretación capciosa que el tribunal estadounidense examina bajo el estándar *Rogers v. Grimaldi*, un criterio derivado de una demanda marcaria del año 1989 interpuesta por Gingers Rogers en Estados Unidos que establece que la Ley Lanham se aplicará únicamente cuando el interés público en evitar la confusión del consumidor deba prevalecer sobre el interés público de la libertad de expresión. Como hemos tenido ocasión de comprobar, finalmente el tribunal ha considerado que sí se ha producido dicha confusión, en tanto que, Rothschild, ha tratado de asociar los MetaBirkin a la firma Hermès, confundiendo a los consumidores sobre el origen del producto. En tal sentido, Hermès presentó evidencias de la cuenta de Instagram @METABIRKINS y eslóganes publicitarios como #NotYourMothersBirkin para beneficiarse de su reputación. En definitiva, la decisión del tribunal neoyorquino advierte que, si tal expresión artística induce a error en cuanto al origen del producto o el contenido de la obra, no cabe ampararse en el First Amendment, por tanto, no está protegido.

IV. PROTECCIÓN REFORZADA DE LAS MARCAS RENOMBRADAS

Así las cosas, resulta de especial interés analizar si, efectivamente, están las marcas comerciales protegidas en el Metaverso, y si nuestra normativa sobre propiedad industrial e intelectual, así como la legislación de competencia

desleal es adecuada para afrontar posibles futuras controversias generadas en el entorno virtual, y poder así determinar la necesidad o no de legislar sobre la referida materia.

Por lo general, los supuestos más frecuentes en relación con infracción marcaria corresponden con el uso por un tercero no autorizado de marcas renombradas, utilizadas para apropiarse del renombre y prestigio de la marca en beneficio propio, produciendo así, la dilución de la misma. Entendiéndose por marca renombrada aquel signo distintivo que goza de un elevado reconocimiento en una dimensión muy extensa y general del mercado. Debiendo ser valorado a partir de criterios cuantitativos⁸. Naturalmente, cuando una marca no ostenta tal renombre, dicha coyuntura no se da. En consecuencia, lo esperable es que en este nuevo contexto digital sea del mismo modo.

Sobre el particular, en el mercado tangible, el diseño del Birkin está protegido a través de la marca tridimensional de la Unión Europea (MUE núm. 4467247) cuyo excepcional carácter distintivo avala su idoneidad, resultando indiscutible el potencial económico de la referida marca como indicador de procedencia empresarial. Cuando se trata de marcas tridimensionales, debido a que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las mismas son claramente diversos y, sin duda, más estrictos que los aplicados a las marcas convencionales, no son pocas las ocasiones en que la capacidad distintiva en un primer contacto con la marca es, a priori, bajo⁹. Sin embargo, en el caso del Birkin de Hermès no hay signo más inmediato que el consumidor asocie a la casa francesa que el producto mismo.

En ese marco, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001, de Marca de la Unión Europea (en lo sucesivo, RMUE) puede ser constitutivo de marca *«todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, y especialmente [...] la forma del producto o de su presentación»*. En el ordenamiento jurídico español, el considerando 4.2. d) de la Ley 17/2001 de Marcas, recoge expresamente que una marca puede consistir en una forma tridimensional *«entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación»*¹⁰. Por añadidura, su originalidad le ha valido para alcanzar la protección por derechos de autor en algunos países de la Unión Europea como Francia¹¹.

Dicha base, le permitiría oponerse a la reproducción, a la puesta a disposición y a la explotación económica de su obra (o de una derivada) por parte de un tercero sin su consentimiento. En consecuencia, parece que desde el prisma de la legislación europea, las pretensiones de Hermès podrían accionarse sobre la base del artículo 9 RMUE en virtud del cual como titular de la marca estaría legitimado para solicitar el cese de la conducta potencialmente infractora y consistente en el uso no autorizado, sin justa causa, y con fines comerciales y lucrativos, de la marca renombrada Birkin. En la protección de la marca, el elemento clave es el riesgo de confusión, que traza los límites de la infracción del derecho. Con todo, advierte la doctrina, que en el derecho marcario puede

⁸ FERNÁNDEZ NOVOA (2014), pág. 66.

⁹ LOBATO GARCÍA-MUJÁN (2007) págs. 188-189.

¹⁰ BOE-A-2001-23093

¹¹ Rg. 06/05280 Tribunal de Grande Instance de Paris, Chambre Civile 3, 7 décembre 2007

observarse una evolución por la que, sin abandonar su función original, es decir, indicar el origen empresarial, se amplía el ámbito de tutela para alcanzar la protección de la inversión de su titular, impidiendo que terceros aprovechen para sí el prestigio ajeno¹².

En otro orden de ideas, el registro por parte del artista del nombre de dominio «metabirkins.com» podría ser considerado un uso abusivo, habida cuenta de que carece de derechos legítimos sobre dicho término al no estar en posesión de previa autorización del titular registral de la marca (Hermès) lo que podría generar un riesgo de confusión sobre su origen comercial. Una infracción que, en la práctica, puede provocar importantes daños económicos y reputacionales a la marca¹³.

Por lo que respecta al uso de la marca tridimensional Birkin sin consentimiento del titular y sin justa causa, podría enmarcarse en una infracción marcaria al consistir en el uso de marca renombrada que además opera en provecho del artista, pudiendo perjudicar la distintividad y/o renombre de las mismas. Ahora bien, en lo que se refiere a esta cuestión conviene hacer una precisión conceptual diferenciando entre el contenido (el NFT) y el archivo (obra) al cual da acceso. Es decir, sin entrar a valorar el grado de originalidad exigible a estas creaciones artísticas, si asumimos que un NFT puede ser objeto de protección por derechos de autor cuando se reviste como una obra de arte, la cuestión jurídica que suscita este escenario es si ese uso podría estar amparado por algún límite al *ius prohibendi* del titular de la marca¹⁴.

Al respecto, el artículo 21 RMUE determina que «*el uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial*». En consecuencia, el titular marcario (en este caso, Hermès) debe probar que el uso artístico del Birkin realizado por parte de Rothschild no es conforme a las prácticas leales. Siendo, este, de facto, el argumento de defensa utilizado por el artista, quién señaló que él no vendía Birkin falsos, sino obras de arte.

En cualquier caso, si bien un NFT puede reflejar una idea o creatividad artística, ello no confiere el permiso para usar una marca registrada si induce a error en cuanto al origen del producto. Es así, como se reputa la existencia de competencia desleal, al englobar una práctica que falta a la buena fe, alterando el funcionamiento natural del mercado y su comportamiento. En el supuesto analizado, la colección de NFT comercializada utiliza el aspecto de un bolso reconocido por cualquier consumidor medio del grupo destinatario de la práctica comercial, tal y como demarca nuestra Ley de Competencia Desleal si fuera aplicable. Produciendo, con ello, confusión sobre el origen comercial del producto, toda suerte que, los consumidores manifestaron desde el primer momento la creencia de que los MetaBirkin eran una colaboración comercial entre la casa de moda y el artista. En este caso, el consumidor se siente sugestionado

¹² FERNÁNDEZ NOVOA (2017), págs. 696-697.

¹³ Sobre la doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial vid. DÍAZ VALES (2010), pág. 370.

¹⁴ BAYLOS CORROZA (1993), pág. 139. Advertía que el surgimiento del derecho de autor está condicionado históricamente a las circunstancias que permiten estimar la obra artística como un valor económico autónomo, con absoluta separación de cualquier manifestación concreta y particular de la misma.

e inducido a creer erróneamente que los MetaBirkin son de la marca Hermès, es decir, el consumidor está adquiriendo un producto sin que haya mediado una libre toma de decisión sobre lo que quiere adquirir, y espera recibir. En consecuencia, y desmembrando la definición de competencia desleal que recoge el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal que reputa desleal el «*aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado*» emplear prácticas ilícitas como el uso de una marca sin permiso de su titular para generar ganancias, utilizando la posición en el mercado de otra empresa, afecta, directamente, al uso de la marca y denota un aprovechamiento de la misma que, indudablemente, afecta al natural funcionamiento del mercado y de las transacciones de la buena fe. No puede ignorarse que las normas de la Ley de Competencia Desleal complementan la protección del titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual¹⁵.

En tal sentido, existen precedentes legales que podrían arrojar algo de luz sobre usos de marca en el ámbito artístico que han sido considerados como «*leales*».

A modo de ejemplo, en 2019, el Tribunal de Justicia de Benelux en el *Asunto Cedric Peers* falló a favor del artista belga, reconociendo no haber lugar a infracción de marca pese a que el autor ilustraba botellas de champagne identificables con la marca Dom Pérignon, bajo el argumento de que su expresión artística es el resultado original de un proceso de diseño creativo que no tiene como objetivo dañar a la marca¹⁶.

Del mismo modo, el Tribunal de Dusseldorf consideró inocuo escenificar un partido sin ánimo de llevar a cabo un uso comercial que pudiera generar riesgo de confusión en cuanto a su origen, en un caso en que el equipo de fútbol Borussia demandó a un aficionado por comercializar un cuadro que representaba un partido de fútbol en el Westfalenstadion en el cuál se utilizaban los signos distintivos del Club¹⁷.

Desde este punto de vista, conviene señalar que cuando el uso artístico es evidente no existe un conflicto con la doctrina del *fair use*, sin embargo, cuando se evidencia el ánimo de lucro mediante el uso de una marca registrada el elemento artístico deja de tener relevancia y se empieza a inducir en error al consumidor, por ende, a diluir la marca¹⁸.

1. **Mango vs. VEGAP: el uso inocuo de una obra protegida por derechos de autor**

En relación con la doctrina del *fair use*, el 11 de enero de 2024, el Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona hacía pública la primera sentencia en España sobre NFT's determinando la inexistencia de infracción de derechos de autor en

¹⁵ MASSAGUER FUENTES (2011), págs. 157-197.

¹⁶ A 2018/L18 Moët Hennessy Champagne Services (MHCS) v. Cedric Art

¹⁷ LG Düsseldorf, Urteil vom 24.07.2008 - 4a O 183/07

¹⁸ LEMA DEVESA (2013), pág. 689.

la transformación a NFT de obras de arte¹⁹. El referido asunto, tiene origen en la inauguración de una tienda en la Quinta Avenida de Nueva York, para la cual la Sociedad Punto Fa, S.A. (en lo sucesivo, Mango) contrató a *criptoartistas* con el fin de que tomando como inspiración obras de arte originales de Tàpies, Barceló y Miró de la cuales es propietaria se creasen unas piezas digitales. Fusionando así moda y arte. De hecho, los lienzos de estos tres artistas se exhibieron, en un caballete, al lado de las pantallas que mostraban la versión digital de los mismos. Consecuentemente, en junio de 2022, la VEGAP demandaba a la multinacional textil, alegando que la misma no había solicitado autorización ni a los autores de las obras originales, ni a los herederos de sus derechos, y que tampoco había pagado por convertir las obras en NFT. Solicitando una indemnización por los daños morales y patrimoniales causados. En particular, 875.000 euros por los primeros y medio millón más por los segundos, así como las costas del procedimiento y la publicación de la sentencia. La cuestión que nos plantea este caso es si puede publicarse en el Metaverso la reproducción de una obra de la cual uno es propietario, o al tratarse de una exhibición pública de la misma se trata de una acción sometida a las leyes de propiedad intelectual y, por tanto, supone una modificación que puede afectar a los derechos de su autor, siendo necesaria la previa autorización del mismo.

Pues bien, el tribunal ha desestimado la demanda en base a los motivos que siguen:

1. En relación a los derechos morales (en concreto, al derecho de divulgación) el fallo recuerda que este derecho se agota en la primera exhibición al público. Señalando, que las obras objeto del litigio ya fueron divulgadas entre la década de los 70 y los 90.

2. Los archivos digitales nunca se comercializaron. Estando únicamente destinados a la visualización por parte del público que acudió a la inauguración de la tienda.

3. Aplicando la doctrina *fair use* concluye que el uso de las obras fue un uso justo y legítimo.

4. Con respecto a la sustancialidad de la utilización de las obras protegidas por derechos de autor, el fallo considera que no estamos ante una reproducción de las mismas sino ante una transformación, lo cual, prima facie, debería conducir a una valoración negativa de la legitimidad de su uso. Sin embargo, determina que al tratarse de obras nuevas no se han vulnerado los derechos de Miró, Tàpies y Barceló, ni los de sus descendientes. En consecuencia, no entra a examinar el derecho moral a la integridad de la obra ni el derecho patrimonial a su reproducción, toda vez que si existe reproducción no puede haber transformación y viceversa. Y si existe transformación tampoco puede existir ataque a la integridad de la obra.

5. Por último, reconoce a la marca su derecho a exhibir los lienzos de los cuales es propietaria, sin requerir la autorización de sus creadores. Decretando, que el derecho patrimonial a la comunicación pública queda limitado por el derecho a la exposición pública de la obra que el precepto 56.2 LPI confiere al

¹⁹ Sentencia núm. 776/2022 del Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona, de 11 de enero de 2024, ECLI:ES:JMB:2024:1

propietario. Por lo tanto, debe resolverse «*otorgando preferencia al derecho de exposición pública del dueño del soporte original de las obras sobre el derecho de comunicación pública del propietario intelectual, cuyo consentimiento no era necesario para que el propietario dominical pudiera exponer públicamente las obras que adquirió, en cualquiera de los tres entornos en que lo hizo*» conluye la resolución.

2. Asunto Nike vs Stock X

Este asunto, si bien aún está pendiente de resolución judicial, plantea un conflicto marcario por parte de una empresa norteamericana, Stock X, titular de un mercado online de artículos de edición limitada, que ante el éxito de los NFT, decidió crear un nuevo modelo de negocio denominado *Vault NFT*. Cuya particularidad reside en que vincula sus NFT a productos físicos reales. Actualmente, la empresa tiene varios productos de Nike, razón por la cual, en febrero de 2022, la multinacional de moda deportiva interpone demanda solicitando el cese de la comercialización en la medida en que supone una infracción de sus marcas y un daño a su reputación. Demanda que posteriormente amplió al considerar que la empresa vende productos que en realidad son falsos pese a llevar la etiqueta de Nike. De prosperar la pretensión, supondría una infracción de la marca Nike al haber sido utilizada sin autorización del titular.

Por contra, si prospera la opción defendida por Stock X, se trataría de un uso de marca lícito, por los motivos que siguen:

1) En primer lugar, en base a la doctrina del agotamiento de marca, una vez que el titular vende un producto en el mercado, agota sus derechos exclusivos sobre ese producto en relación con su posterior comercialización y venta, en tanto que, el mismo pasa a ser de libre comercio.

2) En segundo término, según la parte demandada, el uso de la marca Nike constituye *nominative fair use*, que permite utilizar el signo para identificar productos del titular de la marca. Este uso, está permitido por la Lanham Act siempre que no se cree una falsa apariencia de afiliación con la marca²⁰.

3. Asunto Juventus F.C. vs Blockchain Blockeras

En este caso, el icónico Club de fútbol argumentó con éxito que las tarjetas digitales comercializadas por Blockeras con imágenes de futbolistas como NFT, entre los que se encontraba el jugador italiano Christian Vieri usando una camiseta de la Juventus, quien previamente había autorizado el uso de su imagen, infringían sus marcas «JUVE» y «JUVENTUS» y la marca figurativa consistente en la camiseta de rayas en blanco y negro con dos estrellas en el pecho, registrada, entre otras, en la Clase 9 de la Clasificación de Niza. En este supuesto, el problema reside en que en la imagen utilizada, el jugador aparece con la camiseta de la Juventus, lo que provocó la demanda por parte del equipo de fútbol con la intención de que se retiraran dichos NFT de forma inmediata, mediante la adopción de medidas cautelares.

²⁰ Ley de Marcas de los EEUU, 15 U.S.C. §§ 1051 et seq., Estados Unidos de América

Así las cosas, el Tribunal de Roma se pronunció a favor de la Juventus F.C. basando su decisión en tres argumentos:

- 1) En primer lugar, reconoce el renombre de las marcas infringidas, implicando además un riesgo de confusión acerca del origen de los NFT;
- 2) En segundo lugar, señala que la Juventus tiene registradas Marcas en la Clase 9 de la Clasificación de Niza;
- 3) y por último, argumenta que el hecho de haber obtenido previa autorización del futbolista no exime a la plataforma de obtener el permiso de la Juventus F.C.

Así pues, a diferencia del caso MetaBirkin, la Juventus F.C. poseía derechos de marca para bienes no físicos de la Clase 9 de la Clasificación de Niza. En particular, presentó pruebas de operar en el campo de los juegos criptográficos que utilizan tecnología blockchain y NFT²¹.

Cabe señalar, que desde esta resolución, la Clase 9 de la Clasificación de Niza se ha actualizado para incluir la protección de los NFT. Con todo, a diferencia de Estados Unidos, en la Unión Europea todavía no ha habido una decisión que aborde la cuestión de si el titular de una marca comercial sólo para bienes físicos, puede invocar procedimiento de infracción por usos no autorizados de estos derechos en entornos virtuales, independientemente de si están activos en el mismo campo comercial que el presunto infractor. Aun así, las decisiones de ambos casos comparten la característica de las marcas renombradas, cuya protección legalmente reforzada es más fácil de hacer cumplir con éxito.

V. EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Otro elemento importante que parte del análisis marcario va adherido a sus principios, al respecto, la doctrina pone particular atención en dos de ellos, el principio de registro, que otorga seguridad jurídica a su titular, y el principio de especialidad, que permite la coexistencia pacífica de marcas similares o idénticas cuando persiguen diferentes finalidades. Por mejor decir, a excepción de las marcas renombradas, que gozan de una protección legalmente reforzada, la marca se protege únicamente en relación con determinados productos o servicios. Al respecto, la regla general es la de la doble identidad. En consecuencia, siguiendo las palabras de MONTEAGUDO MONEDERO «*la protección conferida por el registro sólo legitima al titular a impedir a terceros el uso y/o registro de un signo idéntico o similar para diferenciar productos idénticos o similares para los cuales ha sido registrada*»²². Por ende, la protección de una marca registrada o diseño industrial solamente se da dentro del ámbito de su especialidad. Es decir, la protección que se otorga a una invención o creación intelectual se limita al ámbito técnico, comercial o industrial en el que se aplica y se invoca cuando un derecho, un signo, marca o diseño industrial, es protegido dentro de su ámbito de aplicación, y en los productos o servicios que tienen relación directa con el mismo. De este modo, aquí es donde entra en juego la Clasificación de Niza establecida por el Tratado OMPI de 1957 para unificar los productos y servicios en relación con el registro de marcas.

²¹ Docket N° 32072/2022, Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Roma, 20.07.2022

²² MONTEAGUDO MONEDERO (1995), pág. 37.

VI. DIRECTRICES DE LA EUIPO PARA LA PROTECCIÓN MARCARIA DE LOS NFT: CAMBIOS EN LA CLASIFICACIÓN DE NIZA

Dado el elevado número de solicitudes de registro recibidas en las que se incluyen términos relacionados con bienes virtuales y tokens no fungibles, la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, EUIPO) ha hecho públicos los principios que rigen en la clasificación de productos y servicios en relación con los NFT, estableciendo las bases para afrontar los retos legales derivados de su registro y el ámbito de protección que confiere a los titulares de los bienes virtuales. En tal sentido, son muchas las marcas, especialmente en el sector del lujo, que ante la proliferación de casos como el de los MetaBirkin, se plantean si deben solicitar nuevos registros para salvaguardar sus marcas y, en efecto, en la práctica se ha detectado un aumento en el volumen de peticiones de marca referentes a esta clase de activos. Conviene recordar, que en el derecho de marcas rige el principio de especialidad y, en consecuencia, si tenemos una marca registrada en la clase 25 de la Clasificación de Niza existen dudas en relación a si el amparo conferido se extiende o no a productos análogos digitales.

En tal contexto, el 1 de enero de 2023 entraban en vigor los principios sobre los que actualmente la EUIPO basa su interpretación de la 12 edición de la Clasificación de Niza, en la cual, los NFT's, se han clasificado dentro de la clase 9 como *«archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles [NFT]»*.

En concreto, las directrices de la EUIPO nos ofrecen las siguientes pautas:

1) Delimita conceptualmente los NFTs como *«certificados digitales únicos, registrados en una cadena de bloques, que se utilizan como medio para registrar la titularidad de un artículo, apuntando que este término no designa el elemento digital en sí, sino únicamente su medio de certificación»*.

2) Establece que el término *«token no fungible»* previsto en la Clasificación de Niza es, por sí solo, impreciso. En consecuencia, se exigirá un cierto grado de especificidad con respecto al producto concreto que se pretenda identificar, no admitiendo el término «NFT» de manera genérica.

3) Requiere una definición concreta de los productos virtuales exactos en los que se prevea utilizar la marca.

De tal modo que, en virtud de la publicación de estas directrices, la EUIPO espera dar seguridad jurídica ante este nuevo contexto virtual, habida cuenta de la relevancia de los cambios experimentados y, en particular, de la necesidad de otorgar un marco jurídico que garantice la estabilidad y seguridad jurídica de los titulares marcarios en los mercados digitales. Si bien, estas directrices ofrecen una base armonizada como elemento fundamental, para establecer la protección de estos activos, desde la perspectiva registral todavía son varios los aspectos por definir, que deberán precisarse en el marco de una práctica decisoria todavía inexistente. Asimismo, siguiendo el criterio de la EUIPO, el pasado 13 de octubre de 2023, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual publicó la 12ª edición de la Clasificación de Niza incorporando la denominación *«token no fungible»* en la clase 9.

VII. LA DOCTRINA DEL AGOTAMIENTO DE MARCA

En base a la doctrina del agotamiento del derecho de marca, una vez que el titular vende un producto en el mercado, agota sus derechos exclusivos sobre ese producto en relación con su posterior comercialización y venta, en tanto que, el mismo pasa a ser de libre comercio²³. Ahora bien, con el fin de preservar otros derechos inherentes a la marca registrada, los artículos 36.2 de la Ley de Marcas y 15 del Reglamento de la Unión Europea, recogen una excepción que se aplicará *«cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de estos se haya modificado o alterado tras su comercialización»*²⁴

Así las cosas, en virtud del uso que se está haciendo de los NFT, a saber, desde la consideración de los mismos como un producto, no se encuentra amparado bajo la referida doctrina. En consecuencia, conviene analizar si en relación con la marca registrada para bienes físicos, efectivamente se produce el agotamiento de la marca, cuando la misma es usada por un tercero sin autorización del titular de la marca en el Metaverso. A este respecto, en el asunto de los MetaBirkin parece que se considera que el agotamiento de la marca no se ha producido cuando el titular de la marca, es decir, Hermès, la usa en el mundo físico pero no en el digital. Por consiguiente, y dado que el titular de la marca no la había usado en el mundo digital, el agotamiento no se había producido y el uso de la marca en el Metaverso por un tercero sin autorización del titular, supuso una infracción marcaria.

Este planteamiento, puede tener sentido cuando se trata de marcas renombradas, puesto que el prestigio y renombre del referido signo impide cualesquiera usos por parte de un tercero en un mercado en el que no se haya usado por el titular, y que es independiente del mercado tangible, todo ello incluso para bienes digitales distintos de los bienes registrados por la marca. Con todo, se aprecia una tendencia a que las empresas registren sus marcas para productos y servicios digitales, con el fin de impedir que un tercero pueda usar la marca renombrada, evitando así, supuestos de infracción de marca en el Metaverso. Evitando, con ello, importantes daños económicos y reputacionales. Sin embargo, este planteamiento no parece en la práctica del todo acertado, puesto que, como es sabido, el titular de la marca tiene la obligación desde la fecha de registro de utilizarla de forma real y efectiva en el territorio relevante para los productos o servicios para los que ha sido concedida, en tanto que, de lo contrario, si no se ha utilizado transcurridos cinco años desde su registro será cancelada por falta de uso. Por tanto, no resulta recomendable el registro de marcas para su uso en el Metaverso si no existe un efectivo y real proyecto de uso de la marca como tal²⁵.

En otro orden de ideas, conviene recordar que para que el uso de una marca por parte de un tercero lesione una marca ajena, requiere que se trate de un uso en el tráfico económico. Atendiendo, por tanto, a un requisito que en este con-

²³ Artículo 36 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Así como el artículo 15 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

²⁴ Por ejemplo, por encontrarse alterado el producto o embalaje del mismo, en tanto que, podría perjudicar la imagen de la marca. En tal sentido, vid. STJUE de 11 de noviembre de 1997.F. Loendersloot Internationale Expeditie vs George Ballantine & Son Ltd. Asunto C-349/95, ECLI:EU:C:1997:530

²⁵ Sobre la obligación de uso de la marca vid. PALAU RAMÍREZ (2005), págs. 146-160.

texto fácilmente se cumplirá, en tanto que es difícil sostener que el Metaverso es ajeno al tráfico comercial.

Habida cuenta de que en relación al principio de territorialidad que caracteriza a los derechos de propiedad industrial, sólo se lesiona el derecho cuando los actos del tercero son realizados, o bien, producen sus efectos en el Estado en el cual se reconoce el derecho, parece evidente el choque entre el carácter global y deslocalizado de estos activos digitales, a los que se puede acceder desde cualquier parte del mundo y el referido principio. En consecuencia, será necesario establecer un nexo entre lo que sucede en el Metaverso y el concreto territorio en el cual está protegido el derecho de marca. Esta problemática no es nueva ni surge con el Metaverso, puesto que ya se planteó en los orígenes de internet. En consecuencia, como medida resolutive al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Unión de París en 2001, firmaban la *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas y otros derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet*, estableciendo que, la presencia de una marca en la red únicamente implica una utilización en un determinado Estado miembro cuando el uso tiene efecto comercial en dicho Estado, atendiendo a criterios relacionados con el idioma utilizado, la moneda de indicación del precio, etc. En función de ello, y teniendo en cuenta que en ambos casos hablamos de mercado digital, podemos considerar que pueden aplicarse los mismos criterios para el uso de las marcas en internet y en el Metaverso.

En este sentido, en materia de determinación de la jurisdicción en caso de conflicto, se seguirán los criterios establecidos en el precepto 3 de la citada Recomendación, que contiene una serie de factores que las autoridades competentes en cada Estado miembro deben desarrollar para determinar si el uso de una marca en Internet tiene un efecto comercial en su territorio. Que en síntesis, consiste en llevar a cabo un uso en el tráfico económico de los productos y servicios protegidos.

En términos de jurisdicción competente en vulneración de marcas nacionales en internet, esta interpretación deriva en la jurisdicción del tribunal del lugar de producción del hecho ilícito²⁶. Con todo, parecen más razonables otras premisas recientemente planteadas por la doctrina, al considerar que debería adoptarse un *criterio de jurisdicción común a nivel mundial y una competencia descentralizada*, puesto que en el Metaverso actúan distintas personas de muy diversos países en los que la normativa aplicable en cada supuesto es dispar. Se trataría, por tanto, de lograr una legislación aplicable a todos los Estados en materia de planta y demarcación judicial desde una óptica descentralizada y mundial²⁷. Considerando la vertiente global sobre la que tiene base el Metaverso, esta propuesta doctrinal, ciertamente, parece más acertada.

De igual modo, cabría cuestionar si, en el ámbito de los conflictos surgidos en el Metaverso, sería necesario acudir también a los MASC aplicables a los asuntos civiles y mercantiles transfronterizos ex artículo 2.1. en el marco del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, lo que conlleva que, previamente a la

²⁶ Vid. STJUE, de 5 de septiembre de 2019, Asunto C-172/18, ECLI:EU:C:2019:276. El referido fallo indica que para las marcas de la Unión Europea, la aplicación del *forum delicti commissi* exige probar que el presunto infractor dirigía sus actividades hacia dicho Estado, lo que en la práctica del Metaverso resulta complicado de probar, siendo esta, por tanto, una cuestión aún abierta.

²⁷ BUENO DE MATA (2023), págs. 23 a 35.

intervención judicial, para la resolución de un litigio suscitado en el metaverso, sea necesario recurrir a la resolución extrajudicial²⁸.

Por lo que respecta a la distinción entre ser propietario del activo digital y poseer los derechos de propiedad del NFT, si bien, no es relevante para la percepción del consumidor, sí lo es en cuanto a contra quién debe emprender acciones legales el titular de la marca comercial frente a una posible infracción. Como es sabido, adquirir un NFT no implica, *per se*, la cesión de derechos de propiedad intelectual sobre la obra, pues una cosa es la adquisición del NFT y otra tener los derechos de la obra principal u original. En consecuencia, más allá del contenido artístico, cuando se trata de NFT's es fundamental que el consumidor sepa qué está adquiriendo. Por lo general, el autor de los derechos morales y patrimoniales es, por defecto, el creador de la obra. Empero, respecto a los patrimoniales, es importante que se establezca si realmente se está adquiriendo su uso, dado que, si no se ceden derechos de propiedad intelectual, básicamente se adquiere el derecho a tenerlo, como cuando adquirimos una obra de arte.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- BARRIO ANDRÉS, Moisés (2022), *Metaverso: origen, concepto y aplicaciones. Derecho Digital e Innovación*, Wolters Kluwer, Madrid.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo (1993), *Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, disciplina de la Competencia Desleal*, Civitas, Madrid.
- BUENO DE MATA, Federico (2023), «Desafíos del derecho procesal ante el metaverso: métodos de resolución de conflictos generados entre avatares» en AAVV, Colex, Madrid.
- DÍAZ VALES, Fernando, (2008), «La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial», *Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá)*, núm. 1, págs. 15-44.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2014), *Estudios sobre la protección de la marca renombrada*, Marcial Pons, Madrid.
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (2017), «Posición jurídica del titular de la marca», en Otero Lastres J. M, y Botana Agra, M. (eds.), *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, págs. 487-779.
- LEMA DEVESA, Carlos (2013), «La dilución de la marca», 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. 643-689.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid.
- MASSAGUER FUENTES, José (2011), «La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal», en Morral Soldevila, T. *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial, Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Thomson Reuters-Civitas, Barcelona. págs. 157-197.
- MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano (1995), *La protección de la marca renombrada*, Civitas, Madrid.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (2005), *La obligación de uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia.

²⁸ 121/000097 Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, Serie A: Proyectos de Ley, 22 de abril de 2022, Núm. 97-1, pág. 1.

PRIMAS DE SEGUROS, INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

INSURANCE PREMIUMS, DATA SHARING AND COMPETITION LAW

María Cruz MAYORGA TOLEDANO*

Pedro MORA LIMA**

RESUMEN

El sector asegurador, como el resto del mercado, está sujeto a normas de derecho de la competencia. En este ámbito, las compañías aseguradoras proceden a compartir información. Si bien el hecho de que las aseguradoras cooperen compartiendo estadísticas de su propia actividad podría constituir en sí misma una conducta restrictiva de la competencia, el efecto potencial que podría tener es el de la mejora de las condiciones de oferta del mercado. En este contexto y bajo esta premisa se sitúa el artículo 94.2 LOSSEAR al determinar que carece del carácter de práctica restrictiva de la competencia la utilización de estadísticas comunes, por parte de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para la elaboración individual de sus tarifas de primas de riesgo. El objetivo de este artículo es pues valorar y esclarecer los límites y consecuencias de lo preceptuado en la norma dentro del marco del derecho de la competencia y las necesidades de este complejo mercado.

Palabras clave: estadísticas, aseguradoras, tarificación, competencia, intercambio de información.

ABSTRACT

The insurance sector, as well as the whole market, is subject to competition law. It is in this environment that insurance companies share statistical information. Albeit this cooperation sharing data of their own experience could be considered to restrict competition, the potential effect it could have is to improve market supply conditions. Under this premise, art. 94.2 LOSSEAR establishes that the use of shared statistics by insurers and reinsurers using to calculate their individual risk premium tariffs is not a practice that restrict competition. The aim of this paper is to shed light on the limits and consequences of what is established in the regulation within the framework of competition law and the particular needs of this complex market.

Keywords: statistics, insurers, pricing, competition, data sharing.

* Profesora Titular de Derecho Mercantil, Universidad de Málaga, mcmayorga@uma.es

** Abogado, Profesor Asociado de Derecho Mercantil, Universidad de Málaga, pmora@uma.es

Fecha de recepción: 1 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2024.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. RÉGIMEN JURÍDICO.— 1. Encaje del art. 94.2 LOSSEAR dentro de la normativa sectorial y de competencia.— 2. Las nuevas Directrices horizontales y el sistema de autoevaluación.— III. DE LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS EN LA ACTIVIDAD ASEGURADORA.— 1. Valoración del riesgo y función actuarial.— 2. Intercambio de información en el mercado asegurador.— 3. Control del riesgo: estructuras o sistemas de intercambio de información en los mercados financieros.— IV. CONCLUSIONES.— V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. LEGAL FRAMEWORK.— 1. Art. 94.2 LOSSEAR fit into the competition and sector regulation.— 2. New horizontal guidelines and self-assessment.— III. ON THE IMPORTANCE OF DATA IN THE INSURANCE BUSINESS.— 1. Risk assessment and actuarial function.— 2. Information sharing in the insurance market.— 3. Risk control: information sharing systems in financial markets.— IV. CONCLUSIONS.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la competencia, el mercado de seguros, al igual que el resto de los mercados financieros, presenta rasgos específicos por cuanto, además de la aplicación de las normas propias del derecho de la competencia, cuentan con una marcada intervención pública que se traduce en limitaciones al acceso al mercado y al ejercicio de la actividad, justificadas por tratar de evitar los fallos del mercado¹. En este mercado cobra especial trascendencia la colaboración empresarial y para ello en las vigentes Directrices de la Comisión Europea sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal (2023/C 259/01)², se entiende que la autonomía en la toma de decisiones no es incompatible con la adaptación de forma inteligente al comportamiento actual o previsto de los competidores o a las condiciones del mercado³.

En este contexto, el intercambio de información evidencia resultados positivos que contribuyen a mejorar la eficiencia por los efectos sobre la toma de decisiones que ayuden a las empresas, entre otros aspectos, a reducir costes y mejorar u ofrecer productos y servicios nuevos. Por otro lado, el riesgo no es un factor con el que se alcanza la competencia perfecta, en el sentido de que todos los sujetos del mercado acceden en igualdad de condiciones a elevados niveles de información y transparencia⁴. En consecuencia, la reducción del riesgo y la disponibilidad de información son elementos que pueden contribuir positivamente a esa competencia deseada y que, además, pueden tener efectos pro-competitivos. Dado que un mayor grado de información puede incrementar potencialmente la competencia en el mercado y anti-competitivos si ese intercambio de información produce coordinación de estrategias entre competidores⁵.

Cuando este intercambio de información entre competidores puede construirse sobre una red básica de cooperación horizontal⁶, cuyo objetivo principal sea canalizar la información, puede tener un potencial anticompetitivo elevado,

¹ Sobre la evolución y encaje de las normas de competencia al mercado de seguro ver, entre otros, SÁNCHEZ CALERO (1963), págs. 271-298; ALONSO SOTO (2008), págs. 579-602; PEÑAS MOYANO (2004), págs. 551-590 y (2011), págs. 99-118; MARCOS FERNÁNDEZ y SÁNCHEZ GRAELLS (2011), págs. 57 y ss.; BLANCO-MORALES LIMONES (2000), págs. 731-770; PÉREZ CARRILLO (2004), págs. 455-464.

² Publicadas en el DOUE el 21 de julio de 2023, en adelante Directrices horizontales.

³ Directrices horizontales, párrafo 374.

⁴ POSADA DE LA CONCHA y GARCÍA DE FRUTOS (2014), págs. 129 y ss.

⁵ Directrices horizontales, párrafo 377.

⁶ Sobre las redes empresariales, ver por todos RUIZ PERIS (2012), págs. 73 y ss.

en la medida en que la finalidad de la colaboración trascienda el objetivo del intercambio de información para el que fue constituido⁷. Dentro de estas redes⁸ analizamos aquella que da lugar a la generación de una base de datos y que es gestionada por un tercero, que centraliza la información y la distribuye o pone a disposición de los miembros. Se trata de un fenómeno de especial relevancia en los mercados financieros y que, además, tiene evidentes conexiones con el riesgo de este mercado y la solvencia. Es por ello que se debe conectar con lo preceptuado en el artículo 94.2 de la Ley 20/2015⁹, en tanto que, dentro del proceso de elaboración individual de las tarifas de primas de riesgo de los seguros por parte de las aseguradoras y reaseguradoras, no considera como práctica restrictiva de la competencia la utilización de estadísticas comunes si se confeccionan conforme con la normativa europea dictada para la aplicación del artículo 101.3 del TFUE.

En el presente trabajo, se valora el actual régimen jurídico de la competencia del mercado de seguros, se analiza la importancia de los datos en este mercado como presupuesto justificativo del intercambio de información y de su regulación y se compara con la estructura de intercambio del mercado de crédito.

II. RÉGIMEN JURÍDICO

1. Encaje del art. 94.2 LOSSEAR dentro de la normativa sectorial y de competencia

El art. 94.2 LOSSEAR parece vincular desde la óptica de la competencia la licitud de las tarifas de primas a la utilización de estadísticas comunes, por parte de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para la elaboración individual de sus tarifas de primas de riesgo, en la medida de que dichas estadísticas se elaboren conforme a los límites marcados por la normativa comunitaria en aplicación del artículo 101.3 del TFUE¹⁰.

Son varios los aspectos a destacar de este artículo, por un lado, se trata de un precepto ubicado dentro del capítulo dedicado a las conductas del mercado, algo que en principio recae sobre el supervisor de este mercado. En este sentido, el artículo 95 LOSSEAR limita el control de la DGSFP a solicitar, cuando lo estime conveniente, información sobre la elaboración de las tarifas de primas y bases técnicas para controlar si respetan los principios actuariales. Es decir, el supervisor controla exclusivamente la parte de la prima que no está sometida a principios de la libre competencia sino a concretas y taxativas reglas de elaboración de la prima de riesgo en ejecución de la Directiva de Solvencia II y las normas de desarrollo¹¹.

⁷ ESTEVAN DE QUESADA (2019), pág. 57.

⁸ Es decir, las que están formadas por operadores que actúan en el mismo nivel de la cadena y, por tanto, competidores. Ver ESTEVAN DE QUESADA (2019), pág. 55.

⁹ Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en adelante LOSSEAR.

¹⁰ GÓMEZ SANTOS (2021) B, pág. 7, textualmente lo interpreta en el sentido de que «solo si estos intercambios de información son lícitos, las tarifas de las primas y las provisiones técnicas calculadas con base en ellos serán las exigidas legalmente».

¹¹ En este sentido, el propio artículo 118 LOSSEAR concibe la supervisión del DGSFP sin perjuicio de la posible calificación de tales prácticas como restrictivas de la competencia por las autoridades de competencia. Así, en el contexto de sus facultades de supervisión de las conductas de mercado, el artículo 120 LOSSEAR,

En consecuencia, la parte de la prima respecto de la que las aseguradoras gozan de discrecionalidad o libertad para configurar es la que queda sometida al análisis de competencia y es la licitud y condiciones de la información estadística y cualquier otro tipo de información compartida o práctica concertada la que puede condicionar la licitud de esos recargos sobre la prima de riesgo. En este caso, será la CNMC la que valore dichas circunstancias en el contexto nacional. Se observa así cómo el sector asegurador asume una doble limitación, desde la regulación sectorial se controla el acceso al mercado y condiciones de ejercicio de la actividad y desde la competencia se vigila la comercialización de seguros que, aunque actividad liberalizada, debe respetar los márgenes legales y evitar que se dañe la libre competencia. La cuestión que se plantea es si se podría regular todas las conductas de mercado dentro de la regulación sectorial, donde tendría una regulación coherente con la necesidad de compartir determinada información¹².

Por otro lado, se debe destacar que a través del artículo 94 LOSSEAR el legislador trata de conciliar los objetivos de los principios de las normas libre competencia con las necesidades propias de este mercado, validando el uso de información compartida y así evitar los fallos de mercado. Es decir, el legislador lleva al extremo y sopesa con esta norma la relación en el mercado de seguros entre el riesgo y la libre competencia, priorizando siempre la supervivencia del mercado. Obviamente, no es una excepción del legislador, puesto que igualmente en otros sectores caracterizados por condiciones peculiares, también ha resuelto una regulación especial con el objetivo de beneficiar al mercado, principio siempre presente en las normas de competencia¹³.

2. Las nuevas Directrices horizontales y el sistema de autoevaluación

El RECS fue el último texto normativo que amparaba una exención relativa a los acuerdos que buscaban elaborar recopilaciones, tablas y estudios conjuntos —artículo 2—, siempre que tuvieran una composición y tratamiento determinados (cuantía y calidad de los datos para construir una base de datos para un tratamiento estadístico posterior y no revelen determinada información —artículo 3—). El cambio de orientación se produce a raíz de la elaboración por parte de la Comisión Europea de un informe específico sobre el funcionamiento del RECS¹⁴ (en adelante, IRECS10). Si bien la justificación de la pertinencia del RECS era para el legislador la conjunción de la necesidad de compartir información para una mejor comprensión y tratamiento eficiente de los riesgos asegurados; en el citado IRECS10, se afirma que no requiere este tipo de colaboración de la protección de un REC, en tanto instrumento jurídico excepcional, siendo

faculta a la DGSP para prohibir la utilización de las tarifas de primas que no cumplan lo dispuesto en los artículos 94 y 95; pudiendo suspender provisionalmente la utilización de las citadas tarifas de primas en tanto se sustancia el procedimiento correspondiente.

¹² GÓMEZ SANTOS (2021) B, pág. 24.

¹³ En este sentido, sin necesidad de realizar una enumeración de los sectores, ese es el principio que inspira al artículo 101 TFUE y a la normativa comunitaria derivada del mismo.

¹⁴ Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del Reglamento (UE) 267/2010, de 17 de marzo de 2016, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0267>.

suficiente la aplicación de unas Directrices adecuadas¹⁵. De esta manera, las Directrices protegen la existencia de este tipo de cooperación en el sector de los seguros en la medida que los principios de la Directrices reflejan los recogidos en el REC y eximen el intercambio de información entre aseguradores.

En este contexto, las Directrices horizontales actuales de 2023 parten del principio de que, en el caso de las aseguradoras, el intercambio de información sobre los consumidores puede mejorar el conocimiento de los riesgos y facilitar la clasificación de riesgos por parte de empresas individuales. Para el mercado de seguros el cambio de paradigma implica que se traslada de forma completa a las aseguradoras y las asociaciones el riesgo de la evaluación de conformidad de sus acuerdos con el marco legal de competencia¹⁶.

Si como hemos afirmado, resulta obvio que compartir información tiene evidentes ventajas para este sector, los riesgos son igualmente perceptibles. De esta forma, el legislador en las Directrices horizontales (apartado 6.2.2.1) es consciente de la potencialidad de esta práctica de compartir información (directamente o a través de terceros) y los efectos sobre crear y consolidar prácticas concertadas contrarias a la competencia. En este sentido, se contemplan las condiciones para que los participantes en un sistema de intercambio de información no incurran en infracciones de la competencia¹⁷.

III. DE LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS EN LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

Como rasgo general, la necesidad e importancia de la información está indisolublemente unida a toda actividad empresarial. En el ámbito de los mercados financieros adquiere especial relevancia por cuanto analizar y valorar adecuadamente el riesgo no sólo es esencial en la actividad, sino requerido por la normativa sectorial. De esta manera, la regulación deja traslucir la relación bidireccional entre riesgo y solvencia. Es decir, que la solvencia de las entidades de los mercados financieros exige una valoración precisa de los riesgos a los que están sometidas y su suficiente cobertura.

1. Valoración del riesgo y función actuarial

Es evidente que esta relación entre riesgo y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras se ha hecho especialmente patente con la publicación de la Directiva 2009/139 CE, denominada como Directiva de Solvencia II¹⁸. En su considerando 45 ya entendía que la valoración de la solvencia de estas entidades se debía basar en «sólidos principios económicos y hacer un uso óptimo de la información proporcionada por los mercados financieros, así como de los da-

¹⁵ Considerando 22 IRECS. Ver GÓMEZ SANTOS (2019), págs. 174 y ss. y MORÁN ARIAS (2018), págs. 502 y ss.

¹⁶ Critica los sistemas de autoevaluación por su limitada seguridad jurídica para el derecho de los administrados, PÉREZ OLMO (2016), págs. 282 y ss.

¹⁷ Ver apartado 6.2.4.4 de la Directrices horizontales y en especial el subapartado 408. A este respecto, PICÓN y VILA (2023), págs. 7 y ss.

¹⁸ Directiva 2009/138 CE, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad del seguro y reaseguro y su ejercicio.

tos generalmente disponibles sobre los riesgos técnicos de seguros». Los riesgos técnicos de seguros no son sino las posibles pérdidas en que las aseguradoras pueden incurrir debido a la insuficiencia de primas o de reservas técnicas (a las que puede llevar un exceso de siniestralidad).

A tal efecto, en la LOSSEAR el artículo 94.1 mantiene el principio de suficiencia de las primas, de tal manera que deberán ser suficientes para cumplir sus compromisos derivados de los contratos de seguro y para constituir las provisiones técnicas adecuadas¹⁹. De esta manera, las primas deben confeccionarse bajo hipótesis actuariales razonables que le permitan mantener el citado equilibrio²⁰. Así, la elaboración de la prima de riesgo (valor actuarial del riesgo asumido en el contrato) debe partir de datos estadísticos sólidos. Es por ello que se debe elaborar, actualizar y establecer la información estadística que permita la determinación de la prima de riesgo, que refleje exactamente la parte del precio que se destinará a la compensación del daño en caso de acaecimiento del siniestro. El ajuste al modelo estadístico preestablecido permite el desarrollo de la actividad aseguradora, lo que implica la necesidad de elaborar estrategias que impidan desviaciones del modelo que provoquen una siniestralidad no asumible.

En este sentido, el artículo 48.1 c) de la Directiva Solvencia II (recogido en el artículo 48.1 c) ROSSEAR) exigía, como aspecto relevante y necesario de la función actuarial, la evaluación de la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas. Además, uno de los componentes de la función actuarial es evaluar la calidad de los datos internos y externos empleados para derivar el cálculo de las primas²¹. En consecuencia, al elaborar la nota técnica, cálculo elaborado para determinar el coste de la prima, los actuarios deben utilizar, entre otras informaciones, las estadísticas que puedan afectar al riesgo asegurado (como la probabilidad de que ocurra el siniestro), cuya calidad y validez dependerá de factores como el tamaño de la muestra, las fuentes utilizadas y su método de obtención y el período observado²². Luego, se precisa para ello el intercambio de información para crear tablas, recopilaciones o estudios conjuntos relativos a la siniestralidad esperada para un riesgo en concreto²³.

¹⁹ Sobre el cálculo de las provisiones técnicas, el artículo 77 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en adelante ROSSEAR.

²⁰ Es decir, esa suficiencia de las primas debe permitir a la aseguradora cumplir el conjunto de las obligaciones derivadas de los contratos de seguro suscritos y, en particular, constituir las provisiones técnicas dentro del margen que marca Solvencia II (provisiones para hacer frente a obligaciones futuras, compensar posibles desviaciones anormales en el futuro o para aumentar el margen de solvencia). Ver artículo 272.6 a) del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva Solvencia II. Sobre la técnica actuarial y su relación con la solvencia y las limitaciones de la actividad de las aseguradoras ver VERCHER MOLL (2016) págs. 190 y ss.

²¹ A este respecto, la «Guía de autorregulación para la aplicación práctica de la Función Actuarial bajo el marco de Solvencia II», del Instituto de Actuarios Españoles, 2022, pág. 37, señala en relación con la suficiencia y calidad de los datos que en los cálculos de las provisiones realizados bajo criterio de Solvencia II, dado que deben basarse en hipótesis realistas, se utilizan la mayor parte de los datos internos y externos manejados dentro de la entidad a nivel financiero y actuarial. <https://www.actuarios.org/wp-content/uploads/2021/07/GuiaFuncionActuarialv2022r.pdf>.

²² Según el art. 118 ROSSEAR, además de los datos estadísticos, se debe utilizar información relativa al riesgo asegurable conforme a la póliza, los factores de riesgo que son considerados en la tarifa y los sistemas de tarificación aplicados. Ver BOJ DEL VAL, CLARAMUNT BIELSA, FORTIANA GREGORI y VEGAS MONTANER (2005), pág. 542.

²³ Como afirma GÓMEZ SANTOS (2021) B, pág. 3, el intercambio de esta tipología de información se configura como «la clave de bóveda que procura el adecuado funcionamiento de la industria aseguradora».

Llegados aquí, debemos recordar que la eficiencia y la precisión de las técnicas estadísticas utilizadas en el sector asegurador, incluso las asociadas a las más recientes variantes de *machine learning*, depende en gran medida de la calidad y cantidad de la información suministrada. En un escenario sin información estadística compartida, las compañías que entran en el mercado tendrían enormes dificultades para estimar los riesgos y tarificar utilizando solo los datos de su cartera, como se apunta más adelante, sus estimaciones estarían sujetas a problemas de imprecisión y volatilidad derivadas de tamaños muestrales reducidos. Pero otras, que en apariencia pudieran aparentar un tamaño considerable, también pueden enfrentarse a problemas de inestabilidad en la estimación de los riesgos para aquellos segmentos o grupos homogéneos dentro de la cartera a los que afectan riesgos específicos y que tengan una proporción más reducida. Las estimaciones de riesgo de supervivencia y muerte para la generación de tablas biométricas por edad en la rama vida son un ejemplo paradigmático de la drástica reducción de los tamaños muestrales a partir de ciertas edades avanzadas, que puede provocar una insuficiencia de población incluso en las carteras más extensas.

Muy relacionada con lo anterior, la presencia de sesgos sistemáticos puede afectar a la calidad de las estimaciones de los riesgos. Los sesgos de selección, ampliamente conocidos en el sector actuarial, impiden extrapolar métricas de la población general a segmentos de productos concretos, por lo que se hace necesario garantizar la continuada adecuación de los modelos estimados al conjunto de asegurados sobre el que se aplican (siendo ello una parte esencial de la función actuarial²⁴). De esta manera, dado que el tamaño de la muestra es uno de los elementos de calidad y fiabilidad del análisis estadístico, para contar con datos estadísticos suficientes se hace necesario acudir a información en cantidad adecuada que excede a menudo la que genera la propia aseguradora²⁵. No en vano, el propio legislador europeo es consciente del carácter imprescindible de las estadísticas sobre siniestros y de la necesidad de compartirlas entre las empresas del sector al señalar al cálculo del riesgo como cuestión clave en la valoración de todos los productos de seguro y enfatizar el carácter crucial «del acceso a datos estadísticos sobre el pasado» para valorar los riesgos técnicamente²⁶.

2. Intercambio de información en el mercado asegurador

Las normas de competencia reconocen el carácter beneficioso para el mercado del intercambio de información entre competidores²⁷. Entiende el legislador

²⁴ Art. 118.4 ROSSEAR y anexo IV de la circular DGSFP 1/2018, de 17 de abril y circular DGSFP 1/2021, de 17 de junio.

²⁵ En este sentido, el párrafo 12 del Reglamento 267/2010, de 24 de marzo de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros, en adelante RECS: «La fiabilidad de las recopilaciones, tablas y estudios conjuntos crece a medida que aumenta el número de estadísticas que les sirven de base».

²⁶ Así se pronuncia la Comisión Europea en el apartado 3.1 8 de la Comunicación relativa a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros (2010/C 82/02).

²⁷ El mercado de seguros no está exento de conductas contrarias a la competencia. En el caso de utilización de información estadística común, la resolución del TDC de 1 de diciembre de 2000, pone de manifiesto los peores temores del legislador a este respecto y se sanciona a UNESPA por incurrir en una práctica restrictiva de la competencia al adoptar una recomendación colectiva en el año 1998 de subida de la prima del seguro del

européico que el intercambio de información no sólo es una característica común a muchos mercados competitivos, sino que esta actividad puede incrementar la eficiencia de estos mercados, por cuanto puede solucionar los problemas de asimetrías de la información, incrementando así la eficiencia de los mercados y contribuir a la mejora de la eficiencia interna de las empresas a partir de una comparación con las mejores prácticas de las demás²⁸. Por otro lado, esta colaboración puede ayudar a las empresas a reducir costes, que puede contribuir a mejorar la viabilidad de la empresa y a producir beneficios para el consumidor final²⁹.

Sin embargo, como hemos indicado en el apartado anterior, en el mercado de seguros compartir e intercambiar información estadística se convierte en una necesidad para valorar adecuadamente el riesgo y ajustar la prima a los márgenes de riesgo y solvencia aceptables que establece la normativa. Un análisis de este mercado nos aporta evidencias y argumentos suficientes para entender que al sector asegurador se le debe procurar un trato normativo específico adecuado a sus funciones. Como afirmamos más adelante, esta colaboración básica estadística debería regularse fuera de las consideraciones propias del Derecho de la competencia y circunscribirse a la normativa sectorial de este mercado. En dicho ámbito ya encontramos regulados aspectos concretos de la referida información. Una muestra de ello, más allá de lo regulado por el artículo 94.2 de la LOSSEAR, se encuentra en el artículo 99 de la citada norma. Así, en este artículo entiende el legislador que, dado que compartir información es imprescindible, se puede obviar la necesidad de solicitar a los titulares de los datos personales utilizados en dichas estadísticas la autorización como paso previo a su cesión. En efecto, no se requiere la citada autorización en el caso del artículo 99.4, pues permite a las entidades aseguradoras o reaseguradoras comunicar a sus entidades reaseguradoras, sin consentimiento del tomador, asegurado, beneficiario o tercero perjudicado, los datos que sean estrictamente necesarios para la realización de estudios estadísticos o actuariales, análisis de riesgos o investigaciones para sus clientes. Por su parte, el apartado 7 del mismo artículo permite a las aseguradoras establecer ficheros comunes que contengan datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico actuarial con la finalidad de permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora sin el consentimiento previo del afectado.

Respecto del reaseguro, las compañías se sirven de esta figura cuando las superan el pleno de retención, de tal forma que la contratación de nuevos seguros pondría en peligro su viabilidad en el caso de acaecimiento de siniestro. Para ello, las entidades reaseguradoras necesitan igualmente en la gestión de riesgo regirse por estadísticas comunes, puesto que se trata en su contratación de reaseguro de generar la mayor homogeneidad cualitativa a los riesgos de la cartera que es objeto de reaseguro. Para ello, es necesario que las compañías basen sus tarifas en modelos estadísticos comunes con objeto de que a la hora

automóvil para 1999, propiciando una pauta común de comportamiento, utilizando para ello estadísticas del sector, todo lo cual condujo a un falseamiento de la formación libre de dichos precios en el mercado. Por otro lado, la resolución de las CNC de 12 de noviembre de 2009, EXPTE. S/0037/08 Compañías de Seguro Decenal, también rechazó por contrario a la competencia el acuerdo consistente en la fijación de porcentajes mínimos a la prima básica.

²⁸ Sobre los beneficios del intercambio de información ver GUERRA FERNÁNDEZ y VIRGÓS MORA (2014), págs. 119 y ss.

²⁹ Directrices horizontales, párrafo 57.

de reaseguro puedan las compañías de reaseguradoras establecer las primas basadas en una cartera de riesgos asegurados de forma homogénea, de lo contrario implicaría ofrecer a cada compañía de seguro una tarifa diferente, rompiendo así los principios de tarificación de la prima de riesgo.

Por otro lado, con carácter general, el seguro cumple una función social, pues ayuda a gestionar y prevenir de manera eficiente los eventos dañinos. De esta manera, la transferencia del riesgo se hace a favor de un agente especializado —aseguradora— que pone todos los medios a su alcance para evitar que el evento dañino se llegue a producir, pero si se produce, realiza todas las gestiones oportunas para minimizar el daño y, desde el punto de vista estrictamente financiero, permite el resarcimiento económico del daño³⁰. A este respecto, no debemos olvidar, además, que esta función social se convierte en contextos concretos en imperativa y, por ello, se constriñe legalmente a las aseguradoras a dar cobertura obligatoria a ciertas actividades o eventos³¹.

En otro orden de cosas, desde la óptica del marco de la competencia, debemos analizar las peculiaridades de este mercado. Así, la prima como precio cobrado al tomador tiene unas características especiales ajenas al comportamiento de otros precios en el mercado. Por un lado, dada la taxativa aplicación de los principios de indivisibilidad, equidad y suficiencia, la prima de riesgo se debe construir tomando como base la información estadística, quedando las otras partes del precio, prima de inventario y comercial, a determinar por la compañía, pero basando su cálculo en la prima de riesgo³². De esta forma, el ajuste al modelo estadístico preestablecido permite el desarrollo de la actividad económica aseguradora. Para ello, la aseguradora tratará de formalizar el mayor número de contratos posibles para así encontrar la homogeneidad cuantitativa y, por otro, lado, buscar la homogeneidad cualitativa de los riesgos, impidiendo desviaciones del modelo que provoquen una siniestralidad no asumible, dicho en otros términos que superen los plenos de retención.

La prima cobrada por una aseguradora es fruto pues de la evaluación del riesgo asociado con el titular de la póliza, de tal manera que un mayor riesgo se corresponde con una mayor cuantía de la prima. De esta manera, el funcionamiento de la oferta y demanda muestra comportamientos peculiares en este mercado y, partiendo de que presenta diferencias por ramos, la competencia

³⁰ JIMENO MUÑOZ (2019), pág. 130, donde enfatiza que, debido a la función que desarrolla en relación con el riesgo en general, la industria aseguradora desempeña un carácter social esencial para la estabilidad global.

³¹ No en vano, la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de las empresas de seguros o reaseguros, y por la que se modifican las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE y (UE) 2017/1132 y los Reglamentos (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 648/2012, Bruselas, 22.9.2021, COM(2021) 582 final 2021/0296 (COD), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0582>, reconoce que esta propuesta, al estabilizar las funciones esenciales de las empresas de seguros en dificultades, contribuye a mantener las funciones esenciales de las empresas de seguros para la economía real. En este sentido, el Informe GIP-MAPFRE 2022: Índice Global de Potencial Asegurador, <https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/media/group/1116737.do>, recalca cómo la evidencia empírica ha confirmado la correlación entre aquellos países en los que la actividad aseguradora se encuentra más extendida, y las mejores condiciones para desarrollarse de su sistema económico.

³² A este respecto, debemos recordar que la supervisión de la prima se realice por dos instituciones diferentes, por un lado, la DGSFP se centra en la prima pura, mientras que la CNMC asume la función supervisora de la parte del precio respecto de la que la aseguradora tiene mayor libertad de fijación teóricamente y que se debe producir en régimen de libre mercado. Ver, GÓMEZ SANTOS (2021) A, pág. 384.

no sólo se rige por el precio de las primas, sino que, en ciertas condiciones, se desplaza a la calidad de los servicios y factores como el marketing, la necesidad del seguro y la reputación del asegurador y su solidez financiera son decisivos para analizar la competencia en el sector asegurador³³.

Por otro lado, desde el punto de vista de las posibles prácticas contrarias a la competencia, hay que tener en cuenta tanto los riesgos de compartir información como los de no compartirla. Es evidente que compartir información puede favorecer la generación de efectos colusorios en el mercado gracias a la coordinación de estrategias, es decir, la alineación del comportamiento y la generación de una infraestructura para desarrollar prácticas concertadas tanto desde recomendaciones de asociaciones profesionales³⁴ como de las propias aseguradoras³⁵, que se ha traducido, por ejemplo, en políticas de armonización de contratos respecto de figuras como el coaseguro y reaseguro³⁶ y fijación de precios³⁷.

En otro orden, no compartir información también pueden ocasionar efectos contrarios a la competencia. En primer lugar, la posibilidad de que se permita el ejercicio de la actividad aseguradora basada en estadísticas comunes implica que se pueda acceder a iniciar la actividad aseguradora y por ende a facilitar la competencia en el mercado³⁸. Para realizar el cálculo de la prima, ante la ausencia de experiencia en la siniestralidad, la posibilidad de utilizar estadísticas comunes da oportunidad para incorporarse al mercado de la actividad aseguradora y proceder al cálculo de la prima por el método de la tarificación a priori o *class-rating* 39. El sistema de tarificación a priori nos permite asignar una prima a un riesgo que se incorpora a nuestra cartera sin tener necesariamente experiencia sobre la siniestralidad que conlleva⁴⁰. Únicamente es necesario conocer determinadas características para asignar una siniestralidad esperada y con ella una prima⁴¹.

³³ PANTELOUS y PASSALIDOU (2015), pág. 860. Todos estos factores contribuyen a la incertidumbre sobre cuánta exposición generará una determinada estrategia de precios.

³⁴ A este respecto, las recomendaciones sobre subidas de las primas de la Asociación de aseguradores de bienes corporales *Verband der Sachversicherer e.V.*, STJCE de 27 de enero de 1987, *Asunto 45/85 s* de UNESPA sobre la aplicación armonizada de criterios para el cálculo de las primas y de recomendación de subida de precios, ver STS de 12 de mayo de 1999 y SAN de 5 de diciembre de 2003.

³⁵ En relación con ello, la STJCE de 13 de julio de 2006, (Asuntos C-295-04 y otros acumulados) respecto de los acuerdos entre compañías aseguradoras por el intercambio de información para incrementar las primas del seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles.

³⁶ QUINTÁNS-EIRAS (2008), págs. 633 y ss. y (2007) págs.398 y ss., respecto de las cláusulas de condiciones más favorables en las condiciones de coaseguro y reaseguro.

³⁷ En este sentido, las tres SSTs de 26 de mayo de 2015 (recursos 483 y 583/2013) y de 22 de mayo de 2015(recursos 481 y 2449/2013) para la fijación de precios mínimos en el seguro decenal de daños en la edificación previo intercambio de información.

³⁸ OLMEDO PERALTA (2023) C, pág. 95. Defiende que, dado que el acceso y la disposición de datos es en la actualidad la puerta de entrada a numerosos mercados, es necesario permitir su alcance y su obtención para fomentar la competencia, tanto desde una perspectiva estática como dinámica.

³⁹ Como se reconocía en el citado párrafo 12 del RECS, precisamente aquellas compañías que presentan altas cuotas de mercado tienen posibilidad de, con sus propios datos, obtener un tamaño de la muestra estadística que aporte la fiabilidad requerida. Esta opción se encuentra inalcanzable para aquellas aseguradoras con pequeñas cuotas de mercado y los nuevos operadores. De esta manera, el regulador insiste en que precisamente es bueno para la competencia y facilita la entrada en el mercado incorporar los datos de todos los aseguradores en las recopilaciones, tablas y estudios conjuntos.

⁴⁰ Se trataría de una situación muy cercana a la que protege la doctrina de las *essential facilities*, en tanto que las empresas aseguradoras con altas cotas de mercado si no aportan sus datos, están poniendo barreras e incluso impidiendo el acceso al mercado de nuevos competidores, perjudicando la competencia residual del mismo. Ver ZURIMENDI ISLA (2023), pág. 50, donde señala el papel del derecho de la competencia para cumplir sus objetivos y a la vez favorecer la colaboración entre empresas competidoras.

⁴¹ Dado el objetivo de equidad y suficiencia en las primas, la aseguradora buscará la formación de grupos de riesgo homogéneos determinados por combinaciones de clases de tarifa, que tendrán internamente una si-

En lo que se refiere a la actividad reaseguradora, como antes afirmamos, dada su operatividad y relaciones con las aseguradoras, las reaseguradoras necesitan en la gestión de riesgo y tarificación regirse por estadísticas comunes con objeto de alcanzar la citada homogeneidad. Ello supone en la práctica que las compañías reaseguradoras se vean constreñidas a ajustarse en su actividad a un modelo estadístico común puesto que, de no ajustarse, no podrían las carteras de riesgo ser reaseguradas, situación que de alguna forma impide el acceso a la actividad aseguradora y por tanto restrictiva de la competencia⁴². Igualmente, respecto del del coaseguro, cada compañía que forma parte del mismo asume una parte proporcional del riesgo y ofrece un precio único formado por la suma de las primas de cada compañía que interviene en el coaseguro. El precio resulta determinado por un modelo estadístico común, dado que lo contrario sería ofrecer primas distintas por cada porcentaje de riesgo asumido. En este caso, la utilización de estadísticas comunes permite el desarrollo de la modalidad aseguradora o reaseguradora de coaseguro.

Desde otro punto de vista, la capacidad de una empresa para captar, procesar y utilizar datos y elaborar de esta manera las estadísticas, dependerá, en gran medida, de su posición en el mercado⁴³. En tal sentido, las empresas y plataformas de mayor dimensión y dominio en el mercado podrán conseguir acceder y acumular una cantidad de datos a los que sus rivales no podrán llegar, lo que podría dar lugar a una situación de posición dominante y consecuentemente impedir la competencia⁴⁴.

En consecuencia, de todo lo anterior se puede extraer que en el mercado de seguros resulta esencial compartir cierto tipo de información⁴⁵. Se trata de una información necesaria para el cumplimiento de los estándares y condiciones de solvencia establecidos en la normativa sectorial; es por ello que insistimos en que es este factor el que debe tenerse en consideración para definir las condiciones legales entre los que debe desarrollarse esta colaboración⁴⁶.

niestralidad esperada similar y por lo tanto poca dispersión en torno a su valor esperado. Frente a ello, el sistema de tarificación a posteriori o experiencia rating parte de una prima inicial para cada unidad de riesgo, individuo o grupo, que se va modificando en períodos sucesivos de acuerdo con la experiencia individual o colectiva para dar lugar a las primas de los períodos sucesivos. BOJ DEL VAL, CLARAMUNT BIELSA, FORTIANA GREGORI, y VEGAS MONTANER (2005), págs. 542 y ss.

⁴² Es precisamente respecto de cobertura conjunta de riesgos la Comisión considera que el hecho de compartir riesgos cuando las compañías de seguros individuales no pueden o no quieren asumir el riesgo en solitario, es crucial para asegurarse de que se pueden cubrir todos los riesgos de este tipo. Es por ello que este sector precise de un mayor grado de cooperación y se diferencie de otros sectores (párrafo 12 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros (2010/C 82/02), 31 de marzo de 2010, en adelante CECS 2010.

⁴³ OLMEDO PERALTA (2023) A, pág. 108. Enfatiza el hecho de que en la economía digital el mayor activo de las empresas es la acumulación de datos y, en consecuencia, su beneficio no está en las ganancias, sino en la acumulación de datos y en la construcción de una posición de dominio blindada que cimente importantes barreras de entrada al mercado para impedir la potencial entrada de competidores.

⁴⁴ OLMEDO PERALTA (2023) B, pág. 39.

⁴⁵ En este sentido, GÓMEZ SANTOS (2020), págs. 2 y ss.

⁴⁶ La propia Comisión reconoce abiertamente que esta cooperación específica del sector seguros, es necesaria para valorar los riesgos técnicamente, precisando para ello del acceso a datos estadísticos sobre el pasado, párrafo 8 CECS 2010.

3. Control del riesgo: estructuras o sistemas de intercambio de información en los mercados financieros

La colaboración entre empresas en el mercado para el intercambio de datos como indicamos se puede realizar en torno a diferentes instrumentos⁴⁷. En el mercado asegurador se producen diversos intercambios de información a distintos niveles y formas de colaboración. Además de las estadísticas comunes de siniestralidad para la elaboración de tarifas, existen otras informaciones de interés para las aseguradoras que permiten mejorar su eficiencia al poder valorar con mayor certidumbre los riesgos derivados de la contratación con los clientes⁴⁸, algo que también puede beneficiar a estos. Visto del otro lado y, tal como se presenta la cooperación en el mercado de seguros, en el que prácticamente el 98% de aseguradoras están agrupadas en organizaciones privadas donde comparten la información, aquellas que no están integradas impiden a sus asegurados que quieren cambiarse de compañía, beneficiarse de las ventajas de un historial de siniestros favorable, al no ser compartido con el resto de entidades del sector.

Por lo demás, existen infraestructuras entre cuyos objetivos se encuentran crear y mantener ficheros de uso compartido, elaborar estudios de mercado y otros documentos para el sector. En todos estos casos, ya sean necesarias o muy beneficiosas para el sector al reducir la incertidumbre, es una característica del sector que sea en la iniciativa privada en la que descansa todo acuerdo de intercambio de datos. En concreto, son las asociaciones empresariales como ICEA⁴⁹ o UNESPA⁵⁰ las que asumen la función del intercambio de datos entre aseguradoras. Las entidades públicas se limitan a ofrecer información estadística del sector para el público en general⁵¹, pero no participan en el suministro de información para el sector.

Si observamos el mercado de crédito, asumiendo las diferencias propias de estos mercados, vemos que la estructura de cooperación en el uso de la información es radicalmente distinta. Los intercambios de información se concentran en torno a dos estructuras diferentes: la Central de Información de Riesgos del

⁴⁷ Ver OLMEDO PERALTA (2023) A, pág. 123, sobre el contrato de pool de datos como vertebrador de la colaboración entre empresas.

⁴⁸ GUERRA FERNÁNDEZ, y VIRGÓS MORA (2014), pág. 120.

⁴⁹ ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), recopila datos de las aseguradoras para realizar estadísticas, análisis estratégicos y estudios de investigación. Ver GÁMEZ FERNÁNDEZ (2016), págs. 15-18.

⁵⁰ UNESPA, es la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. La asociación representa prácticamente a la totalidad del sector y, además de elaborar informes y estudios sobre el sector asegurador gestiona varios Sistemas de intercambio de información. Concretamente, través de TIREA, encargado del tratamiento de estos sistemas de información, se proporciona a las aseguradoras tanto información sobre el riesgo elemental, que permita el conocimiento completo del mercado en el que operan, como el historial de seguros de automóviles actualizado del tomador consultado con el objeto de tarificar adecuadamente los riesgos en función de cada tomador del seguro y mejorar la transparencia en beneficio del asegurado.

⁵¹ La DGSFP, como entidad supervisora aporta exclusivamente estudios periódicos públicos (Informe Anual de Seguros y Fondos de Pensiones, Estadística Anual de Entidades Aseguradoras, Boletín Trimestral de Seguros), donde realiza un análisis de los datos económicos del sector asegurador en su conjunto, utilizando magnitudes y datos estadísticos, de número de entidades, datos económicos, ordenación y supervisión y marco regulatorio. Los datos y estadísticas son publicados conforme al Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2451, de 2 de diciembre de 2015, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas a las plantillas y la estructura de la divulgación de información específica. Además, el Consorcio de Compensación de Seguros ofrece información pública de la estadística de la cobertura de los riesgos extraordinarios en España.

Banco de España (CIRBE) y los ficheros de morosos. Por un lado, la CIRBE el supervisor del mercado de crédito persigue con este servicio monitorizar el riesgo que asumen las entidades vigiladas con todos sus clientes en cumplimiento de su función de vigilancia de la solvencia de las mismas. A tal efecto, la CIRBE hace un seguimiento exhaustivo de la evolución de todas las operaciones de riesgo suscritas con los clientes, de tal manera que está al tanto del nivel y grado de cumplimiento individualizado. Dado que es un servicio público, las entidades deben obligatoriamente suministrar con periodicidad mensual dicha información. Además, las entidades tienen derecho a acceder a tal información con carácter previo a contraer un riesgo, con el fin de conocer la situación de los clientes y valorar mejor los riesgos que pueden asumir con ellos⁵². En otras palabras, todos los clientes reciben un trato igualitario en referencia con su historial. Dado que es un servicio público y necesario, queda exento de valoraciones negativas en materia del derecho de la competencia⁵³. La razón fundamental pues para trasladar al supervisor de seguros esta función es esencialmente sustraer del riesgo anticompetitivo compartir información esencial para las compañías. Los costes para la Administración del Estado (dado que el supervisor no es un organismo independiente y autónomo) no deben diferir mucho de los de la CIRBE y no impiden que otras organizaciones privadas sigan prestando otros servicios de información, eso sí, sometidos a la autoevaluación en materia de competencia.

Por otro lado, los ficheros de morosos no son sino bases de datos creadas por la iniciativa privada cuyo objetivo es precisamente facilitar servicios de información crediticia a sus socios. A diferencia de la CIRBE⁵⁴, además de tener participación voluntaria, se limitan a recoger exclusivamente los incumplimientos de pago de cualquier naturaleza. En este caso, para evitar vulnerar las normas de competencia deben reunir los requisitos que imponen las normas de competencia⁵⁵.

En definitiva, ante estos dos modelos de colaboración y con independencia del nivel de supervisión de la solvencia que se quiera alcanzar en cada mercado financiero, la gestión por entidades de derecho público de tales informaciones genera, obviamente, sinergias positivas para el conjunto del mercado.

⁵² El considerando 53 de la Directiva (UE) 2023/2225, de 18 de octubre de 2023, relativa a los contratos de crédito al consumo incide en la importancia de que en un mercado crediticio en expansión los prestamistas no concedan préstamos de forma irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia del prestatario.

⁵³ La SAN de 28 de noviembre de 2001, ya señala que no pueden ser calificadas las actuaciones del Banco de España de anticompetitivas, dada la cobertura legal en su actuación y el carácter de público del ente, en casos en que serían calificadas de tales si las mismas se desarrollasen por entidades privadas. Ello basado entre otras cosas, en su propia afirmación de que un riesgo excesivo puede llevar al colapso del mercado, de ahí que una equilibrada limitación del mismo justifique la autorización de conductas anticompetitivas en cuanto un menor nivel de riesgo puede producir el efecto beneficioso en el mercado.

⁵⁴ Tal y como se afirma en la STS de 5 de octubre de 2021, la CIRBE es un fichero administrativo específico destinado a informar sobre los riesgos de crédito derivados de contratos propios de la actividad financiera. A tal efecto, si bien es cierto que puede contener informaciones sobre incumplimientos de obligaciones dinerarias, cuando las mismas se hayan producido, no se limita a tales informaciones pues se incluye la evolución de cualquier operación de riesgo sujeta a declaración.

⁵⁵ La STJCE de 23 de noviembre de 2006, Asunto C-238/05 ya consideraba que un sistema de intercambio de información sobre el crédito entre entidades financieras, no tiene por efecto, en principio, restringir la competencia siempre que el mercado o mercados pertinentes no se encuentren fuertemente concentrados, que dicho sistema no permita identificar a los acreedores y que las condiciones de acceso y de utilización para las entidades financieras no sean discriminatorias de hecho ni de Derecho.

IV. CONCLUSIONES

De todo lo expuesto se puede colegir que es la propia normativa sectorial la que impone las condiciones estrictas en la relación entre solvencia y riesgo. Ello implica que en el ejercicio de la actividad sea imprescindible para la valoración adecuada del riesgo compartir datos y estadísticas sobre los siniestros. De esta manera, este factor de necesidad y no otro es el que debe primar y tomarse en cuenta en la ordenación de dicha colaboración.

En este sentido, si se unifica la regulación de las conductas de mercado bajo la normativa sectorial y el supervisor asume la función de gestionar directamente el intercambio de información necesaria para el cálculo de las primas (algo que, por lo demás, podemos observar en supervisores de otras parcelas del mercado financiero) se evidenciarían ventajas concretas, en tanto que 1) se generaría una mayor racionalidad en la regulación y un control más potente y unificado, 2) se eliminarían las posibles limitaciones o barreras concurrenciales para que todos los operadores compartieran la información, lo que generaría sinergias beneficiosas para el conjunto del mercado, beneficiando a todo cliente, en cuanto le proporciona una valoración ajustada a su perfil, y su consecuente oferta, (es decir, todos los clientes reciben un trato igualitario en referencia con su historial) y favorece que las compañías tengan información adecuada para calibrar el riesgo por cliente. En definitiva, si es una colaboración necesaria y beneficiosa no se debería confiar a la autoevaluación, sino que debería ser reconducida a una gestión pública sectorial que le confiera estabilidad y un control sectorial adecuado.

V. BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO SOTO, Ricardo (2008), «La aplicación de la normativa de la competencia al seguro», *Revista Española de Seguros*, nº 136, págs. 579-602.
- BLANCO-MORALES LIMONES, Pilar (2000), «La aplicación del derecho europeo de la competencia a la actividad aseguradora», *Revista Española de Seguros* 104, págs. 731-770.
- BOJ DEL VAL, Eva CLARAMUNT BIELSA, M^a Mercè; FORTIANA GREGORI, Josep y VEGAS MONTANER, Ángel (2005), «Bases de datos y estadísticas del seguro de automóviles en España: influencia en el cálculo de primas», *Estadística Española* 160, págs. 536-566.
- ESTEVAN DE QUESADA, Carmen (2019), «Información y colaboración empresarial en el Derecho de defensa de la competencia», en TATO PLAZA, A., COSTAS COMESAÑA, J., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P. y TORRES PÉREZ, F.J. (dirs.), *Cooperación empresarial y Derecho de la competencia*, Tirant lo blanc, Valencia, págs. 55-77.
- GÁMEZ FERNÁNDEZ, Juan Francisco (2016) «ICEA: Servicio de Estadísticas del Seguro», *Índice*, 67, págs. 15-18.
- GÓMEZ SANTOS, María (2019), «De la exención a la autoevaluación en el sector asegurador: pasado, presente y lo que está por venir», *Revista Española de Seguros* 178, págs. 131-153.
- GÓMEZ SANTOS, María (2020), «Intercambios de información en el sector asegurador: tipologías y problemática antitrust», *Rcd* 27, edición electrónica, págs. 1-24.
- GÓMEZ SANTOS, María (2021) A, «Normas de conducta de mercado en el sector asegurador: hacia una mayor transparencia del sistema financiero», *Revista de Derecho del Sistema Financiero* 27, págs. 377-426.

- GÓMEZ SANTOS, María (2021) B, «Tablas y estudios conjuntos sobre la siniestralidad esperada en el sector asegurador: reflexiones sobre la técnica empleada para lograr su licitud», *Revista General de Derecho de los Sectores Regulados* 7, edición electrónica, págs. 1-27.
- GUERRA FERNÁNDEZ, Antonio y VIRGÓS MORA, Carmen (2014), «Los intercambios de información entre competidores como infracción autónoma del Derecho de la competencia: una aproximación a la práctica de la Autoridad española», *Comunicaciones en propiedad industrial y Derecho de la competencia* 72, págs. 117-139.
- JIMENO MUÑOZ, Jesús (2019), *Derecho de daños tecnológicos, ciberseguridad e insurtech*, Dykinson, Madrid.
- MARCOS FERNÁNDEZ, Francisco y SÁNCHEZ GRAELLS, Albert (2011), *Actividad aseguradora y defensa de la competencia. La exención antitrust del sector asegurador*, Fundación Mapfre, Instituto de Ciencias del Seguro, Madrid.
- MORÁN ARIAS, Manuel I. (2018), «Derecho de la competencia y mercado de seguros: un año sin Reglamentos de exención», *Revista de Derecho, UNED* 23, págs. 493-525.
- OLMEDO PERALTA, Eugenio (2023) A, «Colaboración en la generación, intercambio y procesamiento de datos (Big Data): Entre la cooperación lícita y las conductas antitrust», en RUIZ PERIS, J.A. y ESTEVAN DE QUESADA, C. (dirs.), *Cooperación y mercados digitales*, Atelier, Barcelona, págs. 107-143.
- OLMEDO PERALTA, Eugenio (2023) B, «Fallos en el mercado de intercambio de datos entre empresas (B2B) y medidas para abordarlos desde la regulación y los remedios de competencia: una perspectiva europea de *lege lata* y de *lege ferenda*», *Revista Jurídica Digital UANDES* 7/2, págs. 31-60.
- OLMEDO PERALTA, Eugenio (2023) C, «Los contratos de “Pools” de datos (data pools) aproximación a su régimen jurídico y función económica», en MIRANDA SERRANO, L.M. y PAGADOR LÓPEZ, J. (dirs.), *Contratación mercantil: digitalización y protección del cliente-consumidor*, Marcial Pons, Madrid, págs. 93-122.
- PANTELOUS, Athanasios y PASSALIDOU, Eudokia (2015), «Optimal premium pricing strategies for competitive general insurance markets», *Applied Mathematics and Computation* 259, págs. 858-874.
- PEÑAS MOYANO, María Jesús (2016), «Conductas de mercado», en BATALLER GRAU, J. y PEÑAS MOYANO, M.J. (dirs.), *III Congreso Nacional de Ordenación, Solvencia y Supervisión en seguros privados y II Congreso Internacional de Derecho de Seguros*, Ed. Psylicom Distribuciones Editoriales, Valencia, págs. 503-529.
- PEÑAS MOYANO, M^a Jesús (2011), «La eliminación de exenciones en el sector asegurador: más autoevaluación», *Revista Española de Seguros* 145, págs. 99-118.
- PEÑAS MOYANO, M^a Jesús (2004), «Las nuevas reglas de la competencia en el sector asegurador: acerca del Reglamento 358/2003, de 27 de febrero de 2003, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de seguros», *Revista Española de Seguros* 120, págs. 551-590.
- PÉREZ CARRILLO, Elena (2004), «Exenciones por categorías de determinados acuerdos o prácticas horizontales entre empresas aseguradoras», *ADI* 25, págs. 455-464.
- PÉREZ OLMO, Gerad, (2016), «“Autoevaluación” del estado del artículo 101.3 del TFUE y del 1.3 de la Ley 15/2007 en la práctica decisoria de las autoridades de competencia», en RECUERDA GIRELA, M.A. (dir.), *Problemas prácticos y actualidad del Derecho de la competencia*, ADC, Ed. Civitas, Madrid, págs. 267-284.
- PICÓN. Alexandre y VILA, Cristina (2023) «Las nuevas normas sobre acuerdos entre competidores: reglamentos de exención, directrices y sostenibilidad», *Rcd* 32, edición electrónica, págs. 1-17.
- POSADA DE LA CONCHA, Pedro y GARCÍA DE FRUTOS, Sergio (2014), «Intercambios de información entre competidores. Actuaciones de la CNMC en un caso reciente», *Anuario de la competencia*, Marcial Pons, Valencia, págs. 115-132.
- QUINTÁNS-EIRAS, M^a Rocío (2008), «Revisión del coaseguro y del reaseguro desde el

- derecho de la competencia», *Revista Española de Seguros*, 136, págs. 627-641.
- QUINTÁNS-EIRAS, M^a Rocío (2007), «Revisión del coaseguro y del reaseguro desde el derecho de la competencia», *ADI* 28, págs. 347-413.
- RUIZ PERIS, Juan Ignacio (2012), «Un Derecho específico para las redes empresariales», en RUIZ PERIS, J.I. (dir.) *Nuevas perspectivas del derecho de redes empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 73-125.
- VERCHER MOLL, Javier (2016), *Las condiciones de acceso al mercado de las entidades aseguradoras*, Marcial Pons, Madrid.
- SÁNCHEZ CALERO, Fernando (1963), «La regulación de la competencia en la actividad aseguradora», *Anales del Instituto de Actuarios Españoles* 3, págs. 271-298.
- ZURIMENDI ISLA, Aitor, (2023), «La obligación de colaborar en mercados digitales», en RUIZ PERIS, J.A. y ESTEVAN DE QUESADA, C. (dirs.), *Cooperación y mercados digitales*, Atelier, Barcelona, págs. 49-62.

APLICACIÓN DE LA IA EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE REGISTROS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL MARCA FIGURATIVAS Y MIXTAS

APPLICATION OF AI IN THE MANAGEMENT PROCESS OF INDUSTRIAL PROPERTY RECORDS, FIGURATIVE AND MIXED BRANDS

María Alejandra RINCÓN PUMAREJO*

RESUMEN

En el presente artículo se aborda el concepto de inteligencia artificial, y se desarrolla la idea de la aplicación de esta en el área de la propiedad industrial, como funcionan internamente las herramientas de búsqueda y análisis de similitud y el avance que se ha tenido en su aplicación, y los factores que han representado una problemática en el desarrollo material del mismo.

Palabras clave: Inteligencia artificial, propiedad industrial, herramientas de búsqueda.

ABSTRACT

This article addresses the concept of artificial intelligence and develops the idea of its application in the area of industrial property, how the search and similarity analysis tools work internally, and the progress that has been made in its application, and the factors that have represented a problem in its material development.

Keywords: artificial intelligence, industrial property, searchtools.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA).— 1. Conceptos y aplicaciones de la IA. Especial énfasis en los procesos de registro de marcas.— 1.1. Marco europeo de derecho positivo sobre la IA.— 2. Aproximación a la incipiente aplicación de la IA en el entorno marcario.— II. ASPECTOS DEL PROCESO DE REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA Y MIXTA.— 1. Visión general.— 2. Análisis de similitud.— 2.1. Problemática.— 2.2. Algunas soluciones desde la aplicación de la IA.— 2.3. Algoritmos aplicados por la Oficina Europea de Patentes y Marcas (EUIPO).— 2.4. Hacia el futuro de la IA en el proceso de registro de marcas.— III. CONCLUSIONES.— IV. BIBLIOGRAFÍA.

* Doctoranda Derecho Privado, Universidad de León. Dirección de correo electrónico: marmrincp00@estudiantes.unileon.es, Fuente propia.

Fecha de recepción: 18 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 21 de mayo de 2024.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— 1. Concepts and applications of AI. Special emphasis on market registration processes.— 2. European framework of positive law on AI.— 3. Approach to the emerging application of AI in the brand environment.— II. ASPECTS OF THE REGISTRATION PROCESS OF THE FIGURATIVE AND MIXED TRADEMARK.— 1. Overview.— 2. Similarity Analysis.— 2.1 Problems.— 2.2. Some solutions from the application of AI.— 2.3. Algorithms applied by the European Patent and Trademark Office (EUIPO).— 2.4. Towards the future of AI in the Trademark registration process.— III. CONCLUSIONS. IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

La inteligencia artificial, IA ha sido uno de los resultados del avance en la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías apoyadas en la web. Los aportes de la inteligencia artificial han llegado a ser parte de la cotidianidad. Los *chatbots*, y los asistentes de voz son un ejemplo del uso cotidiano de la inteligencia artificial. A través de respuesta automática procesan la voz humana para la ejecución de actividades, como encender las luces, enviar mensajes, dar respuestas, buscar información, dar rutas de geolocalización, ajustar el volumen, reproducir música, entre otras actividades.

La relación entre la IA y el derecho, como lo expresa CasaNovas, «nació con el objetivo de solucionar un conjunto de problemas específicos que se planteaban en el ámbito jurídico», como lo son la organización de grandes bases de datos, la optimización en la búsqueda de procesos, el orden, y relación de textos normativos, entre otros. Debido a esto, desde 1950 se pueden encontrar estudios publicados por el departamento de derecho de la universidad de Michigan, en donde se analizan la relación entre la IA y el Derecho;¹ Es así como en el año 1991 se crea la *International Association for Artificial Intelligence and Law* (IAAIL), y con ello se ampliaron las opiniones, y críticas referentes a la evolución de la relación entre la IA y el derecho. Y así se llega a cómo se abordará en este artículo el concepto de IA en su perspectiva más relacionada con la Propiedad Industrial, y concretamente, con el proceso de solicitud de registro de las marcas figurativas y mixtas.

1. Conceptos y aplicaciones de la IA. Especial énfasis en los procesos de registro de marcas

El término de IA fue oficialmente empleado en 1956 por Marvin Minsky y John McCarthy en un proyecto de investigación de verano, en Dartmouth². Definieron la IA como la ciencia y la ingeniería de hacer maquinas inteligentes, con referencia a programas de ordenador inteligentes.

De manera que el termino inteligencia artificial contine la noción de inteligencia, como la capacidad de a través del empleo de la racionalidad elegir la elección apropiada para conseguir el objetivo propuesto, teniendo en cuenta el entorno en el que está expuesto.³

¹ ALLEN (1957), pág. 835-844, La implicación de métodos sistemáticos en la redacción de documentos legales, fue uno de los aportes iniciales en donde se describe como a través de lenguaje lógico se podría lograr concentrar la información con celeridad y efectividad en el proceso.

² SCHERER (2016), pág. 350 y ss.

³ RUSSEL, NORVIG (2009), pág 5-10.

La IA se utiliza comúnmente como un «término general para cubrir un conjunto de técnicas complementarias que se han desarrollado a partir de la estadística, la informática y la psicología cognitiva».⁴

De acuerdo con el concepto anterior se precisa a la inteligencia artificial como la integración de sistemas informáticos que llegan a razonar como lo haría un ser humano. Lo anterior implica como lo expresa el análisis de la prueba Turing,⁵ que dentro de su programación los sistemas de IA deben poseer capacidades como: procesamiento de lenguaje natural: habilidades de comunicación satisfactoria, representación del conocimiento: almacenamiento de la información que obtiene del medio, razonamiento automático: con base en la información recopilada dar respuestas y extraer conclusiones, y por último aprendizaje automático: como la capacidad de adaptarse, detectar otros patrones y responder a los mismos.

A su vez, la IA ha sido definida por el Parlamento Europeo como «Sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción, con cierto grado de autonomía con la finalidad de alcanzar objetivos específicos».⁶

Con la finalidad de aportar una definición la Comisión Europea en el apartado 1 del artículo 3 de la propuesta de ley IA, define a los Sistemas de Inteligencia Artificial, como un sistema basado en una máquina, o varias, diseñado para operar de acuerdo con diferentes niveles de autonomía, que puede ser empleado para objetivos implícitos o explícitos, logrando generar resultados, tanto en entornos físicos como virtuales.⁷

Estos sistemas de IA pueden utilizar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico, de igual modo pueden adaptar su comportamiento analizando como se vio afectado su entorno por las acciones anteriores».⁸

La inteligencia artificial está siendo empleada en varias oficinas de registro de propiedad industrial a nivel mundial, teniendo en cuenta que los algoritmos de aprendizaje profundo se han empleado en las herramientas de búsqueda de antecedentes de marca y a su vez dentro del proceso interno de revisión y cotejo de características propias del tipo de marca.

De esta manera se abordará dentro del estudio que beneficios o de qué manera es empleada la inteligencia artificial en el proceso de solicitud y registro de marca, para lo cual se parte de la hipótesis de que la inteligencia artificial ha venido a ser un avance dentro del estudio de la marca, su consulta y dentro del proceso de concesión.

A su vez se cuestionará que problemas pueden surgir de su implementación, y que otros usos pueden emplearse para mejorar el proceso.

⁴ DEV GANGJEE (2020), pág. 2-5.

⁵ Ibid. 4.

⁶ 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 7 de diciembre de 2018, sobre el plan coordinado sobre la inteligencia artificial (COM/2018/ 795 final).

⁷ Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión (COM/2021/206 final).

⁸ European Commission (2019). A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines.

1.1. *Marco europeo de derecho positivo sobre la IA*

La Unión Europea ha sido pionera a nivel mundial al desarrollar una propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para la regulación de la Inteligencia artificial,

«Ley IA».⁹ Presentada en abril del año 2021, esta propuesta de marco normativo tiene la finalidad de garantizar que la IA opere y se utilizada dentro de los parámetros de la ética y la seguridad, y se encuentra uno de sus fundamentos en la protección de los derechos y valores fundamentales de las personas.

La Ley IA es una propuesta de Reglamento UE presentada por la Comisión Europea. En ella, el legislador establece las reglas de carácter horizontal para el desarrollo, explotación, y uso de servicios y productos de los sistemas basados en inteligencia artificial (en adelante, IA) dentro del espacio de la Unión. La base jurídica de la propuesta de Reglamento IA es, en primer lugar y ocupando un lugar fundamental, el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Es decir, estamos ante un Reglamento diseñado como conjunto de medidas para garantizar el funcionamiento del mercado interior en la UE.¹⁰ Esto resulta de gran importancia en el ámbito de la propiedad industrial, y en materia de marcas.

Ciertamente, las marcas son un activo intangible dentro de las empresas, y de ahí puede deducirse que el futuro Reglamento IA apunta, fortalece e impulsa la libertad económica y el mercado interior dentro de la UE.¹¹

Esta propuesta reúne la combinación de un enfoque basado en el riesgo de acuerdo con el nivel de riesgo y un mecanismo de aplicación moderno y en capas o niveles. Lo anterior quiere decir que la aplicación del régimen jurídico será más ligera a los sistemas de IA con un riesgo insignificante. En cambio, encontramos auténticas prohibiciones para los sistemas con un nivel de riesgo inaceptable.¹²

La propuesta regulatoria enmarca la clasificación de los usos y aplicaciones de la inteligencia artificial, definiéndolas en función de su riesgo: IA de riesgo mínimo, alto e inaceptable. Y, en desarrollo del Reglamento, la Comisión proporcionará las directrices para determinar la clasificación, con la aclaración de que teniendo en cuenta la naturaleza de la IA se podrán actualizar las directrices mediante acto delegado por la propia Comisión.¹³

Un aspecto por destacar de la propuesta consiste en los sistemas de modelo de base, y aquellos sistemas de IA que se entrenan con datos a gran escala, que son diseñados para una generalidad de resultados, adaptándose múltiples tareas, definidos en el art 3.1c de la propuesta de ley IA.

Los sistemas de IA, tanto de modelo de base, como de uso general, como podría ser *ChatGPT*, la norma les exige la garantía de una protección sólida de los derechos fundamentales, la salud, la seguridad, el medio ambiente, la demo-

⁹ Ibid.8.

¹⁰ Una Estrategia para el Mercado Único digital de Europa (COM/2015/0192 final).

¹¹ PEREZ CARRILLO (2010), pág., 349-428.

¹² KOP (2021), pág. 3-4.

¹³ MARTIN (2023), pág. 6-7.

cracia, el estado de derecho y los derechos derivados del mismo. Las obligaciones de los sistemas se determinan en función del nivel de riesgo.¹⁴

La delimitación a los modelos básicos generativos, como *ChatGPT*, la propuesta de ley les impone cumplir con requisitos de transparencia adicionales, como la revelación del contenido que fue generado por la IA, y el diseño del modelo para evitar la generación de contenido ilegal, del mismo modo la publicación de resúmenes de datos protegidos por derechos de autor utilizados para la capacitación del sistema.¹⁵

Es preciso que las empresas que estén desarrollando modelos generativos en materia de marcas partiendo de sistemas de IA de modelo generativo, una vez entre en vigor la propuesta de Ley debe reunir los requisitos de funcionamiento y cumplir con los requisitos de transparencia al momento de realizar la comercialización del sistema dentro de la Unión.

2. Aproximación a la incipiente aplicación de la IA en el entorno marcario

En el entorno de la propiedad industrial, los signos distintivos proyectan o identifican el origen empresarial de los productos y servicios de una empresa para así distinguirlos de otros los cuales deben ser protegidos dentro de tales clases que integren los productos y servicios para los que van a ser utilizados de forma real y efectiva.¹⁶

En el contexto de las marcas, el aprendizaje automático se ha desarrollado al punto de que los sistemas de IA pueden evaluar fácilmente la similitud entre las marcas, así como la distinción de productos y servicios, identificando los posibles conflictos que pudiesen surgir.¹⁷

La tecnología aplicada en estos aspectos de análisis de marcas supone una serie de operaciones lógicas que se traducen en instrucciones para que el sistema de IA tome decisiones automáticamente, utilizando una serie de volúmenes de datos o *Big Data*.¹⁸

Estos sistemas de IA dentro del ámbito de las marcas brindan soluciones a procesos asociados al activo intangible tanto para los particulares como para la administración.

Los sistemas de IA pueden tener varios enfoques y técnicas, como lo son: el aprendizaje automático (dentro del cual podemos encontrar el aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo), el razonamiento automático (planificación, programación, la representación del conocimiento, búsqueda y optimización), y por último la robótica (percepción, sensores, control, mecanismos de integración de técnicas y sistemas ciber físicos).¹⁹

¹⁴ RUSSELL, NORVING (2022), pág. 430 y ss.

¹⁵ Ibid. 13 pág. 33 y ss.

¹⁶ NEGRO (2023), pág. 138.

¹⁷ GANGJEE (2020), pág. 3 y ss.

¹⁸ PUYOL (2015), pág. 10 y 11.

¹⁹ CARBALLO (2021), pág. 30.

En el caso concreto de las marcas se puede evidenciar el empleo de las técnicas de aprendizaje automático, en donde se encuentran las redes neuronales como lo es el Deep learning o aprendizaje profundo, y los árboles de decisión. Estas permiten al sistema de IA aprender a interpretar datos no estructurados. Un ejemplo serían los problemas que versen sobre capacidad de percepción, como la comprensión del habla, lenguaje y comparación.²⁰

II: ASPECTOS DEL PROCESO DE REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA Y MIXTA

1. Visión general

Recopilando el concepto general de Marca definido por Fernández Nóvoa, considerando a la marca como un bien inmaterial, esto es un bien que no tiene existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanicum*), para ser percibidos por los sentidos, siendo susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en diversos lugares.

La marca, como lo explica Bercovitz,²¹ no es solamente un signo. Es más bien un signo que se relaciona con productos o servicios determinados en un mercado. Este signo distintivo, o marca, tiene la función de identificarlos y distinguirlos de otros.

La marca figurativa es aquella que evoca en la mente de los consumidores una imagen visual y, al mismo tiempo un determinado concepto. Se caracteriza porque suscita el concepto que representa gráficamente la imagen que constituye la marca.²²

Lo que caracteriza a esta categoría de marcas gráficas es concretamente que el concepto que evoca es un concepto concreto.²³

Es de resaltar que con relación a las marcas figurativas tiene gran importancia la dimensión conceptual del signo correspondiente. Por lo que la comparación de una marca figurativa debe hacerse desde la doble perspectiva: gráfica y conceptual.

Por otro lado, las marcas mixtas o combinadas son las que están compuestas por una denominación bien sea simple o compleja, y por un elemento figurativo o gráfico.²⁴

De este modo la marca mixta engloba elementos gráficos y denominativos, por lo que al momento de realizar el estudio de análisis debe de tenerse en cuenta los dos elementos que la integran y representan los productos y servicios de una empresa.

²⁰ Ibid.20, pág. 26

²¹ BERCOVITZ (2021), pág. 500-584.

²² FERNANDEZ NÓVOA (2004), pág. 297.

²³ Esta hipótesis como lo describe Fernández Novoa la marca desata en el consumidor un proceso escalonado de abstracción debido a que la figura gráfica alude un concepto concreto en el consumidor. Y este concepto abstracto y general viene a constituir lo que la doctrina alemana denomina «motivo» inherente a la marca.

²⁴ Ibid.24, pág. 331.

2. Análisis de similitud

El riesgo de confusión entre marcas es aquel que puede surtir cuando el público crea que los correspondientes productos o servicios diferentes, proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.²⁵

El análisis de similitud es empleado para determinar la existencia de una inminente o posible infracción de marca, por lo que se realiza un análisis del nivel del riesgo de confusión entre los signos objeto de registro desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual.²⁶

Recordando que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del producto o servicio designado por la marca, de forma que el consumidor distingue sin confusión posible los productos o servicios que tienen otra procedencia.²⁷

Por lo cual se tomará a modo explicativo una investigación financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto derecho de marcas e inteligencia artificial, ref. PID2020-115²⁸, se describen algunas de las tecnologías implícitas en las herramientas de análisis de similitud entre las marcas desde el punto de vista gráfico. Y se explicarán algunas de ellas para comprender la aplicación de la IA dentro de los procesos de análisis de similitud de las marcas figurativas y gráficas.

Para encontrar las similitudes en una marca gráfica y mixta se debe de revisar un conjunto de técnicas de extracción de las características que las componen.

Por lo cual a través de la descripción de un vector de características se codifica la información e interés para aplicar al análisis, y por medio de estas métricas matemáticas se obtiene un resultado del porcentaje de similitud entre una y otra, como se evidencia en la siguiente figura.



Figura 1: Ejemplo de análisis automático de similitud de marcas gráficas y Mixtas 29

²⁵ GARCÍA PÉREZ (2021), pág. 47-55.

²⁶ Ibid.27.pág 168.

²⁷ FERNANDEZ NÓVOA (2007), pág.23.

²⁸ Conselleria de Cultura Educación e Universidades, Xunta de Galicia, a través de la ayuda de grupos de Referencia Competitiva, ref. (Ed) 2020/24.

²⁹ RAMOS, CABALLO, BARREIRA Y ORTEGA (2023), pág. 170.

Para el análisis de la similitud es empleado uno de los métodos de visión artificial que se denomina histograma de color o HSV que es uno de los métodos técnicos de visión artificial.

El cual se basa en proporcionar una representación de distribución del color en la imagen, por medio de la cuantificación de un determinado número de píxeles que encuentran sus valores en cada uno en los rangos de color predefinidos sobre el espacio del color de la imagen³⁰.

Ahora bien, el empleo de HSV es un método de extracción de características de similitud con respecto a la distribución de color, es importante también destacar el cálculo de histograma de gradientes orientados (HOG)³¹ técnica que se encarga de revisar las características de forma de los logotipos, extrayendo las características relacionadas con la estructura.

El funcionamiento de esta técnica consiste en que la apariencia y forma de un logotipo se pueden describir a través de la distribución de la intensidad de la dirección de los contornos.

El empleo de HSV es un método de extracción de características de similitud con respecto a la distribución de color, es importante también destacar el cálculo de histograma de gradientes orientados (HOG) que se encarga de revisar las características de forma de los signos distintivos, extrayendo las características relacionadas con la estructura.

El funcionamiento de esta técnica consiste en que la apariencia y forma de un logotipo se pueden describir a través de la distribución de la intensidad de la dirección de los contornos.

Por lo que para su análisis la imagen se divide en pequeñas regiones, y se le da la denominación de celda y para cada celda se calcula un histograma de dirección de gradiente.

Calculando así el número de puntos de gradiente en cada dirección principal (x, y), de modo que el descriptor se obtiene partiendo de la concatenación de estos histogramas de gradientes sobre las imágenes que hacen parte del conjunto de consultas.

Una vez revisados los métodos empleados, se puede evidenciar que hacen parte dentro del proceso de análisis de similitud, y que se pueden unir a la descripción anterior, el algoritmo SIFT (*Scale-Invariant Feature Transform*), el cual usa para detectar, describir y emparejar características locales en imágenes, y a las cuales se les denomina *key points* o puntos clave.

Sumado a los métodos anteriores existe otra característica a extraer dentro del análisis. Como lo es la característica de texto teniendo en cuenta que es una característica que compone a la marca de carácter mixto.

En este proceso uno de los algoritmos usados mayormente, es el algoritmo *Soundex*, el cual es un algoritmo de codificación fonética que convierte una palabra en un código *Soundex*³².

³⁰ SURAL, y PRAMANIK (2002), pág. 589-592.

³¹ DALAL, N. y TRIGGS, (2002), pág. 886-893.

³² SHAH, R SINGH, D (2014), pág.14-16.

Este algoritmo fue diseñado para detectar en idioma inglés, pero se ha avanzado en el desarrollo de este, y se han y adoptados algoritmos con codificación fonética en español como el *PhoneticSpanish*³³.

Al momento de realizarse el proceso en el sistema se configura la unión de los algoritmos y sus características descritos con anterioridad, por lo tanto, se analiza desde los ángulos de color, forma y contenido.

Configurando un único vector a aplicar a cada una de las imágenes en el conjunto de datos. De esta manera obtenidas las características, el cálculo de la similitud entre las imágenes se obtiene por medio de la distancia entre sus vectores, por lo tanto, desde este punto de análisis, si la distancia es menor se considera que las imágenes son similares entre sí, y cuanto mayor sea la distancia entre las imágenes se considerará que la similitud es de poca.

Para poder realizar este cálculo, la arquitectura del sistema se basa en la métrica de similitud de coseno, usando la siguiente formula:

$$d(Q,C)=\frac{\sum_{f=0}^nQ_fC_f}{\sqrt{\sum_{f=0}^nQ_f^2}\sqrt{\sum_{f=0}^nC_f^2}}$$

Figura 3: Ecuación para el cálculo de la distancia entre vectores bajo la función coseno ³⁴

Aquí Q es la query o imagen de búsqueda, la C es la imagen con la que se realiza la comparación y F representa el índice en el vector del n de características.

Así explicado el conjunto de algoritmos que confluyen dentro de los sistemas de búsqueda rápida, y ejecución de comparación de similitudes.

Los anteriores obtienen el carácter de IA porque luego de realizar la unión de los algoritmos, son empleados en el entrenamiento de la herramienta, en el reconocimiento de los códigos de vectores que permiten a través del sistema de redes neuronales en la herramienta unir todas las características al momento del análisis y realizarlo en el menor tiempo posible.

2.1. Problemática

Cuando la IA no detecte y llegue a afectar a otra marca porque los parámetros de evaluación de distinción no fueron exactos, en caso tal que dejáramos esto solo a la IA sin supervisión, ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente explicado abordaremos cuestionamientos sobre situaciones que pueden darse y se han dado en la aplicación de estas herramientas.

Una problemática que surge con respecto al uso de la IA y el análisis de marcas es con respecto a las bases de datos.

Si la red neuronal no ha sido cargada con suficiente información puede llegar a ocurrir que no pueda realizar el análisis de manera correcta, como es el

³³ ECHEVERRI CALDERON, S. (2022), pág.12-30.

³⁴ Ibid.31, pág. 179.

caso de aquellas marcas que se han solicitado o registrado, pero no ha entrado la información al sistema.

Por lo que no obran en las bases de datos, y al momento de hacer la revisión no se encontraron en la base de registro. Dando lugar al riesgo de confusión y vulneración de los derechos de propiedad industrial sobre la misma.

La Sentencia 2076/2022 del Tribunal de la Unión Europea TJUE ya abordó una controversia que se relaciona con la problemática descrita, en relación con marcas:



Figura 4: Cotejo de marcas 35

La marca no registrada de uso con anterioridad en Reino Unido presentó oposición al registro de la marca posterior solicitada en la UE, y lo sustentó en las prohibiciones de registro con respecto a una marca anterior.

Toda vez que poseen características demasiado similares. Se puede decir que, el error pudo surgir durante los periodos de estudio de antecedentes, o durante el proceso de solicitud de la marca.

Claramente no es posible determinar si existe una marca con características comunes e iguales por parte del sistema si esta marca se encuentra por fuera del rango de las bases de datos. Resultando de esto un punto demasiado importante el contenido de las bases de datos, toda vez que la búsqueda resulta ser insuficiente, al no contemplar los riesgos, como lo estima el Tribunal al final de la sentencia.

Dentro de las alegaciones planteadas por la EUIPO en el caso concreto daban soporte a la postura de la resolución impugnada, debido a que el único elemento por el que se podría desestimar la postura de la impugnación sería por el periodo de vigencia de la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Con lo cual el propósito del empleo de la IA terminó por ser insuficiente, ya que lo que se busca es evitar controversias como la mencionada con anterioridad.

³⁵ PEREZ LUNA (2022), pág. 1-7. Con respecto a esta Sentencia, la defensa por parte de la EUIPO consistió en reforzar que en el periodo en el que se realizó la oposición no se encontraba dentro del marco de su competencia toda vez que fue hecha durante el periodo transitorio del acuerdo de del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea el cual entró en vigor el 1 de febrero de 2020, por lo que la EUIPO estimó que con arreglo al artículo 50 TJUE, apartado 3, el Derecho de la Unión dejó de aplicarse en el Reino Unido desde ese día. No obstante, salvo disposición en contrario, el Derecho de la Unión seguía aplicándose en el Reino Unido y en su territorio durante un periodo transitorio que finalizaba el 31 de diciembre de 2020. En el caso, tanto la presentación de la solicitud de registro de la marca, como la oposición, la desestimación de esa oposición y la resolución del recurso y otros incidentes se produjeron antes de la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y, en todo caso, antes del fin del periodo.

2.2. Algunas soluciones desde la aplicación de la IA

Los Sistemas de IA han apoyado considerablemente las oficinas de registro y a los particulares. Teniendo en cuenta que han logrado a través de su implementación han cerrado brechas en lo concerniente a la vulneración de los derechos adquiridos con el registro y solicitud en el área de las marcas.

En el informe de CompuMark se observa un comentario a favor de este planteamiento: «Si bien la IA y las redes neuronales desempeñarán un papel cada vez mayor en las soluciones, y están destinadas a complementar, no a reemplazar, a los analistas».³⁶

Otro caso donde podría aplicarse el uso de la IA vendría siendo en el proceso de obtención de marca de garantía, que como lo expresa Carbajo Cascón la función de la marca de garantía es garantizar un nivel de calidad de los productos o servicios identificados por la misma³⁷.

2.3. Algoritmos aplicados por la Oficina Europea de Patentes y Marcas (EUIPO)

Las oficinas de registro de propiedad industrial han experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial en las solicitudes de registro de marcas. Los informes que se presentaron en el primer semestre de 2021 por la EUIPO muestran el crecimiento en su actividad. Entre 2020 y mediados de 2021, esta oficina recibió 197,898 solicitudes que suponían un incremento de más del 20% con respecto al año anterior.³⁸

Debido a las multitudinarias solicitudes en los últimos años, es de esperarse que se dé un colapso en las oficinas de registro de propiedad intelectual³⁹.

En el caso de las empresas innovadoras deberían contar con asesoría externa que les permita tener claridad referente a la adquisición de los productos que benefician y sean adecuados a la finalidad que persiguen en materia de propiedad industrial.⁴⁰

La EUIPO, cuenta con una plataforma que permite a través de dos herramientas electrónicas internas para realizar las búsquedas de las marcas que hayan sido registradas o solicitadas con anterioridad en la base de datos.

Estas herramientas que se denominan: eSearchplus y TMview permiten la búsqueda de imágenes de marcas, dibujos y modelos, de este modo los usuarios tienen la opción de buscar en la base de datos todas las marcas registradas como marca de la UE, y las registradas a nivel nacional en cada uno de los países que la componen.

³⁶ CARBAJO (2009) pág. 516- 531.

³⁷ Ibid. 38. pág 541.

³⁸ Record EUTM filings for first half of 2021, 27 de Julio 2023 disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/-/news/a-record-year-for-eutm-applications>. En la OMPI el registro el mismo año fue de 18,182.300 solicitudes, a pesar de que para el año 2022 hubo un descenso el mismo no dejo de ser una cifra considerable toda vez que el número de solicitudes de marca en este año fue de 174,172.000.

³⁹ LINCE (2021), pág. 1.

⁴⁰ PÉREZ CARRILLO (2023), pág. 1047.

Todo a través de un proceso rápido de consulta en donde los usuarios únicamente necesitan, una imagen que constituya la marca que pretenden registrar deben introducirla en la aplicación en línea en formatos JPG, PNG, GIF y TIF.

Admitiendo una imagen para marcas comerciales y hasta siete para diseños, en el caso de que la consulta sea de una marca figurativa, el territorio en cual desean realizar la consulta y por último la clasificación de Niza, referente a los productos o servicios con los cuales se identifica la misma, y Automáticamente se realizará la búsqueda correspondiente por el programa y dará lugar a la obtención de los resultados dentro de la misma.

Ahora bien, la EUIPO también hace uso de 3 formularios con herramientas virtuales, para el proceso de solicitud en línea de la marca, uno de estos tres formularios cuenta con un asistente virtual durante el proceso de la solicitud.

Este contiene un algoritmo interno, que como ya se mencionó, que está habilitado para identificar si durante un proceso de solicitud se ha utilizado la herramienta de clasificación *Harmonised database*, y de usarse esta herramienta, la lista de clasificación de productos y servicios quedará automáticamente aceptada dentro del proceso.

Dando espacio para que el solicitante pueda hacer uso del *fast track*, lo que permite acelerar a la mitad el proceso de solicitud de registro. Teniendo en cuenta que se están empleando herramientas tecnológicas dentro de los procesos de búsqueda y en la solicitud del registro de marca de la UE como lo hemos visto con anterioridad.

2.4. *Hacia el futuro de la IA en el proceso de registro de marcas*

Se cree que podría llegar a considerar que la influencia de la IA en el procedimiento de registro de marca de la Unión, y puede desarrollarse más, con la implementación del machine learning.⁴¹

Llegar a conseguir que falencias como identificación o reconocimiento de marcas de renombre no registradas pero que obren en páginas web o que se encuentren siendo utilizadas sin estar registradas. Puedan ser identificadas, logrando que cuando se realice la búsqueda de antecedentes incluso el algoritmo busque por fuera de las bases de datos de registro, siendo esto una ventaja para quien desea efectuar la solicitud, y al organismo evaluador.

Hasta ahora los algoritmos utilizados por la EUIPO pueden examinar e identificar las similitudes entre las marcas con respecto a los productos o servicios debilitando potenciales conflictos, pero únicamente lo realizan sobre los aspectos referentes a el cotejo de imágenes, al cotejo de términos, e identificación dentro de la misma clasificación de productos y servicios, dentro de las bases de datos de registro de la EUIPO y la WIPO⁴², por lo cual el planteamiento realizado con anterioridad resultaría interesante de aplicar.

⁴¹ MUÑOZ PEREZ (2019), pág. 85-87.

⁴² OMPI, Reunión de Oficinas de Propiedad Intelectual (IPOS) sobre Estrategias e Inteligencia artificial (IA) para la administración de PI, 23-25 de mayo de 2018, Ginebra (OMPI/IP/ITAI/GE/18). Las respuestas a una encuesta relacionada con el uso de la IA se encuentran en WIPO Secretaría, 'Respuestas originales de las OPI en inglés, francés o español' 29 de marzo de 2018(OMPI/IP/ITAI/GE/18/2 REV). https://www.wipo.int/edocs/mdocs/globalinfra/es/wipo_ip_itai_ge_18/wipo_ip_itai_ge_18_1_add.pdf.

Sería interesante plantear que dentro del proceso se pudiera también desarrollar un algoritmo que se encargara de realizar la lectura y revisión de las solicitudes de registro de la marca de la Unión, en cada una de las etapas, aunque la problemática que se generaría con respecto a su uso devendría de las implicaciones legales que podría tener replicando e incluso reemplazando el juicio de un humano en el proceso con respecto a los estos de análisis.

III. CONCLUSIONES

En este estudio se reflexiona sobre cómo la aplicación de sistemas de IA aporta celeridad en los procesos de análisis y búsqueda ex ante, y en las gestiones durante la solicitud de registro de las marcas figurativas y mixtas. Resulta de gran interés estudiar las aplicaciones, utilidades y los problemas que surgen con el empleo de la IA en la protección de marcas que se desean registrar y a las ya registradas.

Así, en el análisis de similitud entre las marcas utilizando sistemas de IA con descriptores de forma como HSV, HOG, SIFT y SOUNDEX aplicados a el sistema de redes neuronales se muestra muy útil para la identificación de las marcas. Y a efectos de concretarlas características comunes que éstas puedan tener.

Es factible mejorar las herramientas partiendo de una entrada de información fiable, claramente ha existido un avance significativo en el análisis de similitud de las marcas y supone para quienes nos encontramos en este ámbito un estudio continuo entre el avance jurídico y el avance tecnológico.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- BERCOVITZ CANO, Alberto (2021), «Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico» BARRIO PÉREZ, A (2a ed.) Aranzadi-Thomson Reuters, págs. 500-584.
- CASALS MIQUEL, Martín (2023), «Las propuestas de la Unión Europea para regular la responsabilidad civil por los daños causados por sistemas de inteligencia artificial», *InDret*, págs-6-7.
- CASCÓN CARBAJO Fernando (2009), «La marca de garantía como instrumento publicitario. In Marca y publicidad comercial: un enfoque interdisciplinar», *La Ley*, págs. 516-531.
- DALAL, Navnnet, TRIGGS, Bill (2002), «Histogramas de gradientes orientados para detección humana. En 2005, la conferencia de la sociedad informática IEEE sobre visión por computadora y reconocimiento de patrones», *IEEE*, Vol. 1, págs. 886-893.
- ECHEVERRI CALDERON, Santiago (2022), «Metodología para el análisis de la similitud entre marcas mediante técnicas de aprendizaje automático», Eafit, Medellín, págs. 12-30.
- FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo (2021), «La propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial», Aranzadi-Thomson Reuters, España.

De acuerdo con el tema tratado, en 2018, la OMPI convocó una revisión de las experiencias de las oficinas de propiedad intelectual que había experimentado con algoritmos de IA para aumentar la eficiencia y reducir los costos, la IA está apoyando a las principales Oficinas de PI en una serie de aspectos específicos por ejemplo en la clasificación de patentes según grupos de tecnología relevantes con fines de examen, y de manera general, con el uso de los chatbots como parte de los servicios de asistencia técnica, para ayudar a los solicitantes con sus consultas, ciertas marcas específicas se han identificado aplicaciones.

- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, GARCÍA VIDAL, Ángela, FRAMINÁN SANTAS, Francisco (2009), «Jurisprudencia comunitaria sobre marcas 2007» *comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, pág. 23-30.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos (2004) *Tratado sobre derecho de marcas*. Marcial Pons. Madrid.
- GANGJEE, Dev (2019) «Eye, robot: artificial intelligence and trademark registers» *Transition and Coherence in Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, pág.1-30.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2021), *La expansión del derecho de marca: De la marca como indicación de la procedencia empresarial a la multifuncionalidad jurídica de la marca*, Marcial Pons, Madrid.
- KOP, Mauris (2021), «*Ley de inteligencia artificial de la UE: el enfoque europeo de la IA w*», Foro sobre derecho tecnológico transatlántico Stanford-Viena, Desarrollos transatlánticos antimonopolio y derechos de propiedad intelectual, Universidad de Stanford, California, págs.1-10.
- LINCE Tim (2021), «*Dealing with the backlog USPTO trademark commissioner expands on application*», pág.1. Worldtrademarkreview.
- MUÑOZ PEREZ, Ana (2019), *Revolución digital del derecho mercantil y token de la economía*, Tecnos, Valencia.
- NEGRO, María (2023), *Las marcas y los diseños industriales en el metaverso Propiedad Industrial/ Propiedad Intelectual*. Tirant lo Blanch. Valencia.
- NEWELL, Allen, HERBERT, Simon (1957), «La máquina de teoría lógica. Un sistema complejo de procesamiento de información», *Revista de lógica simbólica*. págs. 835-844.
- PÉREZ CARRILLO, Elena F (2010), «Simplificación en la organización y funcionamiento de los órganos sociales: junta general de socios y consejo de administración», HIERRO ANIBARO, S. *Simplificar el derecho de sociedades*, Marcial Pons, Madrid, págs. 349-428.
- PEREZ LUNA, Alejandro (2022), *Las fechas relevantes e impugnaciones de marca de la UE*. Actualidad jurídica Aranzadi, Madrid.
- PUYOL MONTERO, José (2015), *Aproximación Jurídica y Económica al Big Data*. Tirant Lo Blanch, Valencia.
- RAMOS LUCIA, CARBALLO Joaquín. BARREIRA Noelia (2023), «Análisis de similitud de marcas gráficas mediante técnicas de visión artificial y aprendizaje profundo», en GARCIA PEREZ, R. *El Derecho de marcas y de competencia ante las tecnologías de vanguardia*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 170-178.
- ROYAL SOCIETY WORKING GROUP (2017), Por lo que resulta importante la acción del ser humano que introduce la cantidad de datos, y que entrena la configuración de los algoritmos. *Royal Society Review*, Reino Unido. pág. 110-111.
- RUSSELL Stuart, NORVIG, Peter (2009), *Artificial intelligence: a modern approach*. Prentice Hall. Boston.
- RUSSELL, Stuart, NORVIG, Peter (2022), *Artificial Intelligence: A modern approach*, 4 Harlow: Pearson, Boston.
- SCHERER, Matthew (2016), «Regulación de los sistemas de inteligencia artificial: riesgos, desafíos, competencias y estrategias», *Revista de Derecho y Tecnología de Harvard*, vol. 29, No. 2. págs. 350 y ss.
- SHAH, R SINGH, D (2014), «Analysis and Comparative Study on Phonetic Matching Techniques», *International Journal of Computer Applications*, n 9, págs.14-16.
- SURAL, S., PRAMANIK, S (2002) «Segmentación y generación de histogramas utilizando el espacio de color HSV para la recuperación de imágenes», *Actas de la Conferencia Internacional IEEE sobre Procesamiento de Imágenes*, IEEE. págs. 589-592.

LA PRESENTACIÓN REITERADA DE SOLICITUDES DE REGISTRO PARA PROLONGAR ARTIFICIALMENTE LA VIDA DE UNA MARCA

THE REPEATED FILING OF APPLICATIONS FOR REGISTRATION TO ARTIFICIALLY EXTEND THE LIFESPAN OF A TRADE MARK

Francisco RIPOLL VÁZQUEZ*

RESUMEN

El incremento de la importancia que la prueba de uso ha cobrado con la reforma de la Ley de Marcas plantea un nuevo reto que, sin duda, está llamado a tener una importante repercusión para la Oficina Española de Patentes y Marcas: la proliferación de estrategias de registro de marcas cuya única finalidad es evitar las consecuencias de su falta de uso efectivo. El presente trabajo examina el papel que juega la obligación de uso de las marcas para garantizar una competencia efectiva en los mercados, analiza la evolución que ha tenido esta cuestión en Europa y aborda alguno de los retos que plantea esta problemática en el marco del nuevo procedimiento administrativo de cancelación de marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Palabras clave: nulidad de marcas, cancelación de marcas, mala fe, uso efectivo, prueba de uso.

ABSTRACT

The rise of the importance that the proof of use has experienced with the reform of the Spanish Trade Marks Act poses a new challenge that, beyond doubt, is called to have an important impact for the Spanish Patent and Trade Mark Office: the proliferation of strategies to register trade marks with the only objective of avoiding the consequences of their lack of genuine use. This paper examines the role played by the obligation to use a trade mark in order to ensure effective competition in the markets, analyses the evolution that this matter has experienced in Europe and addresses some of the challenges posed by this phenomenon within the framework of the new administrative proceedings for the cancellation of trade marks before the Spanish Patent and Trade Mark Office.

Keywords: trademarks invalidity, trademarks cancellation, bad faith, genuine use, proof of use.

* Inspector Jefe de Competencia. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Dirección de correo electrónico: francisco.ripoll@cnmc.es

Fecha de recepción: 1 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 3 de mayo de 2024.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. LA IMPORTANCIA DEL USO EFECTIVO DE LAS MARCAS.— III. LA PRESENTACIÓN REITERADA DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA COMO UN SUPUESTO DE MALA FE.— 1. La presentación reiterada de solicitudes de registro de marca.— 2. La concurrencia de mala fe en la presentación reiterada de solicitudes de registro de marca.— IV. EL ENCAJE DE ESTA SOLUCIÓN EN EL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL.— 1. Encaje sustantivo: tipificación como uno de los supuestos de mala fe de la causa de nulidad prevista por el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas.— 2. Encaje procesal: articulación en el marco del procedimiento de registro de una marca española.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. THE IMPORTANCE OF THE GENUINE USE OF TRADE MARKS.— III. THE REPEATED FILING OF APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF TRADE MARKS AS A CASE OF BAD FAITH.— 1. The repeated filing of applications for registration of trademarks.— 2. The existence of bad faith in the repeated filing of applications for registration of trademarks.— IV. THE FITTING OF THIS SOLUTION IN THE SPANISH TRADE MARKS SYSTEM.— 1. Substantive fitting: characterisation as one of the cases of the bad faith nullity cause foreseen in article 51.1.b) of the Spanish Trade Marks Act.— 2. Procedural fitting: articulation within the framework of the proceedings for the registration of a Spanish trademark.

I. PRELIMINAR

Las múltiples novedades introducidas por la penúltima reforma¹ de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, la «Ley de Marcas») ha supuesto el planteamiento de importantes retos para la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (en lo sucesivo, la «OEPM»). La prueba de uso ha sido una de las figuras que más relevancia ha cobrado con esta reforma, provocando un fenómeno de importante repercusión para el sistema marcario español: la proliferación de estrategias de registro de nuevas marcas cuya finalidad es evitar las consecuencias de su falta de uso efectivo previstas por el artículo 39.1 de la Ley de Marcas².

Esta problemática no ha tenido, hasta ahora, demasiada repercusión en el sistema marcario español, pero la introducción de la prueba de uso en el procedimiento de registro de marcas españolas augura una creciente atención por parte de los especialistas del sector sobre este tipo de prácticas. Así se desprende del aumento de la litigiosidad y el debate que surgió al respecto durante la pasada década en el ámbito de la marca de la Unión Europea³, en cuyo sistema,

¹ Modificación introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (en lo sucesivo, el «Real Decreto-ley 23/2018»); ya que la última reforma de esta norma consistente en la supresión del tercer apartado de su disposición adicional primera se produjo con la reciente entrada en vigor, en fecha 17 de agosto de 2022, de la disposición final segunda de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.

² Consecuencias que se traducen en: (i) la caducidad de la marca en virtud del artículo 54.1.a), (ii) la desestimación de la oposición presentada a una solicitud de registro de acuerdo con el artículo 21.3 *in fine*, (iii) la limitación de los productos o servicios para los que se considera registrada la marca a los efectos del examen de la oposición presentada a una solicitud de registro en aplicación del artículo 21.5, (iv) la desestimación de la acción por infracción del derecho de marca prevista por el artículo 41.2, o (v) la desestimación de la solicitud de nulidad basada en una marca anterior conforme al artículo 59.5; todos ellos preceptos de la Ley de Marcas.

³ Sirvan de ejemplo de esta circunstancia las primeras decisiones que se aproximaron a esta problemática adoptadas por las salas de recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «EUIPO», por ser este el acrónimo derivado de su denominación inglesa *European Union Intellectual Property Office*) en materia de oposición al registro de marca en los asuntos R-2185/2010-2 de fecha 11 de noviembre de 2011 («naviGO»), R-1785/2008-4 de fecha 15 de noviembre de 2011 («PATHFINDER»), R-1260/2013-2 de fecha 13 de febrero de 2014 («KABELPLUS»), R-3201/2014-1 de fecha 23 de febrero de 2016 («Buffalos») y R-1680/2015-2 (de fecha 25 de abril de 2016 («ROYAL SAVOY»); la decisión de la sala de recurso de la EUIPO en materia de causas de nulidad relativas en el asunto R-1435/2016-1 de fecha 16 de junio de 2017 («Gebrüder T 1819»); las decisiones de la división de cancelación al resolver solicitudes de nulidad con base en causas de

que entró en funcionamiento en el año 1994 y con el que el sistema español ha convergido estrechamente una vez que ha adquirido plena vigencia la citada reforma de la Ley de Marcas⁴, la prueba de uso ha venido desempeñando un papel capital en las oposiciones al registro de marcas desde su concepción⁵.

El presente trabajo parte de la *ratio legis* de la obligación de uso efectivo de las marcas y de las consecuencias legales de la falta del cumplimiento de este requisito como prolegómeno al análisis de la casuística de la presentación reiterada de solicitudes de registro para prolongar artificialmente la vida de una marca y eludir dicha obligación. Para ello, en el mismo se enumeran algunas de las razones que podrían conducir al titular de una marca registrada a interesarse por la presentación de una nueva solicitud de registro que proteja su misma marca y se revisan algunos precedentes judiciales y administrativos europeos que han examinado este tipo de actuaciones desde el prisma de la mala fe; ejercicio que finaliza con la extrapolación al sistema marcario español de la práctica desarrollada al respecto en el ámbito de la marca de la Unión Europea.

II. LA IMPORTANCIA DEL USO EFECTIVO DE LAS MARCAS

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, la «CNMC») ha reiterado en múltiples ocasiones que, en la medida en que las marcas constituyen una reserva legal en favor de sus titulares, su diseño regulatorio debe tener en cuenta no solo el interés de estos en obtener la protección de sus signos, maximizando sus posiciones de renta, sino también el objetivo de minimizar las externalidades negativas que pudieran derivarse de dicha protección. En este sentido, desde la óptica de la búsqueda de la eficiencia económica, la CNMC ha venido afirmando la necesidad de hallar un adecuado equilibrio entre estos factores y de adecuarse a los principios generales de buena regulación —necesidad, proporcionalidad y mínima restricción— para asegurar el logro

nulidad absoluta en los asuntos 5817-C de fecha 4 de febrero de 2013 («DIRECTV») y 7654-C de fecha 7 de julio de 2014 («SHAKEY'S»); o los documentos «Repeat Filings of Trademark Applications After Successful Opposition/Cancellation Against the Same Mark Based on Prior Rights» de fecha 9 de marzo de 2015 publicado por la INTA (<https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Repeat-Filings-of-Trademark-Applications-After-Successful-Opposition-Cancellation-Against-the-Same-Mark-Based-on-Prior-Rights-03.09.2015.pdf> [fecha de consulta 27-03-2024]) y la resolución de la AIPPI «Resolution 2017 – Study Question (Trademarks) Bad faith trademarks» de fecha 17 de octubre de 2017 (http://www.aippi.be/s/Resolution-on-Bad-faith-trademarks_English.pdf [fecha de consulta 27-03-2024]).

⁴ Desde que el 1 de mayo de 2019 entraron en vigor las modificaciones introducidas por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, ambos sistemas prevén la posibilidad de que el solicitante del registro de una marca exija a su oponente que pruebe el uso efectivo de su marca; y desde que el 14 de enero de 2023, de conformidad con lo dispuesto en la disposición final séptima *in fine* y con el apartado tercero de la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 23/2018, se produjo la entrada en vigor del nuevo apartado segundo de la disposición adicional primera de la Ley de Marcas, que establece la competencia exclusiva de la OEPM para declarar la nulidad y caducidad por vía directa de los signos distintivos regulados en la Ley de Marcas.

⁵ Papel que tiene su origen en que, a diferencia de la Ley de Marcas y de su predecesora, que no incorporaron ninguna previsión equivalente o parecida a la de los apartados 3 y 5 del artículo 21 de la Ley de Marcas hasta mayo de 2019, la primera norma que reguló e implementó el sistema de la marca de la Unión Europea —el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria— ya contenía esta consecuencia de la falta de uso efectivo en el marco de un procedimiento de oposición en su artículo 43.2, además de previsiones equivalentes a las de los artículos 54.1.a) y 59.5 de la Ley de Marcas en sus artículos 50.1.a) y 56.2, respectivamente.

de los objetivos de la normativa marcaria⁶; objetivos entre los que, de acuerdo con las directivas europeas en materia de marcas, se encuentran el fomento de un mercado interior que funcione correctamente y la facilitación del registro, gestión y protección de marcas en beneficio del crecimiento y la competitividad de las empresas europeas⁷.

La consecución de estos objetivos se encuentra intrínsecamente ligada a las funciones que cumplen las marcas en el tráfico económico. Sin perjuicio de la posibilidad de desempeñar otras funciones complementarias, la función primordial de la protección conferida por la marca registrada consiste en garantizar esta como una indicación de origen de los productos o servicios para los que se utiliza⁸. Para ello, las marcas solo pueden cumplir con su función de distinguir productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas cuando se utilizan de manera efectiva en el mercado. Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexión con los productos o servicios para los cuales están registradas⁹.

Además, el requisito de uso es también necesario para reducir el número total de marcas registradas y protegidas y, por tanto, el número de conflictos que surgen entre ellas¹⁰. Una marca que no se utiliza puede obstaculizar la competencia al limitar la gama de signos que los competidores pueden registrar como marcas y al privarles de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar en el tráfico económico de bienes o servicios idénticos o similares a los que designe la marca en cuestión. Por lo tanto, además de poder ser objeto de una declaración de caducidad en caso de no ser utilizada en conexión con esos productos o servicios en un plazo de cinco años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro¹¹, una marca registrada solo debe protegerse y desplegar su *ius prohibendi* si realmente se utiliza. Para garantizar este principio, la normativa europea prevé expresamente que, en ausencia de un uso efectivo de la misma, una marca registrada anterior no concederá a su titular el derecho a oponerse o a obtener la nulidad de una marca posterior ni a invocarla válidamente en procedimientos de infracción de marca¹².

Estos principios y normas rigen actualmente en todos los sistemas marcarios regionales¹³ y nacionales de la Unión Europea, en virtud del Reglamento (UE)

⁶ Página 10 del informe de la CNMC sobre el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (IPN/CNMC/022/18), página 6 del informe de la CNMC al Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (IPN/CNMC/009/19) y página 12 del informe de la CNMC sobre el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, y la Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes (IPN/CNMC/024/22).

⁷ Considerando 1 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas; considerando 2 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; y considerando 8 y 42 de 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 (última directiva en vigor a la que en lo sucesivo se denominará la «Directiva de Marcas»).

⁸ Considerando 16 de la Directiva de Marcas.

⁹ Considerando 31 de la Directiva de Marcas.

¹⁰ Considerando 31 de la Directiva de Marcas.

¹¹ Considerando 31 de la Directiva de Marcas.

¹² Considerando 32 de la Directiva de Marcas.

¹³ Sistemas marcarios regionales de la Unión Europea que actualmente se limitan al propio sistema regional de la marca de la Unión Europea y el establecido para la región de Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos

2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, el «Reglamento de la Marca de la Unión Europea») y de la trasposición a los ordenamientos jurídicos nacionales de la citada Directiva de Marcas. Su correcta aplicación supone una garantía para el equilibrio entre el ejercicio de los derechos otorgados por el registro de una marca y el mantenimiento de una competencia efectiva y no falseada en el mercado; ponderando, por una parte, los intereses legítimos del titular de la marca y, por otro, los de sus competidores.

III. LA PRESENTACIÓN REITERADA DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA COMO UN SUPUESTO DE MALA FE

En este apartado se abordará, en primer lugar, la casuística de las presentaciones reiteradas de solicitudes de registro de marca para, a continuación, analizar los supuestos en los que dichas actuaciones han sido consideradas por la jurisprudencia europea y la práctica administrativa de la EUIPO como indicativas de la existencia de mala fe del titular al presentar la solicitud de registro de marca.

1. La práctica consistente en la presentación reiterada de solicitudes de registro de marca

La presentación reiterada de una solicitud de registro de marca no está prohibida *per se* por ninguna disposición de la Directiva de Marcas o del Reglamento de la Marca de la Unión Europea. Por ello, esta práctica resulta, en principio, perfectamente legal y posible tanto en España como en la mayoría de los países de su entorno, con la excepción de Chipre y Portugal¹⁴.

De hecho, el titular de una marca puede tener un interés legítimo en volver a presentar una solicitud de registro de la misma de acuerdo con su nueva estrategia de comercialización, con la evolución de las necesidades comerciales o con los cambios en la demanda de los consumidores o usuarios. En este sentido, constituyen claros ejemplos de estas prácticas legítimas para la presentación de una nueva solicitud de registro de la misma marca actuaciones como (i) la modernización o actualización del logo o representación de la marca, (ii) la precisión o extensión de los productos o servicios protegidos o (iii) la reorganización de la cartera de marcas y de su ámbito de protección territorial.

por la Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual.

¹⁴ En Chipre, a pesar de no existir una disposición nacional que regule expresamente esta cuestión, la práctica interna de la oficina nacional de registro consiste en que no se aceptará una solicitud de registro de marca presentada por un mismo solicitante para una representación idéntica y los mismos productos o servicios de una marca anterior, porque se considera que nadie puede disponer de dos certificados de registro para la misma marca y lista de productos o servicios (nota al pie 160 en la pág. 29 de la Comunicación común acerca de la práctica común sobre solicitudes de marca presentadas de mala fe de la EUIPO, referida *infra* en la nota al pie 26). Por su parte, el artículo 224 del Código de la Propiedad Industrial portugués establece expresamente que «solo podrá existir un registro para la misma marca en relación con un mismo producto o servicio», por lo que no se permite volver a presentar una marca nacional idéntica para productos o servicios idénticos, ya que la oficina de registro portuguesa —el Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)—, de oficio, denegará el registro de dicha marca.

Algunas de estas prácticas legítimas que ampararían volver a presentar una solicitud de registro de la misma marca encuentran su fundamento en la propia normativa marcaria que resulta de aplicación a las marcas ya registradas. Esto se debe a que en muchas jurisdicciones dichas normas restringen en gran medida las posibles modificaciones que pueden introducirse en una marca ya registrada, no siendo posible ampliar la lista de productos o servicios protegidos o adaptar la representación de la marca a los nuevos tiempos. En este sentido, la Ley de Marcas es particularmente estricta en cuanto a la modificación de marcas registradas se refiere, permitiendo tan solo aquellas alteraciones que se limiten a una modificación o supresión del nombre o la dirección del titular incluidos en el signo siempre y cuando este cambio *«no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente»*¹⁵. Sucede lo mismo en el sistema de la marca de la Unión Europea, para el que el Reglamento de la Marca de la Unión Europea contiene una previsión prácticamente idéntica a la de la norma española¹⁶. Por lo tanto, debido a las limitaciones impuestas por las normativas aplicables a sus registros de marcas, en estas jurisdicciones será necesario presentar una nueva solicitud de registro de la marca para actualizar los distintivos en la gran mayoría de los casos.

Por el contrario, en algunos países de la Unión Europea la normativa marcaria es más flexible en cuanto a las posibles evoluciones de una marca ya registrada. En Dinamarca, por ejemplo, se permite al titular de una marca registrada solicitar la introducción de alteraciones *«insignificantes»* siempre y cuando dicha alteración no afecte a la impresión general de la marca¹⁷. Este tipo de previsiones normativas permitirían a los titulares de marcas registradas adaptar sus distintivos protegidos en cualquier momento sin necesidad de presentar una nueva solicitud de registro de la marca, por lo que en estas jurisdicciones la actuación del titular marcario debería someterse a un escrutinio más estricto cuando intente justificar su presentación reiterada de solicitudes de registro de marca con base en la necesidad de actualizar la representación de sus marcas.

Sin embargo, en ocasiones la razón de presentar nuevas solicitudes de registro de marca de manera reiterada puede no estar motivada por una lógica empresarial legítima que se sustente en el normal desarrollo de la estrategia comercial de la empresa, sino por el objetivo de disponer de una cartera de marcas con registros *«jóvenes»* para los que todavía no hayan transcurrido cinco años

¹⁵ Excepción a la regla general sobre la imposibilidad de modificar la marca durante su vida legal prevista por el artículo 33.1 de la Ley de Marcas.

¹⁶ Identidad prácticamente literal que se encuentra recogida en el artículo 54 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea al establecer lo siguiente:

«1. La marca de la Unión no se modificará en el Registro durante el período de vigencia del registro, ni tampoco cuando este se renueve.

2. No obstante, si la marca de la Unión incluyera el nombre y la dirección del titular, cualquier modificación de estos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.»

¹⁷ Posibilidad prevista por el artículo 40.1 de la ley de marcas danesa —Ley Refundida sobre Marcas número 88 de 29 de enero de 2019— al establecer que *«el titular puede solicitar alteraciones insignificantes de una marca solicitada o registrada a condición de que la impresión general de la marca no resulte afectada por la alteración»*; previsión similar a la contenida en el artículo 23.2 de la Ley de Marcas, si bien esta última únicamente aplica a las solicitudes de registro—dejando fuera a las marcas ya registradas— y restringe, salvo para el caso de las rectificaciones, los posibles cambios a la eliminación del distintivo de elementos existentes—dejando fuera, por tanto, las adiciones de nuevos elementos no presentes en la solicitud original— *«que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada»*.

desde la fecha de finalización del procedimiento de registro. La disponibilidad de estas marcas exentas de la obligación de uso efectivo permitirá a su titular interponer oposiciones al registro de marcas, acciones por infracción de marca y solicitudes de nulidad de registros con base en las mismas, sin que la contraparte pueda exigirle que pruebe su uso efectivo. Además, mediante la repetición de esta operación consistente en la presentación reiterada de solicitudes de registro de una misma marca en intervalos de entre cuatro y cinco años, su titular conseguirá provocar un efecto de *evergreening* o imperecedero en su cartera de marcas, prolongando artificialmente la vida de sus marcas de manera indefinida. Estas estrategias, diseñadas para eludir una regla fundamental del sistema marcario como la obligación de uso de la marca y su correspondiente carga probatoria, suponen un abuso del sistema de marcas al retorcerlo en beneficio propio y en detrimento del equilibrio al que se ha hecho referencia en el apartado precedente.

2. La concurrencia de mala fe en la presentación reiterada de solicitudes de registro de marca

Como se indicaba en el primer apartado, es en el contexto de la marca de la Unión Europea donde más han proliferado los pronunciamientos administrativos y judiciales sobre la cuestión de la presentación reiterada de solicitudes de registro de marca y su casuística. Ello ha propiciado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se haya pronunciado en varias ocasiones en relación con la práctica consistente en reiterar la presentación de solicitudes de registro con el único propósito de prolongar artificialmente la vida de una marca eludiendo la obligación de su uso efectivo; pronunciamientos que proporcionan unas directrices de gran utilidad a la hora de enfrentarse a esta problemática y discernir cuándo estamos ante un supuesto de mala fe determinante de la nulidad del registro de marca y cuándo no.

En este sentido, ya en su sentencia de fecha 13 de diciembre de 2012 el Tribunal General admitía expresamente que el hecho de que el titular de una marca registrada solicite el registro de la misma marca para evitar las consecuencias de la falta de uso efectivo de su marca anterior constituye un factor a tener en cuenta a la hora de valorar si existió mala fe en la solicitud de registro¹⁸. En estos casos, para valorar si la marca impugnada constituye, en efecto, una reiteración o repetición de una marca anterior solicitada con mala fe en el sentido apuntado, resultara necesario analizar el grado de identidad existente entre (i) los signos, (ii) los productos y servicios y (iii) los territorios protegidos por las marcas del mismo titular. Por otro lado, como se desprende también de la citada sentencia dictada por el Tribunal General en el caso Pelikan, resulta imperativo ponderar si el solicitante presentó la solicitud posterior como parte de una práctica empresarial legítima en el sentido apuntado en el apartado precedente. De hecho, en dicho asunto el tribunal concluyó que, pese a existir coincidencias notables entre los signos evaluados, no existía mala fe en la solicitud de registro de la marca posterior al haber quedado acreditado que dicha actuación respondía a una práctica empresarial legítima.

¹⁸ Sentencia de 13 de diciembre de 2012, Pelikan, T-136/11, EU:T:2012:689, apartado 27.

Por el contrario, el inicio de esta década ha sido testigo de diversos conflictos ante el propio Tribunal General y las salas de recurso de la EUIPO que versaban sobre la presentación reiterada de solicitudes de registro de marcas y en los que sí se ha llegado a concluir la existencia de mala fe en la solicitud de registro de las marcas posteriores. En este sentido, la sentencia de la Sala Sexta ampliada del Tribunal General en el caso *Monopoly*¹⁹ fue un hito de gran relevancia en la materia, pues en ella, aplicando las pautas establecidas por la citada sentencia del caso *Pelikan*, el tribunal confirmó la anulación de la marca impugnada al quedar acreditado que la reiteración en la presentación de su solicitud de registro de marca tenía por objeto esencial eludir la obligación de acreditar el uso de la marca controvertida en el marco de un procedimiento de oposición. También clarificó la posibilidad de declarar la nulidad parcial del registro de una marca en casos como el enjuiciado en el que, en aplicación de los factores indicados anteriormente, el tribunal también confirmó la supervivencia de la marca para una parte de los productos y servicios para los que esta se encontraba registrada, al no ser estos coincidentes con los ya protegidos por la marca anterior de su titular.

La firmeza de esta sentencia²⁰ y la puesta en práctica de sus conclusiones ha abierto una nueva era en el panorama de las acciones judiciales y solicitudes administrativas de nulidad contra registros cuya solicitud supone una reiteración respecto a la presentada para el registro de marcas anteriores. En esta década post-*Monopoly*, la EUIPO ya ha comenzado a aplicar la doctrina establecida por dicha sentencia en el marco de sus procedimientos de nulidad del registro de marcas con base en la causa de nulidad absoluta del artículo 59.1.b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea. En algunos de estos recientes casos, la decisión de la EUIPO ha tenido como consecuencia la nulidad total de la marca impugnada²¹. No obstante, la EUIPO tampoco ha dudado en salvaguardar aquellas marcas impugnadas respecto de las que, tal y como sucedió en el caso *Pelikan*, su titular ha proporcionado explicaciones convincentes sobre los objetivos y la lógica comercial que perseguía la nueva solicitud de registro presentada²².

Sin perjuicio del enfoque local del análisis aquí expuesto, la problemática descrita no afectaría exclusivamente a los sistemas de marcas de la Unión Europea, pues este fenómeno y los conflictos judiciales o administrativos que suscita también se encuentran en otras jurisdicciones de su entorno. Este es el caso de Reino Unido, en cuya jurisdicción se inició en 2020 una disputa que enfrentó a las cadenas de supermercados Lidl y Tesco y en la que, entre otras múltiples y variadas cuestiones jurídicas, se discutió y determinó la existencia de mala fe en la actuación de Lidl consistente en la presentación reiterada de solicitudes de registro en relación con una de las marcas litigiosas²³. Además, el requisito de

¹⁹ Sentencia de 21 de abril de 2021, *Monopoly*, T-663/19, EU:T:2021:211.

²⁰ El Tribunal de Justicia inadmitió a trámite el recurso de casación interpuesto contra la misma mediante auto de 1 de diciembre de 2021 en el asunto C-373/21 P (EU:C:2021:983).

²¹ Tal y como sucede en los casos resueltos por las decisiones de la división de cancelación de la EUIPO que fueron confirmadas por la sala de recurso de la EUIPO en sus decisiones sobre los asuntos R 2108/2018-2 de fecha 20 de diciembre de 2022 («WONG LO KAT») y R 312/2023-2 de fecha 31 de octubre de 2023 («SANDOKAN»).

²² Decisión de la división de cancelación en el asunto 52111 de fecha 10 de julio de 2023 («Benetton»).

²³ La contienda entre Lidl y Tesco se resolvió en primera instancia mediante la sentencia de la *High Court of Justice* de fecha 19 de abril de 2023 ([2023] EWHC 873 (Ch)), confirmada en gran parte en apelación —salvo en lo que respecta a la determinación de la existencia de una infracción de derechos de autor por parte de Tesco— por la sentencia de la *Court of Appeal* de fecha 19 de marzo de 2024 ([2024] EWCA Civ 262), siendo los

uso de las marcas registradas es una regla cuya imposición trasciende a la Unión Europea, ya que el requisito de uso de las marcas y la obligación de su prueba por el titular se encuentra previsto, si bien no impuesto, por multitud de tratados internacionales en materia de marcas²⁴.

IV. EL ENCAJE DE ESTA SOLUCIÓN EN EL SISTEMA MARCARIO ESPAÑOL

En vista de todo lo anterior, ¿permite la Ley de Marcas aplicar estas conclusiones relativas a marcas de la Unión Europea para considerar que aquel que presenta solicitudes de registro con el único propósito de prolongar artificialmente la vida de una marca española actúa de mala fe? ¿Qué papel juega en estos casos el nuevo procedimiento administrativo de nulidad ante la OEPM con base en el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas?

1. Encaje sustantivo: tipificación como uno de los supuestos de mala fe de la causa de nulidad prevista por el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas

Actualmente no existen referencias expresas a esta concreta cuestión en relación con la Ley de Marcas, ni en la normativa sobre marcas, ni en la jurisprudencia de los tribunales españoles, ni en las resoluciones administrativas y documentos informativos (guías, manuales, etc.) de la OEPM. Por esta razón, no sería posible aplicar sin más al sistema marcario español las conclusiones expuestas en el apartado anterior; conclusiones que, en principio, deberían circunscribirse al ámbito de la marca de la Unión Europea al que se refieren los pronunciamientos judiciales y administrativos citados. Por el contrario, para ello será necesario comprobar si se cumplen los requisitos para proceder a realizar una aplicación analógica de dichas conclusiones.

La jurisprudencia europea que interpreta el artículo 59.1.b) del Reglamento de la Marca de la Unión Europea es perfectamente extrapolable a la aplicación del artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas por parte de la OEPM y los tribunales españoles. La correspondencia literal entre ambos artículos no deja lugar a dudas acerca de la necesidad de ser igualmente coherentes en su interpretación, a lo que se suma tanto la práctica identidad existente entre los mismos y el texto del artículo 4.2 de la Directiva de Marcas relativo a esta causa de nulidad, como la arraigada doctrina judicial existente al respecto²⁵. Por lo tanto, podemos con-

apartados 250 a 261 de la sentencia de primera instancia y 184 a 187 de la resolución del recurso de apelación los que abordan específicamente la cuestión relativa a este supuesto de mala fe.

²⁴ En este sentido, el artículo 19 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio («Acuerdo sobre los ADPIC») prevé la posibilidad de anular un registro de marca cuando no se haya usado después de un periodo de, como mínimo, tres años y tanto el Tratado sobre el Derecho de Marcas —en sus artículos 3.1.b), 3.6, 13.1.b), 13.2.iii) y 22.5— como el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas —en sus artículos 3.1.b), 3.2, 13.1.b), 13.2.iii) y 19.3— contienen disposiciones relativas a la eventual existencia de la obligación de probar el uso efectivo de las marcas.

²⁵ Doctrina judicial recogida, entre otras, en el fundamento jurídico tercero de la reciente sentencia núm. 479/2019 de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 14 de marzo de 2019 (ECLI: ES:APB:2019:1923): «Este precepto incorpora a nuestro Derecho la norma facultativa formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE que dispone la nulidad absoluta de la marca obtenida con mala fe del solicitante; y esta norma legal es equivalente al art. 59.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, en el ámbito de la

cluir que una acción o solicitud de nulidad en base al artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas podrá conducir a la cancelación de marcas españolas que se soliciten con el único fin de prolongar artificialmente la vida de una marca extendiendo el periodo excepcional de cinco años durante el cual la efectividad de la misma no puede estar condicionada a la prueba de su uso efectivo.

A mayor abundamiento, la OEPM ha confirmado recientemente que aplicará la práctica común número 13 sobre las solicitudes de marca presentadas de mala fe²⁶ a todos los procedimientos de nulidad de marcas pendientes e iniciados a partir del 22 de marzo de 2024²⁷. Teniendo en cuenta que la comunicación de dicha práctica común recoge en su apartado 2.5.2.2²⁸ los criterios para valorar la existencia de mala fe expuestos en el apartado precedente, resulta indubitado que, al menos desde dicha fecha, la actuación consistente en la presentación reiterada de solicitudes de registro de marcas para prolongar artificialmente la vida de una marca y soslayar el requisito de obligación de uso de la misma ha pasado a ser uno de los supuestos incardinados en la causa de nulidad por mala fe del artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas.

Además, va de suyo que, a pesar de que todas estas resoluciones y directrices hacen referencia exclusiva a las marcas, los criterios expuestos también resultan aplicables a otros signos distintivos previstos por la Ley de Marcas como los nombres comerciales, las marcas colectivas y las marcas de garantía²⁹.

Por todo lo anterior, no cabe duda alguna de que la Ley de Marcas permite aplicar las conclusiones expuestas sobre las marcas de la Unión Europea para considerar que aquel que presenta solicitudes de registro con el único propósito de prolongar artificialmente la vida de un signo distintivo actuaría de mala fe y podrá ser sancionado con la nulidad del registro afectado.

2. Encaje procesal: articulación en el marco del procedimiento de registro de una marca española

Una vez confirmado que estamos ante uno de los supuestos de mala fe de la causa de nulidad prevista por el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas, procede

regulación de la marca de la Unión Europea. El concepto de mala fe al que se refiere la norma no está definido en la Directiva ni se contiene en la misma una remisión expresa al Derecho de los Estados Miembros sobre ese concepto; por lo que, conforme a las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio de igualdad, es un concepto que debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme y, como tiene declarado el TJUE (Sentencia de 27 de junio de 2013, C-320/12, caso Malaysia Dairy Industries), el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta».

²⁶ Práctica común disponible para su consulta en la página web de la Red Europea de Propiedad Intelectual —más conocida por su acrónimo EUIPN, derivado de su denominación inglesa European Union Intellectual Property Network— a través del siguiente enlace: <https://www.tmdn.org/#/practices/2537136> [fecha de consulta 27-03-2024]; desde el que también es posible descargar la comunicación común mediante la cual se hace pública dicha práctica.

²⁷ Compromiso de implementación de la referida práctica común que ha sido asumido por la OEPM tal y como consta en la tabla de implementación «Overview of implementations of the CP13 Common Practice» disponible en el siguiente enlace:

https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fd46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71 [fecha de consulta 27-03-2024].

²⁸ Apartado denominado «Solicitudes reiteradas» que se encuentra en las páginas 29 a 33 de la versión en español de la referida comunicación común de la práctica.

²⁹ Todo ello como consecuencia de la remisión a las mismas causas de nulidad previstas para las marcas contenidas en los artículos 91.1, 66 y 72 de la Ley de Marcas, respectivamente.

abordar las vías disponibles en el sistema marcario español para combatir estos abusos y defenderse de los titulares de marcas que los perpetrán. Sin duda, de la conclusión alcanzada en el apartado precedente se evidencia que siempre podrá atacarse la marca conflictiva mediante la presentación de una solicitud de nulidad ante la OEPM, pero resulta de especial interés explorar en qué medida podría el solicitante de registro de una marca española defender con éxito su solicitud ante una oposición al registro que tenga como base en una marca viciada de esta causa de nulidad.

En primer lugar, cabría plantearse si la argumentación expuesta podría emplearse por el solicitante del registro de una marca en el marco de un procedimiento en el que se presente una oposición al registro para, con base en la misma, forzar la prueba de uso de marcas que se encontraran todavía dentro del periodo de cinco años previsto en el artículo 39 de la Ley de Marcas; planteamiento al que, atendiendo a lo que a continuación se expondrá, debería responderse en sentido negativo.

Si bien la EUIPO ha aplicado este planteamiento en alguno de los casos citados anteriormente —concretamente, en las decisiones de los autos R-1785/2008-4 de fecha 15 de noviembre de 2011 («PATHFINDER») y R-1260/2013-2 de fecha 13 de febrero de 2014 («KABELPLUS»)—, lo cierto es que esta cuestión fue zanjada al rechazarse de plano dicha posibilidad por el Tribunal General en sus sentencias de fecha 19 de octubre de 2017 y 16 de mayo de 2019³⁰. En estas sentencias, el tribunal europeo niega expresamente que la petición de prueba de uso en el marco de un procedimiento de oposición pueda admitirse por el mero hecho de que la marca en que se base la oposición hubiera sido registrada para prolongar artificialmente el denominado «periodo de gracia», argumentando para ello que en un procedimiento de oposición la EUIPO tiene la obligación de presumir la validez de las marcas anteriores del oponente y no puede, por lo tanto, analizar si se encuentran incursas en alguna causa de nulidad, caducidad o denegación. En idénticos términos se pronunció, hace ya más de una década, la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el fundamento de derecho tercero de su sentencia de fecha 3 de junio de 2013³¹.

En consecuencia, queda claro que no es posible impugnar la validez de una marca en el marco de un procedimiento de registro con oposición ni requerir a su titular que pruebe su uso mientras esta se encuentre todavía dentro del

³⁰ Sentencia de 19 de octubre de 2017, SKYLITE, T-736/15, EU:T:2017:729 y sentencia de 16 de mayo de 2019, SKYFI, T-354/18, EU:T:2019:333.

³¹ Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 3 de junio de 2013, ECLI: ES:TS:2013:2816, fundamento de derecho tercero:

«[l]a concurrencia de una prohibición absoluta en una marca vigente y registrada ha de hacerse valer mediante los recursos procedentes contra el acto de registro de esa marca o el ejercicio de la acción de nulidad, pero no es admisible la articulación de este derecho como simple excepción a la oposición que puede formular el titular de la marca supuestamente nula a un nuevo registro que considera incompatible. Como prevé el artículo 51 de la citada Ley de Marcas, la declaración de nulidad de una marca registrada exige el ejercicio de la oportuna acción en un proceso autónomo y ante la jurisdicción competente, que es la Civil. Es la declaración firme de nulidad recaída en ese proceso lo que genera la cancelación del registro (artículo 61.2 y 3). El mero hecho del registro, o los actos a él asimilados determinantes de la prioridad, produce la adquisición de los derechos por el titular de la marca (artículo 34.1 de la misma Ley, en consonancia con el citado artículo 61.2 y 3, así como el 4.2 del Convenio de París y el artículo 29.2 del vigente Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria); y vigente el registro, el derecho del titular comprende la facultad de impedir la inscripción de marcas similares por aplicación del artículo 19.1 de la Ley de Marcas».

periodo de cinco años previsto por el artículo 39 de la Ley de Marcas. Como consecuencia, la única fórmula que permitiría al solicitante del registro opuesto superar el obstáculo constituido por la marca oponente consistiría en impugnar la validez de la misma en un procedimiento de nulidad y solicitar, seguidamente, la suspensión del procedimiento de registro de su marca hasta que recaiga resolución firme sobre la nulidad planteada³².

Bajo el sistema anterior a la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018, no existía, como sucede actualmente, un procedimiento administrativo de cancelación de marcas, siendo los tribunales exclusivamente competentes para conocer de estas acciones de nulidad. En este marco procesal resultaba difícil imaginar que el solicitante de un registro de marca pudiera encontrarse en disposición de conseguir la suspensión del procedimiento de registro dentro del plazo preclusivo de un mes fijado por el artículo 20.2 y el apartado primero del artículo 21 *bis* del reglamento de ejecución de la Ley de Marcas³³ para la presentación de la petición de prueba de uso y de la contestación al suspenso de fondo. Esta dificultad radica en que este tiempo es muy ajustado para preparar e interponer una demanda de nulidad convenientemente fundamentada ante los tribunales y, acto seguido, conseguir un decreto de admisión a trámite del tribunal competente con base en el cual la OEPM pudiera decretar la suspensión solicitada.

Por el contrario, todo este proceso se simplifica en el caso del procedimiento administrativo de nulidad ante la OEPM actualmente en vigor desde el 14 de enero de 2023, cuya flexibilidad permitiría al solicitante presentar una solicitud sucinta ante la OEPM que sirva para detener rápidamente el procedimiento de registro de su marca; solicitud que, posteriormente, podría completarse con un escrito complementario en el que se expusieran con mayor detalle los argumentos en que se funda la nulidad solicitada. La tramitación de ambos procedimientos —procedimiento para el registro de marca con oposición y procedimiento para la declaración de nulidad de la marca oponente— ante el mismo organismo —la OEPM— ofrece, por tanto, importantes ventajas prácticas para combatir este tipo de estrategias consistentes en la presentación reiterada de solicitudes de registro para prolongar artificialmente la vida de una marca y eludir la obligación de usarla de manera efectiva en el tráfico económico; ventajas que resultan de la entrada en vigor de esa última parte de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018 que ha permanecido latente durante cuatro años y de la que ahora pueden valerse los operadores del sistema marcario español.

³² Suspensión de la tramitación del procedimiento de registro de marcas prevista por el artículo 26.b) de la Ley de Marcas al establecer que «[l]a Oficina Española de Patentes y Marcas podrá suspender el procedimiento de tramitación [...] [a] instancia del solicitante que hubiera presentado contra el signo anterior oponente una solicitud o una demanda reconvenional de nulidad o de caducidad o una acción reivindicatoria, hasta que recaiga una resolución o sentencia firme, todo ello sin perjuicio de que la suspensión pueda ser decretada judicialmente».

³³ Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; norma cuyo artículo 21 *bis* entró en vigor el pasado 1 de mayo de 2019 al ser introducido *ex novo* por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

LA PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PUBLICIDAD BASADA EN PERFILES UTILIZANDO CATEGORIAS ESPECIALES DE DATOS EN LA LEY DE SERVICIOS DIGITALES. ¿A QUIÉN DEJA ATRÁS? ESPECIAL REFERENCIA AL DILEMA PAY-OR-OKAY

THE DIGITAL SERVICES ACT'S BAN ON PRESENTING ADVERTISING BASED ON PROFILING USING SPECIAL CATEGORIES OF DATA. WHO IS LEFT BEHIND? A PARTICULAR EMPHASIS ON THE PAY-OR-OKAY CONUNDRUM

Irene SÁNCHEZ FRÍAS*

RESUMEN

Con el auge de complejos sistemas de IA, el análisis masivo de datos sensibles ha permitido el desarrollo de prácticas publicitarias que pueden producir efectos adversos para los destinatarios de comunicaciones comerciales. La creciente materialización de estos efectos ha llevado al legislador comunitario a incluir una prohibición en el Reglamento de Servicios Digitales que impide a los prestadores de servicios de plataforma presentar publicidad basada en la elaboración de perfiles utilizando datos sensibles. El presente trabajo analiza los principales déficits de la prohibición, prestando especial atención al modelo *pay-or-okay* como particular ejemplo de la inseguridad jurídica que rodea la actual normativa de protección de datos, la cual resulta de aplicación en aquellos casos no cubiertos por la nueva prohibición. El objetivo principal del trabajo es evidenciar las lagunas de la prohibición y proponer posibles soluciones, *de lege lata* y de *lege ferenda*, para paliar las mismas.

Palabras clave: Publicidad basada en la elaboración de perfiles, datos sensibles, plataformas en línea, guardianes de acceso, modelo *pay-or-okay*, Reglamento General de Protección de Datos, Ley de Servicios Digitales, Ley de Mercados Digitales.

* Investigadora predoctoral FPU en Derecho mercantil, Universidad de Málaga. Graduada en el Master Avanzado en Propiedad Intelectual y Derecho de las TIC, Universidad Católica de Lovaina (KU Leuven). Este trabajo se ha desarrollado en el marco de las actividades del Proyecto de Investigación CODIG-IA «Marco Jurídico Para La Competencia Dinámica En Mercados Digitales Y Para La Innovación A Través De Inteligencia Artificial» (PID2021-122536OB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, (IP Eugenio Olmedo Peralta), así como en el Proyecto Andaluz de Investigación CoMeDi “Consumidores y pequeños profesionales en la contratación en Mercados Digitales: prácticas anticompetitivas, desleales y explotación de dependencia económica (ProyExcel_00665 PAIDI 2020), (IPs: Eugenio Olmedo Peralta y Patricia Benavides Velasco). Correo electrónico: irenesanchezfrias@uma.es.

Fecha de recepción: 31 de marzo de 2024 // Fecha de aceptación: 21 de mayo de 2024.

ABSTRACT

With the rise of complex AI systems, the massive analysis of sensitive data has enabled the development of advertising practices that may have adverse effects on the recipients of commercial communications. The increasing materialisation of these effects has led the EU legislator to include a prohibition in the Digital Services Regulation that prevents platform service providers from presenting advertising based on profiling using sensitive data. This paper analyses the main shortcomings of the ban, with special consideration of the pay-or-okay model as a particular example of the legal uncertainty surrounding the current data protection legislative framework, which applies in those cases not covered by the new ban. The main objective of the paper is to highlight the loopholes of the prohibition and to propose possible solutions, *de lege lata* and *de lege ferenda*, to remedy them.

Keywords: Advertising based on profiling, sensitive data, online platforms, gatekeepers, pay-or-okay systems, General Data Protection Regulation, Digital Services Act, Digital Markets Act.

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. ÁMBITO MATERIAL. LA PROHIBICIÓN DE «Presentar» PUBLICIDAD BASADA EN LA ELABORACIÓN DE PERFILES UTILIZANDO DATOS SENSIBLES.— III. EL REGLAMENTO DE MERCADOS DIGITALES COMO SOLUCIÓN PROBLEMÁTICA A CIERTAS CARENCIAS DEL ÁMBITO MATERIAL DE LA PROHIBICIÓN.— IV. CRÍTICA AL ÁMBITO PERSONAL DE LA PROHIBICIÓN. A PROPÓSITO DEL AUGE DEL MODELO PAY-OR-OKAY.— 1. El ámbito personal de la prohibición. Servicios relevantes excluidos.— 2. El modelo *pay-or-okay*. Análisis de su legalidad y cuestiones a resolver.— VI. CONSIDERACIONES FINALES.— VII.-BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. MATERIAL SCOPE. THE PROHIBITION OF «Presenting» ADVERTISING BASED ON PROFILING USING SENSITIVE DATA.— III. THE DIGITAL MARKETS REGULATION AS A PROBLEMATIC SOLUTION TO CERTAIN SHORTCOMINGS IN THE MATERIAL SCOPE OF THE PROHIBITION.— IV. CRITIQUE OF THE PERSONAL SCOPE OF THE BAN. CONCERNING THE RISE OF THE PAY-OR-OKAY MODEL.— 1. The personal scope of the prohibition. Relevant services excluded.— 2. The pay-or-okay model. Analysis of its legality and issues to be resolved.— VI. FINAL CONSIDERATIONS.— VII.-BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

La regulación de los datos sensibles, denominados bajo el RGPD «Categorías Especiales De Datos», se formuló como un desafío desde su propio nacimiento, abarcando una miríada de dilemas que no han hecho sino extenderse en los últimos años¹². Con el paso de los años, datos que originalmente no se consideraron sensibles —como la situación financiera de un individuo³— comienzan a producir efectos discriminatorios graves⁴, planteando la cuestión de si debieran quedar sometidos al mismo régimen jurídico. De igual forma, la evolución de complejos sistemas algorítmicos ha permitido, a través del análisis masivo de datos aisladamente no sensibles, que se infieran conclusiones que sí lo son, como la orientación sexual o la raza⁵.

¹ Bajo la categoría de datos sensibles —denominados categorías especiales de datos— el art. 9.1. del RGPD se refiere exclusivamente a aquellos datos personales que revelen «el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física».

² MALGIERI (2020), págs. 1583-1612.

³ COLLADO-RODRÍGUEZ (2021), págs. 41–67.

⁴ KAMIRAN (2013), versión online.

⁵ WACHTER (2020), págs. 369-392.

La posibilidad de micro segmentar a la población mediante el análisis de Big Data guarda un especial papel en la publicidad en línea, cada vez más basada en la elaboración de perfiles por su alto nivel de efectividad y por sus evidentes beneficios, entre otros, la capacidad de filtrar los contenidos que nos interesan entre el exceso de información digital en la que vivimos⁶. Sin embargo, también entraña riesgos significativos, como la presentación de anuncios que afecten a la igualdad de trato y a las oportunidades de los destinatarios, o la manipulación de la capacidad para la toma de decisiones comerciales⁷. Consciente de estos riesgos, el legislador comunitario ha decidido abordar de forma específica esta problemática. El Reglamento de Servicios Digitales⁸ introduce en su art. 26.3 una nueva prohibición en el marco legislativo de la UE, al establecer que los prestadores de plataformas en línea no presentarán a los destinatarios anuncios basados en la elaboración de perfiles utilizando datos sensibles. Abordaremos en estas páginas los problemas jurídicos que entraña la aplicación de esta prohibición.

II. ÁMBITO MATERIAL. LA PROHIBICIÓN DE PRESENTAR PUBLICIDAD BASADA EN LA ELABORACIÓN DE PERFILES UTILIZANDO DATOS SENSIBLES

Para identificar las principales carencias de la prohibición, es necesario comenzar analizando qué actividad queda prohibida bajo la misma y, por exclusión, qué acciones relacionadas están permitidas, aun con ciertos matices. Bajo el art. 26.3 de la DSA, la actividad que queda prohibida es «Presentar» publicidad en línea basada en la elaboración de perfiles utilizando datos sensibles, dejando de lado otras prácticas en el ámbito publicitario, tales como el diseño de contenidos. Esta distinción pone de manifiesto que la prohibición se dirige principalmente a las plataformas que prestan servicios de publicidad, permitiendo a los anunciantes llegar a aquellos destinatarios que potencialmente pudieran estar más interesados en sus anuncios (*matching*), y ofreciendo su interfaz como espacio en el que se muestren los mensajes publicitarios⁹. Para cumplir con la prohibición, la plataforma deberá adaptar y monitorizar el sistema de toma de decisiones de su algoritmo publicitario, incluyendo qué datos de entrada se utilizan (y cuáles no) y qué proceso sigue el algoritmo para que el anuncio se dirija a un perfil y no a otro¹⁰.

Para quedar sometida a la prohibición, la actividad publicitaria ha de presentar tres caracteres principales: i) debe caer dentro de la definición de «publicidad» a efectos de la DSA, ii) debe estar basada en la elaboración de perfiles y iii) deben haberse utilizado datos sensibles.

En cuanto al primer elemento, la DSA emplea una definición propia del concepto «publicidad», al señalar que es toda información destinada a promover el mensaje de una persona física o jurídica, independientemente de que se trate

⁶ CASTILLO PARRILLA (2023), págs. 53-88.

⁷ TZOULIA (2021), págs. 447-477.

⁸ 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 (DOUE-L-2022-81573). En adelante, «DSA», por sus siglas en inglés (Digital Services Act).

⁹ AEDP, *Guía sobre el uso de cookies*, 2024.

¹⁰ EDELSON (2023), págs. 46-53.

de alcanzar fines comerciales o no comerciales, presentada por una plataforma en línea en su interfaz en línea a cambio de una remuneración específica por promover dicha información¹¹. De forma más simple, cualquier mensaje presentado por una plataforma a cambio de una remuneración tendrá la consideración de publicidad a efectos de la norma. Resulta apreciable que el legislador comunitario ha querido optar por un concepto amplio de publicidad, ya que no se requiere siquiera un fin comercial, sino que basta con que la información se presente a cambio de una remuneración.

Para el segundo elemento, «elaboración de perfiles», la DSA se remite al RGPD, el cual define esta actividad como toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física¹². Siguiendo una interpretación contextual, entendemos que los perfiles comprendidos no son sólo los perfiles individuales, sino también los perfiles por afinidad a un grupo que conforman la base de la publicidad segmentada o por categorías¹³. Esta interpretación se deriva de los propios considerandos de la DSA¹⁴, al señalar que se prohíbe presentar anuncios i) basados en la elaboración de perfiles utilizando datos sensibles (perfiles individuales) o ii) basados en la elaboración de perfiles basados en categorías de perfiles que usen datos sensibles (perfiles por segmentación o afinidad a un grupo).

El tercer elemento que compone la publicidad vetada por la DSA radica en que para la elaboración de perfiles publicitarios se deben haber utilizado datos sensibles, para cuya definición la DSA también se remite al RGPD¹⁵. Ello conduce a la primera gran laguna que presenta la prohibición. Inicialmente, podríamos interpretar que el ámbito material de la prohibición es bastante extenso, dado el carácter amplio de la definición de «publicidad» y de «elaboración de perfiles». Sin embargo, la prohibición se acota a «presentar» publicidad basada en la elaboración de perfiles utilizando datos sensibles, pero nada dice del tratamiento de estos datos sensibles, que es donde surge la raíz del problema. Al remitirse al RGPD en todo lo referente al tratamiento de datos personales, la DSA hereda íntegramente el conjunto de carencias que presenta la regulación de los datos sensibles desde hace varios años. Entre ellos, resulta destacable la falta de integración de ciertos datos con potencial discriminatorio en la lista taxativa de datos sensibles¹⁶; la incertidumbre en torno al uso de *proxies* y datos inferidos que funcionalmente actúen como datos sensibles¹⁷; los recurrentes problemas prácticos en torno a la correcta aplicación de excepciones a la prohibición del tratamiento de datos sensibles¹⁸; la falta de transparencia de ciertos sistemas de

¹¹ Artículo 3. r) DSA.

¹² Art. 4.4) RGPD. El RGPD pone como ejemplo de evaluación de aspectos personales actividades tales como el análisis o la predicción de aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de una persona física.

¹³ Para una clasificación de la publicidad online, vid. SARTOR (2021).

¹⁴ Cfr. Considerando 69 DSA.

¹⁵ Vid. Art. 9.1. RGPD. Bajo la categoría de datos sensibles —denominados categorías especiales de datos— el RGPD se refiere exclusivamente a aquellos datos personales que revelen «el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física».

¹⁶ MALGIERI (2018), págs. 14-16.

¹⁷ WACHTER (2019), págs. 436-449.

¹⁸ TZANOU (2020), págs. 449-70.

IA¹⁹; o la falta de inclusión de algunas excepciones en el RGPD para fines que sí podrían ser beneficiosos, como la corrección de sesgos en los sistemas de IA²⁰.

Esta primera laguna se retroalimenta con una segunda, la cual no es otra que el ámbito personal de la prohibición: las plataformas en línea a las que se dirige la DSA. Dado que la actividad prohibida es «presentar» el tipo de publicidad descrita, con la normativa vigente no se impide de forma absoluta que las plataformas traten una cantidad inconmensurable de datos sensibles y transmitan dichos datos a servicios de terceros, siempre que se cumpla con alguna de las excepciones legales aplicables, como puede ser el consentimiento del sujeto de datos. Si estos otros servicios no caen bajo la definición de plataformas en línea de la DSA, los mismos podrían presentar publicidad basada en perfiles utilizando datos sensibles, puesto que durante el proceso de redacción de la norma se interpretó que la principal amenaza a efectos de técnicas comerciales manipulativas se planteaba en las plataformas en línea²¹.

Surge la duda, en este punto, de si los prestadores de plataformas en línea podrían compartir datos sensibles con otros servicios del mismo grupo, especialmente con aquellos que no estén sujetos a la prohibición al no ser calificados como servicios de plataforma. Responderemos a continuación a dicha cuestión.

III. EL REGLAMENTO DE MERCADOS DIGITALES COMO SOLUCIÓN PROBLEMÁTICA A CIERTAS CARENCIAS DEL ÁMBITO MATERIAL DE LA PROHIBICIÓN

Actualmente, los proveedores de servicios de plataforma cubiertas por la DSA, particularmente aquellas denominadas de muy gran tamaño, pueden quedar asimismo sujetos a las previsiones del Reglamento de Mercados Digitales²² si cumplen con los requisitos para ser calificados como «guardianes de acceso»²³. Este es el caso de Meta, empresa designada por la Comisión Europea como guardián de acceso, y al mismo tiempo proveedora de servicios de plataforma en el sentido de la DSA como Facebook e Instagram²⁴. La cuestión que aquí exponemos es si la DMA aporta alguna vía para impedir que los guardianes de acceso que presten servicios de plataforma compartan datos sensibles con servicios de terceros o del mismo grupo que no sean calificados como servicios de plataforma y que, en consecuencia, no estén sujetos a la prohibición de emitir publicidad basada en perfiles usando datos sensibles. Siguiendo el ejemplo de Meta, planteamos si hay alguna prohibición que le impida compartir los datos sensibles que obtenga a través de Facebook con otros servicios que preste, como Instagram, o con servicios de terceros.

¹⁹ CAPLAN (2018) version online; KRUPYIY (2021) versión online.

²⁰ BEKKUM VAN (2023) versión online.

²¹ LAUX (2021), págs. 1-11.

²² 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 (DOUE-L-2022-81470). En adelante, por sus siglas en inglés, «DMA».

²³ Vid. arts. 2 (1) y (3) DMA.

²⁴ EUROPEAN COMMISSION PRESS CORNER, «Digital Services Act: Commission designates first set of Very Large Online Platforms and Search Engine»; EUROPEAN COMMISSION PRESS CORNER, «Digital Markets Act: Commission designates six gatekeepers».

La primera prohibición de la DMA que, en una primera lectura, puede estar más relacionada con la publicidad basada en perfiles es aquella que prohíbe el tratamiento, con el fin de prestar servicios de publicidad en línea, de datos personales de los usuarios finales que utilicen servicios de terceros que hagan uso de servicios básicos de plataforma del guardián de acceso²⁵. La clara intención del legislador comunitario con esta prohibición es evitar que los guardianes de acceso adquieran una desmedida ventaja competitiva al tratar datos de usuarios finales de terceros que usen sus servicios de plataforma, si bien también se protege, de forma indirecta, a los usuarios finales²⁶. Esta prohibición, sin embargo, no impide la transferencia en la dirección opuesta, es decir, que sea el guardián de acceso el que transfiera los datos personales de sus propios servicios de plataforma a servicios de terceros.

Ahora bien, la DMA establece otras dos prohibiciones que sí pueden resultar de utilidad para complementar la prohibición de la DSA en un extremo: evitar la transferencia de datos personales entre servicios del mismo guardián de acceso. Estas prohibiciones son i) combinar datos personales procedentes de los servicios básicos de plataforma pertinentes con datos personales procedentes de cualesquiera servicios básicos de plataforma adicionales o de cualquier otro servicio que proporcione el guardián de acceso o con datos personales procedentes de servicios de terceros, y ii) cruzar datos personales procedentes del servicio básico de plataforma pertinente con otros servicios que proporcione el guardián de acceso por separado, entre ellos, otros servicios básicos de plataforma, y viceversa²⁷. Bajo ambas, lo que se pretende evitar es que los guardianes de acceso tengan una especial ventaja competitiva al combinar datos personales del servicio básico de plataforma con otros servicios del guardián de acceso o de terceros²⁸. De forma transversal, también se incrementa la protección de los usuarios finales en términos de privacidad, lo cual es un claro reflejo de la creciente tendencia comunitaria de aunar los objetivos entre el binomio competencia-protección de datos²⁹.

Sin embargo, las anteriores prohibiciones quedan limitadas en gran medida por la remisión final que realiza la DMA a la normativa de protección de datos. Así, señala la DMA que las mismas se aplican salvo que se le haya presentado al usuario final «esa opción específica y este haya dado su consentimiento» en el sentido del RGPD, y sin perjuicio de que el guardián de acceso base el tratamiento en las excepciones de i) necesidad para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento; ii) necesidad para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física; o iii) necesidad para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento³⁰. Una vez más, el Paquete de Servicios

²⁵ Vid. art. 5.2.a) DMA. Lo que prohíbe la DMA bajo esta previsión es, por ejemplo, que Meta utilice los datos personales de otras empresas que incorporen el sistema de «Me gusta» o de inicio de sesión de Facebook en sus plataformas en línea.

²⁶ CAUFFMAN (2021), págs. 1-10.

²⁷ Art. 5.2. b) y c) DMA.

²⁸ FAFCHAMPS (2021), págs. 1-10.

²⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de julio de 2023, asunto C-252/21, Meta Platforms y Bundeskartellamt (ECLI:EU:C:2023:537). En dicha sentencia, el Tribunal aclaró no sólo la necesidad, sino la obligación de cooperación entre las autoridades nacionales de competencia y protección de datos. En este mismo sentido ya se venían pronunciando previamente otros autores. Vid. KOOLEN (2023), págs. 427-467.

³⁰ Art. 5.2 DMA

Digitales hereda las carencias del RGPD, lo cual se evidencia especialmente en la inclusión del consentimiento del sujeto de datos como excepción a las anteriores prohibiciones. Prueba de esta inseguridad es que, a finales de marzo de 2024, la Comisión Europea haya abierto investigaciones por infracción de las anteriores prohibiciones de la DMA contra el modelo *pay-or-okay* (también denominado *pay-or-consent*) implementado por Meta. Conforme al comunicado oficial de prensa, «a la Comisión le preocupa que la elección binaria impuesta por el modelo de »pago o consentimiento« de Meta no ofrezca una alternativa real en caso de que los usuarios no den su consentimiento, con lo que no se logrará el objetivo de evitar la acumulación de datos personales por parte de los guardianes de acceso»³¹.

Tanto en la DMA como en la DSA, resulta evidente que el foco se ha puesto en los servicios de plataforma, tanto por la especial influencia que tienen en la vida diaria de los usuarios como por los particulares riesgos que presenta el control de datos para la libre competencia³². Sin embargo, el modelo *pay-or-okay* no ha sido implementado sólo por Meta, sino que también ha sido adoptado por otros servicios en línea que, al no ser servicios de plataforma, no están sujetos a las anteriores prohibiciones, así como tampoco a la prohibición de emitir publicidad basada en perfiles usando datos sensibles. Si la Comisión y el Comité Europeo de Protección de Datos basan sus próximas decisiones sobre la legalidad del consentimiento *pay-or-okay* en el RGPD exclusivamente, tales decisiones podrán afectar indirectamente no sólo a los servicios de plataforma, sino también a otros servicios, ya que el RGPD no distingue entre industrias en lo referente a la validez del consentimiento. Por razones de actualidad, hemos decidido abordar en las próximas páginas ciertos servicios que tratan cantidades considerables de datos sensibles, que no son calificados como servicios de plataforma y que se están uniendo al modelo *pay-or-okay*³³. Bajo el término «*pay-or-okay*» nos referiremos en las próximas páginas a aquel modelo contractual mediante el cual el proveedor otorga al destinatario del servicio dos opciones: o bien pagar una cuota, o bien aceptar la recepción de publicidad y el tratamiento de datos personales con diversos fines.

IV. CRÍTICA AL ÁMBITO PERSONAL DE LA PROHIBICIÓN. A PROPÓSITO DEL AUGE DEL MODELO PAY-OR-OKAY

1. El ámbito personal de la prohibición. Servicios relevantes excluidos

En los últimos años, se ha puesto de manifiesto que muchos operadores digitales han comenzado a usar datos sensibles de usuarios con fines publicitarios que, a menudo, resultan en efectos gravemente adversos para los destinatarios³⁴. Aunque muchos de estos servicios, como las redes sociales, están sujetos

³¹ EUROPEAN COMMISSION PRESS CORNER, «Commission opens non-compliance investigations against Alphabet, Apple and Meta under the Digital Markets Act».

³² DI PORTO (2021), págs. 17-29.

³³ En tanto que ni la Comisión (en materia de competencia) ni el CEPD (en materia de protección de datos) se han pronunciado directamente con respecto a la legalidad del modelo *pay-or-okay* integrado por Meta a fecha de depósito del presente trabajo (30 de marzo de 2024).

³⁴ Ya en 2016, ProPublica publicó una serie de informes que revelaban que Facebook permitía a los anunciantes excluir a ciertos grupos de anuncios sobre alojamiento, empleo o contratos de crédito basándose en la etnia. Vid. PARRIS (2016) versión online. Este tipo de discriminación publicitaria es posible gracias al acceso a una gran cantidad de datos sensibles, no sólo derivados de las propias declaraciones del usuario, sino también por las interacciones y reacciones de este en el servicio. A título de ejemplo, hay estudios que muestran como los *likes* de Facebook pueden utilizarse para predecir de forma automática y precisa características sensibles como

a la DSA, no recae sobre ellos ninguna prohibición absoluta en lo relativo al tratamiento y la transferencia de datos sensibles a otros servicios, que pueden no estar sujetos a la prohibición al no caer bajo la definición de «servicios de plataforma»³⁵. Este ámbito personal implica la exclusión de ciertos servicios que son relevantes tanto por su número de usuarios como por la cantidad de datos sensibles que manejan, así como por la implementación de modelos *pay-or-okay* que ponen en entredicho la libertad de consentimiento de los destinatarios. Entre otros, podemos citar los servicios de vídeo a la carta por suscripción, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ o HBO, así los como servicios de noticias online³⁶. La cuestión de política normativa *de lege ferenda* que aquí se plantea es si es necesario que esta prohibición alcance también a este tipo de servicios, especialmente a aquellos que se basan en el modelo *pay-or-okay*, o si es suficiente con que mantengamos la vía *de lege lata*, resultando de aplicación la normativa general de protección de datos.

Comenzando por el ejemplo de los servicios de vídeo a la carta por suscripción, es reseñable que los mismos ya tienen acceso a una vasta cantidad de datos sensibles a través de su propio servicio, con independencia de si servicios de plataforma como Facebook le transfieren o no sus datos. La misma Netflix reconoce analizar sus datos mediante sistemas de *deep learning* para recomendar contenido³⁷, siendo su sistema alimentado con *inputs* como los datos de búsqueda de usuarios, la clasificación del contenido de menos favorito a más favorito, encuestas para elegir «el mejor» de dos elementos, o el seguimiento del historial de visualización de los usuarios³⁸. Los anuncios de Netflix también han comenzado a seleccionarse conforme a sistemas de *deep learning*, especialmente desde que dicho servicio comenzase a ofrecer un modelo más económico, bajo el cual, por una tarifa mensual inferior, el usuario acepta la recepción de anuncios durante la visualización del contenido³⁹. La cantidad de inferencias masivas de datos sensibles que puede realizar Netflix, con 260 millones de suscriptores mundiales nada más que en el último cuatrimestre de 2023⁴⁰, nos hace plan-

«la orientación sexual, la etnia, las opiniones religiosas y políticas, los rasgos de personalidad, la inteligencia, la felicidad, el consumo de sustancias adictivas, la separación de los padres, la edad y el sexo». Uno de estos estudios se basó en un conjunto de datos de más de 58.000 voluntarios, que proporcionaron tanto sus *likes* de Facebook como sus perfiles demográficos detallados y los resultados de varias pruebas psicométricas. El modelo discriminó correctamente entre hombres homosexuales y heterosexuales en el 88% de los casos, entre afroamericanos y caucásicos en el 95% de los casos, y entre demócratas y republicanos en el 85% de los casos. Vid. KOSINSKI (2013) págs. 5802-5805. Tampoco debemos pasar por alto que el mero acceso a algunos servicios — como a determinadas aplicaciones de citas o a páginas webs con contenido sexual — es ya un indicador de datos sensibles tales como la orientación sexual o la vida sexual del individuo. Vid. GEORGIEVA (2020), págs. 365-384.

³⁵ La DSA define una plataforma en línea como un servicio de alojamiento de datos que, a petición de un destinatario del servicio, almacena y difunde información al público, salvo que esa actividad sea una característica menor y puramente auxiliar de otro servicio o una funcionalidad menor del servicio principal y que no pueda utilizarse sin ese otro servicio por razones objetivas y técnicas, y que la integración de la característica o funcionalidad en el otro servicio no sea un medio para eludir la aplicabilidad de la DSA.

³⁶ MICHINELLI (2023), págs. 45-60.

³⁷ STECK, (2021), págs.7-18.

³⁸ STECK, (2021), págs.7-18.

³⁹ Aunque no sea el objeto de este trabajo, en este punto, podría plantearse si la publicidad personalizada en Netflix se acota solo a los anuncios que el usuario recibe a modo de «intermedio publicitario» durante la visualización del contenido, o si las propias recomendaciones también obedecen a un propósito publicitario, en caso de que el orden de estas no obedezca exclusivamente a los intereses del usuario, sino también a las remuneraciones prestadas por los anunciantes.

⁴⁰ STATISTA, «Number of Netflix paid subscribers worldwide from 1st quarter 2013 to 4th quarter 2023», disponible en <https://www.statista.com/statistics/250934/quarterly-number-of-netflix-streaming-subs->

tearnos si resulta necesario que la prohibición se aplique también a los grandes servicios de vídeo a la carta por suscripción.

Un fenómeno similar ha comenzado a surgir con los periódicos digitales, conocidos por ser uno de los principales servicios online que basan su modelo de negocio en la publicidad. Con el auge del *Big Data*, el valor económico de los datos ha cobrado una importancia vital⁴¹. Con esta nueva prioridad en escena, muchos servicios han centrado su atención en la monetización de los datos personales de sus usuarios, comenzando por los periódicos en línea, precursores del modelo *pay-or-okay*. Si bien los modelos de pago llevan años implementándose, bajo este nuevo modelo, la alternativa de pago ya no tiene como núcleo principal o exclusivo que el usuario no se vea expuesto a anuncios, sino que el protagonismo radica en que el usuario no sea objeto de un tratamiento automatizado de datos personales con fines publicitarios. La diferencia puede parecer sutil, pero no es en absoluto baladí. Si bien la recepción de publicidad puede constituir una clara diferencia en la esfera privada de los individuos, el tratamiento de datos personales con fines de elaboración de perfiles publicitarios va un paso más allá, ya que permite al anunciante acudir a sistemas muchos más intrusivos, a menudo nublando la diferencia entre la persuasión y la manipulación algorítmica⁴².

Anteriormente, planteábamos la cuestión *de lege ferenda* de si la prohibición de la DSA debe extenderse a los servicios que no son de plataforma, o si es suficiente con que se les aplique la normativa de protección de datos. En este extremo, el modelo *pay-or-okay* es un ejemplo perfecto para evidenciar la inseguridad jurídica que rodea la aplicación del RGPD. Si el modelo *pay-or-okay* es aceptado, esto significará que cualquier servicio, ya sea o no de plataforma, podrá poner un precio a la opción de «rechazar» tratamientos no necesarios de datos personales, ya sean sensibles o no sensibles. Por el especial impacto que este modelo puede tener en el mercado y en la privacidad de millones de usuarios, pasaremos a continuación a analizar los principales argumentos a favor y en contra de la legalidad del *pay-or-okay*.

2. El modelo *pay-or-okay*. Análisis de su legalidad y cuestiones a resolver

Pese a que el modelo *pay-or-okay* se formulase en sus orígenes como una vía para proteger a los periódicos digitales frente a las *Big Tech*, contando inicialmente con la aprobación condicionada de varias autoridades de protección de datos como la alemana⁴³, la francesa⁴⁴ y la española⁴⁵, se ha convertido en

cribers-worldwide/#:~:text=Netflix%20had%20around%20260%20million,compared%20with%20the%20previous%20quarter.

⁴¹ DUROVIC (2021), págs. 701-710

⁴² HACKER (2021), págs. 1-34.

⁴³ Vid. Resolución de la Conferencia de Autoridades Independientes de Control de Protección de Datos Federales y Estatales de 22 de marzo de 2023, «Evaluación de los modelos de suscripción pura en el sitio web», disponible en https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/pm/DSK_Beschluss_Bewertung_von_Pur-Abo-Modellen_auf_Websites.pdf

⁴⁴ La autoridad francesa de protección de datos (CNIL) emitió unas directrices en 2020 en las que señalaba que el análisis de su legalidad debe ser caso por caso. Vid. CNIL, «Cookie walls: la CNIL publie des premiers critères d'évaluation», versión actualizada de 2022 disponible en <https://www.cnil.fr/fr/cookie-walls-la-cnil-publie-des-premiers-criteres-devaluation>

⁴⁵ La autoridad española de protección de datos (AEPD) tampoco ha declarado la ilegalidad absoluta de modelos de *cookie walls* como el *pay-or-okay*, al señalar que «(p)odrán existir determinados supuestos en los

un arma de doble filo, al estar siendo también utilizado por las propias *Big Tech*^{46/47}. En la actualidad, Meta escuda la legalidad de su modelo *pay-or-okay* en una resolución del TJUE, emitida a raíz del caso *Meta Platforms Inc. v. Bundeskartellamt*⁴⁸. Aunque la cuestión prejudicial no era directamente relativa a la legalidad de este modelo, el tribunal declaró que los usuarios de redes sociales como Facebook deben disponer de la libertad de negarse individualmente a prestar su consentimiento a fines de tratamiento no estrictamente necesarios, sin verse por ello obligados a renunciar íntegramente a la utilización del servicio de red social, lo que implica que se ofrezca, en su caso «a cambio de una remuneración adecuada, una alternativa equivalente no acompañada de tales operaciones de tratamiento de datos»⁴⁹.

Las reacciones al modelo *pay-or-okay* de Meta han sido considerables. En enero de 2024, las autoridades de protección de datos de Holanda, Alemania y Noruega solicitaron al CEPD que se pronunciase sobre la legalidad del *pay-or-okay*⁵⁰. A principios de marzo de este mismo año, 28 ONGs enviaron también una carta abierta al CEPD para que se pronunciase sobre este mismo extremo⁵¹. Poco después, 39 miembros del Parlamento Europeo han solicitado abiertamente a Meta que deje de usar este modelo, sosteniendo que «la privacidad no puede convertirse en un lujo»⁵², y la Comisión Europea ha abierto investigaciones contra Meta por posible infracción de la DMA mediante el modelo *pay-or-okay*⁵³. Los principales argumentos que pueden esgrimirse en contra del modelo de consentimiento del *pay-or-okay* pueden sintetizarse, a nuestro entender, en tres aspectos.

El primer aspecto controvertido es el carácter «libre y genuino» del consentimiento de los sujetos de datos. El RGPD exige que el consentimiento al tratamiento de datos debe ser libre⁵⁴, sin embargo, multiplicidad de voces conocidas en el ámbito de la privacidad, como la de Max Schrems, han puesto en

que la no aceptación de la utilización de cookies impida el acceso al sitio web o la utilización total o parcial del servicio, siempre que se informe adecuadamente al respecto al usuario y se ofrezca una alternativa, no necesariamente gratuita, de acceso al servicio sin necesidad de aceptar el uso de cookies». Vid. AEDP, *Guía sobre el uso de cookies*, 2024.

⁴⁶ España tampoco ha sido ajena a la vulnerabilidad de los periódicos frente a las plataformas. Un ejemplo fue que, a finales de 2023, diversos periódicos españoles demandaran a Meta por competencia desleal, alegando el incumplimiento de la normativa de protección de datos para atraer publicidad. Vid. <https://elpais.com/economia/2023-12-04/los-periodicos-espanoles-demandan-a-meta-por-competencia-desleal-y-le-exigen-550-millones.html>

⁴⁷ En el caso de Meta, entendemos que implantó dicho modelo como consecuencia de diversas decisiones vinculantes del Comité Europeo de Protección de Datos (en adelante, «CEPD») que declaraban ilícita la base legal utilizada por Meta para procesar datos personales con fines de publicidad comportamental. Vid. EDPB *Binding Decision 3/2022 on the dispute submitted by the Irish SA on Meta Platforms Ireland Limited and its Facebook service* (Art. 65 GDPR), y EDPB *Binding Decision 4/2022 on the dispute submitted by the Irish SA on Meta Platforms Ireland Limited and its Instagram service* (Art. 65 GDPR).

⁴⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de julio de 2023, asunto C-252/21, *Meta Platforms y Bundeskartellamt* (ECLI:EU:C:2023:537).

⁴⁹ Párrafo 150 de la sentencia.

⁵⁰ Comunicado emitido en la web oficial de la Autoridad Holandesa de Protección de Datos («Autoriteit Persoons Gegevens»), disponible en <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/actueel/ap-privacy-is-een-grondrecht-niet-alleen-voor-rijke-mensen>

⁵¹ NOYB, «28 NGOs Urge EU DPAs To Reject »Pay Or Okay” On Meta”, disponible en <https://noyb.eu/en/28-ngos-urge-eu-dpas-reject-pay-or-okay-meta>

⁵² MEPs, «Letter-to-Meta-on-Pay-or-Okay», disponible en <https://www.patrick-breyer.de/wp-content/uploads/2024/03/MEPs-Letter-to-Meta-on-Pay-or-Okay.pdf>

⁵³ EUROPEAN COMMISSION PRESS CORNER, «Commission opens non-compliance investigations against Alphabet, Apple and Meta under the Digital Markets Act».

⁵⁴ Art. 4.11) RGPD

entredicho que el consentimiento sea libre cuando la única alternativa sea pagar una suma considerable, convirtiendo el derecho a la privacidad en un privilegio para aquellos que puedan permitírselo económicamente⁵⁵. Haciendo una sencilla comparación, puede resultar extraño que actividades como premarcar una casilla para la aceptación del tratamiento, o mover la opción de rechazar a una segunda capa, hayan sido declaradas ilícitas por el TJUE en el caso *Planet49*⁵⁶, y, en cambio, el modelo *pay-or-okay* se haya visto aceptado en cierta medida en el caso *Meta Platforms Inc. v. Bundeskartellamt*. Con aquellas, el diseño es el único elemento que dificulta acceder a la opción de rechazar el tratamiento, mientras que, con el *pay-or-okay*, se pone directamente un precio a la opción de rechazar. Desde nuestra perspectiva, esta última práctica es mucho más intrusiva que las anteriores, ya que afecta no a la forma, sino al propio contenido de las condiciones del servicio.

El segundo elemento criticable gira en torno a la granularidad del consentimiento. Según el RGPD, el consentimiento debe ser específico⁵⁷, y las directrices del CEPD aclaran que el consentimiento debe poder prestarse de forma separada cuando los fines son diversos entre sí⁵⁸. Sin embargo, en la opción «gratuita» de servicios como Facebook el usuario consiente en un mismo paquete el tratamiento de datos personales con una amalgama de fines, como fines de seguimiento, fines de publicidad personalizada, fines de personalización de funciones, contenido y recomendaciones, o fines de medición y análisis por terceros⁵⁹. Un fenómeno similar ocurre con los periódicos en línea. Cuando el modelo se implementó por primera vez por el periódico austríaco *Der Standard*, algunas instituciones ya comenzaron a advertir que exigir un mismo consentimiento para diversos fines de tratamiento —en este caso, con fines publicitarios, fines de personalización y transferencia a terceros— iba en contra de la normativa de protección de datos⁶⁰. Dicha falta de granularidad se ha extendido también a los modelos implementados por los periódicos digitales españoles⁶¹.

El tercer aspecto controvertido es el concepto de una remuneración «adecuada». Conforme a la STJUE *Meta Platforms Inc. v. Bundeskartellamt*, el proveedor de la red social puede ofrecer una alternativa a operaciones particulares de tratamiento de datos que no sean necesarias (como la publicidad comportamental) a cambio de una remuneración adecuada. En este sentido, la adecuación

⁵⁵ NOYB, “«Pay Or Okay» - The Beginning Of The End?”, disponible en <https://noyb.eu/en/pay-or-okay-beginning-end>

⁵⁶ Sentencia del Tribunal De Justicia (Gran Sala) de 1 de octubre de 2019, asunto C-673/17, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV y Planet49 GmbH, (ECLI:EU:C:2019:801)

⁵⁷ Art. 4.11) RGPD

⁵⁸ Por todas, vid. CEPD, «Directrices 5/2020 sobre el consentimiento en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679», 2020.

⁵⁹ Vid. Política de privacidad de Facebook, disponible en https://www.facebook.com/privacy/policy?section_id=2-HowDoWeUse

⁶⁰ NOYB, “«Pay Or Okay» Bei Derstandard.At”, disponible en <https://noyb.eu/en/pay-or-okay-bei-derstandardat>

⁶¹ Poniendo como ejemplo a *El País*, en caso de que el usuario opte por la opción titulada «Navegación gratuita mediante la aceptación de cookies», el mismo aceptará en un mismo paquete las siguientes actividades y fines: almacenamiento y acceso a la información; compartir datos y perfiles para análisis y publicidad personalizada de los anunciantes para nuestras campañas publicitarias; compartir datos y perfiles para análisis y publicidad personalizada de los anunciantes y agencias publicitarias en internet; datos de localización geográfica precisa e identificación mediante análisis de dispositivos; publicidad y contenido personalizados, medición de publicidad y contenido; e investigación de audiencia y desarrollo de servicios.

juega como una suerte de concepto jurídico indeterminado. Entre las dudas que suscita su empleo, nos planteamos si el efecto dominó que puede jugar la aceptación el modelo *pay-or-okay* será un factor para considerar la adecuación de la remuneración⁶².

A nuestro entender, el hecho de que un servicio como Facebook exija una remuneración a cambio de no tratar datos personales con fines más allá de los estrictamente necesarios no es causa, *per se*, de ilicitud conforme a la normativa de protección de datos. Así parece que lo entendió también el TJUE en el caso *Meta Platforms Inc. v. Bundeskartellamt*⁶³, si bien se ha señalado en ciertos sectores que la referencia a la remuneración adecuada en dicha sentencia fue un *obiter dictum*, es decir, una consideración adicional del tribunal no directamente relacionada con la cuestión prejudicial, y, por tanto, no vinculante⁶⁴, postura con la que nos encontramos en desacuerdo. Es comprensible, bajo el derecho a la libertad de empresa, que Meta intente optar por bases legales que sean rentables para su modelo de negocio. Cuestión bien distinta es si este modelo se basa en una remuneración desproporcionada que ponga en entredicho la libertad de consentimiento del sujeto de datos. Prevedemos que esta adecuación es un tema que aclarará el CEPD a través de una decisión vinculante, y que probablemente trate el TJUE a raíz de futuras cuestiones prejudiciales. En todo caso, se plantea como una cuestión de imperiosa seguridad jurídica que se establezcan unos criterios claros y objetivos que deriven en el denominado efecto Bruselas⁶⁵, evitando posibles pronunciamientos contradictorios por las autoridades nacionales de protección de datos.

Pasando a posibles soluciones, consideramos que existen algunos mecanismos para que el modelo *pay-or-okay* sea regulado de una forma proporcional. El primero sería analizar si el responsable de datos goza de una posición dominante, para lo cual sería necesaria la colaboración de las autoridades de competencia. Siguiendo el controvertido caso *Meta Platforms Inc. v. Bundeskartellamt*, el TJUE ya declaró que la posición dominante no es un factor determinante, pero sí relevante, para determinar si el consentimiento ha sido prestado de forma libre. Apremiar la concurrencia de una posición dominante podría moderar el hecho de que el RGPD no establezca distinciones entre industrias en lo relativo a los requisitos aplicables a la legalidad del consentimiento, que es donde radica la principal problemática del modelo *pay-or-okay*. Prevedemos, en este sentido, que futuras decisiones de la Comisión Europea contra el modelo *pay-or-okay* de Meta girarán en gran medida en torno a este factor.

⁶² En sentido afirmativo responden ciertas instituciones, al señalar que, a los diez meses de que la autoridad alemana de protección de datos aceptase el modelo de pago iniciado por los periódicos digitales, al menos 500 páginas webs implementaron este modelo. Considerando que la media de aplicaciones instaladas en un smartphone asciende a 35, se calcula que cada usuario tendría que hacer frente a un gasto de alrededor 8.815,80 euros anuales si las mismas optan por un precio igual al de Meta. En el caso de las páginas webs, en España, el coste promedio de acceder a la versión de pago por acceder a las 100 páginas webs más visitadas del país ascendería a 1.463 euros. Vid. NOYB, “«Pay Or Okay»: 1,500 € A Year For Your Online Privacy?” disponible en https://noyb.eu/sites/default/files/styles/media_xlarge/public/2024-03/pay_or_okay_map_price_tags_2.2.png?itok=UyiCIqXQ y GOOGLE/IPSOS, U.S., «How People Discover, Use, and Stay Engaged With Apps, based on smartphone users aged 16-64», disponible en <https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-strategies/app-and-mobile/average-number-of-apps-on-smartphones/>

⁶³ Párrafo 150 de la STJUE *Meta Platforms Inc. v. Bundeskartellamt*

⁶⁴ NOYB, «Meta (Facebook / Instagram) To Move To A »Pay For Your Rights” Approach”, disponible en <https://noyb.eu/en/meta-facebook-instagram-move-pay-your-rights-approach>

⁶⁵ BRADFORD (2020), version online.

El segundo mecanismo sería establecer una tercera opción que sea menos intrusiva, como puede ser aceptar la recepción de publicidad que no esté basada en la elaboración de perfiles, lo cual también contribuiría a que el consentimiento se preste de una forma más libre y granular. Sin embargo, por parte de los prestadores del servicio, podría argumentarse que esta tercera opción solo les resulta viable si continúan recibiendo una remuneración a cambio, ya que este otro modelo publicitario resulta considerablemente menos efectivo. Es reseñable, en este sentido, que la DSA ha introducido una nueva obligación para los prestadores de plataformas en línea de muy gran tamaño y de motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño que utilicen sistemas de recomendación, al exigir que ofrezca al menos una opción para cada uno de sus sistemas de recomendación que no se base en la elaboración de perfiles⁶⁶. Esta obligación sólo se estableció para los sistemas de recomendación, por lo que, en principio, no se dirige hacia la publicidad que no esté inserta en los mismos. La DMA, en el caso de los guardianes de acceso, también recomienda la inserción de una alternativa equivalente pero menos personalizada en los servicios de plataforma, si bien esta fórmula sólo se llegó a incluir en los considerandos de la norma⁶⁷. Aun así, se está apreciando una creciente tendencia comunitaria a fomentar la inserción de una opción menos personalizada no basada en perfiles, como puede desprenderse, por ejemplo, del borrador del compromiso de *cookies* publicado por la Comisión Europea recientemente⁶⁸.

En conclusión, cabe destacar que la regulación del tratamiento de datos sensibles y no sensibles con fines de publicidad basada en perfiles todavía deja muchos interrogantes, como encontrar un justo balance entre los intereses económicos de los servicios digitales y la inserción de bases legales que respeten la libertad de consentimiento. Por las razones anteriormente expuestas, nos atrevemos a predecir que es poco probable que el CEPD declare la ilicitud de todo modelo de tratamiento basado en el sistema *pay-or-okay*, si bien resta aclarar ciertas controversias, como qué se entiende por una remuneración adecuada, o el desarrollo de directrices para integrar la posición de dominio en el examen de licitud del consentimiento.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Durante el presente trabajo, se han analizado críticamente los principales déficits de la prohibición de presentar publicidad basada en perfiles usando datos sensibles, y se han propuesto ciertas medidas para paliarlos. A nuestro entender, el legislador comunitario perdió la oportunidad de ofrecer una protección reforzada con respecto a ciertas prácticas comerciales que pueden resultar manipulativas al basarse en datos que revelan posibles vulnerabilidades de los destinatarios, como es el caso de los datos reveladores de la situación económica del individuo. Igualmente, la propia actividad prohibida, «presentar» publicidad basada en perfiles usando datos sensibles, deja de lado la raíz de la problemática, que es el tratamiento de dichos datos.

⁶⁶ Art. 38 DSA

⁶⁷ Vid. Considerando (36) DMA

⁶⁸ EUROPEAN COMMISSION, «Cookie pledge», available at https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/cookie-pledge_en

La principal carencia que hemos detectado en la prohibición es su excesiva dependencia o confianza en el RGPD, pese a las evidentes limitaciones que el mismo presenta en la práctica. Estas limitaciones se plasman de una manera evidente en el actual debate sobre la legalidad del modelo *pay-or-okay*, en el cual se están basando tanto aquellos servicios cubiertos por la norma, como las redes sociales, como otros no cubiertos, siendo el caso de los periódicos en línea y las plataformas de vídeo a la carta por suscripción. Entendemos que la viabilidad del modelo de negocio de estos servicios exige una remuneración a cambio, ya sea a través de una remuneración directa por parte de los usuarios, ya sea a través de la publicidad.

Sin embargo, bajo el modelo *pay-or-okay*, se pone un precio a la opción de rechazar el tratamiento de datos personales con fines no necesarios y diversos entre sí, lo cual pone en entredicho la licitud de este consentimiento. La libertad que debe caracterizar el consentimiento es todavía más acotada en el caso de los modelos *pay-or-okay* implementados en grandes plataformas como Facebook, en las que el usuario se ve inmerso en un efecto *lock-in*. Por esta razón, sostenemos que el análisis de la legalidad del *pay-or-okay* no debe restringirse exclusivamente al RGPD, sino que debe tener en cuenta otros factores, como la posición de dominio del prestador del servicio, o si el mismo guarda la condición de guardián de acceso conforme a la DMA. En todo caso, para la solución de estas cuestiones, se plantea como un imperativo la futura colaboración entre las autoridades de protección de datos y de competencia.

VI. BIBLIOGRAFÍA

AEDP (2024) «*Guía sobre el uso de cookies*», págs. 29-30.

BEKKUM VAN, Marvin and ZUIDERVEEN, Frederik (2023), «Using sensitive data to prevent AI discrimination: Does the EU GDPR need a new exception?» *Computer Law and Security Review*, 48 [Online].

BRADFORD, Anu (2012). «The Brussels Effect», *Northwestern University Law Review*, 107(1), págs. 1-68.

CAPLAN, Robyn et al. (2018), «Algorithmic Accountability: A Primer. Data & Society report» [Online] Available at: <https://datasociety.net/library/algorithmic-accountability-a-primer/>

CASTILLO PARRILLA, José Antonio (2023), «Privacidad de grupo: un reto para el derecho a la protección de datos a la luz de la evolución de la inteligencia artificial», *Derecho Privado y Constitución*, 43, págs. 53-88.

CAUFFMAN, Caroline and GOANTA, Catalina (2021), «A New Order: The Digital Services Act and Consumer Protection», *Cambridge University Press*, págs. 1-10.

COLLADO-RODRÍGUEZ, Noelia (2023), «La evaluación de la solvencia mediante el uso de sistemas de IA. Creditworthiness assessment by AI», *Revista CESCO*, págs. 41-67.

DI PORTO, Fabiana et al. (2021), «A computational analysis of the DMA and DSA», *Computational Antitrust Journal*, págs. 17-29.

DUROVIC, Mateja and LECH, Franziska (2020), «A consumer Law Perspective on the Commercialization of Data», *European Review of Private Law* 5, págs. 701-710.

EDELSON, Laura et al (2023), «Access to data and algorithms: for an effective DMA and DSA implementation», *CERRE*, págs. 46-53.

FAFCHAMPS, Nicolas and HORNKOHL, Lena (2021), «Changed Policies of GAFAs, Limited Impact of DMA/DSA on Targeted Ads: Competition Law as the Solution?», *Kluwer Competition Law Blog*, [Online].

- GALLI, Federico (2022), «Predictive Personalisation» in GALLI, F. *Algorithmic Marketing and EU Law on Unfair Commercial Practices*, Springer, págs. 81-107.
- GEORGIEVA, Ludmila and KUNER, Christopher (2020), «Article 9 Processing of special categories of personal data» in KUNER C. et al. (eds), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, Oxford Academic, págs. 365-384.
- GONZÁLEZ CABAÑAS, José, CUEVAS, Ángel and CUEVAS, Rubén (2018), «Facebook use of sensitive data for advertising in Europe», *27th USENIX Security Symposium*, págs. 479-495.
- GOOGLE/IPSOS, U.S. (2016) «How People Discover, Use, and Stay Engaged With Apps, based on smartphone users aged 16-64» [Online].
- HACKER, Philipp (2021), «Manipulation by algorithms. Exploring the triangle of unfair commercial practice, data protection, and privacy law», *European Law Journal*, págs. 1-34.
- KAMIRAN, Faisal. et al (2013), «Techniques for Discrimination-Free Predictive Models», in Custers B. et al. (eds) *Discrimination and Privacy in the Information Society*, Springer [Online].
- KOSINSKI, Michal et al (2013). «Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior», *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, págs. 5802-5805.
- KRUPIY, Tetyana (2021), «Why the Proposed Artificial Intelligence Regulation Does Not Deliver on the Promise to Protect Individuals from Harm», *European Law Blog* [Online].
- LAUX, Johann et al (2021), «Taming the few: Platform regulation, independent audits, and the risks of capture created by the DMA and DSA», *Computer Law & Security Review*, págs. 1-10.
- LEAVY, Susan (2018), «Gender Bias in Artificial Intelligence: The Need for Diversity and Gender Theory in Machine Learning», *2018 IEEE/ACM 1st International Workshop on Gender Equality in Software Engineering (GE)*, págs. 14-16.
- MALGIERI, Gianclaudio and QUINN, Paul (2020). «The Difficulty of Defining Sensitive Data. The concept of sensitive data in the EU data Protection framework», *German Law Journal*, págs. 1583-1612.
- MEPS, (2024) «Letter-to-Meta-on-Pay-or-Okay» [Online].
- MICHINELLI, Andrea (2023), «I servizi intermediari della società dell'informazione» en BOLOGNINI, Luca, et al. *Digital Services Act e Digital Markets Act. Definizioni e prime applicazioni dei nuovi regolamenti europei*, Lefebvre, págs. 45-60.
- NOYB (2024) «28 NGOs Urge EU DPAS To Reject «Pay Or Okay» On Meta», [Online].
- NOYB, (2024) «“Pay Or Okay”: 1,500 € A Year For Your Online Privacy?» [Online].
- NOYB, (2024) «“Pay Or Okay” - The Beginning Of The End?» » [Online].
- PARRIS, Terry and ANGIN, Julia (2016) «Facebook lets advertisers exclude users by race», ProPublica [Online]
- SARTOR, Giovanni et al (2021), *Regulating targeted and behavioural advertising in digital services: how to ensure users' informed consent*, European Parliament.
- STATISTA, «Number of Netflix paid subscribers worldwide from 1st quarter 2013 to 4th quarter 2023», 2023 [Online].
- STECK, Harald et al (2021), «Deep Learning for Recommender Systems: A Netflix Case Study», *AI Magazine* 42(3), págs. 7-18 [Online]
- TZANOU, Maria (2020). «The Future of Eu Data Privacy Law: Towards a More Egalitarian Data Privacy», *Journal of International and Comparative Law* 7, págs. 449-70.
- TZOULIA, Eleni (2021). «Targeted advertising in the digital era: Modern challenges to consumer privacy and economic freedom. The responses of the EU legal order», in SYNODINU, T. (ed.) *EU internet law in the digital single market*, Springer, págs. 447-477.
- WACHTER, Sandra and MITTELSTADT, Brent (2019). «A Right To Reasonable Inferences: Re-Thinking Data Protection Law in the Age of Big Data and AI», *Columbian Business Law Review*, págs. 436-449.

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS Y BIOSIMILARES: ¿QUÉ HA CAMBIADO DESDE LA DECLARACIÓN DE LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO SOBRE SU INTERCAMBIABILIDAD?

BIOLOGICAL AND BIOSIMILAR MEDICINES: WHAT HAS CHANGED SINCE THE EUROPEAN MEDICINES AGENCY'S DECLARATION ON THEIR INTERCHANGEABILITY?

Raquel TÁRREGA*

Alfonso CAMBA**

Lara TOBÍAS-PEÑA***

RESUMEN

Este artículo analiza el impacto del posicionamiento común de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y los Jefes de las Agencias Europeas de Medicamentos, emitida en julio de 2022, sobre la intercambiabilidad de medicamentos biológicos cuya patente haya expirado y los biosimilares en la Unión Europea (UE). Se explora cómo esta declaración ha influido las políticas de intercambiabilidad en varios Estados miembro, enfocándose en la situación antes y después de la declaración. El análisis aborda la variabilidad en la aplicación de la intercambiabilidad en distintos países, resaltando los avances y las barreras existentes. Los resultados de dicho análisis muestran que los avances han sido moderados, subrayando la necesidad de seguir impulsando políticas que fomenten el uso de biosimilares para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud y mejorar el acceso a tratamientos efectivos.

Palabras clave: medicamentos biosimilares, biológicos, intercambiabilidad, Agencia Europea de Medicamentos.

ABSTRACT

This article examines the impact of the joint statement by the European Medicines Agency (EMA) and the Heads of the European Medicines Agencies, issued in July 2022, on the interchangeability of biological medicines not protected by patent and biosimilars within the

* Diplomada Comercial del Estado. Subdirección de Estudios e Informes. Departamento de Promoción de la Competencia. CNMC.

** Técnico Comercial y Economista del Estado. Subdirección de Estudios e Informes. Departamento de Promoción de la Competencia. CNMC.

*** Técnico Comercial y Economista del Estado. Subdirección de Estudios e Informes. Departamento de Promoción de la Competencia. CNMC.

Fecha de recepción: 11 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 30 de abril de 2024

European Union (EU). It explores how this declaration has influenced interchange policies in various Member States, focusing on the situation before and after the declaration. The analysis addresses the variability in the implementation of interchangeability across different countries, highlighting their progress and existing barriers. The results of this analysis show that progress has been limited so far, emphasizing the need for policies that promote the use of biosimilars to ensure the sustainability of health systems and improve access to effective treatments.

Keywords: biosimilar medicines, biologic, switching, European Medicines Agency.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. ¿QUÉ SON LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES?— III. Políticas de *switching* o intercambio entre biológicos y biosimilares.— 1. Política de Intercambiabilidad de medicamentos biológicos y biosimilares en España.— 2. POLÍTICA de Intercambiabilidad de medicamentos biológicos y biosimilares en Europa.— IV. CONCLUSIONES.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. WHAT ARE BIOSIMILAR MEDICINES?— III. SWITCHING POLICIES BETWEEN BIOLOGICAL AND BIOSIMILAR MEDICINES.— 1 Switching policy of biological and biosimilar medicines in Spain.— 2. Switching policy of biological and biosimilar medicines in Europe.— IV. CONCLUSIONS.

I. INTRODUCCIÓN¹

La Agencia Europea del Medicamento (en adelante EMA, por sus siglas en inglés) y los Jefes de las Agencias Europeas de Medicamentos emitieron en julio de 2022 un Posicionamiento conjunto ratificando que los medicamentos biosimilares aprobados en la Unión Europea (UE) son intercambiables. Esto significa que un biosimilar se puede utilizar en lugar de su medicamento biológico de referencia (y viceversa) y también puede intercambiarse por otro biosimilar de referencia. Si bien en muchos Estados miembros ya se intercambiaban los medicamentos biológicos por biosimilares, esta posición conjunta armonizaba el enfoque de la UE y aportaba más claridad a aquellas autoridades y profesionales sanitarios que aún albergaban dudas sobre la intercambiabilidad de los medicamentos biológicos y biosimilares. Este posicionamiento conjunto, no obstante, dejaba libertad a los Estados miembros sobre cómo implementar esta intercambiabilidad, ya sea bajo el control del prescriptor y/o la sustitución automática del medicamento a nivel de farmacia.

Este artículo pretende realizar una evaluación del efecto que esta posición común tuvo sobre las políticas de intercambiabilidad de los diferentes Estados miembro de la UE. Para ello, se analizarán las políticas sobre el uso de los biosimilares en 11 países de la UE (incluida España) antes de la publicación de la declaración conjunta de la EMA y de los Jefes de las Agencias Europeas del Medicamento y el estado actual de dichas políticas nacionales. Asimismo, se realizará una valoración general sobre las políticas sobre el uso de biosimilares en el resto de países europeos, con el fin de determinar qué Estados miembro se encuentran alineados con la visión de la EMA sobre la intercambiabilidad de los medicamentos biosimilares y qué Estados han decidido no seguir estas directrices.

¹ Las opiniones expresadas en este artículo corresponden exclusivamente a los autores y no representan necesariamente la posición de la institución de la que forman parte.

II. ¿QUÉ SON LOS MEDICAMENTOS BIOSIMILARES?

Un biosimilar es un medicamento biológico similar a otro ya existente cuya patente ya ha expirado (el producto de referencia), y que ha demostrado ser comparable en cuanto a calidad, eficacia y seguridad al medicamento innovador de referencia². Son medicamentos producidos a partir de organismos vivos, tratándose de moléculas sintetizadas a partir de células vivas. Su posología y vía de administración son las mismas que las del producto de referencia, y se autoriza para todas o algunas de las indicaciones aprobadas para dicho medicamento biológico de referencia. Los medicamentos biosimilares constituyen una alternativa terapéutica al medicamento biológico, cuyo precio es mayor, promoviendo la reducción del precio de los medicamentos con ese principio activo. De este modo, estos productos contribuyen a reducir el gasto público en medicamentos, sin comprometer su calidad y eficacia y fomentando la competencia. En este sentido, y según un estudio³ (Goñi, 2020) sobre el impacto presupuestario de los biosimilares, en España se estima un ahorro derivado del uso de biosimilares en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de más de 5.000 millones de euros durante el período 2009-2022. A nivel europeo, el ahorro estimado por el uso de biosimilares alcanza los 50.000 millones de euros en el período 2012-2023⁴.

Los medicamentos biosimilares pueden entrar al mercado cuando el medicamento biológico original de referencia pierde sus derechos de exclusividad o patente (de modo análogo a los genéricos para los medicamentos de síntesis química). Requieren estudios clínicos más complejos y con mayor número de pacientes que los genéricos, por tratarse de medicamentos biológicos, conllevando el desarrollo de los biosimilares una inversión notablemente más elevada en términos de tiempo y económicos⁵. El desarrollo de los medicamentos biosimilares es relativamente reciente: el primer biosimilar se aprobó en la Unión Europea en 2006.

De acuerdo con la EMA, la evidencia adquirida a lo largo los años de experiencia clínica demuestra que los biosimilares pueden utilizarse de forma segura y eficaz para las indicaciones autorizadas, al igual que otros medicamentos biológicos⁶.

A fecha de julio de 2023 se encontraban aprobados en la Unión Europea un total de 76 medicamentos biosimilares de 20 principios activos diferentes, mientras que en España estaban aprobados y comercializados 57 medicamentos biosimilares de 17 principios activos⁷. Los análisis a nivel nacional muestran una evolución positiva del nivel de penetración de los biosimilares en el mer-

² Informe Anual del SNS 2022 (Ministerio de Sanidad) y BioSim (2024).

³ GARCÍA GOÑI (2020), *Impacto presupuestario de los medicamentos biosimilares* – Universidad Complutense de Madrid.

⁴ *The impact of biosimilar competition in Europe*, White Paper (December 2023), IQVIA.

⁵ El desarrollo de medicamentos biológicos requiere entre 6 y 7 años, de media, frente a los 2-3 años de los genéricos. En términos de coste, unas fuentes apuntan a que la inversión en desarrollo de los biosimilares puede suponer entre 30 y 100 millones de euros y la de genéricos entre 0,6 y 4 millones de euros (Larráyo, 2015), mientras que otras fuentes lo elevan hasta entre 100-300 millones de euros los biosimilares y 1-3 millones los genéricos (Dorrego, 2017).

⁶ <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview>.

⁷ Estudio sobre el mercado de medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud en España, Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y Biosim (2024).

cado entre 2016 y 2022, lo que permite afirmar que, a finales del 2022, España se encontraba en una posición intermedia en relación con la cuota de mercado de consumo de medicamentos biológicos en la UE. Existen, no obstante, diferencias significativas de consumo de medicamentos biosimilares entre los hospitales y las oficinas de farmacia. El consumo de biosimilares sobre el total del principio activo es mayor en el ámbito de dispensación hospitalaria que en oficina de farmacia (73% vs 30%, respectivamente, en 2022)⁸, lo cual se debe, en parte, a que una minoría de los principios activos biológicos comercializados en 2022 podían dispensarse en oficina de farmacia (en particular, enoxaparina sódica, folitropina alfa, insulina glargina y teriparatida). Como detalle relevante añadido que afecta al coste y sostenibilidad del sistema sanitario, se puede destacar que los biosimilares y biológicos, al igual que otros medicamentos, tienen precios más competitivos en el ámbito hospitalario, ya que los hospitales los adquieren a Precio de Venta de Laboratorio (PVL) y tienen mayor margen para negociar con los laboratorios, frente a la dispensación en oficina de farmacia que se realiza a Precio de Venta al Público (PVP) más elevado.

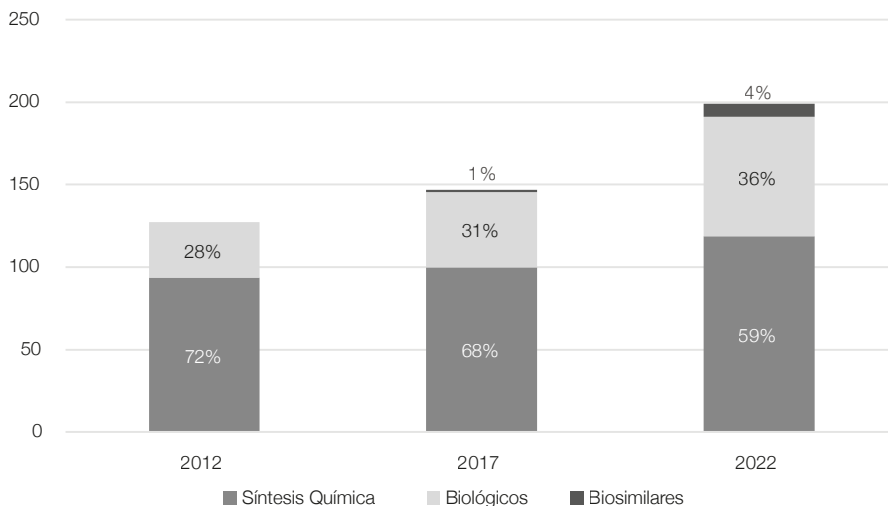
A nivel agregado de prestación farmacéutica en el canal hospitalario del SNS, el consumo de biosimilares en España en 2020 representó el 7,7% sobre el total a PVL del consumo hospitalario de medicamentos y un 3,3% en envases⁹. En la UE, la cuota de mercado de los biosimilares (en valor) ha ido creciendo durante los últimos años, pasando de un 1% en 2017 al 4% en 2022. Sin embargo, este 4% se encuentra aún muy lejos de la cuota de mercado de los medicamentos biológicos (36% en 2022). Este se debe, en parte, al elevado número de medicamentos biológicos que se hallan protegidos bajo patente y, por tanto, que no están expuestos a la competencia de los medicamentos biosimilares. Asimismo, a esto también le puede afectar la prevalencia de las patologías que cuentan con biosimilares frente a la prevalencia del conjunto de patologías tratadas con biológicos, para las que no existen biosimilares autorizados.

Tal y como ilustra el gráfico siguiente, los medicamentos biológicos tienen cada vez mayor peso y crecen más rápido que los medicamentos de síntesis química dentro del arsenal terapéutico. En los próximos años, gran parte de estos medicamentos biológicos perderán la protección de sus patentes y entrarán en competencia con los medicamentos biosimilares. De este modo, los medicamentos biosimilares tendrán la oportunidad de incrementar su cuota de mercado y, con ello, aumentará la presión competitiva en el mercado. Para que esto sea posible, es necesario que las políticas de los diferentes Estados miembros de la UE fomenten la intercambiabilidad y sustitución de medicamentos biológicos por biosimilares en sus políticas nacionales, tanto a nivel de prescripción y dispensación en el ámbito hospitalario como a nivel de las oficinas de farmacia comunitarias.

⁸ Estudio sobre el mercado de medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud en España, Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y Biosim (2024).

⁹ Prestación Farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (2022), Informe Monográfico del Ministerio de Sanidad.

Gráfico 1. Cuota de mercado de medicamentos de síntesis química, biológicos y biosimilares (en miles de millones de euros)¹⁰.



III. POLÍTICAS DE SWITCHING O INTERCAMBIO ENTRE BIOLÓGICOS Y BIOSIMILARES

Gran parte de las políticas farmacéuticas de países de nuestro entorno y organismos internacionales, como la OMS¹¹, la OCDE¹², la Agencia Europea del Medicamento y el Parlamento Europeo¹³ incluyen el fomento del uso de biosimilares en los sistemas de salud. Pese a ello, una de las principales barreras de entrada a los medicamentos biosimilares es la falta de intercambiabilidad entre el medicamento biológico original y su biosimilar.

Esta circunstancia se debe a que el medicamento biosimilar no se considera como un genérico, o sustituto, de un medicamento biológico, debido a la variabilidad natural y la mayor complejidad del proceso de producción de los medicamentos biológicos, el cual no permite una réplica exacta de la microheterogeneidad molecular¹⁴,¹⁵.

De facto, cuando la EMA lleva a cabo la revisión científica de un biosimilar, las evaluaciones garantizan que las pequeñas diferencias entre los biosimilares y los biológicos de referencia no afectan a la seguridad ni a la eficacia del medicamento. Pese a ello, la EMA no decide sobre la intercambiabilidad del medica-

¹⁰ Fuente: The impact of biosimilar competition in Europe, White Paper (diciembre de 2023), IQVIA.

¹¹ *Access to new medicines in Europe: technical review of policy initiatives and opportunities for collaboration and research*, Organización Mundial de la Salud, 2015.

¹² *Pharmaceutical Innovation and Access to Medicines*, OECD Health Policy Studies.

¹³ *Biosimilars medicines: Overview*, European Medicines Agency (EMA) 2020. Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de marzo de 2017, sobre Las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos.

¹⁴ Son así necesarios más estudios para la aprobación de medicamentos biosimilares que para la de los medicamentos genéricos, a fin de poder garantizar que las pequeñas diferencias no afectan a la seguridad ni a la eficacia del medicamento.

¹⁵ *Los biosimilares en la UE - Guía informativa para profesionales sanitarios* Elaborada conjuntamente por la Agencia Europea de Medicamentos y la Comisión Europea, 2019.

mento biológico de referencia por el biosimilar, sino que dicha decisión se toma a nivel nacional.

Este no es el caso en otras jurisdicciones. En Estados Unidos, la *Food and Drug Administration* (FDA) sí indica la intercambiabilidad de un biológico por un biosimilar en su expediente de autorización. Es decir, la FDA puede designar un medicamento biosimilar como intercambiable con su biológico de referencia, lo que lleva implícita la posibilidad de ser sustituido por el farmacéutico sin intervención del médico prescriptor¹⁶. Esta clasificación no es posible en la Unión Europea, donde la EMA, más allá de una recomendación general al respecto, no se pronuncia sobre la intercambiabilidad de cada uno de los medicamentos biosimilares que aprueba. Esta posición respecto a la intercambiabilidad por parte de la agencia europea ha podido ir en detrimento de la necesaria confianza en los biosimilares entre clínicos y pacientes¹⁷.

A nivel nacional, y antes de la declaración conjunta de la EMA y los Jefes de las Agencias, gran parte de los países europeos habían optado por imposibilitar la intercambiabilidad entre los biológicos y los biosimilares por falta de evidencia clínica al respecto, salvo decisión expresa del prescriptor. Asimismo, la mayoría de los países europeos no permitían la sustitución del medicamento biológico por uno biosimilar (o viceversa) en la dispensación farmacéutica de las oficinas de farmacia¹⁸.

Por estos motivos, en muchos países del ámbito europeo, las prácticas de intercambio de un biológico por un biosimilar una vez iniciado el tratamiento en un paciente no han sido tan extendidas y, en ocasiones, incluso han existido reticencias por parte de los prescriptores a prescribir biosimilares al inicio del tratamiento¹⁹. Pese a ello, algunas agencias reguladoras se habían posicionado a favor de la intercambiabilidad de los biosimilares bajo la supervisión de los prescriptores²⁰.

La evolución del mercado de los biosimilares depende, en buena medida, del marco legal y de la resolución de las incertidumbres existentes, entre las que la intercambiabilidad entre biológicos y biosimilares es la más importante²¹. En esta línea contestaron los agentes del mercado que respondieron a la Consulta Pública sobre medicamentos que lanzó la CNMC a principios de 2021.

¹⁶ FDA (2024) <https://www.fda.gov/drugs/spotlight-cder-science/safety-outcomes-when-switching-between-biosimilars-and-reference-products>.

¹⁷ Los biosimilares en la UE - Guía informativa para profesionales sanitarios. Elaborada conjuntamente por la Agencia Europea de Medicamentos y la Comisión Europea, 2019.

¹⁸ ZOZOYA, y GONZÁLEZ (2018). *El irresistible ascenso del mercado de los biosimilares*. Weber.

¹⁹ ZOZOYA y GONZÁLEZ (2018).

²⁰ Las autoridades finlandesa, escocesa, irlandesa, alemana y de Países Bajos consideraban que, debido a la alta similitud entre el medicamento de referencia y el biosimilar, no existía evidencia de que el sistema inmune reaccionara de forma diferente ante un intercambio entre el medicamento de referencia y el biosimilar, por lo que cualquier intercambio entre ellos podía considerarse seguro. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria se alinea con esta posición y defiende que la intercambiabilidad debe ser siempre realizada bajo la supervisión del prescriptor, realizando una adecuada monitorización clínica del paciente, e informándolo. En el ámbito hospitalario es posible, siempre que lo aprueben las Comisiones de Farmacia y Terapéuticas de los centros hospitalarios junto con el juicio del médico prescriptor (Martínez-López de Castro et al., 2018). Las Guías impulsadas por la UE de medicamentos biosimilares para pacientes (2017) y para profesionales (2019) disponibles en la web de la AEMPS indican que es posible cambiar un biológico por un biosimilar en los casos autorizados y bajo decisión médica.

²¹ Para mayor detalle sobre esta cuestión, se puede consultar el estudio sobre la Distribución Mayorista de Medicamentos, CNMC (2022) <https://www.cnmc.es/sites/default/files/4327509.pdf>.

Por este motivo, y en el marco del Estudio sobre la Distribución Mayorista de Medicamentos en España (CNMC, 2022), la CNMC instaba a las autoridades españolas a realizar un esfuerzo y análisis de la evidencia existente sobre el efecto de los biosimilares sobre la salud, y sobre su intercambiabilidad con medicamentos biológicos, con el fin de poder determinar la seguridad del intercambio de ambos fármacos en base a evidencia clínica. En el estudio, la CNMC subrayaba la importancia de la política de *switching* como elemento esencial y facilitador de la competencia en el mercado de biológicos y biosimilares. De este modo, y en caso de que la evidencia existente apoyara la intercambiabilidad en el tratamiento, se recomendaba realizar un posicionamiento formal en favor de la intercambiabilidad de medicamentos biológicos y biosimilares. Todo ello, con objeto de homogeneizar las distintas actuaciones en el SNS, incrementar la competencia en el mercado, promover la sostenibilidad del sistema de salud español y garantizar el acceso a medicamentos biológicos asequibles y eficaces a los pacientes que los requieran.

Asimismo, y mientras no existiera dicho posicionamiento, la CNMC creía conveniente introducir programas de prescripción que instaran al uso de medicamentos biosimilares en pacientes *naïve* (o nuevos pacientes, aquellos que no hayan recibido tratamiento con medicamentos biológicos). Con ello se fomentaría una mayor penetración de los medicamentos biosimilares y se mantendría el interés de la industria de biosimilares por nuestro mercado.

1. Política de Intercambiabilidad de medicamentos biológicos y biosimilares en España

En España, así como en otros países europeos, el cambio o *switching* de un medicamento biológico por uno biosimilar antes de la declaración conjunta de la EMA y los Jefes de las Agencias Europeas del Medicamento debía realizarse bajo la responsabilidad del clínico, quien debía prescribir dicho intercambio. A este respecto, la norma preveía la prescripción de los medicamentos biológicos por su denominación comercial y no en base a su principio activo, según el artículo único de la Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecían los medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Es decir, en el caso español el intercambio debía ser prescrito por el clínico o médico y el farmacéutico en oficina de farmacia no podía sustituir un medicamento de origen biológico prescrito por otro biosimilar (o viceversa), ni un biosimilar por otro biosimilar. Según nota de la AEMPS, esta prohibición de sustitución en el caso de medicamentos biológicos no era de aplicación en la dispensación hospitalaria, en donde intervienen las comisiones interdisciplinarias que promueven el uso racional de los medicamentos para tratar, entre otras cuestiones, el intercambio terapéutico²².

²² La política de uso de medicamentos en el ámbito hospitalario se fija en comisiones interdisciplinarias que promueven el Uso Racional del Medicamento atendiendo a la Ley y buena práctica, incluido el intercambio terapéutico. Disponible en <https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/medicamentos-no-sustituibles/>

Asimismo, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) publicó un documento de posicionamiento en 2017 donde, entre otros aspectos, valoraban la intercambiabilidad entre medicamentos biológicos y biosimilares. En este documento, la SEFH consideraba que la intercambiabilidad debía ser siempre realizada bajo la supervisión del prescriptor, efectuando una adecuada monitorización clínica del paciente, informándole del cambio y entrenándolo en la administración del nuevo fármaco si fuera necesario²³.

Tras la declaración conjunta de la EMA y los Jefes de las Agencias en 2022, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se ha apoyado en dicha declaración sin realizar un posicionamiento formal añadido al respecto de la intercambiabilidad ni cambiar la normativa aplicable a los biosimilares. En la actualidad, por tanto, España sigue permitiendo el intercambio de medicamentos biológicos y biosimilares en la prescripción (con receta y bajo supervisión médica), pero no permite la sustitución a nivel de oficina de farmacia de los medicamentos biológicos.

2. Política de Intercambiabilidad de medicamentos biológicos y biosimilares en Europa

En la UE, y pese al posicionamiento claro de la EMA y a la declaración conjunta con los Jefes de las Agencias Europeas del Medicamento, aún no existe una homogeneidad en la implementación de la intercambiabilidad entre medicamentos biológicos y biosimilares. Si bien todos los Estados miembro aplican, en cierta medida, la intercambiabilidad entre dichos medicamentos, la mayoría de ellos supeditan el intercambio a la decisión del médico prescriptor e, incluso, en algunos casos, los propios pacientes pueden decidir no realizar el intercambio de medicamentos²⁴. Tan solo 7 países de la UE han implementado la intercambiabilidad de modo absoluto e introducido la sustitución de biosimilares por biológicos a nivel de oficina de farmacia. El siguiente mapa expone los países que, en la actualidad, sí permiten la sustitución en la dispensación, por parte del farmacéutico.

Tal como muestra el mapa, los países que permiten la sustitución a nivel de farmacia comunitaria en la UE son: Francia, Países Bajos, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia y Finlandia. Cabe destacar, no obstante, que Estonia, Letonia, Francia y Polonia ya permitían la sustitución de biosimilares y biológicos antes de julio de 2022, cuando la EMA y los Jefes de las Agencias emitieron la declaración conjunta de intercambiabilidad²⁵. Es decir, la política de intercambiabilidad en la dispensación ha cambiado tras el posicionamiento común en 3 países (Alemania, Países Bajos y Finlandia), aunque no es sencillo corroborar que estos cambios estén directamente relacionados con esta declaración. En cualquier caso, sí podría considerarse como mínimo un factor facilitador para el cambio de las políticas sobre el uso de biosimilares y su intercambiabilidad.

²³ Documento de Posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre los medicamentos biosimilares, SEFH (2017) https://www.sefh.es/sefhpdfs/PosicionamientoBiosimilaresSEFH_documento_completo_Definitivo.pdf.

²⁴ MARKET REVIEW – EUROPEAN BIOSIMILAR MEDICINE MARKETS, Policy Review de Medicines for Europe (2023).

²⁵ ZOZOYA y GONZÁLEZ (2018).

Mapa 1. Política de sustitución de biosimilares y biológicos en la dispensación de oficinas de farmacia (marzo 2024 26).



A continuación, se realizará un análisis más detallado de los Estados miembro que han cambiado su política de intercambiabilidad. Para ello, se ha comparado la información sobre la intercambiabilidad de los biosimilares que existía antes y después de julio de 2022 en las páginas web y documentos públicos de las agencias del medicamento finlandesa y alemana (en el caso de Países Bajos no se ha podido obtener información al respecto). En los cuadros siguientes se compara el antes y el después de ambas políticas nacionales sobre el uso de biosimilares:

²⁶ Fuente: elaboración propia a partir de la información disponible en las páginas de las agencias del medicamento de Austria, Bélgica, Irlanda, Francia, Alemania, Dinamarca, Irlanda, Italia, Finlandia y España, así como la información incluida en el MARKET REVIEW – EUROPEAN BIOSIMILAR MEDICINE MARKETS, Policy Review de Medicines for Europe (2023).

RECUADRO I: POSICIONAMIENTO DE FINLANDIA SOBRE LA INTERCAMBIABILIDAD (SWITCHING)

En junio de 2022, la Agencia Finlandesa del Medicamento (Fimea) ²⁷ consideraba que los biosimilares eran intercambiables con sus biológicos de referencia bajo la supervisión de un profesional del sistema sanitario. Se excluía la sustituibilidad automática a nivel de farmacia.

La posición actual de Fimea ²⁸ sobre la intercambiabilidad sigue siendo la misma. Sin embargo, a partir de abril de 2024 la sustitución ²⁹ en la dispensación en farmacia es posible. El objetivo de esta sustitución es aumentar la competencia de precios y reducir los costes de reembolso de los medicamentos. Este esquema de sustitución será gradual, de modo que a partir de 2024 la enoxaparina podrá sustituirse a nivel de farmacia y posteriormente se añadirán otros medicamentos a lo largo de 2025-26.

En este caso, Finlandia ha optado por un cambio gradual y más conservador de la sustitución de biosimilares y biológicos en farmacia, en línea con la declaración de la EMA y los Jefes de las Agencias, aunque no cita explícitamente esta declaración en sus documentos internos.

RECUADRO II: POSICIONAMIENTO DE ALEMANIA SOBRE LA INTERCAMBIABILIDAD (SWITCHING)

En agosto de 2020, el Comité Federal Conjunto ³⁰ (*Gemeinsamer Bundesausschuss*) consideraba la intercambiabilidad de acuerdo con un método de prescripción económico; esto se aplica tanto al intercambio de un medicamento biológico con otro biológico o con un biosimilar. El paciente debía ser informado por el médico de las razones del cambio y el médico a cargo podía abstenerse de realizar el cambio por motivos médicos y terapéuticos, teniendo en cuenta aspectos específicos del paciente y de la enfermedad. La sustitución en farmacia no era posible en 2020.

Sin embargo, a partir de 15 de marzo de 2024 la sustitución a nivel de farmacias también es posible ³¹ en Alemania, siempre que el médico no haya descartado el cambio del biológico prescrito por motivos médicos y terapéuticos. Asimismo, la farmacia puede abstenerse de hacerlo, teniendo en cuenta aspectos específicos del paciente. Los documentos acreditativos de esta modificación de la política de uso de los biosimilares no citan la declaración de la EMA y de los Jefes de las Agencias, luego no es posible relacionar su causalidad con el cambio de política.

Además de Alemania y Finlandia, antes de la declaración conjunta existían un número de agencias del medicamento europeas que favorecían el intercambio de medicamentos biosimilares y biológicos. Una de ellas, en concreto, decidió sobre la sustitución en farmacia de estos medicamentos de forma casi simultánea a la elaboración del documento de declaración conjunta sobre la intercambiabilidad. Este es el caso de Francia:

²⁷ Fimea, Agencia Finlandesa del Medicamento (junio 2022).

²⁸ Fimea - Agencia Finlandesa del Medicamento (marzo 2024).

²⁹ Fimea-Agencia Finlandesa del Medicamento <https://fimea.fi/en/-/pharmacies-are-soon-allowed-to-substitute-a-biological-medicine-with-a-more-affordable-alternative>.

³⁰ Decisión del Comité Conjunto Federal sobre el Intercambio de medicamentos biológicos producidos biotecnológicamente. https://www.g-ba.de/downloads/39-261-4430/2020-08-20_AM-RL_Austausch-bio-Arzneimittel_BAnz.pdf

³¹ Enlace a nota de prensa del Gemeinsamer Bundesausschuss: <https://www.g-ba.de/service/fachnews/120/>

RECUADRO III: POSICIONAMIENTO DE FRANCIA SOBRE LA INTERCAMBIABILIDAD (SWITCHING)
En febrero de 2022 la Agencia Francesa de Seguridad de Medicamento y Productos de la Salud (ANSM)³² permitía la intercambiabilidad de biológicos y biosimilares durante el tratamiento. Para ello, se debían respetar las siguientes condiciones: (i) el paciente debía estar informado y estar de acuerdo con la intercambiabilidad; (ii) garantizar el seguimiento clínico adecuado durante el tratamiento, y (iii) garantizar la trazabilidad de los productos en cuestión. En esa misma fecha se publicó un informe sobre el «<i>État des lieux sur les médicaments biosimilaires</i>»³³ que permitía la sustitución en farmacia siempre que el prescriptor no hubiera excluido la posibilidad de sustitución en la dispensación. Por tanto, la sustitución a nivel de farmacia comunitaria ya era posible en Francia a principios de 2022. Para garantizar la seguridad de dispensación, la adherencia de los pacientes y de los profesionales de la salud, la ANSM proponía una implementación gradual de la sustitución selectiva, empezando por un número limitado pero representativo de fármacos biológicos sustituibles. Así pues, en Francia se plantea realizar la citada implementación gradual, si bien en la práctica, y a fecha de marzo de 2024, el posicionamiento sobre la intercambiabilidad en la prescripción y la sustitución en farmacia no ha cambiado³⁴.

Además de Francia, existía otra agencia del medicamento europea que intentó activamente promover la sustitución de los medicamentos biosimilares y biológicos en la dispensación farmacéutica, mucho antes de la publicación del documento de posición de la EMA y los Jefes de las Agencias. De hecho, ya en 2020 no solo promovió el debate interno al respecto, sino que intentó incluir la sustitución automática en farmacia en un texto legislativo. Se trataba de la agencia italiana del medicamento, la AIFA. Pese a ser una de las agencias precursoras y pioneras en intentar introducir la sustitución en la dispensación, a día de hoy en Italia todavía no es posible sustituir un medicamento biosimilar o biológico por otro de referencia. En el cuadro siguiente se resume la situación en 2020 y la actual:

RECUADRO IV: POSICIONAMIENTO DE ITALIA SOBRE LA INTERCAMBIABILIDAD (SWITCHING)
En Italia, AIFA, la Agencia Italiana de Medicamentos, publicó en 2018 un segundo documento de posición³⁵ sobre medicamentos biosimilares con el objetivo de proporcionar a los profesionales de la salud y a los ciudadanos información clara, transparente y válida sobre los medicamentos biosimilares. Según AIFA, el proceso regulatorio ha demostrado que la relación riesgo-beneficio de los medicamentos biosimilares es la misma que la del original de referencia. Por lo tanto, los medicamentos biosimilares son intercambiables con el biológico de referencia. Esta consideración es válida para pacientes <i>naïve</i> (o <i>ex-novo</i>) y para pacientes que ya están en tratamiento. La AIFA también ha indicado que la elección del tratamiento sigue siendo una decisión clínica encomendada al prescriptor; a este último también se le encomienda la tarea de contribuir a un uso adecuado de los recursos para la sostenibilidad del sistema sanitario y proporcionar una información adecuada al paciente sobre el uso de medicamentos biosimilares. Pese a que en 2020 la AIFA encendió de nuevo este debate al realizar una propuesta³⁶ en la Ley de Presupuestos 2020 para promover la sustitución automática por el farmacéutico sin necesidad de contar con consentimiento expreso del prescriptor, esta propuesta encontró la oposición de sociedades científicas, que consideraban esencial el papel del prescriptor en la elección terapéutica. Como resultado, la política de intercambiabilidad y sustitución se ha mantenido inalterada hasta la actualidad³⁷.

³² Agencia Francesa de Seguridad de Medicamento y Productos de la Salud (junio 2022).

³³ État des lieux sur les médicaments biosimilaires, ANSM (février 2022) <https://ansm.sante.fr/uploads/2022/05/11/20220511-rs-biosimilaires-vf-06052022-2.pdf>.

³⁴ Agencia Francesa de Seguridad de Medicamento y Productos de la Salud (marzo 2024).

³⁵ AIFA – Agencia Italiana de Medicamentos https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/pp_biosimilari_27.03.2018.pdf.

³⁶ LOBO y DEL RÍO (2020), Gestión Clínica Incentivos y Biosimilares.

³⁷ AIFA- Agencia Italiana de Medicamentos (<https://www.aifa.gov.it/en/farmacibiosimilari>).

Otro caso paradigmático es el de la agencia del medicamento danesa. Históricamente, Dinamarca ha sido uno de los países europeos que más han favorecido el intercambio de medicamentos biosimilares y biológicos, llegando a presentar un posicionamiento claro y contundente al respecto, incluso llegando a asegurar que el intercambio no es solo seguro para los pacientes, sino que no hay ninguna diferencia de tratamiento entre un medicamento biosimilar y otro biológico en una época donde otras agencias del medicamento europeas se mostraban más cautas. Pese a ello, el posicionamiento de la autoridad danesa no ha cambiado en los últimos años y, por tanto, no parece que la declaración conjunta de la EMA haya tenido ningún efecto sobre su política de intercambiabilidad y sustitución.

Así, en junio de 2022, las autoridades danesas³⁸ consideraban que el intercambio de un biológico por un biosimilar no era problemático. Según la agencia danesa, el medicamento biosimilar solo podía autorizarse si tenía el mismo perfil de eficacia que el medicamento de referencia, por lo que el paciente no experimentaría ningún cambio en su tratamiento si cambia a un medicamento biosimilar. A marzo de 2024, y pese a la posición favorable ante el intercambio, el posicionamiento³⁹ sigue siendo idéntico, pero la sustitución en farmacia sigue sin ser posible.

Asimismo, Irlanda⁴⁰ también es un caso particular, dado que no parece tener un posicionamiento formal a nivel de agencia del medicamento sobre la política de uso e intercambiabilidad, sino que deja libertad a los centros médicos y/o entes locales para determinar sus propias políticas. En concreto, en Irlanda los biológicos y biosimilares pueden intercambiarse bajo prescripción médica, pero las decisiones de cambiar el medicamento de un paciente deben tomarse de acuerdo con las políticas locales o hospitalarias acordadas y, en cualquier caso: (i) se debe mantener una vigilancia y un seguimiento clínico adecuados después de cualquier cambio; y (ii) deben existir sistemas de trazabilidad para que cualquier reacción adversa pudiera atribuirse al medicamento correcto.

Por último, existe algún Estado miembro que continúa teniendo políticas de intercambiabilidad y sustitución conservadoras y limitadas a los pacientes *naïve* o *ex-novo*, es decir, aquellos pacientes que no han recibido tratamiento previo con medicamentos biológicos y, por tanto, se les puede prescribir un medicamento biosimilar al iniciar su tratamiento. De este modo, no se suelen realizar cambios durante el tratamiento de los pacientes salvo que el prescriptor así lo quiera, sino que al inicio del tratamiento se decide si el paciente será tratado con un medicamento biosimilar o biológico. En estos países, de facto, no existe una verdadera política de intercambiabilidad de biológicos y biosimilares como tal y, por tanto, no han incorporado el posicionamiento de la EMA y de los Jefes de Agencia incluido en la declaración conjunta publicada.

³⁸ Agencia del Medicamento Danesa y Consejo para el uso de medicamentos de alto coste en hospitales (RADS) (junio 2022).

³⁹ Agencia del Medicamento Danesa y Consejo para el uso de medicamentos de alto coste en hospitales (RADS) (marzo 2024) <https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/sideeffects/biological-and-biosimilar-medicinal-products/frequently-asked-questions/>.

⁴⁰ Autoridad Irlandesa Reguladora de Productos Sanitarios (marzo 2024) <https://www.hpra.ie/docs/default-source/publications-forms/guidance-documents/guide-to-biosimilars-for-healthcare-professionals-v3.pdf?Status=Master&sfvrsn=27>.

Sin embargo, y pese a lo anterior, la mayoría de los países europeos tienen en vigor una política de intercambiabilidad sólida entre medicamentos biosimilares y biológicos, si bien prohíben la sustitución a nivel de farmacia. La no sustitución a nivel de farmacia comunitaria sigue siendo un obstáculo a superar en gran parte de los países europeos⁴¹.

IV. CONCLUSIONES

Del análisis anterior se desprende la necesidad de seguir insistiendo en la intercambiabilidad entre medicamentos biosimilares y biológicos tanto en la prescripción y dispensación a nivel hospitalario como en la oficina de farmacia en los casos en los que sea posible. La declaración conjunta de la EMA y los Jefes de las Agencias Europeas de Medicamentos supuso un impulso hacia la homogeneización de las políticas de intercabiabilidad nacionales, pero no ha tenido un efecto determinante a corto plazo. Será necesario esperar a ver si dicha declaración tiene un efecto más a largo plazo sobre los posicionamientos y políticas nacionales sobre el uso de los medicamentos biosimilares.

Por otro lado, parece necesario seguir fomentando la sustitución de los medicamentos biológicos. En este sentido, existen diversos modos de impulsar el uso de medicamentos biosimilares a través de las políticas sanitarias, entre ellos: (i) agilizando su autorización por la Comisión Europea y la entrada de biosimilares en la financiación del Sistema Nacional de Salud tras la pérdida de exclusividad de los medicamentos originales, (ii) a través de incentivos adecuados para prescriptores, farmacéuticos y pacientes, (iii) introduciendo un sistema de precios que promueva la competencia entre los operadores y (iv) a través de campañas de información y concienciación tanto a los profesionales de la salud como a las personas sobre el uso de los medicamentos biosimilares. Asimismo, y en el ámbito hospitalario, el uso de biosimilares puede impulsarse mediante acuerdos de ganancias compartidas entre los laboratorios productores y los servicios asistenciales o centros de salud. Estas medidas podrían fomentar la penetración de biosimilares, incrementar la competencia efectiva en el mercado, contribuir a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y mejorar el acceso de los pacientes a terapias y tratamientos con medicamentos biológicos.

⁴¹ Entre estos países encontramos a Austria, Eslovenia, Hungría, o Croacia, entre otros muchos.

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

LA COMERCIALIZACIÓN DE PIEZAS DE
RECAMBIO Y LAS FUNCIONES DE LA MARCA:
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA
CUARTA) DE 25 DE ENERO DE 2024, ASUNTO
C-334/22 [AUDI VS GQ]

THE COMMERCIALISATION OF SPARE PARTS AND
THE FUNCTIONS OF THE TRADEMARK:
JUDGMENT OF THE COURT (FOURTH CHAMBER)
OF 25 JANUARY 2024, CASE C-334/22 [AUDI V GQ]

Marta CERNADAS LÁZARE*

RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto el análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de enero de 2024, asunto C-334/22 [Audi vs GQ]. En este pronunciamiento, el Tribunal de Luxemburgo interpreta los artículos 9 y 14 del Reglamento de marca de la Unión Europea para determinar si puede existir una infracción del derecho de marca en la comercialización de piezas de recambio. En concreto, se plantea si un elemento en las rejillas del radiador de un automóvil destinado a fijar el emblema que representa una marca y cuya forma es idéntica o similar a esta, hace uso de un signo en el tráfico económico de un modo que pueda infringir el derecho exclusivo o, en su caso, formar parte de las limitaciones a los derechos conferidos por la marca.

Palabras clave: uso en el tráfico económico; funciones de la marca; limitación de los derechos conferidos al titular de una marca; cláusula de reparación

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyse the judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 25 January 2024, Case C-334/22 [Audi v GQ]. In this decision, the Court of Justice interprets Articles 9 and 14 of the European Union Trade Mark Regulation to determine whether there may be an infringement of trade mark rights in the commercialisation of spare parts. Specifically, the issue is whether an element in the radiator grilles of a car intended to fix the emblem representing a trade mark, and whose shape is identical or similar to that trade mark, makes use of a sign in the course of trade in a way that may infringe the exclusive right or, as the case may be, form part of the limitations to the rights conferred by the trade mark.

* Profesora Ayudante Doctora de Derecho Mercantil de la Universidade da Coruña. Dirección de correo electrónico: marta.cernadas.lazare@udc.es

Fecha de recepción: 10 de abril de 2024// Fecha de aceptación: 17 de mayo de 2024

Keywords: use in the course of trade; functions of a trade mark; limitation of the rights conferred on the proprietor of a trade mark; repair clause

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. ANTECEDENTES DE HECHO.— III. CONCEPTO DE USO DE UN SIGNO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO.— 1. Las funciones de la marca.— IV. LIMITACIONES AL DERECHO DE EXCLUSIVA: LA CLÁUSULA DE REPARACIÓN Y EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE MARCA DE LA UE.— V. CONCLUSIÓN.— VI. BIBLIOGRAFÍA

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. FACTUAL BACKGROUND.— III. CONCEPT OF THE USE OF A SIGN IN THE COURSE OF TRADE.— 1. The functions of the trademark.— IV. LIMITATIONS TO THE EXCLUSIVE RIGHT: THE REPAIR CLAUSE AND ARTICLE 14 OF THE EU TRADE MARK REGULATION.— V. CONCLUSION.— VI. BIBLIOGRAPHY

I. INTRODUCCIÓN

La sentencia comentada en el presente trabajo tiene por objeto resolver una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional de Varsovia [*Sqd Okręgowy w Warszawie*].¹ Este pronunciamiento analiza el concepto de ‘uso en el tráfico económico de cualquier signo’ con el fin de dilucidar si los hechos remitidos por el Tribunal nacional pueden ser catalogados como tales y, por consiguiente, puede tratarse de un uso infractor del derecho de marca.

El asunto analizado tiene como partes implicadas a Audi AG, empresa fabricante de automóviles, y a GQ, persona física que vende online piezas de recambio de automóviles que se destinan principalmente a distribuidores de este tipo de piezas. El litigio entre ambas ha sido el origen de la decisión prejudicial que resuelve el alto Tribunal, a quien se le solicita que interprete el Reglamento de marca de la Unión Europea² para determinar cuál es el alcance de la protección del derecho exclusivo conferido al titular de una marca y cuáles son las limitaciones de estos.

En su pronunciamiento, el Tribunal de Justicia aborda la interpretación de los artículos 9 y 14 del Reglamento de marca de la UE. Con ello, analiza cuáles son los usos a los que pueden oponerse los titulares de marca en virtud del artículo 9 —con especial referencia al requisito de menoscabo de las funciones de la marca— y cuáles son los usos que deben permitirse por estar excluidos del alcance del *ius prohibendi* del titular de la marca.

II. ANTECEDENTES DE HECHO

El litigio principal se inició por parte de la empresa Audi AG, titular de la marca figurativa de la Unión Europea número 000018762, registrada para la clase 12 de la clasificación de Niza (esto es, vehículos, piezas de recambio, accesorios para vehículos). Tal y como se explica en las Conclusiones de la Abogada General, la marca en cuestión «es un signo compuesto por cuatro círculos

¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero 2024, asunto C-334/22, *Audi AG vs. GQ* [ECLI:EU:C:2024:76].

² Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada).

yuxtapuestos horizontalmente que se superponen, que la demandante reproduce y utiliza como emblema»:³



Por su parte, el demandado es GQ, persona física que, a través de un sitio web, se dedica a la venta de piezas de recambio para automóviles. Es importante señalar que dichas piezas de recambio no se ofrecen directamente a los consumidores, sino que se venden principalmente a otros distribuidores. Desde 1986 hasta 2017, la demandada anunciaba y comercializaba rejillas de radiador, adaptadas y diseñadas para modelos de Audi antiguos, de los años ochenta y noventa. El punto conflictivo está en que estas rejillas, al igual que las originales, disponían de un elemento destinado a insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles, Audi, y que se correspondía al contorno de su marca.

Por ello, a partir de 2017, la empresa Audi ejercitó acciones judiciales contra GQ con el fin de impedir la comercialización de piezas de recambio no originales en las que la forma de determinados elementos correspondía, parcial o totalmente, a la marca de la demandante. En concreto, el 5 de mayo de 2020, Audi ejercitó una acción de cesación ante el órgano jurisdiccional remitente, el *Sąd Okręgowy w Warszawie*, para que prohibiera a GQ «anunciar, importar, poner a la venta o comercializar rejillas de radiador no originales que incorporasen un signo idéntico o similar a la marca Audi». ⁴ Asimismo, la demandante solicitó que se destruyeran setenta unidades de las rejillas de radiador de automóvil que habían sido incautadas por las autoridades aduaneras polacas y que, según la actora, vulneraban su derecho exclusivo. ⁵ Por su parte, GQ se opuso estas pretensiones sobre la base de que se trata de «una práctica de los fabricantes de automóviles según la cual estos no se oponen a la venta de rejillas de radiador no originales que lleven un elemento destinado a fijar el emblema que representa su marca». ⁶

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente entiende que, para poder pronunciarse sobre el caso concreto, debe determinar si el alcance de la protección conferida por la marca Audi «se extiende también al elemento que permite insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles en una rejilla de radiador y que, por su forma, coincide o es suficientemente similar como para causar confusión con dicha marca». ⁷

Las dudas del tribunal nacional versan sobre varias cuestiones. En primer lugar, se pregunta si existe, en Derecho de marcas, una limitación análoga a la denominada «cláusula de reparación» que opera en diseño industrial. Asimis-

³ Apartado 8 de las Conclusiones de la Abogada General Sra. Laila Medina, presentadas el 21 de septiembre de 2023, asunto C-334/22, *Audi AG contra GQ* [ECLI:EU:C:2023:700].

⁴ Apartado 10 de la sentencia.

⁵ Ibid.

⁶ Apartado 11 de la sentencia.

⁷ Apartado 11 de las Conclusiones.

mo, en segundo lugar, el órgano remitente se cuestiona si, «en las circunstancias del asunto del que conoce, la marca cumple la función de indicar el origen de la pieza de recambio cuando constituye un elemento de dicha pieza. Además, se pregunta si, cuando un elemento de una pieza de recambio de un automóvil, a saber, una rejilla de radiador, permite fijar en dicha pieza el emblema del fabricante del automóvil y representa la forma de una marca de dicho fabricante o es tan similar a esa marca que induce a confusión, ese elemento puede considerarse una marca que cumple la función de indicación de origen».⁸

En consecuencia, con el fin de dilucidar sus dudas, el órgano remitente planteó las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que se opone a que el titular de una marca o un órgano jurisdiccional prohíba a un tercero hacer uso en el tráfico comercial de un signo idéntico a una marca de la Unión, o tan similar a esta que presta a confusión, en piezas de recambio de un automóvil (rejilla de radiador/parrilla), cuando ese signo constituya un elemento de fijación para un accesorio del automóvil (un emblema que representa la marca de la Unión) y:

— cuando desde un punto de vista técnico sea posible fijar el emblema original que representa una marca de la Unión en la pieza de recambio del automóvil (rejilla de radiador/parrilla) sin reproducir en esa pieza un signo idéntico a la marca de la Unión o tan similar a esta que presta a confusión;

o

— cuando desde un punto de vista técnico no sea posible fijar el emblema original que representa una marca de la Unión en la pieza de recambio del automóvil (rejilla de radiador/parrilla) sin reproducir en esa pieza un signo idéntico a la marca de la Unión o tan similar a esta que presta a confusión?

En caso de una respuesta afirmativa a [la primera cuestión, primer o segundo guion]:

2) ¿Qué criterios de evaluación deben aplicarse en este tipo de supuestos para determinar si el uso de una marca de la Unión es compatible con las prácticas leales comerciales e industriales?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartados 2 y 3, letra a), del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que, cuando una marca sea un elemento de la forma de un componente de un automóvil, ante la falta en [dicho Reglamento] de un equivalente de la cláusula de reparación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento [n.º 6/2002], la marca no desempeña en esa situación una función designativa?

4) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartados 2 y 3, letra a), del Reglamento [2017/1001] en el sentido de que, cuando el elemento de fijación de una marca, que representa la forma de la marca o es tan similar a esta que presta a confusión, sea un elemento de la forma de un componente de un automóvil, ante la falta en [dicho Reglamento] de un equivalente de la cláusula de reparación del artículo 110, apartado 1, del Reglamento [n.º 6/2002], el elemento de fijación no puede tratarse como una marca que desempeña una función designativa, incluso cuando sea idéntico a la marca o tan similar a esta que presta a confusión?».⁹

⁸ Apartado 15 de la sentencia.

⁹ Apartado 18 de la sentencia.

III. CONCEPTO DE USO DE UN SIGNO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO

Uno de los puntos que debe interpretar el Tribunal de Justicia es qué debe entenderse por «uso en el tráfico económico de cualquier signo» y, si los hechos remiten por el órgano jurisdiccional nacional pueden considerarse como tal. Para ello, el Tribunal de Luxemburgo reformuló las cuestiones tercera y cuarta. De este modo, el asunto gira en torno a si «el artículo 9, apartados 2 y 3, letras a) a c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que el tercero que, sin el consentimiento de un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión, importa y pone a la venta piezas de recambio, a saber, rejillas de radiador para dichos automóviles, que llevan un elemento destinado a fijar el emblema que representa esa marca y cuya forma es idéntica o similar a dicha marca, hace uso de un signo en el tráfico económico de un modo que puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca».¹⁰

Esta cuestión es fundamental dado que determinar si se trata de un uso de un signo en el tráfico económico permite aplicar el artículo 9, apartado 2 del Reglamento de marcas de la UE. El uso de un signo en el tráfico económico es un requisito imprescindible para la aplicación del mencionado precepto y este punto debe ser examinado con carácter previo.¹¹ Por consiguiente, el titular de una marca de la Unión solo puede obtener la protección de doble identidad, riesgo de confusión o marca de renombre si el tercero, que no cuenta con su consentimiento, emplea el signo en el tráfico económico y, siempre y cuando, este uso menoscabe o sea susceptible de menoscabar las funciones de la marca.¹²

¹⁰ Apartado 24 de la sentencia.

¹¹ Apartado 22 de la sentencia.

¹² Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que el derecho exclusivo conferido por la marca está condicionado a que se menoscabe o se pueda menoscabar las funciones de la marca. Tal y como ha señalado el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones, el ejercicio de los derechos de exclusiva «queda reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad». En este sentido, cabe citar el apartado 31 de la sentencia analizada, así como apartado 26 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2022, asuntos C-148/21 y C-184/21, *Christian Louboutin vs Amazon Europe Core Srl, Amazon EU Srl, Amazon Services Europe Srl, Amazon.com Inc., Amazon Services LLC* [ECLI:EU:C:2022:1016] (en adelante, sentencia *Louboutin*); apartados 33 y 34 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, asunto C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV vs Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA* [ECLI:EU:C:2018:594] (en adelante, sentencia *Mitsubishi*); apartado 26 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2016, asunto C-179/15, *Daimler AG vs Egiptü Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft* [ECLI:EU:C:2016:134] (en adelante, sentencia *Daimler*); apartados 37 y 38 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2011, asunto C-323/09, *Interflora Inc., Interflora British Unit vs Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd* [ECLI:EU:C:2011:604] (en adelante, sentencia *Interflora*); apartados 75 a 79 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, *Google France SARL, Google Inc. vs Louis Vuitton Malletier SA* (asunto C236/08); *Google France SARL vs Viaticum SA, Luteciel SARL* (asunto C237/08); *Google France SARL vs Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL* (asunto C238/08) [ECLI:EU:C:2010:159] (en adelante, sentencia *Google France*); apartado 58 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 junio de 2009, asunto C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie vs Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd* [ECLI:EU:C:2009:378] (en adelante, sentencia *L'Oréal*); apartado 21 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2007, asunto C-48/05, *Adam Opel AG vs Autec AG* [ECLI:EU:C:2007:55] (en adelante, sentencia *Opel*); apartado 59 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2004, asunto C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik* [ECLI:EU:C:2004:717]; apartado 51 de

En este asunto es necesario determinar si el empleo de un elemento que permite fijar el emblema en las rejillas del radiador y cuya forma es idéntica o similar a la marca Audi es un uso de un signo en el tráfico económico, en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE. En opinión del Tribunal de Justicia la respuesta a esta cuestión pasa por interpretar el concepto de «uso», dado que no alberga dudas sobre el hecho de que dicho elemento constituye un signo.¹³ En opinión del Tribunal, «esta forma constituye un signo (...) y el hecho de que se trate de un elemento de una pieza de recambio de automóviles, a saber, una rejilla de radiador, no puede modificar esta apreciación».¹⁴

Sin embargo, respecto al concepto de «uso», el Tribunal señala que el Reglamento de marca de la UE no define el mismo.¹⁵ Si bien, con anterioridad, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de interpretar este concepto. En este sentido, ha declarado que con el término uso se «alude exclusivamente a comportamientos activos por parte del tercero»¹⁶ y «que la enumeración de los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, contenida en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, no es exhaustiva».¹⁷

Según el alto Tribunal, el «uso del signo idéntico o similar a la marca de la Unión se produce ‘en el tráfico económico’ si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada».¹⁸ En este

la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/01, *Arsenal Football Club plc vs Matthew Reed* [ECLI:EU:C:2002:651] (en adelante, sentencia *Arsenal*).

Por lo que se refiere a las funciones de la marca y al paulatino abandono del requisito de uso a título de marca, *vid.*: GARCÍA PÉREZ (2023 A), págs. 45-90; GARCÍA PÉREZ (2023 B), págs. 80-113; GARCÍA PÉREZ (2021), págs. 183 y ss. y 264 y ss.; PEGUERA POCH (2013) págs. 185-210.

¹³ A diferencia del análisis del Tribunal de Justicia que centra su interpretación en el concepto de ‘uso’, la Abogada General lo hace en torno al concepto de ‘signo’. Según la Sra. Medina, es necesario determinar si el elemento que permite fijar el emblema en la rejilla del radiador es o no susceptible de ser considerado un signo en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE. Esta cuestión es fundamental para poder ejercitar los derechos exclusivos contenidos en el citado precepto [en el apartado 27 de sus Conclusiones, la Abogada General no se refiere a un *uso* que pueda menoscabar las funciones de una marca, sino a un *signo*]. Sin embargo, tal y como declara la Abogada General, el término ‘signo’, en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento, no es definido ni en este, ni en ningún otro precepto del citado texto normativo. Según la Abogada General este elemento no puede ser concebido como un signo en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE. Según la Abogada se debe descartar que «la simple silueta de una marca de la Unión de un fabricante de automóviles, como parte de una reproducción fiel de una rejilla de radiador original y con el único fin técnico de insertar y fijar el emblema de dicho fabricante, cumpla las funciones de una marca y, por tanto, constituya un uso de un signo en el tráfico económico en el sentido del artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento» [apartado 40 de las Conclusiones].

¹⁴ Apartado 38 de la sentencia.

¹⁵ Apartado 30 de la sentencia.

La falta de definición del concepto de «uso» ha sido apuntada por el Tribunal de Justicia en los casos *Louboutin* y *Coty Germany*; *vid.* apartado 25 de la sentencia *Louboutin*; y apartado 36 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 2020, asunto C-567/18, *Coty Germany GmbH vs Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon EU Sàrl* [ECLI:EU:C:2020:267] (en adelante, sentencia *Coty Germany*).

¹⁶ Apartado 33 de la sentencia; apartado 27 de la sentencia *Louboutin*; apartado 37 de la sentencia *Coty Germany*; apartado 38 de la sentencia *Mitsubishi*; apartados 39 y 40 de la sentencia *Daimler*.

¹⁷ Apartado 33 de la sentencia; apartado 32 de la sentencia *Coty Germany*; apartado 65 de la sentencia *Google France*; apartado 16 de la sentencia *Opel*; apartado 28 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2005, asunto C-228/03, *The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs LA-Laboratories Ltd Oy* [ECLI:EU:C:2005:177] (en adelante, sentencia *Gillette*); apartado 38 de la sentencia *Arsenal*.

¹⁸ Apartado 34 de la sentencia; apartado 50 de la sentencia *Google France*; apartado 44 del auto del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2009, asunto C-62/08, *UDV North America Inc. vs Brandtraders NV* [ECLI:EU:C:2009:111]; apartado 18 de la sentencia *Opel*; apartado 17 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, *Céline SARL vs Céline SA* [ECLI:EU:C:2007:497]; apartado 40 de la sentencia *Arsenal*.

caso, el hecho de que el mencionado signo se coloque o integre en las rejillas de radiador con vistas a la comercialización de estas constituye un uso en el sentido del artículo 9.3.a) del Reglamento de marca de la UE.¹⁹ Del mismo modo que puede considerarse un uso de los recogidos en el artículo 9.3 letras b) y c), el hecho que GQ importe y ponga a la venta rejillas de un radiador que incorporen dicho signo.²⁰

1. Funciones de la marca

Ha de apuntarse que el hecho de que el Tribunal de Justicia entienda que la forma del elemento empleado para fijar en la rejilla de radiador el emblema de la marca Audi es un signo que se usa en el tráfico económico permite aplicar las protecciones contenidas en el artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE. Si bien, tal y como recuerda el Tribunal, estas protecciones están condicionadas a que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

En el caso analizado, el Tribunal entiende que el controvertido «elemento está colocado en la pieza de recambio, a saber, en la rejilla de radiador, de tal manera que, mientras no se fije el emblema que representa la marca del fabricante de automóviles, el signo idéntico o similar a dicha marca es visible para el público pertinente que vea la pieza, que es el público que pretende comprar esa pieza para reparar o hacer reparar un automóvil. Este hecho puede poner de relieve un vínculo material entre dicha pieza, que un tercero importa, anuncia y pone a la venta, y el titular de la marca AUDI». ²¹

Según el Tribunal de Justicia, este uso puede, en su caso, menoscabar una o varias funciones de la marca.²² Por lo que, en coherencia con su jurisprudencia, el Tribunal sostiene que cabe ejercer los derechos exclusivos que la marca confiere a su titular, dado que este ejercicio «queda reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad». ²³

Por consiguiente, el Tribunal apunta que el juez nacional deberá determinar si, en el caso analizado, el signo empleado por GQ y la marca Audi son idénticos o similares y, asimismo, si la rejilla de radiador es idéntica o similar a uno o varios productos para los que la marca Audi está registrada.²⁴ De este modo, deberá valorar cuál de las protecciones conferidas en el artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE es aplicable al caso concreto.

En este sentido, cabrá aplicar la protección de doble identidad si se establece que la forma del elemento es idéntica a la marca Audi y si, a su vez, los produc-

¹⁹ Apartado 39 de la sentencia.

²⁰ Ibid.

²¹ Apartado 40 de la sentencia.

²² Apartado 41 de la sentencia.

²³ Apartado 31 de la sentencia y jurisprudencia citada en la nota al pie 12.

²⁴ Apartado 45 de la sentencia.

tos son idénticos.²⁵ Cabe recordar que esta protección solo se conferirá «cuando ese uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales no solo figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad».²⁶

En caso de no apreciar identidad en los signos en conflicto y/o en los productos, cabrá la posibilidad de valorar la existencia de riesgo de confusión. Si bien en este caso, habrá de tenerse «en cuenta todos los factores pertinentes, en particular, el grado de similitud de los signos y el de los productos, la percepción del consumidor medio del público pertinente, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuando ve los productos en los que el tercero utiliza el signo, así como el grado de atención de dicho público, el carácter distintivo de la marca de la Unión o, incluso, las condiciones en las que se comercializan los productos».²⁷ La protección frente al riesgo de confusión solo puede concederse si, debido a la existencia de un riesgo de confusión, —esto es, que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente,—²⁸ dicho uso menoscaba o puede menoscabar la función esencial de la marca, a saber, la función de origen.²⁹

En caso de no existir riesgo de confusión, y teniendo en cuenta que el órgano jurisdiccional remitente ha afirmado que la marca Audi es «notoriamente conocida» en Polonia y que esta tiene un gran carácter distintivo, podría aplicarse la protección de marca de renombre. Para ello, es preciso que se den todos los requisitos acumulativos exigidos para esta protección, a saber: que los signos en conflicto sean idénticos o similares, aunque los productos designados puedan ser idénticos, similares o diferentes; que la marca anterior goce de renombre en la Unión; que entre la marca anterior y la posterior se cree un vínculo; y que mediante el uso del signo posterior se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o que se cause un perjuicio a su carácter distintivo o renombre.

Por todo lo anterior, el Tribunal de Justicia entiende que ha de interpretarse el artículo 9, apartados 2 y 3 del Reglamento de marca de la UE «en el sentido de que el tercero que, sin el consentimiento de un fabricante de automóviles titular de una marca de la Unión, importa y pone a la venta piezas de recambio, a saber, rejillas de radiador para dichos automóviles, que llevan un elemento destinado a fijar el emblema que representa esa marca y cuya forma es idéntica o similar a dicha marca, hace uso de un signo en el tráfico económico de un modo

²⁵ Apartado 46 de la sentencia.

²⁶ Apartado 42 de la sentencia; apartado 26 de la sentencia *Daimler*; apartado 38 de la sentencia *Interflora*; apartados 77 y 79 de la sentencia *Google France*; apartado 58 de la sentencia *L'Oréal*.

²⁷ Apartado 47 de la sentencia en relación a la jurisprudencia fijada en el apartado 22 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, [ECLI: EU:C:1997:528].

Por lo que se refiere a la aplicación global de los factores en riesgo de confusión, *vid.* GARCÍA PÉREZ, (2023 C); GARCÍA PÉREZ (2011), págs. 47-112; FHIMA y GANGJEE (2019), págs. 8 y 9; FILGUEIRA LOUREIRO (2023), págs. 233 y ss.

²⁸ Apartado 43 de la sentencia en relación con la jurisprudencia fijada en el apartado 29 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, anteriormente *Pathe Communications Corporation* [ECLI:EU:C:1998:442].

²⁹ Apartado 43 de la sentencia, en alusión a la jurisprudencia citada en la nota al pie 12.

que puede menoscabar una o varias funciones de la misma marca, extremo este que corresponderá verificar al juez nacional».³⁰

IV. LIMITACIONES AL DERECHO DE EXCLUSIVA: LA CLÁUSULA DE REPARACIÓN Y EL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE MARCA DE LA UE

La denominada cláusula de reparación se recoge en el artículo 110.1 del Reglamento de dibujos y modelos comunitarios.³¹ En concreto, el citado precepto establece que «(...) no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial». Mediante la misma se incluye una limitación a los derechos conferidos por el diseño industrial con el fin de favorecer la reparación de un producto complejo para devolverle su apariencia inicial. Gracias a la misma los consumidores pueden acceder a piezas de recambio destinadas a reparar el producto, sin verse perjudicados por el posible monopolio de los titulares de dibujos o modelos.³²

Si bien es cierto que cabe, en determinadas circunstancias, la acumulación de derechos de marca y de diseño industrial, es importante señalar que, en este caso, no existe tal acumulación de derechos dado que el litigio principal versa exclusivamente sobre la protección conferida por el derecho de marca. No obstante, el órgano remitente se refiere a la cláusula de reparación por la idea de que el derecho conferido por una marca no puede otorgar a su titular una protección más amplia que la resultante de los derechos conferidos simultáneamente por esa marca y por un dibujo o modelo comunitario.³³ En este sentido, el tribunal nacional se pregunta si, a pesar de no existir en Derecho de marcas una cláusula análoga, la finalidad perseguida por la misma puede tener efectos dentro de la aplicación del artículo 9, apartados 2 y 3 del Reglamento de marca de la UE.³⁴

El Tribunal de Justicia reafirma que no cabe aplicar por analogía la cláusula de reparación en Derecho de marcas. En este sentido, el Tribunal recuerda su auto de *Ford Motor Company*,³⁵ en el que explica que la citada cláusula «únicamente establece determinadas limitaciones a la protección relativa a los dibujos o modelos y se aplica sin perjuicio de las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a las marcas. Dicha disposición no contiene ninguna excepción al Dere-

³⁰ Apartado 49 y fallo de la sentencia.

³¹ Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios.

³² En este sentido, cabe reseñar la publicación de las propuestas de modificación de la normativa de diseño industrial publicadas por la Comisión el 28 de noviembre de 2022. En concreto, se deben referenciar el artículo 19 de la Directiva propuesta y el artículo 20, letra a), del Reglamento propuesto que hacen referencia a la «cláusula de reparación» y que ponen de manifiesto que el titular de un dibujo o modelo relacionado con piezas de recambio no puede ejercer un monopolio ni impedir a un tercero comercializar piezas de recambio destinadas a reparar un producto o devolverle su apariencia original. *Vid. Revision of the EU legislation on design protection*, julio de 2023, pág. 6, disponible en: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI\(2023\)751401_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI(2023)751401_EN.pdf).

³³ Apartado 14 de la sentencia.

³⁴ Según el citado órgano jurisdiccional, es preciso «proteger una competencia no falseada y el interés de los consumidores en poder elegir entre comprar una pieza para automóviles original y comprar una pieza no original». *Vid.* apartado 14 de la sentencia.

³⁵ Auto del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, asunto C-500/14, *Ford Motor Company vs Wheeltrims srl* [ECLI:EU:C:2015:680] (en adelante, auto *Ford Motor*).

cho de la Unión en materia de marcas». ³⁶ Por ello, no cabe interpretar el artículo 9 del Reglamento de marca de la UE de forma tal que se aplique por analogía la cláusula de reparación —y, con ello, se produzca una limitación de los derechos conferidos al titular de marca— con la idea de preservar una competencia no falseada entre fabricantes de automóviles y vendedores de piezas de recambio no originales. ³⁷

No obstante, a pesar de que el Reglamento de marca de la UE no contine ninguna cláusula análoga a la de reparación, ello no significa que los derechos conferidos por una marca no se encuentren limitados. En efecto, tal y como señala el Tribunal de Justicia, el objetivo de preservar una competencia no falseada se refleja en el artículo 14 del Reglamento de marca de la UE. Este precepto tiene justamente «por objeto conciliar los intereses fundamentales de protección del derecho conferido por esa marca y de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior, y ello de forma que dicho derecho pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseada que el Tratado FUE pretende establecer y mantener». ³⁸

En concreto, el citado artículo contiene una serie de situaciones en las cuales el derecho de exclusiva conferido por la marca queda limitado. Esto es, en las cuales el titular de una marca no podrá prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico: «a) de su nombre o su dirección, cuando el tercero sea una persona física; b) de signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio; y c) de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio». ³⁹

El caso concreto tiene por objeto esta última letra que se refiere a la imposibilidad de prohibir a un tercero el uso de una marca de la Unión cuando esta «sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios» ⁴⁰ y siempre que sea conforme a las prác-

³⁶ Apartado 27 de la sentencia en relación con los apartados 39, 41 y 42 del auto *Ford Motor*.

³⁷ Apartado 29 de la sentencia.

³⁸ Apartado 28 de la sentencia; apartado 43 del auto *Ford Motor*; apartado 29 de la sentencia *Gillette*; apartado 62 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1999, asunto C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG (BMW) y BMW Nederland BV vs Ronald Karel Deenik* [ECLI:EU:C:1999:82]; y apartado 13 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990, asunto C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV vs HAG GF AG* [ECLI:EU:C:1990:359].

³⁹ Artículo 14.1 del Reglamento de marca de la UE. En su apartado segundo, el citado artículo aclara que «el apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial».

⁴⁰ Apartado 44 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2024, asunto C-361/22, *Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex), vs. Buongiorno Myalert, S. A* [ECLI:EU:C:2024:17] (en adelante, *Inditex*). En este pronunciamiento, el Tribunal se refiere a las diferencias existentes entre la redacción del texto normativo anterior y el vigente —en concreto, dicha sentencia se refería al Directiva de marcas, pero su análisis es aplicable *mutatis mutandi* al Reglamento—. En este sentido, el Tribunal de Luxemburgo señaló que «la comparación de la literalidad de esas dos disposiciones pone de manifiesto que el uso que podía limitar los efectos de la marca con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 pasó a constituir uno de los supuestos de uso lícito al que no puede oponerse el titular de una marca según el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 [apartado 46 de la sentencia *Inditex*]. De ello se deduce que el alcance del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 es más limitado que el del artículo 14, apartado 1, letra c), de la

ticas leales en materia industrial o comercial.⁴¹ Tal y como señala el Tribunal, «el objetivo de la limitación del derecho exclusivo conferido por la marca que contempla este supuesto es permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca que utilicen esta marca para informar al público, de manera comprensible y completa, del destino del producto que comercializan o del servicio que ofrecen o, dicho con otras palabras, del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca».⁴²

En el caso analizado, GQ no está económicamente vinculada a Audi, es decir, no son empresas vinculadas. Aún así GQ ha decidido colocar un signo idéntico o similar a la marca Audi en piezas de recambio que están destinadas a incorporarse en los productos diferenciados por la marca Audi.⁴³ En este sentido, la elección de la forma del elemento que permite fijar el emblema de la marca Audi en la rejilla del radiador se debe a la voluntad de comercializar una rejilla que sea lo más parecida posible a la original de Audi.⁴⁴

La situación descrita no encaja en el supuesto recogido por el artículo 14.1.c) del Reglamento de marca de la UE, dado que no se trata de un uso en concepto de referencia.⁴⁵ El Tribunal explica que la situación contemplada por el citado precepto hace referencia al supuesto en el que una empresa hace uso de una marca para indicar que las piezas de recambio están destinadas a los productos del titular de dicha marca, pero no coloca en las mismas un signo idéntico o similar a la marca.⁴⁶ Sin embargo, en el caso analizado sí hay una colocación de un signo idéntico o similar a la marca Audi. Hecho que provoca que se exceda del uso del concepto de referencia del artículo 14.1.c) del Reglamento.⁴⁷

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia entiende que, en el caso concreto, el uso del signo idéntico o similar a la marca Audi se emplea para reproducir de la forma más fiel posible el producto de Audi y no para designar o hacer referencia a los productos de esta empresa.⁴⁸ En este contexto, no tiene importancia la posible justificación técnica de que la elección de la forma del elemento, un signo idéntico o similar a la marca Audi, sea el permitir fijar el emblema dicha marca en la rejilla del radiador.⁴⁹ Consecuentemente, al tratarse de un uso no amparado por ninguna de las situaciones contempladas en el artículo 14 del Reglamento de marca de la UE, no existe ninguna limitación al derecho exclusivo del titular de la marca y, por ende, este uso puede ser susceptible de prohibición en aplicación del artículo 9 de la citada norma.

Directiva 2015/2436, en la medida en que dicho artículo 6, apartado 1, letra c), se refiere solamente al uso, en el tráfico económico, de la marca cuando esta sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio» [apartado 47 de la sentencia *Inditex*].

⁴¹ Apartado 53 de la sentencia.

⁴² Apartado 54 de la sentencia.

⁴³ Apartado 57 de la sentencia.

⁴⁴ Apartado 56 de la sentencia.

⁴⁵ Por lo que se refiere a la explicación del uso en concepto de referencia *vid.* apartado 57 de las Conclusiones.

⁴⁶ Apartado 57 de la sentencia.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Apartado 58 de la sentencia.

⁴⁹ Apartado 49 de la sentencia.

V. CONCLUSIÓN

La sentencia analizada resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional nacional siguiendo la actual corriente jurisprudencial en la que parece abandonarse el requisito de uso a título de marca por el criterio del menoscabo de las funciones de la marca. Como se ha visto, en este pronunciamiento, las funciones de la marca y el requisito de su afección tienen un espacio relevante en la argumentación del Tribunal de Justicia. De hecho, en la interpretación del concepto ‘uso’, el Tribunal no problematiza acerca del mismo, sino que acoge una acepción amplia del mismo sobre la base de que se trata de un uso activo y que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. En esta explicación se incluye el uso de un elemento que permite fijar el emblema en las rejillas del radiador y cuya forma es idéntica o similar a la marca Audi.

Por ello, tras declarar que este uso es un uso de un signo en el tráfico económico, en el sentido del artículo 9.2 del Reglamento de marca de la UE, el Tribunal de Justicia se refiere a cómo deben apreciarse las protecciones contenidas en el citado precepto. Si bien antes de referirse a cada una de ellas, el Tribunal recuerda que estas protecciones están condicionadas a que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

Por lo que se refiere a las protecciones frente a doble identidad y riesgo de confusión, el Tribunal detalla cuáles son los requisitos establecidos tanto por la normativa como por la jurisprudencia y cómo debe realizarse la apreciación de los mismos. Asimismo, se especifican cuáles son las funciones de la marca que pueden menoscabarse en ambas infracciones. Es decir, en caso de doble identidad, son todas las funciones de la marca —esto es, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad—, y no solo la función de origen, aquellas que pueden ser menoscabadas por el uso de un signo posterior. Mientras que, en riesgo de confusión, solo puede ser menoscabada la función de origen.

Sin embargo, en relación con la protección de la marca de renombre, la argumentación del Tribunal de Justicia es muy sucinta y no aborda todos los requisitos de la misma. Llama la atención la brevedad con la que el Tribunal se refiere a esta tutela, máxime teniendo en cuenta que, en los hechos remitidos por el órgano jurisdiccional polaco, se reconocía el conocimiento del que goza la marca anterior y, por ende, podría aplicarse la protección de marca de renombre. De igual modo, cabe reseñar que, por lo que se refiere a cuáles son las funciones de la marca protegidas por esta tutela reforzada, el Tribunal guarda silencio y no hace referencia alguna a qué funciones deben menoscabarse o ser susceptibles de menoscabarse para la aplicación de esta protección. Es más, la única guía proporcionada es de poca ayuda dado que puntualiza que la tutela de la marca de renombre se conferirá aunque no exista riesgo de confusión.

La otra cuestión abordada en esta sentencia se refiere a las limitaciones del derecho exclusivo conferido por la marca. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha analizado si, a pesar de que en Derecho de marcas no existe una cláusula de reparación análoga a la contenida en diseño industrial, el uso conflictivo podría

verse amparado por las excepciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de marca de la UE.

Como se ha comentado, el Tribunal ha declarado que este uso no puede entenderse incluido en el artículo 14.1.c) del Reglamento de marca de la UE, dado que no se trata de un uso en concepto de referencia. Según el Tribunal, la elección de la forma del elemento que permite fijar el emblema de la marca Audi en la rejilla del radiador se debe a la voluntad de comercializar una rejilla que sea lo más parecida posible a la original de Audi y no indicar que las piezas de recambio están destinadas a los productos del titular de dicha marca.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- FILGUEIRA LOUREIRO, Irene (2023), «El riesgo de confusión: concepto y apreciación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», *Foro Galego: revista xurídica*, núm. 213 (enero-junio 2023, VIII Época), págs. 219-260
- FHIMA, Ilanah, y GANGJEE, Dev (2019), *The confusion test in European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 A) «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) [Parte I]», *Cuadernos de Derecho Privado*, vol. 3, núm. 6, págs. 45-90
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 B), «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) [Parte II]» *Cuadernos de Derecho Privado*, vol. 3, núm. 7, págs. 80-113
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2023 C), «El riesgo de confusión en derecho de marcas: de la apreciación abstracta a la contextualizada» en CURTO POLO, M. M. (coord.) *Reflexiones sobre la propiedad industrial en el Siglo XXI*, Aranzadi, Cizur Menor, págs. 33-351
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2021), *La expansión del derecho de marca*, Marcial Pons, Madrid
- 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
- PEGUERA POCH, Miquel (2013), «Uso a título de marca y alcance del *ius prohibendi* en la Directiva de marcas», *ADI* 33 (2012-2013), págs. 185-210.

EL TJUE ANTE EL CASO DE LA SUPERLIGA Y LOS OBJETIVOS LEGÍTIMOS

THE CJUE BEFORE THE CASE OF THE SUPERLEAGUE AND THE LEGITIMATE OBJECTIVES

Ignacio LÓPEZ LÓPEZ*

RESUMEN

La Superliga de Fútbol Europea fue un proyecto lanzado en abril de 2021 por 12 de los clubes más poderosos del continente, con la intención de formar una competición separada de la estructura existente de la UEFA. Esta iniciativa generó una reacción negativa inmediata por parte de la UEFA, las ligas nacionales, los gobiernos y los aficionados, quienes la consideraron una amenaza para la integridad del deporte y el principio de mérito deportivo. A raíz de las medidas cautelares que se solicitaron ante el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid que acabó por plantear una cuestión prejudicial al TJUE, se inició un procedimiento que ha mantenido en vilo tanto al fútbol europeo como a otros deportes por sus implicaciones en el sector del deporte. El hecho de que las Conclusiones del Abogado General y la Sentencia del TJUE hayan tenido interpretaciones contrapuestas ha dado mayor repercusión a este conflicto, y es precisamente interés de este trabajo analizar estas discrepancias.

Palabras clave: Derecho de la competencia, deporte europeo, objetivos legítimos, superliga, fútbol.

ABSTRACT

The European Football Super League was a project launched in April 2021 by 12 of the continent's most powerful clubs, with the intention of forming a competition separate from the existing UEFA structure. This initiative generated an immediate negative reaction from UEFA, national leagues, governments, and fans, who considered it a threat to the integrity of the sport and the principle of sporting merit. As a result of the precautionary measures that were requested before the commercial court number 17 of Madrid, which ended up raising a preliminary question to the CJEU, a procedure was initiated that has kept both European football and other sports in suspense due to its implications in the sports sector. The fact that the Conclusions of the Advocate General and the Judgment of the CJEU have had opposing interpretations has given greater impact to this conflict, and it is precisely the interest of this work to analyze these discrepancies.

Keywords: Competition law, European sport, legitimate objectives, super league, soccer.

* Abogado. Doctor en derecho. Dirección de correo electrónico: ignacio@iglopez.com.
Fecha de recepción: 1 de abril de 2024 // Fecha de aceptación: 16 de mayo de 2024

SUMARIO: I. ANTECEDENTES.— II. LAS CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL Y LOS OBJETIVOS LEGÍTIMOS.— III. SOBRE LA SENTENCIA DEL TJUE.— IV. CONCLUSIONES.— V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. BACKGROUND.— II. THE CONCLUSIONS OF THE ADVOCATE GENERAL AND THE LEGITIMATE OBJECTIVES.— III. ABOUT THE CJEU SENTENCE.— IV. CONCLUSIONS.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. ANTECEDENTES

Al igual que cualquier otra historia, la de la Superliga también tiene un comienzo y éste nos lleva unos años atrás, cuando un acuerdo entre algunos de los clubes de fútbol más poderosos de Europa puso los cimientos para la creación de una liga europea de fútbol en la que hubiera una participación limitada a los principales equipos del continente.

Jurídicamente la European Superleague Company (ESLC) es una sociedad constituida conforme al Derecho español y que tiene como objetivo la organización de «la primera competición europea anual de fútbol que existiría al margen de la UEFA, denominada ESL»¹.

Esta sociedad estaba formada por accionistas que son en este caso algunos de los clubes de fútbol europeos más importantes, y el modelo de gestión estaría basado en «un sistema de participación “semiabierto” que comprende, por una parte, de doce a quince clubes de fútbol profesional que tienen la condición de miembros permanentes y, por otra parte, un número por definir de clubes de fútbol profesional seleccionados según un procedimiento determinado y que tienen la condición de “clubes clasificados”»².

Ante esta noticia la UEFA, sintiéndose amenazada por una liga que haría competencia a la Champions League, amenaza con sancionar a los clubes participantes con la expulsión de las competiciones europeas por dos años lo que supuso la renuncia, al menos por ahora, de los equipos que pretendían participar en esta Superliga europea de fútbol.

Esto quedó plasmado en una declaración conjunta que realizaron la FIFA y la UEFA, el 21 de enero de 2021, mediante la que manifestaban que «dicha competición no contaría con el reconocimiento ni de la FIFA ni de la confederación correspondiente» y que «aquellos clubes o jugadores que disputaran dicha competición tendrían prohibido participar en las competiciones organizadas por la FIFA o la confederación correspondiente»³.

En todo caso y más allá de las declaraciones cruzadas de las partes, el punto de inflexión de este caso fue el procedimiento de medidas cautelares seguido ante el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid que acabó por plantear una cuestión prejudicial al TJUE con base el artículo 267 TFUE⁴ en relación al posible abuso de posición de dominio de la UEFA y FIFA por causa de sus

¹ Conclusiones del Abogado General Athanasios Rantos presentadas el 15 de diciembre de 2022. Asunto C333/21. Párrafo 14.

² Ibidem.

³ Declaración de la FIFA y las seis confederaciones. 21 de enero de 2021 <https://es.uefa.com/insideuefa/news/0265-1162bf131d9b-ca8a2c981c8c-1000--declaracion-de-la-fifa-y-las-seis-confederaciones/>.

⁴ Juzgado de lo Mercantil n.º 17 de Madrid. Auto de planteamiento cuestión prejudicial ante el TJUE.. Procedimiento ordinario 150/2021.

respectivos estatutos, que contemplan entre otras «una autorización previa de esas entidades, que se han atribuido la competencia exclusiva para organizar o autorizar competiciones internacionales de clubes en Europa, para que una tercera entidad establezca una nueva competición de clubes paneuropea como la Superliga, en particular, cuando no existe un procedimiento reglado sobre la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, y teniendo en cuenta el posible conflicto de intereses que afecta a FIFA y UEFA», y si «deben interpretarse los artículos 101 y/o 102 en el sentido de que dichos artículos prohíben una actuación por parte de FIFA, UEFA, sus federaciones miembro y/o ligas nacionales consistente en amenazar con adoptar sanciones contra los clubes participantes en la Superliga, y/o sus jugadores por la disuasión que pueden generar? En caso de adoptarse las sanciones de exclusión de competiciones o prohibición de participar en partidos de selecciones, ¿constituirían dichas sanciones sin basarse en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, una vulneración de los artículos 101 y/o 102 del TFUE»⁵

En la fundamentación de este Auto se toman como base argumentos y resoluciones del TJUE en relación con el abuso de posición de dominio y otras que con su estudio ofrecen una perspectiva más global sobre la postura que mantiene tanto la Comisión europea como el Tribunal de Justicia europeo en relación con el derecho de la competencia aplicado al deporte y el reciente pronunciamiento del TJUE en el caso de la Superliga viene a corroborar la línea seguida⁶.

En los últimos tiempos la Unión Europea ha mostrado una postura poco favorable hacia las ligas profesionales cerradas. Esto se evidencia en declaraciones como la del vicepresidente de la Comisión para el Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinás, quien publicó en Twitter el 19 de abril de 2021. Estas declaraciones nos ofrecen una aproximación a las direcciones que están tomando las instituciones europeas:

«Debemos defender un modelo europeo de deporte basado en valores, basado en la diversidad y la inclusión. No hay margen para reservarlo para los pocos clubes ricos y poderosos que quieren estrechar lazos con todo lo que representan las asociaciones».

De forma similar el presidente del parlamento europeo David Sassoli se refirió en términos similares en relación a la creación de la Superliga en la red social twitter diciendo que «Tenemos que defender el modelo europeo de deporte. Estoy en contra de que el fútbol se convierta en el dominio exclusivo de unos pocos ricos, el deporte debe ser para todos»⁷.

Será interesante tener estos pronunciamientos presentes a la hora de detenernos en las conclusiones del abogado general Atanasos Rantos, ya que se ve en ellas cierta influencia de esta idea, como veremos más adelante.

A pesar de ello no todo son opiniones en contra de este tipo de competiciones ya que el caso de la Euroliga de baloncesto es un ejemplo claro de que este sistema puede ser compatible con el actual, ya que en esencia viene a ser

⁵ Ibid. Parte dispositiva.

⁶ FALCONI (2024), pág 5.

⁷ La Unión europea considera a la Superliga contraria a los valores del deporte. Revista digital EFE IUS-PORT. Lunes, 19 de abril de 2021 <https://iusport.com/art/38324/la-union-europea-considera-a-la-superliga-contraria-a-los-valores-del-deporte>.

una liga con un planteamiento con bastantes similitudes al del proyecto de la Superliga.

Sin embargo aunque la Euroliga de baloncesto lleva en funcionamiento desde la temporada 2000-2001, en los últimos años ha tenido ciertos conflictos por algunas modificaciones que se pretenden y que han sido denunciadas ante la Comisión europea tanto por la FIBA como por la ULEB, y según palabras del presidente de esta última Tomas Van Den Spiegel se han descubierto pruebas que muestran que ECA (Euroleague Commercial Assets) y los 11 principales clubes de baloncesto que son sus accionistas pretenden bloquear la participación de otros clubes de baloncesto en la Euroliga con el objetivo de convertir esta competición en una liga prácticamente cerrada y de ese modo mantener el 90% de los ingresos por derechos de medios generados por la Euroliga para los 11 clubes accionistas⁸.

Tampoco podemos dejar de lado en este análisis, por múltiples similitudes y porque la resolución del TJUE es de la misma fecha que la de la Superliga el asunto C124/21 P, *International Skating Union, vs Comisión Europea*⁹.

En este caso el hecho denunciado era que las Normas de elegibilidad de la ISU que se encontraban en vigor en 2014 —aunque, en esencia estaban vigentes desde 1998— establecían la exclusión de un deportista de su derecho de participación en las competiciones de la ISU, si concurría a un acontecimiento de patinaje no autorizado por dicha federación. Estas normas se modificaron en 2016, donde se estableció que «un patinador de velocidad que participe en acontecimientos no autorizados está sujeto a sanciones que van, desde una advertencia a la exclusión, durante períodos que oscilan entre un mínimo sin especificar hasta un máximo de por vida»¹⁰.

El propósito de estas normas era restringir la capacidad de los patinadores profesionales de velocidad para participar en eventos internacionales organizados por entidades externas, y de esta manera salvaguardar los intereses financieros de la ISU al evitar la competencia de otros posibles organizadores de eventos deportivos. Es por ello que la Comisión europea entendería que estas normas tienen el efecto de limitar la competencia, ya que sin ellas, «los deportistas podrían ofrecer sus servicios a los organizadores de acontecimientos de patinaje de velocidad, que no fueran la ISU o sus miembros, y no habría ningún otro obstáculo insuperable para que los competidores potenciales participaran activamente en la organización y explotación comercial de acontecimientos de patinaje de velocidad internacionales y, de hecho, habría posibilidades concretas de que lo hicieran»¹¹.

Esta Decisión, fue recurrida por la ISU ante el Tribunal General (TG), y posteriormente ante el TJUE, que en resolución del 21 de diciembre de 2023 confirmó la Decisión de la Comisión.

⁸ ULEB files competition complaint before European Commission against EuroLeague organizer ECA. 30 de septiembre de 2020. <https://www.uleb.com/news/uleb-files-competition-complaint-before-european-commission-against-euroleague-organizer-eca>.

⁹ Sentencia TJUE. Asunto C-124/21 P (*International Skating Union v Comisión*) de 21 de diciembre de 2023.

¹⁰ Ibid. Párrafo 7.

¹¹ Ibid. Párrafos 17, 18 y 19.

Aun así, en cuanto a las conclusiones del Abogado general Athanasios Rantos en el asunto de la ISU, aunque han pasado algo inadvertidas, resulta interesante ponerlas en relación con las del asunto de la Superliga ya que siguen una línea similar, y al igual que en estas últimas entendería, al contrario que el TJUE, que las normas de la Unión Internacional de Patinaje no vulnerarían la competencia¹².

II. LAS CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL Y LOS OBJETIVOS LEGÍTIMOS

Hay una serie de cuestiones que trata el Abogado general que en términos generales poco o nada cambian la interpretación que hasta ahora se hacía por el TJUE. También para el Sr Rantos parece claro que la UEFA/FIFA tienen una posición dominante en el mercado y nada impide crear competiciones al margen de estas federaciones, lo que viene a ser un criterio bastante establecido, y cuya argumentación ha sido repetida en múltiples ocasiones.

No obstante, encuentro sumamente interesante la defensa que realiza el Sr. Rantos del modelo deportivo europeo, contrastándolo incluso con el modelo estadounidense. Este último, según él, se caracteriza por un sistema de liga cerrado con franquicias, en contraposición a un modelo abierto que prioriza la solidaridad, la igualdad y el mérito, en consonancia con el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esto, en última instancia, condiciona el fundamento de sus conclusiones respecto a la Superliga y también en el caso de la ISU al que se ha hecho referencia.

Así, expone el Sr Rantos que «para quedar al margen del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, las restricciones causadas por las normas de la UEFA en cuestión deben ser inherentes a la consecución de objetivos legítimos y proporcionadas a los mismos. Así pues, es necesario analizar si, como fundamentalmente sostienen la FIFA y la UEFA y muchos gobiernos, a pesar de los potenciales efectos restrictivos de la competencia, las características del sistema de autorización previa y del régimen de sanciones permiten alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la UEFA sin ir más allá de lo necesario para alcanzarlos»¹³.

Precisamente su argumentación gira en torno a si el sistema de autorización previa y el régimen sancionador de la UEFA/FIFA en este caso, en lo que afecta a participar en otra competición como sería la Superliga, puede salvarse por perseguir con ello unos objetivos legítimos, aunque pueda ocasionar una restricción de la competencia.

Tiene en cuenta el Sr Rantos que «no sólo el hecho de perseguir unos objetivos legítimos es suficiente para que las normas de la UEFA y de la FIFA puedan ser excluidas del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, ya

¹² Conclusiones del Abogado General en el asunto C-124/21 P | International Skating Union/Comisión.

¹³ Conclusiones del Abogado General Sr Athanasios Rantos presentadas el 15 de diciembre de 2022 Asunto C333/21 European Superleague Company, S. L., contra Union des associations européennes de football (UEFA), Fédération internationale de football association (FIFA), con intervención de:

A22 Sports Management, S. L., Liga Nacional de Fútbol Profesional, Real Federación Española de Fútbol. Párrafo 85.

que además ha de analizarse si la restricción de la competencia es proporcionada en relación con los objetivos perseguidos»¹⁴.

La cuestión es que la conclusión a la que llega el Abogado General es que «el hecho de que la FIFA y la UEFA no den reconocimiento a una competición esencialmente cerrada como la ESL podría considerarse inherente a la consecución de determinados objetivos legítimos [en el sentido de la jurisprudencia emanante de las sentencias de 19 de febrero de 2002, *Wouters y otros* (C309/99, EU:C:2002:98), y de 18 de julio de 2006, *Meca-Medina y Majcen/Comisión* (C519/04 P, EU:C:2006:492)], en la medida en que tiene como finalidad mantener los principios de participación basada en los resultados deportivos, de igualdad de oportunidades y de solidaridad en que se funda la estructura piramidal del fútbol europeo»¹⁵.

Y por ello propone al TJUE «que responda a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a los artículos 22 y 71 a 73 de los Estatutos de la FIFA ni a los artículos 49 y 51 de los Estatutos de la UEFA, que someten la creación de una nueva competición paneuropea de fútbol entre clubes a un sistema de autorización previa, en la medida en que, habida cuenta de las características de la competición proyectada, los efectos restrictivos derivados de dicho sistema resulten ser inherentes y proporcionados para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la UEFA y la FIFA que están asociados al carácter específico del deporte»¹⁶.

A nuestro entender aquí está la clave del asunto porque esos objetivos legítimos que autorizarían esta posible restricción serían la defensa del modelo de competición europeo que el Abogado general identifica con un sistema en el que prima la igualdad, el mérito y en el que existe una redistribución de los beneficios de las grandes competiciones profesionales a las federaciones y por tanto repercute en el deporte base.

Esto nos lleva a hacernos una pregunta importante ¿realmente el modelo de competición europeo cumple con esos principios que inspira el 165 TFUE o el Abogado General, está cayendo en una idealización del sistema?»¹⁷.

Para fundamentar este argumento creo que puede ser interesante hacer referencia al caso reciente del club de fútbol luxemburgués FC Swift Hesperange, que reclamaba que no se puedan organizar competiciones supranacionales como podría ser una competición del BENELUX o del Mar del Norte, introduciendo un elemento importante y es que el modelo competitivo territorial de la UEFA priva a equipos de grandes ciudades de unos 20 de 27 Estados miembros de participar regularmente o incluso participar de forma efectiva en la UEFA Champions league, citando como ejemplo a clubes de ciudades como Viena, Bruselas, Sofía, Nicosia, Zagreb, Copenhague, Tallin, Helsinki, Atenas, Budapest, Dublín, Riga, Praga, Bucarest, Bratislava, Ljubljana, Estocolmo y,

¹⁴ Ibid. Párrafo 94.

¹⁵ Ibid. Párrafo 110.

¹⁶ Ibid. Párrafo 123.

¹⁷ WEATHERIL (2024).

por supuesto, Luxemburgo así como otras grandes ciudades que no tienen posibilidades reales de participar de forma habitual en esta competición¹⁸.

Se argumentaba que los equipos de países pequeños estaban destinados a operar como microempresas, ya que no podían competir con las grandes ligas como la española, francesa o italiana. Además del tamaño de la competición, la entrada de capital extranjero también suponía una clara desventaja competitiva.

Esta situación conllevaba que clubes como el FC Swift Hesperange se vieran obligados a operar en mercados limitados, como Luxemburgo, lo que los condenaba a una existencia como microempresas. Por lo tanto, nunca podrían competir en un mercado lo suficientemente amplio como para crecer, lo que los dejaba en desventaja frente a clubes de otros estados miembros con mercados más grandes.

La prohibición de formar una liga regional impediría que estos clubes se unieran con otros de diferentes estados miembros para desarrollar un producto de mayor calidad para sus seguidores y consumidores. Esto haría que estas competiciones pudieran equipararse a las ligas francesa o española, permitiendo una participación más efectiva en las competiciones europeas al mejorar su calidad.

Por lo tanto, es necesario cuestionar a quién beneficia el modelo competitivo europeo en la actualidad y si cumple realmente con el Artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), o si se está idealizando un sistema que no cumple con los principios de solidaridad, mérito e igualdad.

Después de analizar esta cuestión, también deberíamos preguntarnos si este sistema de competición realmente merece la protección otorgada por las instituciones.

Es crucial considerar si las normas en este caso están al servicio de objetivos legítimos, ya que no todas las decisiones de una asociación de empresas que restrinjan la libertad de acción están necesariamente prohibidas por el Artículo 101.1 del TFUE¹⁹.

Para poder responder, o al menos hacernos una idea, a la pregunta de cuáles serían estos objetivos legítimos, tendríamos que remitirnos primeramente, al artículo 165 TFUE, que en su apartado 1, párrafo segundo, dispone que «la Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa» y en su apartado 2, dice que «la acción de la Unión en este ámbito se encaminará a desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, especialmente la de los más jóvenes».

Esto implica que el interés legítimo que justifica una restricción a la competencia debe considerar las características particulares del deporte en su conjunto, así como su función social y educativa. Aspectos como el adecuado desarrollo de la competición, la protección de la salud de los atletas, la seguridad de

¹⁸ FC Swift Hesper. Communiqué de Presse: Plainte envers la FLF et l'UEFA <https://www.swifthesper.lu/archiv-44605v4/news/34834>.

¹⁹ MAVROIDIS (2024).

los espectadores, la imprevisibilidad de los resultados deportivos, la formación deportiva de la juventud y la estabilidad financiera de los equipos y clubes participantes deben ser tenidos en cuenta.

Sin embargo, establecer una distinción general entre un sistema de liga cerrada, como los sistemas profesionales de ligas en los Estados Unidos, y un sistema de liga con ascensos y descensos, como el que se encuentra comúnmente en Europa, no garantiza automáticamente un sistema justo conforme al artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Esto se debe, entre otras razones, a casos como el mencionado litigio del FC Swift Hesperange, que evidencia que el sistema de liga europeo no es tan equitativo como se pudiera creer inicialmente.

Aunque según las conclusiones del Abogado General, existe un consenso generalizado en torno a un modelo deportivo que se presenta frecuentemente como una especificidad digna de protección basada en los principios establecidos en el artículo 165 del TFUE, un análisis más detenido revela grietas que pueden cuestionar dichos principios de igualdad y solidaridad.

En cualquier caso, a la luz de estas últimas conclusiones, se observa que una interpretación amplia de este artículo, como la propuesta por el Abogado General Athanasios Rantos, otorgaría a las federaciones deportivas una mayor capacidad para emprender acciones proteccionistas en defensa de su posición dominante en este sector ante la creación de nuevas competiciones independientes de ellas.

A día de hoy respecto a estos objetivos legítimos, la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en el asunto de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB)²⁰ realiza una exposición, bastante clara, de cuáles son los límites que estos objetivos legítimos han de tener. Si bien esta resolución está anulada por Sentencia de la Audiencia Nacional²¹, aunque pendiente a día de hoy de la Sentencia del Tribunal Supremo, la argumentación que realiza la CNMC tiene diversos aspectos que creo interesante analizar.

En este caso, la ACB —entre otras medidas— imponía a los equipos que ascendieran a la liga ACB, una cuota de entrada, considerada desproporcionada. La ACB se defendía, considerando que tanto la cuota de entrada como el «Fondo de ascensos y descensos responden a los criterios que el TJUE fijó en la aludida sentencia Meca-Medina. La asociación imputada expone que el objetivo de ambos conceptos económicos está justificado, dado el contexto global en el que se desarrolla la actividad de los clubes de ACB».

Haciendo referencia a los objetivos legítimos, la resolución pone de manifiesto que «la aludida sentencia Meca-Medina ha reconocido explícitamente que en aquellos casos en los que una normativa deportiva restrinja la libertad de acción de los participantes en una competición no existiría una conducta prohibida por la normativa de competencia siempre que la regulación deportiva cuestionada persiga un objetivo legítimo y sus efectos anticompetitivos sean inherentes a dichos objetivos y guarden la debida proporción a los mismos».

²⁰ Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Resolución de 11 de abril de 2017. Expte. S/DC/0558/15 ACB.

²¹ Audiencia Nacional, Sentencia número 3333/2021 de 29/6/2021.

Dicho esto, se aclara, qué se entiende por objetivos legítimos, exponiendo que «entre los objetivos legítimos que pueden perseguir las reglamentaciones deportivas, en relación al buen funcionamiento de la competición, se encontrarían la protección de la salud de los atletas participantes, la seguridad de los espectadores, la incertidumbre de los resultados deportivos, la formación deportiva de la juventud y, también, la estabilidad financiera de los equipos y clubes participantes en la competición».

Y, en consecuencia, para que la normativa de competencia no sea vulnerada «la regulación deportiva que causa la restricción debe ser idónea para alcanzar el objetivo perseguido, proporcional y ser aplicada de una manera transparente, objetiva y no discriminatoria» habiendo de ser tratada la proporcionalidad de cada restricción de forma individual «teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean el caso»²².

Un caso similar nos lo encontramos también en la queja que la empresa *Velon* en fecha de 20 de septiembre de 2019, presentó ante la Comisión Europea contra la UCI, por entender que esta vulneraba los artículos 101 y 102 TFUE.

En su denuncia, *Velon* analizaba dos cuestiones que nos recuerdan al caso ISU y al presente de la Superliga que son, en primer lugar, la prohibición de participar en eventos no aprobados por la UCI y, por otra parte, el marco sancionador pertinente.

Con respecto al primero, Pat McQuaid, el ex presidente de la UCI, explicó el objetivo de las reglas que prohíben la participación en eventos no aprobados por la federación en una carta a *USA Cycling* en 2013²³.

Esta regla en cuestión decía lo siguiente: «Ningún federado podrá participar en un evento que no haya sido incluido en un calendario nacional, continental o mundial o que no haya sido reconocido por una federación nacional, una confederación continental o la UCI.

Una federación nacional puede otorgar excepciones especiales para carreras o eventos particulares que se realicen en su propio país».

Se puede ver como este artículo guarda similitud con el asunto de la ISU, al limitar las posibilidades de los deportistas federados para participar en competiciones o eventos organizados por entidades no federativas.

La explicación que daba en su carta el expresidente de la UCI era que «el objetivo de este reglamento es proteger el arduo trabajo y los recursos que inviertes en el desarrollo de tus eventos a nivel nacional. Permite una estructura federativa, algo inherente al deporte organizado y que es fundamental para formar parte del movimiento olímpico».

A modo de ejemplo y para terminar este apartado, me gustaría traer a colación, por algunas similitudes que se dieron en la justificación, el sistema de comercialización conjunta de los derechos audiovisuales en el fútbol profesional. Recordemos, entre otros casos, como a finales de los años 90 varias decisiones

²² Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Resolución de 11 de abril de 2017. Expte. S/ DC/0558/15 ACB. Párrafo 34.

²³ Clarification of UCI rule 1.2.019 and related sanctions. <https://legacy.usacycling.org/clarification-of-uci-rule-12019-and-related-sanctions.htm>.

de la Comisión²⁴, influyeron en la actual regulación del sistema de venta conjunta de derechos audiovisuales, cuando anteriormente este sistema era considerado como una práctica restrictiva de la competencia, y precisamente se permitió este tipo de comercialización por entender que permitiría una redistribución de los beneficios que favorecería al deporte, entendido éste como herramienta de inclusión social, educación, y fomento de valores que han sido plasmados no sólo en el 165 TFUE sino en distintos documentos de la Unión europea.

Y teniendo en cuenta los ingresos por derechos audiovisuales que existen en el fútbol profesional, podemos hacer una simple comparación con el día a día en cualquier partido de categorías inferiores en el que son los propios equipos los que han de pagar a los árbitros. Sirva esto, no como crítica, sino como ejemplo de que a veces podemos caer en la idealización de un sistema de competición deportiva por el hecho de tener una estructura de ascensos y descensos en la que el mérito y la capacidad serían los que determinan la valía y el éxito de cada uno, pero muchas veces este sistema no resiste un análisis ni tan siquiera superficial como este.

III. SOBRE LA SENTENCIA DEL TJUE

De todos modos, como ya sabemos, el TJUE no tomó en consideración algunas de las propuestas del Abogado General, que con sus conclusiones había dado esperanzas y henchido de ánimo a la FIFA y a la UEFA y el 21 de Diciembre de 2023 publica su resolución, a la vez que la de la ISU, como ya hemos visto, y en unos términos bastante similares, de ahí que le haya dedicado una buena parte de este trabajo, también porque a salvo de las diferencias que existen en cada caso, los dos parten del análisis de una normativa con un «*sistema de control ex ante*» a sus miembros en aras de la protección de su competición y con base en unos objetivos legítimos que como veremos el Tribunal entiende que no se cumplen.

Es importante iniciar recordando que la instancia judicial europea respondió a las preguntas planteadas por el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid, sin emitir un juicio sobre el fondo del litigio, sino simplemente proporcionando orientación sobre la interpretación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La decisión sobre el conflicto entre European Superleague Company SL, FIFA y UEFA recae en el tribunal español, a menos que se invalide la competencia judicial en favor de los tribunales suizos, debido al domicilio de las demandadas en Suiza.

Como ya hemos avanzado el TJUE discrepó con las conclusiones de Athanasios Rantos entre otras cosas en la aplicación del artículo 165 TFUE, entendiendo que aunque las instituciones competentes de la Unión deben tener en cuenta los diferentes elementos y objetivos enumerados en este artículo, estos

²⁴ Comisión Europea. Asunto IV/37.214 — DFB — Comercialización conjunta de los derechos de transmisión de algunos campeonatos de fútbol por radio y televisión en Alemania (1999/C 6/07).

Comisión Europea. Asunto IV/37.398 UEFA Comercialización centralizada de los derechos comerciales de la Liga de Campeones de la UEFA (1999/C 99/09).

Comisión Europea. Comunicación publicada, de conformidad con el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento no 17 del Consejo referente al asunto COMO/C.2/38.173 y 38.453 — Venta conjunta de los derechos de difusión en exclusiva de la FA Premier League por los medios de comunicación (2004/C 115/02).

no han de ser tomados de forma vinculante, y acaba diciendo que «En términos más generales, tampoco cabe considerar que el artículo 165 TFUE sea una norma especial que deje al deporte al margen de todas o de una parte de las demás disposiciones del Derecho primario de la Unión que puedan aplicarse»²⁵

Y es esta cuestión la que entendemos que tiene mayor interés ya que en lo relativo a la aplicación de los artículos 101.1 y 102 TFUE, el TJUE no ha introducido novedades en la interpretación que se viene dando históricamente en relación al deporte.

Al respecto entendió que en este caso los estatutos de la FIFA y de la UEFA tenían como finalidad imponer un sistema de explotación exclusiva y colectiva, pudiendo de este modo controlar íntegramente su oferta.

Aunque como expone, la adopción de normas de autorización previa y participación no puede calificarse, «por principio y con carácter general, de “explotación abusiva de una posición dominante” (véase, por analogía, en relación con una restricción a la libre prestación de servicios, la sentencia de 11 de abril de 2000, Deliège, C51/96 y C191/97, EU:C:2000:199, apartado 64)»²⁶.

Sin embargo, no duda el Tribunal en concluir que «ninguna de las características específicas propias del fútbol profesional permite considerar legítimas la adopción y, con mayor motivo, la aplicación de normas de autorización previa y de participación que, con carácter general, pese a conferir a la entidad llamada a aplicarlas la facultad de impedir a cualquier empresa competidora acceder al mercado, no vayan acompañadas de límites, obligaciones y un control capaces de excluir el riesgo de explotación abusiva de una posición dominante y que, más en particular, no estén sujetas a criterios materiales y a reglas de procedimiento que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, preciso y no discriminatorio. Debe considerarse que tales normas infringen el artículo 102 TFUE, tal como se desprende de los apartados 134 a 138 de la presente sentencia»²⁷.

El TJUE también interpreta que los estatutos de la FIFA y la UEFA parecen entrar en conflicto con el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, obstaculizando e impidiendo el acceso a la prestación de servicios en los mercados de organización y comercialización de competiciones internacionales de clubes de fútbol en la Unión Europea. Y de este modo entiende que estas normas constituyen un obstáculo a la libre prestación de servicios establecida en el artículo 56 TFUE.²⁸

Pero como ya hemos dicho el TJUE no se ha salido de las interpretaciones que se venían haciendo al respecto anteriormente, sin embargo, la cuestión de los objetivos legítimos en la aplicación del artículo 101.1 TFUE siempre genera discrepancias interpretativas como ha quedado patente en este asunto en la disparidad de criterios que se ha dado entre las Conclusiones del Abogado General y la Sentencia final del TJUE.

²⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2023 asunto C333/21, European Superleague Company, S. L., y Fédération internationale de football association (FIFA), Union des associations européennes de football (UEFA), Párrafo 101.

²⁶ Ibid. Párrafo 145.

²⁷ Ibid. Párrafo 147.

²⁸ Ibid. Párrafos 249 y 250.

En este punto concreto empieza el Tribunal diciendo que «en lo tocante a los fines perseguidos por el comportamiento en cuestión, es preciso identificar los fines objetivos sobre la competencia que se pretenden alcanzar con ese comportamiento. En cambio, la circunstancia de que las empresas implicadas hayan actuado sin tener la intención subjetiva de impedir, restringir o falsear la competencia y el hecho de que hayan perseguido determinados objetivos legítimos carecen de relevancia a efectos de la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1 (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de abril de 2006, *General Motors/Comisión*, C551/03 P, EU:C:2006:229, apartados 64 y 77 y jurisprudencia citada, y de 20 de noviembre de 2008, *Beef Industry Development Society y Barry Brothers*, C209/07, EU:C:2008:643, apartado 21)»²⁹.

No se puede obviar que la adopción de unas normas de autorización previa de este tipo puede tener como fin lograr ciertos objetivos legítimos, como son el del respeto a los principios y valores que son propios del fútbol profesional.

Sin embargo como advierte el Tribunal estas normas están sometidas «a las facultades de autorización previa y de sanción de las entidades que las han adoptado» y de este modo «tales normas atribuyen a dichas entidades la facultad de autorizar, de controlar o de condicionar el acceso de cualquier empresa potencialmente competidora al mercado en cuestión y la facultad de determinar tanto el grado de competencia que puede existir en este mercado como las condiciones en las que puede ejercerse esta competencia eventual».

Es por ello que el control previo que ejercen estas federaciones eliminaría cualquier posibilidad de participar en competiciones ajenas a estas entidades, a pesar de que tales competiciones podrían, como dice el TJUE, «por ejemplo, proponer un formato innovador sin dejar de respetar todos los principios, los valores y las reglas del juego propias de este deporte», y por tanto «estas normas pueden hacer que los espectadores y los telespectadores se vean privados de cualquier posibilidad de que se les ofrezca de asistir a estas competiciones o de ver su difusión»³⁰.

Finalmente el TJUE viene a ofrecer cierta claridad en la cuestión de los objetivos legítimos en relación al 101.1 TFUE, algo que era totalmente necesario en el ámbito del deporte, ya que, si bien, los antecedentes en resoluciones de este Tribunal nos encaminaban hacia esta conclusión, que hayan quedado plasmadas en una Sentencia de esta trascendencia es realmente importante para el sector del deporte.

Recordando el caso *Meca Medina*³¹ el TJUE señala como ejemplo que en ese asunto «la normativa antidopaje adoptada por el Comité Olímpico Internacional (COI) no estaba comprendida necesariamente en el ámbito de aplicación de la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, aun cuando limitara la libertad de acción de los atletas y tuviera como efecto inherente restringir la competencia potencial entre ellos, con el fin de mantener el desarrollo noble, íntegro y objetivo de la competición deportiva, de garantizar la igualdad de oportunidades entre los atletas, de proteger su salud y de velar por

²⁹ Ibid. Párrafo 167.

³⁰ Ibid. Párrafo 176.

³¹ Sentencia de 18 de julio de 2006, *Meca-Medina y Majcen/Comisión*, C519/04 P, EU:C:2006:492. Párrafos 43 a 55.

el respeto de los valores éticos que constituyen el elemento central del deporte, entre los que se encuentra el mérito (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2006, Meca-Medina y Majcen/Comisión, C519/04 P, EU:C:2006:492, apartados 43a 55)»³².

Para acabar concluyendo que este criterio jurisprudencial no es aplicable al presente asunto, y por tanto considerando que la justificación que UEFA/FIFA dan a la autorización previa no entraría dentro de los objetivos legítimos que podrían permitir esta restricción de la competencia.

IV. CONCLUSIONES

Debemos de tener en cuenta que, a pesar de la importancia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga, el conflicto en torno a la creación de esta competición no ha quedado resuelto, ya que habrá de ser el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid el encargado de determinar la legalidad de los estatutos de la FIFA y la UEFA, así como el sistema de autorización previa y sus consecuencias. Además, es importante tener en cuenta que esta sentencia puede ser objeto de recursos conforme a lo establecido por la ley, lo cual probablemente prolongará el proceso.

Aun así, parece bastante claro que tanto la FIFA como la UEFA tendrán que reformar sus estatutos para adecuarlos a las normativas europeas sobre competencia, lo que deberán llevar a cabo estableciendo criterios objetivos para la autorización de nuevas competiciones, así como clarificando los requisitos para la participación en las mismas, junto con un sistema de sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

Por otro lado, no parece que existan dudas al respecto de que tarde o temprano surgirá una competición llamada Superliga u otro proyecto similar, siempre y cuando cumpla con los requisitos necesarios para evitar cualquier práctica restrictiva de la competencia.

No debemos olvidar que, aunque este asunto ha levantado mucho revuelo, este tipo de proyectos no son nada nuevo; ya hemos visto ejemplos como la Euroliga en baloncesto, el reciente caso de LIV en golf, o el circuito profesional de tenis de la ATP, que opera independientemente de la Federación Internacional, aunque con algún tipo de acuerdo con esta última. Dicho esto, la Sentencia del TJUE no ofrece demasiadas novedades en relación a lo que ya había dispuesto en otras resoluciones. Que la FIFA y UEFA tienen una posición dominante en el mercado no es algo desconocido y que sus actos pueden suponer un abuso de esta posición tampoco, y que los acuerdos de estas asociaciones pueden suponer un acuerdo entre empresas y por tanto una vulneración del artículo 101.1 TFUE ya había quedado claro desde la Sentencia del caso Bosman allá por 1995.

Es por ello que, a mi entender, es la cuestión de los objetivos legítimos que pueden justificar una actuación contraria al art 101.1 la que ofrece más novedades, ya que es un tema difícil de delimitar y toda Sentencia que ayude a ir acotando su aplicación siempre será beneficioso para la evolución normativa, en este caso, del deporte.

³² Ibid. Párrafo 184.

Debido al crecimiento económico de este sector, su desarrollo más allá de los sistemas organizativos tradicionales, que se han desarrollado históricamente a través de las federaciones deportivas, parece imparable, y por tanto cada vez son más los operadores privados que participan en la organización de competiciones deportivas. Y tal y como sucede cuando nuevas estructuras intentan suplantar a las antiguas el conflicto surge y serán los Tribunales los que habrán de interpretar la normativa en aras de que ambas estructuras puedan coexistir y competir en igualdad dentro del mercado único.

V. BIBLIOGRAFÍA

- FALCONI, Martina María (2024), «El renacimiento del fútbol: un análisis de la STJUE en el caso Superliga», *La Ley Mercantil*, N° 112.
- MAVROIDIS, Petros, NEVEN, Damien (2024), «Legitimate objectives in antitrust analysis: The FIFA regulation of agents and the right to regulate football in Europe», *Concurrences* N° 1-2024, Art. N° 117111.
- WEATHERIL (2024), «Changing the law without admitting it: The Court's three rulings of 21 December 2023 applied twice in January 2024», *Kluwer Competition Law Blog*, <https://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2024/02/07/changing-the-law-without-admitting-it-the-courts-three-rulings-of-21-december-2023-applied-twice-in-january-2024/>.

DISTINTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LA MARCA-ENVASE. COMENTARIO A LAS SENTENCIAS DEL JUZGADO DE SANTANDER Y DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA MATERIA

DISTINCTIVENESS AND FUNCTIONALITY IN A PACKAGING TRADEMARK. COMMENTARY ON THE JUDGMENTS OF THE FIRST INSTANCE COURT OF SANTANDER AND OF THE SUPREME COURT ON THIS TOPIC

Sara LOUREDO CASADO*

RESUMEN

Este comentario de jurisprudencia tiene por objeto revisitar, al hilo de una sentencia de casación dictada en 2023, la problemática vinculada al registro de las marcas tridimensionales consistentes en botellas, por su distintividad —o ausencia de esta— y por su posible función técnica. Si bien la sentencia más reciente procede del Tribunal Supremo y es la que cierra la cuestión en torno a la nulidad de esta marca tridimensional sobre la botella, se hace imprescindible analizar también la resolución del Juzgado de lo Mercantil de Santander que ofrece un estudio pormenorizado del envase y de la jurisprudencia europea en la materia. Nos detenemos en el Derecho de marcas fundamentalmente, pero hacemos también una referencia al Derecho contra la competencia desleal porque el demandante intenta emplear esta vía de protección y a ella se han referido, en consecuencia, las resoluciones recaídas en el caso.

Palabras clave: Marcas tridimensionales, marca envase, protección de las botellas, ausencia de distintividad, formas determinadas por su resultado técnico.

ABSTRACT

This case-law commentary has as objective revisiting, after a judgment in cassation of 2023, the existing problems regarding the registration of three-dimensional trademarks, particularly of bottles, due to their distinctiveness —or lack of it— and its possible technical function.

* Ayudante Doctora del área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo. Correo electrónico: saralouredo@uvigo.es. Esta contribución se enmarca en el Proyecto de Potencial Crecimiento de la Xunta de Galicia al que pertenece el grupo DMT (Dereito Mercantil e do Traballo) de la Universidad de Vigo para los años 2022-2024 y en el Proyecto “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” (2023-2025) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Fecha de recepción: 6 de marzo de 2024 // Fecha de aceptación: 2 de mayo de 2024

Even if the most recent judgment comes from the Supreme Court and closes the topic on the invalidation of the trademark, it is necessary to also analyse the judgment of the Commercial Court. This, coming from the Santander court, offers a complete study on the container and the European jurisprudence on the matter. We focus our attention on the Law on Trademarks but a brief look to the Passing Off legislation is taken because the plaintiff tries to use this way of protection and the Courts make some comments on this possibility.

Keywords: Three-dimensional trademarks, packaging trademark, lack of distinctiveness, shapes conditioned by their technical result.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. EL ITER PROCESAL: LA CONTRADICCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO.— 1. La SJM de Santander de 3 de septiembre de 2018.— 2. La STS de 19 de julio de 2023.— III. LOS PARTICULARES PROBLEMAS DE LAS MARCAS DE FORMA Y, EN CONCRETO, DE LA MARCA-ENVASE.— 1. El carácter distintivo de una marca tridimensional consistente en una botella.— 2. El carácter técnico de la forma y su imposible convalidación a través del *secondary meaning*.— IV. BREVE REFERENCIA A LA POSIBLE APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL AL CASO.— V. CONCLUSIONES.— VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. THE PROCEEDINGS: CONTRADICTIONS BETWEEN THE JUDGMENTS OF THE COMMERCIAL LAW COURT AND THE SUPREME COURT.— 1. The judgment of the Commercial Court of Santander from 3rd September 2018.— 2. The judgment of the Supreme Court from 19th July 2023.— III. THE SPECIFIC PROBLEMS OF THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS AND, IN PARTICULAR, OF PACKAGINS. —1. The distinctive character of a three-dimensional trademark consisting of a bottle.— 2. The technical purpose of the shape and its impossible validation through secondary meaning.— IV. BRIEF REFERENCE TO THE POSSIBLE APPLICATION OF PASSING OF LEGISLATION IN THIS CASE.— VII. CONCLUSIONS.— VIII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Las marcas tridimensionales no son una categoría novedosa dentro del sistema de signos distintivos ya que, aunque no son un signo tradicional, sí se contemplaban en la primera Directiva de armonización de marcas en la Unión Europea. Ahora bien, la interpretación de las prohibiciones específicas vinculadas a este tipo de marcas, así como la delimitación de su distintividad específica son cuestiones problemáticas en la actualidad.

De hecho, los organismos judiciales de la Unión Europea han sido especialmente cautelosos cuando se han pronunciado acerca de la evaluación de estos signos como marcas, como veremos en los siguientes apartados. En algunos casos que conciernen específicamente a las botellas, la forma innovadora de las mismas les ha valido la consideración de marca mientras que en otros casos la jurisprudencia de la UE ha afirmado que la originalidad e innovación no lleva de manera inmediata a la distintividad del signo.

Por ello, hay cierto grado de indeterminación que genera inseguridad jurídica y pone al registrador de las oficinas de propiedad industrial y al juzgador en una situación difícil cuando han de valorar el posible registro o la anulación de lo que ya ha entrado —quizás indebidamente— en el ámbito del Derecho de marcas.

Recientemente, en España, un caso que ha pasado por tres instancias judiciales ha puesto de manifiesto una vez más el desafío jurídico que supone el registro de una marca tridimensional constituida por una botella. En concreto, por la clásica botella verde en la que se envasa y escancia la sidra, una bebida

mayoritariamente producida en el territorio asturiano. Nos proponemos, al hilo de este asunto, revisar los fundamentos y las zonas grises de la protección de las marcas tridimensionales y, dentro de éstas, de las marcas-envase.

II. EL ITER PROCESAL: LA CONTRADICCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEL TRIBUNAL SUPREMO

1. La SJM de Santander de 3 de septiembre de 2018

La primera resolución que recae en relación con la marca tridimensional de la botella de sidra es la del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander en el año 2018. Antes de analizar sus principales argumentos, nos parece de rigor apuntar que se trata de una resolución fundamentada y detallada en relación con la concreta botella de sidra, con un análisis claro y sólido de la jurisprudencia europea en materia de marcas tridimensionales. De hecho, fue confirmada en su práctica totalidad por la Audiencia Provincial de Cantabria.

El contexto del caso es el siguiente: el Juzgado de lo Mercantil recibe una demanda de la Asociación de Sidra Asturiana (ASSA) frente a una persona física por ofrecer, publicitar y/o vender la sidra natural que este particular produce utilizando una botella denominada «molde de hierro». Este objeto es el envase tradicional de color verde en el que se comercializa el producto procedente, en su mayoría, de la región asturiana y que constituye una marca registrada por ASSA ante la OEPM. Dichas infracciones se cometerían contra el Derecho de marcas, que desarrollaremos más adelante, y de la competencia desleal —por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena—.

La parte recurrida contesta reconviniendo que la marca ha de declararse nula de acuerdo con los apartados a), b) y e) del art. 5 de la Ley de Marcas española (en adelante, LM). Dichos artículos son los que contienen las siguientes prohibiciones en relación con los signos distintivos: los que no cumplen con los requisitos para ser marca a), los que no son distintivos b) y los signos constituidos exclusivamente por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico e).

Para la Asociación, la infracción se origina —simplificando la cuestión— debido a que el origen de la sidra natural se vincula a Asturias, y el productor cántabro que usa la botella vulnera una marca ajena y se aprovecha de la buena reputación del producto, vinculada a la procedencia territorial. Según la asociación asturiana, la marca habría adquirido prestigio en el mercado y fuerza distintiva (de origen geográfico) por su uso constante desde el siglo XIX. Esto se sustenta en el hecho de que la botella es empleada por el 100% de los lagareros de la Denominación de Origen Protegida como sidra de Asturias.

Sin embargo, aquí hay un error grave de interpretación, a nuestro juicio, y es que se identifica «origen comercial» con «origen territorial», pues no es función de una marca tridimensional de titularidad individual informar acerca de la procedencia geográfica —al contrario de lo que ocurre con las Denominaciones de Origen o incluso con las marcas colectivas—. En este sentido, el Juzgado entiende que este razonamiento es errado y afirma que «no estamos ante una marca colectiva».

En cuanto a la prohibición relacionada con las características técnicas de la botella, el Juzgado hace también una descripción pormenorizada de las mismas, apoyada sobre todo en pruebas periciales aportadas por las partes. En primer lugar, la creación de este envase se sitúa en 1880 de la mano de una vidriera gijonesa para dar respuesta a las necesidades técnicas y al tipo de envase demandado por los productores asturianos. Se llamó «molde de hierro» porque se obtenía a partir de un molde creado en Bristol en 1821 y cuya patente se había extinguido en 1835. En segundo lugar, en cuanto a las especificidades de la forma del objeto, cuatro —de las cinco que menciona el informe pericial— tienen una función de tipo técnico:

- Soportar la presión en el corcho del gas carbónico de la sidra natural;
- Facilitar el escanciado frenando la velocidad de salida de la sidra;
- Proteger la sidra de los nocivos efectos de la luz (mediante el empleo de un color oscuro);
- Contener la cantidad de sidra (700 cc) considerada la medida usual o tradicional de consumo de sidra en Asturias;



El cuello de la botella no es recto (completamente cilíndrico, sino que tiene forma de cono truncado). Sin embargo, el resto de la botella es bastante usual.

Fig. 1: Botella molde de hierro

La forma y el tamaño de la botella son elementos esenciales eminentemente técnicos dado que responden a objetivos concretos que el envase debe cumplir en relación con su contenido. Y, según establece la Ley de Marcas en su art. 5.2, si el signo incurre en una prohibición propia de las formas tridimensionales (del art. 5.e)), no puede ser convalidado por el hecho de que la botella adquiriera en el mercado carácter distintivo sobrevenido, como bien entiende el Juzgado.

Pues bien, para el órgano de primera instancia, la Asociación pretende obtener una identificación general e indeterminada de cualquier empresario que elabore sidra y, además, «*con un carácter histórico y retroactivo*», a través de un envase tremendamente simple y funcional. En este sentido, de manera muy acertada el órgano judicial indica que cuando la sidra natural no se etiquetaba y la botella era idéntica para todos los empresarios productores, el signo distintivo quedaba reducido al corcho. Hoy en día, a ese elemento se suma precisamente la etiqueta. Por ello, si bien podría admitirse que el envase se ha asociado fuertemente, por su uso, al producto (sidra natural), no lo ha hecho nunca con el origen empresarial de un concreto lagarero y menos con la asociación, al no ser marca colectiva¹.

¹ La marca colectiva se recoge en los arts. 62 a 67 LM. El primero de ellos aporta una suerte de definición de esta en el apartado 1: «Se entenderá por marca colectiva todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4 [representación y distintividad], sirva para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas».

En relación con esta marca, LEMA DEVESA ha destacado que la legitimación para solicitarla se concede a asociaciones de fabricantes, productores, etc. así como a personas jurídicas de Derecho público. Por otra parte,

Finalmente, en cuanto a la existencia de competencia desleal, a pesar de las alegaciones de la asociación sobre cuatro posibles alternativas de infracción —acto de confusión, imitación, explotación ajena o contrario a la buena fe— el juzgado concluye que la argumentación del actor es residual respecto a la marcara y que «estimar el ilícito concurrencial supondría llevar los derechos de exclusiva más allá de los límites establecidos, bien para las invenciones o diseños, bien para los signos distintivos, incurriendo en la contradicción sistemática proscrita por la doctrina de la “complementariedad relativa”». Por su parte, en relación con la cláusula general y la contrariedad a la buena fe, se reitera —como viene siendo habitual en la jurisprudencia— que estamos ante un tipo autónomo. Esto implica que ha de apoyarse en la base de una previa justificación de la falta de tipificación en los artículos que más concretamente describan la conducta enjuiciada y, sin embargo, en la demanda es presentada sin argumentación propia.

El fallo de la primera instancia es desestimatorio y, por eso, ASSA recurre en apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria con argumentos similares². Ésta nuevamente desestima las pretensiones de la recurrente: incide en la nulidad de la marca debido a su fuerte carácter técnico (art. 5.1.e) LM) y cita la célebre sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso Philips contra Remington³, a la que haremos referencia en el apartado V de este trabajo.

2. La STS de 19 de julio de 2023⁴

Independientemente de nuestro desacuerdo con algunos razonamientos del Tribunal Supremo, que ahora indicaremos, no cabe duda de que las tres resoluciones —instancia, apelación y casación— prueban la dificultad de decidir en asuntos sobre marcas tridimensionales consistentes en envases. Queremos puntualizar esto porque, debido al margen de subjetividad que supone la apreciación de la «originalidad» necesaria para registrar un signo tridimensional, no es extraño que los órganos judiciales lleguen con relativa facilidad a soluciones contradictorias en relación con la distintividad⁵. Sin embargo, consideramos que resulta desafortunado que la casación de la sentencia revierta una decisión

su función principal es la indicación del origen empresarial de los productos o servicios porque la empresa que la usa es parte de una Asociación a la que también pertenecen otros empresarios. Además, no es posible para el consumidor demandar ante los Tribunales al titular de una marca colectiva porque la calidad de los productos de sus miembros es inferior a la que esperaba, dado que esa información no es la que va asociada al signo (LEMA DEVESA (2022), págs. 28 a 30).

Consideramos que no hay nada en la legislación que haga pensar que una marca tridimensional no pueda constituir una marca colectiva, en la medida en que solo se exige que ésta cumpla los requisitos generales de un signo protegible: distintividad y posibilidad de representación. Sin embargo, en el caso que ahora comentamos, la asociación vinculada a la sidra asturiana (ASSA) no había procedido a la solicitud de este tipo de marca para la botella de sidra. Ciertamente, si existiese este registro y fuese válido —porque no incurriese en la prohibición de carácter técnico de la botella—, la asociación sí estaría legitimada para prohibir a otros miembros que no fuesen parte de la misma el uso de la marca.

² Por cuestión de espacio y por ser una sentencia confirmatoria de la resolución del Juzgado, no nos detenemos en ella en el presente comentario.

³ STJUE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99.

⁴ Resolución número 1190/2023, ECLI:ES:TS:2023:3361.

⁵ Como veremos *ut infra*, por una parte, la marca de forma no sigue parámetros diferentes en relación con la distintividad del signo; por otra parte, sin embargo, como la forma no es un signo que psicológicamente resulte tan reconocible por el consumidor, se suele exigir que posea una cierta originalidad respecto a los usos del ramo de productos. Ese grado de separación u originalidad es el que plantea problemas de subjetividad para el juzgador y para las oficinas de Propiedad Industrial.

bien motivada —confirmada, además, por la Audiencia Provincial— sentando una doctrina poco concordante con la jurisprudencia europea.

En primer lugar, en relación con el carácter técnico de la botella, el Tribunal, remitiéndose a la sentencia Lego⁶, pone el foco en la redacción restrictiva de la prohibición de registro de las marcas constituidas «exclusivamente» por las formas «necesarias» para obtener un resultado técnico. Considera que el legislador ha tenido en cuenta que la forma de un producto es casi siempre funcional —o, al menos, una parte de esta— y que solo debe denegarse el registro a aquellas apariencias que obstaculicen considerablemente un uso necesario por parte de los competidores. Es decir, se intenta evitar, con esta prohibición, que una empresa «monopolice» una forma que debería ser libre y empleada por varios empresarios simultáneamente. Esta proposición de partida es cierta y realista, y la compartimos sin reservas.

Nuestra discrepancia surge cuando el Tribunal analiza nuevamente las características técnicas de la botella —a las que hacía mención el juzgado— y afirma lo siguiente: «... si bien no dejan de cumplir una función técnica (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta función no es la causa buscada o perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional y tampoco el valor o las características que buscan los consumidores al adquirir el producto identificado con esta marca tridimensional es esa función técnica, sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en Asturias»⁷.

Para esta autora, el párrafo precedente contiene afirmaciones de difícil apreciación objetiva porque el juzgador asume que el titular de la botella la elige por motivos distintos a los técnicos y se inclina por pensar que el objetivo perseguido es el de indicación de un origen, inherente a los signos distintivos. Si bien esta puede ser la intención de quien desarrolla o emplea la botella, lo que realmente interesa desde un punto de vista legal es si dicho envase es apto, tanto por su distintividad como por su licitud —al no incurrir en prohibiciones absolutas y relativas— para cumplir esa función.

En segundo lugar, el Tribunal con la afirmación anteriormente transcrita parece validar por *secondary meaning* la funcionalidad del signo. En este sentido, se trata de la fuerza distintiva adquirida de forma sobrevenida por el uso realizado de forma constante y cualitativa en el mercado por quien es titular del signo de este envase⁸. Aunque nos referimos a esta cuestión en el apartado III.2 del presente comentario, adelantamos que la fuerza distintiva adquirida (secundaria) no puede servir para sustraer al signo de la aplicación de una prohibición absoluta, como la de la funcionalidad.

Esto no resulta permitido por la Ley de Marcas ni por los Reglamentos ni Directivas de Marcas europeos que la han inspirado⁹. Además, esa distintividad

⁶ STJUE de 14 de septiembre de 2010, asunto C 48/09 P.

⁷ Cursiva de la autora.

⁸ Sobre la definición e implicaciones del *secondary meaning*, se recomienda consultar a GÓMEZ SEGADE (1995), págs. 175-200.

⁹ Art. 4.4 Directiva (UE) 2015/2436 de 16 de diciembre de 2015 de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas: «No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declarará nula una marca por los

sobrevenida se basaría en la vinculación de la forma con Asturias (origen geográfico) y no con un concreto lagarero (origen empresarial), lo que tampoco es acorde con la función principal del sistema de marcas.

Por otra parte, el Fundamento Jurídico 2.º en su punto 4 *in fine* afirma que es determinante el hecho de que los lagareros asturianos son autorizados por el titular de la marca (la asociación de sidra) para el uso de la botella. La sentencia parece pasar por alto que no estamos ante una marca colectiva sino ante una individual que no exige la solicitud de autorización a la institución colegiada para el uso del signo¹⁰.

En relación con la distintividad necesaria para toda marca como requisito fundamental, aparece aquí una afirmación no fácil de interpretar y, a nuestro juicio, discutible: «la marca figurativa tridimensional que consista en la forma del propio producto, para que pueda apreciarse carácter distintivo, ha de diferir de manera significativa de la norma o de los usos del ramo, pero sin necesidad de que esta diferencia sea sustancial». Los términos señalados son sinónimos bastante completos, tal y como demuestran sus definiciones en el Diccionario de la Lengua Española. Se considera «significativo» aquello «que tiene importancia por representar o significar algo»¹¹ y «sustancial» lo que es «importante o esencial»¹². Vemos la coincidencia en el término «importante», es decir, estamos ante una diferencia cualificada, que no puede ser residual o menor¹³.

Creemos que la imprecisión viene en este caso porque el análisis debe ser realizado por el consumidor medio, que no presta especial atención y que no es un usuario informado, al contrario que la figura que valora el carácter singular en el diseño industrial. Por tanto, si bien es cierto que la verificación que realiza este observador no es analítica ni muy profunda porque no atiende a cada detalle, sí debe concluir de la misma que hay una diferencia relevante de la marca respecto a los usos del ramo —en este caso, de las botellas de bebidas alcohólicas—¹⁴.

El Tribunal Supremo concluye que la marca no es nula según el art. 5.1.b) LM sino válida y accionable y, por tanto, el lagarero cántabro —parte recurrida— cometió una infracción del derecho exclusivo. Finalmente, en lo que respecta a la existencia de un ilícito de competencia desleal, la sentencia desestima las pretensiones de la recurrente porque entiende que se alegaba esta legislación para atajar las mismas conductas que constituían infracciones de la marca.

mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo» (y con una redacción muy similar en el art. 7.3 del Reglamento 2017/1001 de Marcas y en el art. 5.2 LM).

¹⁰ Vid., en este punto, la nota a pie del apartado II de este trabajo en la que se hace mención a la figura de la marca colectiva.

¹¹ Segunda acepción en el DLE.

¹² Segunda acepción en el DLE.

¹³ Además, según la jurisprudencia europea, particularmente como observamos en la STJUE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01, que responde a una cuestión prejudicial promovida por Henkel, «una mera diferencia de la norma o de los usos del ramo no es suficiente para excluir la causa de denegación que figura en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. Por el contrario, una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo». Observamos que solo se hace alusión a que la diferencia respecto de lo que es usual en el ámbito de productos sea significativa.

¹⁴ Desarrollamos este argumento en el apartado siguiente.

III. LOS PARTICULARES PROBLEMAS DE LAS MARCAS DE FORMA Y, EN CONCRETO, DE LA MARCA-ENVASE

1. El carácter distintivo de una marca tridimensional consistente en una botella

La aptitud distintiva de un signo es requisito esencial para que pueda ser registrado y empleado como una marca en el mercado. En este sentido, el art. 4.a) LM nos indica que pueden ser marca los signos —incluyendo las formas— que puedan distinguir los productos y servicios de una empresa respecto de los de otras.

Como contrapartida, un signo que no distinga unos concretos bienes y servicios no debe acceder al sistema y recibir protección de él. Esta ausencia puede darse desde el inicio o llegar de manera sobrevenida. Sería prueba de lo primero, entre otros motivos, que el signo sea descriptivo o genérico porque designa la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica u otras características de los productos o servicios [art. 5.1.c) LM]. En segundo lugar, la falta de carácter distintivo es sobrevenida cuando el signo se ha convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres a través de la vulgarización [art. 5.1.d) LM].

De hecho, esta autora se plantea si, en la reconvención, el demandado podría haber alegado el carácter genérico del signo en relación con el tipo de producto, en el sentido de que el consumidor asocia la sidra a ese envase por ser la forma usual y acostumbrada en el sector. Sin embargo, esta causa de nulidad no fue apuntada por la parte demandada y el juez no puede examinar de oficio lo que las partes no le presentan en el procedimiento mercantil.

En el caso de los envases y, en general, de las marcas que recaen sobre la forma, la distintividad es una cuestión menos pacífica que en el caso de dibujos, letras o palabras. De hecho, si estableciéramos una cierta graduación entre signos, tendríamos unos más distintivos y otros menos; y las formas estarían en esa segunda categoría¹⁵. Ello ocurre por la propia psicología humana que tiende a fijarse más en los signos que se superponen al producto que en las formas externas que son parte del mismo, especialmente si se trata del envase habitual para su comercialización.

Así se recoge en las Directrices de la EUIPO, que afirman que «La apreciación para saber si la representación del signo permite a las autoridades competentes y al público determinar el objeto claro y preciso de la protección de la marca parece bastante obvia para los tipos tradicionales de marcas (marcas denominativas y figurativas) (...) Sin embargo, podría ser necesario un examen más detallado de los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra a), y en el artículo 4 del RMUE en el caso de los signos menos “tradicionales”»¹⁶.

¹⁵ La jurisprudencia y doctrina estadounidenses, a raíz de la sentencia *Two Pesos, Inc. c. Taco Cabaña*, realizó una clasificación de los signos graduada según su mayor o menor distintividad. Tendrían mucha aptitud diferenciadora los de fantasía, los arbitrarios y los sugestivos, mientras que serían signos débiles los descriptivos y genéricos. En estos últimos cobra mayor importancia el *secondary meaning* (Sentencia del Tribunal Supremo de EEUU, 26/06/1992). Esta clasificación ha sido comentada por AREÁN LALÍN (1978), págs. 471 y ss. y posteriormente por GÓMEZ SEGADÉ (1995), págs. 180 y ss.

¹⁶ Es decir, que la distintividad ha de ser cuidadosamente analizada en relación con las formas (Directrices sobre Marcas, 2023, Parte B «examen», sección 4, apartado 2 (<https://guidelines.euipo.europa>).

Además, las botellas y los envases son elementos imprescindibles para la comercialización del producto ya que un fluido no tiene forma en sí mismo: la adquiere a partir del recipiente que lo contiene. Éste, a su vez, suele mostrar una configuración que sea resistente, transportable, apilable con seguridad y, en general, útil. Por ello, en la mente del consumidor, un envase no tiene esa reconocibilidad automática como signo comercial de procedencia, salvo que presente una forma especialmente novedosa.

No obstante, que el carácter distintivo de estos signos no sea esencial o fácilmente observable no implica que no exista en absoluto o que no sean registrables —menos aun cuando el propio art. 4 LM hace referencia expresa a la forma como posible marca— pero estas dificultades de apreciación hacen que se exija a las formas una especial cualificación distintiva o incluso un uso intenso¹⁷. Si en este punto retomamos la sentencia del Juzgado de lo Mercantil en el caso de la sidra, observamos que afirma la necesidad de una cierta originalidad en el envase, tal y como ha marcado la jurisprudencia del TJUE. En efecto, el Tribunal de Justicia ha establecido una serie de criterios útiles, incluso podríamos considerarlos como «pasos» para enjuiciar si una forma puede acceder al sistema de marcas:

a) El enjuiciamiento debe realizarse en relación con el signo concreto registrado para los concretos productos. En este sentido, los productos de uso ordinario deben ser evaluados desde la perspectiva del consumidor medio.

b) El examen de distintividad no debe tener exigencias propias y mayores respecto a otros tipos de signos —como los gráficos—. Este argumento, sin embargo, se matiza con el siguiente.

c) Solo puede tener carácter distintivo aquella forma que se separa significativamente de la norma o usos habituales del ramo, y no sería suficiente el constituir una mera variante o tener cierta originalidad¹⁸. Nos detenemos *ut infra* en este punto.

d) Por otra parte, el consumidor medio tiende a percibir la forma tridimensional constituida por el aspecto del propio producto como un recipiente y no suele identificar el origen empresarial atendiendo (solo) al envase, al margen de todo elemento gráfico o textual. Esto se traduce en que realmente los signos tridimensionales no son idóneos para cumplir la función esencial de la marca, la cual es identificar el origen del producto o servicio a los efectos de que el consumidor pueda repetir la experiencia de compra¹⁹.

eu/2214313/2049580/directrices-sobre-marcas/2-.%C2%ABmarcas-no-tradicionales%C2%BB-y-articulo-7--apartado-1--letra-a---del-rmue).

¹⁷ Y esta especial distintividad puede reunirla únicamente el envase, aunque no lleve una etiqueta o una inscripción que complementen esta aptitud diferenciadora (apartados 49 a 52 de la STJUE de 20 de octubre de 2011, asuntos C-344/10 P y C-345/10 P [Freixenet c. OAMI]).

¹⁸ Esta originalidad ha sido destacada, entre otras, en la STGUE de 14 de julio de 2021, asunto T-488/20 (Guerlain c. EUIPO), que analiza el envase de un pintalabios oblongo, cónico y cilíndrico y concluye que se trata de una forma fácilmente memorizable y la percibirá como notablemente diferente de la norma y hábitos del sector (apartado 57).

¹⁹ Son ejemplos de este enfoque, entre otras, las sentencias de los casos C-173/04 P (Deutsche Sisi Werke) y C286/04 P (cerveza Corona). La primera es la que enfrentaba a Deutsche Sisi-Werke GmbH y a la OAMI, en la que se afirmaba que «el consumidor medio solo percibirá la forma de un embalaje de bebida como una indicación del origen comercial del producto *si esta forma puede, desde el primer momento, percibirse como tal indicación*» (cursiva añadida). Igualmente, según la sentencia Eurocermex SA c. OAMI (cerveza Corona), una marca tridimensional constituida por tal envase [el de un producto líquido] solo es distintiva si permite al

Precisamente en relación con la separación respecto a la estética habitual de un envase para tener aptitud distintiva, las Directrices de la EUIPO hacen una clara diferenciación entre las formas que no guardan relación con los propios productos y servicios (por ejemplo, pensemos en una botella con forma de cubo para una cerveza) y las formas que sí la guardan (como una botella tradicional). Según ese documento guía, las primeras suelen presentar carácter distintivo mientras que, para las segundas, ha de hacerse un análisis en cuatro fases: una verificación con arreglo a las prohibiciones que afectan específicamente a las formas (esenciales, técnicas o con valor sustancial para el producto), un examen del carácter de la forma en sí misma, una identificación de los elementos de la marca de forma y, finalmente, una apreciación del carácter distintivo del signo en su conjunto.

Si intentamos aplicar este análisis a la sentencia del Tribunal Supremo podemos fijarnos en que la primera fase ha sido, hasta cierto punto, postergada a otro lugar de esta enumeración. Sí se han desarrollado la segunda, tercera y cuarta fase porque se han analizado los concretos elementos de la marca de forma y se ha valorado su carácter distintivo en su conjunto. El problema es que, ante una prohibición de carácter técnico, el resto de las fases no serían ni siquiera necesarias, como veremos a continuación.

2. El carácter técnico de la forma y su imposible convalidación a través del *secondary meaning*

Los envases cumplen una función eminentemente técnica en la comercialización de los productos, y más cuando estos son fluidos. Si pensamos en la protección de la innovación técnica, la propiedad industrial cuenta con derechos específicos: en España, las patentes y los modelos de utilidad. Los requisitos de protección de ambas figuras, según la LP, son que la invención protegible presente novedad, actividad inventiva y aplicación industrial²⁰. De hecho, se considera que los modelos de utilidad son «...las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulta alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación»²¹. Otero Lastres observa que en esta definición existe una remisión al concepto de invención de las patentes y, seguidamente, se precisa en qué ha de consistir la invención protegible: una configuración, estructura o composición²².

consumidor medio de tal producto normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz distinguir el producto de que se trate de los de otras empresas, sin proceder a un análisis o a una comparación y sin prestar especial atención.

Algunos autores han añadido algunas pautas al examen sobre la existencia de un riesgo de confusión en relación a las marcas-envase, que podrían extrapolarse a cualquier signo tridimensional : a) la apreciación de la notoriedad de la marca, ya que, como vimos, las marcas fuertes deben ser objeto de una protección reforzada, b) la originalidad intrínseca del envase, lo que repercute directamente en la aptitud distintiva de la marca, y c) la publicidad, que puede reforzar el carácter distintivo del conjunto de la marca o de alguno de sus elementos (TATO PLAZA, LEMA DEVESA (2004), págs. 407-412).

²⁰ Ley 24/2015, de 24 de julio, art. 4.1.

²¹ Art. 137.1 LP.

²² OTERO LASTRES (2013), pág. 288. Por otra parte, el mismo autor ha indicado, en relación con el antiguo art. 169 EPI, que el modelo de utilidad protege la forma en la que se ejecuta y que da origen a un resultado industrial, y el modelo industrial protege únicamente la forma. A mayor abundamiento, son dos las notas inte-

Tanto la novedad como la actividad inventiva que deben presentar las patentes y los modelos se miden con respecto a todo aquello que puede ser conocido de manera general y en cualquier parte del mundo (novedad mundial o absoluta). Ahora bien, los modelos de utilidad son denominados «pequeñas patentes» porque el grado de actividad inventiva exigido para su protección es menor que el de las primeras: se trata de que no resulten de manera «muy evidente» (obvia) del estado de la técnica para un experto en la materia, mientras que en el caso de las patentes esa apreciación no ha de ser «evidente». Esto incide en el hecho de que un modelo de utilidad confiere a su titular una protección por diez años mientras que la de las patentes es de veinte años.

Por otra parte, sabemos que las marcas tienen como función esencial indicar que unos productos y servicios proceden de un concreto empresario —pudiendo asociar una reputación y una calidad a los mismos—. Por tanto, nada parece relacionar el objetivo de protección de una marca con el de una patente o el de un modelo de utilidad. No hay, en principio, interacción entre ellos y, por tanto, no debería aparecer ninguna confusión a la hora del registro.

Sentado lo anterior, cuando una marca es una forma, esta clara distinción de objetivos se desdibuja parcialmente porque la configuración de un producto puede cumplir, a la vez, un objetivo distintivo y uno técnico. ¿Debería, por lo tanto, en estos casos, permitirse una doble protección a través de las dos legislaciones? Pues esta cuestión ha sido resuelta en nuestro país negativamente con base en que la protección acumulada podría generar un monopolio sobre las soluciones funcionales a través del registro indefinidamente renovable que proporciona la marca. Recordemos que las marcas son especialmente atractivas por la larga duración que confieren una vez concedidas, solo a merced de las renovaciones que decida hacer su titular cada diez años²³.

Concretamente, la negativa del legislador a la doble protección se recoge en el art. 5.1.e) LM, que no permite registrar como marcas los signos «constituidos exclusivamente» por la forma (u otra característica) impuesta por la naturaleza misma del producto, necesaria para obtener un resultado técnico, o que dé un valor sustancial al producto. En relación con esta cuestión, ha destacado Macedo que los motivos de denegación relacionados con las formas responden a los fundamentos axiológicos del sistema de marcas, los cuales están íntimamente relacionados con la concurrencia leal y la transparencia en el mercado, sin generar una limitación de la oferta de los productos²⁴.

Ahora bien, la interpretación de este artículo resulta fundamental porque, como han señalado la doctrina y la jurisprudencia —entre otras, la sentencia del TS que comentamos en este artículo—, todo signo tiene una parte técnica, aunque sea mínima, y eso no debe hacer que se bloquee automáticamente su

grantes del concepto de modelo de utilidad: que exista una invención y que esta se materialice en la forma de un objeto. Vid. en estas cuestiones el comentario de OTERO LASTRES (1979), págs. 186-187.

²³ Considera Lynch que el contrato entre el obtentor de la patente y el Estado le garantiza la obtención de un monopolio durante un tiempo determinado (o finito). Este contrato sería socavado/debilitado si las marcas permitieran obtener monopolios indeterminados en el tiempo. Sería una ventaja injusta que consiguiera un competidor frente a otros (LYNCH (2017), pág. 466).

²⁴ MACEDO (2019), págs. 84-85.

eventual consideración como marca²⁵. En este sentido, la dicción del precepto es estricta cuando habla de signos que exclusiva (o únicamente) vengan constituidos por una forma de la que dependa un resultado técnico. Es decir, la vinculación de la forma a la función del objeto ha de ser muy fuerte.

Por ello, para dilucidar esa vinculación, debemos saber si el alcance de la expresión «(forma) necesaria para obtener un resultado técnico» implica la indispensabilidad de la configuración o no. Si entendemos que la forma que debe excluirse de la protección no es únicamente la indispensable sino cualquiera que sea técnica, estaremos denegando la protección en más casos. Por su parte, una aplicación más restrictiva de la cláusula permite que se excluyan del ámbito de las marcas solo los signos en los que la funcionalidad es tan absoluta que se trata del único valor y razón de ser de la forma, y ésta es la única vía posible para alcanzar ese resultado pretendido.

Para conocer si estamos ante una forma totalmente indispensable, podríamos acudir a la comprobación de la existencia de alternativas igualmente útiles y eficientes²⁶. Sin embargo, la jurisprudencia del TJUE no se ha inclinado por esta «absoluta necesidad» ni por el examen de formas alternativas, tal y como ha recogido la sentencia Philips, considerada el verdadero *leading case* en relación con el resultado técnico de una forma que aspira a ser marca²⁷.

La mencionada resolución afirmó «(...) que un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico. Asimismo, la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro (...)»²⁸. En contra del criterio de la multiplicidad de formas se ha esgrimido que, cuando son pocas las formas funcionalmente equivalentes, nada impediría al titular registrar todas ellas para obtener un monopolio perpetuo gracias a la duración del derecho de marca²⁹.

Por ello, tal y como se lee en la actualidad la prohibición, no es fácil ofrecer una solución para todos los casos en los que se discuta si existe o no un resultado técnico que condiciona totalmente la apariencia del producto. De hecho, observamos cómo cada sentencia que ha tenido que decidir sobre la cuestión se

²⁵ En este sentido, la sentencia «Lego» hizo referencia a la interpretación del término «exclusivamente» y puntualizó que «el legislador consideró que toda forma de un producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso» (Epígrafes 48 y ss. de la sentencia *Lego*).

²⁶ En esta línea, Pérez Luna afirma que en el caso de las marcas tridimensionales ha de partirse de dos premisas claras: la primera es que cuanto mayor sea la separación de la forma respecto a la que es habitual en el sector de productos, más fácil será proceder al registro; la segunda es que sí es posible el registro como marca de forma de un producto (aunque éste presente características de uso) pero no cuando sea necesaria para obtener un resultado técnico cuyo uso por otras empresas se vería obstaculizado (PÉREZ LUNA (2015), pág. 1 [formato Internet]).

²⁷ STJUE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99.

²⁸ Apartado 84 de la sentencia.

²⁹ En este sentido se expresó el Abogado General en «Philips» (epígrafe 39): «De aceptarse la tesis de Philips, consistente en aceptar, a efectos de impedir la exclusión de una marca meramente funcional, la prueba de la existencia de otras formas capaces de lograr el mismo rendimiento técnico, nada impediría a una empresa registrar como marcas *todas* las formas imaginables que alcanzasen ese resultado, adquiriendo así un monopolio perpetuo sobre una determinada solución técnica. Además, se obligaría al juez competente en materia de marcas a efectuar una compleja apreciación sobre la equivalencia del rendimiento de los distintos procesos técnicos (resaltado en el documento original)».

ha basado en el material fáctico del caso particular y ha realizado un análisis profundo de las circunstancias³⁰. A nuestro juicio, sin embargo, el examen del número y disponibilidad de las alternativas a las formas valoradas puede ser un criterio de apoyo al juicio que se realice³¹.

Con todo esto en mente, si volvemos al comentado caso de la sidra, nos podemos preguntar si la forma de la botella, en sus características esenciales, es dependiente del resultado técnico que se pretende obtener. A nuestro juicio, la respuesta es afirmativa, como bien destacó el Juzgado cuando analizó todos los elementos esenciales del envase y observó que cumplían los siguientes objetivos: facilitar el escanciado, proteger la bebida de la luz solar y soportar la presión del corcho —más relevante aun que en otras bebidas si tenemos en cuenta que esta contiene gas carbónico endógeno—.

Además de este completo y fundado análisis, que debe ser la argumentación principal a favor del carácter técnico de la forma y que implicaría que no sea posible el registro como marca de la botella (de acuerdo con la interpretación actual de la prohibición del art. 5.1.e) LM), cabe mencionar otro indicio funcional: el hecho de que la botella surge como evolución de una horma que había obtenido una patente (el «molde de hierro»). El Juzgado de lo Mercantil concluye de esto, apoyándose en jurisprudencia no concretada del TJUE, que la botella se puede considerar una innovación técnica. A nuestro juicio, sin embargo, este indicio ha de ser analizado con cuidado. Es cierto que el hecho de que una oficina de propiedad industrial haya entendido que en el molde de fabricación concurrían la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial suficientes para proteger la invención, no implica necesariamente que la botella extraída del molde sea una innovación técnica.

Ahora bien, en este caso, el indicio técnico es cualificado porque, en primer lugar, se pretende conferir carácter distintivo a una forma a la que no se añade nada tras la extracción del molde. En segundo lugar, porque, tal y como indicaba el informe pericial de la demandante, el molde de hierro permitió mejorar la productividad y estandarizar el tamaño y forma de las botellas. Difícilmente podemos compaginar la estandarización con la adquisición de carácter distintivo si la botella no presenta ningún elemento adicional que la singularice.

Por otra parte, es cierto que un resultado técnico puede estar presente en un objeto o una forma aunque no se haya concedido sobre los mismos una patente o un modelo de utilidad pero, cuando si esto ocurriese, contaríamos con un reconocimiento objetivo y oficial de su funcionalidad³². En consecuencia, si se

³⁰ Esta autora realizó un estudio más profundo de la prohibición de registro como marca de formas muy fuertemente vinculadas a la función del producto en su obra *Las marcas tridimensionales* del año 2021.

³¹ Compartimos con Marco Arcalá la reflexión de que, aunque la existencia de multiplicidad de formas no se pueda emplear autónomamente, nada impide considerarla como un factor más para enervar el rigor de la prohibición (MARCO ARCALÁ (2008), pág. 205).

³² En este punto, nos parece muy acertada la afirmación de Bernet Páez que entiende que «lo funcional será aquello que en su esencia reporta alguna utilidad, ventaja o mejoramiento técnico a un producto, aunque esto último pueda conseguirse a través de otra conformación diversa del artículo. Esta regla de funcionalidad sería consistente con la preocupación del legislador de encapsular las soluciones técnicas al derecho de patentes». Para el autor, siguiendo el enfoque estadounidense, hay un matiz importante en relación con las patentes y es que el carácter funcional es indisputable cuando la forma en cuestión es parte de las reivindicaciones. Cuando esto ocurre, se trata de un objeto imitable con absoluta libertad por los terceros por su carácter técnico y necesario (BERNET PÁEZ (2024), págs. 346 y 347).

concediese una marca sobre una forma tan claramente utilitaria, se estaría permitiendo a los empresarios perpetuar un monopolio jurídico que el legislador ha configurado específicamente como improrrogable —tras los veinte o diez años de duración de la patente o del modelo de utilidad—.

Finalmente, debe recordarse que las prohibiciones establecidas para las formas en la LM —ampliadas después a «cualquier otra característica», según la dicción del art. 5.1.e)— no se pueden convalidar, aunque el signo haya adquirido gran uso o reconocimiento en el mercado. Esto es lo que constituye precisamente la fuerza distintiva sobrevenida o *secondary meaning*. Así lo establece, *sensu contrario*, el artículo 5.2 LM³³. Por ello, creemos que, si el Tribunal Supremo hubiese seguido la argumentación del Juzgado de lo Mercantil en este punto y hubiese concluido que estamos ante una forma técnica, no necesitaría haber avanzado más en su análisis de la fuerza distintiva ni de la vinculación del envase a Asturias³⁴. Estas consideraciones no serían ya pertinentes porque nada podría revertir la aplicación de la prohibición.

IV. BREVE REFERENCIA A LA POSIBLE APLICACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL AL CASO

Conviene recordar, en este punto, que la asociación demandante, además de una argumentación por la vía del Derecho de marcas, planteó la posible aplicación de la Ley de Competencia Desleal³⁵, concretamente encuadrando la actuación del lagarero cántabro, alternativamente, en alguna de las siguientes conductas: confusión (art. 6), imitación (art. 11), explotación de la reputación ajena (art. 12) o contrariedad a la buena fe, según la cláusula general (art. 4).

Los órganos judiciales dirimientes descartaron el recurso a esta otra vía de protección sin demasiada profundización. Sin embargo, ya desde la sentencia de instancia, el Juzgado de lo Mercantil de Santander concluyó que, tal y como se presentó en la demanda, la competencia desleal fue una mera alegación secundaria a la marcaria, sin desarrollo. Y lo mismo entendieron la Audiencia y el Tribunal Supremo.

La referencia fundamental a la cuestión se redujo al argumento de que, si se estimase el ilícito concurrencial, se ampliaría la protección de los derechos de exclusiva y se incurriría así en lo que prohíbe la doctrina de la complementariedad relativa. En este sentido, como ha indicado Massaguer, en aquellos aspectos en los que puedan coincidir la protección sobre el signo otorgada por el sistema de marcas con la de la competencia desleal, esta última no debe superponerse ni duplicar a la primera³⁶.

³³ Art. 5.2 LM: «No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo». A la letra e), sin embargo, no se le aplica esta disposición y, por tanto, el uso no puede dejar sin efectos la prohibición.

³⁴ De hecho, nos parece muy acertado el análisis que efectúa sobre la sentencia Cruz González quien ha observado que «siendo sensible —quizá excesivamente— a las peculiaridades de la bebida asturiana por excelencia y a las preocupaciones de sus productores, el Tribunal Supremo acoge y desarrolla de buen grado la tesis de la parte recurrente en casación, consistente en verificar la distintividad del envase al margen de su naturaleza técnica, escindiendo así en dos planos analíticos lo que el art. 5.1.e LM, por traslación del art. 3.1.e DM, y la jurisprudencia del TJUE se han encargado de mantener unido» (CRUZ GONZÁLEZ (2024), págs. 7-8).

³⁵ Ley 3/1991, de 10 de enero.

³⁶ MASSAGUER (1999), pág. 339.

Si observamos con detenimiento las circunstancias del caso, a nuestro juicio, la confusión a la que se refiere el demandante quedaría comprendida en la que es propia del uso de los signos distintivos, siendo tanto los productos como las marcas —si existiese una marca de forma sobre la botella— muy similares. Ocurriría algo semejante con el aprovechamiento de la reputación ajena, subsumible en la infracción marcaria. Por su parte, acerca de la imitación desleal de prestaciones, regulada en el art. 11 LCD, hemos de recordar que la conducta es desleal cuando dicha imitación era evitable. Y precisamente se ha considerado inevitable en aquellos casos en los que la copia recae sobre formas condicionadas técnicamente por el propósito perseguido que no sean susceptibles de elección arbitraria³⁷, con lo que no sería posible aplicar el precepto.

Finalmente, a la cláusula general sí se refiere el Juzgado de Santander. Éste indica que se trata de un tipo autónomo que ha de apoyarse en la base de una justificación. Es decir, solo ante la falta de encuadramiento de la conducta en preceptos tipificadores de la LCD, puede acudir, sobre una justificación específica de contrariedad a la buena fe objetiva, al artículo 4 de esa legislación. Sin embargo, en el caso, es presentada por la demandante sin argumentación propia.

Todo lo expuesto, nos lleva a descartar la aplicación de la legislación sobre competencia desleal a la conducta enjuiciada.

V. CONCLUSIONES

Este comentario de jurisprudencia tenía como objetivo volver a analizar los fundamentos y problemas de protección de las marcas tridimensionales tomando como base la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso «botella de sidra». Esta resolución constituye una buena prueba de que no estamos ante una cuestión pacífica, por mucho que se haya escrito sobre la cuestión, y a pesar de que los Tribunales europeos hayan resuelto más de una cuestión prejudicial en la materia.

Parece que la amplitud que ha de darse a la prohibición de registro de las formas determinadas por el resultado técnico no está clara y que, a pesar de los intentos por obtener unos criterios objetivos para su aplicación, la cuestión sigue dominada por un importante grado de subjetividad. Con todo, si acudimos a los fundamentos del Derecho de marcas, no conviene perder de vista que, *a priori*, no es y no debe ser un derecho exclusivo que obstaculice la libertad de empresa y la libre competencia de los empresarios en el mercado. Muy al contrario, les permite obtener reconocimiento por parte de los consumidores no solo del origen de sus productos y servicios sino de su calidad y prestigio. Pues bien, a pesar de que las marcas de forma presentan particularidades derivadas de que en estos casos el signo y el objeto distinguido coinciden —o lo hacen parcialmente—, la función esencial y el importante papel de estos signos para la competencia han de seguir presidiendo el examen de registro y de nulidad.

En el caso de las marcas-envase, solo aquellas formas que generan en el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (tal y

³⁷ Ídem, pág. 357.

como lo delimitó la sentencia del caso *Gut Springenheide* 38) la asociación de la configuración con un concreto origen empresarial cumplen adecuadamente la función de la marca y deben entrar a formar parte del campo de los signos distintivos³⁹.

Es cierto que, si lo observamos desde el punto de vista del empresario, éste deseará obtener —y merecerá en cierta medida— un retorno por la innovación y *know-how* demostrada en los productos y servicios que comercializa, pero sería contrario al buen funcionamiento de los mercados que se permitiese a cada participante parcelar mediante el recurso a los derechos de exclusiva todo aquello a lo que cree que tiene derecho por la mera inversión económica realizada.

Por lo expuesto, no podemos compartir los razonamientos y el resultado de la sentencia del Tribunal Supremo. Nos parece bastante más ajustada a esos fundamentos del Derecho de marcas que hemos señalado la del Juzgado de lo Mercantil de Santander de 2018, primera instancia del asunto comentado. Hemos de ver si en el futuro el Supremo mantiene este criterio o, al contrario, lo varía y matiza, lo que, en nuestra opinión, supondría continuar de manera más fiel la jurisprudencia europea sobre las marcas-envase.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- AREÁN LALÍN, Manuel (1978), «La aptitud de una denominación para convertirse en marca», *ADI* 5, págs. 471-492.
- BERNET PÁEZ, Manuel (2024), «La protección suplementaria de las formas funcionales por el derecho de la competencia desleal», *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial IV*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- CALBOLI, Irene, SENFTLEBEN, Martin (2018), *The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, OUP, Oxford.
- CRUZ GONZÁLEZ, Marcos (2024), «Validez de la Marca Tridimensional consistente en la forma de una botella que cumple un propósito técnico», *Revista Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil* 124, págs. 1-13 (versión online Proview).
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid.
- GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio (1995), «Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el Derecho de los signos distintivos», *Cuadernos de Derecho y Comercio* 16, págs. 175-200.
- LEMA DEVEESA, Carlos (2022), *La marca de garantía en la Ley Española de Marcas*, Marcial Pons, Madrid.
- LOUREDO CASADO, Sara (2021), *Las marcas tridimensionales*, Aranzadi, Cizur Menor.
- LYNCH, Maeve (2017), «Product configuration marks», *JIPPL* 12 (6), págs. 465-473.
- MACEADO, Joana (2018), *Marcas de forma, funcionalidade e concorrência*, Almedina, Coimbra.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2017), «De nuevo sobre la funcionalidad técnica como causa de denegación y de nulidad de las marcas basadas en formas tridimensionales», *ADI* 37, págs. 443-458.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2008), «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A., *Comentarios a la*

³⁸ STJUE de 16 de julio de 1998, asunto C-210/96.

³⁹ En esta línea, algunos autores hablan del riesgo de que el sistema de marcas acabe siendo circular y comprenda cualquier tipo de signo reconocible, también los productos y las características de los mismos. Además, a medida que el campo de las marcas se extiende, se producen más casos de solapamiento e intrusismo con los diseños y a las patentes (CALBOLI, SENFTLEBEN (2018), pág. 6).

- Ley de Marcas. Tomo I*, Aranzadi, Cizur Menor.
- MASSAGUER, José (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid.
- OTERO LASTRES, José Manuel (2013), «Concepto y derecho a la obtención del modelo de utilidad», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid.
- OTERO LASTRES, José Manuel (1979), «El resultado “útil” como rasgo conceptual del modelo de utilidad», *ADI* 6, págs. 183-194.
- OTERO LASTRES, José Manuel (1974), «En torno a la figura de la marca-envase», *ADI* 1, págs. 287-300.
- PÉREZ LUNA, Alberto (2015), «Las marcas tridimensionales y el caso “Cubo de Rubik”», *Actualidad Jurídica Aranzadi* 903, págs. 1-5 (formato online).
- TATO PLAZA, Anxo, LEMA DEVESA, Carlos (2004), «En torno al ámbito de protección de la denominada ‘marca-envase’», *Revista de Derecho Privado*, págs. 395-412.

LA SIEMPRE COMPLEJA COORDINACIÓN ENTRE
EL DERECHO DE SOCIEDADES Y EL DERECHO DE
LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN MATERIA
DE DENOMINACIONES SOCIALES.

(COMENTARIO A LA RESOLUCIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA
Y FE PÚBLICA DE 23 DE OCTUBRE DE 2023 [CASO
«EUROTECHNOL»])

THE ALWAYS COMPLEX COORDINATION
BETWEEN COMPANY AND DISTICTIVE SIGNS LAW
IN CONCERNING WITH COMPANY NAMES
(COMMENT TO THE RULING OF DIRECTORATE-
GENERAL OF LEGAL SECURITY AND
CERTIFICATION OF OCTOBER 23RD, 2023
[«EUROTECHNOL» CASE])

Luis Alberto MARCO ARCALÁ*

RESUMEN

Aunque las denominaciones sociales y los signos distintivos vienen a ser figuras diferentes en diferentes sectores del ordenamiento, lo cierto es que hay innumerables conflictos entre unos y otros. Entre otros motivos, ello se debe en buena medida a una superposición fáctica de las funciones de estas figuras en el tráfico, y de ahí también la amplia jurisprudencia al respecto. En este contexto, La finalidad de este trabajo consiste en analizar la reciente Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el caso «Eurotechnol», determinando su verdadero ámbito y alcance en relación con los conflictos entre nombres comerciales, teniendo en cuenta el papel de las marcas en este complejo entramado, según las más importantes aportaciones de esta Resolución. Finalmente, se formula una valoración crítica.

Palabras clave: Denominaciones sociales, signos distintivos, marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, nombres de dominio en Internet, palabras-clave en Internet.

* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: lmarco@unizar.es.

Fecha de aceptación: 9 de abril de 2024 // Fecha de recepción: 15 de mayo de 2024

ABSTRACT

Although company names and distinctive signs are different legal concepts in different fields of Law, there are a lot of conflicts between ones and others. Inter alia, this is largely the result of a factual overlay of functions of both legal entities in trade, and that is why there is also a wide Case Law about this matter. In this connection, the purpose of this paper is to analyze the recent Ruling of Directorate-General of Legal Security and Certification in «Eurotechnol» case and determine its real reach and significance in concerning with conflicts between company names, take into account the role of trademarks in this complex framework, according to the most important contributions of this Ruling. Finally, a critical assessment was posed.

Keywords: Company names, distinctive signs, trademarks, brands, trade names, geographical indications, designations of origin, Internet domain names, Internet keywords.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: LOS CONFLICTOS RECURRENTES ENTRE DENOMINACIONES SOCIALES Y SIGNOS DISTINTIVOS.— 1. Delimitación de ambas figuras: principales diferencias.— 2. La superposición fáctica de las funciones de ambas nociones en el tráfico.— 3. Los principales supuestos de conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos.— 4. Los sectores del ordenamiento con incidencia en esta materia: su mutua y necesaria interacción.— II. EL CASO «EUROTECHNOL».— 1. El supuesto de hecho: el conflicto entre dos denominaciones sociales similares.— 2. La decisión adoptada: la denegación de la denominación social posterior.— 3. Fundamentación de esta Resolución.— 3.1. La síntesis de los pronunciamientos precedentes.— 3.2. Las nuevas aportaciones: la incidencia de la titularidad sobre una marca anterior.— III. VALORACIÓN Y ALCANCE DE ESTA RESOLUCIÓN.— 1. La mayor nitidez de la delimitación de la interacción entre marcas y denominaciones sociales.— 2. El previsible papel de la buena fe como elemento de modulación.— 3. Consideraciones adicionales.— 4. Valoración crítica.— IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. FOREWORD: THE RELUCTANT CONFLICTS BETWEEN COMPANY NAMES AND DISTINCTIVE SIGNS.— 1. DEFINITION OF BOTH LEGAL CONCEPTS: MAIN DIFFERENCES.— 2. The factual overlay of functions of both legal entities in trade.— 3. Main situations of conflicts between company names and distinctive signs.— 4. The relevant fields of Law in relation to this subject: their mutual and required interaction.— II. THE «EUROTECHNOL» CASE.— 1. Factual background: the conflict between two similar company names.— 2. The final Decision: the refusal of later company name.— 3. Findings of this Ruling.— 3.1. Summary of previous Case Law.— 3.2. The new contributions: the significance of the holdership over an earlier trademark.— III. REACH AND ASSESSMENT OF THIS RULING.— 1. The improved definition of interacting between trademarks and company names.— 2. The future role of good faith as a setting element.— 3. Further considerations.— 4. Critical assessment.— IV. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR: LOS CONFLICTOS RECURRENTES ENTRE DENOMINACIONES SOCIALES Y SIGNOS DISTINTIVOS.

Como es bien sabido, las diversas y numerosas colisiones surgidas entre denominaciones sociales y signos distintivos se han venido mostrando tan prolíficas como prácticamente inevitables durante los últimos setenta años¹, una y otra

¹ Queda bien patente lo prolongado en el tiempo de estos conflictos a la vista de estudios tan tempranos como el de DÍAZ VELASCO (1949), págs. 503-511, trabajo que se ha ido viendo paulatinamente seguido de muchos otros, como por ejemplo los de JARAMILLO LONDOÑO (1962), págs. 52-72, CARLÓN SÁNCHEZ (1964), págs. 7-56, y 269-310, respectivamente, PUENTE MUÑOZ (1964), págs. 10-28, de la misma autora (1966), págs. 1018-1035, FERNÁNDEZ NOVOA (1971), págs. 101-113, BOTANA AGRA (1976), págs. 305-322, del mismo autor (1981), págs. 225-246, (1987), págs. 585-589, y (1996), págs. 1607-1614, GÓMEZ MONTERO (1979-1980), págs. 141-154, del mismo autor (1992), págs. 369-388, y (2000), págs. 261-278, y DE LAS HERAS LORENZO (1986), págs. 113-122, AREAN LALIN (1987-1988), págs. 197-216, PARICIO SERRANO (1987-1988), págs. 87-128, del mismo autor (1995), t. III, págs. 2779-2808, BANÚS DURÁN (1990), págs. 141-152, CACHÓN BLANCO (1992), págs. 829-852, MONTEAGUDO MONEDERO y SALELLES CLIMENT (1995), págs. 5476-5485, CERDA ALBERO (1996), págs. 6953-7006, BENAMIDES DEL REY (1998), págs. 431-444, GARCÍA VIDAL (2001), pp. 57-78, MARCO ARCALÁ (2001), págs. 361-374, y del mismo autor (2005), págs. 215-238, BERCOVITZ RODRIGUEZ-

vez. Y lejos de concluir o de reducirse, lo cierto es que persisten sin remisión, como se irá viendo a lo largo del presente trabajo.

1. Delimitación de ambas figuras: principales diferencias.

De modo similar al nombre propio de la persona física, la denominación social viene a ser la designación de identificación de las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones. En cambio, los signos distintivos son los medios de los que se dispone en nuestro ordenamiento para identificar y proteger la imagen corporativa de la empresa en sus diversas facetas². A primera vista, los perfiles de ambas figuras se presentan bien delimitados³, y se observan varias divergencias más o menos claras entre unas y otras, sin ir más lejos sus funciones, según se acaba de exponer, pero existen otras, algunas de ellas muy nítidas, como por ejemplo las modalidades que pueden revestir los signos distintivos, ya que pueden ser alfa-numéricos, gráficos, tridimensionales, etc.⁴, mientras que las denominaciones sociales sólo admiten la forma exclusivamente denominativa sin ninguna otra opción. De este modo, se trata de conceptos que difieren en sus nociones más básicas, como son su delimitación, sus finalidades y sus posibles variedades, por todo lo cual parece evidente que no estaban llamados a coincidir o a encontrarse, al menos en principio.

2. La superposición fáctica de las funciones de ambas nociones en el tráfico.

A pesar de la separación formal entre denominaciones sociales y signos distintivos, en apariencia tan concisa como incuestionable, lo cierto es que la práctica ha venido a aproximarlas hasta el punto de hacerlas entrar en conflicto, y no de manera ocasional, sino con mucha más frecuencia de la que sería previsible. De este modo, se ha ido viendo como las denominaciones sociales han sido objeto en numerosos supuestos de utilidades torticeras con ánimo de encubrir un uso no autorizado de algunos signos distintivos al objeto de aprovechar indebidamente su prestigio en el tráfico. En este contexto, la denominación social orientada a tales fines pierde su configuración inicial como designación de la persona jurídica como sujeto de derechos y obligaciones y viene a actuar como si se tratase del signo distintivo que se pretende usurpar. Todo ello da lugar a una superposición de hecho de las funciones de ambas figuras, que ha sido un problema, por lo

CANO (2002), «Denominaciones...», págs. 3-24, MIRANDA SERRANO (2002), págs. 331-360, del mismo autor (2003), págs. 109-148, (2007), págs. 9-54, (2020), págs. 42-110, y (2021), págs. 1-8, MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2006-2007), págs. 665-660, CORBERÁ MARTÍNEZ (2011), págs. 341-363, GALACHO ABOLAFIO (2013-2014), págs. 177-208, CABANAS TREJO (2018), págs. 1-19, THOMÀS PUIG (2019), págs. 1-16, y FERNÁNDEZ DEL POZO (2020), «La prevención...», págs. 1-36, y del mismo autor (2020), «La denominación...», págs. 1-37, entre otros muchos autores. Estamos, pues, ante una cuestión recurrente que se ha prolongado hasta nuestros días y que todavía no presenta atisbo de solución definitiva.

² Sobre el particular, *vid.* por todos BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002), *Introducción...*, págs. 21-30, y del mismo autor (1975), págs. 61-82 (63-65).

³ En este sentido, *vid.* BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002), *Introducción...*, págs. 246-259, MIRANDA SERRANO (1997), págs. 33-244, con un amplio y extenso análisis, QUINTANA CARLO y MARCO ARCALÁ (2008), págs. GÓMEZ MONTERO (2003), págs. 713-715, y FERNÁNDEZ DEL POZO (2020), «La prevención...», ep. I, págs. 3-7, también con abundantes citas jurisprudenciales, entre otros muchos autores.

⁴ Al respecto, *vid.* por todos BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (2002), *Introducción...*, págs. 65-68, y del mismo autor (2008), págs. 121-132 (128-132).

demás no siempre suficientemente reconocido⁵, al menos en sus inicios, pero del que dan buena muestra, de un lado, la ingente jurisprudencia sobre el particular⁶, así como, de otro, las abundantes Resoluciones de la actual Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJyFP)⁷. De ahí, pues, que, finalmente,

⁵ Así lo destacan especialmente BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, *ibidem*, MIRANDA SERRANO, *ibidem*, y FERNÁNDEZ DEL POZO (2020), «La prevención...», ep. I, págs. 3-4, entre otros muchos autores.

⁶ *Vid.* la famosa S. TJUE (Gran Sala) C-17/06, *Céline SARL v. Céline SA*, de 11 septiembre 2007 (caso «Céline», ECLI:EU:C:2007:497, disponible en «<http://curia.europa.eu>»), así como las SS. TS (Sala de lo Civil, Secc. 1ª) de 27 diciembre 1954 (RJ 1954, 725; caso «O.M.»; reseña en ADC, 2 [1955], pág. 717, disponible en https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho), 497/1985, de 16 julio (caso «Domestos», ECLI:ES:TS:1985:14736), 794/1992, de 24 julio (caso «Titán», ECLI:ES:TS:1992:17358), 870/1993, de 22 julio (caso «Walkers», ECLI:ES:TS:1993:5686), 926/1994, de 21 octubre (caso «Hermanos Pérez», ECLI:ES:TS:1994:19328), 683/1995 y 635/1995, todas ellas de 26 junio (casos «Avianca», ECLI:ES:TS:1995:3713, ECLI:ES:TS:1995:3734 y ECLI:ES:TS:1995:10995, respectivamente), 677/1995, de 4 julio (casos «Arevalillo», ECLI:ES:TS:1995:3942 y ECLI:ES:TS:1995:11392, respectivamente), 102/2000, de 14 febrero (caso «Eurosalkui», ECLI:ES:TS:2000:1058), 2663/2000, de 18 julio (caso «Azaldegui», ECLI:EU:TS:2000:5666), 870/2000, de 28 septiembre (caso «Limpiezas Vela», ECLI:ES:TS:2000:6872), 990/2000, de 25 octubre (caso «Alugás», ECLI:ES:TS:2000:7702), 183/2001, de 28 febrero (caso «Panibérica», ECLI:ES:TS:2001:1574), 375/2003, de 15 abril (caso «Puma», ECLI:ES:TS:2003:2675), 463/2003, de 16 mayo (caso «Chicco», ECLI:ES:TS:2003:3299), 355/2004, de 10 mayo (caso «Longaniza de Graus», ECLI:ES:TS:2004:3143), 485/2004, de 27 mayo (caso «Naturgas», ECLI:ES:TS:2004:3657), 865/2004, de 14 julio (caso «Roscolina», ECLI:ES:TS:2004:3657), 423/2005, de 1 junio (caso «Faytex», ECLI:ES:TS:2005:3539), 136/2006, de 20 febrero (caso «Ikusi», ECLI:ES:TS:2006:933), 2825/2006, de 18 mayo (caso «Freixenet», ECLI:ES:TS:2006:2850), 1069/2006, de 25 octubre (caso «Formentor», ECLI:ES:TS:2006:6259), 363/2011, de 7 junio (caso «Vetagri», ECLI:ES:TS:2011:3635), 916/2011, de 21 diciembre (caso «Viña Magaña», ECLI:ES:TS:2011:9131), 97/2012, de 6 marzo (caso «Pavón», ECLI:ES:TS:2012:1307), 203/2012, de 13 abril (caso «Kemika», ECLI:ES:TS:2012:2743), 375/2015 de 6 julio (caso «Autoram», ECLI:ES:TS:2015:3196), 70/2017, de 8 febrero (caso «Hispano Suiza», ECLI:ES:TS:2017:415), las SS TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 3ª) de 19 diciembre 1993 (caso «Torres», ECLI:ES:TS:1993:8275), de 29 junio y 20 octubre 2004 (casos «Segarra» y «BCG», ECLI:ES:TS:2004:4589 y ECLI:ES:TS:2004:6647, respectivamente), de 17 septiembre y 22 septiembre 2004 (casos «Churruca», ECLI:ES:TS:2004:7418 y ECLI:ES:TS:2004:5868), y 18 junio 2007 (caso «La Ópera», ECLI:ES:TS:2007:4177), la S. TSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secc. 6ª) de Madrid 447/2004, de 22 marzo (caso «BCN Cargo», ECLI:ES:TSJM:2004:3647), y las SS. AP de Madrid (Civil, Secc. 20ª) 475/2005, de 21 julio (caso «Tele 2», ECLI:ES:APM:2005:13450), de Zaragoza (Civil, Secc. 5ª) 491/2005, de 20 septiembre (caso «Ribera del Jiloca», ECLI:ES:APZ:2005:2293), y 27/2018, de 9 enero (caso «Adiego Hermanos», ECLI:ES:APZ:2018:65), de La Coruña (Civil, Secc. 4ª) 495/2006, de 22 noviembre (caso «Dental Compostela», ECLI:ES:APC:2006:2359) y 382/2023, de 26 mayo (caso «Cíes», ECLI:ES:APC:2023:1321), de Granada (Civil, Secc. 3ª) 244/2001, de 31 marzo (caso «Intel», ECLI:ES:APGR:2001:784) y 14/2007, de 12 enero (caso «Alizares», ECLI:ES:APGR:2007:16), de Huelva (Civil, Secc. 2ª) 20/2006, de 8 febrero (caso «Origen Jabugo», ECLI:ES:APH:2006:242) y (Civil, Secc. 3ª) de 20 febrero 2006 (caso «Origen Jabugo S.L.», ECLI:ES:APH:2006:1), de Valencia (Civil, Secc. 9ª), 98/2007, de 11 abril (caso «Intensiv», ECLI:ES:APV:2007:254), 136/2007, de 23 mayo (caso «Holec» ECLI:ES:APV:2007:100), 395/2018, de 9 mayo (caso «Arthroscop», ECLI:ES:APV:2018:1997) y 1069/2020, de 21 septiembre (caso «Mar Menor», ECLI:ES:APV:2020:3486), de Barcelona (Civil, Secc. 15ª) 356/2007, de 28 junio (caso «Sleeper» ECLI:ES:APB:2007:7052), y 526/2022, de 22 marzo (caso «Priorato», ECLI:ES:APB:2022:3168), y de Orense (Civil, Secc. 1ª) 349/2023, de 1 junio (caso «Alaska», ECLI:ES:APOU:2023:428), entre otras muchas, un gran número de ellas comentadas por la doctrina *cit. supra* en la npp. 1.

⁷ En este sentido, *vid.* las RR DGRyN (actual DGSJyFP) de 22 diciembre 1995 (caso «Airtel», BOE 13, de 15 enero 1996), de 24 febrero 1999 (caso «Gas Natural», BOE 66, de 18 marzo 1999), de 10 junio 1999 (caso «Novoplaya», BOE 166, de 13 julio 1999), 25 abril 2000 (caso «Sac Churruca», BOE 148, de 21 junio 2000), 10 junio 2000 (caso «Euroinvestissement», BOE 181, de 29 julio 2000), 4 octubre 2001 (caso «BSCH», BOE 52, de 2 marzo 2005), 6 abril 2002 (caso «Terra Mítica», BOE 129 de 30 mayo 2002), 26 marzo 2003 (caso «BBDO Consulting», BOE 100, de 26 abril 2003), 23 septiembre 2003 (caso «Transports Metropolitanans», BOE 250, de 18 octubre 2003), 24 febrero 2004 (caso «Volvo España», BOE 90, de 14 abril 2004), 31 julio 2006 (caso «Corporación de Radio y Televisión Española», BOE 205, de 18 agosto 2006), 25 noviembre 2010 (caso «Argostalia», BOE 1, de 1 enero 2011), 3 noviembre 2011 (caso «FL abogados», BOE 292, de 5 diciembre 2011), 16 marzo 2012 (caso «FINANCIA PYME EUROPEA», BOE 115, de 14 mayo 2012), 6 octubre 2012 (caso «AYG Asesores», BOE 264, de 2 noviembre 2012), 5 mayo 2015 (caso «Tabacalera Española», BOE 136, de 8 junio 2015), 27 octubre. 2015 (caso «EDP España», BOE 282, de 25 noviembre 2015), 11 noviembre 2015 (caso «Macusa», BOE 289, de 3 diciembre 2015), 29 mayo 2017 (caso «Kenflit España», BOE 148, de 22 junio 2017), 21 julio 2017 (caso «Obras y Asfaltos Ike», BOE 190, de 10 agosto 2017), 7 septiembre 2017 (caso «Iuris9Advocats», BOE 240, de 5 octubre 2017), 27 noviembre 2017 (caso «Gestoría en Línea», BOE

haya sido necesario que semejantes conflictos se hayan visto contemplados en la vigente regulación legal de ambos conceptos en el momento presente.

3. Los principales supuestos de conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos.

Como concepto jurídico, y dentro de sus diferentes modalidades, la denominación social responde a una noción homogénea y a unos parámetros básicos uniformes⁸. En cambio, y como se desprende de su propia declinación en plural, los signos distintivos son un conjunto de figuras heterogéneas y muy distintas entre sí, pese a que su relación directa con la protección de la imagen corporativa de la empresa en sus diferentes facetas constituya un elemento aglutinador en esta categoría, al menos desde una perspectiva funcional de la misma⁹. Parecería, pues, que los conflictos de las denominaciones sociales con estos signos sólo debieran haberse planteado con algunos de ellos y no con los restantes. No obstante, la reiterada proliferación de tales conflictos¹⁰ ha dado lugar a que hayan afectado a la inmensa mayoría de los signos distintivos.

Quizá son más frecuentes las colisiones entre denominaciones sociales y nombres comerciales, entre otros motivos por la protección conferida al nombre comercial no registrado¹¹, en algunos de los principales Tratados Internacionales en materia de propiedad industrial ratificados por España¹². Sin embargo, la denominación social ha entrado en conflicto también con marcas¹³, e incluso

303, de 14 diciembre 2017), 24 abril 2018 (caso «ASP», BOE 115, de 11 mayo 2018), 21 junio 2019 (caso «Ultracongelados de la Ribera», BOE 170, de 17 julio 2019), y 3 julio 2019 (caso «Grupo Juínsa», BOE 178, de 26 julio 2019), así como las RR DGSJyFP de 18 diciembre 2019 (caso «Hit Healthy Indoors Technologies», BOE 63, de 12 marzo 2020), 6 marzo 2020 (caso «Eversia», BOE 185, de 6 julio 2020), 12 junio 2020 (caso «UNEX», BOE 207, de 31 julio 2020), 27 julio 2020 (caso «ASC@energy», BOE 212, de 6 agosto 2020), 28 julio 2020 (caso «Inversiones Patrimoniales», BOE 213, de 7 agosto 2020), 21 julio 2021 (caso «International Padel Manufacturing», BOE 186, de 5 agosto 2021), 29 julio 2021 (caso «Aitzi», BOE 191, de 11 agosto 2021), y 26 julio 2023 (caso «Soluciones Sostenibles», BOE 231, de 27 septiembre 2023), entre otras muchas, también comentadas algunas de ellas por la doctrina *cit. supra* en la n. 1, y enumeradas al inicio de los ftos. de Derecho de la R. DGSJyFP objeto del presente estudio.

⁸ Para ampliar información sobre la figura de la denominación social, *vid.* MIRANDA SERRANO (1997), especialmente págs. 113-141, y 336-341 en relación con sus diversas modalidades, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), «Denominaciones...», *cit.*, FERNÁNDEZ DEL POZO (2020), «La prevención...», *cit.*, ep. III, págs. 3-7, BENAMIDES DEL REY (1998), *op. cit.*, y DE LAS HERAS LORENZO (1986), págs. 113-122, entre otros muchos autores.

⁹ Sobre el particular, *vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), *Introducción...*, *cit.*, especialmente págs. 236-239, y MONTEAGUDO MONEDERO (2001), págs. 181-194.

¹⁰ *Vid. supra* npp. 1, 6 y 7.

¹¹ En sentido similar y para ampliar información, *vid.* BOTANA AGRA CACHÓN BLANCO (1992), págs. 829-852, PARICIO SERRANO (1995), t. III, págs. 2779-2808, BENAMIDES DEL REY (1998), págs. 431-444, MONTEAGUDO MONEDERO y SALELLES CLIMENT (1995), págs. 5476-5485, y CERDA ALBERO (1996), págs. 6953-7006, estos últimos comentando litigios tan difundidos como los casos Hermanos Pérez, y Arealillo, a los que se añaden otros muchos como el caso Limpiezas Vela" todos ellos *cit. supra* en la npp. 1, además de otros, como la S. TS (Sala de lo Civil, Secc. 1ª) 145/2010, de 29 marzo (caso «Plima», ECLI:ES:TS:2010:1519), *inter alia*.

¹² Se trata del conocido Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) de 20 marzo 1883, en su versión aprobada en la revisión de Estocolmo de 14 julio 1967 (Instrumento de Ratificación de España de 13 diciembre 1971 [BOE 20, de 1 enero 1974]), en cuyo art. 8 se determina la innecesidad de registro previo para otorgar protección jurídica a los nombres comerciales en los Estados parte en este Convenio, entre ellos España (sobre este precepto, *vid.* LADAS (1975), vol. III, págs. 1549-1572, BODENHAUSEN [1969], págs. 146-148, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO [2002], *Introducción...*, *ibidem*, QUINTANA CARLO y MARCO ARCALÁ [2008], t. II, págs. 1260-1257, y MONTEAGUDO MONEDERO (2001), *ibidem*, entre otros autores).

¹³ Son buenos ejemplos, *inter alia*, el ya famoso caso Domestos y otros que le siguieron, como el caso Vetagri, ambos *cit. supra* en la ntp. 6; sobre los mismos, *vid.* de nuevo AREAN LALIN (1987-1988), págs. 197-216, y CORBERÁ MARTÍNEZ (2011), págs. 341-363, entre otros autores.

también con indicaciones geográficas y denominaciones de origen¹⁴. En suma, la denominación social ha mostrado una inusitada y casi inagotable conflictividad con la mayor parte de los restantes signos distintivos. Por tanto, no se puede excluir la posibilidad de que se planteen conflictos similares con cualesquiera otros de estos signos, y de ahí el debate en torno a las repercusiones de estas circunstancias en la naturaleza y la configuración de las denominaciones sociales como institución jurídica, y en concreto sobre su posible calificación como un nuevo tipo de signos distintivos y su eventual inclusión en esta categoría¹⁵.

4. Los sectores del ordenamiento con incidencia en esta materia: su mutua y necesaria interacción.

Al tratarse de figuras distintas, pero en la práctica convergentes, al menos en cierta medida, resulta lógico que las denominaciones sociales y los signos distintivos se hallen reguladas en diferentes ramas del Derecho, a saber, los regímenes jurídicos de las sociedades mercantiles y de los reiterados signos distintivos, y en tales sectores aparecen diversas disposiciones con incidencia en las relaciones entre dichos conceptos.

En lo que hace a las sociedades mercantiles, y como es evidente, resultaría casi inconcebible que las denominaciones sociales no se hallasen reguladas en las disposiciones reguladoras de tales sociedades, puesto que se trata de un elemento directamente vinculado con las mismas, siendo como es la designación como sujetos de Derecho de estas entidades, en un fenómeno que va más allá, y alcanza incluso en general a las restantes personas jurídicas¹⁶. Pues bien, los principales mandatos en esta materia (entre otros muchos, referentes a otras entidades¹⁷), se contienen en los preceptos siguientes:

- Los arts. 17.5 a), 125, 126, 146 y 147 y concordantes Ccom.
- Los arts. 6, 7, 23 a) y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TrLSC), aprobado por RDLeg. 1/2010, de 2 julio (BOE 161, de 3 julio 2010).
- Los arts. 1.3, 11.1 a) y concordantes de la Ley 27/1999, de 16 julio (BOE 170, de 17 julio 1999), de Cooperativas (LCoop.).

¹⁴ También son buenos ejemplos, *inter alia*, los casos Origen Jabugo y Origen Jabugo S.L., ambos *cit. supra* en la ntp. 6; sobre los mismos, *vid.* una vez más MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2006-2007), págs. 665-660. De hecho, es esta posibilidad de conflictos entre denominaciones sociales e indicaciones geográficas y denominaciones de origen la que ha dado lugar a que estas últimas puedan ser inscritas en el RM a solicitud del Consejo Regulador correspondiente, según se dispone en el art. 397 RRM.

¹⁵ En particular, se ha llegado a plantear la posible calificación de la denominación social como un nuevo signo distintivo, en un debate sumamente amplio y que excede con mucho del ámbito y de los fines del presente estudio; sobre las diferentes posturas en dicha polémica, *vid.* MIRANDA SERRANO (2003), págs. 109-148, del mismo autor (2007), págs. 9-54, y GALACHO ABOLAFIO (2013-2014), págs. 177-208, entre otros autores.

¹⁶ Hay que tener en cuenta que, como muy acertadamente señala FERNÁNDEZ DEL POZO (2020), «La prevención...», *cit.*, ep. III, pág. 10, existen otras entidades con personalidad jurídica en las que su denominación reviste igualmente importancia a efectos de designarlas e individualizarlas como sujetos de Derecho; *v.gr.*, es el caso (entre otras) de las fundaciones, cuyas denominaciones como parte de su régimen jurídico y como paso previo de la mayor relevancia en los trámites de su constitución aparecen en los arts. 5 y concordantes de la Ley 50/2002, de 26 diciembre (BOE 310, de 27 diciembre 2002), de Fundaciones, 3 y concordantes de su Reglamento de desarrollo, aprobado por RD. 1337/2005, de 11 noviembre (BOE 279, de 22 noviembre 2005), y en los arts. 47 a 52 y concordantes del Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por RD 1611/2007, de 7 diciembre (BOE 17, de 19 enero 2008), y por el que se modifica el *cit.* Reglamento de 2005.

¹⁷ *Vid. supra* npp. anterior.

— En particular, los arts. 395 a 419 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil (RRM), aprobado por RD 1794/1996, de 19 julio (BOE 184, de 31 julio 1996), referentes a la Sección de Denominaciones, a cargo del Registro Mercantil Central (RMC). Sin ser las únicas, son estas las normas en las que se desarrolla con mayor detalle el régimen jurídico de las denominaciones sociales en nuestro ordenamiento, y de ahí su indudable importancia¹⁸.

Como ya se ha indicado, también hay que atender a la normativa sobre signos distintivos. En principio, bien pudiera pensarse que no debiera contenerse en tales normas previsión alguna sobre las denominaciones sociales¹⁹, si bien algunas de las disposiciones propias de la misma pueden llegar a tener relación con tales denominaciones, siquiera de forma indirecta²⁰. En realidad, esta supuesta separación entre el régimen jurídico de las denominaciones sociales y de los signos distintivos, a modo de compartimentos estancos, se mantuvo inalterada hasta finales del pasado s. xx y principios del actual. No obstante, lo cierto es que, a partir de un determinado punto de inflexión²¹ y en el momento presente, la denominación social ha pasado a verse expresamente contemplada en algunos aspectos en diversos mandatos (por lo demás sumamente relevantes) de la regulación de los signos distintivos en nuestro ordenamiento. En concreto, se trata de los preceptos siguientes:

— El art. 9.1 d) de la Ley 17/2001, de 7 diciembre (BOE 294, de 8 diciembre 2001), de Marcas (LM), en el cual se configura la denominación social como uno de los derechos anteriores oponibles a una marca posterior idéntica o similar con idéntico ámbito de aplicación, de forma que pueda producirse entre el público interesado un riesgo de confusión²².

— El art. 34.3 d) LM, en el cual se incluye a la denominación social entre los signos sobre los que se extiende el *ius prohibendi* de una marca anterior idéntica o similar y ese signo sea utilizado para identificar productos o servicios idénticos o similares a los distinguidos con dicha marca, en los términos de los arts. 34.1 y 34.2 de esta Ley²³.

— La Disp. Adic. XIV LM, en la cual se establece el deber para los órganos registrales competentes de denegar la inscripción de aquellos nombres o

¹⁸ Sobre tales normas, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la npp. 1, en particular FERNÁNDEZ DEL POZO (2020), «La prevención...», *cit.*, en particular ep. II, págs. 7-9, así como VICENT CHULIÁ (1996), págs. 8728-8734, entre otros muchos autores.

¹⁹ Así lo recalca FERNÁNDEZ DEL POZO (2020), «La prevención...», *cit.*, ep. II, pág. 3.

²⁰ Es el caso de los diferentes preceptos de la LM en los que se delimita el *ius prohibendi* de la marca y del nombre comercial, en particular su art. 34 (*vid. infra* npp. 24), e incluso la aplicación residual de las normas sobre competencia desleal, a saber, la Ley 3/1991, de 10 enero (BOE 10, de 11 enero 1991) de Competencia Desleal (LCD; sobre la misma, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1999), y BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO [Dtor.] [2011]), como sucedió, entre otros, en los casos Origen Jabugo y Origen Jabugo S.L., *cit. supra* en la npp. 14; sobre la incidencia de la competencia desleal en los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos, *vid.* de nuevo BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002), *Introducción...*, *cit.*, págs. 258-259, y PARICIO SERRANO (1995), t. III, págs. 2779-2808.

²¹ Aunque el actual RRM ya supuso todo un valioso y significativo precedente en 1996, este punto de inflexión se vio marcado con la promulgación y posterior entrada en vigor de la vigente LM, como muy acertadamente señalan BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002), especialmente pág. 12, y GARCÍA VIDAL (2001), en particular págs. 59-62.

²² Sobre el art. 9 LM, *vid.* LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007), págs. 368-411, CURTO POLO (2008), t. I, págs. 289-309, y BARBERO CHECA (2003), págs. 203-222.

²³ Sobre el art. 34 LM, *vid.* LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), págs. 567-590, GALÁN CORONA, Eduardo (2008), t. I, págs. 529-563, y CASADO CERVIÑO, y BORREGO CABEZAS, (2003), págs. 349-361.

razones sociales coincidentes o que puedan prestarse a confusión con marcas o nombres comerciales notorios o renombrados, en los términos previstos en esta misma Ley²⁴.

— Los arts. 5.4 de la Directiva 2015/2436/UE, del PE y del Consejo (versión refundida), de 16 diciembre 2015 (DOUE L 336 de 23 diciembre 2015), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DM)²⁵, y 8.4 del 17 del Reglamento 1001/2017/UE, del PE y del Consejo (versión codificada), de 14 junio 2017 (DOUE L 154, de 16 junio 2017), sobre la marca de la UE (RMUE)²⁶, ambos referidos a la oponibilidad a la concesión de una marca anterior en las oficinas de propiedad industrial de los Estados miembros o en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (OPIUE/EUIPO, según sus siglas en lenguas española e inglesa, respectivamente), en su caso, sobre la base de signos anteriores idénticos o similares a dicha marca posterior, siempre que así se permita en su legislación nacional reguladora.

— Los arts. 10.3 d) DM y 9.3 d) RMUE, en los que, de nuevo, se incluye a la denominación social entre los signos comprendidos en el ámbito del *ius prohibendi* de una marca anterior idéntica o similar, cuando ese signo sea utilizado para distinguir productos o servicios idénticos o similares a los identificados con dicha marca²⁷.

Una importante e inmediata conclusión que se infiere de la lectura de todas estas normas en su conjunto y puestas en su contexto es que se da entre las mismas una mutua interacción, por lo demás tan necesaria como demandada en su momento por nuestra doctrina en el marco de las insuficiencias de que adolecía la normativa previa a la regulación vigente en esta materia²⁸. Y efectivamente, la debida coordinación entre las disposiciones societarias y los preceptos sobre signos distintivos concernientes a las denominaciones sociales resulta imprescindible para una adecuada prevención de los eventuales conflictos entre las mismas y los signos distintivos, desde luego en la medida de lo posible, ya que, como se desprende de la jurisprudencia posterior a la promulgación y la entrada en vigor de la actual LM, tales conflictos no han dejado de producirse²⁹. No obstante, tanto esta Ley como el presente RRM aportan instrumentos relativamente funcionales para una gestión más idónea de estas situaciones, y de ahí que deban de ser favorablemente valorados, al menos en una primera aproximación.

²⁴ Sobre la Disp. Adic. XIV LM, *vid.* LOBATO GARCÍA-MIJÁN (2007), págs. 1156-1158, VILLA VEGA, Enrique (2008), t. II, págs. 1389-1404, BENAMIDES DEL REY, (2003), págs. 808-810, y FERNÁNDEZ DEL POZO (2020), «La prevención...», *cit.*, págs. 1-36.

²⁵ Hasta la fecha, la LM ha sido objeto de diversas modificaciones, de entre las que destaca la llevada a cabo mediante el RD Ley 23/2018, de 21 diciembre (BOE 312, de 27 diciembre 2018), de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, justamente para incorporar las nuevas previsiones de la DM en su versión vigente (sobre esta importante reforma, *vid.* MARCO ARCALÁ [2018-2019], págs. 335-348).

²⁶ Sobre el RMUE y su aplicación en general, *vid.* GARCÍA PÉREZ (2019), entre otros autores.

²⁷ Se recalca la aplicación de las normas del RMUE a los conflictos entre denominaciones sociales y marcas de la UE a lo largo de todo el excelente estudio de FERNÁNDEZ DEL POZO (2020), «La prevención...», *cit.*, en particular págs. 12, 14 y 15, 20 y 22.

²⁸ En este sentido y para ampliar información, *vid.* una vez más DE LAS HERAS LORENZO (1986), especialmente págs. 120-122, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (2002), pág. 12, GARCÍA VIDAL (2001), págs. 59-62, y FERNÁNDEZ DEL POZO (2020), «La prevención...», *cit.*, ep. II, págs. 3-7, entre otros muchos autores.

²⁹ *Vid. supra* una vez más las npp. 6 y 7.

II. EL CASO «EUROTECHNOL».

La reiterada y muy difícilmente erradicable capacidad de las denominaciones sociales para colisionar con los signos distintivos se ha visto confirmada una vez más en este caso, que va a ser sucintamente analizado a renglón seguido.

1. El supuesto de hecho: el conflicto entre dos denominaciones sociales similares.

Con fecha 19 de junio de 2023, el RMC rechazó la solicitud previamente planteada para obtener la oportuna certificación negativa y consecuente reserva por el plazo legal correspondiente³⁰ respecto de la denominación social «Eurotechnol S.L.» por parte de la sociedad «Eurotechnol Trading S.L.». La escueta denegación emitida dio lugar a una posterior solicitud de los motivos a tales efectos, que fue objeto de respuesta por el RMC el día 26 del mismo mes y año, aduciendo la existencia anterior de la sociedad «Eurotecno S.A.», la cual obligaba a la referida denegación, a tenor de lo dispuesto en el art. 408 RRM.

Ello dio lugar al recurso gubernativo elevado ante la DGSJyFP por parte de la entidad solicitante, y luego recurrente, con fecha 24 de julio de 2023. Básicamente, se alegó en este recurso la ausencia de identidad total y absoluta entre tales denominaciones, que diferían en algunos elementos, como la letra «l» final y la «h» intercalada, los cuales resultaban suficientemente diferenciadores (al menos al parecer de la recurrente), añadiendo que lo que se prohíbe en el vigente RRM es la referida identidad entre denominaciones sociales, pero no así con la simple semejanza entre las mismas. A mayor abundamiento, se puso de manifiesto que «Eurotechnol Trading S.L.» ostentaba la titularidad sobre la marca «Eurotechnol», regularmente registrada ante la OEPM³¹, y que la utilización de los motores de búsqueda en Internet conducía directamente a la página *web* de dicha sociedad cuando se introducía la mención en disputa³², mientras que el mismo uso, pero con la voz «Eurotecno», llevaba directamente a la página *web* de la sociedad «Eurotecno S.A.»³³, todo lo cual corroboraba (siempre a juicio

³⁰ Conforme se dispone en el art. 412.1 RRM, este plazo es de seis meses desde la fecha de expedición de la correspondiente certificación negativa.

³¹ Según los datos disponibles en la página *web* de la OEPM, <https://www.oepm.es>, se trata de la marca nacional denominativa estandar nº M3514846, solicitada el 9 junio 2014 y registrada con efectos desde esta misma fecha según Resolución de Concesión por parte de la OEPM de 29 octubre 2014, a nombre del grupo «Tomsa Destil S.L.», al cual pertenece la sociedad «Eurotechnol Trading S.L.» (para ampliar información, *vid.* <https://tomsadestil.es>), en la clase 42 del *Nomenclator* Internacional (servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de *software*), adoptado por 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]).

³² Disponible actualmente en la red «*linkedin*», la sociedad «Eurotechnol Trading S.L.», está dedicada a la fabricación y elaboración de alcoholes y otros productos químicos.

³³ Disponible actualmente en páginas *web* como <https://www.quimica.es/empresas/17236/eurotecno-s-a.html>, y <https://www.tecnoaqua.es/empresas/eurotecno-sa>, entre otras, la sociedad «Eurotecno S.A.», fundada en Barcelona en 1974, está dedicada a actividades tales como, entre otras, el diseño y fabricación de equipos y maquinaria para los sectores de extrusión y reciclaje de plásticos, fangos, y otros sólidos y líquidos residuales, y a la fabricación de equipos industriales en el sector del agua, y de otros tipos de maquinaria para usos más específicos.

de la recurrente) la falta de coincidencia entre ambas denominaciones y la admisibilidad legal de su coexistencia en el tráfico.

2. La decisión adoptada: la denegación de la denominación social posterior.

La nota de calificación inicial del RMC se vio ratificada en el preceptivo informe de este órgano que fue elevado a la DGSJyFP con fecha 25 de julio de 2023, y que se vio finalmente confirmada en la Resolución objeto del presente comentario, de 23 de octubre de 2023 (BOE 279, de 22 noviembre 2023), de forma que se mantuvo inalterada la denegación de la denominación «Eurotechnol» solicitada por «Eurotechnol Trading S.L.», básicamente atendiendo a la existencia previa de la sociedad «Eurotecno S.A.», como ya se indicó *supra*.

3. Fundamentación de esta Resolución.

Como no puede ser de otro modo, la decisión denegatoria de la denominación «Eurotechnol» hubo de basarse en la ponderación de las alegaciones de la parte recurrente, respecto de las cuales la DGSJyFP planteó en los ftos. 1 a 6 de esta Resolución los argumentos que van a ser sucintamente expuestos a renglón seguido.

2.1. La síntesis de los pronunciamientos precedentes.

La alegación referente a la ausencia de identidad y simple semejanza entre las denominaciones en conflicto se vio refutada sobre la base de una interpretación minuciosa del tenor literal del art. 408 RRM, de un lado, y a su vez de una excelente sinopsis de las Resoluciones precedentes de la DGSJyFP sobre la aplicación de dicho precepto, de otro.

En cuanto a la interpretación del art. 408 RRM, la DGSJyFP confirma, con la mejor doctrina³⁴, que no sólo prohíbe la identidad total y absoluta entre denominaciones sociales, sino también la llamada identidad sustancial, esto es, el nivel de proximidad objetiva entre tales denominaciones desde una perspectiva fonética, semántica o conceptual que induzca a confusión, de forma que las inhabilite como identificación de sus respectivas sociedades. La identidad que se pretende prevenir en dicha norma es lo que se ha dado en denominar identidad sustancial, esto es, el nivel de proximidad objetiva entre tales denominaciones desde una perspectiva fonética, semántica o conceptual que induzca a confusión entre las mismas y que, por tanto, las inhabilite como elemento de identificación de sus respectivas sociedades en el tráfico. A tales efectos, aparecen expresamente enumeradas en el reiterado art. 408.1 RRM las circunstancias que pueden dar lugar a tal identidad cada una de ellas por si sola³⁵, en concreto las tres siguientes:

³⁴ En este sentido y para ampliar información, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la npp. 1.

³⁵ En el tenor literal del art. 408.1 RRM se dice que se ha de apreciar la identidad entre denominaciones cuando concurra «...alguna...» de estas circunstancias, de lo que se infiere su carácter meramente alternativo y no necesariamente cumulativo.

— El uso de las mismas palabras en diferente orden, género o número (art. 408.1.1º).

— La adición o supresión en la denominación expresiones o elementos meramente genéricos o accesorios de escasa significación (art. 408.1.2º)³⁶.

— La utilización de otras palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética (art. 408.1.3º).

Partiendo de estas premisas, la DGSJyFP reconoce, de una parte, la complejidad que, de hecho, plantea la tarea del RMC de determinar con precisión cuando concurre esta identidad sustancial entre denominaciones, y de otra, que su simple semejanza no ha sido prohibida en este ámbito, al contrario de lo que sucede en otros sectores de nuestro ordenamiento, como el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial³⁷. Ante tales dificultades, se recalca la necesidad de atender a la coyuntura y a la peculiaridades de cada caso para establecer si se da o no una identidad sustancial entre denominaciones y, finalmente, se resuelve en el sentido de que, pese a no se observa una identidad categórica y en su integridad entre las denominaciones «Eurotechnol» y «Eurotecno», lo cierto es que las diferencias entre ambas son mínimas (se reducen a las letras «h» y «l», como es evidente y ya se indicó), la semejanza fonética es muy intensa y, en consecuencia, tales denominaciones se prestan a una clara y patente confusión, lo que obliga a denegar sin paliativos la denominación posterior.

En lo tocante al acervo de pronunciamientos previos de la DGSJyFP en esta materia, son muy hábilmente aprovechadas en el fto. 6 de esta Resolución a modo de solución de continuidad para enlazar con los parámetros recién expuestos. De este modo, se refuta con contundencia la pretensión de la recurrente de justificar la admisibilidad de la denominación «Eurotechnol» en la existencia de numerosos supuestos de denominaciones sociales más o menos similares cuya coexistencia en el RM y en el tráfico se ha visto permitida con anterioridad. Ciertamente ha podido ser así en determinados casos³⁸, pero se trata de una semejanza menos intensa, con elementos suficientemente diferenciadoras entre tales denominaciones, o incluso totalmente diferentes unas de otras, como se desprende de las Resoluciones precedentes de la DGSJyFP, que corroboran sin fisuras la aplicación del repetido art. 408 RRM sentada desde el RMM y confirmada en esta misma Resolución³⁹, por todo lo cual, en suma, se ha de mantener la reiterada denegación de la denominación «Eurotechnol».

³⁶ Por ejemplo, se enumeran en este precepto (reproducido en la propia Resolución en comentario) los artículos, los adverbios, las preposiciones, las conjunciones, los acentos, los guiones, los signos de puntuación y otras partículas similares.

³⁷ Sobre la ligazón entre ambas ramas del Derecho, *vid.* BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (1975), págs. 61-82.

³⁸ *V.gr.*, *vid.* la S. TS (Sala de lo Civil, Secc. 1ª) 621/2008, de 2 julio (caso «Metabos», ECLI:ES:TS:2008:4760), entre otros muchos.

³⁹ En este sentido, *vid.* las RR enumeradas al inicio de los ftos. de Derecho de esta misma R. y *cit. supra* en la npp. 7, entre ellas el caso Soluciones Sostenibles expresamente *cit.* en su fto. 6, a las que se suman otras, como la R. DGSJyFP de 21 julio 2021 (caso «Six Informatics», BOE 162, de 8 julio 2021), así como la inmensa mayoría de las SS. *cit. supra* en la npp. 6, a las que se añaden algunos otros fallos, como los emitidos en las SS. AP de Barcelona (Civil, Secc. 15ª) de 22 mayo 1999 (caso «Manpar», ECLI:ES:APB:1999:5180) y de 23 febrero 2004 (caso «Panel y Perfil», ECLI:ES:APB:2004:2240), y de Málaga (Civil, Secc. 5ª) 861/2003, de 16 octubre (caso «Maderas Marbella», ECLI:ES:APMA:2003:4194), entre otras.

2.2. *Las nuevas aportaciones: la incidencia de la titularidad sobre una marca anterior.*

La ulterior alegación de la parte recurrente en cuanto a la titularidad que ostenta sobre la marca denominativa «Eurotechnol» se vio igualmente desestimada, sólo que con una motivación mucho más escueta, que contrasta con la anterior, y que fue muy brevemente expuesta en el párrafo final del fto. 6 de esta R. Así, en este punto, la DGSJyFP se limitó a reiterar y recalcar las diferencias que median desde un punto de vista formal entre las denominaciones sociales y los signos distintivos como figuras llamadas a desempeñar funciones distintas y a operar en ámbitos también diferentes⁴⁰, a subrayar que, pese a ello, es necesaria una adecuada coordinación entre la regulación de tales figuras, parcialmente conseguida mediante la vigente LM⁴¹, y a añadir finalmente que el mero hecho de ser titular de una determinada marca no otorga en modo alguno un supuesto e hipotético derecho a obtener una denominación social idéntica a dicha marca. Y es en esta última afirmación en la que radica la principal novedad introducida en esta materia, puesto que, cuando menos, no ha sido nada frecuente en otras decisiones previas, ni en la jurisprudencia precedente, ni en las Resoluciones de este órgano, ni tampoco se ha visto planteada con la misma claridad y contundencia. De ahí, pues, que se trate de la más destacada y notable aportación de la Resolución en comentario.

III. VALORACIÓN Y ALCANCE DE ESTA RESOLUCIÓN.

Aunque sería muy de desear que esta Resolución pusiese fin de una vez por todas a la casi interminable proliferación de conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos, es muy poco probable que vaya a ser así. Antes bien, la Resolución en análisis va a ser una más entre las muchas decisiones al respecto que jalonan la trayectoria previa en esta materia, y se verá casi con toda seguridad seguida por otras. De ahí que resulte imprescindible ponderar sus posibles repercusiones futuras en la posterior evolución de este tipo de litigios.

1. **La mayor nitidez de la delimitación de la interacción entre marcas y denominaciones sociales.**

En una primera aproximación, llama poderosamente la atención que la principal aportación de esta Resolución radique en la limitada y casi lacónica afirmación de que la titularidad sobre marca no presupone necesariamente el derecho a detentar una denominación social idéntica o similar a la misma. Sin embargo, se revela de lo más lógico, teniendo en cuenta que los restantes enunciados vertidos en dicha Resolución se limiten a resumir las orientaciones precedentes sobre los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos, sin introducir novedad alguna al respecto. En suma, es la referida aportación la contribución más relevante en el texto en comentario, y por ello ha de ser bienvenida.

⁴⁰ Vid. *supra* todo lo expuesto en el ep. I del presente estudio.

⁴¹ Vid. *supra* todo lo expuesto al final del ap. 4 del ep. I del presente estudio, en particular las npp. 28 y 29.

No obstante, esta valoración inicialmente favorable debe de verse igualmente matizada, una vez más por la extrema brevedad con que se expresa un planteamiento tan importante e innovador. Tal vez no fuese estrictamente imprescindible una declaración más amplia, pero, desde luego, hubiese sido muy conveniente, sobre todo por clarificadora. Esta omisión hace que, como suele ser frecuente, los silencios puedan llegar a ser tan significativos como las palabras expresamente pronunciadas, o incluso más. En este caso, se echa de menos que la DGSJyFP no haya subrayado especialmente la anterioridad de la denominación social «Eurotecn S.A.» en relación con la marca «Eurotechnol» de la parte recurrente, ya que, como se ha indicado, la primera data de la constitución de esa entidad en 1974, mientras que dicha marca fue solicitada y concedida unos treinta años después, en 2014⁴². En otras palabras, es evidente que la llamada vertiente positiva del derecho sobre la marca (*ius utendi*) permite en principio utilizarla como denominación social, pero siempre y cuando no exista una denominación social anterior, y es esta última restricción la que, a la postre, viene a suponer una nueva y ulterior limitación al derecho de marca⁴³, en lo que constituye sin duda el postulado básico y fundamental inserto en esta Resolución, pero siempre desde el principio de prioridad (*prior tempore, potior iure*⁴⁴), que se ve así de nuevo consolidado, aun más si cabe, tanto en lo tocante a las denominaciones sociales⁴⁵, como en lo que hace a los signos distintivos⁴⁶. Por lo demás, con ello se confirma lo que ya había venido siendo propuesto desde hace mucho tiempo atrás por la mejor doctrina, no sólo en cuanto a la eventualidad del problema en sí, sino en lo relativo a sus posibles soluciones⁴⁷.

En otro orden de cosas, conviene precisar que el alcance de esta limitación adicional al derecho de marca no va más allá de lo expuesto hasta ahora, y por tanto, no supone novedad alguna ni introduce ninguna modificación en la interpretación y aplicación de otros preceptos de la LM ya citados. De este modo, la existencia de una denominación anterior podrá ser motivo de oposición a una marca posterior idéntica o similar con la que pueda prestarse a confusión, pero, para ello, deberá plantearse tal oposición a la concesión de la marca⁴⁸, y si ya ha sido concedida, no podrá prohibirse su uso por parte de su titular hasta que sea declarada formalmente su nulidad, en los términos de los actuales arts. 52 y 53 y 58 a 61 *ter* LM, según se desprende de una amplia y numerosa jurisprudencia previa, en lo que se ha dado en llamar la doctrina de la «inmunidad registral»⁴⁹, y respecto de la cual esta R. no se aparta en modo alguno.

⁴² Vid. *supra* npp. 31 y 33.

⁴³ Sobre la denominación social como límite al derecho de marca, *vid.* de nuevo CORBERÁ MARTÍNEZ, (2011), págs. 341-363, y MIRANDA SERRANO (2020), págs. 42-110.

⁴⁴ Tomado del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la RAE, disponible en <https://dpej.rae.es/lema/prior-tempore-potior-iure>.

⁴⁵ Téngase en cuenta la aplicación general a las denominaciones sociales del art. 10 RRM, en el que se establece expresamente este principio.

⁴⁶ Vid. el tercer párrafo del ap. IV de la E. de M. LM, puesto en relación con las numerosas alusiones a la prioridad a lo largo de su texto articulado.

⁴⁷ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), *Introducción...*, *cit.*, págs. 256-258.

⁴⁸ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), *Introducción...*, *cit.*, pág. 257.

⁴⁹ Sobre el particular, *vid.* la doctrina *cit. supra* en las npp. 47 a 49, y sobre las críticas a esta línea y sus posibles excepciones en otra jurisprudencia, por ejemplo, la mala fe del titular de la marca posterior *vid.* GALACHO ABOLAFIO (2021), págs. 1-5, y FUENTES DEVESA (2018), págs. 1-23.

2. El previsible papel de la buena fe como elemento de modulación.

Otro resultado no deseado de la parquedad en la declaración de que la titularidad sobre una marca no implica *per se* un derecho a obtener una denominación social idéntica o similar a la misma, sin mayores precisiones, es que nada se ha dispuesto en cuanto a sus ulteriores consecuencias. Por ejemplo, nada se ha previsto en esta Resolución acerca de la coexistencia en el tráfico económico de una denominación social anterior, «Eurotecno S.A.», y una marca posterior, «Eurotechnol», casi coincidentes. Sin duda, se ha tenido muy en cuenta que, dado el prolongado lapso temporal transcurrido entre la constitución de la sociedad anterior, la concesión de la marca posterior y la solicitud de la misma como denominación social⁵⁰, se habían superado con creces los plazos para instar la nulidad de dicha marca sobre la base de la denominación social precedente⁵¹, a tenor del ya citado art. 9.1 d) LM, puesto en relación con el art. 52 de la misma Ley, en cuanto a la nulidad relativa⁵². Antes bien, podría tratarse de un supuesto de caducidad por tolerancia, en los términos del segundo párrafo de este último precepto, si llegase a acreditarse el conocimiento de la marca «Eurotechnol» por parte de la entidad «Eurotecno S.A.»⁵³. A falta de datos más precisos sobre el particular, parece igualmente razonable presuponer la buena fe de ambas partes, entre otros motivos porque, de lo contrario, la concurrencia de una hipotética mala fe debidamente acreditada daría lugar a la imprescriptibilidad de la acción, de conformidad con la reiterada norma. Pues bien, pese al repetido silencio al respecto en esta Resolución y quizá de manera evidente, lo cierto es que de todo ello se infiere el papel nada desdeñable e incluso decisivo que puede estar llamada a desempeñar la buena fe como elemento modulador en el futuro para ponderar el contexto fáctico de determinados conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos, aun cuando sólo se aluda directa y expresamente a la buena fe en las disposiciones reguladoras de los segundos y no de las primeras⁵⁴.

3. Consideraciones adicionales.

Otro silencio significativo en esta Resolución radica en la ausencia de referencia alguna al objeto social y a las actividades en el tráfico económico de las sociedades en litigio, y ello a pesar de que la parte recurrente hizo hincapié en sus alegaciones en que uno y otras resultaban completamente distintos, por lo cual la denominación social «Eurotecno S.A.» y la marca «Eurotechnol» no estaban llamadas a desenvolverse en los mismos ámbitos. En alguna medida puede ser comprensible que la DGSJyFP haya evitado entrar a pronunciarse al

⁵⁰ *Vid. supra* una vez más npp. 31 y 33.

⁵¹ Conforme al art. 52.2 LM, este plazo es de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso.

⁵² Aunque el art. 52 LM fue modificado en buena medida mediante el art. 1.27 del RDLey 23/2018, *cit. supra* en la npp. 25, conviene ampliar información, no sólo en la doctrina *cit. supra* en la npp. 50, sino también ÁVILA DE LA TORRE (2008), t. II, págs. 943-963, y CERRO PRADA, Begoña (2003), págs. 535-542, entre otros autores.

⁵³ Sobre la caducidad por tolerancia, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la npp. anterior, así como GRIMALDOS GARCÍA y NAVARRO MATAMOROS (2020), y ÁVILA DE LA TORRE (2011), págs. 47-91, entre otros autores.

⁵⁴ Además, está la incidencia de la normativa sobre competencia desleal y la importancia de la buena fe; al respecto, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la npp. 20, así como GALACHO ABOLAFIO (2023), y ESPIGARES HUETE (2020), págs. 71-84, entre otros muchos autores.

respecto, habida cuenta del complejo y hasta muy resbaladizo debate planteado en esta materia: Así, de un lado, se desprende de las disposiciones propias del régimen jurídico de las denominaciones sociales que no rige el principio de especialidad para esta figura, de forma que sólo se atiende a su identidad o no con las denominaciones preexistentes, al margen del objeto social y de las actividades de la entidad solicitante⁵⁵; sin embargo, de otro, lo cierto es que tales extremos se han considerado determinantes a la hora de dictaminar sobre el riesgo de confusión de estas denominaciones con otros signos distintivos en alguna jurisprudencia emblemática⁵⁶, de forma que tampoco puede negarse la trascendencia fáctica en la práctica de los sectores de mercado en los que se vayan a utilizar las denominaciones sociales y los signos distintivos en conflicto⁵⁷, a pesar de la reiterada exclusión formal del principio de especialidad de la normativa reguladora de las primeras. A mayor abundamiento, este problema enlaza directamente con la ya referida polémica sobre la eventual inclusión o no de las denominaciones sociales en el elenco de los signos distintivos como una nueva modalidad de los mismos, como ya se indicó todavía abierta y aún no resuelta⁵⁸, y de ahí las probables reticencias entre la DGSJyFP para tomar postura en este punto. Con todo, y sin ser imprescindible en las circunstancias de las que se conoció en esta Resolución, sí que hubiese sido conveniente introducir alguna precisión sobre el alcance real y efectivo del ramo de actividad y del objeto social vinculados a la denominación social en conflicto con un signo distintivo, a la hora de ponderar su posible riesgo de confusión.

4. Valoración crítica.

Las sensaciones que deja esta Resolución tras este sucinto análisis se revelan contradictorias, algunas muy favorables y otras no tanto. De una parte, resulta encomiable que se haya aclarado el alcance de los derechos conferidos por una marca en relación con las denominaciones sociales, de forma que no se extiendan necesariamente siempre y en todo caso a tales denominaciones, y así, que no enerven en modo alguno la prevalencia de una denominación anterior a esa marca, en toda una contribución que justifica por sí sola el interés del presente estudio. Sin embargo, de otra parte, absolutamente nada más se precisa al respecto, en un silencio que deja en el aire numerosos extremos pendientes de concreción. En otras palabras, la DGSJyFP se ha limitado a abrir la cuestión, pero no ha llegado a entrar en la misma, al menos no con la debida profundidad, y aunque no fuese estrictamente imprescindible desde un punto de vista procedimental, es obvio a todas luces que sería de lo más conveniente que se hubiese ido más allá, con una argumentación más amplia y desglosada. De esta manera, queda esta tarea para la doctrina, pero, sobre todo, para las orientaciones que se vean sentadas en ulteriores Resoluciones y en la jurisprudencia que está por venir, al menos de cara a una mínima y necesaria seguridad jurídica en este punto. A día de hoy, se muestra esquiva y difícil la formulación de una predicción sobre cuál pudiera ser esta evolución, y sólo el tiempo tiene la respuesta. No obstante,

⁵⁵ Así lo recalca VILLA VEGA, Enrique (2008), pág. 1392.

⁵⁶ Vid. el cdo. segundo del caso Domestos, *cit.*, como señala PARICIO SERRANO (2015), t. III, pág. 2806.

⁵⁷ En sentido similar, *vid.* MIRANDA SERRANO (2007), págs. 31-33, y GALACHO ABOLAFIO (2013-2014), págs. 186-187, entre otros autores.

⁵⁸ Vid. de nuevo la doctrina *cit. supra* en la npp. 15.

lo que parece inevitable es que persistan los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos, en una continuidad a la que no se ha podido poner coto hasta la fecha. Desde luego, no lo ha hecho esta Resolución, pero hay que confiar en que su principal aportación (hay que insistir en ello, de la máxima relevancia, pese a reiterada exigüidad y sus consiguientes carencias) suponga un avance en esta dirección, y que pueda superarse así esta situación definitivamente en un momento u otro, siempre a partir de los futuros pronunciamientos sobre el particular.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- AREÁN LALÍN, Manuel (1987-1988), «La protección de la marca registrada frente a una denominación social confundible (comentario a la sentencia del TS de 16-VII-1985, caso “domestos”», en ADI, 12 (1987-1988), págs. 197-216.
- ÁVILA DE LA TORRE, Alfredo (2008), «Comentario al artículo 52: Causas de nulidad relativa», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dres.) (2008), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 943-963.
- ÁVILA DE LA TORRE, Alfredo (2011), «La caducidad por tolerancia», en RDM, 281 (2011), págs. 47-91.
- BANÚS DURÁN, José (1990), «El nombre comercial y el rótulo de establecimiento», en *Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del Derecho de marcas*, 1ª ed., Grupo español de la AIPPI, Barcelona (1990), págs. 141-152.
- BARBERO CHECA, José Luis (2003), «Comentario al artículo 9: Otros derechos anteriores», en GONZÁLEZ-BUENO, Carlos (Coord.) (2003), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, 1ª ed., Civitas, Madrid (2003), págs. 203-222.
- BENAMIDES DEL REY, José Luis (1998), «Denominaciones sociales y propiedad industrial», en GIMENO-BAYON COBOS, Rafael (Dir.) (1998), *Derecho de sociedades*, t. II (CDJ 21 [1997]), 1ª ed., CGPJ, Madrid (1998), págs. 431-444.
- BENAMIDES DEL REY, José Luis (2003), «Comentario a la Disposición adicional decimocuarta: prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados», en GONZÁLEZ-BUENO, Carlos (Coord.) (2003), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, 1ª ed., Civitas, Madrid (2003), págs. 808-810.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (2002), *Introducción a las marcas y a otros signos distintivos en el tráfico económico*, 1ª ed., Aranzadi, Cizur menor.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (2002): «Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio», en AA.VV., *Derecho de Sociedades. Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, vol. I, 1ª ed., McGraw-Hill, Madrid (2002), págs. 3-24.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (2008), «Comentario al artículo 4: Concepto de marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Drs.) (2008), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 121-132.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto [Dir.] [2011], *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, 1ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (1975), «La formación del Derecho de la competencia», en ADI, 2 (1975), págs. 61-82.
- BODENHAUSEN, Georg Hendrik Christiaan (1969), *Guía para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial*, 1ª ed., BIRPI.
- BOTANA AGRA, Manuel (1976), «La protección del nombre comercial usado pero no registrado frente a la marca confundible posteriormente registrada (comentario a la S. TS. de 7 de octubre de 1975 —Sala I—)», en ADI, 3 (1976), págs. 305-322.

- BOTANA AGRA, Manuel (1981) «Notas sobre la protección del nombre comercial adquirido por el mero uso (comentario a la S. TS. de 15 de febrero de 1980 —Sala III—: Caso “Viajes Mantel S.A./Viajes manthe S.A.E.”)», en ADI, 7 (1981), págs. 225-246.
- BOTANA AGRA, Manuel (1987), «La pretendida indefensión del nombre comercial adquirido por uso extrarregistral (comentario a la S. TS. —Sala I— de 15 de diciembre de 1986)», en La Ley, II (1987), págs. 585-589.
- BOTANA AGRA, Manuel (1996) «A propósito de las colisiones entre denominaciones sociales y nombres comerciales», en La Ley, II (1996), págs. 1607-1614.
- CABANAS TREJO, Ricardo (2018), «El conflicto entre la denominación social y los signos distintivos (la paradoja de un conflicto —muy— real, pero —en teoría— imposible)», en La Ley, 9140 (2018), págs. 1-19.
- CACHÓN BLANCO, José Enrique (1992): «Relaciones entre signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales», en AC, 4, 36-48 (1992), págs. 829-852.
- CARLÓN SÁNCHEZ, Luis (1964), «Contribución al estudio del nombre comercial» (1ª y 2ª parte), en RDM, 93 y 94 (1964), págs. 7-56, y 269-310, respectivamente.
- CASADO CERVIÑO, Alberto, y BORREGO CABEZAS, Cayetana (2003), «Comentario al artículo 34: Derechos conferidos por la marca», en GONZÁLEZ-BUENO, Carlos (Coord.) (2003), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, 1ª ed., Civitas, Madrid (2003), págs. 349-361.
- CERDA ALBERO, Fernando (1996), «Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial, signos nominales y denominaciones subjetivas (reflexiones desde una jurisprudencia reciente)», en RGD, 621 (1996), págs. 6953-7006.
- CERRO PRADA, Begoña (2003), «Comentario al artículo 52: Causas de nulidad relativa», en GONZÁLEZ-BUENO, Carlos (Coord.) (2003), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, 1ª ed., Civitas, Madrid (2003), págs. 535-542.
- CORBERÁ MARTÍNEZ, José Manuel (2011), «La denominación social como límite al derecho de marca. A propósito de la STS de 7 de junio de 2011 (Civil) (RJ 2011, 4393)», en RDM, 282 (2011), págs. 341-363.
- CURTO POLO, Mercedes (2008), «Comentario al artículo 9: Otros derechos anteriores», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dirs.) (2008), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 289-309.
- DÍAZ VELASCO, Manuel (1949), «El nombre comercial en los Registros Mercantil y de la Propiedad Industrial», en RDP, 6 (1949), págs. 503-511.
- DE LAS HERAS LORENZO, Tomás (1986), «Sobre los requisitos de las denominaciones de las sociedades capitalistas y su obligada modificación», en PJ, 3 (1986), págs. 113-122.
- ESPIGARES HUETE, José Carlos (2020), «Solicitud de registro de marca. Prácticas desleales y mala fe», en Revista Lex Mercatoria, 14 (2020), págs. 71-84 (disponible en <https://doi.org/10.21134/lex.v0i14.1863>).
- FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos (1973), «El nombre comercial y su problemática registral», en AA.VV, *I Jornadas de estudio sobre propiedad industrial, Barcelona-, 25-26 Noviembre 1971*, 1ª ed., Grupo español de la AIPPI, Barcelona (1973), págs. 101-113.
- FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis (2020), «La prevención registral del riesgo de confusión entre marca renombrada y denominación social. Un examen crítico de la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley de marcas», en RDM, 315 (2020), págs. 1-36.
- FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis (2020), «La denominación social de las sociedades de capital. Revisión crítica del estado de la cuestión», en La Ley Mercantil, 65 (2020), págs. 1-36.
- FUENTES DEVESEA, Rafael (2018), «La acción de violación de la marca frente al titular de la marca posterior», en Rev. Ar. Doctrinal, 9 (2018), págs. 1-23.
- GALACHO ABOLAFIO, Antonio Francisco (2023), *La nulidad de la marca inscrita: su titular ante la mala fe del solicitante*, 1ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia.

- GALACHO ABOLAFIO, Antonio Francisco (2013-2014), «El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la Ley 17/2001, de marcas: verdad a medias», en *ADI*, 34 (2013-2014), págs. 177-208.
- GALACHO ABOLAFIO, Antonio Francisco (2021), «El fin de la inmunidad registral marcaria: resolviendo problemas concretos y generando problemas sistémicos», en *RDM*, 322 (2021), págs. 1-5.
- GALÁN CORONA, Eduardo (2008), «Comentario al artículo 34: Derechos conferidos por la marca», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dtores.) (2008), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 529-563.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2019), *El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Adaptado al Reglamento sobre la marca de la UE, a la Directiva de marcas y a la reforma de la Ley de marcas (en vigor desde el 14 de enero de 2019)*, 1ª ed., Wolters Kluwer, Madrid.
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2001), «La denominación social en la Ley de marcas de 2001», en *ADI*, 22 (2001), págs. 57-78.
- GIMENO BEVIÀ, José Vicente (2019), «La nulidad de la marca nacional», en *La Ley Mercantil*, 58 (2019), págs. 1-15.
- GÓMEZ MONTERO, Jesús. (2003), «Nombres comerciales (comentario al Tít. X LM)», en GONZÁLEZ-BUENO, Carlos (Coord.) (2003), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, 1ª ed., Civitas, Madrid (2003), págs. 711-731.
- GÓMEZ MONTERO, Jesús (1979-1980), «La aplicación del artículo 6 bis CUP al conflicto entre una marca usada y un nombre comercial registrado (comentario a la S. TS. de 3 de marzo de 1978 —Sala III—: Caso “Wells Fargo”)», en *ADI*, 6 (1979-1980), págs. 141-154.
- GÓMEZ MONTERO, Jesús (1992), «La Regulación del Nombre Comercial en el Derecho Español», en *La Ley*, I (1992), págs. 980-990, también publicado en AA.VV, *Estudios sobre Derecho industrial (homenaje a Hermenegildo Baylos)*, 1ª ed., Grupo español de la AIPPI, Barcelona (1992), págs. 369-388.
- GÓMEZ MONTERO, Jesús (2000), «El permanente conflicto entre los signos distintivos y las denominaciones sociales», en AA.VV, *Estudios sobre propiedad industrial : homenaje a M. Curell Suñol : colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Marcel·lí Curell Suñol*, 1ª ed., Grupo español de la AIPPI, Barcelona (2000), págs. 261-278.
- GRIMALDOS GARCÍA, María Isabel, y NAVARRO MATAMOROS, Lucía (2020), *La caducidad por tolerancia en el Derecho de marcas*, 1ª ed. Dykinson, Madrid.
- JARAMILLO LONDOÑO, Pompilio (1962), «El nombre comercial», en *RFDyCP*, 36 (1962), págs. 52-72.
- LADAS, Stephen Pericles (1975), *Patents, trademarks and related rights. National and international protection*, vols. I a III, 1ª ed., Harvard University Press, Cambridge.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2001), «Signos distintivos y denominaciones sociales, marca, nombre comercial y denominación de la sociedad (Comentario a la S. TS de 25 octubre 2000)», en *CCJC*, 55 (2001), págs. 361-374.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2005), «Signos distintivos y denominaciones sociales, marca, nombre comercial y denominación de la sociedad: conflicto entre marcas colectivas y denominaciones sociales (Comentario a la S. TS de 10 mayo 2004)», en *CCJC*, 67 (2005), págs. 215-238.
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2018-2019), «Las nuevas modificaciones de la Ley española de marcas (Comentario breve del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados)», en *ADI*, 39 (2018-2019), págs. 335-348.

- MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel (2006-2007), «En torno a la lesión de una denominación geográfica protegida a través de una denominación social precedente: comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 20 de febrero de 2006 (Asunto Jabugo)», en ADI, 27 (2006-2007), págs. 665-660.
- MASSAGUER FUENTES, José (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, 1ª ed., Civitas, Madrid.
- MASSAGUER FUENTES, José (2023), «La acción y el procedimiento de nulidad administrativa en materia de marcas (1)», en *La Ley Mercantil*, 102 (2023), págs. 1-17.
- MIRANDA SERRANO, Luis María (1997), *Denominación social y nombre comercial*, 1ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- MIRANDA SERRANO, Luis María (2002), «¿Hacía una coordinación normativa interdisciplinar del derecho de las denominaciones sociales y el derecho de los signos distintivos de la empresa?, en AA.VV, *Derecho de Sociedades. Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, vol. I, 1ª ed., McGraw-Hill, Madrid (2002), págs. 331-360.
- MIRANDA SERRANO, Luis María (2003), «La relevancia distintiva de las denominaciones y razones sociales en la Ley 17/2001 de marcas», *RdS*, 21 (2003), págs. 109-148.
- MIRANDA SERRANO, Luis María (2007), «Algo está cambiando... ¿Es la denominación social un nuevo signo distintivo de propiedad industrial?», en *CdC*, 48 (2007), págs. 9-54.
- MIRANDA SERRANO, Luis María (2020), «El nombre como limitación del derecho de marca tras el Real Decreto-Ley 23/2018: Avances significativos en el proceso de industrialización de la denominación social», en *Indret*, 2 (2020), págs. 42-110 (disponible en <https://indret.com>).
- MIRANDA SERRANO, Luis María (2021), «Denominaciones sociales y signos distintivos: No todo sigue igual tras la última Directiva de Marcas», en *RDM*, 320 (2021), págs. 1-8.
- MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano (1999), «Prescripción v. Caducidad por tolerancia en el sistema español de marcas», en ADI, 20 (1999), págs. 255-270.
- MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano (2001), «La tutela del nombre comercial no registrado», en ADI, 22 (2001), págs. 181-194.
- MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano, y SALELLES CLIMENT, José Ramón (1995): «De nuevo sobre el conflicto entre denominación social y nombre comercial (Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 21 de octubre de 1994)», en *RGD*, 608 (1995), págs. 5476-5485.
- PARICIO SERRANO, Victoriano Luis (1987-1988), «El nombre comercial del empresario individual (el problema de la homonimia)», en ADI, 12 (1987-1988), págs. 87-128.
- PARICIO SERRANO, Victoriano Luis (1995), «La denominación social y el nombre comercial: Reflexiones en torno al concepto y a su relación desde la perspectiva de la competencia desleal», en AA.VV, *Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont*, t. I-III, 1ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia (1995), t. III, págs. 2779-2808.
- PUENTE MUÑOZ, Teresa (1964), «La problemática del nombre comercial en nuestro Derecho positivo», en *RGD*, 232-233 (1964), págs. 10-28.
- PUENTE MUÑOZ, Teresa (1966), «Algunos aspectos del nombre comercial», en *RGD*, 266-267 (1966), págs. 1018-1035.
- QUINTANA CARLO, Ignacio Javier, y MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2008), «Comentario al artículo 87: Concepto y normas aplicables», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dirs.) (2008), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 1253-1287.
- RODRÍGUEZ PÉREZ, Carmen (2010), «Comentario al artículo 6: Denominación social», en *CdC*, 1 Extra (2010), págs. 109-117.
- THOMÀS PUIG, Petra María (2019), «Marca de renombre y denominación social», en *La Ley Mercantil*, 61 (2019), págs. 1-16.

VICENT CHULIÁ, Francisco (1996), «El nuevo Reglamento del Registro Mercantil», en RGD, 622-623 (1996), págs. 8728-8734.

VILLA VEGA, Enrique (2008), «Comentario a la Disposición adicional decimocuarta: prohibición de otorgamiento de denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, José Antonio (Dirs.) (2008), *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. II, págs. 1389-1404.

IV. RECENSIONES

RABASA MARTÍNEZ, Ignacio (2023), *El secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento*, Tirant lo Blanch, Valencia, 424 págs.

Como es sabido, la industria de la mejora vegetal, conocida como fitomejoramiento, desempeña un papel esencial en nuestra sociedad, pues se ocupa de desarrollar material vegetal de calidad, contribuyendo a fortalecer la seguridad alimentaria y promoviendo la resiliencia de los sistemas agrícolas frente a importantes desafíos como el cambio climático y la creciente demanda de alimentos.

No obstante, el desarrollo de nuevas variedades vegetales constituye una actividad con considerables costes económicos, ya que exige una fuerte inversión inicial e importantes trabajos de investigación. Por ende, en este contexto, los derechos de Propiedad Intelectual revisten una importancia crucial al permitir conciliar, de un lado, los intereses de los obtentores y, del otro, los de la colectividad en general.

En concreto, tres son los principales métodos de protección empleados en este ámbito. En primer lugar, se encuentra el título de obtención vegetal, un sistema de protección *sui generis*, que recae sobre las innovaciones vegetales. En segundo lugar, cabe hacer referencia a la patente de invención, la cual se utiliza para proteger los organismos modificados genéticamente que se aplican a las obtenciones vegetales. Y, por último, también resulta posible recurrir al secreto empresarial.

Así las cosas, la monografía aquí recensionada, obra de Ignacio Rabasa Martínez, tiene por objeto estudiar la aplicación del secreto empresarial como herramienta de protección de las obtenciones vegetales, y, en particular, las interacciones entre esta figura y los demás derechos de Propiedad Intelectual empleados en el sector de la mejora vegetal.

La obra se divide en tres capítulos claramente estructurados, en los que se da un tratamiento completo y ordenado al fenómeno estudiado, abarcando desde las cuestiones más generales a las más específicas. El primer capítulo, titulado «Delimitación de los intangibles protegidos en la industria del fitomejoramiento», se centra en determinar los distintos activos protegidos por derechos de Propiedad Intelectual en el sector del fitomejoramiento, prestando especial atención a las variedades vegetales y a los mecanismos utilizados para su protección.

Este capítulo consta de dos epígrafes. El primero examina las variedades vegetales como elemento principal de protección en la industria de la mejora vegetal. En él, tras una breve referencia al marco normativo que regula la protección de las obtenciones vegetales, el autor profundiza en el concepto legal y la tipología de las variedades vegetales. Además, examina el uso tradicional de los secretos empresariales en dicho sector, refiriéndose no solo a las variedades vegetales en general sino también a otras cuestiones más polémicas, como la protección de las llamadas líneas parentales de las variedades híbridas. En el segundo epígrafe, con el que concluye el capítulo, se aborda el estudio de los otros bienes intangibles que son susceptibles de protección en esta industria.

En el segundo capítulo, bajo la rúbrica «Aplicación del secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento», se examinan en profundidad los elementos definitivos

rios del secreto industrial y el alcance de la protección otorgada por esta figura en el ordenamiento jurídico actual. El capítulo se divide en cuatro epígrafes. El primero analiza la naturaleza jurídica y el fundamento de protección del secreto empresarial. El segundo examina los requisitos específicos de protección. El tercero trata sobre los sujetos y las conductas que infringen el secreto empresarial. Por último, en el cuarto epígrafe, se abordan los actos de obtención, utilización y revelación de secretos empresariales que no pueden reputarse ilícitos. Todas estas cuestiones no solo se analizan desde una perspectiva general, sino que se tienen en cuenta las particularidades de esta figura en el marco de las obtenciones vegetales.

La obra concluye con un capítulo tercero que aborda expresamente las «sinergias e incompatibilidades entre el secreto empresarial y el título de obtención vegetal». Este capítulo se estructura en cuatro epígrafes, en los que se analiza la aplicación del secreto empresarial como herramienta de protección de las obtenciones vegetales en sus distintas fases. En el primero se examina la protección mediante secreto con carácter previo a la concesión del título de obtención vegetal. En este contexto, se identifican dos supuestos: el uso del secreto con anterioridad a la solicitud del título de obtención vegetal, y su utilización en el tiempo que transcurre desde la solicitud hasta la concesión de dicho título, durante la protección provisional. El segundo epígrafe se centra en el período en que se ha concedido el título de obtención vegetal y, en él, se analizan los efectos de una protección simultánea plena entre ese título y el secreto empresarial. A este respecto, el autor defiende la compatibilidad entre ambos sistemas, de acuerdo con la legislación actual. En el tercer epígrafe se considera la eventual posibilidad de proteger por secreto las líneas parentales de las variedades vegetales híbridas una vez que el título de obtención vegetal ha expirado. Finalmente, el último epígrafe, con el que concluye el capítulo y la obra, versa sobre la información que los solicitantes de un título de obtención vegetal, tanto de ámbito nacional como de la Unión Europea, pueden mantener en secreto.

Las cuestiones abordadas en la monografía y el tratamiento brindado a cada una de ellas avalan que nos encontramos ante una obra de gran novedad e interés, tanto teórico como práctico. Por primera vez, el profesor Rabasa Martínez ofrece un exhaustivo estudio sobre la protección de las obtenciones vegetales a través de la normativa de secretos empresariales y del título de obtención vegetal, tanto en el plano nacional como comunitario, aportando soluciones a las cuestiones jurídicas planteadas por los operadores económicos del sector.

Sin embargo, esta obra no solo destaca por su actualidad y novedad, sino también por su calidad técnica y el rigor metodológico. El autor ha sido capaz de conjugar de manera pragmática las cuestiones dogmáticas con las exigencias de la práctica jurídica, obteniendo unas conclusiones claras y sólidas sobre los temas considerados.

En resumen, *El secreto empresarial en la industria del fitomejoramiento* constituye una obra ambiciosa que, presentando una absoluta corrección en el plano metodológico, supone un avance en el conocimiento científico de la materia tratada. Por ello, recomendamos su lectura a todos aquellos que deseen profundizar en el régimen jurídico aplicable a las interacciones entre la disciplina de las obtenciones vegetales y el secreto empresarial.

Ana María AIDO VÁZQUEZ

Investigadora predoctoral FPU de Derecho Mercantil
Universidad de Vigo

TRUJILLO JIMÉNEZ, Andrés (2023), *Patentes, datos de prueba y acceso a los fármacos biológicos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 363 páginas.

En tiempos recientes hemos tenido la oportunidad de constatar que una adecuada protección de la salud global constituye un elemento esencial para nuestro bienestar individual, por cuanto ha quedado demostrado que, en una sociedad globalizada como la actual, las pandemias no distinguen de edades, clases sociales o territorios. Tal como puso de manifiesto Sarah Gilbert, una de las investigadoras que desarrolló la vacuna contra la COVID-19 en el seno del consorcio de la Universidad de Oxford y la sociedad AstraZeneca, refiriéndose a la necesidad de vacunar con carácter global a la población mundial, *«nadie está a salvo en ningún sitio hasta que todos estén a salvo en todas partes, y todos viviremos con miedo hasta que nadie tenga miedo»*.

En este contexto se ha planteado con especial virulencia la tensión entre los derechos de propiedad intelectual y la protección de la salud pública, que no es nueva, por cuanto viene siendo objeto de debate desde hace tiempo; si bien en el momento actual el conflicto ha trascendido al enfrentamiento tradicional entre los países industrializados y los países en desarrollo que venían abogando por la adopción de distintas medidas que permitieran el acceso a bajo precio a prestaciones esenciales protegidas por la propiedad intelectual para combatir las llamadas «enfermedades de los pobres»: el sida, la malaria y la tuberculosis, principalmente. Por el contrario, ahora se ha demostrado que también los países del llamado primer mundo se pueden ver enfrentados a esta problemática.

E, igualmente, se ha manifestado como esencial la toma de conciencia de los gobiernos de la necesidad de adoptar medidas coordinadas en materia de salud, también en el seno de las instituciones internacionales, a fin de crear las condiciones que hagan posible la efectividad de un derecho de difíciles contornos como es el derecho a la protección de la salud, que, sin embargo, es indisociable de un derecho tan fundamental como el derecho a la vida.

Aunque el tema en sí reviste de un interés indiscutible, la reciente experiencia vivida justifica la relevancia de la monografía que ahora se reseña, en la que se aborda el estudio de los medicamentos biológicos, con especial atención a los biosimilares, como uno de los instrumentos que deben tenerse presente en el diseño de esa política global para la protección de la salud pública. Y ello enmarcando tal propuesta en el análisis riguroso de las consecuencias del reconocimiento del derecho a la protección a la salud que se realiza tanto en normas internacionales como nacionales, así como de las implicaciones que la protección exclusiva conferida por los derechos de propiedad intelectual, así como la exclusividad otorgada a los datos preclínicos y clínicos durante un tiempo determinado, pueden tener en el reconocimiento de tal derecho.

Esta aproximación al tema objeto de estudio justifica que la obra se estructure en tres capítulos diferenciados, pero con una estrecha relación entre sí, puesto que los dos primeros establecen el marco en el que se analiza la propuesta realizada por el autor a favor de los medicamentos biológicos, y, particularmente, los biosimilares, como uno de los mecanismos que se han de tener presentes por las autoridades competentes a la hora de diseñar las políticas de salud pública para permitir el acceso generalizado a los avances realizados en medicina.

El objeto central del primer capítulo viene determinado por el papel desarrollado por el Derecho de patentes en relación con el sector farmacéutico, y, concretamente, el biofarmacéutico, en la medida en que los últimos avances en este campo están enfocados al desarrollo de medicamentos biológicos cuya patentabilidad presenta una problemática distinta a la de las sustancias químicas que venían constituyendo

la base de los productos farmacéuticos hasta épocas recientes. En este sentido, a las objeciones tradicionales en relación con la protección mediante patente de los medicamentos, se une ahora la que pone de manifiesto la inconveniencia de que nadie se apropie de materia biológica existente en la naturaleza que, como tal, debería estar al alcance de todos. No obstante, tras el análisis de las distintas corrientes negacionistas, y de otras posibilidades alternativas de fomento de la innovación, se defiende en la obra reseñada el Derecho de patentes como promotor de la innovación en el sector farmacéutico, poniendo de manifiesto el alto grado de desarrollo tecnológico conseguido en las regiones que han optado por un Derecho de patentes fuerte, como es el caso de la Unión Europea.

Partiendo de tal premisa, se conceptúan, a continuación, los biofármacos y los productos biotecnológicos farmacéuticos, ahondando en el régimen jurídico que les resulta de aplicación en relación con su desarrollo y autorización de su comercialización en el ámbito de la Unión Europea. A este fin se analizan exhaustivamente las distintas etapas seguidas en este proceso, haciendo hincapié en los estudios preclínicos y clínicos a los que queda sometido el compuesto, encaminados a evaluar la efectividad, calidad y seguridad del biofármaco. Dichos estudios preclínicos y clínicos van a generar una ingente cantidad de datos de alto valor competitivo, que han merecido una protección exclusiva a su titular durante un tiempo determinado (el llamado «*periodo 8+2+1*»), y que se analiza exhaustivamente en el último epígrafe de este primer capítulo por cuanto, junto con las patentes, van a desempeñar un papel esencial en las posibilidades de desarrollo y ulterior comercialización de los biosimilares.

Defendido el Derecho de patentes como el mecanismo de protección de los biofármacos más eficiente para fomentar su desarrollo, se analiza en el segundo capítulo la tensión que tradicionalmente viene poniéndose de manifiesto entre las patentes y el acceso universal a los medicamentos, que se ha hecho especialmente visible durante la pandemia ocasionada por el SARS-Co-V2. A tal fin se inicia el capítulo con el estudio de las implicaciones derivadas del reconocimiento positivo del derecho a la protección de la salud tanto en instrumentos normativos internacionales, como en textos constitucionales. Para ello se distinguen con precisión conceptos que a menudo se confunden, como son la salud internacional, la salud pública y la salud global, las cuales requieren de medidas de protección distintas por parte de las autoridades competentes; y se analizan los principios rectores de tal reconocimiento cuales son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. En conexión con el principio de accesibilidad, y tras el análisis de algunas de las iniciativas tomadas para garantizar la accesibilidad de las vacunas contra la COVID-19, se centra el autor en las llamadas «flexibilidades» del Derecho de patentes que permiten cohonestar la protección exclusiva otorgada al titular del biofármaco y la efectividad del principio de acceso universal al mismo. Así, se analizan rigurosamente las implicaciones que el reconocimiento del uso experimental o la llamada «cláusula Bolar» como límites al derecho de patente, tienen en relación con la accesibilidad generalizada del medicamento. Con todo, un punto central del estudio de estas «flexibilidades» viene constituido por las licencias obligatorias de patente por motivos de interés público, que vienen consideradas por el autor como el mecanismo más eficiente para acercarse al equilibrio entre innovación y acceso; si bien no descarta el empleo de otros medios como el control gubernamental de precios que pueden jugar un papel esencial en situaciones de emergencia mundial. Ahora bien, manteniendo el recurso a las licencias obligatorias de patente como la principal herramienta para conseguir el acceso universal a las prestaciones esenciales protegidas en beneficio del interés público, no desconoce el autor que la aplicación de tal mecanismo se ve en peligro como consecuencia del marco jurídico de protección exclusiva de los datos de prueba de los medicamentos y la exclusividad comercial que confiere tal protección. En este sentido,

se opta en el trabajo por una interpretación flexible del art. 31 h) ADPIC, de modo que en la remuneración establecida por la licencia obligatoria de patente se entienda igualmente incluida la contraprestación por el uso de los datos de prueba que deberán ser puestos igualmente a disposición del licenciataria junto con la patente de invención. Con todo, se insta a las autoridades europeas a iniciar un proceso de reforma y actualización del marco legislativo en relación con los datos de prueba que permita una aplicación coordinada con las flexibilidades dispuestas en el Derecho de patentes para posibilitar el acceso universal a prestaciones esenciales para la efectividad de la protección del derecho a la salud.

La efectividad del derecho a la protección de la salud mediante el recurso a medicamentos biosimilares que haga posible el acceso universal a las innovaciones en el sector biofarmacéutico es el objeto de estudio del tercer capítulo. Comienza éste poniendo de manifiesto las diferencias existentes entre los medicamentos genéricos y los biosimilares que vienen determinadas fundamentalmente por la complejidad en la composición de los segundos debido a los miles de átomos por molécula que la integran. En este sentido se analiza el diferente marco regulatorio al que queda sometida la comercialización de biosimilares en la Unión Europea, que requiere de estudios específicos de comparabilidad y biosimilitud respecto al medicamento biológico de referencia. Por otro lado, se diferencia igualmente entre biosimilares y productos biológicos «biobetter» que, a diferencia de los biosimilares, pueden estar dotados de novedad y altura inventiva suficientes para ser objeto de protección mediante patente por suponer una mejora innovadora respecto del medicamento biológico que tomaron como referencia, y que pueden coexistir comercialmente con él. Partiendo de las complejidades del proceso de desarrollo y autorización de comercialización de biosimilares que, como se expuso, presenta rasgos distintivos propios respecto a los medicamentos genéricos, y que vienen fundamentadas en los requisitos de calidad, eficiencia y seguridad que deben regir tal proceso, se advierte una clara preferencia del autor por fomentar su aceptación en los sistemas nacionales de salud a fin de lograr el acceso generalizado a medicamentos innovadores a un precio más económico. Ahora bien, no se desconoce que dicha aceptación requiere de una serie de decisiones políticas y normativas que exigen una base científica sólida y que deben incidir en aspectos diversos como la intercambiabilidad, la conmutabilidad con el medicamento original, así como la extrapolación a los biosimilares de indicaciones terapéuticas para las que ha sido autorizado el producto de referencia. No obstante, pese a las dificultades, se considera el recurso a los biosimilares como un instrumento idóneo para asegurar el acceso universal a las innovaciones biofarmacéuticas, al tiempo que se fomenta la competencia en el sector; por lo que su uso debe ser promovido desde las autoridades encargadas de diseñar las políticas públicas de salud, al tiempo que se conjugan los desafíos que la comercialización de biosimilares puede suponer en el sector mediante una aplicación estricta del Derecho antitrust frente a prácticas disuasorias de la introducción en el mercado.

De todo lo expuesto se deduce sin excesiva dificultad que el lector se encontrará ante una obra de evidente interés para todo estudioso y práctico en el ámbito del Derecho de la Propiedad Intelectual en sentido amplio, así como para responsables de políticas de salud pública; interés acrecentado por la experiencia vivida en relación con la COVID-19, que hace tan solo cuatro años parecía impensable en una sociedad altamente avanzada como la actual, y que atraviesa todo el trabajo como ejemplo paradigmático de situación problemática que podría evitarse adoptando las medidas adecuadas.

Analiza el autor una de estas medidas en particular: el fomento de la aceptación de los biosimilares como recurso que permite el acceso universal a medicamentos biológicos a un precio económico. Y lo hace desde un análisis riguroso del marco

jurídico en el que se desenvuelve el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y las implicaciones que el Derecho de patentes y, en general, el Derecho de la competencia, tienen sobre el mismo; con un recurso frecuente al Derecho Comparado y con un gran manejo de conceptos científicos de base que justifican las diferencias de régimen jurídico de los medicamentos biológicos en general, y de los biosimilares en particular, en relación con otro tipo de productos farmacéuticos estructuralmente menos complejos.

Solamente me resta desear y esperar que el autor continúe por esta senda investigadora que tomó al iniciar su Tesis Doctoral que ahora ve la luz en forma de monografía, en el convencimiento de que vendrá jalonada con otros trabajos de gran calidad e interés para el Derecho Mercantil como es el presente.

M^a. Mercedes CURTO POLO
Catedrática de Derecho Mercantil
UNED

RUIZ PERIS, Juan Ignacio, GONZÁLEZ CASTILLA, Francisco y ESTEVAN DE QUESADA, Carmen (dirs.) (2022), *Mercados digitales y competencia*, Tirant lo Blanch, Valencia, 378 páginas.

Mercados digitales y competencia es una obra colectiva publicada bajo la dirección de los profesores Juan Ignacio RUIZ PERIS, Francisco GONZÁLEZ CASTILLA y Carmen ESTEVAN DE QUESADA, catedráticos de Derecho Mercantil de la Universitat de València, cuya dilatada experiencia en el ámbito del Derecho de la competencia y en el estudio del régimen jurídico de las plataformas digitales es garantía de la calidad y rigor de la obra objeto de esta recensión.

En este sentido, el profesor RUIZ PERIS es ampliamente reconocido como uno de los expertos más relevantes en el ámbito del Derecho de la competencia de nuestro país. Entre sus destacadas aportaciones cabe resaltar su monografía *La responsabilidad de la dominante en el Derecho de defensa de la competencia* (2004), así como sus múltiples contribuciones en revistas de reconocido prestigio. Del mismo modo, el profesor GONZÁLEZ CASTILLA cuenta también con una brillante trayectoria académica, que ha desarrollado con carácter principal en el ámbito del Derecho de la contratación mercantil y de defensa de la competencia y que, de 2012 a 2017, compaginó con su actividad como Presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana. Por su parte, la profesora ESTEVAN DE QUESADA, quien también ostentó la presidencia de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana entre 2018 y 2021, es reconocida por su dilatada trayectoria académica, en particular, en el ámbito de defensa de la competencia. Además de sus múltiples contribuciones científicas, ha dirigido recientemente, junto con el profesor RUIZ PERIS, otras obras relevantes en el ámbito de los mercados digitales, como es *Cooperación y mercados digitales*, que ha sido publicada este mismo año.

La obra colectiva *Mercados digitales y competencia* recopila las aportaciones realizadas por los diversos académicos y profesionales del Derecho que participaron en el Congreso del mismo nombre, celebrado los días 12 y 13 de diciembre de 2022 en la Facultad de Derecho de Universitat de València. En línea con la temática del Congreso, la obra aborda el régimen jurídico de las plataformas digitales, tanto desde la perspectiva del Derecho de defensa de la competencia —en sus dimensiones pública y privada—, como del Derecho contra la competencia desleal. Su publicación se produce en un momento ciertamente oportuno, tras la aprobación del 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, por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1928 (en adelante, Reglamento de Mercados Digitales o DMA, por sus siglas en inglés) y el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales, por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (en adelante, Reglamento de Servicios Digitales o DSA, por sus siglas en inglés).

La obra proporciona una panorámica actualizada del tema, al analizar la nueva realidad regulatoria y competitiva bajo el marco legal instaurado por ambos reglamentos. Los efectos y consecuencias de esta regulación son objeto de estudio por parte de los diversos autores que participan en la misma que, a lo largo de los once capítulos que componen la obra colectiva, ofrecen una visión integral de la problemática desde múltiples perspectivas.

De un lado, diversos capítulos abordan como temática principal el Reglamento de Mercados Digitales (DMA), entre los que es posible destacar el aportado por el profesor RUIZ PERIS, «The Commission's delegated powers in the Digital Markets Act». En este primer capítulo, el autor realiza un minucioso análisis del alcance e importancia de los poderes otorgados a la Comisión Europea en el marco del DMA y profundiza en cómo estos afectan a diversos aspectos clave del Reglamento, centrando su discurso en tres áreas: la aplicación de los umbrales cuantitativos necesarios para que una determinada compañía sea considerada guardián de acceso o *gatekeeper*, la potestad para actualizar las obligaciones que el DMA impone a los *gatekeepers* por el hecho de serlo, así como el establecimiento de servicios de mensajería que garanticen la interoperabilidad de determinadas funciones entre usuarios finales y profesionales. También los capítulos tercero y sexto de la obra colectiva, elaborados por la profesora SUDEROW y el profesor OLMEDO PERALTA, respectivamente, centran su estudio en el Reglamento de Mercados Digitales. En el tercer capítulo, bajo el título «¿Aplicación privada de la Ley de Mercados Digitales?», tras revisar un serie de casos de acciones *stand alone* planteadas con anterioridad al DMA por diversas empresas y consumidores contra gigantes tecnológicos como Google, la profesora SUDEROW examina la viabilidad de la aplicación privada del Reglamento de Mercados Digitales y destaca la falta de claridad y precisión en el DMA en este punto. En este sentido, la autora anticipa que la aplicación privada del DMA se asemejará, a falta de normativa específica, a la existente en la actualidad en el ámbito del Derecho de la competencia, consistente en la determinación nacional de responsabilidad por el incumplimiento de normas europeas. Por su parte, en el sexto capítulo -«Construcción de un régimen jurídico para el sector digital más allá del Reglamento de Mercados Digitales»-, el profesor OLMEDO PERALTA reflexiona sobre la forma más idónea de abordar los problemas identificados en los mercados digitales, si la regulación económica o el Derecho de la competencia. En este sentido, el autor destaca la importancia de la complementariedad entre ambas disciplinas y la relevancia de otros instrumentos, como el Reglamento de Datos y el Reglamento P2B, ofreciendo así una visión integral para la construcción de un régimen jurídico adecuado para el sector digital. También se puede incluir dentro de este grupo de aportaciones centradas en el Reglamento de Mercados Digitales el noveno capítulo, «Google, ¿nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo?», en el que la profesora JIMÉNEZ GÓMEZ, tras hacerse eco de la jurisprudencia más reciente del TJUE relativa a las prácticas llevadas a cabo por Google, analiza el cambio de paradigma derivado de las nuevas obligaciones que el gigante tecnológico deberá asumir a la luz del Reglamento de Mercados Digitales.

Por otro lado, determinados capítulos ponen el foco en el recientemente aprobado Reglamento de Servicios Digitales (DSA). Este es el caso del segundo capítulo, «El Reglamento de Servicios Digitales: las nuevas reglas del juego en Internet», en el que la profesora ROCHE LAGUNA realiza un exhaustivo análisis de la naturaleza

y contenido normativo del DSA y profundiza, en especial, en tres áreas: las reglas de exención de responsabilidad de los intermediarios, las normas de diligencia y el marco de aplicación y ejecución, a doble nivel nacional y europeo. Resulta relevante destacar también en este punto el cuarto capítulo, obra del profesor FRANCH FLUXÀ, «El Reglamento de Servicios Digitales y el mercado digital turístico», en el que el autor profundiza en el régimen de responsabilidad de las plataformas por la difusión del contenido ilegal de terceros, en especial en lo relativo al mercado de alquileres vacacionales en el marco de la Unión Europea, un claro ejemplo de la complejidad normativa que deben afrontar las plataformas digitales.

Por último, en lo que se refiere a las restantes contribuciones que componen la obra colectiva, estas abordan minuciosamente el estado de la cuestión respecto a determinados mercados con una acusada presencia digital. Este es el caso de las plataformas de reservas hoteleras, a las que la profesora ESTEVAN DE QUESADA dedica el quinto capítulo, «Alternativas de enjuiciamiento concurrencial de la conducta de las plataformas hoteleras (OTAs)». En este capítulo, la autora desafía el enfoque tradicional para el enjuiciamiento de las prácticas llevadas a cabo por estas plataformas y propone su tratamiento como prácticas abusivas, en lugar de colusorias. La profesora ESTEVAN DE QUESADA profundiza en especial en las situaciones de abuso de posición de dominio colectiva y la de dependencia económica, y se inclina por esta última, al considerarla una alternativa más sólida, a pesar de la complejidad técnica que reviste su valoración en el contexto de los mercados digitales. También el profesor CARBAJO CASCÓN centra su contribución en las prácticas llevadas a cabo por las plataformas en línea de comercio electrónico, en especial, en las denominadas cláusulas de paridad, aspecto central del octavo capítulo de la obra colectiva. Bajo el título «Las cláusulas de paridad en las plataformas de comercio electrónico», el profesor CARBAJO CASCÓN realiza un análisis integral y detallado del marco regulatorio al que se someten este tipo de cláusulas, tanto desde una triple perspectiva normativa, como en función de la diversa naturaleza de estas disposiciones, contractual y de competencia, con prevalencia de esta última.

En materia de propiedad intelectual, la profesora RODILLA MARTÍ centra el séptimo capítulo, «DRM y abusos por explotación en plataformas digitales», en la relación entre los *digital rights management* (DRM) y las limitaciones al derecho de autor. La autora señala la problemática de que estas medidas tecnológicas implementadas por las plataformas digitales, destinadas a restringir actos referidos a obras protegidas, puedan llegar a exceder la protección que legalmente confiere el derecho de autor, al impedir que los usuarios puedan llevar a cabo conductas legítimas que constituyen limitaciones al derecho exclusivo, como la copia privada, en ocasiones sin la autorización del propio titular.

En lo relativo al mercado de las retransmisiones de eventos deportivos en línea, el profesor AZNAR COMPANY lleva a cabo una interesante reflexión en el undécimo y último capítulo de la obra colectiva, «El geoblocking y la retransmisión online de eventos deportivos». El autor pone de relieve que, si bien esta práctica restrictiva representa un obstáculo para el mercado único europeo en el sector, su eventual eliminación requiere ponderar cuidadosamente los efectos negativos sobre la competencia y los beneficios que estas cláusulas reportan al mercado deportivo, en el que los ingresos por la venta de derechos de retransmisión contribuyen de manera significativa a la sostenibilidad financiera de la base del deporte.

Por último, en el décimo capítulo, «Prácticas desleales en el mercado electrónico de la Unión Europea», BERNADIC SÁNCHEZ analiza críticamente aspectos clave del mercado electrónico que, por sus características, pueden ser objeto de diferentes prácticas desleales, entre los que incluye los sistemas de reputación en línea, los

algoritmos para la fijación de precios y el Big Data, apartado que trata con especial detenimiento y profundidad. El análisis destaca la necesidad de un enfoque legal que aborde estas cuestiones de manera integral y garantice mercados abiertos y justos en el ámbito digital, complementando la normativa de competencia de la UE.

A modo de conclusión, la obra colectiva *Mercados digitales y competencia* ofrece una visión integral y actualizada del panorama legal y competitivo de las plataformas digitales, en línea con la nueva regulación europea. Cada capítulo, resultado de las contribuciones al Congreso homónimo, analiza exhaustivamente los desafíos y oportunidades que enfrenta el mercado digital desde diferentes perspectivas. En definitiva, se trata de una obra de gran calidad y rigor académico, y constituye una lectura de especial interés para académicos, profesionales y legisladores interesados en este ámbito en constante evolución.

Irene FILGUEIRA LOUREIRO

Contratada predoctoral en formación del Área de Derecho Mercantil
Universidade da Coruña

LEMA DEVESA, Carlos (2022), *La marca de garantía en la Ley Española de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 104 páginas.

La presente recensión tiene por objeto una obra especial, no solo por su calidad y concisión sino también por ser parte del discurso de entrada del autor en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación el 29 de septiembre de 2022. La autora de esta recensión tuvo la oportunidad de asistir a dicho acto y de unirse al merecido homenaje rendido al Profesor Lema Devesa por su larga y cualitativa trayectoria en el mundo del Derecho de la Propiedad Industrial, que comenzó en Santiago años atrás. De hecho, en lugar de prólogo, nos encontramos con una nota introductoria de agradecimiento del autor por su entrada en esta ilustre institución.

Antes de más, conviene indicar que el libro constituye un estudio conciso (en cien páginas) pero completo de la figura de la marca de garantía, desde su concepto hasta su proceso de nulidad. En este sentido, contamos con once epígrafes y un apartado de bibliografía final que desgranar la esencia y particularidades de esta marca.

En la introducción se anuncia ya la importancia de la marca de garantía, la cual se concreta en constituir un valioso instrumento para las pequeñas y medianas empresas debido a varias razones: permite a sus obtentores penetrar más fácilmente en el mercado porque otorga valor añadido, ayuda a acrecentar el prestigio y la buena fama de los productos o servicios y evita a dichas empresas realizar una fuerte inversión en gastos de publicidad. Para los consumidores, por su parte, la marca de garantía facilita información sobre el estatus del producto o servicio puesto que garantiza que el producto está adornado por las específicas características que desea el adquirente de los productos o servicios.

En el apartado III el autor deslinda la marca de garantía de otras figuras como las marcas colectivas y las denominaciones de origen. Respecto a las primeras, destaca que la legitimación para solicitarlas se concede a asociaciones de fabricantes, productores, etc. así como a personas jurídicas de Derecho público. Por otra parte, su función principal es la indicación del origen empresarial de los productos o servicios en cuanto que la empresa que la usa es parte de una Asociación a la que también pertenecen otros empresarios. Además, no es posible para el consumidor demandar ante los Tribunales al titular de una marca colectiva porque la calidad de los productos de sus miembros es inferior a la que esperaba, dado que esa información no es la que va

asociada al signo. Finalmente, destaca el autor que el régimen jurídico es más estricto para las marcas de garantía que para las colectivas.

En relación con las segundas, es relevante comentar que el autor considera que una denominación de origen se puede registrar como marca de garantía y, en estos casos, estaríamos ante un signo bicéfalo que puede funcionar con cualquiera de las dos finalidades. En el mismo epígrafe III, tras la definición legal de la marca de garantía, se concreta que las notas características de una marca de este tipo son la falta de exigencia de representación gráfica, la certificación del titular y las características que son objeto de certificación.

El apartado IV se ocupa de una importante cuestión para estos signos, que es la legitimación para solicitarlos, regulada en el art. 68.2 de la Ley de Marcas. Se hace hincapié en el hecho de que una marca de garantía puede ser solicitada, según la Ley, por cualquier persona física o jurídica, incluidos organismos y otras autoridades de Derecho público. El contrapunto de esta legitimación amplia es que la persona física o jurídica solicitante no puede desarrollar una actividad empresarial que implique el suministro de productos o servicios del tipo que se certifica, lo que el autor considera una obligación de neutralidad para el titular de la marca. También en este epígrafe se profundiza en las dificultades que pueden encontrar, en relación con ese deber de imparcialidad, las asociaciones de empresarios, como puso de manifiesto la sentencia «Hornazo de Salamanca» que se comenta.

El epígrafe V se ocupa del proceso de registro y, particularmente, de los motivos de denegación específicos de la marca de garantía, como son una falta de cumplimiento del concepto de este tipo de marca, una falta de cumplimiento de las normas vinculadas al Reglamento de uso, el hecho de que el Reglamento de uso sea contrario a la Ley, el orden público o las buenas costumbres; y, finalmente, que se induzca a error sobre la naturaleza de la marca de garantía.

Avanzando en la obra, nos parece interesante el estudio que se hace en el epígrafe VI del Reglamento de uso en relación con la marca de garantía geográfica (punto 4). El autor es claro cuando afirma que, si las personas cuyos productos procedan de esa zona geográfica cumplen los requisitos del Reglamento de uso, tienen derecho a utilizar tal marca, y el titular debe permitirlo —normalmente, mediante una licencia obligatoria—. Sin embargo, llama la atención que, en este contrato, el licenciante otorga la facultad de usar la marca de garantía a pesar de carecer de tal capacidad de utilización. Precisamente, el apartado VII lleva por título «El uso de la marca de garantía». La cuestión apuntada en nuestro anterior párrafo es nuevamente tratada puesto que, como sabemos, en este tipo de marcas, el titular no goza del *ius utendi* sino que lo concede en forma de licencia a quien cumple los requisitos.

Finalmente, los epígrafes X y XI se ocupan de la caducidad y nulidad de esta marca. Nuevamente, como ya se había hecho en relación con las causas de denegación del registro, el autor diferencia las generales de las específicas. Y en este punto nos gustaría destacar que son hechos generadores de una caducidad de la marca de garantía: la utilización del signo por el titular, la falta de adopción de medidas suficientes para impedir la utilización del signo que es incompatible con su Reglamento de uso, el uso que induce a engaño sobre la naturaleza de esta marca y la modificación del Reglamento de uso que infringe su propio régimen.

Concluimos ya esta breve recensión. Es justo afirmar que la lectura de esta obra demuestra que no debe medirse la calidad de la misma en función del número de páginas. Muy al contrario, quien tenga la posibilidad de leer *La marca de garantía en la Ley Española de Marcas* descubrirá que puede obtener una idea muy precisa y profunda de este tipo de signos distintivos a través de un libro claro y conciso. El

autor sintetiza de forma sencilla su vasto conocimiento sobre el sistema de marcas español, a cuyo estudio ha dedicado una parte considerable de su carrera académica. Es por ello por lo que recomendamos sin dudas su adquisición. Además, aprovechamos esta recensión para felicitar nuevamente al autor por su entrada en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.

Sara LOUREDO CASADO
Ayudante Doctora de Derecho Mercantil
Universidade de Vigo

Índice

Índice de abreviaturas	21
I. DOCTRINA	
La colaboración en UTE como acuerdo restrictivo de la competencia	<u>Pág.</u>
Juan ARPIO SANTACRUZ	31
Acuerdos entre competidores que persiguen objetivos sostenibles	
Fernando CACHAFEIRO	59
Aproximación a la marca-patrón desde la teoría de la interacción entre derecho de marcas y diseño industrial	
Marcos CRUZ GONZÁLEZ	85
El sector de la moda y su tutela jurídica. Sobre las aportaciones de la inteligencia artificial al sector de la moda	
Eva M.ª DOMÍNGUEZ PÉREZ	109
Infracción del derecho de marca: una metodología mínima	
Rafael GARCÍA PÉREZ	133
La revisión judicial de las resoluciones de la autoridad de competencia en España (2002-2024)	
Francisco MARCOS	165
Protección del patrimonio cultural mediante derechos de propiedad intelectual	
Pilar MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS.....	199
Los supuestos de concesión de licencia obligatoria de patente según la Ley 24/2015	
Ramón MORRAL SOLDEVILA	227
Condiciones para la concesión de licencias sobre el sistema operativo móvil Android: <i>tying</i>, <i>self-preferencing</i> y acuerdos de repartos de ingresos por publicidad (<i>revenue sharing agreements</i>)	
Eugenio OLMEDO PERALTA	275
O Tribunal Unificado de patentes: a competência material do centro de mediação e arbitragem e a execução de decisões proferidas por este centro	
J. P. REMÉDIO MARQUES	301

El concepto de variedad esencialmente derivada y la distribución del *onus probandi* a tenor de las nuevas notas explicativas de UPOV

Benjamín SALDAÑA VILLOLDO 325

II. DOCTRINA BREVE

Marcas, Moda e NFT

María MIGUEL CARVALHO 349

Hermès y el arte de los NFT

Araceli CASAMAYOR DE BLAS..... 365

Primas de seguros, intercambio de información y derecho de la competencia

María Cruz MAYORGA TOLEDANO* y Pedro MORA LIMA..... 381

Aplicación de la ia en el proceso de gestión de registros de propiedad industrial marca figurativas y mixtas

María Alejandra RINCÓN PUMAREJO 397

La presentación reiterada de solicitudes de registro para prolongar artificialmente la vida de una marca

Francisco RIPOLL VÁZQUEZ..... 411

La prohibición de presentar publicidad basada en perfiles utilizando categorías especiales de datos en la ley de servicios digitales. ¿A quién deja atrás? Especial referencia al dilema *pay-or-okay*

Irene SÁNCHEZ FRÍAS..... 423

Medicamentos biológicos y biosimilares: ¿Qué ha cambiado desde la declaración de la Agencia Europea del Medicamento sobre su intercambiabilidad?

Raquel TÁRREGA, Alfonso CAMBA y Lara TOBÍAS-PEÑA..... 439

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

La comercialización de piezas de recambio y las funciones de la marca: sentencia del Tribunal de Justicia (sala cuarta) de 25 de enero de 2024, asunto C-334/22 [Audi vs GQ]

Marta CERNADAS LÁZARE..... 455

El TJUE ante el caso de la superliga y los objetivos legítimos

Ignacio LÓPEZ LÓPEZ 469

Distintividad y funcionalidad de la marca-envase. Comentario a las sentencias del juzgado de Santander y del Tribunal Supremo sobre la materia

Sara LOUREDO CASADO 483

La siempre compleja coordinación entre el derecho de sociedades y el derecho de los signos distintivos en materia de denominaciones sociales. (Comentario a la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 23 de octubre de 2023 [caso «Eurotechnol»])

Luis Alberto MARCO ARCALÁ 501

IV. RECENSIONES

TABLE OF CONTENTS

	<i>Pág.</i>
List of abbreviations	21
I. DOCTRINE	
Cooperation under «UTE» legal form as a competition restrictive agreement	
Juan ARPIO SANTACRUZ	31
Agreements between competitors to achieve sustainability goals	
Fernando CACHAFEIRO	59
An approach towards trademarked patterns from the interaction theory between trademark law and industrial design law	
Marcos CRUZ GONZÁLEZ	85
The fashion sector and its legal protection. On the contributions of artificial intelligence to the fashion sector	
Eva M. ^a DOMÍNGUEZ PÉREZ	109
The infringement of the trademark rights: a minimal methodology	
Rafael GARCÍA PÉREZ	133
Judicial review of Spanish competition authority decisions (2002-2024)	
Francisco MARCOS	165
Cultural heritage protection by intellectual property rights	
Pilar MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS.....	199
The cases of compulsory patent licencing according to 24/2015 Act	
Ramón MORRAL SOLDEVILA	227
Conditions for the granting of licences on Android operating system: tying, self-preferencing and revenue sharing agreements	
Eugenio OLMEDO PERALTA	275
The Unified Patent Court: the material competence of the mediation and arbi- tration centre and the enforcement of decisions handed down by this centre	
J. P. REMÉDIO MARQUES	301

The concept of essentially derived variety and distribution of the burden of proof under the new UPOV explanatory notes

Benjamín SALDAÑA VILLOLDO 325

II. BRIEF DOCTRINE

Trade marks, Fashion and NFT

Maria MIGUEL CARVALHO 349

Hermès and the art of the NFT

Araceli CASAMAYOR DE BLAS..... 365

Insurance premiums, data sharing and competition law

María Cruz MAYORGA TOLEDANO y Pedro MORA LIMA..... 381

Application of ai in the management process of industrial property records, figurative and mixed brands

María Alejandra RINCÓN PUMAREJO 397

The repeated filing of applications for registration to artificially extend the lifespan of a trade mark

Francisco RIPOLL VÁZQUEZ..... 411

The Digital Services Act' ban on presenting advertising based on profiling using special categories of data. Who is left behind? A particular emphasis on the pay-or-okay conundrum

Irene SÁNCHEZ FRÍAS..... 423

Biological and biosimilar medicines: What has changed since The European Medicines Agency's declaration on their interchangeability?

Raquel TÁRREGA, Alfonso CAMBA y Lara TOBÍAS-PEÑA..... 439

III. COMMENTS ON CASE LAW

The commercialisation of spare parts and the functions of the trade-mark: judgment of the Court (fourth chamber) of 25 january 2024, case C-334/22 [Audi v GQ].

Marta CERNADAS LÁZARE..... 455

The CJUE before the case of the superleague and the legitimate objectives

Ignacio LÓPEZ LÓPEZ 469

Distinctiveness and functionality in a packaging trademark. Commentary on the judgments of The First Instance Court of Santander and of the Supreme Court on this topic

Sara LOUREDO CASADO 483

The always complex coordination between company and distinctive signs law in concerning with company names. (Comment to the ruling of Directorate-General of Legal Security and Certification of October 23rd, 2023 [«Eurotechnol» case])

Luis Alberto MARCO ARCALÁ 501

IV. BOOK REVIEWS

