

COMUNICACIONES

EN PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

Promoción de la innovación, transferencia de tecnología y colaboración público-privada

La propiedad industrial en el metaverso

El modelo de utilidad tras la propuesta de reforma conjunta de las tres principales leyes de propiedad industrial en España

La indemnización en materia de propiedad industrial en España o el cuento de nunca acabar

Reglamento de exención por categorías de acuerdos verticales

IDEI

DOCTRINA · LEGISLACIÓN · JURISPRUDENCIA

FUNDACIÓN

CEFi

Centro de Estudios
para el Fomento
de la Investigación

SECCIONES

ACTUALIDAD · PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROPIEDAD INTELECTUAL
PUBLICIDAD · COMPETENCIA · ÉTICA
LEGISLACIÓN Y NOTICIAS

INSTITUTO DE DERECHO Y ÉTICA INDUSTRIAL

Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia

Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia es una publicación especializada en Propiedad Industrial, Derecho de la Competencia y Competencia Desleal, aborda también cuestiones como la Publicidad y la Propiedad Intelectual en sus aspectos legislativo, doctrinal y jurisprudencial, así como en sus ámbitos nacional y comunitario europeo e internacional. Se dirige a un público especializado en estas materias (abogados, profesionales de los sectores implicados, docentes universitarios).

Nº 96 Mayo-Agosto 2022

Directora

Nuria García García

Directora General Fundación CEFI

Consejo de Redacción

- Rais Amils Arnal
Abogada-Socia Pérez Llorca
- Helmut Brokelmann
Abogado-Socio MLAB Abogados.
- Francisco Javier Carrión
Abogado-Socio Eversheds Sutherland.
- Luis Fernández-Novoa
Abogado-Socio Hoyng Rokh Monegier Spain LLP.
- Blas González Navarro
Abogado-Socio Blas A. González Abogados Magistrado en excedencia.
- Antonio Martínez Sánchez
Abogado-Socio Allen & Overy.
- Miquel Montaña Mora
Abogado-Socio Clifford Chance.
- Jesús Muñoz Delgado
Abogado-Socio Gómez Acebo & Pombo.
- Teresa Paz-Ares Rodríguez
Abogada-Socia Uría Menéndez.
- Carlos Romeo Casabona
Catedrático de Derecho Penal Universidad País Vasco/EHU y Director del Grupo de Investigación de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano.

- Jesús Rubí Navarrete
Vocal Coordinador Unidad Apoyo y Relaciones Institucionales Agencia Española de Protección de Datos.
- Patricia Zabala Arroyo
Directora del Departamento de Asesoría Jurídica de Autocontrol.

Patronato CEFI

- María Alonso Burgaz
- Irene Andrés Justi
- Laura Badenes Torrens
- Ana Bayó Busta
- Victoria Fernández López
- Alfonso Gallego Montoya
- Daniel Girona Campillo
- M^a José López Folgueira
- Ana Martín Quero
- Silvia Martínez Prieto
- Fernando Moreno Pedraz
- Bárbara Muñoz Figueras
- Jorge Muñoz Fuentes
- Katia Piñol Torres
- Moisés Ramírez Justo
- Elisabet Rojano-Vendrell
- Pablo Sierra Gracia
- Javier de Urquía Martí

Esta publicación se haya incluida en:



Publicado por:

CEFI. Instituto de Derecho y Ética Industrial (IDEI)

Avda. de Pío XII nº 49, Loft 1 28016 Madrid • Tel.: 91 556 40 49 • www.cefi.es

Directora: Nuria García García. *Directora General Fundación CEFI.*

Depósito Legal M-35.681-98

ISSN: 1579-3494

Imprime: Industria Gráfica MAE, S.L.

Diseño de la portada: Caracteres

Los artículos aquí publicados reflejan la opinión de sus autores, *Comunicaciones en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia* no se responsabiliza necesariamente de los criterios expuestos en ellos.

Queda rigurosamente prohibida 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, comprendidas la repografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

Sección Primera. Actualidad

Promoción de la innovación, transferencia de tecnología y colaboración público-privada.

Marta Barón Sáiz 5-16

La propiedad industrial en el metaverso.

Ángel García Vidal 17-26

Sección Segunda. Propiedad Industrial

El modelo de utilidad tras la propuesta de reforma conjunta de las tres principales leyes de propiedad industrial en España contenida en el Anteproyecto de Ley por el que se modifican 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. Breve análisis de las principales propuestas de reforma.

Marta González Díaz y Carmen Gimeno Moreno 27-46

La indemnización en materia de propiedad industrial en España o el cuento de nunca acabar.

Pedro Merino Baylos 47-68

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 27 de enero de 2022 en el asunto Ecoforest.

Adrián Crespo Velasco 69-80

El caso Thermomix®, una vibrante batalla de ida y vuelta.

Laura Cantero Rangel 81-108

Sección Tercera. Propiedad Intelectual

Lecciones americanas: la sombra de la Sentencia Google vs. Oracle y la interoperabilidad del software.

Diego de la Vega Merino

109-122

Sección Cuarta. Publicidad

Publicidad encubierta y el emplazamiento de producto en los programas de televisión. Sentencia Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso, de 13 diciembre 2022. “*La que se avencina. Tupper sex*”.

Sofia Martínez Almeida y Alejos Pita y Claudia Pérez Moneu

123-132

Sección Quinta. Competencia

Reglamento de exención por categorías de acuerdos verticales.

Inmaculada Vigón Uzquiano

133-158

La prueba en las resoluciones cementos y fabricantes de turrón: criterios sentados por la Audiencia Nacional en los recursos interpuestos contra estas resoluciones.

Paula González Alarcón y Camilo Jaramillo Samper

159-178

4

Sección Sexta. Ética

La regulación del cannabis en España: de la Convención de 1961 a los CBD shops.

Alejandro Abad Chamorro

179-198

Sección Séptima. Legislación y Noticias

199-206

I. ACTUALIDAD

PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Fecha de recepción: 20 julio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
22 julio 2022.

MARTA BARÓN SÁIZ
*TÉCNICO COMERCIAL Y ECONOMISTA
DEL ESTADO, ACTUALMENTE TRABAJA
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ANÁLISIS MACROECONÓMICO EN
EL DESEMBOLSO DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN DE ESPAÑA*

RESUMEN

Cuando tratamos la salud como un bien de consumo aparecen irremediabilmente dilemas éticos, encontrar el equilibrio entre garantizar un acceso universal a un sistema de salud de calidad, pero al mismo tiempo permitir que las empresas farmacéuticas puedan lucrarse con la venta de medicamentos para que tengan incentivos a innovar, no es sencillo. Teniendo en cuenta la complejidad del ámbito sanitario a esto se le añade que la estructura de mercado de la industria farmacéutica es oligopolística. Actualmente la industria farmacéutica está sufriendo un cambio de tendencia, la estrategia ha cambiado y han decidido adquirir a terceros la investigación que ya ha superado el riesgo preclínico. En este contexto, se abre una ventana de oportunidad para la industria farmacéutica española, especialmente en la medicina personalizada de precisión, donde es puntera. Es una oportunidad para pasar a desarrollar actividades de mayor valor añadido. El PERTE de salud de vanguardia es el instrumento idóneo para poder materializar este cambio de la manera más eficaz atrayendo a su vez inversión privada.

5

PALABRAS CLAVE

Oligopolio; valor añadido; ventaja competitiva; competitividad; PERT; salud de vanguardia; escalabilidad; estrategia; sostenibilidad; fallo de mercado; medicina personalizada de precisión.

ABSTRACT

When health is conceived as consumer good, ethical dilemmas inevitably arise. Strike the balance between guaranteeing universal access to a quality health system, but at the same time allowing pharmaceutical companies to profit from the sale of drugs so that they have incentives to innovate, is not easy. The healthcare field is not only complex, but also one must take into account the fact that the market structure of the pharmaceutical industry is oligopolistic. The pharmaceutical industry is currently undergoing a change of trend, the strategy has changed, they have decided to acquire from third parties the research that has already overcome the preclinical risk. Against this backdrop, a window of opportunity is opening for the Spanish pharmaceutical industry, especially in personalized precision medicine, where Spain is at the forefront. It is an opportunity to move on to develop higher value-added activities. The cutting-edge health PERTE is the ideal instrument to materialize this change in the most effective way, while attracting private investment.

KEYWORDS

Oligopoly; value-added; competitive advantage; competitiveness; PERTE; leading-edge health; scalability; strategy; sustainability; market failure; precision personalized medicine.

1. LA SALUD COMO UN BIEN DE CONSUMO

Los negocios en el ámbito de la salud tienen asociadas **consideraciones particulares** por la delicadeza de la naturaleza de su objeto mercantil que es el bienestar humano. Mientras que la lógica detrás de los negocios comunes es el lucro y para ello se busca optimizar la eficiencia, (máximo ingreso con menor coste), en la salud se sigue más bien un **principio de eficacia**, es decir, de resultado, que es en resumen curarse y recuperar nuestra energía y vigor habituales.

Por otro lado, el consumismo actual lo entendemos por lo general en términos de **elección** entre una gran variedad; sin embargo, en el espacio sanitario los escenarios suelen ser más bien dicotómicos, estoy sano o estoy enfermo, no hay lugar para los grises en nuestra elección, si quizás en nuestro resultado, cuando sufrimos secuelas y no podemos volver a nuestro estado previo como queríamos. Pero, aunque ese sea el estadio final en el que acabemos nuestra preferencia es siempre estar lo mejor posible.

En teoría económica se ha estudiado ampliamente el concepto de la **variedad y de la diferenciación** por varios motivos. El primero es que cuando hay varios productos que nos permiten satisfacer la misma necesidad (por ejemplo, alimentos o vestirnos) pero con diferentes características, calidades y precios uno de

los factores que entra en juego en el proceso de elección es la renta disponible. Es precisamente este poder del consumidor de **sustituir** un producto para cubrir una necesidad similar lo que le permite tener un **comportamiento optimizador**. Cuando suben los precios y la renta se mantiene constante los componentes de la cesta de la compra también cambian.

Si el poder adquisitivo es una de las principales brújulas que guían el comportamiento consumista, otro también igual de importante es la diferenciación. La moda es uno de los epítomes de la explosión del abanico de variedades que nos ofrece la industria textil para cubrir esa necesidad innata que tiene el ser humano de gustar y de ser distintos. Uno de los primeros economistas que estudió **la diferenciación** fue Edward H. Chamberlin en 1933, dando lugar al concepto de **competencia monopolística**.

Este interesante concepto **funciona de una manera opuesta al efecto sustitución**, si bien este permitía optimizar nuestra elección para sacar el máximo provecho posible en la adquisición de productos dada una restricción de renta, la diferenciación funciona de forma más hedonista y menos racional. Se basa en los gustos, en la preferencia, en el deseo. Este fenómeno funciona de tal forma que, aunque suban los precios estaríamos dispuestos a pagar más sólo por tener acceso a esos pantalones que tanto nos gustan, esa chaqueta etc. Es decir, va contra la lógica racional del *homo æconomicus* y se rige más por el corazón.

Esto para la empresa se traduce en **poder monopolístico sobre su producto**. Sabe que dentro de una horquilla puede incrementar los precios y no se aplicará el efecto sustitución (optimizador) porque la persona elegirá su producto por lo “*diferente*” que es respecto al resto, aunque cumpla con la misma función.

Una vez explicado el funcionamiento de estos dos efectos es interesante ver cómo funcionan en el ámbito sanitario. **En la salud la demanda es inelástica y la diferenciación vertical**. La diferenciación vertical se da cuando en el espectro de variedades las preferencias de todos los consumidores tienen la misma dirección, todos tienen el mismo gusto, aunque la elección final sea diferente. Esto sucede cuando la característica en cuestión sobre la que pivota la diferenciación es la calidad y la diferencia no viene tanto por las preferencias (todos estamos de acuerdo en que queremos lo mejor), sino en la disposición a pagar que es distinta para cada uno.

Quizás todos queramos viajar en primera clase, pero no estemos dispuestos a pagar por ese billete. No obstante, cuando nos alejamos del espacio del ocio y nos centramos en la salud, ahí casi ninguno escatima. El espectro de la diferenciación vertical es más acotado que el de la diferenciación horizontal (donde las preferencias entre consumidores son heterogéneas), sin embargo, en ocasiones, en algunos ámbitos, en la diferenciación vertical ni siquiera hay espacio para que existan variedades. Si yo necesito un analgésico para quitar el dolor de cabeza

no concebimos que haya una pastilla “*de primera*” y otra “*de segunda*”, todos optamos por lo mejor; a esta propiedad se le llama **finitud**. En algunos campos, como es el de la salud, las posibilidades de diferenciación se limitan porque no queda espacio en el espectro para que entren en juego las distintas disposiciones a pagar.

En economía la disposición a pagar por una unidad de producto es diferente para cada consumidor y se refleja en un concepto llamado utilidad marginal. Esta define la curva de demanda de cada uno, que por lo general tiene pendiente negativa, aunque de distinto grado, lo que nos conduce al segundo concepto, la elasticidad de la demanda.

Una **demanda inelástica** reduce la capacidad del comportamiento optimizador porque a menor elasticidad menor es la capacidad de sustitución de un producto por otro. En ese caso se acentúa la dependencia y se vuelve más estrecha la relación de la cobertura de una necesidad con ese producto en cuestión. Si solo hay una vacuna, medicina o tratamiento para curar una enfermedad, no nos vale otro producto más que ese, la demanda es totalmente inelástica, no hay posible sustitución por otro producto.

El grado de elasticidad de la demanda es un reflejo de la disposición a pagar que tiene un individuo para adquirir un producto. Por otro lado, es preciso diferenciar conceptos, el precio de mercado es distinto a la disposición a pagar que tienen los individuos. El primero es el mismo para todos, el segundo es subjetivo y varía de persona a persona (viene determinado por la utilidad marginal).

En un contexto de competencia perfecta, el precio de mercado refleja la unidad monetaria en la que confluyen por el lado de la oferta el mínimo precio por el que está dispuesto a producir una unidad de producto para empezar a ganar beneficios y por el lado de la demanda la máxima disposición a pagar que tiene un consumidor por adquirir un producto. El precio de mercado tiene la función de **racionar la demanda** y se ajusta (sube o baja) hasta que se vacía el mercado. Aquí intuimos ya uno de los problemas que plantea la salud como bien mercantil, el humanismo nos impide pensar en una situación en la que racionemos a alguien su propio bienestar por una cuestión pecuniaria *¿por qué racionar si puede haber para todos?*

La particularidad cuando la demanda es inelástica es que el precio de mercado vendrá determinado por la curva de la oferta, **el empresario capta gran parte del excedente del consumidor**, que es la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar y el precio que realmente paga. Sucintamente, cuando alguien está enfermo está dispuesto a “*pagar lo que sea*” por aquel trata-

miento que le permita curarse, y esto confiere un gran poder a la empresa que lo posee, concretamente la industria farmacéutica.

De hecho, esta situación conduce a un **dilema ético** porque si solo puede curarse quien puede pagar la sanidad eso generaría una desigualdad enorme entre la población e iría en contra de los valores de bienestar social. Precisamente por este motivo existen los sistemas nacionales de salud.

2. ESTRUCTURA DE MERCADO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

En un contexto económico donde se reúnen las condiciones de competencia perfecta, sucede que la conducta optimizadora de los agentes del mercado (productores y consumidores) conduce por sí misma a una **asignación eficiente de recursos** óptimo paretiana, es decir, que no existe una reasignación posible en la que alguno de los agentes mejore sin que empeore otro. A este resultado eficiente se le conoce como el Primer Teorema del Bienestar, fue formulado por Arrow y Debreu en 1954 y se asocia también con el concepto de “*mano invisible*” de Adam Smith, porque es el propio mercado con su funcionamiento el que llega al mejor resultado posible.

Por otra parte, **un resultado eficiente no significa necesariamente un resultado equitativo**. Por ejemplo, una economía donde el agente A tiene 100 y el agente B tiene 0 es un resultado eficiente en términos de Pareto porque no hay una reasignación posible en la que uno gane sin que otro pierda. Normalmente en economía suele haber un *trade-off* entre eficiencia y equidad. Por esta razón y con vistas a aplicar política económica, que normalmente incluye juicios de valor y tiene en cuenta un componente social, se formuló el Segundo Teorema del Bienestar que en lugar de ser positivo como el anterior, es normativo. Pivota la discusión de la eficiencia hacia la distribución de la renta y la equidad. Este teorema determina que es posible llegar a una asignación eficiente en términos de Pareto desde cualquier asignación de renta inicial empleando el mecanismo de mercado siempre que se den las condiciones de competencia perfecta. De este modo, la distribución de la renta podría hacerse de manera *ex ante* a través de mecanismos no distorsionantes (*lump sum*).

En este marco, las consideraciones particulares del ámbito sanitario no tendrían que lidiar con la confrontación de eficiencia vs. equidad. El problema es que las condiciones de competencia perfecta, también conocidas por las condiciones de óptimo de Pareto, no siempre se dan en la realidad, cuando esto sucede se habla de la existencia de un **fallo de mercado**.

El estudio de los fallos de mercado se enmarca en la **Teoría de la Elección Pública** (*Tullock & Buchanan*), se puede hablar de la existencia de fallo de mercado cuando (i) hay bienes públicos, (ii) existen externalidades, (iii) cuando la información es imperfecta y (iv) cuando existe competencia imperfecta por existir por ejemplo poder de mercado o porque existan economías de escala. Los fallos de mercado hacen que el resultado al que se llegue en la economía sea un *Second Best*, ya no se recupera la eficiencia paretiana. Este marco en el que se agrieta la eficiencia se considera condición necesaria para que el sector público pueda intervenir en la economía además del mercado. No obstante, no es en ningún caso condición suficiente porque la mera intervención pública genera a su vez otros fallos y también socava la eficiencia en la asignación.

La estructura de mercado de la industria farmacéutica es ologopolista y tendente cada vez más a la concentración. Esta estructura de mercado se caracteriza por la existencia de interdependencia estratégica entre los agentes que actúan en el mercado y por las barreras de entrada, que hacen que el número de empresas sea limitado. Un ejemplo de oligopolio por excelencia es la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), los países productores del *brent* pueden manipular el precio de mercado reduciendo o aumentando la cantidad lanzada al mercado.

10

En la industria farmacéutica el mecanismo no es tan simplista, se basa en la explotación de patentes que son las que permiten desarrollar un medicamento. Al tener en exclusiva la capacidad de comercializar un producto, que como ya se ha analizado antes tiene una demanda muy inelástica, le da mucho poder de mercado a las empresas que pueden captar con mayor facilidad las rentas del consumidor.

Los oligopolios están prohibidos y como su estructura se aleja de las condiciones de competencia perfecta constituyen **estructuras de fallo de mercado**. No obstante, existen excepciones, la OPEP, por ejemplo, se permite su existencia porque es un pacto que se sienta en la voluntad soberana de los países productores, no se trata de empresas. Otras veces, es la naturaleza del propio negocio el que exige la existencia de un oligopolio o monopolio natural, tal es el caso de las industrias de red por ejemplo, en las telecomunicaciones, lo óptimo no es desplegar bandas de 5G para cada compañía que está en el mercado, esa red se comparte entre las empresas. En esos casos es la CNMC (Comisión Nacional de Mercados de la Competencia) la que vela que no haya *abuso* de posición de dominio entre los agentes que se reparten el mercado.

En cuanto a las farmacéuticas, su estructura de mercado es oligopolística porque el producto que ofertan está basado principalmente en la innovación. Para poder investigar cómo abordar la cura de ciertas enfermedades hace falta

mucha inversión y hay que poder asumir mucho riesgo, muchas de esas vías de investigación que se abren terminan siendo infructuosas o si tienen resultados pueden tardar mucho tiempo en evolucionar hasta ser rentable. Esta dinámica no puede ser asumida por el mercado por sí sola porque no puede concebir la asunción de unos costes hundidos tan elevados junto con la incertidumbre de no poder recuperarlos.

Sin embargo, al mismo tiempo esta investigación es fundamental para el progreso. Por esta razón, el sector público, aunque financia gran parte de la investigación básica también incentiva al sector privado a asumir estos riesgos y por ello existe el instrumento de las **patentes** que legitima a la empresa que ha financiado la innovación a explotarla en exclusiva durante un tiempo limitado de tal forma que pueda captar esa empresa todas las rentas del mercado y pueda rentabilizar la inversión. En una sociedad donde reina el libre mercado, la protección del derecho de propiedad intelectual prevalece por una vez sobre el principio de libre competencia.

De nuevo, aunque el empleo de patentes ayuda a compensar la falta de incentivos del sector privado en proyectos innovadores, el caso de la industria farmacéutica es particular por la naturaleza del bien que prestan. Esto conduce a nuevas aristas o conflictos de interés que pueden surgir. Por un lado, la orientación de la investigación puede estar sesgada al ir dirigida a actividades más lucrativas, por ejemplo, la cura de una enfermedad que afecte más al primer mundo que a países menos desarrollados. Otro caso sería el acceso a los medicamentos, que se facilita a través de la existencia de la producción de medicamentos genéricos una vez expira la patente. Esta fórmula limita la imposición de precios inaccesibles de los medicamentos, y aunque es positiva porque favorece un acceso más equitativo socava en parte la rentabilidad de la explotación de las patentes. Al final el periodo medio efectivo de explotación de una patente en la industria farmacéutica es de 8 años, pero transcurren de media unos 12 años desde que se produce el hallazgo del medicamento hasta que se distribuye. Existe un *trade-off* entre el derecho universal de salud y el derecho de lucro de las empresas.

En resumen, la industria farmacéutica es oligopolista, lo cual constituye un fallo de mercado, esta situación por un lado hace que el mercado por sí solo no conduzca a una asignación de recursos Pareto eficiente y por otra hace que el Sector Público pueda intervenir en la industria con el fin de limar estos fallos o tratar de subsanarlos parcialmente. El sistema de patentes es uno de los mecanismos donde se trata de equilibrar el incentivo que necesita el sector privado para afrontar inversiones de gran envergadura y riesgo, y por otro se garantice un acceso más amplio a los medicamentos entre la ciudadanía.

3. INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN ESPAÑA

En España existe una **dependencia creciente** de terceros países para la importación de principios activos, lo que amenaza la continuidad de la oferta, con especial dependencia de China y de la India. España importa el 50% de los principios activos para la fabricación de medicamentos genéricos de estos dos países. Esta alta dependencia condiciona el crecimiento y desarrollo de la industria farmacéutica europea y española (*Fuente: AESEG Asociación Española de Medicamentos Genéricos*).

La industria farmacéutica ha cambiado su modelo de negocio en el ámbito de I+D, **en lugar de desarrollarla de manera interna ahora la compran**. De esta forma se ahorran el riesgo asociado a la actividad de investigación, **no asumen el riesgo preclínico** porque adquieren productos en fase 1; lo que sí asumen es el riesgo comercial asociado al desarrollo de fase 2 de los productos. En línea con lo que se analizaba previamente, este cambio de estrategia basado en la adquisición de actividades de innovación en lugar de desarrollarlas desde el inicio aumenta el margen de beneficio de la industria en esa búsqueda de equilibrio de asunción de riesgos y costes hundidos, pero a la vez la necesidad de garantizar la viabilidad de la empresa mediante la obtención del mayor beneficio posible.

En España no existen campeones farmacéuticos, las empresas son de pequeño tamaño teniendo en cuenta el *benchmark* de facturación de las empresas farmacéuticas a nivel mundial. **Han desarrollado su ventaja competitiva en la actividad I+D, pero de bajo valor añadido**. Su beneficio vendría más del grado de rotación que del *mark up*. La industria se ha centrado en este nicho de mercado porque le falta músculo financiero para invertir y asumir el riesgo preclínico hasta que un producto completa la fase 1.

Por otro lado, existe una particularidad añadida en el caso español; la sanidad es una competencia transferida a las CCAA, pero cuya regulación básica depende del estado. El artículo 87.4 de la ley de garantías y uso racional del medicamento establece que “*cuando la prescripción se realice por principio activo, el farmacéutico dispensará el medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea*”, esta norma perjudica a los productos españoles que se han especializado en productos de bajo valor y que han de competir en precio con otros mucho más asequible.

La industria farmacéutica atraviesa un momento en el que ha de **replantearse la estrategia competitiva a seguir**. Como consecuencia de la regulación parte de la industria farmacéutica nacional se ha ido redireccionando hacia una I+D de mayor valor añadido para poder competir en calidad y no en precio (el

beneficio provendría del *mark up* y no de la rotación). **Uno de estos nichos serían las terapias avanzadas en la que España es puntera.**

En la Medicina Personalizada de Precisión (MPP) las terapias avanzadas pueden dividirse en dos grandes grupos (i) **terapia génica** en la que se modifican los genes de una persona y (ii) **terapia celular** en el que el *input* empleado son las propias células del paciente. En este tipo de terapias la fuente de materia prima la pone el paciente y el valor añadido proviene de la transformación provista por la empresa. Aunque las dos son medicinas personalizadas el primer tipo de técnica es más segmentable que la segunda, que es más singular. Esto conduce a que la producción en masa de estas terapias sea más compleja. Uniéndolo a los conceptos antes expuestos la terapia génica permite una diferenciación de “*variedades de terapias*” mientras que la terapia celular genera un producto más *ad hoc* y personalizado. Cuanto más estándar es un producto más sencillo es escalar su producción.

En España no existen grandes laboratorios, pero la producción y desarrollo de la MPP más puntera se ha podido realizar gracias a la figura regulatoria de “*exención hospitalaria*” concedida por la Agencia Española del Medicamento (AEM). Esta certificación actúa “*como un sandbox*” donde pueden realizarse pruebas de concepto en los pacientes y está condicionada a que todo el proceso de uso de la MPP esté restringido al ámbito de un hospital concreto.

Aunque esta fórmula legal ha sido muy útil existen algunas debilidades asociadas al sistema, una de corte económico, por la que el tamaño de los hospitales que desarrollan MPP es una **limitación para escalar el producto**, hace falta pasar de un proceso “*artesanal*” realizado en un hospital a otro proceso de producción industrial que tendría lugar en una fábrica. La segunda carencia del sistema es de tipo social ya que se está **impidiendo el acceso universal** de la MPP puntera a todos los ciudadanos, sólo los que pueden acceder a los hospitales que tienen provista la exención hospitalaria pueden disfrutar del servicio de MPP. Por último, este sistema genera eventualmente **riesgos de descapitalización de conocimiento**, cuando el producto no se ha escalado muchas veces su producción depende del capital humano asociado a ese hospital, cuando esos médicos dejan el centro ese conocimiento puede perderse.

En el caso de la industria farmacéutica todo el marco de análisis es de fallo de mercado porque su estructura de mercado es oligopolística, no de competencia perfecta. Por tanto, ya hay que asumir que nos movemos en un *Second Best*, estructuralmente existe una pérdida de eficiencia, pero eso no quiere decir que no se pueda mejorar. En el caso del desarrollo de la MPP en España podría hablarse también de la existencia de un **fallo de coordinación**.

Los hospitales españoles que tienen exención hospitalaria han desarrollado muy buenos productos MPP que ya están en fase 1 y han superado el riesgo preclínico. **Estos hospitales podrían transferir a la industria farmacéutica española y europea los productos en fase 1.** Tal y como se expuso anteriormente, **el modelo de negocio actual de las farmacéuticas se basa en la compra de innovación y no de su desarrollo.**

Empresas que están en España como Rovi, Kern o Insud pharma podrían comprar los productos en fase 1, asumir el riesgo precomercial y escalarlos hasta fase 3 donde ya serían comercializables. Sería una combinación *win-win*. La industria adquiriría innovación preclínica sin riesgo y el Sistema Nacional de Salud podría recuperar la inversión realizada con fondos públicos si consigue negociar que una vez que se transfiere el producto innovador a la industria farmacéutica esta lo venda al mercado español a un precio industrial que sea asequible para la población.

4. POLÍTICA ECONÓMICA: EL PERTE DE SALUD DE VANGUARDIA

A nivel de política económica, habría que plantear alternativas para diseñar cómo podría trasladarse este cambio de estrategia competitiva en la industria farmacéutica y cómo se podría reducir este fallo de coordinación.

A corto plazo el objetivo es crear una *matching function* entre la industria y los hospitales que desarrollan MPP. La industria se ahorraría el riesgo asociado al desarrollo de productos de I+D viables y el SNS podría garantizar la producción en escala de productos de vanguardia farmacéutica a precios asequibles. Aquí habría un maridaje entre el derecho de acceso universal a la salud por parte de la ciudadanía, y al mismo tiempo se aseguraría la viabilidad y rentabilidad financiera de las empresas farmacéuticas.

A medio y largo plazo se podría contemplar la creación de un espacio con capacidad industrial suficiente que sea capaz de escalar los productos desarrollados bajo la fórmula de exención hospitalaria y poder hacerlos extensibles a todos los ciudadanos. Esta fábrica de procesamiento industrial de MPP se consideraría un **bien público**. En este caso se reforzaría **la visión de soberanía farmacéutica**, pero habría que valorar en un análisis comparativo si la producción pública sería más competitiva o no que la privada.

Por otro lado, a raíz de la pandemia y del corte en la cadena de suministro, a medio plazo también debería contemplarse la idea de desarrollar un cierto grado de **exceso de reserva de capacidad industrial** para la producción farmacéutica. Este sería un argumento que iría también en la línea de la soberanía estratégica

farmacéutica para reducir el riesgo de desabastecimiento de medicamentos fundamentales.

El Parlamento Europeo aboga en su Estrategia en Salud Pública de julio 2020 incluir medidas legislativas, políticas e incentivos para aumentar la producción de principios activos y medicamentos esenciales en Europa con el objeto de **diversificar la cadena productiva** y garantizar el suministro y un acceso asequible de calidad y estable en todo momento. Para reforzar la autonomía farmacéutica España necesita una mayor capacidad industrial y acortar las cadenas de suministro fortaleciendo la producción nacional.

Esta propuesta estaría en la línea de una de las recomendaciones del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, en concreto con el componente 17 que busca entre otros objetivos “*reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales*”.

La concreción de este objetivo se encuentra en el PERTE de Salud de Vanguardia (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) presentado en noviembre de 2021. Este proyecto es la gran oportunidad de impulsar la innovación en el sector sanitario español y de reorientar su ventaja competitiva transformando el tejido productivo hacia actividades de mayor valor añadido. Además, estos instrumentos catalizan y atraen la inversión privada. En el caso sanitario ayudaría a garantizar la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, mejoraría la medicina preventiva, garantizaría el acceso a sistemas de medicina de vanguardia a precios asequibles a la ciudadanía y, por último, al garantizar la rentabilidad de las inversiones sería un aliciente para atraer inversión privada estable y de calidad.

Los objetivos estratégicos del PERTE de Salud de Vanguardia son: (i) impulsar la implementación equitativa de la MPP en el Sistema Nacional de Salud, favoreciendo empresas competitivas basadas en la generación de conocimiento, (ii) promover el desarrollo de terapias avanzadas y otros fármacos innovadores, (iii) desarrollar un sistema de datos innovador que permita mejores diagnósticos al aplicar a ese conjunto de *big data* herramientas como la inteligencia artificial y (iv) impulsar la transformación digital de la asistencia sanitaria.

El impacto social y económico de estos ejes de actuación es inmenso. En el caso de los medicamentos de terapia avanzada, por ejemplo, suponen un cambio de paradigma en el cuidado de la salud y tienen un gran potencial tanto para prevenir como para curar enfermedades. Aproximadamente 3 millones de personas en España sufren una enfermedad poco frecuente, las cuales en su mayoría aun no tienen tratamiento. Solo el 8% de las enfermedades raras tiene actualmente tratamiento autorizado. El desarrollo de terapias génicas está abriendo

un enorme campo de análisis, se estima que el 66% de las enfermedades raras podrían ser potencialmente tratadas con terapia génica. Este dato, además de ser esperanzador para la ciudadanía, en términos de mercado supone la apertura de nuevas oportunidades de negocio.

Precisamente, el impacto no es positivo solo a nivel social, sino también económico. En el caso de la inversión sanitaria realizada en España el multiplicador se encuentra en cifras del 3,3 lo cual es un retorno espectacular. Esto significa que la inversión realizada en el ámbito de la salud en España es muy rentable, esto le confiere de un gran potencial de capacidad de arrastre en el desarrollo de una industria auxiliar y de creación de puestos de trabajo de calidad. Se estima que el impacto total sobre el PIB del PERTE de Salud de Vanguardia es de 1.000 millones de euros aproximadamente.

Sin embargo, esta cifra representa tan solo el efecto cuantitativo directo. El efecto arrastre sería mucho mayor y más duradero, hay que tener en cuenta que no es solo la inyección de dinero inmediata si no el cambio de timón y de rumbo de la evolución y desarrollo del sistema sanitario español hacia actividades de mayor valor que a la vez son garantistas con el acceso universal al sistema sanitario. No se trata solo de una inversión cuantitativa sino de un cambio cualitativo en la estrategia en la que se decide orientar el desarrollo de la industria sanitaria en España.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL METAVERSO

Fecha de recepción: 30 junio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
1 julio 2022.

ÁNGEL GARCÍA VIDAL
CATEDRÁTICO DE DERECHO
MERCANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
CONSEJERO ACADÉMICO DE GÓMEZ-
ACEBO & POMBO

RESUMEN

El metaverso genera numerosos interrogantes y problemas relacionados con el régimen jurídico de la propiedad industrial, a cuyo análisis se dedica el presente documento. Se examina la protección de la tecnología implicada en el funcionamiento del metaverso, la adquisición de derechos de propiedad industrial, así como su infracción y los problemas de imputación de la responsabilidad.

17

PALABRAS CLAVE

Marcas; diseño industrial; patentes; adquisición de derechos; infracción.

ABSTRACT

The metaverse raises several questions related to the legal regime of so-called industrial property (i.e. intellectual property not involving copyright and related rights) that are addressed in this paper. It is examined the protection of the technology involved in the functioning of the metaverse, the acquisition of industrial property rights and its infringement and liability attachment problems.

KEYWORDS

Trademarks; industrial design; patents; acquisition of rights; infringement.

1. PRELIMINAR

Concebido el metaverso como una de las mayores confluencias de tecnologías de vanguardia (en torno a las realidades virtual, aumentada y mixta) y como un espacio en el que se pueden realizar, entre otras muchas actividades, transacciones comerciales, fácilmente se comprende la importancia que desempeñan los derechos de propiedad industrial, tanto en la creación de un metaverso como en su posterior funcionamiento. Y eso explica también que, de los numerosos interrogantes jurídicos que se suscitan en relación con el metaverso, una gran parte de ellos tengan que ver el régimen jurídico de la propiedad industrial, a cuyo análisis se dedica el presente documento.

2. LA PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA IMPLICADA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL METAVERSO

2.1. El funcionamiento del metaverso supone la puesta en práctica de múltiples invenciones tecnológicas, muchas de ellas susceptibles de patentabilidad. De hecho, las grandes compañías cuentan ya con una cartera considerable de patentes, concedidas o solicitadas, relacionadas con el metaverso. Se estima que solo Microsoft cuenta con más de diez mil relacionadas con la realidad virtual y aumentada, y que son miles también las de compañías como Sony, Intel o Google. Y el número de solicitudes de patente crece vertiginosamente, al tratarse de un sector en evolución. Baste recordar, por ejemplo, entre las solicitudes de patente más recientes, la presentada por Apple en los Estados Unidos, sobre un dispositivo de proyección de la realidad aumentada directamente en la retina, evitando así los mareos y dolores de cabeza que pueden provocar otro tipo de gafas usadas para acceder al metaverso; o las solicitudes presentadas por *Facebook* (ahora *Meta*) para proteger dispositivos y sensores corporales que permiten que un avatar reproduzca en el metaverso de modo realista los movimientos de una persona en el mundo físico, la invención que permite usar un ordenador real en el metaverso, de modo que las interfaces de usuarios aparezcan allí, o la que permite recibir y aceptar notificaciones en el metaverso solo con la mirada.

En todo caso, estas solicitudes de patente que acompañan a la eclosión de un nuevo sector tecnológico serán examinadas conforme a la normativa existente, sin que se susciten particularidades jurídicas por tratarse de invenciones relacionadas con el metaverso.

2.2. Por lo demás, desde la perspectiva de las patentes es importante el hecho de que en la actualidad existen múltiples metaversos independientes, asistiendo a un proceso de interconexión de dichos mundos virtuales, que es lo que supondrá el paso del llamado «*proto-verso*» a un verdadero metaverso global. Ese

proceso de interconexión hace imprescindible la definición y establecimiento de estándares o normas técnicas para cuya ejecución en muchas ocasiones será necesario emplear tecnología patentada. Por tal razón, estamos ante un nuevo campo para toda la problemática de las relaciones entre las patentes sobre elementos esenciales de los estándares: desde la emboscada de patentes por parte de quienes participen en la creación de los estándares sin advertir que son titulares de una patente sobre uno de sus pasos, hasta la situación en la que, habiéndose comprometido el titular de la patente en el proceso de creación del estándar a conceder licencias a terceros, como forma de permitir la ejecución del estándar, posteriormente se niega a hacerlo o no lo hace en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas «condiciones FRAND» (*«fair, reasonable and non-discriminatory»*).

3. EL METAVERSO Y LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La posibilidad de usar el metaverso para las transacciones comerciales o como una plataforma publicitaria explica la relevancia de las marcas y de los diseños industriales en este nuevo espacio virtual y, con ello, la importancia de su adecuada protección, tanto registral como extrarregistral.

3.1. ¿Hacia el registro de derechos de propiedad industrial en el metaverso?

19

Por lo que respecta a los derechos de propiedad industrial que nacen como consecuencia de su registro, por el momento, aunque la marca o el diseño se empleen en el metaverso la adquisición del derecho de exclusiva sobre ellos (al igual que la concesión de las patentes) se producirá fuera del metaverso, como consecuencia del reconocimiento de dichos derechos por el correspondiente Estado u organización de Estados y con sujeción al principio de territorialidad que rige los derechos de propiedad industrial.

No cabe excluir que pueda surgir alguna iniciativa como la que hace años se puso en marcha en *Second Life* (un espacio virtual que es considerado uno de los primeros metaversos), donde se creó una oficina de patentes y marcas (*Second Life Patent and Trademark Office*) a la que se podía acudir para dejar constancia de las creaciones de los usuarios de *Second Life* o de la primera utilización de una marca en dicho mundo virtual. Pero iniciativas como esta no vendrán acompañadas de un derecho de exclusiva, a no ser que detrás de ella se encuentre una autoridad con competencias para la concesión de los derechos de propiedad industrial. Tal posibilidad no se ha materializado todavía, pero no cabe excluir que en un futuro alguna oficina estatal de propiedad industrial tenga presencia en

el metaverso y permita la presentación y la obtención de solicitudes de marcas, diseños y otros derechos en el propio metaverso. Parece lejano, pero no es una utopía. También hace años podría parecerlo la idea de presentar una solicitud de marca por internet y hoy es una realidad ordinaria. Y no se olvide que el metaverso es una evolución de internet.

3.2. Adquisición de derechos extrarregistrales de propiedad industrial como consecuencia del uso de determinados bienes en el metaverso

a) La actividad en el metaverso puede ser relevante para el nacimiento de derechos de propiedad industrial en los casos en que los derechos se protegen sin necesidad de registro. Téngase en cuenta que determinadas legislaciones reconocen un derecho sobre la marca no registrada, lo que puede convertir en relevante el uso que de un signo distintivo se haga en el metaverso. En el caso español, por ejemplo, el titular de una marca no registrada, pero notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de la Unión de París, goza –al igual que el titular de una marca registrada y de acuerdo con artículos 6, 34 y 52 de la Ley de Marcas– de la facultad de oponerse al registro de una marca o de un nombre comercial confundible, de la facultad de oponerse al uso de un signo similar o confundible (con la única excepción de la protección reforzada que se otorga a las marcas que gozan de renombre); y de la facultad de instar la nulidad de una marca o de un nombre comercial confundible.

b) Igualmente, la utilización de un diseño industrial en el metaverso puede activar la protección como diseño no registrado. Recuértese que el Reglamento (CE) 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios protege los diseños sin necesidad de registro a partir del momento en que se hacen públicos dentro de la Unión Europea, de manera tal que, en el tráfico comercial normal, dichos hechos pueden ser razonablemente conocidos por los círculos especializados del sector de que se trate, que operen en la Unión Europea.

Pudiera pensarse que la definición de producto al que se aplica el diseño que recoge el Derecho europeo es un obstáculo a la protección de los diseños que se utilizan en el metaverso. Esa definición considera producto a todo artículo industrial o artesanal, con exclusión expresa de los programas informáticos. No obstante, esta normativa no ha impedido la protección de las interfaces de usuario de dispositivos electrónicos, por lo que, por la misma razón, tampoco habrá inconveniente para la protección de diseños en el metaverso. En consecuencia, la aparición en el mundo virtual del diseño de un producto digital (como, por ejemplo, cualquier elemento que emplean los avatares, desde mobiliario a prendas de vestir) puede implicar su divulgación a efectos del nacimiento de la protección como diseño no registrado. Y el auge actual del metaverso y su previsible incre-

mento en el futuro hacen muy factible la accesibilidad al diseño por parte de los círculos especializados que operan en el correspondiente sector, cumpliéndose así los requisitos para el nacimiento de la protección del diseño no registrado (siempre, por supuesto, que venga acompañado de otros elementos exigidos, en especial su novedad y carácter singular).

c) En todo caso, tanto para el nacimiento de la protección de una marca no registrada como de un diseño comunitario no registrado es preciso que exista un determinado vínculo territorial entre el uso de la marca o del diseño en el metaverso y el correspondiente Estado o Estados. Se manifiesta aquí uno de los grandes retos de la aplicación de la normativa reguladora de los derechos de propiedad industrial (por definición, territoriales) al metaverso (por definición, global y deslocalizado).

El problema no es nuevo, pues ya se planteó con intensidad a raíz de la aparición de internet, dando lugar a numerosos debates y tesis, lo que provocó la toma de posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y de la Unión de París, organizaciones que aprobaron en 2001 una «*Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet*», en la que se establece que la posibilidad de acceder desde el territorio de un determinado Estado a un recurso de Internet en el que figura un determinado signo no siempre supone que ese signo se use en ese Estado. Por el contrario, el criterio que se sigue es el de considerar que la presencia de un signo en la red sólo implica una utilización en un determinado Estado cuando el uso tiene efecto comercial en ese Estado miembro, para lo cual se puede atender a distintos factores (idioma utilizado, moneda en la que se indican los precios, *disclaimers*, etc.).

La importancia de esta Recomendación conjunta está fuera de toda duda y los tribunales españoles la han tenido en cuenta en numerosas ocasiones para establecer la existencia o no del preceptivo vínculo territorial entre un determinado signo presente en la red y el territorio español. Desde luego, parece claro que cuando se elaboró la Recomendación no se estaba pensando en los metaversos y en los mundos virtuales (y eso explica que haya voces que defienden la aplicación en estos casos del principio de la universalidad, de modo que cualquier conducta en el metaverso se considere realizada en todo el mundo, o al menos en todos los países desde los que se tenga acceso al metaverso). No obstante, tampoco se puede desconocer que el metaverso también se concibe como una evolución de internet, y que la definición de internet que se da en la Recomendación conjunta («*un medio interactivo de comunicación que contiene información que es simultánea e inmediatamente accesible, independientemente de la ubicación territorial, para los miembros del público desde el lugar y en el momento que ellos elijan*») engloba a los metaversos, de modo que mientras no

haya un cambio expreso de criterio, les sería aplicable la citada Recomendación conjunta. En consecuencia, y siempre a la luz del caso concreto, habrá que determinar que la marca no registrada usada en el metaverso produce efectos comerciales en España, o que la divulgación del diseño no registrado en el metaverso implica su divulgación en la Unión Europea.

3.3. La actividad en el metaverso como eventual obstáculo para la obtención de un derecho de propiedad industrial

El metaverso no solo puede ser un medio para realizar conductas que pueden dar lugar al nacimiento de un derecho de propiedad industrial. También puede ser un espacio en el que se lleven a cabo actuaciones que impliquen todo lo contrario: la imposibilidad de obtener un derecho registral fuera del metaverso. Piénsese, por ejemplo, en la divulgación de una invención en el metaverso antes de la solicitud de la correspondiente patente, por ejemplo, por medio de una conversación entre avatares o de una conferencia impartida en el metaverso. Sin duda, en la medida en que la invención se haga accesible al público la invención pasará a formar parte del estado de la técnica y se destruirá la novedad de la invención. Pero se presentarán dificultades jurídicas a la hora de probar tal divulgación y, lo que es fundamental en materia de patentes, el momento exacto en que se ha producido dicha divulgación. Se trata de los mismos problemas que se presentaron con internet, existiendo ya una consolidada práctica de las oficinas de patentes y de los tribunales de justicia sobre la posibilidad de acudir a archivos en los que se guardan copias de la mayoría de los sitios web de cierta importancia existentes en Internet, como por ejemplo *WayBack Machine*. No obstante, a falta de un registro o grabación de todo lo que ocurre en el metaverso, la prueba de la divulgación de una invención se hace mucho más compleja.

4. EL USO EN EL METAVERSO DE MARCAS Y DISEÑOS REGISTRADOS: LA INFRACCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS PROBLEMAS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Dejando al margen los supuestos ya analizados en que se adquiere un derecho de propiedad industrial gracias a la actividad desarrollada en el mundo virtual, el escenario más frecuente en la práctica será aquél en el que se registra un derecho en el mundo físico y, acto seguido, se usa el bien protegido (la marca o el diseño) en el metaverso. En estos casos se están generando interrogantes relacionados con la forma en que los titulares de estos derechos pueden protegerlos frente al uso por parte de terceros.

4.1. ¿Está protegida la marca frente a su uso en relación con bienes o servicios digitales?

Un primer interrogante es si los titulares de un derecho de marca sobre bienes o servicios ofrecidos o prestados fuera del metaverso gozan de protección en relación con esos mismos bienes o servicios cuando se ofrecen en el metaverso. Piénsese, por ejemplo, en el titular de una marca relojes: ¿se extiende su derecho hasta el punto de que su titular puede impedir el uso de dicha marca por un tercero para distinguir un reloj virtual que se comercializa como un *token* no fungible para uso de avatares del metaverso? O recuérdese la reciente demanda que ha presentado Hermés ante un tribunal de los Estados Unidos alegando la infracción de su marca BIRKIN registrada para bolsos por el uso del signo META-BIRKIN por parte de un tercero que creó unos *tokens* no fungibles representando imágenes en las que se reproducen dichos bolsos.

En la regulación europea y española, el derecho de marca permite a su titular prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de signos que encajen en alguna de las hipótesis de protección: a) doble identidad entre la marca y el signo del tercero y entre los productos o servicios para los que se ha registrado la marca y se usa el signo del tercero; b) existencia de riesgo de confusión, como consecuencia de que el signo del tercero es 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, o c) el supuesto en que la marca goza de renombre y el signo del tercero sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que esté registrada la marca, siempre que 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 el uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Pues bien, cuando una marca registrada para productos o servicios físicos sea usada por un tercero en relación con bienes o servicios digitales en el metaverso, no cabrá afirmar la identidad de productos o servicios, lo que obligará al titular de la marca a invocar los supuestos de riesgo de confusión o, en su caso, de especial protección de la marca de renombre. Y esto puede generar discusiones sobre la efectiva similitud de productos o servicios o sobre la constatación o no de un riesgo de confusión entre el público.

No es de extrañar por ello que en la actualidad se esté asistiendo a un incremento considerable de solicitudes de registro de marca, en diferentes jurisdicciones, en relación con los bienes o servicios del metaverso, como forma de evitar este tipo de discusiones futuras y asegurar de que el derecho de marca

se extiende al metaverso. Las clases del nomenclátor internacional a las que se acude son de muy distinto tipo, como la clase 35, para distinguir servicios minoristas de distribución de bienes virtuales (tal como ha hecho Walmart en una reciente solicitud de marca en los Estados Unidos), la clase 9 (bienes virtuales que pueden ser descargados), como es el caso de la marca JAY-Z solicitada también en los EE.UU. para distinguir «*bienes basados en tokens fungibles y no fungibles, tales como música, ropa, joyas, gafas, bolsos, juguetes, fragancias, equipamiento deportivo para uso online y en mundo virtuales on line*»; o la clase 41, para distinguir servicios de entretenimiento consistentes en proporcionar en línea accesorios para el uso en entornos virtuales (como ha hecho NIKE en una reciente solicitud de marca, también en los EE.UU.).

4.2. ¿Está protegido el diseño frente a su uso en relación con bienes o servicios digitales?

Las dudas sobre la extensión o no del derecho de exclusiva a los bienes digitales, cuando la marca se ha registrado para bienes físicos, son menos relevantes en materia de diseño. Ello es debido a que, en materia de diseños, ni la relación de los productos a los que se va a incorporar o aplicar el diseño indicada en la solicitud de registro, ni la clasificación de estos productos conforme al Arreglo de Locarno, ni la descripción explicativa del diseño, pueden ser tenidas en cuenta para determinar el alcance de la protección del dibujo o modelo como tal. Y así se dispone expresamente en el artículo 36 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 sobre dibujos y modelos.

En consecuencia, el titular de un diseño registrado goza de un *ius prohibendi* en relación con el uso del diseño para cualquier otro tipo de producto. Es muy significativa la sentencia de la *England and Wales Court of Appeal (Civil Division)* de 23 de abril de 2008, cuando afirma que el registro del diseño para un coche permite impedir el uso del diseño para un broche, un pastel o un juguete («*if you register a design for a car you can stop use of the design for a brooch or a cake or a toy*»). Y siendo esto así, se facilita la tutela de los diseños frente a su aplicación a bienes digitales en el metaverso.

4.3. El uso en el tráfico económico y la vinculación territorial

Para que el uso por parte de un tercero de un signo en el metaverso lesione una marca ajena es preciso, por expresa exigencia del Derecho europeo y español de marcas, que se trate de un uso en el tráfico económico. Se trata de un requisito que fácilmente se cumplirá, pues es difícil sostener que lo que ocurre en el metaverso está al margen del tráfico comercial, sobre todo si se tiene en

cuenta que para la participación en un metaverso que el usuario se cree un monedero electrónico en el que se incorporará la correspondiente criptomoneda del metaverso o eventualmente otras criptomonedas.

En el caso del diseño, la normativa no restringe expresamente el derecho de exclusiva a los usos de terceros que se realicen en el tráfico económico. Es cierto que se excluyen del ámbito de tutela los actos realizados en privado y con fines no comerciales, pero sí quedan englobados los actos públicos de utilización del diseño, aunque no se realicen en el tráfico económico (y siempre que no sean aplicables otras excepciones legales).

Pero tanto en el caso de las marcas como en el de los diseños industriales el derecho solo se lesiona cuando los actos del tercero se realizan o producen efectos en el Estado o Estados en los que se reconoce el correspondiente derecho de propiedad industrial. Y esto hace que se vuelvan a plantear aquí los problemas a los que ya nos hemos referido sobre el choque del carácter universal del metaverso y la territorialidad de los derechos de propiedad industrial. En todo caso, en el estado actual del Derecho de la propiedad industrial será imprescindible establecer un vínculo entre lo que sucede en el metaverso y el concreto territorio en el que se encuentra protegida la marca o el diseño industrial (vínculo que sin duda existirá cuando sea posible entrar en el metaverso y adquirir productos o servicios desde dicho territorio).

4.4. La responsabilidad por la infracción

Una vez constatada la infracción de un derecho de propiedad industrial en el metaverso surge la cuestión de identificar a los sujetos responsables. En principio, el primer responsable será el sujeto que emplea el signo o el diseño lesivo en el mundo virtual (ya sea por medio de su avatar, ya por medio del establecimiento que haya creado en el metaverso, ya comercializando un NFT en un *marketplace* del metaverso). Lo que sucede es que muchas ocasiones la identificación de esa persona puede ser compleja. Téngase en cuenta que en los metaversos disponen de un sistema de identidad digital que identifican unívocamente a los usuarios. Pero no necesariamente hay que revelar una identidad en el mundo real.

Así las cosas, no es de extrañar que se quiera hacer responsables de las infracciones de propiedad industrial a los titulares de los metaversos centralizados o a los gestores de los metaversos abiertos. Y eso explica el establecimiento de cláusulas de exoneración de responsabilidad que los usuarios han de aceptar antes de usar los metaversos. Es el caso, por ejemplo, del metaverso de Decentraland (*vid.* apartado 10 de los *Terms of Use*), donde los usuarios declaran ser responsables por su propia conducta en el metaverso, obligándose, entre otras cosas, a no incluir, subir, transmitir, distribuir o hacer accesible de cualquier otro modo,

cualquier contenido que implique vulnerar derechos de propiedad industrial; y donde la fundación responsable del metaverso, sus directores y empleados, así como la DAO que la gestiona, se exoneran de cualquier responsabilidad por la infracción de derechos de propiedad industrial.

Con todo, este tipo de cláusulas solo surten efectos *inter partes*, por lo que no pueden ser opuestas frente al titular del derecho lesionado. Frente a dichos titulares los gestores del metaverso podrán eventualmente invocar los puertos seguros o exoneraciones de responsabilidad establecidos en determinadas legislaciones, como es el caso en la Unión Europea de la Directiva de comercio electrónico de 2000 y en España de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información que la transpone. Para ello resultará fundamental la ausencia de conocimiento efectivo de que la actividad en el metaverso lesiona los derechos de un tercero y que, si lo tienen, actúen con diligencia para retirar el contenido ilícito o el acceso a él. Y esto acrecienta la importancia de los mecanismos de *notice and takedown* establecidos en muchos metaversos, como forma de comunicar la infracción y solicitar la retirada o el bloqueo de los contenidos infractores. Es el caso, por ejemplo, del metaverso de *Decentraland*, con la peculiaridad de que en este caso la notificación se produce fuera del metaverso (por correo electrónico) y la toma de la decisión de bloquear los contenidos o incluso la cuenta del infractor será tomada por la DAO (u organización autónoma descentralizada, por sus siglas en inglés), por medio de votación de sus miembros (apartado 17 de los *Terms of Use* de *Decentraland*).

II. PROPIEDAD INDUSTRIAL

EL MODELO DE UTILIDAD TRAS LA PROPUESTA DE REFORMA CONJUNTA DE LAS TRES PRINCIPALES LEYES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA CONTENIDA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN 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. BREVE ANALISIS DE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE REFORMA A LAS LEYES

Fecha de recepción: 11 julio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
12 julio 2022.

MARTA GONZÁLEZ DÍAZ
SOCIA DEL DEPARTAMENTO DE
IP Y CIENCIAS DE LA SALUD DE
EVERSHEDS SUTHERLAND
CARMEN GIMENO MORENO
ABOGADA DEL DEPARTAMENTO DE
IP Y CIENCIAS DE LA SALUD DE
EVERSHEDS SUTHERLAND

27

RESUMEN

El presente artículo tiene como objeto analizar la figura del modelo de utilidad a la luz del nuevo Anteproyecto de ley que modificará las tres leyes que rigen nuestro sistema de Propiedad Intelectual: la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. En las líneas siguientes se llevará a cabo un abordaje de la naturaleza jurídica del modelo de utilidad a nivel nacional y en derecho comparado, y se expondrán las principales ventajas y los retos legislativos que implican las citadas modificaciones en relación con esta figura, en particular en la Ley de Patentes. Por último, expondremos cuales son los principales cambios en las tres leyes, aportando una valoración crítica de los mismos.

PALABRAS CLAVE

Modelo de utilidad; modelo de utilidad derivado; actividad inventiva; sistema de propiedad intelectual e industrial; borrador preliminar; modificación legislativa.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the figure of the utility model in the light of the new Preliminary Draft that will amend the three laws that govern Spanish Intellectual Property system, that is, Law 24/2015, of 24 July, on Patents, Law 17/2001, of 7 December, on Trademarks and Law 20/2003, of 7 July, on the Legal Protection of Industrial Design. The following lines will provide a comprehensive approach to the legal nature of the utility model at national and comparative law level, as well as will explain the main advantages and legislative challenges involved in the aforementioned amendments to this title, particularly in the Patent Law. Finally, we will explain the main changes in the three laws, providing a critical assessment of them.

KEYWORDS

Utility model; branch off utility model; inventive step; intellectual and industrial property system; preliminary draft; legislative amendment.

1. INTRODUCCIÓN

El 3 de marzo de 2020 el director de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) dio luz verde al inicio del procedimiento para la elaboración del texto del Anteproyecto de Ley por la que se prevé la modificación parcial 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 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, “*el Anteproyecto*”).

Esta iniciativa de rango legal promovida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que está adscrito la OEPM, supone la reforma conjunta más relevante del acervo normativo dedicado a la protección de la propiedad industrial en nuestro país.

El objetivo principal del Anteproyecto es aportar mayor claridad, seguridad jurídica y coherencia en relación con las diferentes normativas europeas en materia de propiedad industrial y uniformizar la regulación aplicable a los Estados miembros de la Unión Europea. Se estructura en tres artículos —uno por cada una de las tres leyes modificadas—, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

Tras el periodo de consulta pública y aportaciones –iniciado el 4 de marzo de 2021¹ y finalizado el 18 del mismo mes y año–, durante el que se recabaron las opiniones e informes de los sujetos potencialmente afectados y de las organizaciones más representativas, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo redactó una Memoria del Análisis de Impacto Normativo de la reforma propuesta que, entre otras conclusiones, contiene en su Anexo I un breve informe de valoración de las propuestas recibidas en dicho trámite.

El texto elaborado tras el trámite de consulta pública junto con los preceptivos informes de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios correspondientes se remitirá al Consejo de Ministros para su aprobación. De acuerdo con la mencionada Memoria, la aprobación del Anteproyecto debía haberse producido durante el primer semestre del año 2022.

El objeto del presente artículo es abordar el análisis del impacto de la reforma propuesta en los distintos textos legales afectados, centrándonos, en particular, en el examen de las novedades introducidas en relación con los modelos de utilidad en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP). Y ello por la importancia que tiene para el sector de la salud ya que, de cristalizar esta iniciativa legislativa, la defensa de la innovación farmacéutica se podrá canalizar a través de un nuevo título de propiedad industrial, en la actualidad proscrito por la propia ley para garantizar la protección de las sustancias y composiciones farmacéuticas.

2. MODIFICACIONES A LEY DE PATENTES

2.1. El Modelo de Utilidad

De las distintas modificaciones que el Anteproyecto introduce respecto a los Modelos de Utilidad, destacan por su importancia las siguientes:

- a) Se amplía el objeto de protección del modelo de utilidad, y se permite la protección de las **sustancias y composiciones farmacéuticas** mediante este título de propiedad industrial.
- b) Se contempla la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la figura de los **modelos de utilidad derivados** con el fin de dotar a los titulares de una herramienta adicional para la protección frente a las infracciones de terceros, sin necesidad de tener que esperar a la conclusión del largo trámite de aprobación de la patente.

Con carácter previo al análisis pormenorizado de las cuestiones mencionadas anteriormente, creemos necesario hacer un breve repaso de los conceptos del

1. Artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

modelo de utilidad, las principales diferencias que presenta frente a la patente y su regulación en España y en el derecho comparado.

2.1.1. *Definición de Modelo de Utilidad y diferencias principales con la Patente*

El modelo de utilidad se conoce coloquialmente como “*el hermano pequeño de la patente*”. Este título de propiedad industrial otorga a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento la realización de determinados actos respecto de la invención protegida².

Los requisitos para la concesión del modelo de utilidad en España se especifican en el articulado de la LP, de acuerdo con el cual las invenciones susceptibles de protección han de ser³ industrialmente aplicables, nuevas, tener actividad inventiva, ser capaces de dar a un objeto o un producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja apreciable en la práctica para su uso o fabricación y no tratar de materias excluidas en el art. 137 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Además de lo anterior, será necesaria la presentación de una solicitud ante la OEPM que incluya los elementos recogidos en el art. 141 de la Ley de Patentes: indicación de que se trata de un modelo de utilidad, información de contacto del solicitante, descripción de la invención, fecha de solicitud, etc.), y el pago de la tasa correspondiente.

Las principales diferencias que el modelo de utilidad presenta con la patente son las siguientes:

- a) Los requisitos de la solicitud siguen siendo menos estrictos que los de la solicitud de patente.
- b) Mientras la patente debe superar un examen para su concesión, el modelo de utilidad se concede sin examen sustantivo de la novedad y la actividad inventiva (salvo que se presente oposición). A diferencia de las patentes, las oposiciones de terceros son previas y no posteriores a la concesión.
- c) El análisis de la concurrencia de la actividad inventiva constituye la diferencia más significativa entre los dos títulos ya que en el caso de las patentes es más estricto que en el de los modelos de utilidad.

Basta con comparar la redacción entre los arts. 8 y 140 de la LP para apreciar la laxitud en el examen de este requisito de concesión cuando se trata del modelo de utilidad, mediante la introducción de un criterio de medición o graduación de la actividad inventiva a través del adverbio “*mu*y” que sin embargo no se contempla en el caso de la patente.

2. Artículos 148 en relación con el artículo 150 Ley de Patentes.

3. Art. 137 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Art. 8 LP Actividad inventiva (Patente)	Artículo 140 LP Actividad inventiva (Modelo de Utilidad)
<i>Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.</i>	<i>Para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera <u>muy</u> evidente para un experto en la materia.</i>

La distinta redacción dada por la LP en ambos casos supone la introducción de dos niveles de actividad inventiva, uno para patentes (se cumple o no se cumple el requisito) y otro menor para modelos de utilidad, lo que sin duda dificulta la labor doctrinal a la hora de concluir si concurre este requisito o no.

Tal y como concluyen las Directrices de Examen de Solicitudes de la OEMP (Directrices)⁴:

“(...) El término “muy evidente” significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología, sino que se deduce muy simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que está dentro de la habilidad o capacidad que se espera de un experto en la materia de una forma casi inmediata. La invención en su conjunto es muy evidente si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o impulsado al experto en la materia rápidamente a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito bastante clara en el objetivo de llegar a la invención reivindicada”.

31

En vista de lo anterior, para poder distinguir en la práctica un nivel de otro, es necesario introducir criterios adicionales de examen que habrán de combinarse con los criterios ya existentes.

El concepto de “estado de la técnica” con referencia al cual debe juzgarse tanto la novedad como la actividad inventiva de las invenciones es el mismo para los modelos de utilidad que para las patentes. Dentro del estado de la técnica se comprende todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o modelo de utilidad 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 medio⁵.

En relación con el experto en la materia, las Directrices indican que a la hora de determinar el límite entre lo que es “evidente” o “muy evidente” habrá que distinguir entre el experto en la materia para patentes y para modelos de utilidad.

4. https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/Directrices_Examen_Modelos_Utilidad_octubre2020.pdf

5. Arts. 6.2 y 139 de la Ley de Patentes.

Así en el caso de los modelos de utilidad se propone plantear la pregunta acerca de la existencia o no de evidencia en la concurrencia de actividad inventiva a otra **figura rebajada** que no tuviese las competencias plenas del experto en la materia que examinaría la concurrencia de los requisitos de patentabilidad. Para la definición de esta figura rebajada habrá que acudir a la definición del objeto de protección de los modelos de utilidad contemplado en el artículo 137 de la LP:

*“(...) invención aplicada a un objeto o producto al que se le dota de una configuración, estructura o composición de la que resulte una ventaja prácticamente apreciable **para su uso o fabricación**”.*

Teniendo en cuenta la finalidad del modelo de utilidad contenida en dicho artículo, se puede deducir que el individuo facultado para apreciar la validez de la ventaja atribuida al modelo sería:

- a) Cuando la finalidad sea el uso: un usuario normal razonablemente informado.
- b) Cuando la finalidad sea la fabricación: un trabajador u obrero cualificado o a lo sumo un técnico, en contraposición con la práctica de patentes, en el que el experto en la materia es generalmente un ingeniero, científico o investigador que tiene una elevada cualificación técnica.

En conclusión, mientras que, en el caso de las patentes, la invención debe sorprender al experto en la materia, en el caso de los modelos de utilidad sería suficiente que la invención sorprendiese a esta figura ficticia rebajada.

- c) Protege durante un periodo improrrogable de 10 años frente a los 20 años de protección que otorga la patente (prorrogables en el caso de los medicamentos a través de los CCP).
- d) A diferencia de las patentes, de acuerdo con la normativa actual, no podrán protegerse mediante los modelos de utilidad las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas⁶. El resto de las sustancias y composiciones químicas sí pueden acogerse a esta modalidad de protección.

En vista de lo anterior no es de extrañar que históricamente se haya concebido el modelo de utilidad como un título de protección “*más débil*” que la patente, ya que su infracción resulta más sencilla teniendo en cuenta que el proceso de concesión del modelo de utilidad es claramente menos garantista que el de una patente.

6. El Anteproyecto de la Ley de Patentes confiere, como novedad, protección a las sustancias y composiciones farmacéuticas.

2.1.2. *El modelo de utilidad en el derecho comparado*

Tras un análisis de la normativa internacional, europea y la de los países más relevantes de nuestro entorno, cabe concluir que la regulación del modelo de utilidad no es uniforme.

- El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo 1883, menciona expresamente en su artículo 4 los modelos de utilidad.
- El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) no hace referencia expresa a este título de propiedad industrial, pero la voluntad del legislador de protegerlo se infiere claramente de la redacción de su artículo 27.
- Igualmente, se menciona expresamente en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes celebrado en Washington el 19 de junio de 1970⁸.

En 1997 la Comisión Europea propuso una armonización de las regulaciones de los modelos de utilidad, que finalmente se abandonó por la falta de acuerdo entre los Estados miembros⁹.

Lo cierto es que no existe un “*modelo de utilidad europeo*” por lo que, si el solicitante quiere obtener protección en distintos países al amparo del título de modelo de utilidad, deberá presentar una solicitud en cada una de las jurisdicciones de su interés.

7. El artículo 2 del Acuerdo ADPIC, titulado «*Convenios sobre propiedad intelectual*», dispone:
«1 En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París [para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967].
2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, [...]»
8. El artículo 1, apartado 2, del PCT dispone lo siguiente:
«No se interpretará ninguna disposición del presente Tratado en el sentido de que disminuye los derechos establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial para los nacionales o domiciliados en cualquier país parte en dicho Convenio.»
El artículo 2, incisos i) y ii), del PCT establece:
«A los fines del presente Tratado y de su Reglamento y, salvo indicación expresa en contrario:
i) se entenderá por “solicitud” una solicitud para la protección de una invención; las referencias a una “solicitud” deberán entenderse como referencias a las solicitudes de patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición;
ii) las referencias a una “patente” deberán entenderse como referencias a patentes de invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición [...]».
9. European Commission. Utility Models. https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/utility-models_en

En la actualidad, según datos obtenidos de la WIPO, el modelo de utilidad está presente en más de 70¹⁰ países (un número pequeño pero significativo), entre los que se incluyen Austria, Japón, China, Chile, Dinamarca, Grecia o Italia. Casi todos los países miembros del Convenio de Patente Europea (EPC) recogen en su legislación nacional la protección de invenciones por medio del modelo de utilidad. Según la WIPO, el interés por el modelo de utilidad está en auge durante los dos últimos años; las solicitudes de modelos de utilidad crecieron un 28,1% de 2019 a 2020 hasta alcanzar los 3 millones de solicitudes¹¹.

El primer modelo de utilidad apareció **en Alemania**, en el S. XIX, para proteger pequeños instrumentos utilizados por las PYMES.

En 1891 se incluyeron los modelos de utilidad en la ley de patentes alemana como texto vinculado a la misma y se les otorgó la denominación de “*patente menor*” o “*patente para invenciones menores*”. Posteriormente la regulación relativa al modelo de utilidad alemán se contuvo en una norma propia, Ley de Modelos de Utilidad o “*Gebrauchsmustergesetz*” cuya regulación –que ya acogía las medidas más relevantes que el Anteproyecto pretende incorporar a nuestro ordenamiento jurídico–, se caracteriza por lo siguiente:

- a) La invención debe ser nueva, tener actividad inventiva y aplicación industrial.
- b) La GebrMG especifica que quedan excluidas de su ámbito de protección los métodos, variedades de plantas o animales e invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o la moral.
- c) **Se contempla la protección de las sustancias farmacéuticas**, cuestión que ahora se introduce como novedad en nuestro ordenamiento jurídico a través del Anteproyecto de Ley de Patentes española¹² como se analizará más adelante.
- d) La duración del periodo de protección previsto para el modelo de utilidad en Alemania es de 10 años, igual que en España y tampoco se contempla un examen de sustantivo previo para su concesión.
- e) **La ley prevé el “Branch-off”¹³ o solicitud de modelo de utilidad derivado.** En Alemania es posible solicitar la protección simultánea de una invención a través de un modelo de utilidad derivado de una solicitud de patente internacional, europea o alemana sobre la misma invención, que esté pendiente de tramitación y vaya a tener efectos en Alemania.

10. https://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html

11. Fuente: *WIPO Statistics Database, February 2022*.

12. Artículo 38 del nuevo Anteproyecto, por el que se modifica el apartado 2 del artículo 137 de la Ley de Patentes.

13. Artículo § 5 de la GebrMG.

Se entenderá que la fecha de presentación efectiva del modelo de utilidad derivado es la misma que la de la solicitud de patente de la que se desprende o deriva.

El plazo para hacerlo finalizará transcurridos dos meses desde que finalice la tramitación de la patente, incluido el periodo de oposiciones.

Mientras la patente se examina por la Oficina Europea de Patentes (EPO) o por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (GPTO), el titular de la solicitud de la patente no puede solicitar medidas cautelares contra terceros potencialmente infractores, ni tampoco reclamar daños y perjuicios derivados de esa infracción. Sin embargo, si se solicita simultáneamente la protección de la misma invención a través del modelo de utilidad, una vez publicada la concesión del mismo (y mientras se tramita la patente), su titular gozará de la facultad de ejercitar las acciones legales pertinentes frente a potenciales infracciones de la invención.

- f) Mientras que en España la inscripción del modelo se publica en el BOPI, en Alemania se inscribe en el Registro Alemán (*Eintragung*) y posteriormente se menciona en el Boletín Oficial.
- g) En cuanto al Estado de la Técnica (*Prior art* o *Stand der Technik*), en Alemania se define como cualquier conocimiento accesible al público por medio de una descripción escrita o mediante el uso en el territorio al que se aplica la Ley. A diferencia de España, las descripciones orales y las descripciones que provengan fuera del territorio alemán no se consideran parte del Estado de la Técnica.
- h) Sobre la actividad inventiva del modelo de utilidad, en Alemania, la doctrina y la jurisprudencia concluyeron durante muchos años que la protección de invenciones mediante un modelo de utilidad requería un grado menor de actividad inventiva. Sin embargo, en 2006, la Corte Federal de Justicia Alemana dictaminó que la actividad inventiva requerida para las patentes debía ser equivalente a la exigida para el modelo de utilidad¹⁴. De esto se desprende que el modelo de utilidad alemán es más fuerte que el español, respecto del cual el análisis de la concurrencia de la actividad inventiva es más fuerte.

En relación con las opciones de invalidación del modelo de utilidad, la ley española concede 2 meses para oponerse a la solicitud ante la

14. BGH, decisión del 20 de junio de 2006 – X ZB 27/05 – gabinete de demostración; Tribunal Federal de Patentes:

<https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=3e5b-64dd7d94da90c6e81a912d120ae5&nr=49839&pos=0&anz=1>

Oficina Española de Patentes y Marcas, por los motivos indicados en el artículo 144.1 de la Ley de Patentes y la acción de nulidad se presentará ante los tribunales.

- i) El registro alemán no concede la protección si existe una solicitud de revocación de modelo de utilidad pendiente, cuyos efectos quedan suspendidos frente a terceros.

En Francia, los Certificados de Utilidad (*Certificat d'Utilité*) tienen la misma consideración jurídica que los modelos de utilidad. La Ley del Plan de Acción para el Crecimiento Empresarial y la Transformación de Empresas (PACTE) se reformó y amplió el periodo de explotación de los certificados de utilidad de 6 a 10 años¹⁵.

En Portugal¹⁶ el periodo de protección para el modelo de utilidad es de 6 años con posibilidad de prórroga hasta los 10 años. En nuestro país vecino es posible solicitar dos tipos de modelo de utilidad: con examen o sin examen. La solicitud de modelo de utilidad con examen previo solo es obligatoria si el solicitante tiene la intención de iniciar un procedimiento legal.

En Italia¹⁷ la regulación relativa al modelo de utilidad evalúa de manera menos estricta el requisito de actividad inventiva, y es suficiente que el objeto de la invención esté dotado de una cierta utilidad, eficacia o conveniencia de uso con respecto al estado de la técnica.

En Austria también se contempla la solicitud de modelo de utilidad derivado como el que pretende nuestro anteproyecto¹⁸ y en **Dinamarca**¹⁹, los productos farmacéuticos están incluidos bajo la protección de este título.

2.2. Modificaciones del Anteproyecto referentes al articulado del Modelo de Utilidad

Las principales modificaciones en este título²⁰ son las siguientes:

15. Ministerio de Economía y Finanzas de Francia:

<https://www.economie.gouv.fr/apie/protection-des-innovations-techniques-le-certificat-dutilite-renouvele#:~:text=Le%20certificat%20d'utilit%C3%A9%20est,initi%C3%A9%20par%20la%20loi%20PACTE.>

16. Código da Propriedad Industrial (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de dezembro de 2018). <https://wipolex.wipo.int/es/text/508630>

17. Roberto Valenti, Annamaria Algieri, Massimo D'Andrea, Chiara Perotti and Giulia Zammataro. DLA Piper. *Pharmaceutical IP and competition law in Italy: overview*. [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-016-3533?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-016-3533?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true)

18. Das Österreichische Patentamt. <https://www.patentamt.at/en/patents/apply-for-patents/utility-models/>

19. WIPO Lex. The Consolidated Patents Act (Consolidated Act No. 824 of September 13, 1996, as amended by Act No. 972 of December 17, 1997). <https://wipolex.wipo.int/en/text/126377>

20. Título XIII, Capítulo I de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

(i) Modificación del artículo 26

En relación con la unidad de invención y la posibilidad de solicitar patentes divisionales, se contempla la posibilidad de dividir las solicitudes de patentes o de modelos de utilidad indistintamente en una solicitud de patente o de modelo de utilidad.

(ii) Modificación del artículo 137.2

Se amplía el objeto de protección a las sustancias y composiciones farmacéuticas.

Este es un cambio muy importante, pues en el Ordinal IX del Preámbulo de la Ley de Patentes de 2015 se indicaba que:

“La exclusión se mantiene para estos sectores debido a sus especiales características, pero no para el resto de los productos químicos, sustancias o composiciones, que podrán acogerse a esta modalidad de protección”.

Es decir, el preámbulo de nuestra actual LP justifica la proscripción de la protección de las sustancias y composiciones farmacéuticas a través de los modelos de utilidad en el hecho de que la realidad en la que se movía la investigación y comercialización de estos productos es muy compleja no siendo aconsejable permitir su protección fuera del ámbito de la patente, ya que el requisito de patentabilidad de la actividad inventiva es mucho más exigente que en el caso del modelo de utilidad.

Según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, los motivos por los cuales el legislador habría cambiado ahora de parecer son los siguientes (pág. 29):

- Indefinición jurídica del concepto y dificultad en la diferenciación de una sustancia y composición farmacéuticas.
- Falta de justificación de la exclusión. Esta exclusión no se da en la legislación comparada, ni existe una justificación razonable para su existencia.
- Otra de las posibles razones es que durante los meses de duración del estado de alarma por la pandemia COVID-19, las solicitudes de modelos de utilidad aumentaron un 24,6%, siendo la primera tendencia positiva en este tipo de solicitudes²¹. Entre los ejemplos de modelos de utilidad “COVID” encontramos: mascarillas con apertura para la lectura de los labios, salvaorejas para mascarillas, pantallas de protección... etc. Hay

21. La Moncloa. *El número de solicitudes de patentes nacionales por la COVID se dispara*. Miércoles, 20 de enero de 2021. <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/200121-patentes.aspx>

que recordar que uno de los objetivos del Anteproyecto es la adaptación de la normativa a la realidad.

Cabe destacar que para la elaboración del Anteproyecto se han recabado informes de organismos públicos tan relevantes como el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Sanidad o el de Asuntos Económicos.

Es de suponer que estos informes habrán reflejado el cambio experimentado por la industria farmacéutica durante los últimos 5 años. Y es que, la inversión en I+D en la industria farmacéutica juega un papel fundamental en el tejido económico y en el crecimiento de nuestro país, por lo que la protección a la innovación a través de distintos títulos siempre es bienvenida.

(iii) Modificación del art. 141 [apartados 1 y 2 letra c)]

Aportar el resumen de la invención en la solicitud inicial será obligatorio. Se aclara también que la descripción en la solicitud puede presentarse en cualquier idioma si se presenta la traducción al castellano según el plazo establecido.

(iv) Modificación del art. 144 (apartado 2)

No se impone límite de prórroga de plazo para presentar oposiciones a la solicitud. La redacción se remite a lo indicado en el Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes²².

(v) Inclusión de un apartado 147 bis

Se propone la regulación del modelo de utilidad derivado, a semejanza del alemán.

Según el Preámbulo del Anteproyecto:

“Mediante la incorporación de esta figura se pretende mejorar la capacidad de las empresas de adoptar medidas frente a infracciones, sin tener que esperar a la conclusión de procedimientos de tramitación más largos de una patente”.

Asimismo, en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo del proyecto (pág. 31) se indica, que, tras un estudio publicado en 2015 por la Comisión Europea²³, ésta concluyó que el modelo de utilidad “ideal” es el derivado.

22. En la redacción anterior, el plazo se especificaba en 2 meses.

23. Comisión Europea, Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Radauer, A., Rosenberg, C., Cassagneau-Francis, O., et al., Estudio sobre el impacto económico de la legislación sobre modelos de utilidad en miembros seleccionados Unidos: informe final, Oficina de Publicaciones, 2015, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/07203>

Como sucede en el caso de Alemania, el solicitante de una patente con efecto en España podrá solicitar un modelo de utilidad derivado para esencialmente la misma invención. La solicitud de modelo de utilidad derivado mantendrá la fecha de presentación de la patente anterior y, en su caso, su fecha de prioridad.

(vi) Se modifica el art 148

Este artículo relativo al contenido del derecho y ejercicio de acciones encaminadas a dar efectividad a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad especifica que el solicitante del informe sobre el estado de la técnica podrá ser tanto el solicitante o titular del modelo de utilidad como un tercero, pudiendo el primero no solo formular alegaciones sino introducir modificaciones en las reivindicaciones en el plazo y forma que reglamentariamente se establezca.

(vii) Se modifica el art 159

Este artículo, que permite la conversión de una patente europea que haya sido denegada o retirada en un modelo de utilidad español, se ha modificado incluyendo la mención al Convenio de Patente Europea.

39

(viii) Disposición adicional tercera

Esta modificación es especialmente relevante y positiva para la industria farmacéutica, pues tras la situación generada con el COVID-19 se ha hecho visible la necesidad de la tramitación preferente de productos y medicamentos sanitarios en situaciones de extrema necesidad (también llamadas solicitudes COVID-19). Así mismo es necesaria para continuar apoyando el desarrollo de los productos innovadores.

2.3. Otras modificaciones en la ley de patentes a la luz del Anteproyecto

Según el preámbulo (IV) del Anteproyecto, dedicado a la modificación de la **Ley de Patentes**, las principales modificaciones propuestas son las siguientes²⁴:

24. OEPM. Seminario “Anteproyecto de Ley de Modificación de las Leyes de Marcas, Diseño Industrial y Patentes” (15/4/2021). https://www.youtube.com/watch?v=39bL_qEXefc

Aclaración terminológica

A lo largo del texto observamos que se han aclarado ciertos términos para evitar inseguridad jurídica y dotarlo de una mayor claridad (ejemplo: anteriormente existían dos artículos, el 14 y el 25 con el mismo título “*Designación del inventor*”, pero no quedaba claro si regulaban lo mismo o el cambio de la palabra “*momento*” por “*fecha*”).

Otras modificaciones que reflejan la evolución de la doctrina a nivel de derecho comparado: patentabilidad

Aparte de lo indicado en los apartados anteriores, se modifica el artículo 5.3 para dejar claro que los productos (plantas o animales o partes de plantas o animales) obtenidos exclusivamente de procedimientos biológicos no son patentables. Se adapta la excepción a lo indicado en la Directiva 98/44/CE (Art. 4) y a la casuística de la Oficina de Patentes Europea. También se elimina el apartado 6 del artículo 5 (ADN), ya que no se encuentra regulado en el Convenio de Patente Europea. Esta modificación es adecuada pues se adapta al verdadero significado que el legislador quería otorgar al art.5.

Modificaciones relativas a plazos

Se permite la suspensión de los procedimientos en tramitación de patentes y oposiciones ya que, a diferencia de la Ley de Marcas, no existía esta previsión en la Ley de Patentes y se adaptan los plazos a lo indicado en el Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes.

En cuanto a los plazos de litigios de patentes, destacamos que se modifica el apartado 1 del artículo 119 de la siguiente manera:

“El demandado por cualquier acción civil regulada en la presente Ley dispondrá de un plazo de 60 días naturales para contestar a la demanda y, en su caso, formular reconvención. El mismo plazo regirá para contestar la reconvención, así como para contestar a la limitación de la patente solicitada por el titular de la misma a resultas de la impugnación de la validez del título realizada por vía de reconvención o de excepción por el demandado.”

De esta modificación se desprende que el plazo pasa a contarse en días naturales en vez de en meses (pasa de ser de 2 meses a 60 días naturales).

Sobre las patentes secretas, se intenta adecuar mejor su terminología adaptándola a la legislación sobre leyes de secretos oficiales (arts. 111-115), lo que consideramos positivo.

Por otro lado, se ha añadido lo que se denomina “*solicitud provisional de patente*” (nuevo art. 51), que facilita la presentación de solicitudes de patentes a ciertos solicitantes, simplificando aspectos del procedimiento para su concesión y posponiendo la entrega de parte de la documentación necesaria. Esta solicitud provisional está regulada en otros países como Francia. La duración de la solicitud provisional es de 12 meses y tras su presentación, el solicitante puede abandonarla o continuar aportando la documentación necesaria, lo que es positivo para la protección de la futura patente ya que, al tratarse de una nueva solicitud que reivindica una prioridad, la duración de 20 años de protección comenzará a contarse desde esta fecha de presentación de solicitud provisional.

En cuanto a los CCPS, cuestión especialmente relevante para la industria farmacéutica, se declara la posibilidad de la OEPM de declarar la nulidad de los Certificados de Protección, tras las últimas sentencias judiciales en las que se obligaba a la OEPM a declarar la nulidad de un CCP cuando la patente de base era revocada.

Desde nuestro punto de vista, debe quedar claro que la tutela jurisdiccional ordinaria de la legalidad de la actuación de la OEPM en materia de CCP corresponde, con arreglo a la legislación española, a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ya que así se desprende de la redacción de los artículos 9 del Reglamento (CE) 469/2009 de 6 de mayo de 2009 y 46.2 de la actual LP, que especifica que:

“Contra las resoluciones de la Oficina podrá interponerse recurso de alzada de acuerdo con lo previsto en el régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común y la disposición adicional primera de esta Ley.”

Y es que la comprobación de los requisitos indicados en el artículo 3 del Reglamento (CE) 469/2009 corresponde a la OEPM, por lo que su posterior control debe necesariamente realizarse por los tribunales administrativos, no cabiendo la intervención de la jurisdicción civil ante el control de un título administrativo más que la decisión de fondo de la validez de la patente.²⁵

En este sentido, es necesario mencionar la modificación del apartado 1 i) del artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y la Ley Orgánica 6/1985, mediante la cual **se atribuye al orden jurisdiccional civil (Audiencias Provinciales) el conocimiento de los recursos contra las resoluciones que se dicten en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas**, que agoten la vía administrativa.

25. Alegaciones de CEFI.

Otra de las cuestiones sustantivas según menciona Raquel Sampedro Calle, Jefa del área Jurídica, Patente Europea y PCT de la OPM²⁶, es la petición de varios jueces de que se prevea la posibilidad de **suspender el procedimiento judicial** cuando existe un procedimiento latente ante la Oficina Europea de Patentes y Marcas o la Española, pues, dependiendo de la resolución administrativa puede variar el objeto del procedimiento (artículo 120). Cuestión relevante también para la industria farmacéutica ya que la suspensión de los procedimientos podría generar dilaciones indebidas.

Por último, se han incluido otras modificaciones en relación con la caducidad de la patente en supuestos como el concurso o la insolvencia (art. 109 y 110) como reza el anteproyecto, para “*no perjudicar a aquellos que solicitan un concurso voluntario por problemas económicos*”²⁷.

3. MODIFICACIONES A LEY DE MARCAS

3.1. Contexto

Las modificaciones en esta ley son de menor envergadura ya que no ha transcurrido mucho tiempo desde que se efectuó la última modificación exhaustiva²⁸ de la Ley de Marcas a través del Real Decreto-ley 23/2018, que traspuso la Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Tal y como expresa el Expositivo II del Anteproyecto (pág. 2), las nuevas modificaciones se incluyen a modo de nuevos ajustes para dotarla de mayor coherencia y precisión.

3.2. Modificaciones

Entre las principales destacamos que, en cuanto a la potencial indemnización por daños y perjuicios que se ejercitara contra el titular de una marca que hubiera actuado de mala fe, el Anteproyecto indica expresamente que estas deberán interponerse ante los tribunales (artículo 60 de la LM), pues es una cuestión ajena a la competencia administrativa. No se indica, en cambio, claramente que los tribunales competentes deberán ser los de la jurisdicción civil, así como no se especifica qué tipo de daños son los que se reconocerán (que deberían ser los perjuicios reales, daños morales y reputacionales). Los tribunales civiles deben ser los que

26. *Ibid.* Webinar Anteproyecto de Ley de Modificación de las Leyes de Marcas, Diseño Industrial y Patentes (15/4/2021).

27. Pág 6, Exposición de Motivos III del Anteproyecto.

28. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-17769>

conozcan de las acciones indemnizatorias debido a que son estos tribunales los que deben tomar decisiones sobre la validez y caducidad de las marcas.

En este sentido, destacamos que fue el propio Consejo General del Poder Judicial el que, mediante informe de fecha 27 de septiembre de 2018²⁹ en relación con la reforma de la LM de 2018, indicó que:

“En este estado de cosas, cabría someter a la consideración del prelegislador la conveniencia de unificar en un único orden el control jurisdiccional de las decisiones sobre la validez y la caducidad de las marcas. Dada la especialización de los órganos de la jurisdicción civil que tienen atribuida la competencia en materia de marcas, justificada por la naturaleza de las relaciones jurídicas que subyacen en los litigios y constituyen su objeto, y la naturaleza de las normas sustantivas con cuya aplicación han de resolverse, lo adecuado sería atribuir a los tribunales –colegiados– del orden civil con competencia en materia mercantil el conocimiento de la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM dictadas en el ejercicio de acciones directas de nulidad o de caducidad de las marcas, del mismo modo que tienen atribuido el conocimiento en segunda instancia de las acciones de nulidad o de caducidad deducidas por vía reconvencional frente a acciones de violación de la marca.”

Otra de las modificaciones supone una adaptación de la legislación a la realidad actual es la propuesta de eliminación de la necesidad de publicar el correo postal del titular en el procedimiento de registro, publicándose únicamente la dirección de correo electrónico. Es posible que existan solicitantes que no dispongan de correo electrónico o que sencillamente prefieran designar un correo postal, así como que aumenten los casos de estafa mediante emails falsificados.

El artículo 19 de la LM se modifica indicando que no cabrán oposiciones cuando no se hubiera presentado el poder de representación en los plazos previstos en el Reglamento de Ejecución de la LM³⁰, tratándose de una prohibición insubsanable en el nuevo Anteproyecto.

Por otra parte, la suspensión temporal de los procedimientos de tramitación por la OEPM se ha extendido a los procedimientos de nulidad, contemplándose en el artículo 26 LM únicamente los procedimientos de oposición.

Por último, sobre la modificación del antiguo art. 55 LM (caducidad de la marca por falta de renovación en el marco de los procedimientos concursales), se habilita al juez del concurso a ordenar a la OEPM, en los supuestos que indica la normativa, a no acordar la caducidad de una marca hasta la finali-

29. <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-el-anteproyecto-de-Ley-de-modificacion-parcial-de-la-Ley-17-2001--de-7-de-diciembre--de-Marcas>

30. 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.

zación del procedimiento concursal, pues se tratan de derechos de la masa concursal.

4. MODIFICACIONES A LEY DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Se trata de un texto que no se ha reformado de manera integral desde 2003, por lo que era necesario adaptar sus disposiciones al contexto internacional, así como esclarecer ciertos conceptos para dotarlo de seguridad jurídica mediante la modificación de quince preceptos y la inclusión de una nueva disposición adicional y un anexo.

En este sentido, esta ley no está adaptada al contexto de las nuevas tecnologías, por lo que su reforma debía tramitarse con urgencia. Abordaremos a continuación, de forma resumida, las principales modificaciones.

En primer lugar, se añade un artículo 13. f) referente a lo que se denomina como “*prueba de uso*” en el artículo 21.3 de la Ley de Marcas, es decir, se refiere a la denegación del registro del diseño cuando este haga uso de una marca anteriormente protegida en nuestro país por un tercero titular del derecho a prohibir su uso. Según la Memoria de Impacto Normativo (pág. 12):

“Los requisitos para constituir signo distintivo oponible deben ser los mismos tanto si se enfrenta a una marca como a un diseño industrial.”

Otro de los cambios relevantes propuestos es la inclusión de la nueva figura de la “*licencia publicitaria*” regulada en el artículo 62 bis de esta ley de diseño industrial con el objetivo, entre otros, de evitar las acciones de piratería. Su definición literal es:

“Una licencia contractual gratuita, temporal y no exclusiva que podrá permitir la utilización, privada o comercial, total, parcial o en forma modificada del diseño a cualquier interesado en calidad de licenciataria a condición de que haga constar la autoría de la creación original en todos los diseños y, en su caso, en la información comercial y publicitaria, en la forma que reglamentariamente se determine.”

Para ofrecerla, el titular deberá declararla en la OEPM por escrito y pagar la correspondiente tasa. Desde nuestro punto de vista esta modificación es positiva, pues otorga reconocimiento al titular como creador y propicia que estas invenciones sirvan de inspiración, por lo que tanto licenciante y licenciataria salen beneficiados del cambio.

Aun así, recordamos que, a pesar de existir esta licencia publicitaria, los titulares de derechos de propiedad industrial sobre productos sanitarios deberán

observar las disposiciones de las leyes específicas del sector sobre publicidad y promoción de los mismos.

Otras modificaciones que se asemejan a las de la Ley de marcas son, por ejemplo, la del nuevo artículo 73 LPDI, que permite que no se declare la caducidad (en ciertos casos como en los procedimientos concursales) de los diseños por falta de renovación.

Por último, se regula la posibilidad de acudir al arbitraje y mediación en los supuestos de violación de derechos otorgados por la LPDI.

LA INDEMNIZACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA O EL CUENTO DE NUNCA ACABAR

Fecha de recepción: 30 junio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
4 julio 2022.

PEDRO MERINO BAYLOS
*SOCIO BAYLOS. MIEMBRO DE HONOR
DEL GRUPO ESPAÑOL DE LA AIPPI*

RESUMEN

La indemnización por daños y perjuicios en propiedad industrial e intelectual en España es una asignatura pendiente de nuestros Tribunales, que muestran una trayectoria errática en cuestiones tales como los requisitos que deben cumplir el perjudicado para tener derecho a la indemnización por daños y perjuicios por la infracción de su derecho de exclusiva. Estos requisitos contravienen lo establecido en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Además, nuestra legislación en la materia contiene una terminología confusa, pues bajo la expresión genérica de indemnización por daños y perjuicios se contemplan supuestos que, en realidad, son de enriquecimiento injusto. Esta confusión contagia, en cierto modo, pero en sentido negativo, a la jurisprudencia de nuestros Tribunales, en especial a las Sentencias Nuba y Schweppes de nuestro Tribunal Supremo. En este artículo pretendemos dar una visión crítica pero constructiva de estas cuestiones.

47

PALABRAS CLAVE

Indemnización; enriquecimiento injusto; propiedad industrial; Tribunal Supremo; Schweppes.

ABSTRACT

The indemnity for damages in Intellectual property in Spain is an unfinished business for our Courts, which show an erratic and random path in questions such as the requirements that the injured party must met to have the right to be indemnified due to the infringement of its exclusive rights. These requirements contravene the 2004/48/CE Directive of the European Parliament of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights. Moreover, our

legislation in this field contain a confusing terminology, because under the generic expression indemnity for damages it contemplates cases of unfair enrichment. This confusion somehow negatively infects our case-law, particularly the Nuba and Schweppes Judgements from the Supreme Court. In this article we try to provide a critical but constructive vision of these questions.

KEYWORDS

Damages; unfair enrichment; intellectual property; Supreme Court; Schweppes.

1. INTRODUCCIÓN

La indemnización por daños y perjuicios en propiedad industrial en nuestro país se asienta sobre unos pilares que parecen estar afectados por una especie de aluminosis que los hace menos resistentes y porosos, poniendo en peligro la estabilidad del edificio jurídico que sostienen, lo que ciertamente afecta a la seguridad jurídica. O al menos eso parece cuando se repasan las decisiones de nuestro Tribunal Supremo del año 2019 que tratan esta materia, en especial la Sentencia Núm. 561/2019, de 23 de octubre, en el asunto *Schweppes* contra *Alcodis* (en lo sucesivo “*Sentencia Schweppes*”) o la coetánea Sentencia Núm. 516/2019, de 3 de octubre, en el asunto *Nuba* (en lo sucesivo “*Sentencia Nuba*”). Nos referimos en particular a los supuestos en los que procede la indemnización en caso de infracción, en particular en Derecho de marcas, que en ocasiones se asemeja a un laberinto que esconde su salida.

2. EL ORIGEN DEL SISTEMA INDEMNIZATORIO DE NUESTRA LEY DE MARCAS: LA DIRECTIVA 2004/48

2.1. Introducción

El actual sistema de la indemnización por daños y perjuicios en propiedad industrial en España trae causa de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Esta Ley a su vez es tributaria de la archiconocida Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (“*Directiva 2004/48*” en adelante, o simplemente “*Directiva*”). Ambos cuerpos legales emplean dos verbos que son la luz y guía de ese sistema y que, por ello, van a

presidir la posición crítica que adoptaremos en este trabajo: ampliar y respetar. Si perdemos de vista ambos verbos, nos perderemos en la espesura de un bosque apretado en el que apenas penetra la luz del sol, haciendo que el aire se vuelva denso, nublando así el juicio, como sucedía en el Bosque Negro del genial libro de Tolkien, *El Hobbit*. Por ello, la Directiva 2004/48 es el eje sobre el que van a pivotar estas líneas.

2.2. El “*infractor consciente*” del artículo 13.1 de la Directiva

La precitada Directiva 2004/48 regula en su artículo 13 lo relativo a los daños y perjuicios, contemplando dos supuestos en los que el infractor debe reparar el perjuicio sufrido. El primer supuesto, del apartado 1 de esa norma, se refiere al infractor que ha intervenido en la infracción “*a sabiendas o con motivos razonables para saberlo*”, al que denominaremos “*infractor consciente*” para entendernos y por abreviar; el segundo supuesto, del apartado 2, se refiere al infractor que no hubiere intervenido en la infracción con esas cualidades, al que denominaremos “*infractor inconsciente*”, lógicamente en el sentido de que su infracción se produce de forma involuntaria, porque el realmente inconsciente es el otro, el infractor consciente, por insensato.

Conviene señalar ya desde este momento que esa norma establece un sistema de responsabilidad indemnizatoria de tipo objetivo para ambos tipos de infractores.

En efecto, el artículo 13.1 dispone que los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales ordenen al infractor consciente el pago de una indemnización que abarca todas las posibilidades indemnizatorias (pérdidas de beneficios del titular, beneficio ilícito del infractor, daño moral y lo que conocemos como regalía hipotética). Es decir, en el caso del infractor consciente, la mera infracción es el hecho generador del derecho del titular a ser indemnizado. Se trata de un derecho que no está sometido al cumplimiento de ningún presupuesto o requisito.

2.3. El “*infractor inconsciente*” del artículo 13.2 de la Directiva

Por su parte, el artículo 13.2 dispone, para el caso del infractor inconsciente, que los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser predeterminados. En este supuesto, la obligación a indemnizar es igualmente de tipo objetivo si la legislación del Estado miembro de que se trate introduce remedios indemnizatorios a favor del titular del derecho, aunque el infractor sea inconsciente. Es importante subrayar que, en

este caso, la norma comunitaria no supedita el derecho a ser indemnizado a ningún requisito que deba cumplir el titular con respecto a ese infractor, como por ejemplo el envío de un requerimiento o el hecho de que la marca sea de naturaleza renombrada; tampoco establece ningún requisito que deba concurrir en el infractor para que sea efectivo el derecho del titular a ser indemnizado, como, por ejemplo, la intervención de culpa o negligencia. Estas cuestiones tienen una relevancia determinante en el terreno resarcitorio, y son completamente coherentes con la finalidad que persigue la Directiva de que se respeten los derechos de propiedad industrial.

2.4. El derecho del perjudicado a ser indemnizado

Adicionalmente existe una diferencia semántica entre ambos supuestos, el del infractor consciente del artículo 13.1, y el del infractor inconsciente del artículo 13.2. Nos referimos a que ese apartado primero alude a la reparación de los daños y perjuicios “efectivos” que haya sufrido el titular como consecuencia de la infracción, mientras que el apartado segundo no contiene ese adjetivo. Ese adjetivo no significa, en nuestra opinión, que deba probarse la existencia de un daño o perjuicio provocado por la infracción para que el perjudicado tenga derecho a ser indemnizado, sino que estos deben ser reales, en el sentido de que o bien han causado efectivamente ese daño o perjuicio (pérdida de beneficios), o bien el infractor se ha enriquecido injustamente con la infracción y por ello debe restituir al titular el dinero injustamente conseguido (beneficio ilícito) o ahorrado (regalía hipotética). De lo que se trata, por lo tanto, es de que el perjudicado pueda elegir el cauce a través del que pretende que se objetive el cálculo de la indemnización, que de una manera u otra ha causado un perjuicio.

En esa dirección apunta el Considerando 26 de la Directiva cuando aclara que “*el objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo*”, interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo “TJUE”) en alguna Sentencia, en especial en la de 25 de enero de 2017, en el asunto C-367/15 (caso *Olawaska Telewizja Kablowa*) que comentamos más abajo.

El TJUE ha tratado escasamente, pero de forma suficiente, el tema indemnizatorio en el ámbito de la legislación comunitaria de propiedad industrial, debido a que son muy pocas las cuestiones prejudiciales remitidas por los Tribunales de Estados miembros sobre la interpretación y alcance de las disposiciones correspondientes, entre ellas el precitado artículo 13 de la Directiva 2004/48. Una de esas raras ocasiones en las que el TJUE se ha adentrado en la materia ha dado lugar a la Sentencia de 22 de junio de 2016 en el asunto C-280/15 (caso *Nikilajeva*). Aunque esa Sentencia analiza una cuestión que aquí no nos interesa, con-

cerniente a la indemnización razonable del titular de una mera solicitud de marca en el contexto del antiguo artículo 9.3 del Reglamento 207/2009 de marcas de la UE, sin embargo, esa Sentencia se refiere también al artículo 13 de la Directiva 2004/48. Así, proclama que esta norma comunitaria “*establece reglas en materia de indemnización de daños y perjuicios, orientadas a la reparación del perjuicio causado por actos de violación de marca, que difieren en función de que se considere o no que el tercero llevó a cabo una actividad de violación a sabiendas o con motivos razonables para saberlo*”¹. Y en este sentido menciona que el apartado primero de esta norma prevé un resarcimiento “*en principio integral*” del perjuicio sufrido realmente para el caso del infractor consciente, mientras que su apartado segundo “*sólo permite la recuperación de los beneficios o el pago de los daños y perjuicios que puedan ser preestablecidos*” en el caso del infractor inconsciente².

También debe traerse a colación, la Sentencia antes citada de 25 de enero de 2017, en el asunto C-367/15 (caso *Olawaska Telewizja Kablowa*), en la que el TJUE declara que una norma que establece el pago de una cantidad correspondiente al doble de la regalía hipotética es acorde con la finalidad y el espíritu de la Directiva. Luego volveremos sobre ella.

Otra de las pocas Sentencias dictadas por el TJUE en aspectos indemnizatorios de propiedad industrial e intelectual la tenemos en la de 26 de marzo de 2020 en el asunto C-622/18 (caso *Cooper International Spirits*). En este asunto el TJUE declaró que el titular de una marca caducada por no uso conserva a pesar de ello el derecho a reclamar la indemnización del perjuicio sufrido debido a la infracción llevada a cabo a la fecha en que surtió efecto dicha caducidad³.

Como vemos, la infracción es como una moneda en cuya cara está impreso el derecho del titular a ser indemnizado y en la cruz la obligación del infractor a indemnizarlo. El símil de la moneda parece muy oportuno, no solo porque refleja muy bien esa realidad, sino porque hablamos de aspectos monetarios, como son los indemnizatorios.

Dicho lo cual, y con la mirada puesta en el análisis crítico que pretendemos del sistema indemnizatorio español y de las Sentencias *Schweppes* y *Nuba*, cabe preguntarse si es compatible con la Directiva exonerar al infractor de su obligación de indemnizar al titular del derecho infringido, en atención a factores ajenos a la invasión del derecho de exclusiva, como pueden ser los anteriormente citados (i.e. remisión de un requerimiento, culpa, negligencia o renombre), o en función de las circunstancias del titular (i.e. la explotación del derecho o la forma en la que lo explota), de las circunstancias del infractor (i.e. el conocimiento de

1. Pág. 5, antepenúltimo párrafo.

2. Pág. 5, penúltimo párrafo.

3. Pág. 5, último párrafo antes de la rúbrica “*Costas*”.

la marca, la forma en la que comercializa sus productos o su situación económica), o de circunstancias de la misma infracción (i.e. la existencia en el mercado mundial de marcas fragmentadas pertenecientes a varios titulares). Pues bien, anticipándonos a lo que enseguida diremos, no parece que el sistema español sea compatible con la Directiva 2004/48, pues en el caso patrio asimilable al infractor inconsciente de la Directiva, la norma española supedita el derecho del titular a ser indemnizado al cumplimiento de determinados requisitos extraños a la invasión del derecho de exclusiva, entre ellos del envío del requerimiento.

3. EL SISTEMA INDEMNIZATORIO EN LA LEY DE MARCAS

3.1. Introducción

Nuestra actual Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“LM” en lo sucesivo) también contempla en el artículo 42 dos supuestos en los que el infractor debe reparar el perjuicio sufrido.

El primer supuesto, del apartado 1 de esa norma, establece la obligación *ex lege* a responder de los daños y perjuicios causados al infractor que coloca el signo en los productos o en su embalaje [supuesto del artículo 34.3.a)], o que manipula y modifica el embalaje, etiquetas, etc. (supuesto del artículo 34.4), que no es un supuesto que nos interese a los efectos de este trabajo. Estos casos serían asimilables al infractor consciente del artículo 13.1 de la Directiva.

El segundo supuesto, del apartado 2, liga esa obligación de todos los demás infractores a que hayan recibido un requerimiento del titular, a que hayan obrado con culpa o negligencia o cuando la marca infringida sea renombrada, porque entonces la culpa se presume. Estos casos serían asimilables a los del infractor inconsciente de la Directiva, que dejarían de tener esta condición, es decir, dejarían de tener desconocimiento de la infracción que están realizando, desde el momento en que interviene alguno de esos presupuestos o factores (requerimiento, culpa, negligencia o renombre), pasando entonces a tener la misma obligación indemnizatoria que el infractor consciente.

3.2. Divergencias entre la Directiva y la LM

Como vemos, la Ley española diverge de la Directiva 2004/48, en la medida en la que la obligación indemnizatoria del infractor en el supuesto del artículo 42.2 LM (infractor inconsciente) está condicionada al cumplimiento de determinados requisitos ajenos a la infracción, o si se quiere, el derecho a ser indemnizado del titular del derecho infringido depende del cumplimiento de unos requisitos ajenos a la infracción. Esta discordancia entre la ley española y la Directiva no

es buena noticia si el objetivo es el establecimiento de un ordenamiento jurídico sólido en aras a la efectiva protección de los derechos de propiedad industrial.

Pero ese desacuerdo legislativo pone de manifiesto una incoherencia fatal del sistema, porque contradice la finalidad última que perseguía la Ley 19/2006 a la hora de incorporar al Derecho español la normativa comunitaria prevista en la Directiva: la ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial. Lo contrario, esto es, la previsión de requisitos no contemplados en la Directiva para que proceda la reclamación resarcitoria, son un recorte y no una ampliación.

4. LAS CONFUSIONES SEMÁNTICAS QUE AFECTAN AL SISTEMA INDEMNIZATORIO

4.1. Introducción

Tanto la Directiva 2004/48 como la Ley de Marcas están aquejadas de una confusión terminológica nada desdeñable. El mismo problema lingüístico afecta a las otras grandes leyes de propiedad industrial españolas, las de patentes y diseños, y a la Ley que regula la propiedad intelectual. Esta confusión terminológica podría ser una de las razones por las que nuestra jurisprudencia en la materia es oscilante a la par que deficiente.

53

4.2. La Directiva

Pero vamos a empezar antes por la Directiva 2004/48. Ya hemos visto que en la norma comunitaria se prevén dos consecuencias indemnizatorias diferentes en función de si el infractor es consciente o inconsciente. Y es precisamente con respecto a las opciones indemnizatorias que se contemplan en dónde surge esa confusión terminológica cuando ponemos en relación las previstas en los apartados 1 y 2 de su artículo 13.

En efecto, cuando nos situamos en el escenario del infractor consciente, la norma comunitaria (artículo 13.1) pone a disposición del titular del derecho vulnerado la posibilidad de que se le pague una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la violación, que podrán consistir en las consecuencias económicas negativas [letra a) de esa norma], entre ellas (i) “*las pérdidas de beneficios*” que haya sufrido el titular (perjudicado), (ii) “*cualesquiera beneficios ilegítimos*” del infractor y (iii) “*elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral*”.

En la terminología inglesa de la Directiva, coloquialmente conocida en ese idioma como *Enforcement Directive*, a las “*pérdidas de beneficios*” se la deno-

mina *lost profits*. Se trata del típico criterio indemnizatorio del lucro cesante, el beneficio que ha perdido el titular del derecho a consecuencia de la infracción. Es precisamente en este terreno en el que despliega todos sus efectos la prueba de los daños y perjuicios, en los que el perjudicado deberá probar que existe una relación de causa-efecto entre la infracción del derecho de exclusiva y el perjuicio (pérdida de beneficios), por ejemplo, porque el perjudicado ha visto reducida su cuota de mercado debido a la competencia ilícita del infractor, o porque, por ejemplo, se ha visto obligado a reducir su precio para competir con el del infractor, que normalmente tendrá un precio inferior⁴. Por ello, en nuestra opinión, es aquí, y solamente aquí, donde tiene sentido el adjetivo “*efectivos*” que utiliza la Directiva en el artículo 13.1, ya que si lo que el titular reclama son las pérdidas sufridas a consecuencia de la infracción, huelga decir que deberá probar esas pérdidas, esos daños y perjuicios efectivos o reales.

En lo que hace a “*cualesquiera beneficios ilegítimos*” la Directiva los denomina en inglés *any unfair profits*, es decir, estamos en presencia del enriquecimiento injusto, que ya no es un terreno en el que despliegue sus efectos esa relación causal entre la infracción y el perjuicio, sino que nos adentramos en las *condictio* por intromisión. En estos casos no se trata tanto de que el perjudicado pruebe que la infracción le ha ocasionado un daño, sino de que el infractor le restituya el beneficio injustamente obtenido gracias a la invasión del derecho de exclusiva del titular⁵. Por ello, en nuestra opinión, aquí ya no tienen ningún sentido la utilización del adjetivo “*efectivos*”, porque este se impone sobre las pérdidas sufridas por el titular y no sobre los beneficios ilegítimos del infractor.

Hasta aquí no parece que haya dudas de índole terminológica. La zozobra surge cuando vemos las opciones resarcitorias que contempla el artículo 13.2 para el caso del infractor inconsciente y las ponemos en relación con las del artículo 13.1 para el infractor consciente.

En efecto, el artículo 13.2 recoge la posibilidad de que el perjudicado pueda conseguir “*la recuperación de beneficios*” o “*el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos*”. Las dudas son inevitables, y la pregunta inmediata que nos asalta es acuciante. ¿Se trata de conceptos diferentes? Si lo son, ¿es la “*recuperación de beneficios*” del artículo 13.2 lo mismo que “*las pérdidas de beneficios*” del artículo 13.1? La versión anglosajona de la Directiva nos puede dar una pista cuando alude a *recovery of profits*. Parece que, pero solo lo parece, que estamos hablando de lo mismo que dice el artículo 13.1 cuando menciona en inglés *lost profits*, o lo que es lo mismo, el lucro cesante o “*pérdidas de*

4. *Vid.* Sentencias Núm. 351/2011, de 31 de mayo (ECLI:ES:TS:2011:3148) y Núm. 692/2008, de 17 de julio (ECLI:ES:TS:2008:4125), en ambos casos de patentes, que interpretan el alcance del artículo 66.2.a) de la antigua Ley 11/1986 de Patentes.

5. Véase en este sentido la Sentencia *Pasapalabra* citada más adelante.

beneficios” del perjudicado. Pero no podemos descartar que se esté refiriendo la norma comunitaria a la recuperación de los beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor. No obstante, nos inclinamos por pensar que la posibilidad de recuperar beneficios del artículo 13.2 y la pérdida de beneficios del artículo 13.1 como remedios indemnizatorios son expresiones equivalentes, o si se quiere, dos formas diferentes de referirse la norma al lucro cesante del titular del derecho infringido.

Ahora bien, la problemática interpretativa surge fundamentalmente acerca de la segunda alternativa prevista dentro del artículo 13.2: *“el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos”*. No se sabe muy bien de qué posibilidad indemnizatoria se trata. Es más fácil ir descartando opciones para averiguar que alberga esa expresión. No parece que el legislador comunitario esté pensando en los *“beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor”*, ya que esa fórmula semántica apunta a su enriquecimiento injusto (los *unfair profits*). También parece evidente que no alude al daño moral. Por lo tanto, solo nos quedan dos posibilidades. O bien que bajo la expresión *“el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos”* se esté pensando en una forma diferente de apuntar al lucro cesante del perjudicado, o bien a una fórmula similar *“a una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión”*, que es la alternativa b) del artículo 13.1, que para entendernos denominaremos, como hace nuestra doctrina y jurisprudencia, como *“regalía hipotética”*. En nuestra opinión se trataría más bien de lo segundo, pues es difícil pensar que para el lucro cesante se pueda establecer una cantidad o cantidades de antemano que sean de aplicación automática en caso de infracción por parte del infractor inconsciente, y por el contrario resulta más sencillo que se conciba esa posible predeterminación de un importe indemnizatorio, en forma de escalado o no, a modo de *canon* o *royalty* que le debería haber satisfecho por el uso de la marca, patente o diseño conforme a Derecho.

Siguiendo el hilo de lo anterior, quizá es pertinente girar nuestra mirada hacia una de esas escasas sentencias dictadas por el TJUE en el plano indemnizatorio. Nos referimos nuevamente a la Sentencia de 25 de enero de 2017 en el asunto C-367/15 (caso *Oławska Telewizja Kablowa*), en la que el Tribunal europeo ha declarado que el titular del derecho infringido puede reclamar al infractor, en el marco del artículo 13 de la Directiva, sin que el titular tenga que demostrar el perjuicio efectivo, *“el pago de una cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada”*. Lo cual nos hace pensar que la reclamación del doble de la remuneración que tendría que pagar el infractor al perjudicado podría per-

fectamente conceptuarse como “*el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos*” del artículo 13.2 de la Directiva, situándonos por ello en la órbita de la denominada “*regalía hipotética*”.

4.3. La LM

Pasemos ahora a analizar la confusión terminológica que azota a la Ley española de Marcas, y por extensión a las otras leyes de propiedad industrial e intelectual. Para empezar, nuestra Ley patria utiliza equívocamente la expresión “*indemnización de los daños y perjuicios*” como la única acción económica que puede utilizar el titular [artículo 41.1.b)] cuando, en realidad, regula dos acciones diferentes, la indemnizatoria propiamente dicha y la de enriquecimiento injusto, que es de naturaleza restitutoria y no resarcitoria. Retomaremos en un momento esta cuestión.

Ahora vamos a centrarnos en el artículo 43, que bajo la rúbrica “*Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios*”, regula las partidas o criterios indemnizatorios que puede elegir el titular del derecho infringido para ser resarcido. Aquí se mezclan y confunden supuestos puramente resarcitorios, que pertenecen al ámbito de la indemnización *stricto sensu*, con otros que en realidad son restitutorios, más propios del terreno del enriquecimiento injusto.

56

Entre los primeros se encuentran las “*pérdidas sufridas*” (supuesto de daño emergente) y las “*ganancias dejadas de obtener*” (supuesto de lucro cesante); también un híbrido entre el daño emergente y el daño moral, el denominado “*perjuicio causado al prestigio de la marca*” (por ejemplo, “*por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados*” o “*una presentación inadecuada de aquella en el mercado*”); así como “*los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables*” de la infracción (otro supuesto más de daño emergente). Todas estas posibilidades se encuentran plasmadas en el apartado 1 del artículo 43 LM en un guirigay legislativo notable.

El apartado 2 del artículo 43 LM, regula las concretas opciones mal llamadas indemnizatorias que puede elegir el titular de la marca infringida. En la opción de la letra a) se encuentran las denominadas consecuencias económicas negativas, que es una trasposición tal cual del artículo 13.1.a) de la Directiva, entre ellas el “*beneficio que habría obtenido el titular si no hubiera existido la infracción*” (supuesto clásico de lucro cesante) o, alternatively (adverbio que introduce la norma española mejorando la redacción de su homónimo comunitario) los “*beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación*” (nos alejamos aquí del territorio indemnizatorio para caer bajo la influencia del enriquecimiento injusto o sin causa). La diferencia entre una y otra opción es clara, como hemos señalado antes al abordar la Directiva: mientras que en el

primer caso el infractor deberá indemnizar al titular con las ganancias que ha perdido por la competencia del producto infractor, en el segundo caso no se trata de eso sino de que el infractor le devuelva al titular las ganancias injustamente conseguidas con el producto infractor.

La letra b) del apartado 2 del artículo 43 LM, contempla la otra opción indemnizatoria que, en realidad, es otro supuesto de enriquecimiento injusto del infractor. Se trata de la *“cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho”*, que es también una trasposición tal cual del artículo 13.1.a) de la Directiva. Es lo que comúnmente denomina nuestra doctrina y jurisprudencia, como ya hemos señalado, *“regalía hipotética”*.

Curiosamente, la Ley 3/1991 de Competencia Desleal es mucho más precisa que las leyes de propiedad industrial e intelectual en nuestro país, ya que distingue claramente entre la *“acción de resarcimiento de los daños y perjuicios”* (artículo 32.1.5ª) y la *“acción de enriquecimiento injusto”* (artículo 32.1.6ª), si bien no precisa cuáles son los remedios resarcitorios o restitutorios disponibles en cada *actio* como sí lo hacen las leyes de propiedad industrial aunque sin esa deseable distinción.

Dentro de las opciones indemnizatorias comentadas del artículo 43.2 LM se incluye una frase solitaria a continuación de la letra b) que reza la siguiente: *“En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico”*. Esta posibilidad estaba anteriormente ubicada a continuación de la letra a) y fue modificada con el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre situándola dónde se encuentra ahora tras la letra b); modificación que tuvo lugar por lo que vamos a decir. La posibilidad de reclamar daños morales está inserta en la Directiva en la letra a) del artículo 13.1 de la Directiva. Esto ha dado lugar a dudas interpretativas, porque da la impresión de que solo se podrían reclamar los daños morales si se elige la opción indemnizatoria que contempla esa letra a) (las consecuencias económicas negativas de la infracción), pero no se podría hacer esa reclamación si se opta por el remedio de la *“regalía hipotética”* de la letra b). Esta incertidumbre ha sido despejada a nivel comunitario por el TJUE en su Sentencia de 17 de marzo de 2016 en el asunto C-99/15 (caso *Christian Liffers*), en el sentido de admitir, como es lógico, que la solicitud de daños morales también sea posible si el perjudicado opta por la *“regalía hipotética”* para pedir la indemnización del daño patrimonial; y también fue aclarada a nivel doméstico aquí en España, en el mismo sentido, por la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 501/2016, de 19 de julio.

5. LA RESPONSABILIDAD INDEMNIZATORIA DEBERÍA SER AJENA AL CONOCIMIENTO DE LA INFRACCIÓN

5.1. Introducción

Anteriormente hemos comprobado que, en la Directiva 2004/48, la obligación de indemnizar deviene automática tanto para el caso del infractor consciente como inconsciente. Lo que prevé la Directiva al respecto en su artículo 13 trae causa de lo previsto en el artículo 45 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (“ADPIC”), que es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC, firmado en 1994.

Recientemente la Asociación Internacional para la protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (“AIPPI”) dictó la Resolución Q279, de 22 de octubre de 2021, con ocasión de su Congreso mundial on-line de ese año, en la que trataba *“El conocimiento razonable en la compensación por infracción de los derechos de Propiedad Intelectual”* (e industrial). La citada Resolución propugna en su ordinal 1 que el titular debería tener derecho a *“los daños compensatorios” “independientemente de que el infractor hubiera tenido conocimiento subjetivo u objetivo”* de la existencia del derecho de exclusiva o de que su conducta pudiera infringir ese derecho. Y únicamente en el caso de que nos encontrásemos ante un infractor inconsciente, el ordinal 5 de la Resolución en cuestión señala que *“los daños compensatorios”* no deberían situarse por debajo del enriquecimiento injusto obtenido gracias a la infracción o de la *“regalía hipotética”*. O, dicho de otro modo, la AIPPI, que es una asociación internacional que considera las sensibilidades legislativas y judiciales de todas jurisdicciones de todos sus miembros, representados en diversos grupos nacionales o regionales mundiales, es partidaria de que el titular del derecho vulnerado tenga siempre a su alcance los remedios indemnizatorios o reparatorios correspondientes. No podría ser de otra forma, pues en caso contrario desplazaríamos el centro de gravedad del régimen tutelar de estos derechos hacia una impunidad indemnizatoria del infractor indeseable en el peor de los casos, o hacia una debilidad del derecho del perjudicado a ser indemnizado en el mejor de los casos, en donde prevalecería la exoneración o el perdón al infractor frente a la protección del derecho de exclusiva.

5.2. El 1% de la cifra de negocios del singo infractor del artículo 43.5 LM

En esa dirección parecía apuntar el artículo 43.5 LM. Este precepto le reconoce automáticamente al titular de la marca, *“en todo caso y sin necesidad de prueba alguna”*, el derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con el signo

infractor. En nuestra doctrina se ha visto esta previsión normativa como el afán del “*legislador para cortar el nudo gordiano planteado por la jurisprudencia sobre la imposibilidad de prueba del daño*”, optando mediante esa norma “*por establecer un canon mínimo que servirá para fijar la indemnización*”⁶. Esa norma era una especie de Titanic para los titulares de marcas que, ante las dificultades de prueba acerca del perjuicio o del mismo cálculo de la indemnización, se subían a ese barco aparentemente insumergible que metafóricamente representa ese artículo 43.5 LM.

5.3. La Sentencia Nuba

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha matizado esa norma en un sentido que, en nuestra humilde opinión, abre una vía de agua hermenéutica que podría tener consecuencias prácticas nefastas para los perjudicados. Nos referimos a la Sentencia *Nuba*. El criterio que fija nuestro Alto Tribunal en esta resolución acerca del artículo 43.5 LM es que no puede interpretarse “*en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar “perjuicio” alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del “perjuicio”, con independencia de su entidad*”⁷. Además, añade que la regla contenida en la citada norma “*está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del artículo 43.2 LM, pues facilita el cálculo del beneficio obtenido por el infractor con la violación de la marca*”⁸.

Hay varias cuestiones a considerar. En primer lugar, la Sentencia *Nuba* contradice a la que había dictado el mismo Tribunal de 9 de diciembre de 2010, la Sentencia Núm. 777/2010 (asunto *Mattel*), en la que interpretaba el artículo 43.5 LM vinculando el derecho del titular a obtener ese 1% de la cifra de negocios obtenida por el infractor con el signo infractor a un “*canon mínimo que rige ope legis*”⁹, y que por lo tanto se ligaba al criterio de cuantificación de la letra b) del artículo 43.2 (regalía hipotética) y no a la letra a) (beneficio ilícito del infractor) como se nos dice ahora. Además, en aquella Sentencia del asunto *Mattel*, el Tribunal Supremo declaraba que “*La inclusión de la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño*”¹⁰. Es más, en aquella ocasión nuestro Tribunal Supremo se expresaba con tal contundencia al respecto que afirmaba que el titular tiene derecho sin ningún

6. MANUEL LOBATO, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Ed. Thomson-Civitas, págs. 756-757.

7. Fundamento de Derecho Segundo, ordinal 4, tercer párrafo.

8. Fundamento de Derecho Segundo, ordinal 4, quinto párrafo.

9. Fundamento de Derecho Segundo, cuarto párrafo.

10. Fundamento de Derecho Segundo, cuarto párrafo.

género de dudas a ese 1% si así lo pide, dejando incluso abierta la puerta a que se pudiese condenar al infractor a pagarlo sin ni siquiera solicitarlo el titular: *“Se podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición”*¹¹. Y le pone la siguiente guinda a su razonamiento: *“Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente”*¹².

Esa interpretación del contenido y alcance del artículo 43.5 LM es reiterada posteriormente por el Tribunal Supremo en su Sentencia Núm. 375/2015, de 6 de julio (asunto *Autoram*). Esta ulterior Sentencia incluso declara la procedencia de la indemnización basada en esa norma, aunque no lo hubiese solicitado expresamente el demandante, porque *“se había pedido explícitamente como criterio de cuantificación el de la regalía hipotética prevista en el art. 43.2.b) LM”*¹³. Es decir, nuevamente se reconoce el derecho del titular a ser indemnizado de forma automática a consecuencia de la infracción y se atribuye al 1% que contempla esa norma una naturaleza jurídica de canon mínimo en el contexto de la regalía hipotética, razón por la que ni siquiera es necesario solicitar expresamente ese 1% del artículo 43.5 LM si ya se ha optado por el criterio de la regalía hipotética. Hasta aquí paz y gloria para el perjudicado y un horizonte indemnizatorio florido y hermoso... aunque tampoco sea para echar cohetes ese 1%, pero bueno, algo es algo.

El criterio adoptado por nuestro Tribunal Supremo en ambos asuntos (*Mattel* y *Autoram*) casa de forma armoniosa con los artículos 45 ADPIC y 13 Directiva, y con la posición de la AIPPI al respecto. Sucede justamente lo contrario con la Sentencia *Nuba*. Además, esta Sentencia cambia de criterio sobre la naturaleza jurídica de la indemnización del 1% *“en todo caso y sin necesidad de prueba alguna”* ante la infracción, que es difícil de asimilar porque ahora se nos dice que exige como presupuesto previo la existencia de un perjuicio.

Es comprensible, y esto no es merecedor de ningún reproche, que nuestros Tribunales entren en períodos de reflexión de cuándo en cuándo para matizar, precisar o modificar determinadas doctrinas¹⁴. Lo que no es entendible es que

11. Fundamento de Derecho Segundo, quinto párrafo.

12. Fundamento de Derecho Segundo, sexto párrafo.

13. Fundamentos de Derecho, ordinal 11, último párrafo de ii).

14. Así, por ejemplo, citamos la Sentencia Núm. 72/2012, de 17 de febrero de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, Fundamento Séptimo: *“En efecto, y después de esas decisiones el Tribunal, atendidas las condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional en Sentencias 91/90 y 242/92 para obviar menoscabo del principio de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad en la aplicación judicial del derecho con ocasión de modificaciones de criterio jurisprudencial, ha querido abrir un periodo de reflexión técnica y de análisis jurídico de la cuestión en atención la trascendencia que sin duda tiene fundamentar de forma adecuada los efectos que pueden anudarse a la nulidad del Registro de una marca y el significado que tiene el efecto ex tunc -art 54-1 LM-, propio de la nulidad absoluta, en relación al uso de un signo por*

la naturaleza jurídica de un derecho cambie de repente. Esto es lo que sucede con el asunto *Nuba* se mire como se mire. Entre el año 2010 (Sentencia *Mattel*) y hasta el año 2019 (Sentencia *Nuba*), pasando lógicamente por la Sentencia de 2015 (*Autoram*) la posición de nuestro Tribunal Supremo era monolítica en el sentido de considerar que el artículo 43.5 LM “*consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño*”. La Sentencia *Nuba* rompe este pensamiento jurídico, desnaturalizando la norma citada y, es inevitable no decirlo, debilitando las prerrogativas del titular del derecho en el plano resarcitorio o restitutorio.

Y no solo eso. No parece aceptable que nuestro Tribunal Supremo primero afirme (Sentencias *Mattel* y *Autoram*) que el 1% en cuestión anida en el ámbito de la regalía hipotética (se trata de un “*canon mínimo que servirá para fijar la indemnización*”), para años más tarde afirmar algo radicalmente diferente, que ese 1% pertenece al territorio del beneficio ilícito obtenido por el infractor (la norma del artículo 43.5 LM “*está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del artículo 43.2 LM, pues facilita el cálculo del beneficio obtenido por el infractor con la violación de la marca*”).

Ahora bien, y siguiendo con nuestra crítica de la Sentencia *Nuba*, en lo que coincide el Tribunal Supremo con su anterior criterio, es en considerar que el 1% opera en el plano del enriquecimiento injusto, porque antes se movía en la esfera de la regalía hipotética y ahora en la del beneficio ilícito, que son, como hemos visto, materias propias de las *condictio* por intromisión, en donde el infractor tiene que devolverle al titular del derecho violentado ora el dinero injustamente ahorrado con la infracción (pago de los cánones no satisfechos), ora las cantidades injustamente obtenidas con ella (devolución del beneficio ilícito). Si esto es así, que lo es, entonces cabe preguntarse cómo es posible que, en un supuesto de enriquecimiento injusto del infractor, si el titular reclama el 1% de la cifra de negocios realizada con el signo infractor, por qué razón no le tiene que restituir el infractor al perjudicado ese 1% injustamente obtenido, y ello al margen de si el infractor tuvo o no constancia de la infracción o de si la infracción le ha ocasionado algún perjuicio al titular. Es más, si eso es así, que lo es, también cabe preguntarse qué pinta la existencia del perjuicio en un caso de enriquecimiento injusto en el que el perjudicado no tiene que probarla, porque de lo que se trata es de que el infractor le restituya el dinero injustamente ahorrado con la infracción.

En fin, la Sentencia *Nuba* es un jarro de agua fría inesperado sobre el derecho del titular de una marca a ser indemnizado en caso de infracción. De todas formas, la doctrina que sienta debe ser contextualizada, lo que de algún modo mitiga nuestra crítica. Y es que, en aquel asunto, la propia demandante recono-

un tercero que lo venía haciendo, hasta el momento de la declaración de nulidad, amparado por un título con presunción de validez”.

ció implícitamente que la infracción no le había causado perjuicio alguno. Así lo recuerda el Magistrado José María Ribelles Arellano en el voto particular que emitió en la Sentencia de 14 de diciembre de 2016 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, discrepando de sus otros dos colegas que habían estimado la aplicación del 1% del artículo 43.5 LM¹⁵. Y esto es lo que también le lleva al Tribunal Supremo a estimar el recurso de casación considerando que ese precepto no puede ser aplicable cuando la infracción “*no puedo ocasionar “perjuicio alguno” al titular de la marca*”. Bueno...

6. LA SENTENCIA *SCHWEPPES*

6.1. Introducción

La Sentencia *Schweppes* resuelve un recurso de casación interpuesto por Schweppes, S.A., licenciataria de esta marca en España y perteneciente al Grupo Schweppes, contra la Sentencia de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia que había estimado en parte su recurso de apelación contra la Sentencia de primera instancia. La Sentencia de apelación estimaba la infracción de los derechos de marca “*Schweppes*” por parte de Alcodis Bebidas y Licores, S.L., al haber introducido y comercializado en España tónica con la marca “*Schweppes*” procedente del Reino Unido, en cuyo territorio la titular es del Grupo Coca-Cola. Sin embargo, la Sentencia de apelación le negaba a *Schweppes*, S.A. una indemnización por daños y perjuicios derivada de la infracción de su marca, que es la cuestión que escala hasta el Tribunal Supremo.

Se da la especial circunstancia en este asunto, como ya se habrá deducido del párrafo precedente, que nos encontramos ante el supuesto de una marca fragmentada que pertenece a distintos titulares en diferentes territorios, lo que implica que la tónica “*Schweppes*” procedente del Reino Unido no es una importación paralela en España, sino que se trata de un producto que invade el territorio en el que el derecho de exclusiva sobre la marca “*Schweppes*” pertenece a otro titular de un grupo empresarial competidor. O, dicho de otro modo, la primera comercialización en el Reino Unido de la tónica con la marca “*Schweppes*” del Grupo Coca-Cola no agota el derecho de la marca “*Schweppes*” del Grupo Schweppes en España, no operando así la figura del agotamiento del derecho de marca del artículo 36 LM. Adviértase que cuando los hechos litigiosos acontecieron el Reino Unido formaba parte de la UE.

15. *Vid.* Sentencia de 14 de diciembre de 2016 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (ECLI:ES:APB:2016:9312), en concreto el ordinal 7 del voto particular.

En este asunto, *Schweppes* reclamaba una indemnización basada en el criterio de la regalía hipotética, y subsidiariamente solicitaba que se aplicase el 1% de la cifra de negocios generada con el signo infractor del artículo 43.5 LM.

6.2. La Sentencia *Pasapalabra*

Quizá sea conveniente, antes de adentrarnos en la decisión del Tribunal Supremo en el asunto *Schweppes*, que giremos nuestra mirada hacia la Sentencia Núm. 504/2019, de 30 de septiembre, en el asunto *Pasapalabra*, porque es una decisión que precede en unos pocos días (23) a la Sentencia *Schweppes*. Se trata de una Sentencia que versa exclusivamente sobre la indemnización de daños y perjuicios en propiedad intelectual, así que nos interesa “escuchar”, como si se tratase de un telonero en un concierto de rock, qué música indemnizatoria tocaba allí nuestro Alto Tribunal antes de resolver el caso *Schweppes*.

En el caso *Pasapalabra*, el titular de los derechos del formato en el que se basa el programa homónimo, la compañía inglesa ITV Global Entertainment, Ltd. (en adelante “ITV”), había reclamado una indemnización por la infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre ese formato consistente en el beneficio ilícito obtenido por Mediaset España Comunicación, S.A. (en adelante “Mediaset”) con la publicidad emitida con el famoso programa televisivo. Esta pretensión había sido concedida en primera instancia (Sentencia Núm. 50/2014, de 3 de febrero, del Juzgado Mercantil 6 de Madrid) y confirmada en apelación (Sentencia Núm.308/2016, de 20 de septiembre, de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid). Mediaset, se oponía en sede de casación a esa condena a indemnizar alegando que el criterio indemnizatorio seleccionado por ITV estaba desconectado de la realidad porque ITV no explotaba por sí misma el formato en cuestión, sino que lo hacía a través de terceros que le pagaban una licencia, razón por la que la indemnización que hubiera procedido era la que se basa en el criterio de la regalía hipotética, pero como ITV no había elegido esta opción, ni siquiera de forma subsidiaria, que, entonces, no procedía ninguna indemnización.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de Mediaset declarando que el beneficio ilícito del infractor es un criterio indemnizatorio procedente, aunque el titular del derecho infringido no explote directamente el formato televisivo litigioso. La Sentencia *Pasapalabra* empieza su razonamiento aludiendo a la cronología legislativa empezando por la Directiva y la Ley 19/2006 que la traspone; introduciendo los cambios al respecto en nuestras leyes de propiedad industrial e intelectual. Continúa señalando que la opción indemnizatoria del beneficio ilícito del infractor es en realidad, como ya hemos apuntado más arriba, “una restitución propia de una *condictio por intromisión*” y que “no constituye una

*solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción”*¹⁶.

La idea que proyecta el citado razonamiento es que es irrelevante el perjuicio efectivo sufrido por el titular del derecho a consecuencia de la infracción, porque lo relevante es que el infractor ha obtenido injustamente un beneficio gracias a su invasión del derecho de exclusiva. Y, en efecto, así lo expresa el Tribunal Supremo: *“para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse”*¹⁷.

Por ello concluye que el perjudicado, en ese caso ITV, tiene derecho a que el infractor le devuelva cualquier rendimiento derivado de la explotación ilícita: *“lo relevante es el beneficio que obtuvo el infractor y que no le correspondía obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la explotación del derecho corresponde a su titular, por lo que el ordenamiento jurídico otorga a este una acción para obtener la restitución de ese rendimiento ilícitamente obtenido por quien usurpó su posición jurídica y evitar de este modo que tal beneficio se quede en el patrimonio del infractor”*¹⁸.

Las enseñanzas que nos ofrece la Sentencia *Pasapalabra* en el ámbito indemnizatorio en propiedad intelectual, que son perfectamente extrapolables a propiedad industrial, es que cuando el titular del derecho elige el criterio del beneficio ilícito para ser indemnizado, entonces nos movemos en el ámbito del enriquecimiento injusto, en el que dan igual los daños y perjuicios efectivos, porque de lo que se trata es de que el infractor le restituya el beneficio injustamente obtenido al explotar ilícitamente el derecho del titular, su marca, su patente, su diseño, etc. Y estas enseñanzas son también extrapolables, de forma natural y pacífica, al supuesto de la regalía hipotética por las mismas razones.

6.3. La decisión del Tribunal Supremo

Una vez escuchada esa música indemnizatoria que toca el Tribunal Supremo en la Sentencia *Pasapalabra*, estamos en condiciones de hacer lo mismo con la Sentencia *Schweppes*. Uno esperaría escuchar la misma música, pero vamos a

16. Fundamento de Derecho Tercero, ordinal 5.

17. Fundamento de Derecho Tercero, ordinal 9.

18. Fundamento de Derecho Tercero, ordinal 13.

comprobar que aquí las notas musicales no coinciden, desentonan y contrastan desagradablemente con la melodía anteriormente creada. Y esto no es bueno.

Aquí nuestro Tribunal Supremo entiende que la indemnización reclamada por *Schweppes*, S.A. ha sido correctamente denegada por la Audiencia Provincial de Valencia porque era imprescindible que el infractor hubiese desatendido el requerimiento que se le envió. Considera así nuestro Alto Tribunal que el derecho de *Schweppes*, S.A. a ser indemnizado sobre la base de la regalía hipotética está supeditado al cumplimiento el requisito establecido en el artículo 42.2 LM, es decir, al envío del requerimiento a todos aquellos infractores que no se encuentren en el caso del artículo 42.1 LM, que se refiere a los que colocan el signo en los productos o en su embalaje [i.e. fabricante o importador, supuesto del artículo 34.3.a) LM], y que además el requerimiento sea desatendido.

Debemos recordar, en primer lugar, que esa norma, la del artículo 42.2 LM, establece que procede la obligación del infractor a indemnizar, cuando no se trata del fabricante o importador, si se le ha enviado el requerimiento de cese, si ha intervenido culpa o negligencia, o si la marca infringida es renombrada, en cuyo caso se presume la culpa.

Pues bien, dejando al margen que esos requisitos que establece la norma española son contrarios a la Directiva, que no condiciona la obligación del infractor a indemnizar al cumplimiento de esos requisitos, en el asunto *Schweppes*, a pesar de que la marca es renombrada, y así se reconoció en aquel pleito, el Tribunal Supremo se lo salta por alto a la vista de las circunstancias concurrentes, so pretexto de afirmar que *“los botellines fueron adquiridos en Reino Unido, dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), de un distribuidor oficial que en aquel mercado estaba legitimado para el uso de la marca, lo que impedía sospechar que su introducción en el mercado español pudiera constituir una infracción marcaria. Dicho de otro modo, quienes habían provocado el fraccionamiento de la marca, eran quienes habían contribuido a generar la confusión respecto de la titularidad de las marcas y la legitimación para su uso en distintos países del EEE, lo que impide apreciar culpa o negligencia en la demandada al realizar la conducta que a la postre ha sido considerada infractora de las marcas españolas”*¹⁹.

Es decir, para nuestro Tribunal Supremo la marca renombrada ya no tiene protección a efectos indemnizatorios en función de las circunstancias del caso, en particular porque es culpa de su titular que exista otro titular diferente en otro territorio, del que proceden los productos infractores, o dicho de otro modo que es culpable de crear confusión en el mercado debido a la fragmentación de la marca entre diferentes titulares en diferentes territorios, y que por ello el

19. Fundamento de Derecho Segundo, ordinal 4.

infractor ya no le tiene que restituir al perjudicado el dinero que se ha ahorrado injustamente al explotar la marca sin pagarle un céntimo. Y lo que es peor, ya ni siquiera opera el 1% del artículo 43.5 LM.

La Sentencia *Schweppes* considera irrelevante discutir sobre la acreditación del daño o perjuicio y su cuantificación, así como también el 1% contemplado en el artículo 43.5 LM, porque se deniega la pretensión indemnizatoria por lo expuesto acerca de la exención de responsabilidad del infractor al cobijo del artículo 42.2 LM²⁰.

6.4. Análisis crítico

La primera cuestión que salta inmediatamente a la vista del razonamiento empleado en la Sentencia *Schweppes*, como una mancha de vino en una chaqueta blanca, es que se busque la exención de responsabilidad del infractor en un caso en el que la marca infringida es renombrada y el criterio indemnizatorio seleccionado por su titular es propio de las *conductio* por intromisión, el de la regalía hipotética, al igual que lo es el criterio del beneficio ilícito, en donde lo que se pretende evitar es el enriquecimiento injusto del infractor al invadir la posición exclusiva del titular del derecho. Por lo tanto, la posición de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencia que no nos queda más remedio que criticar es que el infractor, en este concreto caso, obtiene un enriquecimiento justo o con causa (lícita) gracias a la infracción. Lo vamos a volver a escribir, aunque suene raro, para, como si se tratase de un pellizco, darnos cuenta de que no estamos dormidos sino despiertos: *“Por lo tanto, la posición de nuestro Tribunal Supremo en la Sentencia que no nos queda más remedio que criticar es que el infractor, en este concreto caso, obtienen un enriquecimiento justo o con causa (lícita) gracias a la infracción”*.

Hay varias cuestiones adicionales que chirrían en la precitada decisión, además de la expuesta.

En primer lugar, da la impresión de que el titular de una marca renombrada resulta penalizado en el plano indemnizatorio, porque si la marca no fuese conocida entonces no podría haberse confundido el infractor con la situación de la fragmentación de la marca “*Schweppes*”, esto es, de que la marca era titularidad de grupos empresariales competidores en el territorio en el que adquiere el producto y en el que lo importa.

En segundo lugar, da la impresión de que el infractor, una empresa especializada en la distribución de bebidas en Europa, desconoce que la marca “*Schweppes*” que adquiere en el Reino Unido es del grupo Coca-Cola y que en España

20. Fundamento de Derecho Segundo, ordinal 6.

quien comercializa la tónica *Schweppes* es el grupo *Schweppes*, que nada tiene que ver con el otro, sino todo lo contrario. O, dicho de otro modo, nuestro Tribunal Supremo le presupone al infractor un desconocimiento del sector en el que opera que funciona como eximente.

En tercer lugar, el hecho de que el derecho del perjudicado a ser indemnizado esté supeditado al envío del requerimiento que dispone el artículo 42.2 LM está mal porque va en contra de la Directiva, pero está aún peor, y carece de lógica que solo si el requerimiento se desatiende, entonces, es cuando puede ser indemnizado el perjudicado. Sencilla forma tiene entonces el infractor de eludir el pago de una indemnización por una infracción que le ha reportado beneficios con solo atender el requerimiento. Por ello, la interpretación realizada por la Sentencia *Schweppes* dejaría impune al infractor por el enriquecimiento injusto obtenido antes del envío de la carta, como consecuencia de la actividad infractora.

En definitiva, la Sentencia *Schweppes* dejaría por lo tanto sin efecto el artículo 45.2 LM, en la medida en que conlleva la impunidad de los actos infractores durante los cinco años anteriores al cese de la infracción y fomento de actuaciones ilícitas, incluyendo las marcas renombradas.

En cuarto lugar, la Sentencia *Schweppes* subjetiviza la acción indemnizatoria (a pesar de que la misma es objetiva en materia de marcas), por otorgar importancia a la “buena fe” o desconocimiento de la existencia de la infracción. Lo anterior es contrario a la propia esencia del derecho marcario (y de propiedad industrial de manera global), donde rige, como hemos visto, un principio de responsabilidad objetiva que emana, especialmente, de la Directiva y que es el que preconiza la Sentencia *Pasapalabra* en supuestos en los que la reclamación del perjudicado es restitutoria (enriquecimiento injusto) y no resarcitoria (indemnización *stricto sensu*).

En quinto lugar, durante muchos años nuestro Tribunal Supremo se ha esforzado por dar una respuesta adecuada a los intereses de los titulares de la panoplia de derechos de exclusiva para que la infracción no le saliese gratis al infractor. Un buen ejemplo de esos esfuerzos son las Sentencias *Mattel*, *Autoram* y *Pasapalabra*. Ahora damos otro preocupante paso atrás (estamos también pensando en la Sentencia *Nuba*), en el que se desvanecen esas máximas según las que cualquier rendimiento derivado de la explotación del derecho corresponde a su titular y que el artículo 43.5 LM consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño.

Y, finalmente, aunque esto es más propio del particular caso resuelto en la Sentencia *Schweppes*, resulta sorprendente que se le reproche al grupo *Schweppes* la responsabilidad de crear confusión con la situación de la fragmentación de esta marca, cuando la propia Sentencia recoge que esto fue debido a que “en el año 1999, tras una intervención de las autoridades europeas de competencia,

para evitar la potencial posición de dominio, el titular originario de la marca Schweppes (Cadbury Schweppes) alcanzó un acuerdo con Coca Cola Enterprises (en adelante Coca Cola), por el cual se produjo una fragmentación de la marca “Schweppes”, pues a partir de entonces concurrieron el Grupo Schweppes y el Grupo Coca Cola como titulares de la marca Schweppesschweppes en diversos estados miembros del Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE)”²¹. Es decir, la fragmentación no fue debida a una actuación unilateral y voluntaria de los titulares de la marca fragmentada, sino que su original titular tuvo que venderla para fragmentarla por imposición de las autoridades de competencia de la UE.

En cualquier caso, el hecho de permitir que la existencia de una confusión entre dos marcas nacionales, basada en conductas autónomas de los titulares de las marcas paralelas llevadas a cabo en el ámbito territorial que les corresponde, pueda comportar la pérdida del derecho a ser indemnizado en caso de infracción en otro territorio independiente, vulnera los principios más básicos del Derecho de marcas.

A tal efecto, conviene recordar que los títulos nacionales en materia de marcas no sólo son territoriales, sino también independientes entre sí. Por este motivo, supeditar la posibilidad de que el perjudicado pueda ser resarcido por los daños y perjuicios sufridos en caso de que la marca paralela del otro titular invada de forma ilícita su territorio exclusivo a la inexistencia de confusión entre estas marcas paralelas conlleva, a la postre, eliminar cualquier tipo de interdependencia entre los registros nacionales y traspasar las fronteras de la territorialidad de las marcas.

Esperemos que en las Sentencias venideras de nuestro Tribunal Supremo se siga la senda de los verbos “*ampliar*” y “*respetar*”, citados al inicio de estas líneas, para que no sean reemplazados por los más tacaños de “*limitar*” y “*exonerar*”.

21. Fundamento de Derecho Primero, ordinal 1.

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA 1ª) DE 27 DE ENERO DE 2022 EN EL ASUNTO ECOFOREST

Fecha de recepción: 7 julio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
13 julio 2022.

ADRIÁN CRESPO VELASCO
ABOGADO DE CLIFFORD CHANCE

RESUMEN

El artículo analiza la Sentencia de 27 de enero de 2022 del Tribunal Supremo español en el asunto Ecoforest, relativo a una acción reivindicatoria de patente y acciones de competencia desleal por violación de secretos y aprovechamiento en beneficio propio de la infracción contractual ajena. El artículo examina críticamente esta resolución y sus consecuencias prácticas para los proyectos de investigación y desarrollo en España.

69

PALABRAS CLAVE

Propiedad de patentes; derecho a una solicitud de patente; Spinnturbine II.

ABSTRACT

This publication analyses the Judgment of the Spanish Supreme Court dated 27 January 2022 in the Ecoforest case, which dealt with a patent ownership claim and unfair competition actions for breach of trade secrets and unfair exploitation of a contractual breach by a third party. The article assesses the decision from a critical point of view and explains its practical consequences for research and development projects in Spain.

KEYWORDS

Patent ownership; entitlement to a patent application; Spinnturbine II.

1. INTRODUCCIÓN

Al contrario de lo que sucede con los derechos de marca, las acciones reivindicatorias de patente son un fenómeno muy infrecuente en España. Por tanto, la Sentencia de 27 de enero de 2022 del Tribunal Supremo (Sala 1ª)¹ del asunto *Ecoforest* (en adelante, la “*Sentencia*”) está llamada a convertirse en el referente jurisprudencial en la materia y, además, a clarificar la relación no siempre sencilla entre acciones reivindicatorias al amparo de la Ley de Patentes² y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, la “LCD”).

Este comentario pretende explicar breve y críticamente la Sentencia y proporcionar algunas orientaciones básicas acerca de su impacto para inventores, empresas y abogados especializados en aspectos transaccionales de la Propiedad Industrial.

2. LA SENTENCIA DEL ASUNTO *ECOFOREST*

2.1. Antecedentes de hecho y procesales

La entidad demandante era la sociedad ICMA Sistemas, S.L. (“ICMA”), que es un fabricante de bombas de calor geotérmicas. Las demandadas eran las sociedades Ecoforest Geotermia, S.L. y Bio Ecoforest, S.L. (a las que me referiré simplemente como “*Ecoforest*”) y, además, una persona física a la que denominaremos “*D. Vicente*”. Esta persona era esposo de la fundadora de *Ecoforest*.

Entre los años 2007 y 2012, la demandante ICMA celebró tres acuerdos distintos de investigación y desarrollo (I+D) con la Universidad de Vigo. Los correspondientes proyectos fueron financiados por ICMA y parcialmente subvencionados por la Xunta de Galicia. Dos de estos proyectos (concretamente, el segundo y el tercero) fueron dirigidos por D. Vicente. El segundo proyecto llevaba por título “*Diseño y desenvolvimiento experimental de un prototipo de bomba de calor geotérmica de alta eficiencia energética*” y se desarrolló entre julio de 2009 y julio de 2011.

El 5 de octubre de 2012 –justo después del fin del tercer proyecto–, una de las dos sociedades demandadas solicitó la patente española ES 2.453.740 (“ES ‘740”), que fue concedida en 2014. Esta patente tiene por objeto un sistema de producción de agua caliente sanitaria (ACS) en bombas de calor y sistemas de aire acondicionado. Sus dos inventores no eran otros que el

1. Recurso núm. 4849/2018; Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo; ECLI:ES:TS:2022:206.

2. Por razones temporales, la Sentencia aplica la antigua Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante, “*Ley de Patentes*”). Ahora bien, la conclusión sería exactamente la misma bajo la Ley actualmente vigente (el artículo 10 sigue siendo el mismo).

mencionado D. Vicente y otra persona, a la sazón director general del grupo *Ecoforest*.

En esta tesitura, ICMA interpuso ante los Juzgados de Mercantil de Pontevedra las siguientes dos acciones:

- a) Una acción reivindicatoria de la titularidad de la patente al amparo del artículo 10 de la Ley de Patentes.
- b) Una acción de competencia desleal al amparo de varios preceptos de la LCD: los artículos 4 (la “*cláusula de cierre*”), 6 (actos de confusión), 11.2 (actos de imitación), 12 (explotación de la reputación ajena), 13 (violación de secretos) y 14 (aprovechamiento en beneficio propio de la infracción contractual ajena).

La demanda fue desestimada *in toto* mediante Sentencia de 6 de febrero de 2017 del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, confirmada en apelación mediante Sentencia de 7 de septiembre de 2018 de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª). En síntesis, la Audiencia Provincial consideró que las bombas de calor para la producción de ACS comercializadas por *Ecoforest* presentaban diferencias sustanciales respecto del prototipo resultante de los proyectos de investigación; diferencias que permitían inferir que dichas bombas no derivaban del prototipo. Según los hechos dados por probados por la Audiencia, las similitudes se corresponderían únicamente con aspectos secundarios, supuestamente no relevantes y conocidos en el estado de la técnica.

Frente a esta resolución, ICMA interpuso recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

71

2.2. Argumentos de las partes

Para comprender mejor la Sentencia es conveniente detenerse con cierto detalle en los argumentos sustantivos de las partes.

El primer argumento de ICMA (demandante-recurrente) fue que la Audiencia *a quo* habría vulnerado el artículo 10 de la Ley de Patentes, relativo a la acción reivindicatoria. Según ICMA, la Audiencia habría comparado los respectivos productos de las partes (es decir, el prototipo de ICMA y las bombas geotérmicas comercializadas por *Ecoforest*) en lugar de plantear la comparación entre el prototipo y el sistema reivindicado en la patente.

Ecoforest negó la relevancia de lo anterior. Según las demandantes-recurridas, la comparación entre el prototipo resultante de los proyectos de I+D y el objeto de las reivindicaciones de la patente llevaría a la conclusión de que *Ecoforest* había solicitado una patente respecto de una invención distinta. Por tanto, ICMA no ostentaría la titularidad sobre la patente ES ‘740.

En segundo lugar, la recurrente alegó que la Audiencia Provincial de Pontevedra habría vulnerado varios preceptos de la LCD; en concreto los artículos 4 (la “*cláusula de cierre general*” que prohíbe comportamientos objetivamente contrarios “*a la buena fe*”), 13 (revelación de secretos) y 14.2 (aprovechamiento en beneficio propio de la infracción contractual ajena). Según ICMA, la Audiencia *a quo* había desestimado las acciones de competencia desleal a partir de la premisa, previamente dada por buena, de que *Ecoforest* no habría “*copiado*” el prototipo emanado del proyecto de I+D capitaneado por D. Vicente. Ahora bien, la Audiencia tendría la obligación de analizar en detalle los requisitos específicos de los artículos 13 y 14 de la LCD. Además, según ICMA, la Audiencia se habría equivocado al apreciar que el comportamiento de D. Vicente no fue contrario a las exigencias objetivas de la buena fe pues, en opinión de la recurrente, se habría apropiado de los resultados de los proyectos de I+D y los habría derivado a su esposa, que era la fundadora de *Ecoforest*.

2.3. El análisis sobre la acción reivindicatoria

El Tribunal Supremo se pronuncia en primer lugar sobre la acción reivindicatoria. En este sentido, la Sentencia reconoce que, con carácter general, la Audiencia Provincial de Pontevedra se equivocó al plantear el análisis como una comparación entre el prototipo de ICMA resultante de los proyectos de I+D y el producto “*real*” que el grupo *Ecoforest* comercializaba en el mercado. Antes bien, según el Tribunal Supremo, los términos correctos del análisis son –como defendía la demandante– una comparación entre el prototipo de ICMA y la invención objeto de la solicitud de patente de *Ecoforest*.

Creo que este razonamiento es a todas luces un acierto. De hecho, en mi opinión, resulta sorprendente que la Audiencia *a quo* se alinee con *Ecoforest* en este punto. Obviamente, mediante la acción reivindicatoria se pretende dirimir si un sujeto X (bien un inventor o, generalmente, quien tiene un derecho contractual sobre la invención) es titular de la patente o solicitud de patente de un tercero Y. Por tanto, es la realidad registral inscrita por Y en el registro lo que marca el perímetro y objeto del análisis y no el producto (esto es, la realización industrial) que el tercero Y pueda tener en el mercado. A este respecto, piénsese que dicho tercero Y puede estar comercializando una variación de la invención patentada o, sencillamente, no comercializar nada que tenga que ver con la invención. Así las cosas, la Sentencia falla que:

“Por otra parte, conviene aclarar que la acción reivindicatoria presupone que el demandante se arroga la condición de titular legítimo de la invención patentada, por lo que debe acreditar ese título legítimo sobre esa misma inven-

ción patentada. Y el juicio sobre su procedencia conlleva que deba analizarse la invención tal y cómo ha sido patentada, con todas sus características técnicas, no sólo los elementos caracterizadores, ni mucho menos sólo las características que se pudieran considerar más novedosas. No en vano la estimación de la acción reivindicatoria supone atribuir esa misma invención ya patentada al demandante”.

Sobre esta premisa correcta, la Sentencia pasa a comparar el prototipo de ICMA y la patente ES ‘740. Pues bien, el recurso carece de efecto útil, porque el Tribunal Supremo llega no obstante a la misma conclusión alcanzada por la Audiencia *a quo*, en la medida en que entiende que el prototipo desarrollado por D. Vicente y la Reivindicación 1 de ES ‘740 son distintos. La Sentencia advierte que la Reivindicación 1 especifica una serie de características técnicas ausentes en el prototipo y que suponen “*elementos novedosos y diferenciadores importantes*”. La Sentencia destaca –con remisión a la prueba pericial de designación judicial– una serie de diferencias técnicas ya apreciadas por la Audiencia *a quo* tales como:

- a) Aunque ambos sistemas disponen de un serpentín interior que circula por el depósito de ACS a fin de transferir calor al agua de consumo (ACS) (i.e. el agua que sale por la ducha o el fregadero), por el interior del serpentín del prototipo circula gas caliente procedente directamente del compresor. En cambio, en el sistema reivindicado por la patente ES ‘740, por el serpentín circula agua procedente de un intercambiador adicional de calor.
- b) El sistema de la patente dispone de un circuito cerrado de agua con bomba de recirculación inexistente en el prototipo.
- c) El sistema de la patente dispone de un intercambiador de calor adicional.
- d) Algunas otras diferencias menores.

(El Tribunal Supremo admite que, formalmente, la Audiencia *a quo* detectó estas diferencias respecto del producto de Ecoforest pero que, no obstante “*el resultado de la comparación sería el mismo si se refiriera a la invención patentada*»).

A este respecto, la Sentencia destaca que la prueba pericial de la actora incuriría en un error de planteamiento, pues no demuestra que todas y cada una de las características técnicas de la Reivindicación 1 estuviesen presentes en el prototipo de ICMA, sino únicamente aquellas “*novedosas*”, es decir, no comprendidas ya en el estado de la técnica. La actora negaba relevancia al resto de características comunes a las bombas de calor ya conocidas anteriormente. La Sentencia afirma en este sentido:

“El planteamiento es inadecuado porque, como no todas las características técnicas de la invención patentada en la reivindicación 1 estaban en el proto-

tipo resultado de los trabajos de investigación, se centra en resaltar que aquello en lo que coinciden es donde radicaría la novedad y en lo que no coinciden no habría novedad o actividad inventiva. No se trata de juzgar la novedad y la actividad inventiva de la invención patentada, sino si su titularidad debería corresponder a ICMA por ser el resultado de los trabajos de investigación, y como hemos advertido, eso presupone que la invención como tal, con todas sus características técnicas y no sólo con alguno de sus elementos caracterizadores, fue el resultado de aquellos trabajos de investigación. Al no haberse constatado este presupuesto, se aprecia correctamente desestimada la acción reivindicatoria”.

Sobre este párrafo, una observación preliminar: deduzco que la Sentencia acepta la premisa fáctica del perito de la demandante, que defendía que había coincidencia entre los elementos novedosos del prototipo y de la patente. Lo advierto en la medida en que, en segunda instancia, la Audiencia *a quo* había dado por probado lo contrario: que las *“similitudes se corresponderían únicamente con aspectos secundarios, supuestamente no relevantes y conocidos en el estado de la técnica”*.

Partiendo de esta premisa fáctica, considero que éste es un aspecto debatible de la Sentencia. Al exigir una identidad absoluta entre el prototipo de ICMA y la patente, más allá de aquellas características que confieren novedad y actividad inventiva al objeto de la patente, el Tribunal Supremo fija un baremo muy estricto –quizás demasiado estricto– para las acciones reivindicatorias. Ello es así porque, en la práctica, se podría abrir la veda a que terceros *“usurpasen”* el esfuerzo inventivo de otros simplemente tomando el *“núcleo inventivo”* de sus inventos y sencillamente especificando en la reivindicación de patente otras características técnicas que ya forman parte del estado de la técnica, a fin de escapar a la acción reivindicatoria. Piénsese que, en la mayoría de ocasiones, un prototipo –precisamente en tanto que prototipo– sólo busca demostrar la viabilidad técnica de un componente o componentes concretos de un invento y, por ende, no incorpora un conjunto de otras características técnicas obvias y/o inevitables y que, posteriormente, se especificarán en el texto de la patente (por ejemplo, en el preámbulo de la primera reivindicación, a modo de características no delimitativas). Ahora bien, ello no debería ser una patente de corso para que los terceros se apropien del esfuerzo intelectual del inventor, que ha consistido en proporcionar una o varias características novedosas o inventivas.

Así las cosas, si esta doctrina de nuestro Tribunal Supremo se aplicase ciegamente y sin la necesaria mano izquierda, no sería difícil concebir potenciales situaciones abusivas. Por ejemplo, imaginemos un proyecto de investigación para el desarrollo de nuevos tejidos técnicos para ropa de montaña. Los investigadores producen muestras del tejido experimental –caracterizado por una nove-

dosa mezcla de fibras X e Y en una proporción Z— y los someten a pruebas de transpiración e impermeabilidad en laboratorio, pero no llegan a fabricar ninguna prenda con ellos. Posteriormente, un tercero patenta prendas con exactamente el mismo tejido, de modo que la reivindicación de la patente proteja *“Prendas de vestir fabricadas con tejido, en donde dicho tejido está conformado de fibras X e Y en una proporción Z”*. Evidentemente, el objeto de la reivindicación (la prenda) no es idéntico al prototipo (un trozo de tela), pero es evidente que se habría producido una usurpación clara del mérito inventivo, que reside en las características técnicas de la tela, y no en fabricar una camiseta o unos pantalones con ella.

Precisamente para conjurar este riesgo, el criterio que inspira la jurisprudencia en otros países de nuestro entorno, tal como Alemania, es otro distinto. Véase por ejemplo el comentario BENKARD³:

“El requisito para la acción [reivindicatoria] es una invención culminada por parte del demandante, BGH GRUR, 71, 210, 212 y la identidad de la invención del demandante con el objeto de la solicitud o de la patente [del demandado], BGH GRUR 71, 210, 212; es decir, deben coincidir en su problema y en su solución, que deberán determinarse objetivamente a la vista de la solución real de los problemas técnicos, BGHZ 78, 358, 363 y ss. — Spinnurbine II. En caso de falta de coincidencia de los objetos, la acción reivindicatoria podría no obstante estar justificada si lo apropiado divulga al experto medio en la materia un principio de solución técnica general, del cual la solicitud de patente litigiosa es solamente una realización concreta a la que puede llegarse sin mayor esfuerzo, BGHZ 78, 358, 363 y ss. — Spinnurbine II. Aquellas modificaciones en el marco del conocimiento general común que dejan incólume el núcleo de la invención son asimismo irrelevantes; vid. BGHZ 78, 358, 363 y ss. — Spinnurbine II.

75

En este sentido, conviene detenerse brevemente en la referencial Sentencia del asunto *Spinnurbine II* (*“telar rotatorio II”*) del Tribunal Federal de Alemania⁴, equivalente a nuestro Tribunal Supremo. En aquel caso, demandante y demandadas —entre ellas un instituto de investigación— colaboraron durante años en el desarrollo de telares y, posteriormente, litigaron en torno a la titularidad de una patente solicitada por el instituto de investigación demandado. La demandante acusaba a las demandadas de haber solicitado una patente basada en una invención que la demandante le habría comunicado en una reunión, entregándole un dibujo.

3. BENKARD, Patentgesetz. C.H. Beck, 2015. § 8, ordinal 21. Traducción propia del autor. Énfasis en el original.

4. Sentencia del Tribunal Federal Supremo (Sala X de lo civil) de 11 de noviembre de 1980, X ZR 58/79.

En casación, el Tribunal Federal dio la razón a la demandante, observando que, si bien existían diferencias entre la solicitud de patente y el dibujo, ello no era óbice para la acción reivindicatoria. Precisamente, el Tribunal Federal reprochó expresamente al tribunal *a quo* (el Tribunal Regional Superior de Karlsruhe) haber pasado por alto que “*las comunicaciones de la demandante en absoluto comprendían todavía todas las particularidades constructivas que han sido determinadas en la solicitud de patente*”, como –según decíamos– es habitual en los prototipos. Finalmente, el Tribunal Federal fijó la siguiente máxima, que sigue siendo vigente en Alemania⁵:

“b) Si no hay una coincidencia objetiva entre la solución apropiada y la invención para la cual el apropiador solicita la patente, la acción reivindicatoria del dañado por la apropiación estará no obstante justificada si lo apropiado divulga al experto medio en la materia un principio de solución técnica general, del cual la solicitud litigiosa es solamente una realización concreta a la que puede llegarse sin mayor esfuerzo”.

Lógicamente, si se diese el caso de que el “*apropiador*” (por no llamarlo “*usurpador*”) ha añadido a su solicitud de patente o patente características novedosas e inventivas de las que él es inventor, estaríamos ante un supuesto de co-titularidad y, por ende, el demandante podría exigir ser declarado como co-titular de la patente o, en su caso, exigir la división de la patente (en caso de existir una multiplicidad de invenciones y ser técnicamente divisible la patente)⁶.

2.4. El análisis sobre las acciones de competencia desleal

Pasando a las acciones de competencia desleal, el recurso de casación se refería únicamente a la infracción de los artículos 4, 13 y 14.2 de la LCD (cláusula de cierre, violación de secretos y aprovechamiento en beneficio propio de la infracción contractual ajena, respectivamente).

La Sentencia empieza recordando que en el periodo de autos todavía no había entrado en vigor la actual Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. Por tanto, resultaba de aplicación el artículo 13.1 de la LCD en su redacción original⁷.

Acto seguido, la Sentencia expone que la Audiencia *a quo*, pese a la ausencia de un análisis sistemático de los requisitos de dicho precepto, dio la respuesta

5. *Ibid.* Traducción propia del autor.

6. *Ibid.*, ordinales 25 y ss.

7. “1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14”.

correcta. Según el Tribunal Supremo, desde el momento en que la Audiencia había apreciado –correctamente– que la bomba de calor de *Ecoforest* no era idéntica al prototipo de ICMA, tampoco cabía entender que D. Vicente hubiese sustraído y por tanto explotado secreto alguno. Asimismo, siguiendo la misma lógica, tampoco existiría aprovechamiento alguno por las sociedades *Ecoforest* de una infracción contractual por parte de D. Vicente y, por ende, ilícito *ex artículo* 14.2 de la LEC.

Finalmente, el Tribunal Supremo se ocupa en gran detalle del artículo 4 de la LCD, concluyendo que no hay nada que reprochar ni a D. Vicente ni a *Ecoforest*. A este respecto, la Sentencia desarrolla los siguientes razonamientos:

- a) La involucración de D. Vicente en el proyecto relevante finalizó en julio de 2011 y el prototipo se presentó en octubre de 2011.
- b) *Ecoforest* se constituyó en enero de 2012, con participación de la esposa de D. Vicente.
- c) Según hemos expuesto *supra*, el Tribunal Supremo entiende que, aunque ambos sistemas –el prototipo de ICMA y la bomba de *Ecoforest*– comparten un funcionamiento técnico común que los diferencia de otros sistemas, el sistema patentado por *Ecoforest* tendría, además, otras características técnicas que lo diferenciarían del prototipo.

Así las cosas, el Tribunal Supremo concluye que no hay conducta desleal, desgranando el siguiente razonamiento en los tres párrafos finales de la Sentencia, que merecen ser reproducidos íntegramente:

“Si el prototipo de ICMA, como entiende la propia demandante, es el resultado de los trabajos del segundo grupo de investigación y afloró en octubre de 2011, el hecho de que la demandada, con la intervención del Sr. Vicente, haya elaborado otro sistema distinto y, a la postre más exitoso, que aflora un año más tarde, pues en octubre de 2012 se solicita de patente, no supone que necesariamente se haya apropiado indebidamente del resultado de la investigación.

El haber intervenido el Sr. Vicente, como profesor universitario, en el proyecto de investigación ineludiblemente habrá contribuido a mejorar sus conocimientos sobre lo que era objeto de investigación. Si bien constituiría una actuación desleal apropiarse del resultado del grupo de investigación, que no ha ocurrido en este caso, no lo es que, una vez concluido el proyecto y después de que ICMA hubiera realizado el prototipo resultado de esos trabajos de investigación, el Sr. Vicente con otra compañía hubiera desarrollado otro sistema distinto, y para ello haya empleado conocimientos adquiridos en los trabajos de investigación.

Podría no ser muy clara la línea divisoria entre apropiarse del resultado de la investigación y el empleo de los conocimientos que necesariamente adquiere quien interviene en esos trabajos de investigación para realizar a continua-

ción, otro prototipo de bomba de calor geotérmica cuya comercialización en el mercado entra en competencia con la bomba resultado del grupo de investigación. Pero en el presente caso, si nos ajustamos a la conducta denunciada en la demanda y al resultado apreciado en la instancia a partir de los informes periciales, la conducta de las demandadas no habría incurrido en el ilícito concurrencial denunciado, pues no habría habido una apropiación indebida del esfuerzo ajeno, y sí un aprovechamiento lícito de la formación adquirida por la participación en el grupo de investigación”.

En mi opinión, el Tribunal Supremo acierta de lleno al afirmar que no es clara la línea divisoria entre *“apropiarse del resultado de una investigación”* y *“emplear conocimientos necesariamente adquiridos durante el trabajo de investigación”*. Se trata de una indudable zona gris, que sólo puede delimitarse a la vista de la prueba concreta de cada caso (que, por otra parte, los lectores ajenos al litigio y a su material probatorio completo difícilmente vamos a poder conocer en detalle). Así pues, es complicado enjuiciar críticamente –en un sentido u otro– si, dentro de ese ámbito de lo debatible, la Sentencia del asunto *Ecoforest* ha alcanzado un equilibrio virtuoso. Personalmente, si aceptamos la premisa fáctica expresada *supra* (esto es, que el prototipo y la posterior patente coincidían en las características novedosas de aquel), el criterio de la Sentencia me suscita dudas, pues en la práctica parece equiparar el *“reaprovechar”* características técnicas muy concretas de un prototipo (y que precisamente son novedosas e inventivas) con la inevitable adquisición *“orgánica”*, gradual e inevitable de un *know how* en el decurso de una investigación. Ambas son dimensiones jurídicas y técnicas conceptual y cualitativamente distinguibles. Dicho esto, insisto en que resulta aventurado expresar una opinión rotunda sin haber tenido acceso a la prueba de autos.

3. IMPLICACIONES FUTURAS DE ESTA DOCTRINA

En síntesis, es sin duda de aplaudir que el Tribunal Supremo haya corregido el criterio claramente erróneo de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que había entendido que el análisis era el de prototipo frente a producto, y no del prototipo frente a patente. Sin embargo, considero que el Tribunal Supremo podría haberse excedido al plantear un análisis extremadamente estricto de la acción reivindicatoria, que pasa por una identidad plena entre el prototipo y todas las características técnicas de la Reivindicación 1 de la patente. En mi opinión personal, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Federal de Alemania arriba expuesta, probablemente sería más acertado analizar si el tercero solicitante de la patente ha reivindicado o no en la patente no aquellas características novedosas e inventivas del prototipo, independiente de aquellas otras

que puedan aparecer en las reivindicaciones y que ya se conocían en el estado de la técnica.

En cuanto a las acciones de competencia desleal, la casuística del asunto impele a evitar conclusiones apresuradas en un sentido u en otro y, probablemente, los Juzgados llamados a resolver otros asuntos de (supuesta) vulneración de secretos deberán ser cautos en la extrapolación apresurada del criterio del Tribunal Supremo. Se trata sin duda de un terreno de casuística pantanosa y que exige usar un pincel muy fino.

Por otra parte, los abogados especialistas en aspectos transaccionales de la Propiedad Industrial y que asesoren a patrocinadores de proyectos de investigación y a participantes de *joint ventures* o similares, deben tomar buena nota de esta doctrina y adoptar medidas de buena técnica contractual para mitigar sus riesgos.

Por ejemplo, ahora más que nunca, los contratos deben regular con máxima precisión y detalle el denominado *foreground IP*, esto es, los derechos sobre los resultados de la investigación. Sin duda alguna, éste es el aspecto crítico de todo contrato de patrocinio de I+D, pero la Sentencia del asunto *Ecoforest* agudiza aún más la necesidad de ser especialmente cuidadoso.

Por ejemplo, el patrocinador puede blindarse especificando que le pertenecerán en todo caso los derechos sobre solicitudes de patentes que reivindiquen características técnicas que confieran patentabilidad y que ya estén plasmadas en los entregables confidenciales del proyecto. En esta línea, también es importante que se protejan específicamente derechos de autor sobre los entregables como tales (planos, informes, presentaciones, etc.) y, asimismo, medidas de confidencialidad y restricción de uso respecto de los mismos. En efecto, una adecuada gestión de los entregables, aun con todas sus limitaciones, es una forma relativamente sencilla de minimizar riesgos para el patrocinador del proyecto, ya que traza una línea más visible entre el *know how* intangible adquirido por los investigadores y los materiales tangibles que podrían ser indebidamente apropiados en un momento posterior. Asimismo, debe gobernarse el llamado *postground IP* —es decir, las creaciones posteriores a la conclusión de la investigación— a fin de delimitar estrictamente el reaprovechamiento posterior por los investigadores de *know how* adquirido en el transcurso del proyecto. En mi experiencia profesional, existen modelos contractuales muy sofisticados en la contratación internacional pero, sin embargo, muchos contratos que se manejan en el día a día en España —particularmente con universidades, hospitales y otras entidades del sector público— a menudo son de escaso refinamiento técnico-jurídico. En comparación con algunas otras jurisdicciones, existe poca cultura de la propiedad industrial transaccional en España y tenemos margen de mejora.

Además, podría valorarse la inclusión de cláusulas de no competencia que obliguen al investigador principal a título particular.

En suma, la Sentencia del asunto *Ecoforest* es bifronte: por un lado, fija unas reglas para navegar futuras acciones reivindicatorias de patente y de competencia desleal, lo que sin duda es bienvenido; por otro, llama a la prudencia y a hilar fino contractualmente en el contexto de proyectos de investigación patrocinados y/o conjuntos.

EL CASO THERMOMIX®, UNA VIBRANTE BATALLA DE IDA Y VUELTA

Fecha de recepción: 1 julio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
17 julio 2022.

LAURA CANTERO RANGEL
HOYNG ROKH MONEGIER

RESUMEN

Se analiza el popularmente conocido como caso Thermomix®, originado a raíz de las acciones por infracción de patente iniciadas por la mercantil alemana Vorwerk, propietaria del famoso robot de cocina, contra Lidl Supermercados por la comercialización de su propio robot de cocina competidor, Monsieur Cuisine Connect. A través del estudio de las dos Sentencias recaídas en el procedimiento hasta la fecha, tanto en primera instancia como en apelación, navegaremos por las particularidades de un asunto que aborda múltiples cuestiones de interés desde la perspectiva del Derecho de patentes, cuyas diferentes lecturas por el Juzgado de lo Mercantil N.º 5 y la Audiencia Provincial, ambos de Barcelona, han desembocado en una completa inversión de la tornas en la suerte de los litigantes en uno de los casos de patentes con mayor repercusión social y mediática en nuestro país de los últimos tiempos.

81

PALABRAS CLAVE

Patente; materia añadida; actividad inventiva; método problema-solución; ámbito de protección; interpretación de las reivindicaciones; Thermomix.

ABSTRACT

We analyse the popularly known as Thermomix® case, which stemmed from the patent infringement actions brought by the German company Vorwerk, owner of the famous food processor, against Lidl Supermarkets for the marketing of its own competing food processor, Monsieur Cuisine Connect. Through the study of the two judgments handed down in the proceedings to date, both in first instance and on appeal, we will navigate through the particularities of a case that addresses multiple issues of interest from the perspective of patent law, whose different readings by Commercial Court No. 5 and the Provincial Court, both in

Barcelona, have led to a complete reversal of the litigants' fortunes in one of the patent cases with the greatest social and media repercussions in our country in recent times.

KEYWORDS

Patent; added subject-matter; inventive step; problem-solution approach; scope of protection; claim construction; Thermomix.

1. INTRODUCCIÓN

Quienes nos dedicamos al complejo mundo de las patentes y a los litigios que se suscitan en esta particular área del Derecho rara vez vemos cómo los ecos de nuestro trabajo alcanzan o suscitan el interés de personas ajenas a nuestra especializada práctica, teñida en cierto modo de un halo de complejidad y de intangibilidad que hace que, pese a ser innata a prácticamente todo aquello que nos rodea, ante la omnipresencia de la tecnología en nuestras vidas en sus más variadas formas, se percibe desde fuera de los círculos dedicados a la materia con un cierto grado de incomprensión, de extrañeza, o de remota curiosidad en el mejor de los casos.

Esa barrera en apariencia infranqueable ha sido incontestablemente rota en pedazos por el popularmente conocido como *caso Thermomix®* que en tiempos recientes se ha dilucidado ante los Juzgados y Tribunales de Barcelona. La disputa entre las compañías *Vorwerk & Co. Interholding GmbH* (“*Vorwerk*”) y *Lidl Supermercados, S.A.* (“*Lidl*”) en torno a los derechos de patente de la primera sobre la invención implementada en su afamado robot de cocina *Thermomix®*, contra la conocida como su versión competidora de bajo coste, el robot *Monsieur Cuisine Connect* comercializado por *Lidl*, ha acaparado excepcionalmente buena parte de las páginas de información y debates jurídicos en los últimos tiempos y, rompiendo todos los moldes, también ha impregnado las conversaciones a pie de calle. De repente lo intangible tenía forma reconocible, y estaba en nuestras cocinas.

En el presente artículo repasaremos cuál ha sido el devenir de este mediático conflicto hasta la fecha a través del análisis de la Sentencia dictada el 19 de enero de 2021 en la primera instancia de la batalla, de resultado favorable a las pretensiones de *Vorwerk*, y en la que se resolvió el carácter infractor del *Monsieur Cuisine Connect*, y su confrontación con la Sentencia emitida en apelación apenas un año después, el 13 de enero de 2022, que en un giro de ciento ochenta

grados culminaría con la declaración de nulidad de la patente de *Vorwerk* sobre la *Thermomix*®.

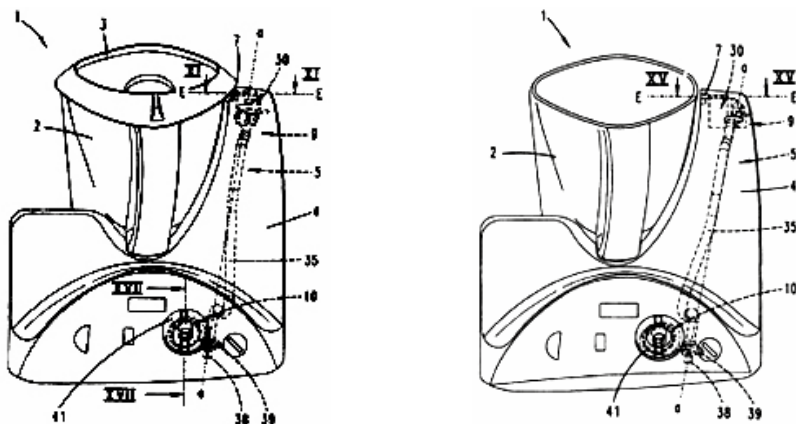
2. BREVE RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO

El 14 de junio de 2019 *Vorwerk* interpuso demanda de juicio ordinario ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona ejercitando acciones por infracción de patente contra Lidl, denunciando en esencia la vulneración de sus derechos de exclusiva derivados de su patente europea EP 1269898 (en lo sucesivo “*Patente ES’589*” o “*la Patente*”), titulada en español “*Máquina de cocina*”, solicitada el 27 de junio de 2002 con fecha de prioridad de 29 de junio de 2001. La Patente fue validada en España en el año 2008 como patente española ES 2301589, y la invención objeto de la misma, como se ha apuntado en la introducción, se implementa en el conocido robot de cocina *Thermomix*®, fabricado y comercializado por la mercantil demandante.

La Patente ES’589 cuenta con ocho reivindicaciones, de las cuales sólo la reivindicación primera es independiente. En particular, dicha reivindicación 1 protege una máquina de cocina caracterizada del siguiente modo:

1. Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento, en donde, además, el vaso de agitación (2) y/o la tapa (3) se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación, y en donde, debido al giro del vaso de agitación (2) y/o de la tapa (3), se acciona un interruptor eléctrico (46) que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control (42), caracterizada porque la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada, y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor, pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.

Sin perjuicio del carácter no limitativo de los dibujos incluidos en la patente, resulta interesante reproducir a meros efectos ilustrativos las Figuras 10 y 14 de la Patente ES’589 para facilitar el entendimiento de la invención objeto de la misma y visualizar algunos de los elementos de la máquina de cocina que define la reivindicación 1:



Dichas figuras muestran sendas representaciones en perspectiva de una forma de realización de la máquina de cocina objeto de la invención, con la diferencia de que en la Figura 10 puede apreciarse el vaso de agitación (2) cerrado con la tapa (3), mientras que en la Figura 14 se representa el vaso de agitación sin la tapa incorporada. En ambos casos el vaso de agitación se representa inserto en la carcasa (4) que lo aloja.

En el origen de la controversia, y como fundamento mismo de las acciones ejercitadas por *Vorwerk* en su demanda, se hallaba la comercialización por parte de Lidl de un robot de cocina que *Vorwerk* consideraba infractor de la Patente ES'589. El robot de cocina en cuestión, comercializado por Lidl bajo su marca para electrodomésticos *Silvercrest*®, y denominado comercialmente *Monsieur Cuisine Connect*, se había lanzado al mercado en junio de 2018 bajo una estrategia de ventas estacionales, popularizándose pronto como una suerte de versión competidora *low cost* de la *Thermomix*®, al comercializarse por cerca de una tercera parte del precio del famoso robot de *Vorwerk*. El *Monsieur Cuisine Connect* se convirtió pronto en un producto estrella de Lidl y en un arrollador éxito de ventas cuyas unidades se agotaban a las pocas horas en cada una de sus efímeras campañas de ventas.



Monsieur Cuisine Connect (fuente: amazon.es)

Considerando quebrantados sus derechos sobre la Patente ES'589 por la explotación comercial del robot *Monsieur Cuisine Connect* por parte de Lidl –en particular, por caer dentro del ámbito de protección de su reivindicación 1 independiente, a la que se ceñía la controversia–, *Vorwerk* instó en su demanda que se declarara la existencia de la infracción de patente denunciada, así como que se condenara a Lidl:

- A cesar toda importación, almacenamiento, ofrecimiento y/o comercialización del robot *Monsieur Cuisine Connect*.
- A retirar del mercado todos los ejemplares del mismo que se hallaren en su poder o bien en manos de sus distribuidores.
- A retirar del mercado y destruir cualesquiera materiales promocionales y documentos comerciales en los que se reprodujera el citado producto.
- A abstenerse en lo sucesivo de importar, almacenar, ofrecer y/o comercializar máquinas de cocina que presentaran las características reivindicadas en la Patente ES'589.
- Al resarcimiento de los daños y perjuicios causados, así como al pago de las costas del procedimiento.

Turnada la demanda de *Vorwerk* al Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Barcelona, el 30 de septiembre de 2019 Lidl contestó a la demanda oponiéndose a ésta, negando la infracción de la Patente ES'589, y formulando también simultáneamente demanda reconvenzional ejercitando una acción de nulidad frente a la Patente ES'589 sustentada en los siguientes motivos:

- Por adición de materia, toda vez que el objeto de la reivindicación 1 excedería del contenido de la solicitud de la patente originalmente presentada.
- Por falta de novedad, al hallarse la máquina de cocina protegida por la reivindicación 1 plenamente anticipada en el estado de la técnica por la patente US 5329069 (D1 – *Braun*).
- Por falta de actividad inventiva, deducida de dos diferentes combinaciones de documentos del estado de la técnica:
 - Partiendo del citado documento D1 – *Braun* como representativo del estado de la técnica más próximo a la invención, en combinación con los documentos de patente EP 06238273 (D3 – *Philips*) y/o US 4373677 (D6 – *Matsushita*).
 - Partiendo del documento D3 – *Philips* como estado de la técnica más cercano, en combinación con D1 – *Braun* o con la patente francesa FR 2651982 (D9 – *Ronic*).

El 13 de enero de 2020 *Vorwerk* respondió en forma a la demanda reconvenzional de nulidad de patente formulada por Lidl, oponiéndose a ella, y, tras los trámites procesales oportunos, se celebró el acto del juicio los días 10 y 11 de noviembre de 2020.

3. PRIMER ASALTO: *VORWERK* PREVALECE EN LA PRIMERA INSTANCIA

Con la batalla planteada en los términos que, resumidamente, se han consignado en el apartado anterior, el 19 de enero de 2021 el Juzgado de lo Mercantil N.º 5 de Barcelona dictó Sentencia¹ poniendo fin a la primera instancia en la que, previa desestimación de la demanda reconvencional de nulidad de Lidl, acogió íntegramente las pretensiones de la demandante *Vorwerk*, inclinando la balanza en este primer tramo de la contienda a favor de la mercantil propietaria de la *Thermomix*®.

Con el fin de facilitar el seguimiento del análisis de la Sentencia de instancia a continuación, se reproduce la reivindicación 1 de la Patente ES'589 desglosada en las diferentes características técnicas que la conforman según el mismo esquema seguido por el Juzgado:

- [R1.1] Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento,
- [R1.2] en donde, además, el vaso de agitación (2) y/o la tapa (3) se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación,
- [R1.3] y en donde, debido al giro del vaso de agitación (2) y/o de la tapa (3), se acciona un interruptor eléctrico (46) que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control (42),
- [R1.4] **caracterizada** porque la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada,
- [R1.5] y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor,
- [R1.6] pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.

En la Sentencia de instancia, antes de entrar en la valoración de las posiciones de las partes en torno a las respectivas acciones ejercitadas, el Juzgado se centró en determinar cuál debía considerarse que era la **verdadera contribución de la invención** de *Vorwerk*, alcanzando la conclusión de que ésta residía en puridad en la característica R1.6 de la reivindicación 1,

1. Roj: SJM B 1/2021 - ECLI:ES:JMB:2021:1.

[R1.6] pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor, leída de manera conjunta junto con las características R1.4 y R1.5 que le preceden.

El Juzgado parte de la premisa de que en el estado de la técnica ya se conocían máquinas de cocina que presentaban las características R1.1 a R1.3 que posibilitaban un funcionamiento seguro para el usuario. Frente a esas máquinas de cocina del arte previo, el Juzgado apreció que, en el caso de la máquina de cocina de la Patente de *Vorwerk*, la clave de la invención residía en el hecho de ésta además proporciona circuitos que permiten que los dispositivos de agitación y de pesada funcionen de manera independiente el uno del otro, a juzgar por lo expuesto en la descripción de la Patente:

«En vista del estado citado de la técnica, la invención se plantea el problema de indicar una máquina de cocina que, de la manera conocida, sea segura en su funcionamiento, pero que, no obstante, esté configurada en forma ventajosa.

Este problema se resuelve con el objeto de la reivindicación 1, en la que se consigna que, debido a la maniobra del interruptor, se libera el circuito de mando correspondiente al mecanismo agitador, pero el circuito de mando correspondiente al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.»

(col. 1, l. 44-55 de la Patente ES'589; subrayado añadido).

Así, en la máquina según la invención de *Vorwerk*, el sistema de pesada es independiente del interruptor que se activa cuando se fija el vaso de agitación y se asegura la tapa del mismo, o lo que es lo mismo, la operabilidad del interruptor asociado al mecanismo de agitación no afecta al mecanismo de pesada. De este modo, determina el Juzgado, esa independencia entre ambos sistemas permite que el usuario pueda pesar alimentos sobre la tapa del vaso de agitación independientemente de que el mecanismo de agitación esté en funcionamiento o no, con la sola condición de que la máquina esté conectada a una fuente de alimentación. Ahí reside, según dictamina el Juzgado, la ventaja de la máquina de *Vorwerk* sobre el estado de la técnica.

3.1. Primera instancia: adición de materia

Hecha la anterior precisión, la Sentencia de instancia se adentra en el análisis, en primer lugar, de los argumentos de nulidad de Lidl planteados en su demanda reconvencional frente a la Patente, empezando por el abordaje del vicio de materia añadida denunciado por la demandada reconviniente.

Lidl había esgrimido que la nulidad por adición de materia de la reivindicación 1 de la Patente ES'589 se debía a que las características R1.4 y R1.5 entrañaban una ampliación de la materia originalmente divulgada en la solicitud de patente inicial.

En lo referente a la característica R1.4,

[R1.4] caracterizada porque la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o bati-dor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada, (subrayado añadido)

Lidl había defendido que la descripción original de la solicitud de patente no divulgaba ni ofrecía soporte para que el dispositivo de pesada estuviera controlado por un circuito de mando, como tampoco contemplaba ni respaldaba que ese circuito de mando formara parte de la tarjeta de control.

En el pasaje relevante de la descripción de la solicitud de la Patente en el que Lidl basaba su razonamiento se disponía lo siguiente (en su traducción al español reproducida en la Sentencia):

«(...) se activa un interruptor eléctrico que libera la alimentación de corriente, al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control. Por ejemplo, el circuito de la tarjeta de control que influye sobre el elemento agitador solo se alimenta cuando se activa el interruptor. Un circuito opcional para un calentador también puede ser activado por vía de un interruptor. Por otro lado, las funciones de un posible mecanismo de peso son preferiblemente independientes de la posición del interruptor. De esta forma, es también posible pesar en un vaso de agitación sin que se cierre o sin que haya una tapa adherida. (subrayado añadido)

En opinión de Lidl, la descripción original tan sólo refería, respecto del mecanismo de pesada, que éste sería preferiblemente independiente del interruptor, y que si el solicitante hubiera querido contemplar un circuito de mando para el mecanismo de pesada, así lo hubiera explicitado del mismo modo que se contempla en la descripción para las otras funciones (agitación, calentamiento).

El Juzgado, no obstante, consideró bien fundados los contraargumentos de *Vorwerk* para descartar la adición de materia en la característica R1.4, en el entendimiento que un experto en la materia que leyera la descripción original en su conjunto derivaría directa e inequívocamente que las funciones del mecanismo de pesada a las que se refiere la descripción presuponen la existencia de un circuito de mando asociado a una tarjeta de control, al igual que en el caso de las funciones de agitación y calentamiento, de las que sí se indica expresamente su vinculación a un circuito de mando. Lo contrario, añadió el Juzgado, supondría estar ante una función de pesada desprovista de circuitos eléctricos más

propia del siglo XIX que de una máquina de cocina del siglo XXI como la que era objeto de la Patente de *Vorwerk*.

En cuanto a la característica R1.5,

[R1.5] y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor,

Lidl había alegado que representaba una generalización intermedia inadmisibles de la divulgación original incluida en la solicitud de la Patente.

En opinión de Lidl, el mismo pasaje de la descripción original reproducido anteriormente para la característica R1.4 divulgaba que el accionamiento del interruptor libera el suministro de corriente “*al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control*”, ejemplificando la descripción a continuación, como pudiendo ser accionados por el interruptor, el mecanismo agitador o un circuito de calentamiento opcional. Según Lidl, puesto la característica R1.5 únicamente refería el mecanismo agitador como afectado por el interruptor, cuando en la descripción original se señalaba que el interruptor activaría *al menos varias funciones* y, en particular, la de *calentamiento* junto con la de *agitación*, aspectos omitidos en la reivindicación, ello resultaba en una generalización intermedia de la divulgación original, al basarse la reivindicación en una selección aislada de características que en la descripción se divulgaban de manera combinada.

Sin embargo, en la Sentencia de instancia se consideró, de nuevo de acuerdo con *Vorwerk*, que no existía la generalización intermedia que Lidl denunciaba, ya que la función de calentamiento –y, por tanto, el accionamiento del interruptor para liberar el suministro de corriente a un circuito de calentamiento– se había configurado como meramente opcional en la descripción original, condición que se deducía no sólo del pasaje antes citado sino también de otros párrafos en la descripción de la solicitud presentada en los que, redundando en ese carácter opcional, se explicitaba la naturaleza “*eventual*” del elemento calentador. Por ello determinó el Juzgado que la característica R1.5 no sólo no ampliaba la materia divulgada en la solicitud original, sino que incluso restringía ésta.

3.2. Primera instancia: falta de novedad

Descartada, por tanto, la nulidad de la Patente ES’589 por adición de materia, y pasando al siguiente ataque de nulidad de Lidl, la Sentencia consideró zanjada la cuestión en torno a la supuesta **falta de novedad** de la Patente por cuanto, durante el acto del juicio, Lidl abandonó dicho ataque al reconocer su perito la ausencia en el documento D1 – *Braun*, en el que se había sustentado la falta de novedad, de la característica R1.1 de la reivindicación 1,

[R1.1] Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento, cayendo por tanto el argumento de que la invención estaba plenamente anticipada por aquel documento del arte previo.

En la Sentencia, con todo, también se valoró y se incidió en que, en cualquier caso, el documento D1 – *Braun* tampoco anticipaba la característica R1.6 de la reivindicación 1 de la Patente de *Vorwerk* en la que el Juzgado había identificado la verdadera contribución de la invención, como se indicó anteriormente. En opinión del Juzgado, dicho documento meramente describiría una máquina de cocina dotada de un dispositivo de pesada con un circuito eléctrico que permitía la operación de pesada una vez conectada la máquina a una fuente de alimentación eléctrica, pero no divulgaba lo que era en verdad la clave en la invención de *Vorwerk*: la posibilidad de pesar alimentos sobre la tapa del mecanismo agitador incluso con el vaso agitador en funcionamiento. Esta particularidad, en la que en opinión del Juzgado residía el carácter ventajoso de la invención de *Vorwerk*, no era posible en la máquina divulgada en el documento D1 – *Braun* a juzgar por la descripción de aquella patente, por lo que en todo caso la característica R1.6, en la interpretación mantenida por *Vorwerk* y acogida por el Juzgado, no se hallaba presente tampoco en el documento supuestamente anticipatorio de la invención.

3.3. Primera instancia: falta de actividad inventiva

Pasando a los diferentes ataques de falta de actividad inventiva formulados por Lidl en su reconvención, el primero de ellos, como antes se apuntó, partía precisamente como documento más cercano del estado de la técnica del documento D1 – *Braun* en el que Lidl había fundado en principio la impugnación de la novedad de la Patente.

No obstante, en la Sentencia de instancia el Juzgado descartó de plano esa primera aproximación al considerar que dicho documento, careciendo de la característica R1.1 (según admitiría el perito de Lidl), en ningún caso podía ser representativo del estado de la técnica más cercano. En la valoración del Juzgado, se argumenta que, conociéndose en el estado de la técnica máquinas de cocina con las características R1.1 a R1.3 (parte pre-caracterizadora de la reivindicación 1), no era dable que el estado de la técnica más cercano lo constituyera una máquina carente de esa característica R1.1. Pese a que la Sentencia evoca la doctrina de la Sección de Patentes del Tribunal Mercantil de Barcelona en cuya

virtud el juzgador, al aplicar el método problema-solución, y como traducción del principio de congruencia, ha de atenerse al estado de la técnica más cercano seleccionado por la parte demandante de nulidad, siendo ésta quien deba soportar en su caso las consecuencias negativas de su elección, ello no significa –según se señala en la Sentencia– que el Juzgador deba *«partir ciegamente de la propuesta de estado de la técnica más cercana que se nos hace»*, pues aun así cabe hacer la oportuna valoración de esa elección, como era el caso, si se trata de un documento muy alejado incluso del estado de la técnica descrito en la propia Patente. En definitiva, en opinión del Juzgado D1 –*Braun* no constituía un punto de partida prometedor para llegar a la invención de *Vorwerk*, lo que bastó para desestimar este primer ataque de actividad inventiva.

A lo anterior añadió el Juzgador que, en cualquier caso, también resultaba incorrecto el planteamiento del problema técnico objetivo por parte de Lidl en la siguiente etapa del método problema-solución partiendo de D1 –*Braun* como estado de la técnica más cercano. Lidl había defendido, en el marco de este primer ataque, que el problema técnico objetivo a resolver era *«cómo impedir el acceso o intervención dentro del vaso de agitación cuando está en funcionamiento»*. No obstante, el Juzgado discrepó de tal definición en el entendimiento de que no podía identificarse como problema técnico objetivo algo que ya se hallaba resuelto en el estado de la técnica, toda vez que la propia descripción de la Patente de *Vorwerk* asumía como conocidas máquinas de cocina que presentaban las características R1.1 a R1.3.

A esa crítica añadió el Juzgador que el problema técnico objetivo así definido difería del problema técnico identificado en la propia Patente ES'589, y que Lidl sí había reconocido como problema técnico objetivo en el segundo de los ataques de actividad inventiva de su demanda reconvencional partiendo del documento D3 –*Philips*, y cuya formulación correcta sería, en definitiva, *«cómo realizar la pesada de alimentos en el recipiente o vaso de agitación con independencia del estado del interruptor»*. También esa contradicción fue reprochada por el Juzgado, señalando que en principio el problema técnico objetivo debe ser el que reconoce la propia Patente, y que, en el caso de ataques alternativos, dicho problema no puede mutar en función de cuál sea el documento más cercano en el estado de la técnica del que se parta en el análisis, pues el problema técnico objetivo debe ser en todo caso siempre el mismo.

Rechazado así el primer ataque de falta de actividad inventiva, la Sentencia se centró en la segunda combinación de documentos defendida por Lidl, partiendo del documento D3 –*Philips* como estado de la técnica más cercano, en combinación con las enseñanzas de D1 –*Braun* o de D9 –*Ronic*, de nuevo siguiendo el clásico método problema-solución.

Resultaba incontrovertido, en este caso, que las diferencias entre el estado de la técnica más próximo y la invención radicaban en el hecho de que el documento D3 – *Philips* no divulgaba un circuito que afectara a un dispositivo de pesada, elemento técnico de la característica R1.4 en la Patente de *Vorwerk*, como tampoco podía divulgar, en lógica consecuencia, que dicho circuito fuera independiente de una manobra del interruptor, como se reivindica en la característica R1.6. Tampoco existía controversia en cuanto a que el efecto técnico que se deducía de tales diferencias era la posibilidad, en la máquina objeto de la invención de *Vorwerk*, de pesar los alimentos en el vaso de agitación cualquiera que fuera del estado del interruptor, al ser las funciones de pesada y de procesamiento de los alimentos independientes entre sí.

Quedando fijado el problema técnico objetivo en los términos que se han indicado al examinar el primer ataque de actividad inventiva («cómo realizar la pesada de alimentos en el recipiente o vaso de agitación con independencia del estado del interruptor»), las apreciaciones tal vez más incisivas de la Sentencia de instancia se enmarcan en la valoración del último paso en la aplicación del método problema-solución, al determinar si la invención de *Vorwerk* habría sido obvia a los ojos de un experto en la materia partiendo de las premisas anteriores, y en particular al examinar este último paso desde el prisma del test conocido como «*could-would*» (en cuya virtud, al analizar la obviedad, lo relevante no es si el experto en la materia hubiera *podido* (*could*) modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para llegar a la invención, sino si efectivamente lo *habría* (*would*) hecho, porque el estado de la técnica incitaba a ello con la expectativa de obtener alguna mejora o ventaja).

En este sentido, el Juzgado, haciéndose eco nuevamente de sus apreciaciones en el marco del análisis de falta de novedad, observó una vez más que el documento D1 – *Braun* describía una máquina de cocina provista de un dispositivo de pesada con un circuito eléctrico conectado a una fuente de alimentación eléctrica que, no obstante, no permitía pesar alimentos mientras el mecanismo agitador se hallara en funcionamiento. En lo que respecta al segundo de los documentos invocados por Lidl, D9 – *Ronic*, el Juzgado advirtió que éste describía una máquina de cocina que, además de procesar alimentos, permitía su pesada con un circuito eléctrico con dos botones, si bien estaba concebida para que la función de pesada no estuviera operativa mientras la máquina se hallase en modo de procesamiento de los alimentos. Por ello, dadas estas limitaciones en los documentos del estado de la técnica, la Sentencia de instancia terminó concluyendo que no podía deducirse la obviedad de la invención objeto de la Patente de *Vorwerk* a partir de la combinación de D3 – *Philips* con D1 – *Braun* o con D9 – *Ronic*.

Con todo, lo que el Juzgado consideró en puridad más importante para concluir el carácter inventivo y no obvio de la invención de Vorwerk fue en realidad que tanto en D1 – *Braun* como en D9 – *Ronic* «*se da por sentado y se asume como algo natural*» que los alimentos se pesan o bien antes o bien después de su procesamiento (en el caso de D1), o que la función de pesada no puede activarse mientras se procesan los alimentos (en el caso de D9), sin que en ninguno de tales documentos se planteara o ni tan siquiera se sugiriera que el independizar las funciones de pesada y de procesamiento de alimentos pudiera ser un problema técnico a resolver. Haciendo suyas las palabras del perito de Vorwerk, el Juzgado subrayó lo que quizá fuera la clave para apreciar el carácter inventivo de la máquina diseñada por Vorwerk: «*Lo que ahora parece tan fácil -que yo pueda cocinar mientras estoy pesando- antes parecía imposible, tan imposible que ni siquiera se deseaba*».

El Juzgado observó que la solución ofrecida por la patente de Vorwerk era en realidad muy sencilla y que, como tal, cualquier experto en la materia *podría* haber llegado a ella. Sin embargo, esa no era la cuestión, sino si el experto en la materia *habría* dado efectivamente con esa solución. Y, en opinión del Juzgado, no era el caso toda vez que ninguno de los documentos del estado de la técnica invocados por Lidl había ni siquiera insinuado que fuera un reto técnico diseñar una máquina de cocina que permitiera procesar y pesar alimentos como dos funciones independientes entre sí. En otras palabras, si el problema ni se había planteado en el arte previo, si ni siquiera existía la motivación para idear la invención de *Vorwerk*, entonces la misma no podía ser obvia.

3.4. Primera instancia: infracción

Desestimados así todos los motivos de nulidad planteados por Lidl en su demanda reconvencional, la Sentencia de instancia entró a valorar la acción de infracción ejercitada por *Vorwerk* en su demanda principal contra el robot *Monsieur Cuisine Connect* de Lidl, partiendo de la premisa de que la única característica técnica sobre la que existía discrepancia entre las partes, respecto a su incorporación o no en el robot de Lidl, era el elemento R1.1, a saber:

- [R1.1]** Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento.

El argumento de Lidl para defender el carácter no infractor de su robot *Monsieur Cuisine Connect* se fundaba en una particular interpretación de esta

característica técnica que, de ser leída en los términos propuestos por Lidl, no se cumpliría en la máquina de cocina de la entidad demandada. En particular, Lidl sostuvo que, de acuerdo con la característica R1.1 según la invención, para poder intervenir en el interior del vaso de agitación, el mecanismo de agitación debe haberse detenido antes, y sólo una vez detenido dicho mecanismo, puede el usuario *desenclavar o liberar* la tapa del vaso de agitación y *retirar* dicha tapa. Se trataría, en definitiva, de una suerte de secuencia en dos pasos en la que primero debe detenerse el mecanismo agitador y, sólo después, puede el usuario desenclavar la tapa.

En la Sentencia de instancia, no obstante, no se compartió la interpretación defendida por Lidl por cuanto la misma confundía, en opinión del Juzgado, los términos “*desenclavar*” y “*retirar*” al hablar de las distintas operaciones sobre la tapa del vaso de agitación como si de sinónimos se tratase, cuando, además, en la reivindicación 1 tan sólo se emplea el término “*desenclavar*”. Asimismo, dedujo el Juzgado que ni las reivindicaciones ni la descripción de la Patente ES’589 referían una secuencia de pasos como la que mantenía Lidl en su interpretación de la característica R1.1, amén de responder ésta a una lectura parcial y sesgada de dicha característica de forma aislada que ignoraba el resto de las características técnicas de la reivindicación 1.

94 Frente a la interpretación defendida por Lidl, el Juzgado sostuvo que de una lectura integradora de la de la reivindicación 1 teniendo en cuenta todas sus características técnicas, sólo cabía concluir que, en la invención de *Vorwerk*, cuando la tapa se desenclava (*libera*) por rotación alrededor del eje vertical del vaso de agitación, el mecanismo de agitación se interrumpe por razones de seguridad. En otras palabras, para el Juzgado es precisamente el acto de desenclavar la tapa lo que hace que el mecanismo agitador se detenga, justamente al revés de lo propugnado por Lidl al interpretar la característica R1.1. Tal y como lo expresó el Juzgado en la Sentencia:

«Lo entendemos más bien al revés: cuando la tapa es desenclavada/ liberada por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación (R1.2), se interrumpe el mecanismo agitador por motivos de seguridad (R1.3). Cuando la tapa se enclava por giro alrededor del eje vertical (R1.2), esta posición de giro define la posición de funcionamiento de vaso de agitación (R1.2 y R1.3) de forma que no es posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento (R1.1).»

Asumiendo la anterior interpretación, el Juzgado observó que los informes periciales aportados por *Vorwerk*, y en particular varios videos explicativos del funcionamiento de la máquina *Monsieur Cuisine Connect* unidos a los mismos, mostraban cómo en el robot de Lidl, al desenclavar la tapa del vaso de agitación,

por rotación sobre su eje vertical, se detenía del mecanismo de agitación, volviéndose a activar al enclavar de nuevo la tapa por rotación en sentido contrario, lo que llevó en definitiva, en la Sentencia de instancia, a declarar que el robot *Monsieur Cuisine Connect* reproducía todas y cada una de las características técnicas de la reivindicación 1 de la Patente ES'589 de *Vorwerk*, incluida la característica R1.1.

No empañaron la anterior conclusión otros argumentos defensivos esgrimidos por Lidl frente a la infracción, que corrieron igual suerte desestimatoria:

- Por un lado, Lidl había sostenido que el mecanismo de seguridad de su robot *Monsieur Cuisine Connect*, era equivalente al divulgado en el documento del estado de la técnica D1 – *Braun*, carente de la característica R1.1, y que de la información facilitada en el manual de instrucciones del *Monsieur Cuisine Connect* se desprendía que la tapa podía abrirse, y por tanto el usuario intervenir dentro del vaso de agitación, aún sin estar el mecanismo de agitación completamente parado, cuyas cuchillas seguirían girando por inercia hasta su total detención. El Juzgado, no obstante, rechazó dicho argumento al considerar ilógico que Lidl comercializara entonces un robot cuyos estándares de seguridad estaban por debajo de las máquinas de cocina ya conocidas en el estado de la técnica que presentaban la característica R1.1, además de no considerar probada la operativa real del mecanismo de seguridad según argumentaba Lidl sobre la base de su manual de instrucciones.
- Por otro lado, Lidl también adujo que la tapa del vaso de agitación de su robot *Monsieur Cuisine Connect* presentaba un orificio de llenado que permitía al usuario intervenir dentro de dicho vaso de agitación aun estando en funcionamiento, en contra de lo reivindicado en la característica R1.1. Una vez más, el razonamiento de Lidl fue descartado en la Sentencia haciendo una interpretación de la reivindicación 1 a la luz de la descripción desde el punto de vista del experto en la materia, quien habría entendido que las intervenciones dentro del vaso de agitación que se pretenden impedir durante el funcionamiento en la máquina objeto de la invención de *Vorwerk* son estrictamente las *accidentales* que han de evitarse por motivos de seguridad, pero no así las *intencionales* como pueden ser las que se producen a través del orificio de llenado del vaso.

Todo lo anterior llevó al Juzgado, en su Sentencia de 19 de enero de 2021, a desestimar la demanda reconventional de Lidl y estimar la demanda de infracción formulada por *Vorwerk* acogiendo todos sus pedimientos, condenando a Lidl, entre otros, a cesar completamente toda explotación comercial de su exitosa máquina de cocina *Monsieur Cuisine Connect*, al resarcimiento de los daños

y perjuicios causados a *Vorwerk* como consecuencia de la infracción, así como al pago de las costas procesales.

4. EL GIRO EN LOS ACONTECIMIENTOS: DE CÓMO LIDL SALIÓ VICTORIOSA EN APELACIÓN

Tras el resultado desfavorable obtenido en la primera instancia, Lidl interpuso recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil N.º 5 de Barcelona insistiendo en la nulidad de la Patente ES'589 de *Vorwerk* por hallarse incurso en los vicios de adición de materia y de falta de actividad inventiva, así como en la inexistencia de infracción por el robot *Monsieur Cuisine Connect*.

Fue así el 13 de enero de 2022, apenas un año después de conocerse la resolución de primera instancia, cuando la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dictó su Sentencia² resolviendo el recurso de apelación de Lidl, invirtiendo por completo las tornas e imponiendo un cambio de rumbo en el curso del procedimiento del que, esta vez, Lidl saldría triunfante.

En efecto, como veremos a continuación, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona es prácticamente una enmienda a la totalidad de las apreciaciones y conclusiones alcanzadas en la Sentencia de instancia, con escasos puntos de encuentro en la valoración de los hechos y de las pruebas por parte de ambos órganos jurisdiccionales, que abocaría a la Sala a declarar la nulidad de la Patente de *Vorwerk* sobre la famosa *Thermomix*®.

4.1. Apelación: adición de materia

Reproduciendo la sistemática empleada en la Sentencia de instancia, la Audiencia de Barcelona comienza el análisis del recurso de Lidl por las alegaciones en relación con el defecto de adición de materia en la Patente ES'589, que Lidl había predicado de las características R1.4 y R1.5 de su reivindicación primera.

En relación con la característica R1.4, frente al criterio mantenido en la Sentencia apelada, Lidl siguió insistiendo en que la descripción de la solicitud original de la patente de *Vorwerk* no había divulgado ni explícita ni implícitamente que el dispositivo de pesada de la máquina objeto de la invención estuviera controlado por un circuito de mando ni por ende que éste estuviera integrado en la tarjeta de control. En apoyo de dicha tesis, Lidl incidió en que paradójicamente en la descripción original sí se había explicitado que una función menos impor-

2. Roj: SAP B 1/2022 - ECLI:ES:APB:2022:1.

tante e incluso opcional como era la de calentamiento estaba controlada por un circuito de mando, por lo que el silencio en la descripción acerca de un circuito de mando que controlase la más relevante función de pesada sólo podía entenderse en el sentido de que el inventor no pretendía que el dispositivo de pesada dependiera de un circuito de mando.

La Audiencia, a la hora de resolver, se hace eco de su propia doctrina anterior plasmada en diversas resoluciones en torno al vicio de adición de materia, con referencia a la doctrina de las Cámaras de Recursos de la EPO y a sus Directrices de Examen (*Guidelines for Examination*), recordando que las modificaciones introducidas en la solicitud de patente sólo serán admisibles en la medida que deriven de ésta, a los ojos del experto en la materia, directamente y sin ambigüedades, lo que ocurrirá *«cuando no hay la mínima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificación se encuentra descrito, de forma explícita o implícita, en la información divulgada en la solicitud tal como fue presentada»*. En lo tocante a las modificaciones que afectan a las reivindicaciones, con base en esa misma doctrina, la Audiencia también recuerda que la combinación de características resultante de la modificación debe haberse dado a conocer previamente de manera explícita o implícita en la solicitud original, no siendo suficiente a tal fin que la combinación sea no contradictoria con la descripción original, razonablemente plausible u obvia en vista de la solicitud inicialmente presentada.

Con estas pautas en la mano, la Audiencia consideró acertada la posición defendida por Lidl, apreciando la existencia de adición de materia en la Patente de *Vorwerk* respecto de la información divulgada con relación a la característica R1.4. En opinión del Tribunal, la combinación de características que conforma la característica R1.4 no se hallaba descrita en la solicitud original, ni podía el experto en la materia deducirla de forma directa y sin ambigüedades. El que la descripción original mencionara de forma separada, como funciones asociadas a la tarjeta de control, las de agitación y de calentamiento, y ninguna referencia hiciera a la función de pesada, impedía considerar que la solicitud divulgara un dispositivo de pesada controlado por otro circuito de mando de la misma tarjeta de control. Ni tan siquiera, consideró la Audiencia, cabía apreciar que dicha idea se hubiera divulgado de manera implícita en la solicitud original: aun pudiendo ser dudoso respecto de que el dispositivo de pesada pudiera estar controlado por un circuito de mando autónomo, lo que en ningún caso podía entenderse es que la descripción original divulgara implícitamente que una misma tarjeta de control alojara todos los circuitos relativos a las distintas funciones de la máquina.

Precisamente por las dudas existentes en torno a la divulgación implícita de esta información, en el mejor de los casos, y en aplicación de la doctrina general antes referida, entiende la Audiencia que la modificación de la solicitud original

traducida en la característica R1.4 entraña una ampliación de materia inadmisiblemente determinante, por sí sola, de la nulidad de la reivindicación 1 y en consecuencia de la Patente de *Vorwerk* en su integridad.

Sin perjuicio de lo anterior, la Audiencia de Barcelona, al igual que hiciera el Juzgado de instancia, no admitió la alegación de Lidl, reproducida en apelación, respecto de la existencia de materia añadida, en la modalidad de generalización intermedia, derivada de la característica R1.5 por mencionar únicamente la función de agitación como activada por el interruptor, con omisión de la característica «*al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control*» incluida en la descripción de la solicitud presentada originalmente. La Audiencia de Barcelona consideró a este respecto que el argumento de Lidl resultaba incorrecto al basarse en un pasaje de la descripción original que se refería a la tarjeta de control, y no al «*circuito de mando que afecta al mecanismo agitador*», que era en realidad la esencia de la característica R1.5. La Audiencia de Barcelona también observó que, justo a continuación del pasaje señalado por Lidl, la descripción original continuaba afirmando que «*el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera (se alimenta o proporciona electricidad) a consecuencia de la maniobra del interruptor*», precisamente lo que se incluía en la característica R1.5. En definitiva, por tanto, no existía la generalización intermedia que Lidl sostenía ni podía apreciarse adición de materia por este motivo.

4.2. Apelación: falta de actividad inventiva

Declarada la existencia de materia añadida, y por tanto marcado el destino del recurso de Lidl y de la Patente de *Vorwerk*, la Audiencia de Barcelona prosiguió con su análisis de los demás motivos aducidos por Lidl para impugnar la validez de la Patente y en particular, habiendo quedado la falta de novedad fuera del debate, de los distintos ataques de actividad inventiva desechados en la primera instancia: por partir de un estado de la técnica muy alejado de la invención y plantear erróneamente el problema técnico objetivo, en el caso del ataque basado en el documento D1 – *Braun*, o bien por no deducirse la obviedad de invención de *Vorwerk* tras la aplicación del método problema-solución, en el caso del segundo ataque a partir del documento D3 – *Philips*.

En lo que respecta al primero de los ataques rechazados en la Sentencia, fundado en la combinación de D1 – *Braun*, como estado de la técnica más cercano, con D3 – *Philips* y/o D6 – *Matsushita*, Lidl criticó en su recurso la decisión en la instancia de invalidar D1 – *Braun* como documento del estado de la técnica más próximo a la invención, por cuanto su elección resultaba plenamente conforme con las directrices y doctrina de la EPO: se trata de un documento dirigido al mismo propósito que la invención, está relacionado con el mismo problema o

similar, pertenece al mismo campo técnico, y presenta muchas características en común con la invención. Lidl opuso asimismo que el hecho de que el único elemento diferencial con la invención, la característica R1.1, fuera ya conocido en otras máquinas del estado de la técnica, no invalidaba D1 – *Braun* como estado de la técnica más cercano y como punto de partida prometedor para llegar a la invención; simplemente, ni el solicitante en la descripción de los antecedentes de la invención, ni la EPO durante la tramitación, estuvieron acertados al no identificar este otro documento como estado de la técnica también relevante pese al elevado número de características en común con la invención. Consecuencia de esa omisión en la descripción, por otra parte, era que el problema técnico objetivo planteado pudiera no coincidir con el señalado en la Patente.

Discrepó asimismo Lidl de la apreciación del Juzgado -realizada en la Sentencia apelada en sede de novedad, pero con incidencia en el test de actividad inventiva- respecto de que D1 – *Braun* careciera asimismo de la característica R1.6, lo que a juicio de Lidl sólo respondía a una valoración incorrecta del Juzgado al indagar cuál era la ventaja o contribución técnica de la invención. Al entenderse en la Sentencia recurrida que la independencia entre los dispositivos de pesada y de agitación que predica esa característica (leída conjuntamente con las anteriores) comporta que se puedan pesar alimentos sobre la tapa del vaso de agitación estando éste *en funcionamiento* (o no), se estaba asumiendo que conforme a la característica R1.6 ambos mecanismos debían poder funcionar de manera *simultánea*, cuando lo único que se exigía de acuerdo con dicha característica era que ambas funciones pudieran operar de manera *independiente*, circunstancia que, Lidl alegó, sí se daba en la máquina divulgada en D1 – *Braun*, al permitir la pesada tan sólo con su conexión a una fuente de corriente eléctrica.

La Audiencia de Barcelona, también en el marco del examen de la actividad inventiva de la Patente ES'589, se inclinó por dar la razón a Lidl y quitársela a la Sentencia de instancia.

En cuanto a la problemática en torno a la selección por Lidl del documento D1 – *Braun* como el más cercano en el estado de la técnica, la Sala reprochó que ello fuera razón suficiente para rechazar de plano este primer ataque en la instancia, en base precisamente al mismo deber de congruencia con las pretensiones de las partes que los órganos jurisdiccionales deben respetar al dictar sus resoluciones, que se invocara en un principio en la Sentencia recurrida. Con remisión a su reciente Sentencia de 27 de julio de 2021³, la Audiencia de Barcelona recordó que *«nuestra norma procesal nos obliga a ser congruentes con las pretensiones de las partes, tal y como son planteadas. Si hay varios puntos de partida posi-*

3. Roj: SAP B 8276/2021 - ECLI:ES:APB:2021:8276.

bles, habremos de analizar cada una de las hipótesis planteadas por el demandado, a menos que haya motivos para rechazar de plano su razonamiento».

En este sentido, evocando las Directrices de Examen de la EPO, la Audiencia subraya que pueden darse varios puntos de partida igualmente válidos para evaluar la actividad inventiva, y que, en consecuencia, puede ser necesario aplicar el método problema-solución desde cada uno de ellos, siempre que se haya demostrado de manera convincente que cada uno de esos documentos que representa distintos puntos de partida son trampolines igualmente válidos para llegar a la invención. De este modo, entiende la Audiencia que el criterio para rechazar un documento como estado de la técnica más cercano es que éste *no sea un trampolín igualmente válido*, pero no así que dicho documento pueda no ser *el mejor* punto de partida.

Es así que la Audiencia, en consideración de las similitudes existentes entre la máquina de cocina objeto de la Patente de Vorwerk, y la descrita en el documento D1 – *Braun*, revirtiendo el criterio del Juzgado *a quo*, considera que no es posible descartar dicho documento como estado de la técnica más cercano, prosiguiendo en lo sucesivo con el análisis de la actividad inventiva de la Patente conforme al primer enfoque planteado por Lidl, en aplicación del método problema-solución, que no se completó en la Sentencia de instancia.

En sede del siguiente paso del método, de identificación de las diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano, frente a la Sentencia apelada, que había dado por ausentes en D1 – *Braun* las características R1.1 y R1.6⁴, según se explicó, la Audiencia volvió a compartir el criterio defendido por Lidl y dedujo que la única característica diferenciadora residía en el elemento R1.1, a saber:

[R1.1] Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento,

En lo que respecta a la característica R1.6,

[R1.6] pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor, adhiriéndose nuevamente a la tesis de Lidl, la Audiencia apreció que la Patente de *Vorwerk* no describe «la posibilidad de que puedan pesarse alimentos incluso con la máquina en funcionamiento, esto es, con el mecanismo agitador en funcionamiento y con la tapa puesta» (sub-

4. *Vorwerk* había mantenido que tampoco la característica R1.4 se anticipaba en D1 – *Braun*, si bien este argumento fue implícitamente descartado en la Sentencia de instancia y rechazado expresamente por la Audiencia de Barcelona.

rayado añadido), por más que pueda ser una ventaja que pudiera ser consecuencia de la independencia entre los distintos circuitos.

Por ello, concluye la Audiencia que esa ventaja que podría eventualmente derivarse de la característica R1.6 (que puedan pesarse alimentos mientras el mecanismo de agitación está en funcionamiento) no puede ser tenida en cuenta a la hora de establecer las diferencias técnicas entre la invención reivindicada y el documento D1 – *Braun*. Añadiendo, además, que de haber sido realmente una ventaja de la invención, así debería haberse explicitado en la descripción.

Limitadas así las diferencias a la característica R1.1, como Lidl sostenía, la Audiencia infiere que el efecto técnico que de ella resulta es que *«el bloqueo del vaso de agitación y de la tapa impide el acceso o intervención dentro del vaso de agitación cuando el electrodoméstico está en funcionamiento»*. De este modo, y sin entrar a valorar las apreciaciones realizadas en la Sentencia de instancia acerca de la incorrecta formulación del problema técnico objetivo realizada por Lidl, la Audiencia determina que el problema técnico objetivo es *«cómo impedir el acceso o intervención dentro del vaso de agitación cuando está en funcionamiento»*, tal y como Lidl había defendido.

Hecha la anterior consideración, y ya en el último paso en la aplicación del método problema-solución, la Audiencia llanamente determina que el experto en la materia habría hallado la solución al problema técnico objetivo que propone la Patente en los documentos D3 – *Philips* (citado en los antecedentes) y D6 – *Matsushita*, divulgando ambos un sistema de seguridad consistente en el bloqueo de la tapa para impedir el acceso al interior del recipiente durante el funcionamiento, característica que, según se reconoce en los antecedentes de la invención, ya era conocida en el estado de la técnica. Por ello, concluye la Audiencia que la invención objeto de la Patente de *Vorwerk* resultaba obvia y no inventiva a los ojos del experto en la materia en esta primera aproximación planteada por Lidl.

Sensiblemente más escueto es el análisis que la Audiencia efectúa, frente al más detallado examen que realizó el Juzgado en primera instancia, del segundo de los ataques de Lidl frente a la actividad inventiva de la Patente ES'589, a partir de D3 – *Philips* como estado de la técnica más cercano, en combinación con D1 – *Braun* o D9 – *Ronic*.

Siendo indiscutido que las características R1.4 y R1.6 representaban las diferencias entre la invención de *Vorwerk* y D3 – *Philips*, como indiscutida era la enunciación del problema técnico objetivo conforme al señalado en la Patente (que la Audiencia no obstante, frente a la dicción en la Sentencia apelada, reescribe en otros términos: *«cómo lograr una máquina de cocina que combine un mecanismo seguro y un sistema de pesada independiente de la maniobra del*

interruptor»), la Audiencia directamente determina que el experto en la materia, para resolver dicho problema, habría recurrido al documento D1 – *Braun*, que ofrece la solución al problema al divulgar todas las características de la invención con excepción de R1.1, o incluso también al documento D9 – *Ronic*. También por estos motivos, y en consideración del segundo ataque formulado por Lidl, consideró la Audiencia Provincial de Barcelona que la Patente de *Vorwerk* carecía de actividad inventiva.

4.3. Apelación: infracción

Estimados los motivos del recurso de Lidl que determinaban la nulidad de la Patente ES'589 por adición de materia y por falta de actividad inventiva, llegó el turno en todo caso del análisis de los argumentos del recurso en torno a la infracción de la Patente por la explotación en el mercado del robot *Monsieur Cuisine Connect*. Como veremos, una vez más de acuerdo con el razonamiento expuesto por Lidl, la Audiencia alcanzaría la convicción de que, aún si la Patente de Vorwerk fuera válida, el robot de Lidl no la infringiría.

En su recurso, Lidl insistió en su interpretación inicial de la característica R1.1

[R1.1] Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento, a la que la discusión se ceñía, y desechada en la instancia, conforme a la cual la máquina de la Patente de Vorwerk requería dos pasos secuenciales para poder intervenir en el interior del vaso de agitación: la detección del mecanismo agitador y sólo después el desenclavamiento y retirada de la tapa. Condición que, Lidl defendía, no reunía el *Monsieur Cuisine Connect*, cuya tapa, según se deducía del manual de instrucciones, podía ser retirada aun con las cuchillas del mecanismo agitador en movimiento, que seguirían girando por inercia tras la desconexión.

Por otra parte, volvió a insistir Lidl en la relevancia del orificio de llenado en la tapa del vaso de agitación de su robot, como elemento que evidenciaba la posibilidad de intervenir en el interior con el mismo funcionando. Es más, de la Sentencia de la Audiencia se deduce que lo que Lidl planteó en la instancia fue una suerte de «*squeeze argument*» a cuenta de ese orificio de llenado que fue lo que condicionó la renuncia a su ataque de novedad basado en D1 – *Braun*: Lidl sostuvo que su máquina presentaba el mismo orificio de llenado que dicho

documento del estado de la técnica, permitiendo ambos intervenir en el interior del vaso de agitación con éste en funcionamiento. Sin embargo, *Vorwerk*, al defenderse del ataque de novedad basado en D1 – *Braun*, mantuvo que éste no anticipaba la característica R1.1 al no impedir la máquina de D1 – *Braun* ese acceso. En vista de cómo interpretó *Vorwerk* del orificio de D1 – *Braun* para negar que dicho documento anticipará su invención, Lidl optó por asumir esa interpretación y abandonar el ataque de falta de novedad, pues ello al tiempo debía de comportar, al hacer una interpretación uniforme del ámbito de protección de la Patente en sede de validez y de infracción, que el *Monsieur Cuisine Connect* quedara fuera de dicho ámbito, y por tanto la inexistencia de infracción.

Vorwerk, por su parte, respaldó la interpretación de la característica defendida en la instancia y acogida en la Sentencia apelada, en cuya virtud era el desenclavamiento lo que interrumpía el funcionamiento del mecanismo de agitación, posibilitando sólo entonces, tras la detención, la intervención dentro del vaso de agitación, que era lo que sucedía en el robot *Monsieur Cuisine Connect* según habían evidenciado las pruebas periciales. Restó cualquier valor probatorio al manual de instrucciones, al no haber aportado Lidl pericial alguna que acreditara lo defendía con base en dicho manual, y negó asimismo, apoyándose nuevamente en la prueba pericial practicada, que la tapa del vaso de agitación pudiera levantarse mientras las cuchillas aún giraran y antes de su completa detención.

En suma, ante la discrepancia se trataba de determinar cuál de las dos interpretaciones posibles de la característica R1.1 debía prevalecer, lo que habría de determinar el resultado en torno a la infracción. Como sintéticamente resume la Audiencia en su Sentencia, al referirse a ambas posiciones contrapuestas: *«la discrepancia se centra en si en el producto de la demandada el vaso de agitación y la tapa pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento. La demandada sostiene que para poder intervenir en el vaso es necesario detener previamente el funcionamiento del mecanismo agitador, mientras que la actora sostiene que al desenclavar la tapa se desactiva el interruptor y deja de suministrar energía el mecanismo agitador»*.

Y en esa confrontación la Audiencia Provincial de Barcelona se inclina por enmendar de nuevo el criterio mantenido en la Sentencia de instancia y considerar más acertada la interpretación de la invención sobre la que giraba la estrategia defensiva de Lidl.

La Sala consideró particularmente relevante, para alcanzar semejante conclusión, que la Patente de *Vorwerk*, en realidad, no reivindicaba ninguna solución en relación con el mecanismo de seguridad de la máquina de cocina protegida respecto a aquello que ya se conocía en el estado de la técnica anterior. En este

sentido, subraya la Audiencia, en lo que respecta al mecanismo de seguridad la máquina de *Vorwerk* simplemente reproduce una solución que ya era conocida en el estado de la técnica de la que de hecho se hace eco la Patente en la descripción, consistente, en esencia, en no permitir el desenclavamiento de la tapa del vaso agitación si el mecanismo de agitación no se ha desconectado previamente.

Por tanto, en la medida que la máquina objeto de la Patente de *Vorwerk* sólo replica un mecanismo de seguridad ya conocido en el arte previo, aprecia la Audiencia de Barcelona que no puede considerarse que la máquina de *Vorwerk* requiera una secuencia de dos pasos para intervenir en el interior del vaso, al ser ésta una solución diferente a la del estado de la técnica que, en este aspecto, la Patente de *Vorwerk* no modifica.

La consecuencia que de ello se detrae en la Sentencia de la Audiencia es la declaración de la inexistencia de la infracción de la Patente de *Vorwerk* -de reputarse válida- por parte de Lidl por la explotación comercial de la máquina *Monsieur Cuisine Connect*, máquina que, observa la Sala, permite la apertura de la tapa del vaso de agitación —y por tanto una intervención en su interior— sin que el mecanismo de agitación se haya detenido previamente. Concluye, en efecto, la Audiencia de Barcelona:

«La conclusión a la que llegamos es que no existe infracción porque el robot de cocina de la demandada no reproduce esa secuencia necesaria para que se pueda intervenir con seguridad en el vaso de agitación. En el robot de cocina de Lidl la tapa se puede abrir sin necesidad de ninguna acción previa, es decir, sin necesidad de detener previamente el mecanismo agitador y es esa apertura o desenclavamiento de la tapa por medio de un pequeño giro sobre su eje la que determina la detención del mecanismo agitador, si bien no de forma inmediata. Así se deriva de lo declarado por el perito Sr. Laureano durante la vista y así se deduce de los videos aportados a las actuaciones por los propios peritos de la parte actora en los que puede observarse que la tapa se puede abrir por medio de un pequeño giro sobre su eje, con la consecuencia de que se detiene el mecanismo agitador y se puede acceder al vaso mientras aún el mismo se encuentra enclavado.»

El resultado necesario de todo lo precedentemente expuesto es la estimación, por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, del recurso de apelación que Lidl interpuso en su día contra la Sentencia de 19 de enero de 2021, con desestimación total de la demanda principal de infracción de la Patente ES'589 interpuesta por *Vorwerk*, y estimándose, por el contrario, la demanda de nulidad de dicha Patente formulada por Lidl por vía reconvencional. Todo ello sin imposición de las costas del recurso.

Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de enero de 2022, sin perjuicio de su posible impugnación ante el Tribunal Supremo

mediante el correspondiente recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, invirtió por completo el devenir de un procedimiento que, presentándose en un primer momento de cara a los intereses de la mercantil propietaria de la *Thermomix*®, daría un vuelco en la fase de apelación que acabaría con la Patente ES'589 de *Vorwerk* sobre el famoso robot de cocina declarada nula, y con Lidl redimida para volver a introducir en el mercado su propio robot *Monsieur Cuisine Connect*.

5. CONCLUSIONES

Con independencia del eco social y mediático que, como digna excepción a la regla, el caso *Thermomix*® ha merecido más allá de los lindes de los círculos profesionales dedicados a la propiedad industrial, y al mundo de las patentes en particular, lo cierto es que desde el plano estrictamente jurídico estamos ante un asunto de gran interés por la variedad de cuestiones que aborda, no exentas de complejidad, dentro del especializado universo del Derecho de patentes, y que deja asimismo varias pinceladas que invitan a la reflexión. Entre algunos de los apuntes que pueden destacarse de esta particular contienda, podemos señalar los siguientes:

- Nos hallamos ante uno de los escasos casos en los que nuestros Juzgados y Tribunales han abordado el análisis de la concurrencia del vicio de adición de materia como consecuencia de las llamadas generalizaciones intermedias, cuestión cuyo examen de por sí presenta una inherente complejidad, como de hecho la propia Audiencia Provincial de Barcelona reconoce en la Sentencia de apelación. Se trata, por ello, de un valioso precedente de cara a futuras demandas y defensas en torno a dicho motivo de nulidad en esta particular e infrecuente variante.
- Interesante también resulta por el tratamiento de las divulgaciones implícitas en la solicitud de patente originalmente presentada en el marco, asimismo, de los posibles defectos de materia añadida como causa de nulidad, respecto de las que queda patente la necesidad de que éstas resulten absolutamente indubitadas («no hay la mínima duda») para el experto en la materia para poder soportar una modificación del contenido de la solicitud inicial.
- En el contexto del análisis del requisito de actividad inventiva desde la aplicación del método problema-solución, nos quedamos con las lecciones en torno a la selección del documento que representa el estado de la técnica más cercano a la invención, y cómo nuestros Juzgados y Tribunales han de dar respuesta completa al planteamiento de falta de actividad

inventiva desde el punto de partida elegido por el demandante de nulidad, sin que resulte procedente que el órgano judicial pueda de oficio apartarse del análisis por entender que el documento escogido pueda tal vez no ser el mejor trampolín de entre los posibles dentro del estado de la técnica.

- En lo referente a la formulación del problema técnico objetivo, también en el marco del método problema-solución, la Sentencia de instancia apunta una cuestión controvertida como es el exigir que el problema técnico objetivo sea siempre el mismo (en principio, el problema identificado en la patente), aunque se tomen puntos de partida alternativos como estado de la técnica más cercano. Si bien la Audiencia Provincial de Barcelona no se pronuncia expresamente al respecto en su Sentencia, sí implícitamente rechaza este enfoque al asumir, en cada uno de los dos ataques de actividad inventiva alternativos planteados por Lidl, un problema técnico objetivo diferente. Esta solución resulta más ajustada a lo que disponen las Directrices de Examen de la EPO⁵, habida cuenta de que uno de los dos posibles puntos de partida (D1 – *Braun*) no se habría identificado ni en los antecedentes de la invención ni durante la tramitación de la solicitud, por lo que no pudo tenerse en cuenta a la hora de definir en la patente el problema a resolver. Cuestión que, aparentemente, no fue valorada en la Sentencia de primera instancia.
- Ya en el último paso del método problema-solución, el análisis de si la invención hubiera sido obvia para el experto en la materia en vista del problema técnico objetivo, y a partir del estado de la técnica más cercano, llama la atención que en la Sentencia de instancia, más allá de la obviedad de la solución en sí, se sugiere una aproximación en la que el foco parece ponerse en la determinación de si el problema técnico objetivo como tal hubiera sido obvio (*«Lo que ahora parece tan fácil –que yo pueda cocinar mientras estoy pesando– antes parecía imposible, tan imposible que ni siquiera se deseaba»*), cuestión sobre la que sobrevuela el test *«could-would»* que se aplica en la Sentencia. Hubiera sido interesante conocer el punto de vista de la Audiencia Provincial de Barcelona en torno a esa aproximación.
- Aunque no se aborda de manera específica en ninguna de las dos Sentencias del caso, también resulta interesante la defensa que al parecer habría articulado Lidl en torno al planteamiento de un *«squeeze argument»*, a

5. G-VII, 5.2: *«The objective technical problem derived in this way may not be what the applicant presented as «the problem» in the application. The latter may require reformulation, since the objective technical problem is based on objectively established facts, in particular appearing in the prior art revealed in the course of the proceedings, which may be different from the prior art of which the applicant was actually aware at the time the application was filed».*

raíz de cómo habría interpretado *Vorwerk* la característica R1.1, que le llevó a renunciar a su ataque de falta de novedad en pro de la defensa de la inexistencia de infracción: si un determinado documento del estado de la técnica no anticipa la invención –como sostuvo *Vorwerk* al defender la novedad de su Patente frente a *DI – Braun*–, entonces una realización que reproduce ese estado de la técnica anterior no puede infringir la patente.

- Y, como no podía ser menos, en todo el caso subyace el elemental principio del Derecho de patentes conforme al cual las reivindicaciones de la patente deben interpretarse de a la luz de la descripción para delimitar su correcto ámbito de protección, según ordenan el artículo 69 del CPE y su Protocolo Interpretativo, auténtica piedra angular del Derecho de patentes con traducción tanto desde la perspectiva de la patentabilidad de una invención como en lo tocante a la extensión derecho de exclusiva que otorga la misma.

Sin perjuicio de que la Patente de *Vorwerk* llegó al término de su vida legal el pasado 27 de junio de 2022, queda por saber si habremos de ser testigos de un tercer asalto ante el Tribunal Supremo que decida finalmente la suerte en esta pugna.

III. PROPIEDAD INTELECTUAL

LECCIONES AMERICANAS: LA SOMBRA DE LA SENTENCIA GOOGLE VS. ORACLE Y LA INTEROPERABILIDAD DEL SOFTWARE

Fecha de recepción: 26 julio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
26 julio 2022.

DIEGO DE LA VEGA MERINO
ABOGADO PÉREZ-LLORCA

RESUMEN

La sentencia de 5 de abril de 2021 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el caso que enfrentaba a Google frente a Oracle por la copia de la primera de unas líneas de código desarrolladas por la segunda constituye una de las sentencias más relevantes de las últimas décadas en el sector tecnológico, al analizar el papel de la propiedad intelectual y el fair use en la interoperabilidad del software. El artículo analiza hasta qué punto dicha resolución tendría cabida en Europa, en la medida en que la legislación europea es ajena (aunque cada vez menos) a un sistema dinámico como el del fair use.

109

PALABRAS CLAVE

Programas de ordenador; interoperabilidad; uso justo; código; interfaces preexistentes.

ABSTRACT

The judgment of 5 April 2021 by the US Supreme Court in the case between Google and Oracle because the former copied lines of code developed by the latter is one of the most important rulings of recent decades in the technology sector, as it analyses the role of intellectual property and the fair use in software interoperability. This article analyses the extent to which this decision would have a place in Europe, insofar as European legislation is alien (although less and less so) to a dynamic system such as the fair use.

KEYWORDS

Software; interoperability; fair use; code; pre-existing interfaces.

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES. TOCQUEVILLE Y EL COPYRIGHT EN LA SENTENCIA GOOGLE VS. ORACLE

Cuando Alexis de Tocqueville volvió de su gira americana y escribió la que pasa por ser una de las miradas más valiosas del sistema legal y político de Estados Unidos, destacó el enorme sentido del pragmatismo que tiene el desarrollo técnico:

“En América, se cultiva de forma admirable la parte puramente práctica de las ciencias y se ocupan con cuidado de la parte teórica inmediatamente necesaria para su aplicación. En este sentido, los americanos dejan ver un espíritu siempre claro, libre, original y fecundo. En los Estados Unidos, sin embargo, no hay prácticamente nadie que se dedique a la parte esencialmente teórica y abstracta de los conocimientos humanos. Los americanos muestran al respecto el exceso de una tendencia que a mi modo de ver se volverá a encontrar, bien que, en un grado menor, en todos los pueblos democráticos.”¹

110

Su obra, que no pretendía ser más que un análisis del sistema penitenciario de aquel país, resultó ser un muy preciso análisis de contraste entre dos mundos, el europeo y el estadounidense, con una relación compleja, cercana y distante, y sin duda divergente en cuanto a la forma de desarrollar sus sistemas legales y económicos.

La sentencia de 5 de abril de 2021² (en adelante, la “**Sentencia**”) sobre el caso que enfrentaba a Google frente a Oracle por la copia de la primera de unas líneas de código desarrolladas por la segunda, aparte de resolver la controversia entre las empresas, tiene dos virtudes. Por una parte, deja unas enseñanzas cruciales sobre el papel de la propiedad intelectual y el *fair use* en la interoperabilidad del *software*, aspecto básico en la industria del *software* y, por otra, resucita a Tocqueville, que se preguntaría sin duda si dicha sentencia puede tener un correlato en el Viejo Continente.

Como tiene enseñado Orlando Figes en su colosal obra “*Los Europeos*”³, el desarrollo del sistema de *copyright* a lo largo del siglo XIX impulsó con fuerza una determinada forma de producir cultura basada en el retorno económico al

1. La democracia en América / aut. Tocqueville Alexis de. - Tres Cantos (Madrid): Akal, 2007. P. 566.

2. *Opinion of the Court. Google LLC, Petitioner v. Oracle America, Inc. On Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. April 5, 2021.*

3. *The Europeans* / aut. Figes Orlando. - [s.l.]: Penguin, 2020.

autor, que se erige en una figura que empieza a consagrarse en las legislaciones sobre propiedad intelectual. No en vano, el nacimiento del concepto de plagio tiene mucho que ver con el hecho de que muchos autores quedaran desprotegidos cuando sus obras empezaban a ser explotadas en países sin un marco legal adecuado, o con un desarrollo pobre, en el que agentes, editores y toda suerte de personas interpuestas manipulaban las obras a su antojo, incluso negando al autor la paternidad de su obra. Esta cuestión se convirtió en grave gracias a la aparición de las incipientes leyes de derecho de autor, puesto que el plagio antes de la era de la propiedad intelectual se encontraba hasta cierto punto normalizado⁴. Así, el plagio emergió como uno de los más graves conflictos posibles en el contexto del derecho de autor, y posteriormente se contagió a todas las áreas de la creación literaria, artística y científica. También al *software*, protegido tanto en Europa⁵ como en Estados Unidos mediante la legislación del derecho de autor de forma preferente sobre otras opciones como las patentes. En Estados Unidos la preocupación por la protección de los programas de ordenador se hizo mayor en la década de 1980, coincidiendo con el inicio de la popularización de la informática, dejando atrás la época de los ordenadores con funciones únicas y al alcance solo de instituciones gubernamentales o de grandes empresas.

Para la Comisión Europea, cuyo primer pronunciamiento claro sobre la forma más adecuada de proteger el software es el informe preparativo de 1989 de la futura directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador⁶, que asumía las reflexiones ya plasmadas el año anterior en su Libro verde de la comunidad sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico⁷, en el que se seguía la idea de que la protección por la vía de los derechos de autor es la óptima. Entre otras razones, porque presenta pocas rigideces y se adapta con

4. De plagio se ha acusado a grandes autores como Shakespeare.

5. Art. 1 Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador: “*De conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas*”.

6. Propuesta de Directiva del Consejo sobre protección jurídica de programas informáticos COM(88) 816 final – SYN 183 (Presentada por la Comisión el 5 de enero de 1989).

7. Apartado 5.3.4. del Libro Verde de la Comunidad sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico: “*These limitations of patent law have emphasized the potential role of copyright in the broad sense, that is, authors’ rights and neighbouring rights as the primary means for protecting computer programs both at the Level of Community Member States and at the international level. The scepticism expressed by some in the sixties and seventies in respect of the extension of copyright protection to this new kind of work, gradually and in parallel with an increasing understanding of the similarity between a computer program and a literary and artistic work, has been replaced both at national and international level by a general acknowledgment of the advantages for creators, right holders, users and society as a whole of a copyright solution to the problem of ensuring adequate protection of programs against unauthorized reproduction*”.

facilidad a supuestos muy variados⁸, lo que se antojaba como una necesidad ante la cada vez más rápida evolución de la informática. A cambio, daba la puntilla definitivamente a la protección del *software* por medio del derecho de patentes por ausencia, en la mayoría de los casos, de actividad inventiva en el desarrollo de programas informáticos, ya que ésta residiría en los algoritmos del programa, que no son protegibles⁹, lo que excluiría de protección a porciones muy relevantes del *software* comercializado en Europa. También descartó, a los efectos de la protección, la aplicación del derecho de obligaciones¹⁰, puesto que la vía contractual no evitaría el uso y la reproducción de programas de ordenador por parte de terceros. No podía ser de otra forma a la luz del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, cuyo artículo 52 ya excluía la patentabilidad de los programas de ordenador¹¹.

En Estados Unidos, tras unos inicios vacilantes, el camino dirigió rápidamente, como en Europa, a la protección por la vía del *copyright*. Ya en 1964 la Copyright Office empezó a aceptar inscripciones de programas de ordenador¹² y, en 1981, la comisión creada al efecto¹³ recomendó la reforma de la *Copyright Act* de 1976 para incluir expresamente el software como objeto de protección, siempre que fuera una creación original, y regular ciertos usos derivados. La

8. Apartado 3.6 de la propuesta de Directiva: “Así, los derechos de autor constituirían la mejor solución para garantizar una protección adecuada contra la apropiación indebida y, en concreto, contra la reproducción no autorizada. Este método ya reveló en el pasado su capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, como la cinematográfica y la radiotelevisiva. Los derechos de autor no ofrecen un monopolio que obstaculice toda manifestación de independencia, sino que protegen sólo la expresión de una obra pero no las ideas que la inspiran. Por consiguiente, esta protección no bloquea el progreso técnico ni impide a las personas que hayan creado de forma independiente un programa informático disfrutar de los resultados de su trabajo e inversión”.

9. Vid. Apartado 3.2.

10. Vid. Apartado 3.4.

11. Art. 52 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973: “(2) *The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: [...]*

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers”.

12. Sixty-Eighth Annual Report of the Register of Copyrights for the Fiscal Year ending June 30, 1965. El documento ilustra bien los tímidos inicios de la protección del *software*. P. 4: “*When the Office announced the registrability of computer programs in April 1964, neither the volume of applications nor the most common type of deposit could be predicted. As in other new areas of copyright protection, experience indicates that it takes some time for an industry to become aware of the possibilities of protection and to adopt routine procedures for taking advantage of it. Only 16 claims covering computer programs were registered during fiscal 1965, and 12 of them were made in the last 3 months of the year. In 13 of the registrations the deposit copies consisted of print-outs only, indicating that this was the form of first publication. In two cases punched cards (including a printout at the top) constituted the form of first publication”.*

13. National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), Final Report on the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, 3 Computer L.J. 53 (1981). Vid. especialmente *Chapter 1*.

Comisión reconocía que los programas de ordenador suponían una forma de expresión desconocida dos décadas antes. En un momento en el que la informática de consumo se abarataba a pasos agigantados, con prestaciones cada vez mejores, ya profetizaba que el hecho que los programas empezaran a ser desarrollados por personas que no necesariamente desarrollaban el *hardware* sobre el que se apoyaban iba a suponer un nuevo mercado, ligado al hecho de que “escribir” software requería inversiones económicas mucho menores¹⁴.

En este contexto, las controversias sobre *software* entre empresas deben leerse bajo la óptica del derecho de autor, lo que no quita que las patentes estén ganando una cierta importancia complementaria¹⁵ y, por supuesto, con una clara divisoria entre el sistema europeo continental y el estadounidense. O lo que es lo mismo, desde una visión más teórica o una más pragmática. Estados Unidos sigue claramente esta última, y Tocqueville no hubiera sido ajeno a ello.

2. UN LITIGIO SINGULAR: LAS PRETENSIONES DE ORACLE CONTRA GOOGLE

Aunque la sentencia de la Corte Suprema resuelve el caso definitivamente, honrando el dicho de “*venceréis, pero no convenceréis*” existen relevantes discrepancias sobre la conclusión última: la copia de determinadas líneas de código por parte de Google se encuadra en el *fair use* establecido por el *Copyright Act* de Estados Unidos. El duro alegato de Justice Thomas¹⁶, en su voto particular que sigue a la sentencia, supone una dura enmienda a la decisión tomada por la mayoría y visibiliza con toda crudeza las opiniones contrarias al fallo. Cabe precisar que tanto la sentencia como el voto particular de Thomas aportan una visión no solo jurídica sino también económica de los razonamientos seguidos, no solo en línea con los vaticinios de Tocqueville, sino porque el concepto de *fair use* se presta a ello gracias que supone un sistema menos rígido que el europeo.

Lo que admite poca discusión es el supuesto de hecho a partir del cual se desató una cruenta batalla en los tribunales en los que se discutió no solo si la conducta de Google era acorde al *Copyright Act*, sino si suponía también una infracción de patentes de Oracle. O, dicho de otro modo, cuál es el encaje de las denominadas API y el papel de la propiedad intelectual e industrial en su regulación.

14. Ídem, “*Foundation for the Recommendations*”.

15. Facebook patents reveal how it intends to cash in on metaverse. The New York Ledger, 18 de enero de 2022. Disponible en <https://thenyledger.com/tech/facebook-patents-reveal-how-it-intends-to-cash-in-on-metaverse> (última consulta: 25 de enero de 2022).

16. Clarence Thomas (*Associate Justice*).

3. QUÉ ES UNA API Y POR QUÉ ES RELEVANTE EN ESTE LITIGIO

La discusión jurídica bascula sobre un concepto avanzado de programa de ordenador, entendido como concepto propio del derecho de autor. No se trata de un mero *software*, sino de una “*Application Programming Interface*”. Como explica MUÑOZ PÉREZ, se trata de programas que permiten la interoperabilidad de sistemas a través del reconocimiento de instrucciones y de la comunicación con el usuario¹⁷. De hecho, la propia Sentencia dedica un largo pasaje a explicar que una API permite a los programadores utilizar un código preexistente para crear nuevas funciones en sus propios programas en lugar de tener que crearlo nuevo¹⁸. Ahora bien, dentro de estas funciones hay dos grandes grupos, al menos en lo que al litigio se refiere. Por una parte, y en esencia, se encuentra el *implementing code*, que indica cómo se debe hacer una determinada operación o función en un ordenador, y por otra, el *declaring code*, que da un nombre concreto a cada operación, de forma que cada pieza de *implementing code* pueda ser utilizada de forma efectiva. Por eso el *declaring code* cumple una función de carácter organizativo, y en este caso concreto servía para sistematizar todas las funciones previstas por Oracle, pero siempre ligado a su correspondiente *implementing code*. El uno más el otro es lo que hace que la API funcione, como se verá más adelante.

114

4. QUÉ HIZO GOOGLE EN RELACIÓN CON EL CÓDIGO PREEXISTENTE DE ORACLE

En el año 2005 Google se encontraba en pleno desarrollo de sus sistemas para teléfonos móviles, un mercado en el que aún no se encontraba presente de forma relevante y en el que gobernaban sistemas como iOS (de Apple), Windows Mobile (de Microsoft) o Symbian (auspiciado por varias empresas tecnológicas para hacer frente a los anteriores). Para potenciar su crecimiento, decidió comprar la sociedad Android Inc, que acababa de empezar a desarrollar un sistema operativo para *smartphones* tras dejar atrás un proyecto anterior para un sistema operativo de cámaras digitales¹⁹, entonces en plena expansión comercial. Su proyecto se basaba en una plataforma gratuita y abierta que los desarrolladores pudieran utilizar con la mayor libertad, para potenciar la expansión del sistema

17. *Vid.* Algunas consideraciones sobre el derecho de autor del software de las Application Programming Interface APIS. contenido y límite del derecho. La sentencia Oracle Inc. vs. Google Inc. [Publicación periódica] / aut. Muñoz Pérez Ana Felicitas // Revista de Privacidad y Derecho Digital. - 2021. - p. 24.

18. Sentencia. P. 3.

19. “Android” entrada / rev. Gregersen Erik // Britannica / aut. libro VV.AA.. - [s.l.] : Britannica Group, Inc.. - Vol. online.

y generar, se entiende, una mayor penetración en el mercado y dependencia tecnológica de su propio sistema. Para esta suerte de proyecto viral era necesario contar con muchos desarrolladores, y para ello era necesario contar antes con una plataforma de uso simplificado.

Por su parte, Oracle, un gigante tecnológico presente en el mercado desde 1977, especialmente a través de sus sistemas de bases de datos²⁰, adquirió la empresa Sun Microsystems²¹ en el año 2010 y, con ella, la plataforma Java SE²², a la que la propia Oracle se refiere en su contestación como “una de las más populares y revolucionarias obras de software”²³, cuya ventaja se encontraría en la posibilidad de que los desarrolladores pudieran escribir en distintos sistemas sin tener que escribir un código nuevo partiendo de la nada. “*Write once, run anywhere*”. Así se publicitaba Java, describiendo una filosofía que ha tenido un gran éxito en la industria informática.

No es un detalle menor que poco después de adquirir Android Google comenzara negociaciones con Oracle (entonces Sun Microsystems) para obtener acceso y poder facilitar el conjunto de la plataforma Java que, sin embargo, incluía ciertas restricciones que chocaban con la política aperturista que Google había elegido para Android y que fueron el argumento último de la ruptura entre las dos empresas. Por eso Google decidió emprender el desarrollo de su propia plataforma adaptada a los incipientes *smartphones*, aunque para ello copió 11.500 líneas de código (*declaring code*) relativo a 37 paquetes de programación que eran parte de una API propiedad de Oracle (“*Java SE*”). Esta última, además, consideraba que Google había copiado la estructura de la API (“*SSO*”, en la jerga). Este es el origen de un conflicto que, trasladado al ámbito del derecho de autor, se ha convertido en una discusión acerca de si esa copia es lícita bajo el paraguas del *fair use*.

El escrito de contestación de Oracle ante la Corte Suprema hace un relato algo más duro. Reconoce que existieron las negociaciones, pero acusa a Google de negarse a que Android fuera compatible e interoperable con el entorno Java, por lo que Google habría optado por la vía rápida de copiar las mencionadas líneas de código, además de haber diseñado Android de forma definitivamente incompatible con Java, de forma que las *apps* de Android solo serían compatibles con terminales compatibles, mientras que las *apps* basadas en Java nunca

20. *Vid.* The Oracle Story, Part 1: 1977-1986 (IEEE Annals of the History of Computing) [Publicación periódica] / aut. Preger Robert. - [s.l.] : IEEE Computer Society, 2012. - 4 : Vol. 34. P. 51.

21. A todos los efectos procesales el litigio es entre Google LLC y Oracle America, Inc.

22. *Vid.* Google v Oracle: copyright, APIs e interoperabilidad [Informe] / aut. Muñoz Ferrandis Carlos. - 2021. Consultable en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3861156. P. 5.

23. Brief in opposition. P. 3.

funcionarian en entornos Android. Oracle destaca en su escrito cómo el fundador de Android testificó que Oracle se había convertido en un competidor²⁴.

5. EL FONDO DE LA CUESTIÓN: EL PAPEL DEL *FAIR USE* EN LA INTEROPERABILIDAD DEL SOFTWARE

*“Esta nueva definición destruye los derechos de autor. Un estudio cinematográfico que convierte un libro en una película sin permiso no sólo crea un nuevo producto (la película), sino que permite a otros “crear productos”: críticas de películas, productos, vídeos de YouTube, entrevistas televisivas nocturnas, etc. Casi todos los programas informáticos, una vez copiados, pueden utilizarse para crear nuevos productos. Seguramente la mayoría no diría que un autor puede piratear la siguiente versión de Microsoft Word simplemente porque puede utilizarlo para crear nuevos manuscritos.”*²⁵

La sentencia da la razón a Google. En definitiva, la Corte Suprema decidió que la copia por parte de Google era conforme a la doctrina del *fair use* y su tradicional desarrollo jurisprudencial. La anterior cita parte de la dura respuesta del disidente Justice Thomas contra la decisión de la mayoría, y describe con ironía y precisión las contradicciones que ciertos sectores han querido encontrar en la adaptación del *fair use* al caso concreto y no del caso concreto al *fair use*.

116

Justice Thomas advierte, además, de que los efectos de la copia por parte de Google tuvieron unos efectos dramáticos sobre terceros que en modo alguno eran parte del procedimiento. Por ejemplo, cita una pérdida del 97,5% del valor del acuerdo que Oracle mantenía con Amazon²⁶ y asegura que la copia sirvió a la compañía para afianzarse como una de las grandes empresas tecnológicas del mundo.

En todo caso, la sentencia se centra en analizar si efectivamente la copia de esas líneas de código, toda vez que se suponen protegidas por la vía del *copyright*, es conforme a dicha teoría, y para ello analiza cada uno de los cuatro requi-

24. Aunque el fondo de esta aseveración es dudoso, lo cierto es que cita al fundador de Android declarando que se dirigía al mismo público: “... *targeting the same industry with similar products*”.

25. Texto original: “*That new definition eviscerates copyright. A movie studio that converts a book into a film without permission not only creates a new product (the film) but enables others to “create products”—film reviews, merchandise, YouTube highlight reels, late night television interviews, and the like. Nearly every computer program, once copied, can be used to create new products. Surely the majority would not say that an author can pirate the next version of Microsoft Word simply because he can use it to create new manuscripts.*”

26. El voto particular explica que Amazon venía pagando una licencia para sus productos Kindle, pero que la libre disponibilidad de Android le permitió un generoso descuento por parte de Oracle, que se quedó sin argumentos para poder sostener su relación jurídica en los términos en los que lo venía haciendo hasta ese momento.

sitos que, de forma cumulativa, se han de producir para que se entienda que el uso de la obra por parte de un tercero queda amparado por el *fair use*.

Se trata de un terreno delicado. Hay voces que alertan de que la inconcreción del *fair use* genera más confusión de la que disipa y de que carece de una regulación legal a la altura de los supuestos sobre los que se aplica²⁷. Su virtud puede ser su mayor desventaja, ya que la flexibilidad permite unos márgenes interpretativos peligrosamente amplios. Los factores que se toman en consideración en el análisis del *fair use* son cuatro, si bien la apreciación de cada uno de ellos, y su importancia en el caso concreto, queda a discreción del juez o del tribunal. Estos cuatro factores son: (i) el propósito y carácter del uso (si es de naturaleza comercial o si responde a fines educativos sin ánimo de lucro), (ii) la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor, (iii) la cantidad y naturaleza de la parte utilizada en relación con el total de la obra protegida por derechos de autor y (iv) el efecto del uso en el valor o en el mercado potencial de la obra protegida por derechos de autor.

La sentencia analiza dichos factores de forma individualizada, aunque en orden alterado. De hecho, esta cuestión fue también criticada por Justice Thomas, que llama la atención sobre este particular proceder por considerar que desvirtúa las conclusiones obtenidas junto con el hecho de haber considerado, prácticamente sin análisis, que el *declaring code* copiado es protegible por medio del *copyright*. Así pues, la Sentencia empieza un minucioso análisis que, eso sí, acaba siendo favorable a Google en prácticamente todos los aspectos.

En primer lugar, la Sentencia analiza la naturaleza de la obra protegida por *copyright*²⁸, es decir, las líneas de código de Oracle. Llega a la conclusión de que la naturaleza es netamente funcional y asociada a ideas no protegibles por *copyright* (lo que no quiere decir que el código en sí mismo no lo sea) y de que su valor reside no solo en su valor intrínseco, sino también en que quienes no son licenciarios lo pueden aprender de forma fácil para trabajar con él y acceder a nuevas creaciones, lo que sin duda levantaría todas las suspicacias de un Tocqueville acostumbrado a un sistema continental mucho menos expansivo en este sentido.

En cuanto al propósito y carácter del uso, segundo de los requisitos analizados, el razonamiento de la Corte Suprema es que Google copió partes de la API

27. A este respecto, como señala la Harvard Law Review, “the application of fair use under the Copyright Act of 1976 – a four-factor statutory defense to copyright infringement claims – has been left largely to the speculation of scholars. This has been particularly troublesome in software, where developers have long been forced to rely on a confusing thicket of interpretations and assumptions lacking concrete legal assurances”. Vid. Google LLC v. Oracle America, Inc. [Publicación periódica] / aut. Harvard Law Review. - [s.l.] : Harvard Un, 2021. - 1 : Vol. 135.

28. P. 26 de la Sentencia.

de Sun Microsystems precisamente haciendo uso de la propia naturaleza del código, es decir, permitir a otros desarrolladores utilizar métodos comunes para arrancar ciertas tareas, ahora bien, de forma limitada únicamente a las funcionalidades necesarias para el sistema operativo integrado en los *smartphones*. Alega además que Sun también había utilizado en el desarrollo de esas líneas de código interfaces preexistentes.

En cuanto al tercero de los factores, la cantidad y sustancialidad de la parte copiada, resalta que se trata únicamente del 0,4% del total del sistema Sun Java API, por mucho que la cifra en bruto (11.500 líneas) pudiera parecer injustificada en sí misma. De nuevo utiliza un argumento que parece más subjetivo que basado en parámetros objetivos como es que ese *declaring code* copiado era el necesario para desatar las “*energías creativas*” de otros programadores.

Por último, en cuanto a los efectos en el mercado²⁹, la Corte Suprema llega al convencimiento de que Oracle no estaba bien posicionada en el emergente mercado de los *smartphones* y que, en consecuencia, las posiciones de Google y Oracle no guardaban ningún tipo de relación de proporcionalidad. En este sentido advierte, asumiendo la postura de Google, de que Android no era un sustituto de Java³⁰.

La desestimación de la postura de Oracle en cada uno de estos puntos supuso la desestimación final de su postura y la estimación de las tesis mantenidas por Google a lo largo de todo el litigio en todas sus instancias.

6. ¿CABE ESPERAR UN FALLO SIMILAR EN EUROPA?

El Tocqueville de 2021, año de la sentencia, sin duda alguna se hubiera formulado esta pregunta. Europa aún contiene el aliento ante un pronunciamiento similar. Se comparta o no el razonamiento de la Corte Suprema, el análisis está hecho conforme una teoría propia del derecho estadounidense que carece de correlato en Europa, con la excepción de Reino Unido. La rigidez del sistema de límites, cada vez más oscuros debido al sistemático parcheo de cada reforma legal, parece que impediría hacer un análisis en términos similares, con independencia de cuál fuera el resultado. Con todo, parece existir en Europa una cierta tendencia a justificar un “*uso justo*” en determinados supuestos y un debate sobre la compatibilidad del sistema de límites al derecho de autor con una normativa sobre tales usos³¹. De hecho, la cuestión lleva varios años en el aire en ciertos

29. P. 31-32.

30. “*The uncertain nature of Sun’s ability to compete in Android’s market place, the sources of its lost revenue, and the risk of creativity-related harms to the public, when taken together, convince that this fourth factor –market effects– also weighs in favor of fair use*”. P. 35.

31. *Op. Cit.* Muñoz Pérez Ana Felicita // Revista de Privacidad y Derecho Digital. - 2021. - p. 42.

ambientes académicos e institucionales europeos conscientes de que el sistema de límites empieza a presentar francas insuficiencias para adaptarse a un mundo muy cambiante a causa de los desarrollos tecnológicos³².

En términos estrictos, por tanto, bajo derecho europeo el *fair use* sencillamente no existe y nos debemos remitir a los límites clásicos reconocidos al derecho de autor. En el ámbito de los programas de ordenador es clásica la excepción para permitir la interoperabilidad de sistemas en el marco de las actividades de descompilación³³, si bien se antoja como una regulación claramente insuficiente para dilucidar el supuesto de hecho analizado en la Sentencia. El resto de los límites, por su falta de especificidad en relación con el software o, al menos, a un caso tan singular, dificultarían hipotéticamente su aplicación. Tampoco la “regla de los tres pasos” del Convenio de Berna³⁴ parece suficiente para ofrecer una solución.

Como referente cercano se puede tomar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2012³⁵, que concluyó que “*ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa y, por ello, carecen de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esa Directiva*”. Se podrían formular hipótesis sobre la protegibilidad del *declaring code*, por una parte, y del *implementing code* por otra, pero lo cierto es que los parámetros nunca podrían ser equivalentes a los empleados por la Corte Suprema. Quizás el debate en Europa tendría más peso

32. Vid. *Fair Use in Europe. In Search of Flexibilities* [Publicación periódica] / aut. Senftleben Martin. - [s.l.] : SSRN Electronic Journal, 2011. - Nov. 2011. P. 4.

33. Este derecho, reconocido por medio del artículo 6 de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador, establece que

“no se exigirá la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma a efectos del artículo 4, apartado 1, letras a) y b), sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa de ordenador creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

- a) que tales actos sean realizados por el licenciatario o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente autorizada;
- b) que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente, y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a las que se hace referencia en la letra a), y
- c) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad”.

34. Art. 9.2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas: “se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor”.

35. Vid. *SAS Institute Inc. vs. World Programming Ltd.* [Caso judicial]. - Luxemburgo: TJUE, 2012.

en la fase de considerar qué es protegible y qué no lo es, o, dicho de otro modo, qué se considera funcional y qué creativo, conjugando toda suerte de criterios, ya que como sostuvo el Abogado General en el mismo caso, “*Admitir la posibilidad de proteger una funcionalidad de un programa como tal llevaría a admitir la posibilidad de monopolizar ideas en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial*”³⁶.

El entusiasmo en la aplicación del *fair use* se entiende bien en casos como el del *software*, en los que innegablemente el valor creativo convive con un factor meramente funcional y que evoluciona a una gran velocidad. De hecho, en el *amicus curiae* presentado por Microsoft en el marco del litigio ante la Corte Suprema destacaba que el *fair use* destaca por ser flexible y adaptable, y que ha sido muy útil para los tribunales en aquellos casos en los que el carácter funcional sugería su aplicación para asegurar la interoperabilidad de sistemas³⁷.

Esto sin duda lleva también a destacar un concepto mucho más líquido de lo que es la protección por *copyright* o por derecho de autor. Mientras que en el caso del derecho de autor los contornos aparecen bien definidos, en el caso del *copyright*, como se ha visto en la Sentencia, el concepto se amolda a cada caso si es necesario, destacando que el carácter funcional permite a los tribunales un mayor catálogo de argumentos de lo que, sin duda, sucedería en Europa. Por tanto, aunque es una cuestión difícil de responder, lo que sí es una realidad es que el camino recorrido en Europa sería necesariamente distinto, puesto que los elementos de juicio a disposición de la Corte Suprema de Estados Unidos son distintos a los mecanismos previstos en la legislación europea.

7. A MODO DE EPÍLOGO

Si Tocqueville hubiera viajado a Estados Unidos en el año 2022, sin duda hubiera observado la notable diferencia que existe con Europa en la protección de los programas de ordenador y hubiera dedicado un capítulo generoso a estudiar el *fair use*. Aunque nadie tiene la respuesta a lo que podría pasar en Europa en un caso similar, sí es fácilmente imaginable que el litigio se hubiera desarrollado bajo unos parámetros muy distintos, en la medida en que la legislación europea es ajena (aunque cada vez menos) a un sistema dinámico como el del *fair use*. Así, los límites tradicionales al derecho de autor parecen condicionar en gran medida el análisis de la parte funcional del *software*, al menos en lo que respecta al alcance de su protección en el ámbito de la interoperabilidad

36. Inciso 57. Conclusiones del Abogado General (Asunto C-406/10) [Caso judicial] / aut. Bot Yves. - Luxemburgo: TJUE, 2011.

37. *Brief of Microsoft Corporation as Amicus Curiae in Support of Petitioner*. P. 10.

de sistemas. El caso analizado es, por méritos propios, una de las sentencias más relevantes de las últimas décadas en el sector tecnológico y, aunque no sea directamente exportable a otras jurisdicciones como la europea, contiene unos razonamientos ineludibles en el estudio de la protección de los programas de ordenador. Además, supone un precedente. Ningún análisis futuro, esté condicionado o no por esta importante sentencia, podrá desconocer o eludir el análisis no solo jurídico sino incluso de mercado.

La gran cuestión es, quizás, si el *fair use* acabará abriéndose un hueco definitivo en la legislación europea y si el sistema de límites resistirá el imparable rodillo de la digitalización.

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL

“Android” [Sección de libro] / aut. Gregersen rev. Erik // Britannica / aut. libro VV.AA.. - [s.l.] : Britannica Group, Inc.. - Vol. online.

Algunas consideraciones sobre el derecho de autor del software de las Application Programming Interface APIS. contenido y límite del derecho. La sentencia Oracle Inc. vs. Google Inc. [Publicación periódica] / aut. Muñoz Pérez Ana Felicitas // Revista de Privacidad y Derecho Digital. - 2021. - págs. 24-56.

Conclusiones del Abogado General (Asunto C-406/10) [Caso judicial] / aut. Bot Yves. - Luxemburgo : TJUE, 2011.

Fair Use in Europe. In Search of Flexibilities [Publicación periódica] / aut. Senftleben Martin. - [s.l.] : SSRN Electronic Journal, 2011. - Nov. 2011.

Google LLC v. Oracle America, Inc. [Publicación periódica] / aut. Harvard Law Review. - [s.l.] : Harvard Un, 2021. - 1 : Vol. 135.

Google v Oracle: copyright, APIs e interoperabilidad [Informe] / aut. Muñoz Ferrandis Carlos. - 2021.

La democracia en América [Libro] / aut. Tocqueville Alexis de. - Tres Cantos (Madrid) : Akal, 2007.

SAS Institute Inc. vs. World Programming Ltd. [Caso judicial]. - Luxemburgo : TJUE, 2012.

The Europeans [Libro] / aut. Figs Orlando. - [s.l.] : Penguin, 2020.

The Oracle Story, Part 1: 1977-1986 (IEEE Annals of the History of Computing) [Publicación periódica] / aut. Preger Robert. - [s.l.] : IEEE Computer Society, 2012. - 4 : Vol. 34.

IV. PUBLICIDAD

PUBLICIDAD ENCUBIERTA Y EL EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO, DE 13 DICIEMBRE 2022. "LA QUE SE AVENCINA. TUPPER SEX"

Fecha de recepción: 26 julio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
26 julio 2022.

SOFÍA MARTÍNEZ-ALMEIDA Y ALEJOS-
PITA. *SOCIA GÓMEZ ACEBO & POMBO*
CLAUDIA PÉREZ MONEU
ABOGADA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL,
INTELECTUAL Y TECNOLOGÍA DE
GÓMEZ, ACEBO & POMBO

RESUMEN

123

La Sala de lo Contencioso-Administrativo mediante la sentencia de 13 de diciembre de 2021 confirma la sanción de 196.308 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. por la realización de publicidad encubierta durante la emisión de un capítulo de una conocida serie española de televisión. El Tribunal Supremo confirma así la Sentencia de la Audiencia Nacional y la resolución dictada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el año 2019 y establece de nuevo doctrina sobre el concepto de publicidad encubierta y su diferenciación con respecto a la figura del emplazamiento de producto, remarcando que la identificación de emplazamiento de productos en un programa de televisión no es suficiente para no incurrir en un ilícito de publicidad encubierta.

Este artículo tiene por objeto exponer los puntos clave de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 13 de diciembre de 2021 en relación con la sanción impuesta a MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. por la realización de actos de publicidad encubierta en una de sus series de televisión.

PALABRAS CLAVE

Sanción; 196.308 euros; desestimación; publicidad encubierta; emplazamiento de producto; finalidad promocional.

ABSTRACT

The Administrative Litigation Chamber by judgment of December 13th, 2021, upholds the fine of 196,308 euros imposed by the National Commission for Markets and Competition on MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. for carrying out surreptitious advertising during the broadcast of an episode of a well-known Spanish television series. The Supreme Court confirms the Judgment of the National Court and the resolution issued by the National Commission for Markets and Competition in 2019 and once again establishes doctrine on the concept of surreptitious advertising and its differentiation with respect to the figure of product placement, remarking that the identification of product placement in a television programme is not sufficient for not incurring in an unlawful act of surreptitious advertising.

The purpose of this article is to set out the key points of the Supreme Court's judgment of December 13th, 2021, in relation to the sanction imposed on MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. for carrying out acts of surreptitious advertising in one of its television series.

KEYWORDS

Penalty; 196,308 euros; dismissal; surreptitious advertising; product placement; promotional purpose.

1. CONTEXTO REGULATORIO: LA PUBLICIDAD ENCUBIERTA Y EL EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO

El emplazamiento de producto o *product placement* es una estrategia publicitaria consistente en la introducción de un determinado producto o marca dentro de un espacio, normalmente audiovisual, como un programa, serie de televisión o película. Desde un punto de vista estrictamente publicitario, esta técnica se considera beneficiosa para las marcas en la medida en que permite el aprovechamiento del marco narrativo de la pieza audiovisual para presentar los valores, utilidades, usos o formas de consumo de los productos de la marca, haciéndolo además en un contexto más exclusivo y de menor competencia que en las pausas publicitarias habituales, evitando la saturación de los consumidores y haciéndolo de una manera menos intrusiva. Aunque en origen el emplazamiento de producto surge en el ámbito de las producciones cinematográficas, en los últimos años se esperaba un mayor auge, que ha tenido lugar en gran medida, de este tipo de comunicaciones comerciales en las series y espacios televisivos, como fuente de financiación de este tipo de producciones, cobrando mayor relevancia si cabe con el creciente consumo de contenidos audiovisuales bajo demanda y en plataformas de *streaming*. Este tipo de comunicación comercial ha sido objeto de atención por las Autoridades supervisoras de las comunicaciones comerciales y

los Tribunales, quienes han venido velando por el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación audiovisual para considerarla lícita por contraposición a la publicidad encubierta prohibida y el legislador comunitario ha manifestado, al hilo de la nueva Directiva (UE) 2018/1808 de 14 de noviembre de 2018 de Servicios de Comunicación Audiovisual que *“la liberalización del emplazamiento de producto no ha aportado el esperado despegue de esta forma de comunicación comercial audiovisual. En particular, la prohibición general de emplazamiento de producto, aun con algunas excepciones, no ha dado seguridad jurídica a los prestadores de servicios de comunicación. Así pues, debe permitirse el emplazamiento de producto en todos los servicios de comunicación audiovisual y plataformas de intercambio de vídeos, con determinadas excepciones.”* (Considerando 33).

Hasta la entrada en vigor de la Ley 7/2010, de 32 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, el emplazamiento de producto era una figura carente de regulación en nuestra jurisdicción y su realización resultaba problemática en ese contexto de orfandad normativa en la medida en que podía entenderse que era constitutiva de un ilícito de publicidad encubierta entendida, en esa misma norma, como *“la presentación verbal o visual, directa o indirecta, de los bienes, servicios, nombre, marca o actividades de un productor de mercancías o un prestador de servicios en programas de televisión, distinta del emplazamiento del producto, en que tal presentación tenga, de manera intencionada por parte del prestador del servicio de comunicación audiovisual, un propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha presentación. Esta presentación se considerará intencionada, en particular, si se hace a cambio de contraprestación a favor del prestador de servicio”* (art. 2.32). Definición que se hacía en línea con la Directiva 2010/13/UE de Servicios de Comunicación Audiovisual (artículo 1.1 j).

Con anterioridad a dicha norma la doctrina entendía, con algunas divergencias, que la publicidad encubierta venía prohibida:

- En la propia Ley 34/1988 General de Publicidad que pese a no utilizar el término publicidad encubierta, señala en su artículo 9 que *“los medios de difusión deslindarán perceptiblemente las afirmaciones efectuadas dentro de su función informativa de las que hagan como simples vehículos de publicidad. Los anunciantes deberán asimismo desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus anuncios”*.
- Y en la Ley 3/1991 de Competencia Desleal modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, al hilo (i) del artículo 5.1. que establece que *“se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su conte-*

nido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico”; (ii) del artículo 7.1. que establece que “se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto.” y (iii) del artículo 26 que considera desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación, comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el consumidor o usuario que se trata de un contenido publicitario.

Tras la Ley 7/2010, el emplazamiento de producto se autoriza respecto de largometrajes, cortometrajes, documentales, películas y series de televisión, programas deportivos y programas de entretenimiento, mientras que en el resto de los programas únicamente podía realizarse a cambio del suministro gratuito de bienes o servicios o como ayudas materiales a la producción o los premios, con miras a su inclusión en un programa siempre y cuando:

- a) El público fuera claramente informado del emplazamiento del producto al principio y al final del programa, y cuando este se reanudara tras una pausa publicitaria.
- b) No condicionara la independencia editorial.
- c) No incitara directamente la compra o arrendamientos de bienes o servicios, realizara promociones concretas de éstos o diera prominencia indebida al producto.
- d) No se realizará en la programación infantil.

Para favorecer el emplazamiento de producto la Directiva 2018/1808 por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE de Servicios de Comunicación Audiovisual, ha autorizado su utilización respecto de todos los servicios de comunicación audiovisual, a excepción hecha de los programas de noticias y actualidad, los programas de asuntos del consumidor, los programas religiosos y los programas infantiles (art 11).

La vigente muy reciente Ley General de Comunicaciones Audiovisuales 13/2022 de 7 de Julio ha acogido este mismo principio definiendo el emplazamiento de producto como *“toda forma de comunicación comercial audiovisual que incluya muestre o se refiera a un producto, servicio o marca comercial de manera que figure en un programa o en un vídeo generado por usuarios, a*

cambio de una remuneración o contraprestación similar” y permitiendo su realización con carácter general en toda la programación salvo en los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad, los programas relacionados con la protección del consumidor, los programas religiosos y los programas infantiles.

Este ensanchamiento de la figura del emplazamiento por las vigentes normas audiovisuales, en la medida en que pueda favorecer un incremento de su utilización, exige poner atención en su forma de realización de manera que se evite incurrir en un supuesto de publicidad encubierta cuya prohibición se mantiene, no solo en las normas reguladoras el sector audiovisual sino, como venía señalando la doctrina en la Ley 34/1988 General de Publicidad y en la Ley 10/1991 de Competencia Desleal.

Es también interesante poner de manifiesto que la nueva Ley 13/2022 será asimismo de aplicación a los llamados *“influencers”*, agentes que han adquirido una relevancia exponencial en los últimos años en términos publicitarios convirtiéndose, dada su amplia credibilidad de cara al público, en una figura esencial para que las marcas promocionen sus productos y a los cuales observa de cerca la CNMC que ha promovido la extensión de las obligaciones relativas a las comunicaciones comerciales a aquellos en la nueva regulación a través de la figura de usuarios de *“especial relevancia”* buscando así garantizar que las comunicaciones comerciales que aquellos inserten en sus obras audiovisuales se diferencien claramente del contenido puramente editorial.

En este contexto cobra relevancia lo dispuesto en la Sentencia de 13 de diciembre de 2021, objeto de este comentario.

2. LA SENTENCIA DE 13 DICIEMBRE 2021

2.1. Antecedentes de Hecho

La sentencia examina la licitud, al amparo de la figura del emplazamiento de producto y su regulación en la Ley 7/2010 a la que hemos hecho referencia en el apartado anterior, de una comunicación comercial llevada a cabo en el contexto de uno de los episodios de la segunda temporada de la conocida serie española *“La que se avecina”*. En dicho episodio se muestra como dos de sus personajes protagonistas reprenden a otra de las integrantes del elenco por llevar a cabo la venta de objetos sexuales en las distintas viviendas del vecindario. Llegados los últimos minutos del capítulo, el personaje reprendido por sus actuaciones abre una maleta de la que saca un producto erótico y comienza a exponer los beneficios de este. A lo largo de toda esta escena se puede apreciar con claridad, y en múltiples ocasiones, la marca del producto: *“AMANTIS”* así como referencias

visuales a la página web www.amatis.es. Los productos de la marca se conectan en otras múltiples escenas y momentos del capítulo con el catálogo de “*AMANTIS*” en el que se puede observar la marca tanto en la portada como en la contraportada. Estas menciones al decir de la Sala de instancia representan el 20 % del contenido del capítulo.

La comunicación comercial venía identificada como emplazamiento de producto con el logotipo EP y la sobreimpresión de “*emplazamiento publicitario*” en la parte superior izquierda de la pantalla.

La Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC en resolución de 24 de julio de 2019 impone a la operadora de televisión MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. (en adelante, “*Mediaset*”) una multa de 196.000 € por vulnerar el artículo 18.2 de la LGCA:

Artículo 18. Comunicaciones comerciales prohibidas en cualquiera de sus formas.

Está prohibida la comunicación comercial encubierta y la que utilice técnicas subliminales.

La resolución es confirmada por sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 2 de octubre de 2020.

En fecha 26 de mayo de 2021 Mediaset presentó recurso de casación al amparo de los artículos 86 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa solicitando la revocación de la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional citada.

La sentencia impugnada ante el Tribunal Supremo fundamentaba su decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo de Mediaset sobre la base de que todas las imágenes tomadas en consideración por la resolución recurrida estaban conectadas o vinculadas entre sí y evidenciaban claramente un propósito publicitario, con riesgo de provocar error en los consumidores inclinandolos de forma subrepticia, no consciente, a la adquisición de los productos de “*AMANTIS*”. Error que se consigue con el *modus operandi* expuesto, al promocionar unos productos cuyas bondades se exponen por el personaje de la serie, que están relacionados y se confunden con la temática del *tupper-sex* tratada en dicho capítulo -productos eróticos-.

La Audiencia estima que el hecho de que se haya incluido un aviso de emplazamiento publicitario no obsta a la anterior conclusión porque de lo que se estaría avisando al espectador es de la existencia de un emplazamiento no de una infiltración de publicidad. Tampoco elimina la ilicitud de la conducta la inserción de un agradecimiento al final del programa porque no se ha diferenciado la marca “*AMANTIS*” del resto de los agradecimientos.

Mientras que en la publicidad se persigue una clara finalidad de promoción del producto incitando a su compra, el emplazamiento es una mera presentación carente de carga apologética o promocional y en el caso enjuiciado se entiende por la Sala de Instancia que se ha perseguido, no una mera exposición de productos, sino una finalidad promocional encubierta y por ende prohibida.

Entiende finalmente la Audiencia, que la sanción impuesta es proporcionada atendiendo a la continuidad de la conducta (pues se produjo durante seis emisiones), la repercusión social debido a la audiencia media de los programas y la duración de la promoción publicitaria, sin que pueda entenderse tampoco que se ha vulnerado el principio de confianza legítima por el hecho de que la serie llevase emitiéndose once años pues esto no implica cambio de criterio de la CNMC sino más bien imposibilidad de detectar todas las infracciones que se cometen por los operadores.

Mediaset interpone Recurso de casación contra la mencionada resolución ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sobre la base de entender que concurre:

- Una infracción del artículo 18.2 de la LGCA, al considerar la sentencia recurrida que hubo publicidad encubierta durante la emisión del capítulo de la serie objeto de análisis, cuyo contenido había sido señalado como emplazamiento publicitario. Mediaset alega al respecto que, en la medida que existía señalización al principio y al final del capítulo y durante las pausas, no puede entenderse que concurra intención alguna de ocultar contenidos publicitarios ni por tanto, publicidad encubierta.
- Una infracción los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución española, y los artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo relativo al deber de congruencia de las resoluciones judiciales, al rechazar la sentencia la existencia de emplazamiento publicitario realizado correctamente, sin dar respuesta alguna a lo alegado por la parte recurrente en referencia a esta cuestión. Se aduce que se cumplían todos los requisitos del emplazamiento publicitario establecidos en el artículo 17 de la LGCA: aviso de emplazamiento del producto, ausencia de prominencia indebida y ausencia de promoción de las características de los bienes o servicios, debiendo tener en cuenta, además, que el emplazamiento no había condicionado la independencia editorial de la serie.
- Una infracción de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución española, del artículo 1.7 del Código Civil y del artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como de la jurisprudencia que los interpreta, por motivación defectuosa de la sentencia, al basarse la razón de decidir en normativa derogada y en jurisprudencia obsoleta.

En virtud de lo anterior, la cuestión sobre la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe pronunciarse, se centra en aclarar si cabe la aplicación del tipo infractor contemplado en el artículo 58.8, de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, relativo a la prohibición de comunicaciones comerciales encubiertas, en aquellos supuestos en que el prestador del servicio de comunicación audiovisual alega haber utilizado la técnica publicitaria del emplazamiento del producto regulada en el artículo 17 del citado texto legal mediante la inserción de avisos identificativos de dicho emplazamiento.

2.2. Posición del Tribunal Supremo a propósito de la comunicación comercial responsabilidad de Mediaset

El Alto Tribunal considera que la sentencia impugnada acierta al subsumir la conducta analizada en el tipo infractor del artículo 58.8 de la LGCA (publicidad encubierta), puesto que las imágenes que se reflejan en el acta de visionado contienen una evidente carga promocional de los productos de la marca “*AMANTIS*” de forma subrepticia, lo que resulta plenamente congruente con la definición de publicidad encubierta que se efectúa en el artículo 2.32 de la LGCA.

Entiende el Tribunal Supremo que la tesis sostenida por Mediaset en el sentido de que la inserción en la trama de la serie de los productos “*AMANTIS*” está relacionada con el contenido editorial y no tiene ninguna intención publicitaria, no es sostenible. Acoger la tesis planteada por Mediaset en el recurso de casación supondría eludir la clara distinción existente, desde la perspectiva del Derecho de la Unión Europea y del Derecho estatal, entre emplazamiento de productos y publicidad encubierta, que comportaría, en infracción de los principios informadores de estos regímenes jurídicos, que el mero hecho de que el prestador del servicio de comunicación audiovisual considerase que la emisión de un programa esté amparada, supuestamente, por el derecho al emplazamiento de productos, introduciendo avisos informativos al respecto, le eximiría de cumplir con la obligación de no realizar publicidad comercial encubierta, con clara finalidad promocional e incitación a la adquisición de los productos, lesionándose los intereses legítimos de otros competidores y también a los derechos e intereses de los consumidores.

La ausencia de condicionamiento a la independencia editorial y la introducción de advertencias al espectador sobre la existencia de un emplazamiento, *per se*, no determinan la inexistencia de publicidad encubierta si la presentación de los productos no se limita a eso precisamente, presentar los mismos, sino que busca promocionar su adquisición por los consumidores induciéndolos a error sobre la naturaleza de la prestación.

Adicionalmente, el Alto Tribunal aclara que deben rechazarse, ad limine, las infracciones alegadas por Mediaset de los artículos 24 y 120., de la Constitución, así como de los artículos 209 y 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que considera que la sentencia impugnada ha realizado un examen del caso plenamente congruente con la doctrina jurisprudencial existente formulada en relación con la prohibición de la publicidad encubierta, exponiendo de forma convincente las razones por las que procede rechazar la pretensión anulatoria de la resolución sancionadora de la CNMC.

Como consecuencia del razonamiento descrito, el Alto Tribunal declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Mediaset contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de octubre de 2020.

3. CONCLUSIÓN

En definitiva, la configuración de un emplazamiento publicitario ha de llevarse a cabo con la mayor neutralidad posible para evitar incurrir en un supuesto de publicidad encubierta si del contexto, desarrollo narrativo, preeminencia de los productos objeto de comunicación comercial, puede resultar clara la finalidad de promocionar los mismos y de su adquisición por los consumidores, no bastando para eludir la prohibición, la mera introducción de un aviso de emplazamiento publicitario durante el programa y al final de este ni la falta de condicionamiento editorial.

REGLAMENTO DE EXENCIÓN POR CATEGORÍAS DE ACUERDOS VERTICALES

Fecha de recepción: 15 julio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
19 julio 2022.

INMACULADA VIGÓN UZQUIANO
ABOGADA PÉREZ-LLORCA

RESUMEN

El nuevo Reglamento de Verticales, que entró en vigor el 1 de junio de 2022, consolida la exención aplicable a determinados acuerdos verticales e introduce algunas modificaciones importantes que es necesario tener presentes. Entre estas modificaciones podemos destacar (i) la regulación más concreta del régimen aplicable a las ventas y publicidad online, (ii) la posibilidad de combinar distribución selectiva y exclusiva, (iii) un análisis más detallado de los intercambios de información, o (iv) una posible ampliación del plazo admisible de las cláusulas de no competencia incluidas dentro de la exención. Se mantienen, en términos generales, las cláusulas que no pueden beneficiarse de la exención (hardcore restrictions) y el umbral de cuota que permite aplicar la exención (que sigue siendo el del 30%). Asimismo, se aclaran ciertas cuestiones respecto de acuerdos no incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento por no encontrarse dentro del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE, como los contratos de agencia.

133

PALABRAS CLAVE

Acuerdos verticales; distribución exclusiva; distribución selectiva; no competencia; intercambios de información.

ABSTRACT

The new Regulation, which entered into force on 1 June 2022, consolidates the exemption applicable to certain vertical agreements and includes relevant modifications that should be taken into account. As for the modifications, we can highlight (i) a more specific regulation of the regime applicable to online sales and advertising, (ii) the possibility of combining selective and exclusive distribution systems, (iii) a more detailed analysis of information exchanges, or (iv) a possible extension of the duration of the non-competition clauses included within the exemption. In general terms, the clauses that cannot benefit from the exemption (hardcore restrictions) and, the market

share threshold that allows the exemption to be applied (which still is of the 30%) are maintained. Moreover, certain issues regarding the agreements that are not included in the scope of application of the Regulation because they do not fall within the scope of Article 101.1 TFEU, such as agency agreements, are clarified.

KEYWORDS

Vertical agreements; exclusive distribution; selective distribution; non-compete, information exchanges.

1. INTRODUCCIÓN

Tras 12 años de vigencia del Reglamento de exención por categorías de determinados acuerdos verticales, más conocido como Reglamento de Verticales, aprobado en el año 2010 (Reglamento 330/2010¹, el “*Reglamento de 2010*” o el “*anterior Reglamento*”), el pasado 11 de mayo de 2022 se publicó el Reglamento 2022/720², que viene a sustituirlo (el “*Reglamento*” o “*nuevo Reglamento*”). La actualización del texto del Reglamento ha venido acompañada de la aprobación de unas nuevas Directrices relativas a las restricciones verticales (las “*Directrices*”)³, si bien a esta fecha el texto definitivo de las Directrices está publicado únicamente en versión inglesa.

El texto del nuevo Reglamento, cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de junio, prevé estar en vigor durante otros 12 años, hasta finales de mayo del año 2034⁴.

Sin perjuicio de lo anterior, se aplicará un periodo transitorio, hasta el 31 de mayo de 2023, durante el cual se podrán seguir beneficiando de la exención por categorías y, por tanto, se considerarán conformes al Derecho de la competencia, aquellos acuerdos verticales que a 31 de mayo de 2022 se ajustaban a lo dispuesto por el anterior Reglamento, pero no a las previsiones del nuevo Reglamento⁵.

La finalidad de este artículo es analizar las principales novedades introducidas por el nuevo Reglamento. Para ello, seguiremos el siguiente planteamiento:

1. Reglamento (UE) 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO L 102 de 23 de abril de 2010, p. 1).

2. Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión, de 10 de mayo de 2022, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO L 134 de 11 de mayo de 2022, p. 4).

3. Directrices sobre restricciones verticales, de 10 de mayo de 2022, C(2022) 3006 final.

4. Artículo 11 del Reglamento.

5. Artículo 10 del Reglamento.

- Proporcionaremos, en primer lugar, una breve explicación sobre qué son los reglamentos de exención por categorías y su finalidad.
- Seguidamente, nos referiremos a aquellos acuerdos que quedarían fuera del ámbito de aplicación del artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (el “TFUE”) y que, por tanto, también quedarían fuera del ámbito de aplicación del Reglamento y de sus Directrices.
- Después, entraremos ya a analizar tanto las principales novedades introducidas por el nuevo Reglamento con respecto al anterior, como aquellas cuestiones que se han mantenido igual o prácticamente igual, con alguna pequeña modificación.

2. LAS CONDUCTAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA Y LA EXENCIÓN POR CATEGORÍAS

Antes de entrar a analizar el texto del Reglamento, las cuestiones que perviven o se mantienen inalteradas con respecto al régimen anterior del Reglamento de 2010 y los elementos novedosos que introduce, nos detendremos un momento en evaluar el significado y funcionamiento de un reglamento de exención por categorías y su encaje en el sistema del Derecho de la competencia.

2.1. Los acuerdos prohibidos por el artículo 101 del TFUE y los reglamentos de exención por categorías

135

El punto de partida de este análisis no puede ser otro que el artículo 101 del TFUE, que establece, en su apartado 1, el tipo infractor básico sobre el que pivota el Derecho de la competencia (o uno de los dos tipos infractores básicos, siendo el otro el abuso de posición dominante), esto es, la prohibición de los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto restringir la competencia. Sin embargo, en su tercer apartado dicho artículo declara la validez de determinados acuerdos restrictivos, siempre que tales acuerdos contribuyan a mejorar la producción o distribución de bienes o servicios o al desarrollo de innovaciones técnicas o económicas, y hagan a los consumidores partícipes de estos beneficios, y lo hagan sin imponer restricciones que no sean indispensables para alcanzar estos objetivos y sin eliminar la competencia⁶.

Desde un análisis sistemático, habrá que diferenciar dos escenarios posibles de conductas no infractoras:

6. Téngase en cuenta que el esquema del artículo 101.1 TFUE y 101.3 TFUE se repite en la normativa española, que prevé el mismo tipo infractor en el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (“LDC”), y la misma exención en el artículo 1.3 LDC.

- i) El primer escenario se refiere a los acuerdos (entiéndase “*acuerdos*” en sentido amplio, incluyendo todas las conductas que pueden quedar subsumidas en el 101.1 TFUE) que, por no tener ni un objeto ni un efecto restrictivo de la competencia, directamente no cumplirán los elementos del tipo contemplado en el 101.1 TFUE y quedarán al margen de la aplicación del Derecho de la competencia.
- ii) El segundo escenario se refiere a acuerdos que, por tener un objeto o efecto restrictivo de la competencia, quedarían dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la competencia y de la prohibición del artículo 101.1 TFUE pero que, por cumplir los elementos establecidos en el apartado 101.3 TFUE, quedan eximidos de las consecuencias negativas aparejadas a los acuerdos restrictivos.

Dicho en otras palabras, es preciso distinguir las conductas que no están sujetas al Derecho de la competencia, de aquéllas que, estando sujetas, quedan sin embargo exentas de ser declaradas infractoras y de las consecuencias negativas de tal declaración.

Los reglamentos de exención por categorías se refieren, precisamente, a los acuerdos que se enmarcan en este segundo escenario. Así pues, este tipo de reglamentos se centran en ejemplificar qué tipo de acuerdos no entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE (aunque se refieran en cierta medida a esta cuestión), sino que detallan qué conductas de las que sí entran dentro del ámbito de aplicación de dicho precepto no merecen, sin embargo, un reproche sancionador.

La Comisión Europea ha aprobado varios reglamentos de exención por categorías, tanto en relación con acuerdos horizontales (como el de acuerdos de investigación y desarrollo⁷ y el de acuerdos de especialización⁸), como con acuerdos verticales (como el de los acuerdos verticales y prácticas concertadas, objeto de análisis del presente artículo, el de los acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor⁹ y el de los acuerdos de transferencia de tecnologías y licencias¹⁰).

7. Reglamento (UE) n° 1217/2010 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo.

8. Reglamento (UE) n° 1218/2010 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de especialización.

9. Reglamento (UE) n° 461/2010 de la Comisión, de 27 de mayo de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor.

10. Reglamento (UE) n° 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

A continuación, analizaremos cómo aplican estas consideraciones generales sobre los reglamentos de exención por categorías a los acuerdos de naturaleza vertical, en concreto.

2.2. Los acuerdos verticales y la aplicación de los reglamentos de exención por categorías a estos acuerdos

La categorización de un acuerdo como acuerdo vertical implica que las partes de dicho acuerdo estén presentes en distintos eslabones de la cadena de producción y/o distribución de un bien o servicio¹¹. Así, estos acuerdos se contraponen a los acuerdos horizontales, en los que las partes del acuerdo son competidores reales o potenciales, estando presentes en el mismo eslabón de la cadena de valor. Ejemplos clásicos de acuerdos verticales son los acuerdos de distribución y los de suministro.

En principio, los acuerdos verticales han sido tradicionalmente considerados por la doctrina como “*menos graves*” o con “*menos potencial*” para restringir la competencia que los acuerdos horizontales. Sin embargo, los acuerdos verticales también tienen aptitud para restringir la competencia y, por ello, no quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta área del Derecho.

Los acuerdos verticales son omnipresentes en el tráfico mercantil, en toda actividad económica. Por ello, la existencia de un reglamento de exención por categorías aplicable a algunos tipos de acuerdos supone un elemento facilitador de la actividad de las empresas lo que, a su vez, beneficia de forma indirecta la competencia. Es lo que se conoce coloquialmente como un “*puerto seguro*” (“*safe harbour*”).

El reglamento de exención por categorías, por lo tanto, tiene la misión de trazar la fina línea que delimite un sistema que no sea ni excesivamente restrictivo (y, con ello, facilite la actividad económica), ni tampoco demasiado laxo (pues de serlo dejaría pasar conductas que realmente podrían ser restrictivas de la competencia). Para llegar a este equilibrio, el reglamento de exención por categorías recoge tanto una indicación de las cláusulas que se consideran especialmente restrictivas y prohibidas (las conocidas como “*hardcore restrictions*”) y las diferencia de las cláusulas que, a pesar de tener efectos restrictivos, podrían considerarse admisibles si cumplen ciertas condiciones, pues los efectos restrictivos que se desprenderían de dichas cláusulas quedarían compensados por los efectos favorables que también se desprenderían de las mismas. Además, estos reglamentos de exención por categorías suelen ir acompañados de unas directri-

11. Artículo 1.1 a) del Reglamento.

ces de aplicación, que constituyen una herramienta útil para poder interpretar y aplicar lo dispuesto en el correspondiente reglamento.

Adicionalmente, dada la constante y cada vez más rápida evolución de las formas de relacionarse de los operadores económicos, especialmente con el uso generalizado de las tecnologías y la aparición de la economía digital, es esencial que los reglamentos de exención por categorías se vayan adaptando conforme se va produciendo esta evolución. De aquí que sea preciso realizar una revisión periódica de los mismos, que permita ir incluyendo las novedades y las adaptaciones que se estimen pertinentes, sin perjuicio de que también se mantengan determinados principios y umbrales, cuya utilidad y razonabilidad ha quedado acreditada a lo largo de los años y que sirven para dar consistencia al sistema. Pues bien, en relación con los acuerdos verticales, este proceso de adaptación es el que ha estado llevando a cabo la Comisión Europea en los últimos años y que ha culminado en la aprobación del Reglamento 720/2022.

2.3. Aplicación a acuerdos de ámbito nacional de los reglamentos de exención por categorías aprobados por la Comisión Europea

Para finalizar esta breve introducción a los reglamentos de exención por categorías, es preciso señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.4 de la Ley de Defensa de la Competencia (“LDC”¹²), la prohibición prevista en el artículo 1.1 de la LDC (equivalente a la prevista en el artículo 101.1 TFUE) no se aplicará a los acuerdos (entendidos en el sentido amplio del término) “*que cumplan las disposiciones establecidas en los Reglamentos Comunitarios*” de exención por categorías, “*incluso cuando las correspondientes conductas no puedan afectar al comercio entre los Estados miembros de la UE*”. Con ello, la LDC realiza una remisión en bloque a los reglamentos comunitarios de exención por categorías, haciendo que estos sean también de aplicación para aquellos acuerdos entre empresas, aunque sus efectos se limiten a todo o parte del mercado nacional (y no alcancen al mercado europeo).

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO

3.1. Acuerdos excluidos del artículo 101.1 TFUE y, en consecuencia, del Reglamento

Con carácter previo a entrar a analizar los acuerdos que pueden beneficiarse de la exención por categorías prevista en el Reglamento, resulta conveniente

12. Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

referirnos a los acuerdos que, por quedar al margen del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE, quedan también excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento y sus Directrices. Podría parecer que esto no es relevante y que no debería ser parte del objeto de análisis en tanto que, si está al margen del ámbito de aplicación de este régimen, no parece que tenga sentido analizarlo en conjunto con dicho régimen. Sin embargo, teniendo en cuenta las posibles confusiones que pueden producirse a la hora de verificar qué acuerdos no están sujetos al ámbito de aplicación del 101.1 TFUE y qué acuerdos sí lo están, pero están exentos de la prohibición establecida en dicho precepto por vía del Reglamento, las propias Directrices le dedican todo un apartado¹³ a los primeros (esto es, a los acuerdos no incluidos en el ámbito de aplicación). Esto no supone una novedad, puesto que las anteriores directrices también dedicaban algunos apartados a esta cuestión.

Así, se mantienen las referencias a los acuerdos de “*de minimis*”¹⁴ (entre otros, sección 3, § 24 y § 26 de las Directrices), a los que se les presume que no tienen impacto en el mercado interior ni aptitud para restringir la competencia, y también a los acuerdos verticales entre pequeñas y medianas empresas, salvo que tengan, de forma individual o colectiva, una posición de dominio (§ 28).

3.1.1. Contratos de agencia

Las nuevas Directrices, al igual que hacían las anteriores, dedican una sección concreta a los acuerdos de agencia¹⁵.

Como norma general, los acuerdos de agencia están excluidos del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE, pues el agente negocia y/o concluye acuerdos en nombre del principal y, por tanto, no actúa como un operador económico independiente, ni asume un riesgo financiero o comercial significativo (§ 30 de las Directrices). En estos casos, estaríamos delante de los denominados agentes “*puros*”, los cuales quedan al margen del artículo 101.1 TFUE.

Ahora bien, si bien la teoría puede ser muy clara, la práctica es otra cosa y a veces no es tan sencillo verificar si estamos ante un acuerdo de agencia “*puro*” o “*genuino*”, o ante un acuerdo de agencia que, a pesar de su título, no puede ser considerado realmente como tal. Y el que un acuerdo de agencia sea calificado

13. Sección 3, páginas 11 a 21, de las Directrices.

14. Los acuerdos *de minimis* son aquellos que no restringen la competencia de forma sensible, debido a la escasa importancia relativa de la cuota de mercado de las empresas implicadas. Se ocupa de su tratamiento la Comunicación relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del artículo 101, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 2014/C 291/01.

15. Sección 3.2, páginas 11 a 17, de las Directrices.

de “*puro*” o de “*no puro*” es muy relevante, pues hace que dicho acuerdo quede fuera o dentro del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE, respectivamente.

La clave del análisis a la hora de verificar la naturaleza real de un acuerdo de agencia está en la valoración del riesgo asumido por el agente. Este suele ser el tema central en todo análisis de un contrato de agencia, y lo es, desde luego, a efectos del Derecho de la competencia.

a) Nuevo baremo para determinar si estamos ante un acuerdo de agencia “puro”

A este respecto, las nuevas Directrices incorporan un baremo para llevar a cabo la evaluación de este tipo de contratos, y a los efectos de este análisis consideran irrelevante lo que, según el derecho nacional (o las partes), podría considerarse un contrato de agencia (§ 30). Las Directrices se refieren, como criterio preferente de evaluación, a la retribución del agente, más que a los ingresos que este (§ 32). En cualquier caso, las Directrices recogen una lista de criterios que, de cumplirse en su totalidad, permitirán asumir con carácter general que el contrato de agencia de que se trate es un contrato de agencia “*puro*” y que, por tanto, está excluido del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE.

Así, en el § 33 de las Directrices, se establece de forma expresa que, con carácter general, se entenderá que un acuerdo de agencia quedará fuera del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE si se reúnen **todas** las siguientes condiciones (listado que no es exhaustivo): (i) que el agente no adquiera la propiedad de los productos (salvo que sea de forma temporal, por un corto periodo de tiempo); (ii) que el agente no contribuya al coste de compra o transporte de los productos; (iii) que no mantenga stock de productos asumiendo el riesgo de dicho stock, pudiendo devolverlos al principal sin coste, salvo casos excepcionales; (iv) que no asuma la responsabilidad por el incumplimiento del contrato por parte del cliente, con la excepción de que no cobrará la consiguiente comisión; (v) que no asuma responsabilidad frente al cliente o a terceros; (vi) que no tenga que invertir en actividades de promoción, salvo que este coste le sea totalmente reembolsado por el principal; (vii) que no tenga que realizar inversiones específicas en equipos, instalaciones, formación de personal, salvo que estos costes le sean totalmente reembolsados; (viii) que no tenga que realizar otras actividades relacionadas con el producto en el mercado, salvo que le sean reembolsadas; etc.

El principal puede elegir distintas formas de cubrir los costes y otros pagos debidos al agente pero, para poder evaluar si, efectivamente, es el principal quien asume los riesgos relevantes, se requiere que sea fácil para el agente diferenciar a qué concepto corresponde cada parte de los pagos que recibe del principal (por ejemplo, que se le permita distinguir qué importe corresponde a la asunción de

costes o riesgos relevantes, y cuál corresponde a su comisión) (§ 35). Ello es así porque la asunción del riesgo por parte del principal puede articularse a través del reembolso de todos los costes realizados por el agente, por ejemplo.

b) Nuevas directrices relativas a los agentes de doble función

Las Directrices introducen un mayor grado de desarrollo en cuanto al análisis de los agentes que, en relación con un mismo proveedor, actúan a la vez como agentes y como distribuidores (agentes de doble función) (§ 36). En este caso, para que el acuerdo de agencia pueda considerarse fuera del artículo 101.1 TFUE, el distribuidor independiente debe ser realmente libre para suscribir el acuerdo de agencia (§ 192) (por ejemplo, la relación de agencia no debe haber sido impuesta *de facto* por el principal, bajo la amenaza de endurecerle o incluso terminarle el contrato de distribución paralelo). La principal recomendación que debe extraerse de las Directrices en relación con este tipo de situaciones de agentes de doble función es que se lleve a cabo una clara distinción e identificación de las distintas actividades y riesgos que el agente-distribuidor realiza en relación con el contrato de agencia y con el contrato de distribución, respectivamente (§ 37 y 38 de las Directrices).

c) Directrices relativas a los contratos de agencia que puedan contribuir a la colusión

141

Las Directrices puntualizan (como no podía ser menos) que, incluso en los casos en los que el principal es quien soporta el riesgo y que existe un contrato de agencia “*puro*”, dicho contrato quedará incluido dentro del ámbito de aplicación del artículo 101.1 TFUE si dicho acuerdo facilita la colusión. Las Directrices ejemplifican situaciones en la que esto pueda darse: un supuesto en el que varios principales utilizan a los mismos agentes de forma colectiva, excluyendo a otros principales de utilizar a estos agentes, o un supuesto en el que los principales utilizan a los agentes para acordar entre ellos una estrategia de mercado o un intercambio de información sensible (§ 44). También se advierte del riesgo de que se utilice el contrato de agencia como pantalla para una relación contractual de distribución en la que se impongan precios de reventa, lo cual también quedaría incluido en el ámbito de aplicación del 101.1 TFUE (§ 45).

3.2. Acuerdos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento

Más importante, si cabe, que lo visto en el apartado anterior es determinar qué tipos de acuerdos quedarían comprendidos dentro del ámbito de aplicación

del Reglamento, con carácter previo a entrar a analizar en detalle el Reglamento, las Directrices y sus puntos concretos de interés.

Para determinar cuál es el ámbito de aplicación del Reglamento, hay que remitirse a lo dispuesto en el propio Reglamento. El criterio esencial es un criterio de cuota de mercado.

3.2.1. *El umbral de la cuota de mercado*

El Reglamento sigue manteniendo como criterio determinante de su ámbito de aplicación el presupuesto de la cuota de mercado de las partes que acuerdan la restricción. En este sentido, se sigue manteniendo la exención dentro del límite de cuota del 30% tanto en el mercado en el que el proveedor vende y como en el mercado en el que el distribuidor compra los bienes o servicios contractuales¹⁶. Esto no solo tiene importancia desde la perspectiva de delimitar el ámbito de aplicación del Reglamento (aunque es lo fundamental), sino que además sirve para ratificar la consideración de que este umbral de cuota (i) es suficientemente significativo para dar cabida a un elevado número de acuerdos y, en consecuencia, fluidez al tráfico mercantil y, simultáneamente, (ii) no es una cuota tan elevada como para que las restricciones verticales que ampara el Reglamento puedan suponer, en la práctica, una restricción o limitación significativa a la competencia efectiva.

142

Lo anterior es precisamente lo que exponen los considerandos 7 y 8 del Reglamento, que hacen referencia a la posibilidad de que la mejora a la eficiencia económica que determinadas restricciones introducen supera, en principio, los efectos restrictivos en una serie de acuerdos. Por ello, se explica que: *“Siempre y cuando la cuota de mercado de cada una de las empresas parte del acuerdo en el mercado de referencia no exceda del 30%, cabe suponer que los acuerdos verticales que no contengan determinado tipo de restricciones de competencia especialmente graves conducen, por lo general, a una mejora en la producción o distribución y ofrecen a los usuarios una participación equitativa en los beneficios resultantes”*.

También hay que tener en consideración que hay circunstancias en las que pueden aplicarse las exenciones del Reglamento, incluso rebasándose el umbral del 30%. En este sentido, si se rebasa el umbral de cuota con posterioridad a la firma del acuerdo que contiene una restricción exenta, seguirá aplicando la exención durante un plazo de dos años desde el momento en que se rebasa la cuota¹⁷. En este punto, el nuevo texto incluye una novedad con respecto al anterior régi-

16. Artículo 3.1 del Reglamento.

17. Artículo 8 d) del Reglamento.

men, puesto que, de conformidad con el nuevo Reglamento este límite de los dos años empieza a aplicar desde que se supera el umbral del 30%, mientras que, en el texto del anterior Reglamento, dicho mecanismo únicamente empezaba a aplicar desde el punto en el que el rebase de la cuota de mercado alcanzase el 35%.

4. PRINCIPALES NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL NUEVO REGLAMENTO

Una vez visto el encuadre del Reglamento en el Derecho de la competencia, entraremos a analizar en mayor detalle la regulación prevista en el mismo. En concreto, comenzaremos por analizar las novedades que este Reglamento introduce frente a la versión anterior.

4.1. Duración de las cláusulas de no competencia a las que aplica la exención

Una de las novedades más destacadas se refiere a las cláusulas de no competencia y a la duración máxima para la cual aplica el “*puerto seguro*” del Reglamento a este tipo de cláusulas. En principio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 a) del Reglamento, la duración máxima de estas cláusulas para que puedan beneficiarse de la exención por categorías sigue siendo la de cinco años que ya se contemplaba en el Reglamento de 2010. Así, de conformidad con dicho precepto la exención no se aplicará a las cláusulas de no competencia “*cuya duración sea indefinida o exceda de cinco años*” (§ 248). Sin embargo, las nuevas Directrices introducen un matiz novedoso.

En este sentido, mientras que la regulación anterior no incluía dentro de la exención las cláusulas que fueran tácitamente prorrogables, dejando a la autoevaluación de las partes si tales cláusulas podrían o no ser restrictivas de la competencia, el nuevo marco jurídico es menos tajante en este sentido. Así, las nuevas Directrices (§ 248) indican que sí quedan exentas de la aplicación del artículo 101 TFUE las cláusulas de no competencia que se prorroguen tácitamente, siempre que la posibilidad de renegociación o rescisión del acuerdo sea real y efectiva, con un periodo normal de preaviso y un coste razonable.

El tiempo determinará si esto, en la práctica, supone un cambio significativo, dado que se pasa de un escenario en el que la incertidumbre derivaba de la necesidad de autoevaluación de las partes bajo los criterios del 101.3 TFUE de este tipo de cláusulas, a un escenario en el que, si bien se incluyen en la exención, tal exención está condicionada a que se reúnan ciertos requisitos formulados como conceptos jurídicos algo indeterminados. ¿Cuándo se entiende que la posibilidad de renegociación o rescisión es real y efectiva? ¿Qué es un periodo normal de preaviso? Y, **¿qué es un coste razonable?** Probablemente debamos esperar

a que la aplicación de estos criterios en la práctica por parte de las Autoridades Nacionales de Defensa de la Competencia y la Comisión, por un lado, y por los Tribunales, por el otro, vayan integrando estos conceptos para que se alcance, a estos efectos, el mismo grado de seguridad jurídica que se tiene en otros aspectos regulados en el Reglamento y las Directrices.

4.2. Servicios de intermediación en ventas online

Como era de esperar, entre las novedades introducidas por el Reglamento y las Directrices hay previsiones específicas referidas a las ventas *online*.

a) Exclusión de la exención de los acuerdos relativos a la prestación de servicios de intermediación online cuando el proveedor resulte ser competidor en el mercado aguas abajo

Entre ellas, podemos destacar el hecho de que quedan excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento y, por tanto, quedan excluidos de la exención por categorías prevista en el Reglamento, los acuerdos relativos a la prestación de servicios de intermediación *online* en aquellos supuestos en los que el proveedor de tales servicios resulte ser competidor en el mercado aguas abajo para la venta de los productos o servicios que son objeto de la intermediación (artículo 4.6 del Reglamento). Como cabe imaginar, un contrato de este tipo le daría al intermediario mucha información sobre condiciones comerciales y otra información sensible de sus competidores con los que compite en el mercado aguas abajo, lo cual es precisamente algo que el Derecho de la competencia pretende evitar.

b) Exclusión de la exención de las restricciones absolutas a utilizar internet para la reventa de los productos o servicios

También se excluye de la exención (sin que ello implique automáticamente, recordemos, su caracterización como acuerdo prohibido) cualquier acuerdo dirigido a impedir que un distribuidor pueda utilizar internet para la reventa de los productos o servicios contractuales (artículo 4 e) del Reglamento). Es preciso señalar que la calificación de dicha prohibición como “*hardcore*” que conlleva la exclusión del beneficio de la exención del acuerdo se refiere únicamente a las restricciones al uso de internet que sean, de alguna manera, indiscriminadas o genéricas. Ahora bien, este mismo precepto sí prevé que se puedan imponer al comprador algunas restricciones en línea o restricciones de la publicidad en línea, siempre y cuando ello no tenga por objeto impedir el uso de un canal de publicidad en su totalidad. Por ejemplo, si la restricción al uso de internet no es

absoluta y está delimitada, de tal manera que el distribuidor tiene margen como para poder tener su propia tienda online y realizar acciones publicitarias en línea, dicha restricción sí podrá quedar amparada por la exención por categorías.

c) Posibilidad de imponer determinadas condiciones o requisitos a las tiendas online de los distribuidores

De forma equivalente a lo que sucede en relación con establecimientos físicos, la exención por categorías establecida por el Reglamento permite imponer determinadas condiciones o requisitos a la tienda online del distribuidor. Por ejemplo: pueden imponerse determinados requisitos que tengan como finalidad garantizar la calidad o apariencia de la tienda en línea del proveedor, la exigencia de que el comprador gestione una o varias tiendas físicas (p.e., para ser miembro de un sistema de distribución selectiva) o la prohibición directa o indirecta del uso de plataformas de venta en línea (§ 208).

Además, en las Directrices se permite también de forma expresa que un proveedor que opera un sistema de distribución selectiva pueda imponer a sus distribuidores autorizados una serie de requisitos a las ventas *online* que no sean equivalentes a los impuestos para las ventas en tiendas físicas, siempre y cuando los requisitos impuestos a las ventas online no tengan como objeto indirecto prevenir el uso efectivo de internet por el comprador para vender los bienes o servicios en un territorio o grupo de clientes concretos (§ 235).

145

d) Posibilidad de restringir en determinados casos el uso de plataformas de venta en línea

Por lo que se refiere a esta última cuestión, esto es, el uso de plataformas de venta en línea, se trata de una cuestión bastante relevante en la práctica a consecuencia de la proliferación del número de plataformas de este tipo y de sus usuarios. En relación con ellas, las nuevas Directrices no incluyen una regulación radicalmente novedosa, si bien sí que plasman por escrito lo que antes era práctica jurisprudencial, inaugurada por el TJUE en la sentencia *Coty*¹⁸ (§ 336 y siguientes de las Directrices). De este modo, el texto refleja expresamente que se considera válido que un proveedor de productos de lujo impida a los distribuidores autorizados que integran su red de distribución la utilización de este tipo de plataformas de venta. Siempre y cuando, por supuesto, con ello no se esté impidiendo o restringiendo *de facto* la capacidad de utilizar de forma efectiva el internet para llevar a cabo la comercialización de los productos (§ 150).

18. Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2017, C-230/16, *Coty v. Parfümerie Akzente*.

Ahora bien, si bien cabe la posibilidad de restringir el uso de las plataformas de venta en línea, las Directrices ponen algunos ejemplos en los que dicha restricción podría no reunir los requisitos de proporcionalidad necesarios para poder cumplir con lo dispuesto en la sentencia *Coty*. Sería el caso, por ejemplo, cuando el proveedor designa a un operador de una plataforma de venta online como miembro del sistema de distribución selectivo, cuando restrinja a algunos de sus distribuidores autorizados el uso de plataformas de venta online pero no se lo restrinja a otros, o cuando restringe a sus distribuidores autorizados el uso de dichas plataformas, pero él sí las utiliza para vender esos mismos bienes o servicios (§ 338).

4.3. Doble precio

Las nuevas Directrices también introducen novedades en el campo del doble precio (“*dual pricing*”). Esta práctica consiste en la exigencia de que el comprador pague un precio mayorista diferente para los productos destinados a la venta en línea al que debe pagar por productos destinados a la venta física.

Mientras que la anterior regulación consideraba el doble precio como una restricción especialmente grave, la nueva normativa permite su establecimiento en determinadas condiciones, ya que puede incentivar o recompensar un nivel deseable de inversiones en determinados canales de venta. Así, las nuevas Directrices establecen que la estrategia de doble precio es aceptable, por ejemplo, cuando la diferencia de precio entre canales de venta se basa en las diferentes inversiones y costes en que se incurren para vender en cada canal (§ 209).

Así pues, de conformidad las nuevas Directrices (§209), la estrategia de doble precio queda amparada por el Reglamento siempre que ésta no tenga por objeto: (i) restringir las ventas a territorios o clientes concretos; o (ii) impedir el uso efectivo de internet para vender a territorios o clientes concretos. Estaríamos ante uno de estos dos supuestos excluidos si la diferencia entre los precios establecidos supone que la venta en línea no sería rentable o económicamente sostenible. Y también estaríamos en unos de estos supuestos excluidos si el doble precio se utiliza para limitar la cantidad de productos que pueden ser vendidos en línea.

4.4. Publicidad online de conformidad con el nuevo Reglamento y las nuevas Directrices

Además de las ventas a través de internet, una de las cuestiones que más se han desarrollado desde que se aprobó el Reglamento de 2010 es la publicidad *online*. Conforme al nuevo régimen previsto en el Reglamento y las Directrices

determinadas restricciones para la práctica de la publicidad online impuestas por un proveedor a sus distribuidores pueden beneficiarse de la exención por categorías y, por tanto, quedan exentas de la aplicación del artículo 101 TFUE,. Al igual que lo que sucede con las ventas *online*, ello sólo estará permitido cuando tales restricciones no impidan con carácter general la utilización de este medio con fines publicitarios (§ 210).

Debe tenerse en cuenta que, a efectos de esta regulación, se consideran como canales de publicidad online los servicios de comparación de precios y también la publicidad en las herramientas o motores de búsqueda (§ 214).

Así, por ejemplo, entre las restricciones que no se consideran exentas están aquéllas que dan lugar a una reducción significativa del volumen agregado de las ventas en línea en el mercado de referencia o que limitan la posibilidad de que los consumidores compren los bienes o servicios contractuales en línea (§ 203). Por el contrario, están permitidas restricciones más leves como las que imponen estándares mínimos de calidad, contenidos o información o las que impiden al distribuidor utilizar la marca del proveedor en el dominio de su tienda en línea.

Las nuevas Directrices indican expresamente que una prohibición total del uso de servicios de comparación de precios constituye una restricción especialmente grave (“*hardcore restriction*”) (§ 347). Sin embargo, sí que pueden admitirse, incluso dentro del sistema de exención, prohibiciones menos severas, como restringir el uso de servicios de comparación en relación con un territorio o grupo de clientes en el marco de un sistema de distribución exclusiva (§ 203).

4.5. Los conceptos de ventas activas y ventas pasivas de conformidad con el nuevo Reglamento y la posibilidad de restringirlas en los acuerdos verticales en ciertas condiciones

En el marco de los acuerdos verticales y las posibles restricciones que estarían permitidas o prohibidas, una de las cuestiones más relevantes que se plantea es la distinción entre las ventas activas y las ventas pasivas¹⁹.

Al respecto, el nuevo Reglamento proporciona una definición de ambos conceptos, que en el anterior Reglamento 330/2010 también se utilizaban, pero con remisión a la definición incluida en las correspondientes directrices.

El nuevo Reglamento define las ventas activas como aquellas que resultan de dirigirse activamente a clientes de forma directa o personalizada²⁰. Además de los medios más tradicionales (cartas, emails, etc.), el Reglamento se refiere también a las ofertas en servicios de comparación de precios o publicidad en

19. Sección 6.1.2.2, páginas 52 a 53, de las Directrices.

20. Artículo 1.1 l) del Reglamento.

motores de búsqueda dirigidos a clientes de determinados territorios o grupos de clientes. También se incluye dentro del concepto de “*ventas activas*” cuando se opera un sitio web con un dominio de primer nivel correspondiente a territorios concretos, así como cuando en una página web se ofrecen lenguas de uso común en determinados territorios y estas lenguas son diferentes de las utilizadas habitualmente en el territorio en el que esté establecido el comprador (con la excepción del inglés, pues se considera que ofrecer la opción de ver la tienda online en inglés no se entiende, *per se*, como un indicativo de que el vendedor está dirigiéndose expresamente a los territorios de habla inglesa, pues el inglés es un idioma ampliamente conocido y utilizado en todo el territorio de la Unión Europea - § 213). Como se puede observar, el Reglamento aporta bastante detalle y aclara muchas de las dudas que se habían ido planteando en el marco del anterior Reglamento ante el uso cada vez mayor del internet para ofrecer, publicitar y comercializar los productos y servicios.

Por lo que se refiere a las ventas pasivas, el Reglamento las define como aquellas que dan respuesta a peticiones no solicitadas de clientes individuales, siempre que la venta no se hubiera iniciado mediante publicidad u ofertas activas²¹. Asimismo, expresamente se indica en la definición de ventas pasivas recogida en el Reglamento, que se considerarán ventas pasivas las ventas resultantes de la participación en procedimientos de contratación pública o que respondan a invitaciones privadas de licitación.

Estas definiciones consolidan las definiciones incluidas en las anteriores Directrices con la práctica jurisprudencial en aplicación de las mismas.

La distinción entre unas ventas y otras es crucial, pues, mientras como regla general es posible restringir a un distribuidor las ventas activas si se reúnen ciertas condiciones, la restricción de las ventas pasivas suele considerarse como una restricción “*hardcore*” que hará que el acuerdo no pueda beneficiarse de la exención.

En cuanto a la posibilidad de restringir las ventas activas en los acuerdos verticales, tradicionalmente se ha entendido que para ello es necesario que se cumplan tres requisitos: (i) el requisito de la imposición paralela (que implica que la restricción de ventas activas debe imponerse a todos los compradores del proveedor), (ii) el de la exclusividad (que implica que el territorio o grupo de clientes a proteger con la restricción de las ventas activas deben haber sido asignados a un único distribuidor), y (iii) el de la prohibición de traspaso (que implica que la restricción de las ventas activas sólo puede imponerse al comprador directo del proveedor y que no puede trasladarse a los siguientes niveles de distribución).

21. Artículo 1.1 m) del Reglamento.

El nuevo Reglamento introduce modificaciones en los requisitos (ii) y (iii). Así, en cuanto a la exclusividad, el artículo 4, en sus apartados b) i) y c) i) 1), incorpora un concepto de exclusividad compartida: hasta cinco distribuidores (en oposición a uno, en la norma anterior) pueden tener asignado un territorio o cliente en este régimen. En tanto a la prohibición de traspaso, el mismo artículo prevé que el proveedor podrá restringir las ventas activas no sólo para sus distribuidores exclusivos o selectivos, sino también para los clientes de estos (si bien, en el caso de la distribución exclusiva, el legislador europeo se refiere expresamente a “*clientes directos*”).

4.6. Distribución exclusiva y distribución selectiva

Los sistemas de distribución selectiva y exclusiva constituyen quizá los dos focos donde el análisis de las restricciones verticales se torna más complejo. Los sistemas de distribución, tanto la distribución exclusiva como la distribución selectiva, facilitan la dinamización de la actividad comercial y contribuyen a que la penetración en el mercado sea más rápida y eficaz. Sin embargo, también llevan aparejadas numerosas restricciones, que habrá que delimitar para que, en conjunto, el efecto del sistema de distribución no suponga una restricción a la competencia.

Una de las novedades que introduce el Reglamento es la de permitir, de forma expresa, la combinación de ambos sistemas de distribución, su coexistencia dentro de una misma red. Así, regula tres sistemas de distribución: (i) exclusiva; (ii) selectiva; y (iii) mixta. De esta manera, la nueva regulación busca dar cabida a supuestos que la anterior regulación no permitía, ya que no permitía proteger a los distribuidores selectivos de las ventas de distribuidores exclusivos, ni implementar de forma progresiva un sistema de distribución selectiva.

Para evitar que la combinación de ambos sistemas pueda causar una restricción seria a la competencia, el Reglamento adopta una serie de prevenciones. Por ejemplo, en las Directrices se apunta de forma expresa que la combinación de un sistema de distribución selectiva con un sistema de distribución exclusiva en el mismo territorio no puede beneficiarse de la exención prevista en el artículo 2.1 del Reglamento, incluso cuando el proveedor implementa un sistema de distribución exclusiva a nivel mayorista y un sistema de distribución selectiva a nivel minorista (§ 236). Además, el nuevo régimen tiene en cuenta como prevención el impacto que un sistema de distribución exclusiva puede tener en un sistema de distribución selectiva, y viceversa. Con esta referencia cruzada entre ambos sistemas se trata de evitar que la coexistencia de ambos genere un efecto multiplicador de las restricciones.

En cualquier caso, al igual que en el anterior reglamento, el nuevo Reglamento regula estos sistemas de distribución como excepcionales puesto que, en principio, implementan restricciones que supondrían la retirada del beneficio de la exención. Son, así, una excepción a la norma general y, en este carácter excepcional, quedan amparados dentro de la exención del Reglamento aunque supongan una restricción del tipo de cliente al que el distribuidor puede vender (lo que, con carácter general, estaría prohibido).

En este sentido, de conformidad con el artículo 4 b) i) del Reglamento se permite al proveedor que establece un sistema de distribución exclusiva restringir las ventas activas del distribuidor exclusivo y de sus clientes directos cuando se dirijan a un territorio o grupo de clientes reservados por el proveedor para sí mismo o para otros distribuidores exclusivos (hasta un máximo de cinco). Como hemos avanzado antes, esta ampliación del número de distribuidores exclusivos por territorio o grupo de clientes es también una de las novedades más significativas introducidas con el nuevo Reglamento (pues antes solo era posible establecer un único distribuidor exclusivo por territorio).

Asimismo, según se regula en el artículo 4 b) ii), podrán restringirse las ventas activas o pasivas del distribuidor exclusivo y de sus clientes directos cuando se dirijan a un territorio donde el proveedor tenga establecido un sistema de distribución selectiva. Esta es una de las grandes novedades que incorpora el nuevo Reglamento a esta cuestión. Con el anterior régimen, se daba la circunstancia de que un distribuidor selectivo no quedaba protegido frente a las ventas activas o pasivas realizadas por los distribuidores (exclusivos o no autorizados) que el proveedor pudiera tener fuera del territorio selectivo. Y ello a pesar de que, por el contrario, los distribuidores exclusivos sí estaban protegidos de las ventas activas que un distribuidor selectivo pretendiera hacer en el territorio que se le hubiera asignado en exclusiva. Esta distorsión en la protección que perjudicaba a los distribuidores selectivos ha quedado ahora resuelta por el nuevo Reglamento 2022/720.

Estas restricciones a las ventas activas y/o pasivas que, de conformidad con el Reglamento, pueden imponerse al distribuidor exclusivo, pueden también imponerse a aquellos distribuidores que tenga el proveedor, cuando éste no opera ni un sistema de distribución exclusiva ni un sistema de distribución selectiva (artículo 4 d) i) y ii)).

En lo que se refiere a los distribuidores selectivos, el proveedor podrá restringirles las ventas activas a ellos y a sus clientes directos cuando se dirijan a un territorio o grupo de clientes asignados a un proveedor exclusivo (hasta un máximo de cinco) (artículo 4 c) i) 1)). También podrá restringirse a los distribuidores selectivos y a sus clientes las ventas activas o pasivas a distribuidores no

autorizados situados en territorios en los que el proveedor tiene establecido un sistema de distribución selectiva (artículo 4 c) i) 2)).

4.7. Obligaciones de paridad

Las obligaciones de paridad son de las cláusulas incluidas en acuerdos verticales que más debate han generado en la práctica. El Reglamento introduce nuevos matices al régimen aplicable a dichas cláusulas al regular un límite a su exención por categorías²².

Las obligaciones de paridad, más comúnmente conocidas como cláusulas de nación más favorecida, generan en un proveedor de bienes o servicios la obligación de suministrar dichos bienes o servicios a su contraparte contractual en condiciones que sean al menos tan favorables como las ofrecidas por el mismo proveedor a través de otro canal.

Así, de conformidad con el nuevo Reglamento (artículo 5.1 d)), no quedan eximidas de la aplicación del artículo 101 TFUE las cláusulas que restrinjan al comprador de servicios de intermediación en línea ofrecer, vender o revender los bienes o servicios a los usuarios finales en condiciones más favorables mediante servicios competidores de intermediación en línea.

4.8. Mantenimiento de precios de reventa

151

El mantenimiento de los precios de reventa es de las restricciones verticales es una de las restricciones consideradas más graves en el marco de los acuerdos verticales.

El mantenimiento de los precios de reventa supone la imposición de un precio fijo o mínimo para la reventa de un determinado producto o servicio. Este tipo de conducta impide, o al menos restringe de forma sustancial, la competencia en una cuestión tan relevante para la toma de decisiones como es el precio, y en perjuicio del comprador o consumidor del bien o servicio, que no se podrá beneficiar de una rebaja en el precio o de que haya competencia en precios a la baja.

Pues bien, en lo esencial, el nuevo Reglamento no introduce ninguna modificación sustancial y mantiene la consideración de este tipo de conductas como una restricción especialmente grave (“*hardcore restriction*”)²³. Ahora bien, por si acaso existieran dudas al respecto, las Directrices dejan claro, y así lo establecen de forma expresa, que la regulación relativa al mantenimiento de los precios

22. Sección 8.2.5, páginas 77 a 81, de las Directrices.

23. Considerando 15 y artículo 4 a) del Reglamento.

de reventa es plenamente aplicable al entorno digital y, en concreto, a las plataformas online (§ 194). Sin perjuicio de lo anterior, las Directrices (§ 185 y ss.) sí que incorporan ciertos matices, a los que seguidamente nos referiremos y que recogen la postura de la Comisión Europea en relación con algunas de las distintas ramificaciones que este tipo de restricción pueda generar.

a) Precios mínimos anunciados

Así, por ejemplo, las Directrices establecen que, con carácter general, se considerará que el anuncio de precios mínimos equivale a la imposición de un precio mínimo (aunque sea de forma indirecta) y, por lo tanto, se considerará una restricción especialmente grave. Como se explica en las Directrices (§ 189), si bien el establecimiento de un precio mínimo anunciado (PMA) en principio da libertad al distribuidor para que pueda vender por debajo de dicho precio, éste puede no tener incentivos de hacerlo si su facultad de informar a los consumidores sobre los posibles descuentos que se les podría aplicar se ve restringida.

b) Utilización de herramientas para la monitorización de precio

Las Directrices (§ 190) se refieren también con carácter particular a una práctica que está bastante extendida, como es la utilización de herramientas para la monitorización de precio. Esto es algo muy frecuente en el comercio online y las Directrices aclaran que, si bien es un hecho que el uso de estas herramientas aumenta la transparencia de los precios en el mercado, no consideran que su uso constituya, *per se*, una conducta que pueda equipararse al mantenimiento o la imposición de un precio de reventa (§ 191).

c) Pactos o acuerdos de cumplimiento

Otra de las prácticas específicas que se citan es la referida a los pactos o acuerdos de cumplimiento, en virtud de los cuales el proveedor celebra un acuerdo vertical con el comprador para que éste ejecute un acuerdo de suministro que el proveedor había previamente concluido con un cliente específico. Así, en el marco de este tipo de acuerdos, el proveedor acuerda con el distribuidor, en relación con un cliente específico de este último, unas condiciones o un precio que el propio proveedor se había comprometido a ofrecer a dicho cliente. Pues bien, la fijación del precio de reventa en este tipo de acuerdos de cumplimiento no se considerará un mantenimiento de precio de reventa prohibido siempre que sea el proveedor el que elija a la empresa que ejecutará el acuerdo. Por el contrario, si la empresa que va a ejecutar los servicios es elegida por el cliente final,

la imposición del precio de reventa por parte del proveedor será considerada una restricción no permitida (*hardcore*) (§ 193 de las Directrices).

4.9. Intercambios de información

El Reglamento (artículo 2.5) excluye expresamente de su exención los intercambios de información entre proveedor y comprador que: (i) no estén directamente relacionados con la aplicación del acuerdo vertical; (ii) no sean necesarios para mejorar la producción o la distribución de los bienes o servicios contractuales; o (iii) no cumplan ninguno de estos dos requisitos. Ergo, si el intercambio de información entre proveedor y comprador está directamente relacionado con la implementación del acuerdo y es necesario para mejorar la producción o la distribución de los bienes o servicios, dicho intercambio sí que podrá beneficiarse de la exención por categorías.

Aunque las nuevas Directrices (§96) reconocen que los intercambios de información pueden contribuir a los efectos pro competitivos de los acuerdos verticales (como la optimización de los procesos de producción y distribución), señalan que no todos los intercambios tienen este efecto. En este sentido, las nuevas Directrices ahondan en los requisitos establecidos por el Reglamento. Aclaran, en primer lugar, que la aplicación del artículo 2.5 del Reglamento y de los apartados §96 a §103 de las Directrices sólo aplican a los intercambios de información en el marco de la distribución dual²⁴. En segundo lugar, las Directrices proveen una lista blanca de ejemplos de información que, en principio, y dependiendo de las circunstancias, pueden considerarse relacionados directamente con la aplicación del acuerdo vertical y necesarios para mejorar la producción o la distribución de los bienes o servicios contractuales (§99):

- a) Información técnica relativa a los bienes o servicios contractuales (registro, certificación, manipulación, reparación, reciclado...), particularmente si es necesaria para cumplir las medidas reglamentarias; así como aquella que permita adaptar los bienes o servicios a las necesidades del cliente.

24. La distribución dual se refiere a un acuerdo vertical que cumpla las condiciones del artículo 2, apartado 4, letras a) o b), del Reglamento; esto es, cuando se trate de un acuerdo vertical no recíproco entre empresas competidoras y, además, se cumpla una de estas condiciones: “a) el proveedor opera ascendente como fabricante, importador o mayorista y a nivel descendente como importador, mayorista o minorista de bienes, mientras que el comprador es importador, mayorista o minorista a nivel descendente y no una empresa competidora en el nivel ascendente en el que compra los bienes contractuales, o b) el proveedor es un prestador de servicios en distintos niveles de actividad comercial y el comprador suministra sus servicios en el nivel minorista y no es una empresa competidora en el nivel comercial en el que compra los servicios contractuales”.

- b) Información de carácter logístico sobre producción y la distribución en los niveles anterior o posterior (incluyendo sobre procesos de producción, existencias, stock).
- c) Información relativa a las compras, preferencias o reacciones de los clientes, siempre que no se utilice para restringir el territorio en el que el comprador puede vender los bienes o servicios contractuales o los clientes a los que puede venderlos.
- d) Información sobre precios de venta entre distribuidor y proveedor.
- e) Información relativa a los precios de reventa recomendados o máximos para los bienes o servicios contractuales, así como a los precios de reventa de los mismos, siempre que no se utilice para restringir la libre fijación del precio de venta del distribuidor o para imponer un precio de venta fijo o mínimo.
- f) Información sobre marketing, incluyendo información sobre campañas promocionales y nuevos bienes o servicios que estarán disponibles.
- g) Información relacionada con el rendimiento, incluida la información agregada en relación con las actividades de comercialización y venta de otros distribuidores, siempre que ello no permita identificar las actividades de competidores concretos, así con el volumen o valor de sus ventas.

En tercer lugar, las Directrices aportan una serie de ejemplos de intercambios de información que difícilmente podrán cumplir los criterios expuestos para poderse beneficiar de la exención en un escenario de distribución dual (§100):

- a) Información sobre precios futuros.
- b) Información relativa a compradores finales identificados, salvo que sea necesario intercambiar esa información para: (i) satisfacer las necesidades de un consumidor concreto (por ejemplo, adaptando los bienes o servicios o dando condiciones especiales como un sistema de fidelización); (ii) implementar o monitorizar el cumplimiento de un acuerdo de distribución exclusiva o selectiva en virtud del cual unos determinados consumidores finales corresponden a unos determinados distribuidores.
- c) Información en relación con los bienes vendidos por un distribuidor bajo su propia marca, entre el distribuidor y un proveedor de productos competidores, salvo que este proveedor también se encargue de los bienes objeto de la información.

Sin perjuicio de la clarificación aportada por las nuevas Directrices, lo cierto es que los requisitos establecidos en el artículo 2.5 del Reglamento para que los intercambios de información se puedan beneficiar o no de la exención se basan en conceptos jurídicos indeterminados y, por tanto, debemos estar atentos a los desarrollos interpretativos que tengan lugar en los próximos años para conocer la extensión plena del precepto. De hecho, en el §101 de las Directrices se apunta

de forma expresa que estos ejemplos sobre cuándo los intercambios de información en el marco de la distribución dual pueden beneficiarse o no de la exención por categorías prevista en el Reglamento son meros ejemplos ilustrativos que se dan para ayudar a las empresas a valorar si las condiciones previstas en el artículo 2.5 del Reglamento se cumplen atendidos los hechos concretos de su acuerdo vertical.

Es reseñable, asimismo, que el artículo que nos ocupa sufrió modificaciones durante su tramitación, ya que inicialmente condicionaba su aplicación a una determinada cuota de mercado de las empresas implicadas.

Asimismo, las Directrices también apuntan que cuando empresas competidoras entran en un acuerdo vertical e intercambian información que no puede beneficiarse de la exención por categorías prevista en el Reglamento (artículo 2.1), pueden adoptarse toda una serie de medidas para minimizar el riesgo de que dicho intercambio de información pueda conllevar problemas de competencia. Entre estas medidas se prevén las siguientes: que la información intercambiada lo sea de forma agregada y habiendo pasado cierto tiempo desde su generación al momento del intercambio, o que se utilicen mecanismos (como el de las murallas chinas o el de los denominados “*clean teams*”) para asegurarse de que la información comunicada por el comprador sólo será accesible al personal responsable de las actividades del proveedor en el ámbito mayorista, pero no a los responsables de dichas actividades en el ámbito minorista (§103).

155

5. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE EXENCIÓN QUE SE MANTIENEN EN EL NUEVO REGLAMENTO

Además de las novedades que, en mayor o menor medida, incluyen el nuevo Reglamento y las nuevas Directrices, resulta interesante también analizar algunos aspectos respecto de los cuales los nuevos textos no introducen novedades sustanciales.

En general, los elementos esenciales de la configuración del sistema de exenciones aplicable a los acuerdos verticales se mantienen, lo cual es señal inequívoca de la valoración positiva que se concede a dichos elementos esenciales.

5.1. Se mantiene el umbral de la cuota de mercado para determinar si el nuevo Reglamento es de aplicación

En primer lugar debemos hacer mención nuevamente, por su importancia, al presupuesto que determina la aplicación del “*puerto seguro*” del sistema de exenciones, al requisito de la cuota de mercado, el cual no se ha visto modificado y sigue estableciendo el límite del 30% del mercado de referencia en el que el

proveedor vende los bienes o servicios contractuales y del 30% del mercado de referencia en el que el comprador compra los servicios o bienes contractuales. A este respecto, también se conserva el mecanismo de limitación del alcance multiplicador de las restricciones que podría darse en el caso de redes paralelas. Así, la Comisión Europea podrá declarar que cuando existan redes paralelas de restricciones verticales que afecten a un 50% de un mercado de referencia, no se aplicará el Reglamento a dicho mercado (§ 269).

Y también se mantiene el límite en el que puede excederse el umbral de cuota en estos supuestos: se permite la aplicación de la exención únicamente en la medida en que ese rebase no supere un 10% adicional²⁵.

5.2. La regulación de las cláusulas de no competencia contractuales y no contractuales se mantiene prácticamente igual, con algunos matices

Por lo que se refiere a la duración máxima que debe tener el acuerdo de no competencia para considerarse exento, como hemos comentado en apartados anteriores, se mantiene el límite máximo de los cinco años de las cláusulas de no competencia²⁶, con el matiz introducido por las Directrices de que las prórrogas tácitas en determinadas circunstancias pueden estar ahora cubiertas por la exención (§ 248).

156

En cuanto a la regulación de las cláusulas de no competencia post-contractuales, éstas no han sufrido ninguna modificación con respecto al régimen anterior: este tipo de cláusulas podrá beneficiarse de la exención siempre que (i) se refiera a bienes o servicios que compitan con los bienes o servicios contractuales; (ii) se limite al local y terrenos desde los que el comprador hubiera operado durante el periodo contractual; (iii) sea indispensable para proteger conocimientos técnicos transferidos por el proveedor al comprador; y (iv) siempre y cuando su duración se limite a un periodo máximo de un año tras la expiración del acuerdo (artículo 5.3 del nuevo Reglamento).

5.3. En general, el listado de restricciones especialmente graves (“hardcore”) que conllevan que el acuerdo no pueda beneficiarse de la exención se mantiene en el nuevo Reglamento

El nuevo Reglamento mantiene prácticamente igual la lista de las restricciones que, por su especial gravedad, no permiten que el acuerdo vertical se beneficie de la exención por categorías. Esta lista se ha visto ampliada con una nueva

25. Artículo 9.2 del Reglamento.

26. Artículo 5.1.a) del Reglamento.

restricción “*hardcore*” a la que nos hemos referido anteriormente y que afecta a la restricción del uso efectivo de internet (artículo 4 e) del Reglamento). En cuanto a las otras restricciones “*hardcore*” recogidas en el artículo 4 del Reglamento, éstas tienen elementos comunes con las que ya preveía el anterior Reglamento 330/2010, si bien se configuran de forma más detallada y específica y recogen algunas excepciones adicionales.

Encabeza la lista de restricciones que no permiten la aplicación del Reglamento la restricción que limita al comprador la capacidad de determinar el precio de venta (restricción del precio de reventa), puesto que es un tipo de cláusula que restringe tanto la libertad empresarial como la competencia intermarca e intramarca²⁷ (artículo 4 a) del Reglamento).

Por lo que se refiere a otra de las restricciones graves “*clásicas*”, la restricción de las ventas activas dirigidas a un determinado grupo de clientes o territorios, estas se siguen prohibiendo con carácter general²⁸ (artículo 4 b) del Reglamento). Sin embargo, la lista de excepciones a esta regla general (es decir, restricciones concretas a las ventas activas o pasivas a las que sí que aplica el reglamento de exención por categorías), es más detallada y específica de lo que lo era en la anterior redacción del Reglamento (apartados i) a v) del artículo 4 b) del Reglamento para los supuestos en los que se opere un sistema de distribución exclusiva; apartados 1) a 5) del artículo 4 c) i) para cuando se opere un sistema de distribución selectiva; y apartados i) a v) del artículo 4 d) para cuando no se opere ni un sistema de distribución exclusiva ni un sistema de distribución selectiva). En relación con estas excepciones a la prohibición general, nos remitimos a lo manifestado anteriormente en el apartado 3.6 de este artículo.

En cuanto a las demás restricciones que conllevan la retirada del beneficio de exención (restricciones especialmente graves o *hardcore*) se mantienen en el nuevo Reglamento en términos muy similares a cómo estaban reguladas en la anterior versión. Así, por ejemplo, se mantienen como restricciones *hardcore* a las que no se aplica la exención por categorías (i) la restricción de los suministros cruzados entre los miembros del sistema de distribución selectiva que operen en el mismo o en diferentes niveles comerciales (artículo 4 c) ii) del Reglamento), (ii) la restricción de las ventas activas o pasivas a los usuarios finales por parte de ellos miembros de un sistema de distribución selectiva que operen al nivel de comercio minorista, sin perjuicio de la posibilidad de restringir el lugar de establecimiento a los miembros del sistema de distribución selectiva o la posibilidad de restringirles a ellos y a sus clientes directos las ventas activas en un territorio o grupo de clientes reservado al proveedor o asignado en exclusiva a un

27. Artículo 4 a) del Reglamento.

28. Artículo 4 b) del Reglamento.

máximo de cinco distribuidores exclusivo (artículo 4 c) iii) del Reglamento), y (iii) la restricción acordada entre un proveedor de componentes y un comprador que incorpora estos componentes a otros productos, que limite la capacidad de un proveedor de componentes de venderlos como recambios a usuarios finales, mayoristas u otros intermediarios (artículo 4 f) del Reglamento).

6. CONSIDERACIONES FINALES

Como decíamos al principio, el nuevo Reglamento de restricciones verticales y las Directrices que lo acompañan y que sirven de criterio interpretativo suponen una actualización de la aplicación del sistema de exención de los acuerdos verticales a la evolución de las prácticas comerciales.

Pero no solo eso, también tratan de facilitar un mayor grado de seguridad jurídica, al plasmar por escrito lo que se venía aplicando, tras años de práctica jurisprudencial.

Con toda esta actualización se ha pretendido dotar de solidez, flexibilidad y actualidad a uno de los sistemas legislativos que más contribuyen a que la práctica comercial de las empresas pueda ser más dinámica y a la vez más conforme a los principios que rigen el Derecho de la competencia. Todo ello respaldado, además, por el mantenimiento de los pilares que estructuran el sistema de exenciones en relación con los acuerdos verticales, lo que proporciona una continuidad que no solo es conveniente sino que es necesaria para poder garantizar que no se distorsiona el funcionamiento de los mercados (al menos, no más de lo estrictamente imprescindible).

Será interesante ver la evolución jurisprudencial que se irá construyendo a lo largo de los años, no sólo en relación con los conceptos jurídicos indeterminados que se han introducido, sino también en relación con las prácticas comerciales que puedan surgir ante los progresos organizativos y tecnológicos que, sin duda, están por venir y que configurarán nuevas realidades.

LA PRUEBA EN LAS RESOLUCIONES CEMENTOS Y FABRICANTES DE TURRÓN: CRITERIOS SENTADOS POR LA AUDIENCIA NACIONAL EN LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA ESTAS RESOLUCIONES

Fecha de recepción: 6 julio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
6 julio 2022.

PAULA GONZÁLEZ ALARCÓN
y CAMILO JARAMILLO SAMPER
*ABOGADOS DE MLAB*¹

RESUMEN

Las empresas sancionadas en las Resoluciones de la CNMC en los expedientes Cementos y Turrones recurrieron estas decisiones alegando, en esencia, que vulneraban su derecho a la presunción de inocencia al estar basada su incriminación en material probatorio insuficiente. A la vista de estas alegaciones, en el examen de los recursos la Audiencia Nacional analizó las pruebas indiciarias y testimonios de referencia que, de conformidad con lo afirmado por la CNMC, acreditaban las infracciones únicas y continuadas imputadas a las empresas sancionadas en estas Resoluciones. Las sentencias de la Audiencia Nacional estimaron los recursos interpuestos por las sancionadas contra las Resoluciones Cementos y Turrones al considerar que la CNMC no había logrado acreditar las infracciones imputadas. Este artículo analiza los criterios establecidos por la Audiencia Nacional para garantizar un uso riguroso por la CNMC de la prueba indirecta, el testimonio de referencia y la figura de la infracción única y continuada.

PALABRAS CLAVE

Prueba indiciaria; testimonio de referencia; infracción única y continuada; plan preconcebido; indicios ; CNMC.

1. Agradecemos los comentarios realizados por nuestro compañero Alfonso Rincón García Loygorri de cara a la redacción de este trabajo.

ABSTRACT

The companies sanctioned by the Spanish Competition Authority (CNMC) Decisions in the cases Cementos and Turrones appealed these decisions claiming, in essence, that they violated their right to the presumption of innocence since their incrimination was based on insufficient evidential material. In view of these allegations, in the review of the appeals, the Spanish High Court analysed the circumstantial evidence and the hearsay evidence that, according to the CNMC, accredited the single and continuous infringements imputed to the companies sanctioned in these Decisions. The judgments of the Spanish High Court upheld the appeals filed by the sanctioned companies against the Cementos and Turrones Decisions, since it found that the CNMC had failed to prove the alleged infringements. This article analyses the criteria established by the Spanish High Court to guarantee a rigorous use by the CNMC of circumstantial evidence, hearsay evidence and the notion of single and continuous infringement.

KEYWORDS

Circumstantial evidence; hearsay evidence; single and continuous infringement; preconceived plan; indicia; CNMC.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto analizar los criterios establecidos por la Audiencia Nacional (en adelante, *AN*) relativos al uso por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, *CNMC*) de la figura de la “*infracción única y continuada*”.

La CNMC ha recurrido al concepto de “*infracción única y continuada*” en supuestos de cárteles complejos y de cierta duración, para agrupar una serie de infracciones de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, *LDC*) y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, *TFUE*) bajo el título de una misma conducta de cártel, sobre la base de que todas las infracciones persiguen un plan global único.

El concepto de infracción única y continuada fue utilizado por primera vez por la Comisión Europea (en adelante, *Comisión*) en la Decisión IV/31.149 – Polipropileno, de 23 de abril de 1986, en la que la Comisión sancionó a quince productores de polipropileno por la infracción del artículo 101.1 TFUE. La Comisión consideró en el apartado 81 de esta decisión que “*todo el conjunto de sistemas y de acuerdos adoptados en el marco de un sistema de reuniones periódicas*”.

dicas e institucionalizadas, [había] constituido un acuerdo único y continuo en el sentido del apartado 1 del artículo [101]”.

La constatación de una infracción única y continuada entraña una extraordinaria dificultad probatoria dado que la extensa duración en el tiempo de esta tipología de prácticas suele conllevar una escasez de pruebas directas de la infracción. Ello ha llevado a la CNMC a recurrir de forma reiterada, al tratar de acreditar esta práctica, a medios de prueba tales como la prueba de presunciones o el testimonio de referencia.

Así sucedió en la Resolución de 5 de septiembre de 2016 en el expediente S/DC/0525/14 - CEMENTOS (en adelante, *Resolución Cementos*) y en la Resolución de 7 de abril de 2016 en el expediente S/DC/0503/14 - FABRICANTES DE TURRON (en adelante, *Resolución Turrones*), en las que la CNMC sancionó a distintas empresas de los sectores de fabricación de cemento y hormigón, y turrones, respectivamente, por su presunta participación en distintas infracciones únicas y continuadas. Para tener por acreditadas estas infracciones únicas y continuadas, la autoridad administrativa se vio abocada a recurrir a las figuras de la prueba de presunciones y el testimonio de referencia dada la escasez de material probatorio.

Sin embargo, ambas resoluciones fueron recurridas ante la AN por las empresas sancionadas, que consideraron que, ante la ausencia de material probatorio directo, la CNMC había abusado de las figuras de la prueba de presunciones y el testimonio de referencia para poder imputar a las implicadas de forma artificiosa una presunta infracción única y continuada.

En los siguientes apartados se pretende analizar, desde un punto de vista crítico, el uso por la CNMC en estos expedientes tanto de la figura de la infracción única y continuada, como de las pruebas presunciones y los testimonios de referencia.

Para ello, en primer lugar, se resumirán los principales argumentos esgrimidos por la CNMC para sancionar a las empresas implicadas en las supuestas prácticas anticompetitivas, haciendo especial referencia al uso por la CNMC del testimonio de referencia, la prueba indiciaria y la figura de la infracción única y continuada en estas Resoluciones. En segundo lugar, se expondrán los motivos por los que las empresas sancionadas recurrieron las Resoluciones y, en particular, las alegaciones referidas al uso ilegítimo del testimonio de referencia, la prueba indiciaria y la figura de la infracción única y continuada por la CNMC. Seguidamente se expondrán las conclusiones alcanzadas por la AN en las sentencias recaídas en estos recursos, para lo que se expondrán, en primer término, los requisitos exigidos por la jurisprudencia para el uso de estas figuras y, en segundo término, se examinará el análisis efectuado por la AN en aras de verifi-

car si las Resoluciones impugnadas reunieron dichos requisitos. Por último, este artículo finaliza con las conclusiones extraídas del análisis efectuado.

2. LAS RESOLUCIONES EN LOS ASUNTOS CEMENTOS Y TURRÓN

2.1. La Resolución Cementos

Mediante Resolución de 5 de septiembre de 2016, la CNMC decidió sancionar con un total de 29,17 millones de euros a 23 empresas del sector de la fabricación y venta de cemento y hormigón por cuatro infracciones del artículo 1 LDC, constitutivas de un cártel.

En el mercado de hormigón, la CNMC consideró acreditadas tres infracciones en tres áreas geográficas diferenciadas (Noreste, Centro y Sur). En la Resolución, la CNMC declaró que las empresas sancionadas habían participado en una infracción única y continuada consistente en el intercambio de información comercial sensible, el reparto del mercado y la fijación de precios entre los años 1999 y 2014. Los acuerdos sancionados respondían a una estrategia similar. Sin embargo, las características específicas de cada acuerdo permitieron diferenciar entre la comisión de distintas infracciones en tres zonas geográficas definidas.

En la zona Noreste, la CNMC declaró que las empresas sancionadas habían mantenido entre 1999 y 2014 un “*acuerdo de caballeros*”, por el que las empresas consensuaban una lista de los “*clientes adictos*” y un precio de referencia que permitiera la rentabilidad deseada y la estabilidad de cuotas prefijadas. A esta conclusión llegó la CNMC tras recabar de las inspecciones efectuadas en las instalaciones de una de las empresas infractoras diversos documentos haciendo mención de dichos acuerdos.

Por lo que respecta a la zona Sur, la CNMC consideró que había quedado acreditada la infracción desde 2005 hasta 2014, por medio de la denominada “*mesa de hormigón*”, “*club*” o “*mesa de Sevilla*”. La acreditación de la infracción se basó en la existencia de documentos, correos electrónicos y mensajes de *Whatsapp* en los que, de acuerdo con la CNMC, las empresas se intercambiaron información y acordaron la celebración de reuniones.

Por último, en la zona Centro, la infracción quedó supuestamente acreditada desde 2009 a 2014 por medio de la existencia de diversa documentación y correos electrónicos por los que las empresas sancionadas se habrían intercambiado información.

También sancionó la CNMC a cuatro de las empresas implicadas en las prácticas por una supuesta infracción única y continuada cometida en el mercado del cemento, consistente en un acuerdo por el que las empresas sancionadas se habrían repartido el mercado y habrían intercambiado información relativa a pre-

cios, estrategias, clientes y volúmenes de producción durante los años 2013 y 2014.

2.2. La Resolución Turrone

Mediante Resolución de 7 de abril de 2016, la CNMC sancionó a seis empresas fabricantes de turrón por un importe total de 6,12 millones de euros por una infracción única y continuada prohibida por la LDC, consistente en un intercambio de información comercialmente sensible. Según la CNMC, entre 2011 y 2013, las empresas se intercambiaron información estratégica sobre precios, clientes y otros datos comercialmente sensibles relativos al mercado de suministro de turrones, en particular de marca blanca o de distribuidor.

La investigación comenzó debido a una denuncia anónima recibida por la CNMC en 2012. A finales de 2013, se realizaron inspecciones en las sedes de cinco de los fabricantes de turrón por posibles prácticas anticompetitivas.

La CNMC consideró que, a través de los intercambios de información, las empresas buscaron repartirse el mercado de las principales distribuidoras de turrones de marca blanca en España y garantizarse sus cuotas de mercado. Los fabricantes sancionados concentraban el 58% del mercado español del turrón.

Además, se establece en la Resolución que los intercambios de información se efectuaron con el conocimiento de los altos directivos y responsables de distintas áreas de negocio de los fabricantes. De hecho, la CNMC afirmó que se concertaron reuniones presenciales y se llevaron a cabo contactos bilaterales por teléfono e intercambios de mensajes de correo electrónico y mensajería instantánea móvil.

163

3. LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA CNMC

La gran mayoría de las empresas sancionadas en la Resolución Cementos, disconformes con la decisión de la CNMC, decidieron recurrirla ante la AN, alegando, entre otros motivos, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por la falta de prueba que acredite la participación de las empresas en las actuaciones que la CNMC calificó como infracción única y continuada². La

2. SAN 4171/2020, de 24 de noviembre de 2020, rec n° 482/2016, ECLI:ES:AN:2020:4171; SAN 4180/2020, de 24 de noviembre de 2020, rec n° 512/2016, ECLI:ES:AN:2020:4180; SAN 4173/2020, de 10 de diciembre de 2020, rec n° 486/2016, ECLI:ES:AN:2020:4173; SAN 4174/2020, de 10 de diciembre de 2020, rec n° 496/2016, ECLI:ES:AN:2020:4174; SAN 4272/2020, de 10 de diciembre de 2020, rec n° 466/2016, ECLI:ES:AN:2020:4272; SAN 4273/2020, de 10 de diciembre de 2020, rec n° 51072016, ECLI:ES:AN:2020:4273; SAN 4286/2020, de 10 de diciembre de 2020, rec n° 506/2016, ECLI:ES:AN:2020:4286; SAN 4176/2020, de 14 de diciembre de 2020, rec n° 504/2016, ECLI:ES:AN:2020:4176; SAN 4276/2020, de 14 de diciembre de 2020, rec n° 514/2016, ECLI:ES:AN:2020:4276; SAN 4181/2020, de 15 de dic-

práctica totalidad de los recursos interpuestos fueron estimados de forma íntegra por la AN³, que acogió los argumentos de las recurrentes respecto a la falta de acreditación por parte de la CNMC de la participación de las empresas sancionadas en la presunta infracción única y continuada.

Para poder verificar si la CNMC había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de las empresas sancionadas en la Resolución Cementos la AN consideró necesario analizar si la CNMC había conseguido acreditar la conducta imputada a las empresas sancionadas. Por ello, la AN examinó en sus sentencias de forma pormenorizada todas las pruebas que presuntamente acreditaban la participación de las empresas recurrentes en la infracción única y continuada. Estas pruebas consistían en correos electrónicos, documentos y mensajes de *WhatsApp* recopilados por la CNMC durante las inspecciones. A la vista de las mismas, la AN consideró que la CNMC había basado su imputación en pruebas indiciarias y testimonios de referencia, por lo que a fin de dar respuesta a los recursos consideró necesario verificar, en primer lugar, si las pruebas de indicios y los testimonios de referencia cumplían con los requisitos exigidos por la jurisprudencia para poder desvirtuar la presunción de inocencia y, en segundo lugar, si de estas pruebas podía deducirse la participación de las empresas recurrentes en una infracción única y continuada.

Por su parte, las seis empresas fabricantes de turrón sancionadas por la CNMC también recurrieron en el orden contencioso-administrativo la Resolución Turrónes al considerar, en esencia, que la Resolución vulneró su derecho a la presunción de inocencia al estar basada la misma en material probatorio insuficiente. A la vista de las alegaciones de las recurrentes, y en aras de esclarecer si se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, la AN examinó los diferentes elementos probatorios que utilizó la CNMC a la hora de establecer que las empresas habían infringido la normativa de competencia por un intercambio de información comercial sensible. Así, analizó si a las pruebas de indicios y los testimonios de referencia se les podía atribuir el suficiente valor probatorio para desvirtuar la presunción de inocencia de las fabricantes y concluir que participa-

iembre de 2020, rec nº 522/2016, ECLI:ES:AN:2020:4181; SAN 4163/2020, de 18 de diciembre de 2020, rec nº 475/2016, ECLI:ES:AN:2020:4163; SAN 4177/2020, de 18 de diciembre de 2020, rec nº 505/2016, ECLI:ES:AN:2020:4177; SAN 4178/2020, de 18 de diciembre de 2020, rec nº 508/2016, ECLI:ES:AN:2020:4178; SAN 4193/2020, de 18 de diciembre de 2020, rec nº 452/2016, ECLI:ES:AN:2020:4193; SAN 4261/2020, de 18 de diciembre de 2020; rec nº 509/2016, ECLI:ES:AN:2020:4261; SAN 4170/2020, de 21 de diciembre de 2020, rec nº 477/2016, ECLI:ES:AN:2020:4170; SAN 4172/2020, de 21 de diciembre de 2020, rec nº 497/2016, ECLI:ES:AN:2020:4172; SAN 4175/2020, de 21 de diciembre de 2020, rec nº 501/2016, ECLI:ES:AN:2020:4175; SAN 4179/2020, de 21 de diciembre de 2020, rec nº 511/2016, ECLI:ES:AN:2020:4179; SAN 4186/2020, de 21 de diciembre de 2020, rec nº 500/2016, ECLI:ES:AN:2020:4186; y SAN 4277/2020, de 22 de diciembre de 2020, rec nº 513/2016, ECLI:ES:AN:2020:4277.

3. Únicamente uno de los recursos fue desestimado, al versar exclusivamente sobre la cuantía de la sanción (SAN 4261/2020, *op. cit.*, FD 3ª).

ron en una infracción única y continuada de intercambio de información sensible. Los seis recursos contencioso-administrativos interpuestos por las empresas fueron estimados y la Resolución quedó anulada⁴.

4. EL TESTIMONIO DE REFERENCIA

El testimonio de referencia es un medio de prueba por el que alguien relata lo que un tercero le ha dicho que ha ocurrido. Por ejemplo, en el caso del robo de una bicicleta, el testigo de referencia es el que indica que el dueño de la bicicleta le ha comunicado que se la han robado. El testigo de referencia no ha presenciado el robo, sino que ha obtenido el conocimiento de los hechos a través de la manifestación de un tercero. Es decir, es un testigo indirecto.

4.1. La jurisprudencia sobre el testimonio de referencia

En el orden penal, la validez del testimonio de referencia viene recogida en el artículo 710 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, *LECrim*), que establece que “[l]os testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiere comunicado”. A pesar de su expreso reconocimiento en la ley, la jurisprudencia constitucional ha venido advirtiendo que la prueba de referencia es “*poco recomendable*”⁵ y su admisibilidad ha de estar limitada a “*aquellas situaciones excepcionales de imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración del testigo directo o principal*”⁶. Por ello, siempre que existan testigos que hayan apreciado directamente el hecho a probar, estos deben ser llamados a declarar ante el órgano judicial y no los que oyeron el relato a través de los testigos directos (es decir, los testigos de referencia)⁷.

4. SAN 4883/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. n° 262/2016, ECLI:ES:AN:2021:4883; SAN 4889/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. n° 265/2016, ECLI:ES:AN:2021:4889; SAN 4895/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. n° 269/2016, ECLI:ES:AN:2021:4895; SAN 4900/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. n° 275/2016, ECLI:ES:AN:2021:4900; SAN 4960/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. n° 240/2016, ECLI:ES:AN:2021:4960 y SAN 4961/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. n° 270/2016, ECLI:ES:AN:2021:4961.

5. STC 217/1989, de 21 de diciembre de 1989, rec. n° 1036/1987, ECLI:ES:TC:1989:217, FJ 5°; STC 35/1995, de 6 de febrero de 1995, rec. n° 3668/93, ECLI:ES:TC:1995:35, FJ 3° y STC 7/1999, de 8 de febrero de 1999, rec. n° 3890/95, ECLI:ES:TC:1999:7, FJ 2°.

6. STC 79/1994, de 14 de marzo de 1994, rec. n° 2053/1991, ECLI:ES:TC:1994:79, FJ 4°.

7. STC 217/1989, *op. cit.*, FJ 5°.

La doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (en adelante, *TC*) ha manifestado que el testimonio de referencia no es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia⁸, ya que usar este mecanismo supone, por un lado, soslayar el necesario debate sobre la realidad misma de los hechos⁹ y, por otro lado, implica una limitación de las garantías de inmediación y contradicción en la práctica de la prueba¹⁰. En este sentido, el testimonio de referencia compromete la garantía constitucional de inmediación de la prueba, ya que su utilización en el proceso de declaraciones testificales priva al juez de observar al testigo directo y le impide percibir aquellos elementos que pueden ser relevantes a la hora de valorar su credibilidad¹¹. Además, tampoco permite al acusado y a su defensa interrogar al testigo directo, lo que les arrebató la posibilidad de someter a contradicción su testimonio. Según el TC, lo anterior supone una infracción del derecho a la defensa (artículo 24.2 de la Constitución Española)¹² y también una vulneración del derecho a un proceso equitativo reconocido en el artículo 6.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, *CEDH*), tal y como expresó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, *TEDH*) en su sentencia del caso *Delta*¹³.

En este aspecto, el Tribunal Supremo (en adelante, *TS*) definió el término “*contradecir*” como “*la oportunidad de contestar lo que otro afirma*”¹⁴. Es decir, es la posibilidad de interlocución en igualdad de condiciones entre las partes respecto al asunto objeto de decisión. Por tanto, la posibilidad de llevar a cabo “*una confrontación directa con las fuentes personales de prueba, para discutir las afirmaciones probatorias que le conciernan, y proponer, a su vez, al respecto, la prueba que le interese*”¹⁵ se ve limitada en aquellos supuestos en los que se emplea el testimonio de referencia. El principio de contradicción emana del derecho de defensa y viene recogido en el artículo 6.3.d) del CEDH, en el que se reconoce al acusado el derecho “*a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra*”.

8. STC 303/1993, de 25 de octubre de 1993, rec. nº 1669/1989, ECLI:ES:TC:1993:303, FJ 7º; STC 35/1995, *op. cit.*, FJ 3º; STC 7/1999, *op. cit.*, FJ 2º y STC 97/1999, de 31 de mayo de 1999, rec. nº 2120/1995, ECLI:ES:TC:1999:97, FJ 6º.

9. STC 217/1989, *op. cit.*, FJ 5º.

10. STC 97/1999, *op. cit.*, FJ 6º.

11. *loc. cit.* y STS 4466/2014, de 29 de octubre de 2014, rec. nº 908/2014, ECLI:ES:TS:2014:4466, FD 4º.

12. STC 131/1997, de 15 de julio de 1997, rec. nº 3860/1994, ECLI:ES:TC:1997:131, FJ 4º.

13. STEDH de 19 de diciembre de 1990, nº de solicitud 11444/85, caso *Delta*, apdos. 36 y 37.

14. STS 2500/2014, de 29 de mayo de 2014, rec. nº 99/2014, ECLI:ES:TS:2014:2500, FD 1º.

15. *loc. cit.*

El TC, en su sentencia del 14 de julio de 2003, analizó la validez del testimonio de referencia en relación con las garantías de inmediación y contradicción y estableció que:

“[L]a validez probatoria del testigo de referencia se halla condicionada por la plenitud del derecho de defensa, de modo que, en la medida en que el recurso al testigo de referencia impidiese el examen contradictorio del testigo directo, resultaría constitucionalmente inadmisibile, pues en muchos casos supone eludir el oportuno debate sobre la realidad misma de los hechos, además de conllevar una limitación obvia de las garantías de inmediación y contradicción en la práctica de la prueba”¹⁶.

Por su parte, el TS ha resaltado la limitada eficacia demostrativa que tiene el testimonio de referencia respecto a los hechos. Atribuir al testigo de referencia todo crédito probatorio al dar por evidenciado lo que este ha oído de otro vulnera las garantías de inmediación y contradicción. De ninguna manera se puede obtener del testigo de referencia mayor demostración de lo ocurrido que la que puede proporcionar el testigo referenciado, ya que, a diferencia del último, el anterior solo conoce las afirmaciones que el referenciado le ha manifestado¹⁷.

Por los motivos expuestos, la jurisprudencia ha atribuido al testimonio de referencia el valor de prueba complementaria o de prueba subsidiaria ya que, si bien puede servir para reforzar lo acreditado por otros elementos de prueba y puede ser tenido en cuenta en caso de que sea imposible acudir al testigo directo (por ejemplo, porque se desconozca su identidad o porque haya fallecido), ha de limitarse su valor y uso para que no comprometa las garantías procesales¹⁸.

167

4.2. El testimonio de referencia en la Resolución Cementos

La AN en el seno de los recursos contra la Resolución Cementos constató que la CNMC había recurrido a la prueba del testimonio de referencia para poder imputar a las empresas sancionadas las cuatro infracciones únicas y continuadas. En efecto, en la Resolución Cementos, la prueba sobre la que la CNMC sustentó alguna de las sanciones impuestas consistió en algunos casos, en la existencia de correos internos entre los empleados de las empresas sancionadas en los que (i) se adjuntaban tablas Excel que supuestamente contenían los listados de clientes de otras empresas, o (ii) se hablaba de la celebración de reuniones entre otras empresas infractoras. La CNMC se sirvió de estos correos internos de empleados de alguna de las empresas infractoras para poder imputar las cuatro infracciones

16. STC 146/2003, de 14 de julio de 2003, rec. n° 3078/2001, ECLI:ES:TC:2003:146, FJ 6°.

17. STS 4466/2014, *op. cit.*, FD 4°.

18. *loc. cit.*

únicas y continuadas a las empresas mencionadas en esos correos, sin que de ninguna forma los empleados de dichas empresas formaran parte de la cadena de emails.

La AN consideró que la información contenida en estos correos electrónicos, por sí misma, era absolutamente insuficiente para poder tener por acreditadas las prácticas anticompetitivas sancionadas en la Resolución. Pese a que la información contenida en los correos electrónicos pudiese resultar incriminatoria, la CNMC no había corroborado por medio de datos objetivos que el contenido de los correos electrónicos era veraz. Tampoco había interrogado a los intervinientes en la cadena de correos electrónicos para poder explicar el origen, contenido y alcance de la información transmitida en dichos emails.

Por todo ello, la AN concluyó que no se podían tener por acreditadas las prácticas imputadas.

4.3. El testimonio de referencia en la Resolución Turrónes

La AN también se pronunció sobre los testimonios de referencia en los que se apoyó la Resolución Turrónes para acreditar la infracción de las fabricantes de turrón.

Así, una de las pruebas que la CNMC tuvo en cuenta para demostrar los contactos bilaterales y acreditar la infracción de las empresas fueron unas anotaciones manuscritas del director comercial de una de las seis fabricantes. Conforme a la Resolución, en estas anotaciones se evidencia la existencia de un pacto para repartirse el mercado de suministro de marca blanca a la gran distribución mediante el reparto de clientes, que está en la base del intercambio de información.

Ante esto, la AN consideró que no se podía acreditar la existencia de contactos bilaterales entre dos de las empresas a través de las anotaciones manuscritas en la agenda de los directores generales de otra de las empresas sancionadas. Señaló que se trataba de una manifestación de un tercero, es decir, un testimonio de referencia, que podría servir como indicio, pero necesitaría de otros elementos que confirmaran la participación de las empresas en la infracción. Aludiendo a su propia jurisprudencia, la AN especifica:

“Tampoco podemos atribuir eficacia probatoria suficiente a los contactos bilaterales entre directivos de las empresas [...] que resultarían de anotaciones manuscritas en la agenda del Director General de ALMENDRA Y MIEL pues se trata de manifestaciones de terceros cuya eficacia probatoria tiene las limitaciones que hemos advertido en sentencias de esta misma Sala [...] en las que hemos señalado que:

“Lo que otros digan de un tercero podría ser válido como indicio para llevar a cabo una investigación, pero necesita de otros elementos que justifiquen, cuanto menos, que lo dicho o hablado entre ellos respecto del tercero, resulta cierto o verosímil. En todo caso, debe ser confirmado por otros extremos que revelen, sin dudas, su participación o conocimiento de la infracción. El rumor debe estar confirmado por otras actuaciones y debidamente expuesto en el proceso de motivación a la hora de imponer la sanción.

*En este tipo de intervenciones, donde lo único cierto es la cita de un tercero, no se puede construir una prueba de cargo por indicios con las mínimas garantías para imputar una infracción como la que es objeto de revisión en el presente recurso, si no va constado o confirmado por otros extremos donde se ponga de manifiesto la directa o efectiva participación de la sancionada”.*¹⁹

Por otro lado, la AN examina el valor probatorio de la información sobre referencias y precios de una de las empresas que fue remitida por otra de las sancionadas a una tercera fabricante de turrónes y que fue utilizada por la CNMC para sancionar a la empresa cuya información fue remitida, a pesar de que no hubiera pruebas de que esta hubiera enviado dicha información a las otras. Según la AN, esta evidencia de la que se sirvió la CNMC para sancionar a la empresa cuya información fue remitida por otra constituye la información de un tercero. De nuevo se trata de una forma de testimonio de referencia cuya relevancia probatoria la AN decidió descartar:

“La información de [...] sobre referencias y precios que fue remitida [...], con la calificación de confidencial, además de que incurre en la misma inconsistencia a la que ya nos hemos referido, constituye la información de un tercero. En estos casos, ya hemos dicho anteriores ocasiones [...] que ‘[N]o sabemos si los hechos a los que se refiere o indica fueron ciertos, hubieron tenido lugar, o que en la información intercambiada hubiera tenido efectiva participación quien aquí recurre [...]’”²⁰.

La remisión de información por una empresa a su competidora de los datos de otra empresa que no es ni remitente ni destinataria resulta insuficiente para acreditar la participación de esta última en la infracción.

La valoración de las pruebas por parte de la AN puso de manifiesto, una vez más, el restringido valor probatorio del testimonio de referencia. La AN consideró que estas evidencias no acreditaban las prácticas por las que la CNMC sancionó a las empresas.

19. SAN 4895/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. n° 269/2016, ECLI:ES:AN:2021:4895, FD 3°.

20. SAN 4883/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. n° 262/2016, ECLI:ES:AN:2021:4883, FD 5°.

5. LA PRUEBA DE PRESUNCIONES

La prueba de presunciones, también conocida como prueba indiciaria, permite a la Administración acreditar la existencia de una infracción partiendo de determinados indicios.

5.1. La jurisprudencia sobre la prueba de presunciones

La doctrina del TC y la jurisprudencia del TS han establecido que la utilización de la prueba de indicios debe cumplir con dos exigencias para que pueda desvirtuar la presunción de inocencia. Por una parte, los indicios han de estar plenamente probados. Es decir, no se puede tratar de meras sospechas, rumores o conjeturas²¹. Por otra parte, se debe especificar *“el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, se ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora”*²². En otras palabras, la Administración no puede llegar a la conclusión de que se ha cometido una infracción si se ha llegado a dicha decisión a través de un razonamiento arbitrario, irracional o absurdo²³.

En el razonamiento debe existir un enlace causal y lógico entre los hechos probados y los que se trata de probar²⁴. El TC ha especificado que, para diferenciar la verdadera prueba de indicios de las meras sospechas, rumores o conjeturas, se debe realizar *“el engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia y ello de un modo coherente, lógico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como mero mecanismo o automatismo, sino como comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes”*²⁵.

Asimismo, la jurisprudencia de la Unión Europea ha admitido que, en la mayoría de las ocasiones, la prueba de indicios en su conjunto, y a falta de una explicación coherente, puede constituir la prueba de una práctica o de un acuerdo contrario a las normas sobre competencia²⁶.

21. STS 2778/2015, de 19 de junio de 2015, rec. nº 649/2013, ECLI:ES:TS:2015:2778, FD 2º.

22. *loc. cit.*

23. STS 1250/2015, de 26 de marzo de 2015, rec. nº 650/2013, ECLI:ES:TS:2015:1250, FD 3º.

24. STC 174/1985, de 17 de diciembre de 1985, rec. nº 558/1983, ECLI:ES:TC:1985:174, FJ 3º.

25. STC 169/1986, de 22 de diciembre de 1986, rec. nº 162/1986, ECLI:ES:TC:1986:169.

26. STJUE de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, ECLI:EU:C:2004:6, apdo. 57; STG de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión, C-407/08 P, ECLI:EU:C:2010:389, apdo. 49 y STG de 12 de abril de 2013, CISAC/Comisión, T-414/08 DEP, T-415/08 DEP, T-416/08 DEP, T-417/08 DEP, T-418/08 DEP, T-419/08 DEP, T-420/08 DEP y T-442/08 DEP, ECLI:EU:T:2013:188, apdo. 98.

El TEDH también ha reconocido la utilización de la prueba de indicios y ha establecido que la prueba de presunciones no es contraria a la presunción de inocencia recogida en el artículo 6.2 del CEDH²⁷.

El uso de la prueba de presunciones cuenta con el respaldo jurisprudencial del TS, de los tribunales de la UE, del TEDH y de la doctrina del TC. Sin embargo, la valoración de la prueba indiciaria ha de cumplir con las condiciones establecidas por la jurisprudencia para que pueda desvirtuar la presunción de inocencia.

5.2. La prueba de presunciones en la Resolución Cementos

La AN expuso en las sentencias recaídas en la resolución de los recursos interpuestos contra la Resolución Cementos, que para que la prueba de presunciones pueda desvirtuar la presunción de inocencia, es necesario que los indicios no se traten de meras sospechas, sino de hechos base plenamente acreditados, y que entre los hechos base y los hechos consecuencia exista un enlace preciso y directo.

Pues bien, en la Resolución Cementos la CNMC consideró acreditados los repartos de mercados por la existencia de tablas Excel que contenían listados de clientes y en distintos mensajes mantenidos por la aplicación de mensajería instantánea *WhatsApp* en los que se discutía acerca de la convocatoria de reuniones entre las empresas sancionadas.

La AN consideró que la CNMC no había acreditado quien confeccionaba las tablas Excel, ni de dónde provenía la información. Tampoco había acreditado la celebración efectiva de las reuniones. En definitiva, la CNMC no había logrado acreditar los indicios sobre los que basaba su prueba de presunciones.

A la vista de lo anterior, la AN concluyó que los indicios constatados por la CNMC no servían para enervar la presunción de inocencia, por lo que no podía considerarse que las prácticas habían quedado acreditadas.

5.3. La prueba de presunciones en la Resolución Turrónes

También valoró la AN la prueba indiciaria por la cual se imputó la supuesta conducta anticompetitiva a las empresas fabricantes de turrón en el seno de los recursos interpuestos por estas contra la Resolución Turrónes.

En este sentido, la Resolución señalaba que dos de las empresas intercambiaron mensajes de *Whatsapp* relativos a aspectos comerciales de la relación con una empresa distribuidora. No obstante, la AN no apreció en dichas conversaciones evidencias incriminatorias, ni por su contenido, ni por razón de su fecha,

27. STEDH de 20 de marzo de 2001, nº de solicitud 33501/96, caso *Telfner c. Austria*, apdo. 16.

puesto que tuvieron lugar una vez que los pedidos realizados por las distribuidoras a los fabricantes de turrones estuvieron cerrados²⁸.

La Resolución también hacía referencia al hecho de que una de las empresas convocó a una reunión a las demás a través de un correo electrónico. No obstante, la AN estableció que no había constancia de que esta se celebrara ni tampoco “una referencia tan si quiera indiciaria” de su contenido²⁹ y, por tanto, descartó su relevancia probatoria.

Por otro lado, según la CNMC, se convocó una reunión entre las supuestas infractoras. De nuevo, la AN rechazó esta prueba de indicios y consideró que dicha reunión no tenía carácter anticompetitivo, ya que estaba orientada a comentar las modificaciones sustanciales de determinadas reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad referidas a productos alimenticios³⁰.

Así pues, las sentencias de la AN muestran las limitaciones a las que está sujeta la prueba de presunciones, al concluir que los indicios utilizados por la CNMC no eran suficientes para acreditar la participación de las recurrentes en una infracción única y continuada de intercambio de información comercial sensible.

6. LA FIGURA DE LA INFRACCIÓN ÚNICA Y CONTINUADA

172

Como se ha indicado, esta figura se utiliza para imputar a empresas que han participado en cárteles implementados mediante diversas prácticas heterogéneas durante un cierto periodo de tiempo.

6.1. La jurisprudencia sobre la infracción única y continuada

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, *TJUE*) ha venido definiendo la figura de la infracción única y continuada en torno a la concurrencia de tres requisitos que deben ser acreditados por las autoridades de la competencia para poder imputar una infracción única y continuada a un conjunto de empresas infractoras.

Así, en primer lugar, las conductas deben poder inscribirse en un plan global que persiga un objetivo común³¹, no pudiendo determinarse este objetivo

28. SAN 4889/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. nº 265/2016, ECLI:ES:AN:2021:4889, FD 9º; SAN 4960/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. nº. 240/2016, ECLI:ES:AN:2021:4960, FD 6º y SAN 4900/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. nº 275/2016, ECLI:ES:AN:2021:4900, FD 3º.

29. SAN 4883/2021, *op. cit.*, FD 5º.

30. SAN 4889/2021, *op. cit.*, FD 9º y SAN 4900/2021, *op. cit.*, FD 9º.

31. STJUE de 24 de octubre de 2021, *Rhône-Poulenc c. Comisión*, asunto T-1/89, ECLI:EU:T:1991:56, apdos. 125 y 126.

mediante una referencia general a la distorsión de la competencia en el mercado afectado por la infracción, ya que un impacto en el mercado constituye un elemento inherente a cualquier conducta subsumible en los artículos 101 o 102 TFEU³². Para poder afirmar que existe un objetivo global que enlaza un conjunto de prácticas anticompetitivas, es necesario probar que (i) las prácticas tienen características similares, y (ii) que presentan un vínculo de complementariedad³³. Por lo que respecta a las características similares, diversos criterios han sido aceptados por la jurisprudencia europea, como la naturaleza idéntica de los objetivos de las prácticas en cuestión, de los bienes y servicios afectados, de las empresas que han participado en la infracción, de las normas de aplicación, el ámbito geográfico, o la cronología³⁴. En relación con el vínculo de complementariedad, se trata de comprobar que *“cada conducta tiene la intención de lidiar con una o más consecuencias del ‘patrón normal’ de competencia y si, a través de la interacción, contribuyen a la consecución del conjunto de efectos anticompetitivos deseados por los responsables”*³⁵.

En segundo lugar, es necesario corroborar que cada una de las empresas intentó contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes. A este respecto, el TJUE ha señalado que:

*“Una empresa que haya participado en [una] infracción única y compleja mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, y que pretendían contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede así ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción”*³⁶.

173

En tercer lugar, también debe comprobarse que la empresa en cuestión tuvo conocimiento de los comportamientos previstos o ejecutados por otras empresas en la consecución de los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo. El TJUE ha considerado que este requisito se cumple con la mera previsibilidad de que los demás

32. STJUE de 12 de diciembre de 2007, *BASF AG y UCB SA c. Comisión*, asuntos acumulados T-101/05 y T-111/05, ECLI:EU:T:2007:380, apdo. 180.

33. *ibid*, apdos. 179-181.

34. CASTILLO DE LA TORRE F. y GIPPINI FOURNIER E., *Evidence, proof and judicial review in EU Competition Law*. Edward Elgar Publishers, 2017, p 90.

35. STJUE de 12 de diciembre de 2012, *Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall c. Comisión*, asunto T-410/09, ECLI:EU:T:2012:676, apdo. 154.

36. STJUE de 6 de diciembre de 2012, *Comisión c. Verhuizingen Coppens NV*, asunto C-441/11 P, ECLI:EU:C:2012:778, apdo. 42.

participantes están cometiendo una infracción³⁷. Aunque esta mera previsibilidad razonable de que los demás participantes están cometiendo una infracción es suficiente para cumplir este requisito, es necesario probar que la empresa en cuestión pudo haber previsto de forma razonable estas conductas. A título de ejemplo, en el Asunto *Aalberts Industries NV y otros contra Comisión Europea*, el TJUE anuló la Decisión COMP/F-1/38.121 — *Empalmes* en lo referido a la imputación a la empresa *Aquatis France SAS* (en adelante, *Aquatis*) de su participación en una infracción única y continuada en el mercado paneuropeo de empalmes entre 2003 y 2004³⁸. El Tribunal señaló que no era suficiente con probar que la empresa había participado en reuniones con otras empresas implicadas. Era necesario “*comprobar si, [...], Aquatis sabía, o debía necesariamente saber, que integraba el círculo de los participantes en la práctica colusoria paneuropea*”³⁹. En definitiva, resulta de la jurisprudencia del TJUE que para concluir que concurre este último requisito es necesario acreditar de forma fehaciente que la empresa en cuestión pudo prever los comportamientos de las demás empresas, no pudiéndose inferir tal circunstancia de los contactos mantenidos por la empresa en cuestión con las empresas infractoras.

6.2. La infracción única y continuada en la Resolución Cementos

174

En el seno de los recursos interpuestos contra la Resolución Cementos, la AN estimó necesario analizar si la CNMC había acreditado de forma suficiente la participación de las empresas implicadas en la infracción única y continuada. Como paso previo a este análisis la AN efectuó en sus sentencias un resumen previo de la jurisprudencia del TJUE relativa a la figura de la infracción única y continuada.

Así, la AN señaló en sus sentencias que para poder imputar a las empresas recurrentes una infracción única y continuada, la CNMC debería haber acreditado la existencia de un plan preconcebido que suponga una actuación concertada de varias empresas competidoras, que adoptan una serie de acuerdos contrarios al artículo 1 LDC y conectados por un vínculo de complementariedad, de suerte que estos encajarían dentro de un plan y objetivo común. La AN indicó, a su vez, que este objetivo común no podía consistir meramente en distorsionar la competencia, sino que debía tratarse de un objetivo preciso. Asimismo, la CNMC debería haber acreditado que todos los participantes de los acuerdos conocieran y consintieran los mismos.

37. *loc. cit.*

38. STJUE de 24 de marzo de 2011, *Aalberts Industries NV y otros c. Comisión*, asunto T-385/06, ECLI:EU:T:2011:114, apdo. 120.

39. *ibid*, apdo. 111.

Pues bien, tras haber constatado la insuficiencia de las pruebas indiciarias y los testimonios de referencia para desvirtuar la presunción de inocencia de las empresas sancionadas, concluyó la AN que la CNMC no acreditó que las conductas imputadas se realizaron en ejecución de un plan preconcebido. En efecto, la AN señaló que, pese a que existían documentos haciendo referencia a un *“acuerdo de caballeros”*, los mismos no incluían los nombres de las empresas a las que se referían, ni podía inferirse de los mismos quienes los habían redactado. Por ello, no podía considerarse que estos documentos constituirían un acuerdo formal. Y, en cualquier caso, la AN declaró que aunque dichos documentos constituyeran un acuerdo formal, seguiría sin quedar acreditado el vínculo de complementariedad que exige la jurisprudencia del TJUE para poder considerar que existe una infracción única y continuada.

Asimismo, pese a que la CNMC consideró que las conductas sancionadas estaban conectadas puesto que los nombres de las empresas implicadas aparecían en las hojas de cálculo o correos electrónicos por las que la CNMC consideró acreditadas distintas infracciones, lo cierto es que los correos electrónicos contenían menciones de las empresas sancionadas realizadas por parte de terceros (testimonio de referencia), sin que se acreditara por la CNMC que las empresas mencionadas tuvieran conocimiento del contenido de dichos correos.

Por lo que respecta a las hojas de cálculo, la AN rechazó que las mismas pudiesen constituir un elemento integrante del plan común propio de la infracción única y continuada, por cuanto no existía constancia de que las empresas incluidas en estas tablas tuviesen conocimiento de las mismas. Tampoco se podía saber únicamente del contenido de dichas tablas cómo se habían elaborado y de dónde se habían obtenido los datos, por lo que, según la AN, la CNMC no podía afirmar que fueron las empresas sancionadas las que aportaron la información necesaria para la creación de dichas hojas de cálculo como parte de la ejecución de un plan común.

Tampoco existían pruebas de que, efectivamente, se hubiesen celebrado reuniones entre las empresas sancionadas, a pesar de que existieran mensajes de *WhatsApp* afirmando la convocatoria de dichas reuniones.

En definitiva, la AN concluyó que la CNMC no había acreditado que las empresas sancionadas tuviesen un plan global, por lo que no se les podía imputar a las mismas la comisión de una infracción única y continuada. La AN se pronunció de forma crítica contra la investigación realizada por la CNMC, afirmando que la autoridad de la competencia había justificado de forma voluntarista y artificiosa la existencia de un plan global, apoyándose en expresiones llamativas recogidas en los distintos documentos recopilados por la CNMC, tales como *“acuerdo de caballeros”*, *“mesa”* o *“club”*. Sin embargo, la AN consideró que

dichos documentos y las expresiones contenidas en los mismos difícilmente podían encuadrarse en un plan común y conjunto, tal y como exige la figura de la infracción única y continuada. Y ello porque la existencia de un plan común exige la acreditación de un elemento de complementariedad entre las empresas que no había quedado acreditado por la CNMC.

Ante tales circunstancias, la AN decidió estimar de forma íntegra los recursos interpuestos por las empresas sancionadas, anulando la Resolución en lo referido a la imputación a las mismas de una o varias infracciones únicas o continuadas.

6.3. La infracción única y continuada en la Resolución Turrone

También analizó la AN en los recursos contra la Resolución Turrone si, en virtud de las evidencias sobre las que descansaba la Resolución de la CNMC, podía considerarse que las fabricantes participaron en una infracción única y continuada. De esta manera, consideró que las conversaciones de *Whatsapp* entre dos de las fabricantes sobre aspectos comerciales de la relación con una empresa distribuidora cliente, no contenían evidencia incriminatoria de la participación de éstas en una infracción única y continuada de intercambio de información sensible ya que tuvieron lugar después de que los pedidos realizados por las distribuidoras a las fabricantes de turrones estuvieran cerrados⁴⁰.

Tras analizar cada una de las evidencias utilizadas por la CNMC para sancionar a las empresas, la AN consideró que no solo no había quedado acreditada la existencia de una conducta anticompetitiva por parte de las empresas fabricantes, sino que advirtió que la calificación de infracción como única y continuada requiere un “*plus de prueba*”. Así pues, haciendo referencia a la jurisprudencia del TJUE, la AN puntualizó que:

“[L]a insuficiencia probatoria se acentúa si advertimos que la infracción se ha calificado como única y continuada, calificación que implica un plus de prueba en cuanto requiere justificar, no solo la existencia de la conducta anticompetitiva, sino la de un plan global que persigue un objetivo común en los términos en que lo ha descrito el TJUE, y así en sentencia de 6 de diciembre de 2012, Asunto C- 441/11, apartado 41, que exige que las diversas acciones se inscriban en “un plan conjunto debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, en cuyo caso, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto [...]”, recordando lo dicho en anteriores sentencias (Comisión/Anic Participazioni, apartado 81; Aalborg

40. SAN 4889/2021, *op. cit.*, FD 9º; SAN 4900/2021, *op. cit.*, FD 9º y SAN 4960/2021, *op. cit.*, FD 7º.

*Portland y otros/ Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C- 219/00 P, apartado 258).*⁴¹

Además, la AN, añadió que dicho plan global ha de perseguir un objetivo común y su continuidad puede resultar no solo de un acto aislado sino también de una serie de actos o de un comportamiento continuado⁴².

En virtud de la sentencia del TJUE, de 15 de marzo de 2000, *Cimenteries CBR y otros/Comisión*⁴³, la AN precisó que la participación de la empresa en cuestión en las prácticas colusorias puede constituir la expresión de su incorporación a dicho acuerdo solo cuando, en el momento que participó en las prácticas colusorias, dicha empresa supo o debería haber sabido que al hacerlo se unía al acuerdo único⁴⁴.

Finalmente, la AN concluyó que, en vista de las pruebas en las que se apoya la Resolución de la CNMC, no quedaba acreditada la participación de las fabricantes de turrón en una infracción única y continuada de intercambio de información sensible.

7. CONCLUSIÓN

Los pronunciamientos de la AN en los recursos interpuestos contra la Resolución Cementos y la Resolución Turrónes suponen un claro reproche a la conducta de la CNMC, por un uso poco riguroso tanto de las pruebas indirectas (prueba indiciaria y el testimonio de referencia) como de la figura de la infracción única y continuada.

La AN no sólo anula ambas resoluciones ante la falta de acreditación de las conductas sancionadas, sino que afirma con rotundidad en las sentencias analizadas que la CNMC había realizado una construcción argumental artificiosa y voluntarista para poder dar por acreditadas una serie de infracciones únicas y continuadas sobre la base de pruebas claramente insuficientes.

La AN consideró que los testimonios de referencia de los que se había servido la CNMC para sancionar a las empresas implicadas en estas Resoluciones carecían de valor probatorio para acreditar las infracciones imputadas. De ello se desprende que, como ha establecido la jurisprudencia, la CNMC puede acudir

41. SAN 4895/2021, *op. cit.*, FD 3º.

42. SAN 4961/2021, de 19 de noviembre de 2021, rec. nº 270/2016, ECLI:ES:AN:2021:4961, FD 8º.

43. STJUE, de 15 de marzo de 2000, *Cimenteries CBR y otros c. Comisión*, T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 y T-104/95, ECLI:EU:T:2000:77.

44. SAN 4961/2021, *op. cit.*, FD 8º.

a este tipo de evidencia indirecta para reforzar lo acreditado por otros elementos de prueba y puede tenerla en cuenta en caso de que no sea posible acudir al testigo directo. Sin embargo, su uso ha de estar limitado, ya que su valor probatorio es sustancialmente menor al de cualquier elemento de prueba directo.

En cuanto a la prueba de presunciones, la AN analizó uno por uno los indicios utilizados por la CNMC para establecer que las empresas sancionadas habían participado en una infracción única y continuada de intercambio de información comercial sensible, y concluyó que dichos indicios no eran suficientes para acreditar la infracción, ya que la CNMC no había acreditado la certeza de dichos indicios. En este sentido, según ha establecido la jurisprudencia, la CNMC puede valerse de la prueba de presunciones para acreditar ciertos hechos, siempre y cuando la prueba indiciaria cumpla estrictamente con ciertas exigencias. Por un lado, los indicios no pueden ser meras sospechas o rumores, sino que deben estar plenamente probados y, por otro lado, es necesario que exista un enlace preciso y directo entre los hechos base y los hechos consecuencia.

Finalmente, en lo que respecta a la infracción única y continuada, la AN declara en las sentencias recaídas en los recursos interpuestos contra las Resoluciones Cementos y Turrónes que, para poder imputar una infracción única y continuada a varias empresas presuntamente infractoras, es absolutamente necesario acreditar la existencia de un plan global preconcebido, no siendo suficiente a estos efectos la recopilación de pruebas indirectas que no presentan una conexión global.

De esta forma, la AN ha sentado de forma tajante en las sentencias analizadas los requisitos que debe cumplir la CNMC al emplear como método de prueba el testimonio de referencia y la prueba indiciaria y las condiciones exigidas para poder imputar una infracción única y continuada a un conjunto de empresas infractoras. Así, con las sentencias recaídas en los recursos interpuestos contra las Resoluciones Cementos y Turrónes, la AN pone freno al uso excesivo por parte de la CNMC de las pruebas indirectas para la acreditación de infracciones únicas y continuadas.

VI. ÉTICA

LA REGULACIÓN DEL CANNABIS EN ESPAÑA: DE LA CONVENCIÓN DE 1961 A LOS CBD SHOPS

Fecha de recepción: 19 julio 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
20 julio 2022.

ALEJANDRO ABAD CHAMORRO
ABOGADO EN URÍA MENÉNDEZ

RESUMEN

En los últimos años se viene observando un creciente interés por parte de diversos operadores del mercado en la comercialización de productos derivados del cannabis, en particular de aquellos que contienen CBD, cuya venta y consumo, en la práctica, se está llevando a cabo sin evidentes trabas. En este artículo analizamos la viabilidad de la comercialización de estos productos en España bajo la normativa vigente a día de hoy, en un momento en el que distintos países y organismos internacionales están planteando la reconsideración de la situación legal del cannabis y de sus derivados.

179

PALABRAS CLAVE

Cannabis; CBD; estupefacientes; Kanavape; reconocimiento mutuo.

ABSTRACT

In recent years there has been a growing interest by various market operators in the commercialization of cannabis-derived products, particularly those containing CBD, the sale and consumption of which, in practice, is taking place without obvious hindrance. In this article we analyse the viability of marketing these products in Spain under the current regulations, at a time when different countries and international organisations are proposing to reconsider the legal status of cannabis and its derivatives.

KEYWORDS

Cannabis; CBD; narcotics; Kanavape; mutual recognition.

1. INTRODUCCIÓN: EL CANNABIS Y SUS DERIVADOS

El término *cannabis* se emplea comúnmente para designar un tipo de planta de flores perteneciente a la familia de las cannabáceas, originaria de Asia Central y cultivada desde la antigüedad para múltiples usos¹.

Ciertas variedades de esta planta se cultivan como materia prima con fines puramente industriales, como la obtención de aceite de semillas, de fibras textiles o celulosa a partir del tallo, o de combustible ecológico o material aislante. En estos casos, la planta recibe genéricamente la denominación de cáñamo o cáñamo industrial.

Por otro lado, los numerosísimos componentes químicos del cannabis, entre los que se encuentran los denominados *cannabinoides*, han popularizado, por sus efectos, su cultivo y uso con fines medicinales y recreativos. Los cannabinoides son sin duda la auténtica “*esencia*” del cannabis, en particular los más conocidos: el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD)². Estos se encuentran en mayor concentración en las hojas superiores, flores y tricomas (“*pelos*”) productores de resina de la planta, especialmente de la femenina, donde el THC puede superar concentraciones del 20 %. Por el contrario, las raíces y semillas de la planta prácticamente no contienen THC; el tallo seco normalmente no llega al 0,3 % y las hojas inferiores al 1 %, de ahí que estas partes sean las que tienen un uso industrial preferente. Los cannabinoides se obtienen a través de diversos medios, como la picadura, el secado, el prensado o la extracción mecánica, lo que da lugar a distintas preparaciones, entre las que se encuentran algunas de las drogas más comunes del mundo, como la marihuana y el hachís.

A pesar de tener una composición molecular similar, el THC y el CBD no provocan los mismos efectos en el cuerpo humano. El THC es el componente psicoactivo primario del cannabis, principal causante de sus conocidos efectos físicos y psíquicos³ y, como tal, de su uso como droga recreativa. El CBD, sin

1. Hoy en día, hay división de opiniones sobre la categorización del género cannabis y el número de especies que lo componen. Algunas corrientes concuerdan en la consideración del cannabis como un género con una única especie, *Cannabis sativa* L., que comprendería dos subespecies: la *sativa* y la *indica*, en cada una de las cuales habría que reconocer distintas variedades para dar cabida a las formas cultivadas y a las formas espontáneas o naturalizadas. Otras corrientes defienden, sin embargo, que se trata de un género con tres especies distintas: *Cannabis sativa*, *Cannabis indica* y *Cannabis ruderalis*. Sea como fuere, las distintas especies o subespecies se cultivan para diferentes usos, en función de su mayor o menor concentración de cannabinoides (vid. Mitchell Colbert: “*Indica, Sativa, Ruderalis – Did We Get It All Wrong?*”, *The Leaf Online*, 26 enero 2015; Becca Wall: “*Etnofarmacología de los productos derivados del cannabis*”, *Cannabis Magazine*, 7 octubre 2016).

2. Otros cannabinoides frecuentes son el cannabinol (CBN), producto primario de la degradación del THC, o el cannabigerol (CBG).

3. Entre los efectos psicoactivos inmediatos del THC destacan alteraciones generales en los sentidos y en la percepción del tiempo, euforia, un mejor estado de ánimo o bienestar, aumento del apetito, y, en suma, la

embargo, no produce efecto psicoactivo alguno y actualmente se considera que no es nocivo ni tiene riesgo de abuso⁴.

A pesar de que aún es necesaria más investigación sobre la neurofarmacología básica de los cannabinoides, varios estudios han demostrado sus efectos terapéuticos para, por ejemplo, las náuseas y los vómitos en las etapas avanzadas de enfermedades como el cáncer y el SIDA, como anticonvulsivo y antiespasmódico contra la epilepsia y la espasticidad asociadas con la esclerosis múltiple o como tratamiento del dolor, estimulante del apetito o antidepresivo⁵.

Aun con esta evidencia científica limitada, actualmente es posible encontrar en el mercado multitud de productos que contienen CBD (e. g., aceites, complementos alimenticios, chicles, productos cosméticos, extractos concentrados) y que presumen de ser útiles para el tratamiento de muchas dolencias. En los últimos años el CBD se ha puesto de moda, y la comercialización de productos con CBD o con “*extractos del cannabis*” ha sufrido un auténtico *boom*, especialmente a través de las ventas *online*.

Al mismo tiempo, en la Unión Europea se han autorizado recientemente algunos medicamentos que contienen cannabinoides como principio activo, se sigue ampliando el catálogo de usos industriales del cáñamo y, a nivel global, se aprecia una predisposición cada vez mayor hacia la despenalización y legalización del cannabis para uso recreativo⁶.

sensación de estar “*colocado*”, en lenguaje popular. A largo plazo o en altas dosis, se han descrito efectos como la disminución de habilidades cognitivas, inducción a la psicosis, problemas del comportamiento, etc., además de causar adicción.

4. “*In humans, CBD exhibits no effects indicative of any abuse or dependence potential. [...] CBD is generally well tolerated with a good safety profile. Reported adverse effects may be as a result of drug-drug interactions between CBD and patients’ existing medications*” [“*En los seres humanos, el CBD no muestra efectos indicativos de ningún abuso o potencial de dependencia. [...] El CBD generalmente se tolera bien y tiene un buen perfil de seguridad. Los efectos adversos reportados pueden ser el resultado de interacciones de drogas entre el CBD y los medicamentos existentes de los pacientes*” (traducción propia)], en *Cannabidiol (CBD), Critical Review Report*, WHO Expert Committee on Drug Dependence, 40th Meeting, Ginebra, 4-7 junio 2018, Organización Mundial de la Salud (OMS) (<https://www.who.int/publications/m/item/cannabidiol>)

5. *Management of substance abuse. Cannabis*, OMS (https://www.who.int/substance_abuse/facts/cannabis/en/); WHO Expert Committee on Drug Dependence. *Critical Review: Cannabis and cannabis resin (Section 4: Therapeutic use)*, OMS, 2018 (<https://www.who.int/publications/m/item/cannabis-and-cannabis-resin>). La investigación sobre los efectos terapéuticos del CBD se encuentra especialmente avanzada en lo que respecta al tratamiento de la epilepsia, pero es aún escasa sobre su utilidad como tratamiento para otras afecciones médicas.

6. Canadá, Georgia, Sudáfrica, Uruguay, México, Malta y Tailandia, además de distintos estados, territorios y distritos en Estados Unidos (e. g., California, Columbia) y el Territorio de la Capital Australiana en Australia, han legalizado diversas modalidades del uso recreativo del cannabis. En los Países Bajos se tolera la venta en los *coffeeshops* autorizados. La legalidad del cultivo y de la venta con estos fines, sin embargo, varía entre los distintos países y jurisdicciones.

Por todo ello, el interés de los operadores del mercado en las posibilidades de negocio que ofrece esta planta es cada vez mayor. Sin embargo, como tan a menudo sucede, la regulación internacional y española en la materia no está adaptada a esta tendencia. Con frecuencia surgen diversos problemas de interpretación de las normas, acuciados por la variedad de criterios entre las autoridades competentes de los distintos países. Este artículo pretende poner luz sobre el estado de la cuestión en España, confiando en que próximamente se implementen los desarrollos legislativos oportunos para otorgar seguridad jurídica sobre las posibilidades y límites de la comercialización de productos derivados del cannabis.

2. REGULACIÓN INTERNACIONAL

2.1. La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes

Es necesario comenzar con una mirada al marco normativo internacional sobre estupefacientes, en tanto que delimita las principales medidas de intervención, control y vigilancia de estas sustancias y sirve de base para las disposiciones españolas en la materia.

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, enmendada por el Protocolo de modificación de 1972 (la “*Convención de Estupefacientes de 1961*” o la “*Convención*”)⁷, es el primer y principal mecanismo de fiscalización internacional de los “*estupefacientes*” (o “*narcóticos*”, del inglés *narcotics*), esto es, de aquellas sustancias naturales o sintéticas incluidas en sus Listas I y II⁸.

La Lista I comprende aquellas sustancias muy adictivas y de probable uso indebido (y sus precursores), e incluye entre ellas el “*cannabis*”⁹ y la “*resina de cannabis y extractos y tinturas del cannabis*”¹⁰.

7. Suscrita por España el 27 de julio de 1961 y ratificada por Instrumento de 3 de febrero de 1966. España suscribió igualmente el Protocolo de modificación mediante Instrumento de Ratificación de 15 de diciembre de 1976.

8. Véase la *Lista de estupefacientes sometidos a fiscalización internacional* o “*Lista Amarilla*”, preparada y actualizada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (“**JIFE**”) en cada momento, disponible en <https://www.incb.org/incb/en/narcotic-drugs/Yellowlist/yellow-list.html> (versión disponible a la fecha de este artículo: 60.ª edición, julio de 2021).

9. Esto es, las sumidades (partes superiores), floridas o con fruto, de la planta de cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las cuales no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con que se las designe. Las sumidades floridas del cannabis son comúnmente denominadas *cogollos*. A efectos de la Convención de Estupefacientes de 1961, evitando la discusión de la nota 1, por “*planta de cannabis*” ha de entenderse toda planta del género *Cannabis*.

10. Esto es, la resina separada, en bruto o purificada, obtenida de la planta del cannabis. Las tinturas son soluciones que se obtienen mediante la disolución en alcohol de partes del cannabis con altas concentraciones de cannabinoides.

Estas sustancias, al estar incluidas en la Lista I, están sometidas a todas las medidas de fiscalización previstas en la Convención, entre las que se incluyen controles, mediante el oportuno régimen de licencias o autorizaciones, sobre el cultivo, la fabricación, importación, exportación, distribución y existencias, utilización y consumo, con objeto de lograr que se utilicen exclusivamente con fines médicos y científicos.

La Convención de Estupefacientes de 1961, no obstante, ampara que los Estados parte puedan permitir el cultivo de la planta del cannabis para producir cannabis o resina de cannabis, aplicando un exhaustivo sistema de fiscalización¹¹. Al mismo tiempo, la Convención excluye expresamente de su aplicación el “*cultivo de la planta del cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas*”¹², que estará sujeto a las normas agrícolas vigentes en cada momento. Esta excepción se aplica únicamente a la fibra y semillas, no a otras partes de la planta del cannabis ni a sus extractos o tinturas, que continuarán sometidos al régimen de fiscalización de las sustancias de la Lista I.

Hasta diciembre de 2020, el “*cannabis (planta de)*” y la “*resina de cannabis*” también estaban incluidos en la Lista IV de la Convención de Estupefacientes de 1961. La Lista IV contiene aquellas sustancias de la Lista I cuyas propiedades se consideran particularmente peligrosas y que tienen muy escasa utilidad terapéutica, por lo que los Estados parte habrán de adoptar medidas especiales de fiscalización sobre estas sustancias. Así, la Convención establece que con carácter general los Estados parte prohibirán –si a su juicio las condiciones que prevalezcan en su país hacen que sea este el medio más apropiado para proteger la salud y el bienestar públicos– la producción, fabricación, exportación e importación, comercio, posesión o uso de tales estupefacientes, salvo aquellos que puedan ser necesarios únicamente para la investigación médica y científica.

Sin embargo, las evidencias científicas disponibles no probaban que la planta de cannabis y la resina de cannabis fuesen particularmente susceptibles de producir efectos nocivos similares a los efectos de las demás sustancias de la Lista IV (como, por ejemplo, la heroína). Además, como veíamos, los preparados de cannabis han demostrado tener un potencial terapéutico para ciertas afecciones médicas. Por ello, organizaciones a nivel internacional habían recomendado en varias ocasiones¹³ eliminar el cannabis y la resina de cannabis de la Lista IV de la

11. Incluyendo el establecimiento de un organismo oficial para designar las zonas y las parcelas de terreno en que se permitirá el cultivo y la exigencia de una licencia para los cultivadores expedida por dicho organismo (artículos 28.1 y 23 de la Convención de Estupefacientes de 1961).

12. Artículo 28.2 de la Convención de Estupefacientes de 1961.

13. E. g., diversos comités de la Organización Mundial de la Salud en 2018, 2019 y 2020; *vid. WHO Expert Committee on Drug Dependence: forty-first report*. Geneva: World Health Organization; 2019 (WHO Technical Report Series, No. 1018); Annex 1- Extract from the Report of the 41st Expert Committee on Drug Dependence: Cannabis and cannabis-related substances: “*Recommendation 5.1: The Committee rec-*

Convención de Estupefacientes de 1961. Finalmente, el 2 de diciembre de 2020, la Comisión de Naciones Unidas para los Estupefacientes decidió seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y eliminar la planta del cannabis y la resina del cannabis de esa Lista IV, manteniéndolas en la Lista I¹⁴.

2.2. El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971

El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971¹⁵ (el “*Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971*” o el “*Convenio*”) se adoptó con el objetivo de ampliar el sistema internacional de fiscalización de drogas al englobar nuevos tipos de sustancias psicoactivas, como los estimulantes del sistema nervioso central (e. g., anfetaminas), los sedantes-hipnóticos (e. g., barbitúricos) y los alucinógenos (e. g., LSD y mescalina).

Por *sustancia psicotrópica* se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural comprendido en la Lista I, II, III o IV del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Estas sustancias se clasifican en una lista u otra en función del riesgo de su uso indebido, de la gravedad de su amenaza para la salud pública y de su valor terapéutico (siendo la Lista I la que incluye las sustancias con mayor grado de vigilancia y fiscalización con alto riesgo de uso indebido, y la Lista IV, las que menos¹⁶).

Ciertos compuestos químicos que, como hemos visto, tienen efectos psicoactivos y forman parte del cannabis se encuentran sometidos a fiscalización según el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. En la Lista I del Convenio se incluye el tetrahidrocannabinol (THC)¹⁷ y en la Lista II se incluye el dronabinol¹⁸.

ommended that Cannabis and Cannabis Resin be deleted from Schedule IV of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs”. Documentación relacionada disponible en https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd_41_meeting/en/.

14. https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_63Reconvened/Press_statement_CND_2_December.pdf. En esta reunión la OMS propuso recomendaciones adicionales que habrían tenido una gran relevancia (como, por ejemplo, eliminar los “*extractos y tinturas del cannabis*” de la Lista I de la Convención), pero que finalmente no se adoptaron.

15. Suscrito por España mediante Instrumento de Adhesión de 2 de febrero de 1973.

16. Véase la *Lista de sustancias sicotrópicas sometidas a fiscalización internacional* o “*Lista Verde*”, preparada y actualizada por la JIFE en cada momento, disponible en <https://www.incb.org/incb/en/psychotropics/green-list.html> (versión disponible a la fecha de este artículo, 32.ª edición, diciembre de 2021).

17. En concreto, se incluye el tetrahidrocannabinol, junto con una serie de isómeros y sus variantes estereoquímicas.

18. En concreto, se incluye el Delta-9-tetrahidrocannabinol y sus variantes estereoquímicas. El dronabinol fue inicialmente incluido en la Lista I (la más restrictiva), pero posteriormente la Comisión de Naciones Unidas para los Estupefacientes lo reclasificó en la Lista II. Posteriores recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud han sugerido una reclasificación de esta sustancia en la Lista IV (la menos restrictiva) o en la Lista III, pero a día de hoy dicha sustancia se mantiene en la Lista II; *vid. Las convenciones de*

El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 sujeta las drogas fiscalizadas a diversos grados de vigilancia en lo referente al comercio, la fabricación, la distribución y el uso, que, con carácter general, son menos restrictivos que los previstos en la Convención de Estupefacientes de 1961. En todo caso, el Convenio prevé que los Estados parte adopten una serie de medidas restrictivas sobre las sustancias psicotrópicas, incluyendo la prohibición de todo uso, excepto el que con fines científicos y médicos muy limitados hagan personas debidamente autorizadas en establecimientos médicos o científicos que estén bajo la fiscalización directa de sus Gobiernos o expresamente aprobados por ellos; el sometimiento de la fabricación, el comercio, la distribución y la posesión a un régimen de licencia o autorización previa; la exigencia de registros de adquisición y control de existencias de las sustancias; o la prohibición de su exportación o importación, salvo autorización expresa.

2.3. La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (la “*Convención contra el Tráfico Ilícito de 1988*”) surgió como respuesta al incremento de la demanda de ciertas drogas como el cannabis, la cocaína y la heroína con fines no terapéuticos, especialmente en los países desarrollados.

La Convención contra el Tráfico Ilícito de 1988 busca hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (esto es, las incluidas en la Convención sobre Estupefacientes de 1961 y en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, respectivamente, además de las que añaden los Cuadros I y II de la propia Convención contra el Tráfico Ilícito de 1988¹⁹) que tengan una dimensión internacional.

Para ello, la Convención contra el Tráfico Ilícito de 1988 insta a los Estados parte a adoptar diversas medidas en sus ordenamientos jurídicos internos, entre las que se encuentran aquellas necesarias para tipificar como delitos penales, entre otros, el cultivo de cannabis en contra de lo dispuesto en la Convención sobre Estupefacientes de 1961; o para erradicar el cultivo ilícito de las plantas

drogas de la ONU. Guía básica; Transnational Institute (TNI), 7 de octubre de 2015 (<https://www.tni.org/es/publicacion/las-convenciones-de-drogas-de-la-onu>).

19. Los Cuadros I y II de la Convención contra el Tráfico Ilícito de 1988 incluyen una serie de precursores utilizados en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Véase la *Lista de precursores y sustancias químicas utilizados frecuentemente en la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas sometidos a fiscalización internacional* o “*Lista Roja*”, preparada y actualizada por la JIFE en cada momento, disponible en https://www.incb.org/incb/en/precursors/Red_Forms/red-list.html (versión disponible a la fecha de este artículo, 19.ª edición, enero de 2022).

que contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas (incluyendo, por tanto, la planta de cannabis).

3. LA SITUACIÓN DEL CANNABIS EN ESPAÑA

3.1. La normativa española de estupefacientes y psicotrópicos

Las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por el grave impacto que pueden suponer para la salud y el orden público (en tanto se desvíen del curso legal, se utilicen en la elaboración de distintos tipos de drogas y pasen a formar parte del tráfico ilícito) se encuentran sujetas a exhaustivas medidas de fiscalización. En el caso del cannabis, todo su ciclo de vida es objeto de supervisión y control por parte de las autoridades competentes, desde el cultivo de la planta hasta la prescripción, consumo, posesión y uso de sus derivados, pasando por su producción, fabricación y extracción; su almacenamiento, transporte y distribución; y su comercialización, importación, exportación y tránsito por el territorio nacional. Las limitaciones que han de tenerse en cuenta en cada etapa de este ciclo dependerán, en buena medida, del producto concreto ante el que nos encontremos y de su contenido en THC, principal componente psicoactivo del cannabis.

No obstante, la normativa que regula en España los estupefacientes, en general, y el cannabis, en particular, es confusa, insuficiente y obsoleta.

La norma básica es la Ley 17/1967, de 8 de abril, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y adaptándolas a lo establecido en el convenio de 1961 de las Naciones Unidas (“**Ley 17/1967**”)²⁰.

El artículo segundo, apartado uno, de esta Ley entiende por *estupefacientes* no solo las sustancias naturales o sintéticas incluidas en las Listas I y II de la Convención de 1961, sino también las que adquieran tal consideración “*en el ámbito internacional*” y “*en el ámbito nacional por el procedimiento que reglamentariamente se establezca*”. Este procedimiento está regulado por Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto. En virtud de este Real Decreto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (la “**AEMPS**”), adscrita al Ministerio de Sanidad, es el organismo competente para determinar qué sustancias han de calificarse como estupefacientes en el ámbito nacional²¹, sobre la base de alguno de los criterios siguientes o de todos ellos:

20. Se trata de una ley anterior a la Constitución española (hace todavía referencia a la Guinea Ecuatorial y a las provincias de Ifni y Sáhara) y su última modificación se produjo en el año 2001.

21. En España compete también a la AEMPS (en virtud del Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea la Agencia estatal “Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios” y se aprueba su Estatuto) desarrollar las funciones y responsabilidades estatales de inspección y control en materia de tráfico y uso lícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, si bien estas funciones generales

- a) Semejanzas con otras sustancias estupefacientes conocidas.
- b) Utilidad terapéutica.
- c) Riesgo de abuso.
- d) Fiscalización en otros países y decisiones adoptadas por los órganos competentes de la Unión Europea o por los organismos internacionales de los que el Reino de España sea miembro.
- e) Otros criterios concurrentes que puedan fundamentar la fiscalización como estupefaciente en España de nuevas sustancias.

Una vez que la AEMPS determina para una sustancia la consideración de estupefaciente, le serán aplicables, a nivel nacional, las medidas de fiscalización previstas para las sustancias incluidas en la Lista I o en la Lista II de las anexas a la Convención de 1961, según proceda.

El artículo segundo, apartado dos, de la Ley 17/1967 añade que “*tendrán la consideración de artículos o géneros prohibidos los estupefacientes incluidos o que se incluyan en lo sucesivo en la IV de las listas anexas al citado Convenio*”. Conforme a lo dispuesto en este artículo, y de conformidad con las medidas que los Estados parte de la Convención de 1961 deben adoptar, estas sustancias de la Lista IV no podrán ser objeto de producción, fabricación, tráfico, posesión o uso, con excepción de las cantidades necesarias para la investigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos con dichos estupefacientes que se realicen bajo la vigilancia y fiscalización de la autoridad competente. Como hemos visto, desde diciembre de 2020 la Lista IV de la Convención de 1961 ya no comprende el cannabis y la resina del cannabis, por lo que estas sustancias no se considerarán artículos o géneros prohibidos conforme a la Ley 17/1967, si bien continuarán considerándose sustancias estupefacientes al estar incluidas en la Lista I y seguirán sujetas, por tanto, a las medidas de fiscalización que resultan de aplicación a las sustancias de dicha lista, para que se utilicen exclusivamente con fines médicos y científicos.

El Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, y la Orden de 14 de enero de 1981, que lo desarrolla, establecen en el ámbito nacional las normas a las que estarán sujetas las actividades relacionadas con las sustancias psicotrópicas, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. El artículo segundo de este Real Decreto establece que el uso, la fabricación, importación, exportación, tránsito, comercio, distribución y tenencia, así como la inclusión en todo preparado de las sustancias inclui-

son compartidas con unidades de otros ministerios (Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior), con autoridades autonómicas (Consejerías de Sanidad o Agricultura) y servicios de aduanas.

das en la Lista I del Convenio de 1971 (entre las que, recordemos, se encuentra el THC), quedan prohibidos, si bien excepcionalmente se podrá solicitar, de manera concreta y detallada, una autorización para utilizar estas sustancias para fines científicos.

Por su parte, la Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas, establece el sistema de otorgamiento de licencias de actividad para poseer o poner en el mercado sustancias catalogadas como precursores de drogas (sustancias químicas que se destinan fundamentalmente a la fabricación industrial de derivados muy corrientes y necesarios en nuestra sociedad, pero que pueden desviarse del curso legal y utilizarse para la elaboración de distintos tipos de drogas), así como el régimen sancionador aplicable en caso de infracción de la normativa europea en la materia²².

Este marco normativo básico sobre estupefacientes no ha de perder de vista lo dispuesto en la normativa en el ámbito penal (en especial, en relación con los artículos 368 y siguientes del Código Penal, incluyendo la jurisprudencia y criterios interpretativos de la Fiscalía General), administrativo, fiscal y aduanero, agrícola (e. g., Real Decreto 1729/1999, de 12 de noviembre, por el que se establecen las normas para la solicitud y concesión de las ayudas al lino textil y al cáñamo), sanitario (e. g., Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario) o, como veremos especialmente en relación con el CBD en el apartado , cosmético y alimentario.

188

3.2. El cannabis para usos industriales. Cultivo e importación de cáñamo

Suele denominarse cáñamo a aquellas variedades de la planta del cannabis que contienen muy bajas concentraciones de cannabinoides y que, por tanto, se utilizan con fines puramente industriales.

En España, el cultivo y producción de cáñamo no está sujeto al régimen de autorización previsto para el cannabis considerado como estupefaciente, siempre y cuando se garantice que su contenido en THC no supera el 0,2 %. En efecto, el artículo noveno de la Ley 17/1967 establece que las medidas y controles que se aplican al cultivo y producción de sustancias estupefacientes *“no serán de aplicación al cultivo de la planta de la «cannabis» destinada a fines industriales, siempre que carezca del principio activo estupefaciente”*, en línea con lo previsto

22. El Reglamento 273/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, sobre precursores de drogas; el Reglamento 111/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países; y el Reglamento 1277/2005, de la Comisión, de 27 de julio, por el que se establecen normas de aplicación de los dos anteriores.

por la Convención –que tampoco se aplica al “cultivo de la planta del cannabis destinado exclusivamente a fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas”²³.

A pesar de no requerir autorización administrativa, el cultivo de cáñamo para usos industriales (destinado a la obtención de fibra, grano o semillas) está sujeto a determinados requisitos y controles. En particular, podrá cultivarse cáñamo siempre que se utilicen semillas certificadas de variedades inscritas en el “Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas” aprobado por la Comisión Europea, o de variedades que cuentan con una Autorización Provisional de Comercialización bajo la Decisión 2004/842/CE de la Comisión, de 1 de diciembre de 2004²⁴, con un contenido en THC no superior al 0,2 %. La concesión de pagos en el marco de la Política Agrícola Común está condicionada al uso de este tipo de semillas, conforme al Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común²⁵. Por lo demás, la producción y comercialización de semillas está igualmente controlada²⁶, y las explotaciones de cultivo de cáñamo deberán cumplir en todo caso con la normativa agrícola que resulte de aplicación.

Las importaciones de cáñamo también están sujetas a ciertas condiciones para garantizar que se respete el límite del 0,2 % de THC. Los requisitos para la importación de cáñamo y productos derivados del cáñamo procedentes de terceros países se establecen a nivel de toda la Unión en el Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece una organización común de mercados en el sector de los productos

23. A pesar de que la Convención excluye el cultivo con fines hortícolas de la aplicación de la norma, no lo prevé así la Ley 17/1967.

24. Decisión de la Comisión, de 1 de diciembre de 2004, relativa a disposiciones de aplicación por las que los Estados miembros pueden autorizar la comercialización de semillas pertenecientes a variedades para las que se haya presentado una solicitud de inscripción en el catálogo nacional de variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas [notificada con el número C(2004) 4493].

25. En España, el Real Decreto 1729/1999, de 12 de noviembre, por el que se establecen las normas para la solicitud y concesión de las ayudas al lino textil y al cáñamo, autoriza, en su Anexo I, 25 variedades de cáñamo industrial para su cultivo y establece en su artículo 15 unos mecanismos de control del THC para asegurar que este no sobrepase los límites establecidos.

26. Para producir semillas de cáñamo, es requisito inicial estar registrado como productor de semillas y plantas de vivero y cumplir con la reglamentación técnica correspondiente. Igualmente, la comercialización de semillas con vistas a su reproducción requiere de la inscripción de la variedad en el Registro de Variedades Comerciales, al que no podrán acceder las variedades de *Cannabis sativa* con más de un 0,2 % de THC, de conformidad con el Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento general del registro de variedades comerciales y se modifica el Reglamento general técnico de control y certificación de semillas y plantas de vivero, y con el Reglamento de la Comisión 796/2004.

agrícolas, y en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013²⁷. Así, tal y como ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea²⁸, el cultivo de cáñamo que cumpla las condiciones establecidas en esta normativa no puede prohibirse en ningún Estado miembro.

3.3. El cannabis para usos médicos, científicos o de investigación

En España, el cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercio de *Cannabis sativa* con fines médicos, científicos o de investigación están sujetos a autorización de la autoridad competente, la AEMPS.

Los requisitos para llevar a cabo estas actividades continúan, a día hoy, establecidos por la Ley 17/1967 y la Orden, de 7 de mayo de 1963, por la que se dictan normas para el cultivo de las plantas medicinales relacionadas con los estupefacientes, que, por supuesto, no están adaptadas a la realidad económica actual. Ante esta situación, la AEMPS publica y actualiza en su sitio web²⁹ los distintos requisitos de información y documentación para la concesión de autorizaciones para el cultivo de plantas de cannabis con fines de investigación (e. g., para la obtención de variedades o semillas de cannabis con utilidad terapéutica o para la investigación de las propiedades físicas y/o farmacológicas, entre otras, del cannabis y sus productos) o con fines médicos y científicos –incluyendo, en su caso, la autorización de superficie total y de parcelas para el cultivo–. Además, las entidades que realicen la actividad de fabricación de principios activos estupefacientes deben disponer de autorización de fabricación de sustancias

27. De conformidad con el artículo 189 del Reglamento 1308/2013, los siguientes productos solo pueden importarse en la Unión Europea si se cumplen las siguientes condiciones:

- “a) *cáñamo en bruto del código NC 5302 10 00 que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 32, apartado 6, y en el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1307/2013;*
- b) *semillas para siembra de variedades de cáñamo del código NC 1207 99 20 que vayan acompañadas de un justificante de que el nivel de tetrahidrocannabinol de la variedad de que se trate no supera el valor fijado de conformidad con el artículo 32, apartado 6, y el artículo 35, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1307/2013 [esto es, el 0,2 %];*
- c) *semillas de cáñamo del código NC 1207 99 91 no destinadas a la siembra y que sean importadas únicamente por importadores autorizados por el Estado miembro, a fin de garantizar que no se destinan a la siembra”.*

Por su parte, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1237 de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a las normas de aplicación del régimen de certificados de importación y exportación, establece que el despacho a libre práctica de los productos del cáñamo enumerados anteriormente estará sujeto a un certificado de importación.

28. Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 11 de julio de 2008 – Proceso penal contra Babanov (Asunto C-207/08): “*El Derecho comunitario se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro aplique una legislación nacional que, infringiendo el Reglamento n.º 1782/2003 [actualmente, Reglamento 1308/2013], tiene como efecto prohibir el cultivo y la posesión de cáñamo destinado a la producción de fibras a que se refiere el citado Reglamento*”.

29. <https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/estupefacientes-y-psicotropos/>.

activas estupefacientes, estar inscritos en el Registro Unificado de Empresas de Sustancias Activas (RUESA) y cumplir con las Normas de Correcta Fabricación establecidas para principios activos.

La AEMPS publica periódicamente un listado de las autorizaciones vigentes para el cultivo de cannabis con fines de investigación y para el cultivo con fines médicos y científicos³⁰, que incluirá también, en su caso, la autorización para su producción, fabricación, distribución, importación y exportación.

El cultivo de cannabis con estos fines en España está creciendo exponencialmente³¹, si bien la mayor parte de esta producción se destina a la exportación a países donde el consumo de cannabis medicinal sí que está permitido.

En efecto, en España, a día de hoy, hay dos medicamentos autorizados, de uso hospitalario, que incluyen entre sus principios activos derivados del cannabis: Sativex³² y Epidiolex³³, pero el uso del cannabis como tal con fines médicos no está regulado.

Es posible, no obstante, que esta situación cambie en el futuro. A finales de junio de 2022, la Subcomisión para el análisis de experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal, creada en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, aprobó un informe en el que instaba a garantizar la disponibilidad de medicamentos derivados del cannabis en España³⁴. Con este objetivo, el informe apunta que no solo se debe preservar la respuesta apropiada a las peticiones de autorizaciones de comercialización de medicamentos con productos derivados del cannabis en su composición, sino que también se deben explorar fórmulas que permitan la disponibilidad en el mercado de extractos o preparados estandarizados del cannabis, por ejemplo a través de la elaboración de fórmulas magistrales, sujetos a prescripción y restringiendo su dispensación a la red de farmacias del sistema de salud. Aunque, por el momento, las conclusiones de este informe no dejan de ser recomendaciones

30. A fecha 6 de mayo 2022, se encuentran vigentes catorce autorizaciones para el cultivo con fines de investigación y ocho para la producción y/o fabricación de cannabis y sus productos con fines médicos y científicos. Pueden consultarse en: <https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/estupefacientes-y-psicotropos/autorizaciones-vigentes-emitidas-por-la-aemps-para-el-cultivo-de-plantas-de-cannabis/>.

31. Estimándose para el año 2022 unos 6.000 kilos de cannabis, según las *Previsiones de las necesidades mundiales para 2022*: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Technical-Publications/2021/Narcotic_Drugs_Technical_Publication_2021.pdf.

32. Sativex contiene tanto THC como CBD y está indicado como tratamiento para pacientes con espasticidad debida a la esclerosis múltiple que no han respondido de forma adecuada a otros medicamentos.

33. Epidiolex, que contiene CBD, está indicado como tratamiento de crisis asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut (SLG), el síndrome de Dravet (SD) o el complejo de esclerosis tuberosa (CET). Tanto Sativex como Epidiolex están comercializados por la empresa GW Pharmaceuticals.

34. *Boletín Oficial de las Cortes Generales*, Congreso de los Diputados, Serie D, núm. 483, 5 de julio de 2022, pág. 48.

que necesitarán, en su caso, de la aprobación de legislación específica y de la aclaración de los detalles para su aplicación práctica, sí que muestran, al menos, cierta disposición de los poderes públicos para analizar seriamente la cuestión del cannabis medicinal. Habrá que esperar para ver si se logra que las fórmulas propuestas encajen satisfactoriamente en el ordenamiento jurídico nacional, comunitario e internacional.

3.4. La particular situación del cannabidiol (CBD)

Los productos de CBD suelen presentarse en el mercado en forma de (i) productos alimenticios (por ejemplo, bolsitas de té), (ii) complementos alimenticios (cápsulas, pastillas para consumo humano), (iii) productos cosméticos (lociones corporales, aceites y similares), u (iv) otro tipo de productos de consumo (como eLiquids o vapeadores).

Como veíamos, ni la Convención de Estupefacientes de 1961 ni el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 contemplan el CBD como una sustancia independiente prohibida. No obstante, en tanto que la Convención de 1961 (i) incluye en su Lista I “*la resina, los extractos y las tinturas de cannabis*” y (ii) define *cannabis* como “*las sumidades floridas o con fruto de la planta de cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades)*”, todo CBD que se extraiga de estas partes de la planta de cannabis tendrá la consideración de estupefaciente y, por lo tanto, estará sujeto a las medidas de fiscalización y control de la Convención de 1961 dirigidas a impedir que se utilice con cualquier otro fin distinto de los médicos o científicos. Y ello a pesar de que distintos agentes internacionales, como la OMS a finales de 2020, hayan propuesto que los extractos y tinturas de cannabis que no contengan THC y los preparados de CBD que no superen el 0,2 % de THC no deberían estar incluidos en la Lista 1 de la Convención de Estupefacientes de 1961, ya que no existen pruebas del uso recreativo, del potencial de abuso ni de ningún problema relacionado con la salud pública asociado al uso de CBD puro.

Sin embargo, ¿cómo es posible entonces que veamos cada vez más negocios que publicitan y venden productos con CBD, tanto en las calles de nuestras ciudades como, especialmente, en internet³⁵?

En principio, el CBD extraído de las partes de la planta que no se consideran cannabis bajo la Convención (como podrían ser las semillas o las hojas) o el CBD sintetizado (y no extraído de la planta del cannabis) no estarían sujetos a las restricciones de la Convención. Por otro lado, en España la mayoría de

35. Entre otras, <https://profesorcbd.com/> (“ProfesorCBD | Tienda de CBD Nº 1 en España según Forbes | Flores, Aceites, cosmética y mascotas”), <https://tiendacbd.es/>, <https://www.hannapy.com/>.

los productos con CBD se comercializan clasificados como productos cosméticos. Sin embargo, sigue habiendo una gran inseguridad jurídica y un desconocimiento generalizado sobre qué actividades pueden llevarse a cabo en relación con el CBD y cuáles no.

3.4.1. *La sentencia Kanavape*

El 19 de noviembre de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) dictó la sentencia en el asunto C-663/18, conocida como sentencia “*Kanavape*”. Este era el nombre que recibía el cigarrillo electrónico comercializado por la sociedad Catlab SAS y cuyo líquido contenía CBD. El CBD utilizado en el Kanavape se produjo en la República Checa utilizando la planta *Cannabis sativa* en su totalidad, que también se había cultivado *in situ* (esto es, no era CBD sintético). Fue importado en Francia por Catlab, que lo acondicionó en cartuchos para cigarrillos electrónicos.

Sin entrar en un análisis detenido y pormenorizado de la sentencia (que ya se hizo, de manera muy acertada, en el número 93 de esta revista³⁶), hemos de destacar la interpretación que hace el TJUE de la Convención en cuanto a la consideración del CBD como estupefaciente, con el consiguiente impacto que ello pueda tener en la situación del CBD en Europa.

En efecto, en la sentencia Kanavape el TJUE interpreta la Convención de Estupefacientes de 1961 no solo en los términos en los que está redactada, sino también a la luz de sus objetivos. Es decir, el TJUE va más allá del tenor literal de la Convención y, haciendo una interpretación teleológica, concluye que “*el CBD controvertido en el litigio principal [esto es, CBD extraído de la planta de cannabis] no es un estupefaciente, en el sentido de la Convención Única*”.

El TJUE reconoce que una interpretación literal de las disposiciones de la Convención “*podría llevar a la conclusión de que, en la medida en que el CBD se extrae de una planta del género cannabis y que esta planta se utiliza en su totalidad, incluidas sus sumidades floridas o con fruto, este es un extracto de cannabis, en el sentido de la lista I de dicha Convención, y, por consiguiente, un «estupefaciente», en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra j), de la citada Convención*”.

Ello no obstante, teniendo en cuenta que la Convención “*se basa, en particular, en una finalidad de protección de la salud física y moral de la humanidad*”, que “*el CBD controvertido en el litigio principal no parece tener efectos psicotrópicos ni nocivos para la salud humana sobre la base de los datos científicos*”.

36. Adrián Crespo Velasco: “*El asunto Kanavape: un posible nuevo horizonte para el cannabidiol (CBD) en España*”, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n.º 93, mayo-agosto 2021, pp. 199 a 208.

disponibles” y que de “una lectura de los comentarios a la Convención Única publicados por la Organización de las Naciones Unidas relativos a la definición de «cannabis» a efectos de dicha Convención lleva a la conclusión de que, habida cuenta del objetivo y del espíritu general de la citada Convención, tal definición está intrínsecamente vinculada al conocimiento científico actual de la nocividad para la salud humana de los productos derivados del cannabis”, el TJUE considera que, “dado que el CBD no contiene un principio psicoactivo en el estado actual de los conocimientos científicos, sería contrario a la finalidad y al espíritu general de la Convención Única incluir este en la definición de «estupefacientes», en el sentido de dicha Convención, como extracto de cannabis”.

En consecuencia, en la medida en que el CBD no tiene la consideración de estupefaciente conforme a la interpretación del TJUE, la prohibición de comercializar el CBD legalmente producido en otro Estado miembro, cuando se extrae de la planta del cannabis en su totalidad (y no solo de sus fibras y semillas), constituye una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas, en el sentido del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Es cierto que el TJUE deja la puerta abierta a ciertas restricciones nacionales a la comercialización del CBD basadas en la protección de la salud pública que figura en el artículo 36 TFUE, en tanto que remite a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si esta prohibición es adecuada para garantizar la realización del objetivo de la protección de la salud pública y no excede de lo necesario para alcanzarlo. Con todo, dicho margen de apreciación no será muy amplio, puesto que el TJUE ya pone de relieve en la sentencia que la prohibición de la comercialización del CBD como estupefaciente *“no afectaría a la comercialización del CBD de síntesis que tuviera las mismas propiedades que el CBD extraído de la planta Cannabis sativa en su totalidad y que pudiera utilizarse como sustituto de este último”* y que se deben analizar los datos científicos disponibles para asegurarse *“de que el riesgo real alegado para la salud pública no se base en consideraciones puramente hipotéticas”*.

A pesar de que la sentencia Kanavape, con la interpretación sin ambages que hizo el TJUE de la Convención, supuso un halo de esperanza para el mercado del CBD, lo cierto es que en España no ha implicado, al menos formalmente y por el momento, una flexibilización de los requisitos para comercializar productos con CBD.

3.4.2. El CBD en productos y complementos alimenticios

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y, en España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) han determinado que los cannabinoides y los extractos y resto de partes de la planta del

cannabis incluidos en productos o complementos alimenticios (e. g., utilizados para ser adicionados, por ejemplo, a un aceite, independientemente de que su origen sea natural o sintético) se consideran nuevos alimentos (esto es, que no han podido demostrar historial de consumo significativo ni seguro en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997). De conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, solo los nuevos alimentos autorizados, tras una evaluación de seguridad, e incluidos en la lista correspondiente pueden comercializarse en la UE. Por ello, la empresa que desee comercializar un alimento con CBD deberá presentar una solicitud a la Comisión Europea conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2015/2283 y, una vez evaluado el riesgo por la EFSA, se tomará la decisión correspondiente de autorización o no.

A día de hoy, la comercialización de un producto con estos ingredientes no está autorizada en la Unión Europea, aunque hay varias solicitudes de autorización en trámite. No obstante, recientemente la EFSA ha comunicado que las evaluaciones de nuevos alimentos derivados del cannabidiol quedan en suspenso a la espera de nuevos datos, en tanto que *“los científicos de la EFSA no pueden establecer, por ahora, la seguridad del CBD como nuevo alimento debido a la falta de datos y a las incertidumbres sobre los posibles peligros derivados de su ingesta”*³⁷.

En el caso de los complementos alimenticios, el Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, solo permite el uso de determinadas vitaminas, minerales y otras *“sustancias con efecto nutricional o fisiológico”* como ingredientes de complementos alimenticios en España. A pesar de que, en principio, al amparo del principio de reconocimiento mutuo y de libre circulación de mercancías de la UE, podía entenderse que aquellos productos fabricados en otros países de la UE que permitan el uso del CBD como ingrediente de complementos alimenticios podían distribuirse en el mercado español, en 2019 la AESAN señaló expresamente que *“[l]a comercialización de un producto con estos ingredientes no está autorizada en la Unión Europea, por lo que no se podría aplicar el principio de reconocimiento mutuo para justificar la misma”*³⁸. Con esta interpretación, unida a la reciente y estricta consideración del CBD incluido en productos o complementos alimenticios como un nuevo alimento y a algunas notificaciones de seguridad a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF)³⁹,

37. *“Las evaluaciones del cannabidiol como nuevo alimento quedan en suspenso a la espera de nuevos datos”*, 7 de junio de 2022 (<https://www.efsa.europa.eu/es/news/cannabidiol-novel-food-evaluations-hold-pending-new-data>).

38. *“Uso del cáñamo y cannabinoides en alimentación”*, 25 de marzo de 2019, AESAN: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2019/caniamo.htm

39. *“Actualización: Alerta alimentaria del CBD como nuevo alimento y retirada de los productos del mercado”*, Fundación CANNA, <https://www.fundacion-canna.es/actualizacion-alerta-alimentaria-del-cbd-como-nuevo-alimento-y-retirada-de-los-productos-del-mercado>

no parece que, por el momento, haya suficientes garantías de seguridad jurídica para introducir alimentos a base de CBD en España.

En todo caso, tanto para los productos alimenticios como para los complementos alimenticios, la actividad de importación está sujeta a la inscripción del importador en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA), por lo que un consumidor no podría importar directamente productos o complementos alimenticios con CBD de países no comunitarios.

3.4.3. *El CBD en productos cosméticos*

El Reglamento (CE) n.º 1223/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos, incluye los estupefacientes (“*las sustancias que se enumeran en los cuadros I y II de la Convención única sobre los Estupefacientes, firmada en Nueva York el 30 de marzo de 1961*”) entre las sustancias prohibidas en productos cosméticos.

Como se ha explicado, esto afectaría al CBD extraído de las sumidades floridas o con fruto de la planta de cannabis, pero no a otros tipos de CBD, como el CBD sintético o el proveniente de semillas (de donde se obtiene, a través del prensado, la mayor parte del CBD usado en aceites) y hojas no unidas a las sumidades.

A pesar de que la AEMPS ha seguido esta interpretación literal de la Convención, y a diferencia de lo ocurrido con los productos alimenticios, hasta ahora no parece que las autoridades españolas hayan adoptado un enfoque estricto respecto a algunos productos cosméticos con CBD que se ofrecen en el mercado español (a través de la venta *online*) vendidos desde otros países de la UE en los que el marco jurídico es más flexible con los productos de CBD. Esto se debe probablemente, al menos en parte, al mencionado principio de libre circulación de mercancías y reconocimiento mutuo de la UE y al hecho de que España ha sido condenada por los tribunales de la UE, en el pasado, por oponerse al comercio de algunos productos (como las plantas medicinales)⁴⁰ vendidos legalmente en otros países de la UE. Sin embargo, este razonamiento no se aplicaría a los productos procedentes de terceros países (como Estados Unidos o Canadá).

4. CONCLUSIONES

En nuestra sociedad, la ciencia y el mercado avanzan con frecuencia más rápido que el ordenamiento jurídico. La situación del cannabis no es una excepción, pero en pocos otros ámbitos contamos con una normativa tan caduca y

40. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 5 de marzo de 2009, en el asunto C-88/07 (*Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España*).

confusa. España tiene la capacidad de convertirse en un mercado de referencia para el cultivo y la comercialización de productos derivados del cannabis. Si hay voluntad de ello, se debe acometer con seriedad una renovación integral de un ordenamiento jurídico que parte de una ley de 1967 a la que se mantiene viva con parches y guías de la AEMPS. Esta renovación no implica necesariamente la legalización del uso recreativo del cannabis, pero sí es conveniente una mayor claridad sobre los requisitos para el cultivo y comercialización de sus productos derivados, incluyendo una regulación sobre el cannabis medicinal y los productos con CBD.

Sin perder de vista el estado del conocimiento científico en cada momento y teniendo en cuenta que, inevitablemente, ha de partirse de un consenso de base internacional (al tratarse de sustancias potencialmente nocivas con múltiples riesgos sociales relacionados), hay sin duda alguna margen de modernización. Veremos si el impulso de la sentencia Kanavape y la nueva iniciativa del Congreso de los Diputados terminan de cristalizar en una regulación eficaz del cannabis en España.

ESPAÑA

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 los Mercantil. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12578.pdf>

Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12579.pdf>

Resolución de 12 de julio de 2022, de la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para establecer las bases de la provisión de los Servicios Transfronterizos de Información de Sanidad Electrónica dentro de la eHealth Digital Service Infrastructure. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11944.pdf>

Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf>

Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11311.pdf>

Real Decreto-ley 12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11132.pdf>

Resolución de 7 de julio de 2022, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 7 de julio de 2022, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del euro. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/08/pdfs/BOE-A-2022-11380.pdf>

Resolución de 5 de julio de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por

la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/07/pdfs/BOE-A-2022-11226.pdf>

Real Decreto 415/2022, de 31 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-8908.pdf>

Orden HFP/480/2022, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de “Auto-liquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales” y se determina la forma y procedimiento para su presentación. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8830.pdf>

Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf>

CNMC

Informe Económico Telecomunicaciones y Audiovisual 2021. <https://www.cnmc.es/sites/default/files/4253037.pdf>

La CNMC recomienda que las tarifas de las sociedades generales de propiedad intelectual se establezcan en función del uso del repertorio. <https://www.cnmc.es/prensa/ipn-tarifas-propiedad-intelectual-20220713>

La CNMC publica un estudio sobre el mercado de distribución mayorista de medicamentos en España. <https://www.cnmc.es/novedad/estudio-medicamentos-distribucion-mayorista-cnmc-20220622>

La CNMC archiva las actuaciones contra la Asamblea Nacional Catalana (ANC) por su campaña “Consum estratègic” por no haberse acreditado efectos en la dinámica competitiva. <https://www.cnmc.es/novedades/archivo-de-las-actuaciones-contra-la-asamblea-nacional-catalana-anc-por-su-campana>

AEPD

La AEPD convoca los ‘Premios Protección de Datos 2022’ para reconocer las mejores prácticas en la promoción de este derecho. <https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-convoca-premios-proteccion-de-datos-2022>

Nueva sección sobre salud y protección de datos en la pagina web de la AEPD. <https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nueva-seccion-sobre-salud-y-proteccion-de-datos>

AUTOCONTROL

Encuentro entre la Asociación Española de Anunciantes, AUTOCONTROL y las agencias de influencers: la obligación de identificabilidad de la publicidad divulgada por influencers. <https://www.autocontrol.es/2022/06/28/obligacion-identificabilidad-publicidad-divulgada-por-influencers/>

Balance de la autorregulación publicitaria en España en 2021: la industria publicitaria solicitó la revisión previa a su difusión de 45.281 anuncios. <https://www.autocontrol.es/2022/03/10/balance-de-la-autorregulacion-publicitaria-en-espana-en-2021/>

La AEPD y el Ministerio de Consumo lanzan una campaña con consejos para actuar frente una suplantación de identidad. <https://www.autocontrol.es/2022/02/02/aepd-ministerio-consumo-lanzan-campana-consejos-suplantacion-identidad/>

AUTOCONTROL inaugura su programa formativo para 2022. <https://www.autocontrol.es/2022/02/15/autocontrol-inaugura-su-programa-formativo-para-2022/>

201

UNION EUROPEA

DECISIÓN (UE) 2022/1293 del Consejo, de 17 de junio de 2022 relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 12ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D1293&qid=1659296830622&from=EN>

Decisión (UE) 2022/1206 del Consejo, de 12 de julio de 2022, relativa a la adhesión de la Unión Europea al Convenio sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales Extranjeras en materia Civil o Mercantil. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.187.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A187%3ATOC

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1092 de la Comisión, de 30 de junio de 2022, por el que se establecen las especificaciones técnicas de los requisitos de datos para el tema «innovación» de conformidad con el Reglamento (UE)

2019/2152 del Parlamento Europeo y del Consejo. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.176.01.0010.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A176%3ATOC

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/944 de la Comisión de 17 de junio de 2022 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las tareas y los criterios de los laboratorios de referencia de la Unión Europea en el ámbito de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro (Texto pertinente a efectos del EEE). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.164.01.0007.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A164%3ATOC

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/945 de la Comisión, de 17 de junio de 2022, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las tasas que pueden cobrar los laboratorios de referencia de la Unión Europea en el ámbito de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.164.01.0020.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A164%3ATOC

Reglamento (UE) 2022/850 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 relativo a un sistema informatizado para el intercambio electrónico transfronterizo de datos en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal (sistema e-CODEX), y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726. (DOUE 1 junio). <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80822>

Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 (Reglamento de Gobernanza de Datos). <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80835>

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/842 de la Comisión, de 24 de mayo de 2022, por el que se aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento (UE) n. o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para el nombre «Abadía Retuerta» (DOP). <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=-DOUE-L-2022-80815>

Decisión de Ejecución (UE) 2022/729 de la Comisión, de 11 de mayo de 2022, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1195 por lo que respecta a las normas armonizadas para los sistemas de gestión de la calidad y para la aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.135.01.0031.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A135%3ATOC

Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión de 10 de mayo de 2022 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80724>

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022PC0197&qid=1657276619705&rid=9>

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0210&qid=1657276619705&rid=13>

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Un Espacio Europeo de Datos Sanitarios: aprovechar el potencial de los datos sanitarios en beneficio de las personas, los pacientes y la innovación. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52022DC0196&qid=1657276619705&rid=10>

Reglamento Delegado (UE) 2022/891 de la Comisión, de 1 de abril de 2022, que modifica el Reglamento Delegado (UE) n.º 664/2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimiento de los símbolos de la Unión para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas y en lo que atañe a determinadas normas sobre la procedencia, ciertas normas de procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.155.01.0003.01.SPA&to-c=OJ%3AL%3A2022%3A155%3ATOC

Reglamento (UE) 2022/123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de enero de 2022 relativo al papel reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los medicamentos y los productos sanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32022R0123&qid=1657279547367&rid=6>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Conclusiones del Abogado General en los asuntos C-176/19. Comisión/Servier y otros. Marketing of perindopril: Advocate General Kokott proposes that the Court of Justice should rule that all agreements concluded by the Servier

group with generic pharmaceutical companies constituted restrictions of competition by object and that it should set aside the General Court's findings regarding the agreements between Servier and Krka, on the one hand, and the definition of the relevant market for the purposes of applying Article 102 TFUE, on the other. (Texto disponible en francés). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62019CC0176>

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de junio de 2022. AB Volvo y DAF TRUCKS NV contra RM. Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de León. Procedimiento prejudicial – Cárteles – Artículo 101 TFUE – Directiva 2014/104/UE – Artículos 10, 17 y 22 – Acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia de la Unión Europea – Plazo de prescripción – Presunción iuris tantum de perjuicio – Cuantificación del perjuicio sufrido – Transposición tardía de la Directiva – Aplicación en el tiempo – Disposiciones sustantivas y procesales. Asunto C-267/20. El Tribunal de Justicia precisa el ámbito de aplicación temporal de las normas que regulan el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción por daños por infracciones del Derecho de la competencia, así como de las normas que regulan la cuantificación del perjuicio resultante de tales infracciones y la presunción iuris tantum relativa a la existencia de un perjuicio resultante de un cártel. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0267>

204

Sentencia del Tribunal General en los asuntos acumulados T-26/21, T-27/21, T-28/21. Apple/EUIPO - Swatch (THINK DIFFERENT), de 8 de julio de 2022. EU trade mark – Revocation proceedings – Earlier EU word marks THINK DIFFERENT – No genuine use of the marks – Article 51(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001) – Obligation to state reasons – Right to be heard – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. El Tribunal General desestima los recursos interpuestos por Apple Inc. contra las resoluciones de la EUIPO que habían declarado la caducidad de la marca denominativa THINK DIFFERENT. (Texto disponible en inglés). <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260447&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1574587>

Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-148/21, C-184/21. Laboutin contra Amazon Europa. Procedimientos prejudiciales – Propiedad intelectual – Derecho de marcas – Efectos de la marca de la Unión – Derechos conferidos por la marca – Derecho a prohibir el uso de la marca por un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares – Concepto de “uso”. Venta en línea de zapatos de tacón Louboutin falsificados: según el Abogado General Szpunar, la especificidad del modo de

funcionamiento de Amazon no permite concluir que se haya producido el uso de un signo en el sentido del Derecho de la Unión. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260206&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1573798>

Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2022 en el asunto C-401/19. Polonia/ Parlamento y Consejo. [Recurso de anulación – Directiva (UE) 2019/790 – Artículo 17, apartado 4, letras b) y c), in fine – Artículos 11 y 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – Libertad de expresión y de información – Protección de la propiedad intelectual – Obligaciones impuestas a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea – Control automático previo (filtrado) de los contenidos puestos en línea por los usuarios. La obligación impuesta a los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea de controlar los contenidos que los usuarios deseen cargar en sus plataformas previamente a su difusión al público va acompañada de garantías adecuadas para salvaguardar su compatibilidad con la libertad de expresión y de información. <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-04/cp220065es.pdf>

Sentencia del Tribunal General de 23 de febrero de 2022 – Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra) (Asunto T-806/19). Marca de la Unión Europea – Solicitud de marca figurativa de la Unión Andorra – Motivo de denegación absoluto – Carácter descriptivo – Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001. El Tribunal General confirma que el signo figurativo ANDORRA no puede ser objeto de registro como marca de la Unión para varios productos y servicios. <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220035es.pdf>

Sentencia del Tribunal General de 19 de enero de 2022 – Deutsche Telekom/ Comisión (Asunto T-610/19). Recurso de anulación y de indemnización – Competencia – Abuso de posición dominante – Mercado eslovaco de servicios de telecomunicaciones de banda ancha – Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE – Sentencia que anula parcialmente la Decisión y reduce el importe de la multa impuesta – Negativa de la Comisión a abonar intereses de demora – Artículo 266 TFUE – Artículo 90, apartado 4, letra a), del Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 – Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares – Privación del disfrute del importe de la multa indebidamente pagado – Lucro cesante – Intereses de demora – Tipo de interés – Perjuicio. El Tribunal General concede a Deutsche Telekom una indemnización de aproximadamente 1,8 millones de euros en concepto de in-

demnización por el perjuicio que le causó la negativa de la Comisión Europea a abonarle intereses de demora sobre el importe de la multa pagada indebidamente en el contexto de una infracción de las normas sobre competencia. <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220007es.pdf>

TRIBUNALES NACIONALES

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2022. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de Comunicación Audiovisual. Derecho de acceso a los recintos en que se celebren acontecimientos de interés general de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. <https://www.poderjudicial.es/search/DeActualidad/TS/Contencioso/#>

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2022. Infracción marcaria. Empleo de la marca de la demandante como adword para redirigir a un resultado adword que anuncia la red de franquicia de clínicas dentales de la demandada, precedido de la propia marca de la demandante. Los servicios ofertados por la demandada en su web (Vitaldent) a la que se remite el anuncio son idénticos a los ofertados por la demandante con su marca. Ha existido un uso de la marca no consentido por su titular para identificar servicios idénticos y este uso menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ced204cfbe-a1fe77/20220429>

El TSJ de Asturias declara ilegal los cribados obligatorios a profesionales y los aislamientos en residencias por COVID-19. <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Asturias-declara-ilegal-los-cribados-obligatorios-a-profesionales-y-los-aislamientos-en-residencias-por-COVID-19>

ISSN: 1579-3494



FUNDACIÓN



Centro de Estudios
para el Fomento
de la Investigación