

Nº

97

Septiembre - Diciembre 2022

INSTITUTO DE DERECHO Y ÉTICA INDUSTRIAL

COMUNICACIONES

EN PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

Acerca del impacto de algunos criterios ESG
en el sector farmacéutico

Los datos biométricos como categorías
especiales de datos. Debate a raíz de las
directrices del Comité Europeo de Protección
de Datos sobre reconocimiento facial

La reforma de la LOPJ en materia de los
Juzgados de lo Mercantil: consecuencias
en el ámbito de la Propiedad Industrial y
el Derecho de la Competencia

La Propiedad Intelectual en el metaverso

Publicidad sobre criptoactivos: situación actual
y qué se espera

Algunas consideraciones en materia de
competencia desleal sobre la *Data Act*

Avances científicos y Derecho Penal

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 97 Septiembre-Diciembre 2022

Directora

Nuria García García

Directora General Fundación CEFI

Consejo de Redacción

- Raïs 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
- Mireia Castro Román
- Victoria Fernández López
- Alfonso Gallego Montoya
- Daniel Girona Campillo
- 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

Acerca del impacto de algunos criterios ESG en el sector farmacéutico.

José María de Paz Arias 5-22

Los datos biométricos como categorías especiales de datos. Debate a raíz de las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos sobre reconocimiento facial.

Sònia Sebé Marín y Manel Santilari Barnach 23-44

La reforma de la LOPJ en materia de los Juzgados de lo Mercantil: consecuencias en el ámbito de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Marta Cantos Pardo 45-70 3

Sección Segunda. Propiedad Industrial

Acción reconvencional de nulidad de una marca. Sentencia TJUE de 13 de octubre de 2022 asunto 256/21.

Mercedes Corbal San Adrián 71-84

Sección Tercera. Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual en el metaverso.

Álvaro Martínez Crespo e Inés Molina Álvarez 85-106

Acumulación de protecciones: diseño industrial y derechos de autor. Umbral de originalidad necesario.

Carmen Amor Cordero y José Antonio Sanmartín 107-122

Sección Cuarta. Publicidad

Publicidad sobre criptoactivos: situación actual y qué se espera.

Juan Antonio Arribas Ruiz 123-154

Sección Quinta. Competencia

La aplicación del Derecho de la Competencia al ámbito de las relaciones laborales.

Enrique Ferrer Poggio 155-168

El Reglamento Europeo de Datos (o *Data Act*) y su potencial impacto en la normativa en materia de competencia desleal.

Francisco Javier García Pérez y María Ángeles Díaz López 169-190

Sección Sexta. Ética

Avances científicos y Derecho Penal.

Carlos María Romeo Casabona 191-220

Sección Séptima. Legislación y Noticias

221-227

I. ACTUALIDAD

ACERCA DEL IMPACTO DE ALGUNOS CRITERIOS ESG EN EL SECTOR FARMACÉUTICO

Fecha de recepción: 21 noviembre 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
1 diciembre 2022.

JOSÉ MARÍA DE PAZ ARIAS
SOCIO DE PÉREZ-LLORCA.
DOCTOR EN DERECHO. LL.M.
HARVARD LAW SCHOOL.

RESUMEN

El presente artículo analiza y describe brevemente un conjunto de medidas ESG adoptadas (o en el proceso de ser adoptadas) por la Unión Europea y dirigidas a ciertas personas jurídicas con el propósito de alcanzar objetivos de sostenibilidad y la forma en que se aplican a las compañías farmacéuticas. En este sentido, el artículo distingue entre medidas aplicables a las compañías farmacéuticas en función de su volumen y aquellas que se ajustan específicamente a su actividad. Las medidas aplicables por volumen se analizan desde el punto de vista del sector farmacéutico. El artículo también distingue entre regulaciones que obligan a las compañías a ser transparentes sobre materias de sostenibilidad, pero sin obligarlas directamente a perseguir una agenda de sostenibilidad, y la propuesta de Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa, la cual implica ya un cambio de énfasis debido a que sitúa la sostenibilidad en el centro del interés de la empresa y de los procesos de toma de decisiones.

PALABRAS CLAVE

Sostenibilidad; Taxonomía; Información; Diligencia Debida.

ABSTRACT

This article briefly analyses and describes a number of ESG measures adopted (or in the process of being adopted) by the European Union and aimed to certain corporate entities with the purpose of achieving sustainability goals and the way they apply to the pharmaceutical companies. In this respect, the article divides those measures applied to pharmaceutical companies because of its size and those which are specifically fitted to their activity. The measures applied by size are considered from the point of view of the pharmaceutical sector. The article also distinguishes between those regulations

which force the companies to be transparent about sustainability matters, but without directly forcing them to pursue a sustainability agenda, and the proposal of Directive on corporate sustainability due diligence, which represents a change of emphasis because it locates sustainability at the core of the corporate interest and decision-making process.

KEYWORDS

Sustainability; Taxonomy; Reporting; Due Diligence.

1. INTRODUCCIÓN

Parafraseando el famoso comienzo del Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, podría decirse que un fantasma recorre Europa, el fantasma de los criterios ESG¹, generando a partes iguales ilusión y desconfianza y, en cualquier caso, cierta perplejidad y ello, fundamentalmente, por tres motivos.

En primer lugar, por el carácter abierto, polémico incluso, de su contenido, de aquello a lo que nos referimos cuando hablamos de criterios ESG, de la falta de un concepto de perfiles nítidos que evite la discusión acerca de su significado preciso.

6 En segundo lugar, por su carácter omnipresente en todos los sectores económicos, en todas las decisiones políticas (al menos a un nivel programático) e, incluso, en la reflexión acerca de los hábitos de vida y del desempeño por los ciudadanos de sus tareas más cotidianas.

En tercer lugar por las dudas que genera su transposición a la práctica empresarial, con una mezcla con frecuencia poco clara entre lo que son manifestaciones programáticas, respuesta a incentivos, seguimiento de corrientes de mercado, deseos, operaciones de marketing y cumplimiento de obligaciones legales.

Y así es, cualquier definición de lo que son y representan los criterios ESG no puede ser en estos momentos sino algo provisional en un ámbito sujeto a una expansión continua y, al mismo tiempo, sin que pueda ignorarse que se trata de un concepto que está presente e informa innumerables iniciativas políticas, económicas y sociales, especialmente en el ámbito de la Unión Europea.

Ello sin embargo y con objeto de centrar el objeto del presente trabajo, podríamos avanzar una definición de los criterios ESG y delimitarlos como un conjunto de conceptos que pretenden informar la actuación de las empresas de forma que estas contribuyan a la consecución de objetivos de sostenibilidad medioambien-

1. El acrónimo “ESG” se corresponde a los términos en inglés *Environment, Social and Governance* y se correspondería en castellano con “ASG”, Ambientales, Sociales y de Gobernanza. A lo largo del artículo emplearemos el término “ESG” dado que entendemos que es el que en la práctica se emplea con mayor frecuencia.

tal, la promoción de principios de responsabilidad social y la implementación de un gobierno corporativo transparente y que incorpore como centrales los mencionados objetivos de sostenibilidad medioambiental y la promoción de principios de responsabilidad social. En términos más resumidos, podríamos decir que los criterios ESG pretenden impulsar la generación de empresas sostenibles en los ámbitos de lo medioambiental, lo social y la gobernanza corporativa.

En un sentido más profundo, la utilización del término sostenibilidad como sustantivo del que se predicen las características de lo medioambiental, social y el gobierno corporativo, viene a incorporar una visión determinada de lo que debe ser la organización empresarial, una visión que, especialmente tras la crisis financiera comenzada en 2007/2008 en Estados Unidos y posteriormente extendida a todo el planeta, refuta por insuficiente la visión clásica de la empresa como herramienta de organización económica cuyo primer (y casi único) objetivo es el de la generación de beneficios para sus propietarios (en un sentido estricto, para sus accionistas) con exclusión del resto de los grupos de interés que concurren en la misma y que hoy denominamos *stakeholders*.

A esta visión clásica, cuya imagen icónica desde el punto de vista de la teoría económica es la del Premio Nobel Milton Friedman, se le reprocha precisamente su carácter de insostenible si es que se pretende preservar el funcionamiento a largo plazo de una economía de mercado en la que las administraciones públicas no ocupen un papel exclusivo o desproporcionado en la generación de bienes públicos (como son un mercado de trabajo digno, un sistema sanitario suficiente o un medioambiente saludable) y se prevenga el surgimiento de corrientes sociales y políticas que propendan a la adopción de medidas más radicales, cuyo factor común podría caracterizarse como el desapoderamiento de los accionistas y los directivos de las empresas (vía intervención en la gestión, fijación de objetivos o, directamente, nacionalización de los activos y los medios de producción).

Así es, en el contexto de la preservación de la fábrica fundamental del *western way of life* caracterizado como el propio de las democracias liberales con una economía de mercado corregida en mayor o menor medida, como debería, a nuestro juicio, entenderse el movimiento que desde el propio núcleo del capitalismo occidental viene a defender la necesidad de situar a la sostenibilidad, en los tres ángulos reseñados, en el centro del interés de la empresa².

Baste citar en este punto como ejemplos el documento sobre un nuevo paradigma de organización corporativa publicado por el *World Economic Forum* en 2016³, la carta dirigida en 2020 por Larry Fink, Presidente de la mayor gestora

2. *If capitalism is to work for everyone it needs to be managed so as to deliver purpose as well as productivity. But that is the agenda: capitalism needs to be managed, not defeated.* PAUL COLLIER *The Future of Capitalism*, Penguin Books, 2019., pág. 18.

3. www.wlrk.com/webdocs/wlrknew/AttorneyPubs/WLRK.25960.16.pdf

mundial de fondos de inversión, *BlackRock* a los consejeros delegados de las compañías en las que invierte⁴, o el proyecto que desde 2017 está desarrollando la *British Academy* bajo el título *The Future of the Corporation* y en el que se combina el esfuerzo de especialistas de muy diferentes campos de conocimiento con el objeto de proponer reformas en relación con la sociedad de capital como forma de organización económica⁵.

Adicionalmente es preciso ser conscientes de que este impulso inicial de reforma del modelo de organización corporativo, en el que se encuentran ya presentes los tres elementos centrales de los criterios ESG, ha experimentado en Europa una aceleración extraordinaria como consecuencia de la voluntad de la Comisión Europea de situar en el centro de su programa de actuación la lucha contra el cambio climático, objetivo éste que se recoge con claridad en el Pacto Verde Europeo, presentado el 11 de diciembre de 2019, al definir una nueva estrategia de lucha contra el cambio climático que permita “*transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 20250 y el crecimiento económico estará dissociado del uso de recursos*”⁶.

8

Porque es preciso tener en cuenta que la lucha contra el cambio climático no afecta únicamente a la “E” del acrónimo (*Environmental*), sino que arrastra también a las otras dos letras, ya que la Unión Europea concibe la lucha contra el cambio climático como un factor de transformación integral de la actividad de las empresas europeas que no puede desarrollarse de manera independiente a los objetivos sociales y de gobernanza objeto de otras políticas comunitarias y nacionales.

Dentro del enorme número de normas y proyectos que pretenden trasladar de la teoría a la práctica los criterios de sostenibilidad y de los que puede adquirirse una visión integral a través de la lectura del Pacto Verde Europeo, consideramos que es posible identificar un número limitado de textos legales y propuestas de regulación que en estos momentos definen ya con relativa claridad el perfil de lo que deba entenderse como una empresa alineada con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea.

En concreto, nos estamos refiriendo a:

4. www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2020-larry-fink-ceo-letter

5. www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/future-of-the-corporation

6. Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2019 al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “*El Pacto Verde Europeo*” [COM (2019) 640 final].

- (i) El Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el **“Reglamento SFDR”**).
- (ii) El Reglamento (UE) 2020/852, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/208 (el **“Reglamento de Taxonomía”**), junto con sus reglamentos delegados⁷.
- (iii) La Directiva, aprobada por el Parlamento Europeo el 10 de Noviembre de 2022, mediante la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE y la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n° 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad (la **“Directiva CSRD”**).
- (iv) La Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 publicada el 23 de abril de 2022⁸ (la **“Propuesta de Directiva de Diligencia Debida”**).

Mediante los tres primeros textos⁹ la Unión Europea pretende levantar una estructura de canalización de fondos privados hacia actividades económicas sostenibles, estructura construida a partir de la premisa de que existe un apetito masivo por parte de los mercados financieros de identificar, como objetivos de inversión, lo que podríamos denominar proyectos *“verdes”*, lo cual requiere para llegar a buen puerto el ser capaces de discriminar de aquellos proyectos

7. Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión de 4 de junio de 2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales; Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 de la Comisión de 6 de julio de 2021 por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación del contenido y la presentación de la información que deben divulgar las empresas sujetas a los artículos 19bis o 29bis de la Directiva 2013/34/UE respecto a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, y la especificación de la metodología para cumplir con la obligación de divulgación de la información; y Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión de 9 de marzo de 2022 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 en lo que respecta a las actividades económicas en determinados sectores energéticos y el Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 en lo que respecta a la divulgación pública de información específica sobre esas actividades económicas.

8. En relación con esta Propuesta de Directiva contamos ya con el texto revisado por la Secretaría General del Consejo en fecha 25 de julio de 2022.

9. En puridad sería necesario mencionar también el Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo; de 27 de noviembre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices de referencia de transición climática de la UE, los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de los índices de referencia, DO L317 de 9.12.2019.

falsamente sostenibles, es decir, aquellos proyectos que incurren en el famoso “*greenwashing*” o blanqueo ecológico.

La forma de combatir este blanqueo ecológico es la de generar un régimen de divulgación de información fiable y comparable acerca del alineamiento de la actividad económica de las empresas con los objetivos de sostenibilidad fijados por las instituciones europeas, de forma que los inversores puedan tomar decisiones de inversión correctas.

A su vez, el cuarto proyecto mencionado no se centra en la divulgación de información sobre sostenibilidad a los mercados financieros, sino que, citando literalmente su Exposición de Motivos, sitúa su foco en el comportamiento de las empresas en “*la aplicación de amplios procesos de mitigación de los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor, la integración de la sostenibilidad en los sistemas de gestión y gobernanza empresarial, y la definición de las decisiones empresariales en términos de derechos humanos, impacto climático y medioambiental, así como en términos de resiliencia de la empresa a largo plazo*”.

En este contexto, muy sumariamente dibujado en las páginas precedentes, nuestra intención en este trabajo es la de proponer una serie de reflexiones acerca de en qué medida este nuevo marco y estas nuevas políticas de la Unión Europea pueden tener un impacto significativo en las empresas del sector farmacéutico. No se trata de un ejercicio exhaustivo, sino que pretendemos únicamente facilitar algunas herramientas analíticas que ayuden a navegar estos tempestuosos tiempos de cambios regulatorios y de modelos de gobernanza.

2. LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESG A LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS EN TANTO QUE GRANDES EMPRESAS

En primer lugar es preciso señalar que las empresas farmacéuticas domiciliadas en un país de la Unión Europea, así como aquellos grupos multinacionales que tengan filiales domiciliadas en un estado de la Unión con operaciones sustanciales, van a ser sujetos de la aplicación de normativa relevante a efectos de los criterios ESG por el mero hecho de su tamaño, sin que el carácter específico de su actividad económica implique ninguna especialidad inmediata.

Así, si tomamos el ámbito de aplicación del Reglamento de Taxonomía, observamos cómo su artículo 8.1 se dispone que las empresas obligadas a publicar información acerca de la manera y medida en que sus actividades económicas se asocian a las consideradas como medioambientalmente sostenibles con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 y 9 del propio Reglamento son aquellas que tengan la obligación de publicar información no financiera con arreglo a los artículos

19bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE, es decir, empresas grandes¹⁰ que sean entidades de interés público¹¹ que, en sus fechas de cierre del balance, superen el criterio de un número medio de empleados superior a 500 durante el ejercicio¹².

Asimismo, la Propuesta de Directiva de Diligencia Debida establece en su artículo 2 que la misma se aplicará a empresas que se hayan constituido de conformidad con la legislación de uno de los Estados miembros y cumplan alguna de las condiciones siguientes:

- (i) Tener una media de más de 500 empleados y un volumen de negocios mundial neto superior a 150 millones de Euros en el último ejercicio financiero respecto del que se hayan elaborado estados financieros anuales.
- (ii) Si la empresa no alcanza los umbrales fijados en el punto (i) anterior, tener una media de 250 empleados y un volumen de negocios mundial neto superior a 40 millones de Euros en el último ejercicio financiero respecto del que se hayan elaborado estados financieros anuales, siempre que al menos el 50% de ese volumen de negocios se hayan generado en uno o varios de los sectores que se enumeran (entre los que no se encuentra el sector farmacéutico).

La Propuesta de Directiva (artículo 1.2) contempla también su aplicación a empresas constituidas en un tercer país siempre que hayan generado un volumen de negocios neto superior a 150 millones de Euros en la Unión Europea en el ejercicio financiero precedente o bien hayan generado un volumen de negocios

11

10. Según el artículo 3.4 de la Directiva 2014/34/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines a ciertos tipos de empresas (DO L 182 de 29.6.2013) (la “**Directiva de Contabilidad**”), se consideran empresas grandes aquellas que en la fecha de cierre del balance rebasen los límites numéricos de dos de los siguientes tres criterios: (i) total del balance de 20 millones de Euros; (ii) volumen de negocios neto de 40 millones de Euros; y (iii) número medio de empleados durante el ejercicio de 250.

11. Según el artículo 2.1 de la Directiva de Contabilidad, se consideran como entidades de interés público, las sociedades cuyos valores mobiliarios estén admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro, las entidades de crédito, empresas de seguros y aquellas designadas como tales por los Estados miembros.

12. En este punto es preciso mencionar, en relación con la normativa española referente a la obligación de publicación del estado de información no financiera (la cual rebaja desde el 30 de diciembre de 2021 el número medio de trabajadores requeridos para que la obligación nazca de 500 a 250 en aplicación de la Disposición Transitoria apartado 3 de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad), que este artículo 8 del Reglamento de Taxonomía deberá interpretarse conforme al umbral de los 500 trabajadores y no de los 250, ya que dicho artículo 8 no se refiere específicamente a las medidas nacionales de trasposición de la Directiva de Contabilidad que potencialmente amplíen su ámbito de aplicación a otras categorías de empresas más pequeñas (vid. Comunicación de la comisión sobre la interpretación de determinadas disposiciones legales del acto delegado sobre divulgación de información con arreglo al artículo 8 del Reglamento sobre la taxonomía de la UE sobre la comunicación de actividades y activos económicos elegibles (2022/C 385/01)).

neto superior a 40 millones de Euros pero inferior a 150 siempre que al menos el 50% del volumen de negocios mundial se haya generado en uno o varios de los sectores económicos mencionados en el punto (ii) anterior¹³.

Finalmente, la Directiva CSRD incorpora también la obligación de las empresas domiciliadas fuera de la Unión Europea, pero que tienen una actividad significativa en el territorio de ésta, de proporcionar información sobre sostenibilidad, especialmente en relación con los impactos en cuestiones sociales y medioambientales, con el objeto de garantizar que tales empresas son responsables de los impactos negativos que su actividad pueda tener sobre los ciudadanos y el medioambiente y que existe igualdad de condiciones a este respecto con las empresas europeas. En este caso la obligación de información nace cuando la empresa extranjera haya generado un volumen de negocios neto de más de 150 millones de Euros en los dos últimos ejercicios en el territorio de la Unión Europea siempre que dispongan de una filial en un territorio de la Unión o disponga de una sucursal que haya facturado al menos 40 millones de Euros en el ejercicio anterior.

Por tanto, en un primer nivel las empresas farmacéuticas quedan sujetas a las obligaciones de transparencia ya contenidas en el Reglamento de Taxonomía y verán ampliadas sus obligaciones de información en relación con la información no financiera una vez que se implemente en los derechos nacionales la Directiva CSRD¹⁴.

2.1. El Reglamento de Taxonomía

En el caso del Reglamento de Taxonomía, es preciso señalar que la actividad farmacéutica no está contemplada expresamente, como tal, entre las actividades económicas clasificadas en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión de 4 de junio de 2021, por lo que en principio podría interpretarse que, en el marco de su actual estado de información no financiera y en el futuro informe de sostenibilidad, simplemente deberá indicarse que se trata de una actividad económica no clasificada y, por tanto, no se reportará, como viene a requerir el apartado 2^a del artículo 8 del Reglamento de Taxonomía:

13. Fundamentalmente industrial textil y comercio mayorista de textil, agricultura y fabricación de productos alimenticios, extracción de recursos minerales y fabricación de productos básicos de metal.

14. A la fecha de conclusión de este artículo la previsión es que el Consejo adopte la propuesta de directiva el 28 de noviembre de 2022 y la misma entre en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. El periodo transitorio previsto transcurre entre 2024 y 2028, con las empresas grandes que tengan ya la obligación de preparar el estado de información no financiera viniendo obligadas a publicar el nuevo informe de sostenibilidad en 2025 en relación con el ejercicio 2024.

- (i) la proporción de su facturación de procede de productos o servicios relacionados con actividades económicas medioambientalmente sostenibles conforme a los artículo 3 y 9 del Reglamento;
- (ii) la proporción del total del activo fijo y la proporción de los gastos de explotación relacionados con activos o procesos asociados a dichas actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que el Reglamento de Taxonomía y sus reglamentos delegados no llevan a cabo una clasificación de “*empresas sostenibles*”, sino de “*actividades económicas sostenibles*”, por lo que en la medida en que una empresa farmacéutica desarrolle alguna actividad económica de las clasificadas en el mencionado Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 vendrá obligada a comunicar en el marco del estado de información no financiera y del futuro informe de sostenibilidad la información solicitada por el artículo 8 del Reglamento de Taxonomía.

Así, si repasamos el índice de las actividades económicas clasificadas observamos cómo es posible identificar una serie de puntos en que resulta perfectamente plausible que una empresa farmacéutica desarrolle una actividad clasificable, tanto desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático (es decir, actividades orientas a estabilizar o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero) como de la adaptación al mismo (actividades que nos permitan afrontar de forma resiliente los efectos negativos del cambio climático o reducir estos), por ejemplo, la generación de electricidad mediante tecnología solar fotovoltaica¹⁵, la cogeneración de calor/frío y electricidad a partir de energía solar¹⁶ o la construcción, ampliación y explotación de sistemas de recogida y tratamiento de aguas residuales¹⁷.

Dicho lo anterior, es preciso reconocer que en el mejor de los casos el porcentaje de actividad económica desarrollada por la industria farmacéutica que, en el estado actual de la regulación, podrá predicarse como asociada al cumplimiento de los objetivos medioambientales será probablemente pequeño.

En este punto entendemos que es pertinente constatar que esta circunstancia puede correr el riesgo de ser malinterpretada por los destinatarios de la información sobre sostenibilidad en la medida en que se pueda llegar a percibir una actividad no clasificada como una actividad no sostenible.

Este riesgo nace de la actual configuración de la taxonomía recogida en el Reglamento de Taxonomía y de su grado de despliegue a través de actos delegados, una estructura todavía restringida únicamente a dos de los seis objetivos de sostenibilidad medioambiental recogidos en el artículo 9 del mismo texto nor-

15. Anexo I, apartado 4.1 en cuanto a la mitigación y Anexo II, apartado 4.1 en cuanto a la adaptación.

16. Anexo I, apartado 4.17 en cuanto a la mitigación y Anexo II, apartado 4.17 en cuanto a la adaptación.

17. Anexo I, apartado 5.3 en cuanto a la mitigación y Anexo II, apartado 5.3 en cuanto a la adaptación.

mativo y limitada únicamente a un número determinado de sectores económicos relevantes desde el punto de vista de la mitigación, lo cual puede llevar a construir una caracterización binaria del concepto de sostenibilidad medioambiental, en la medida en que se considere que las actividades económicas clasificables sólo pueden cumplir o no con el estándar del Reglamento desarrollado en cada momento, sólo pueden ser, por decirlo de otra manera, “verdes” o “no verdes”, pero sin que se tenga en cuenta de forma integral el incentivo a la transición de actividades económicas no alineadas hacia el estándar “verde” o bien aquellas actividades económicas que resulten más neutrales desde el punto de vista de la consecución del objetivo de mitigación, pero que sí lo podrían ser en relación con los restantes objetivos y, muy especialmente en relación con la adaptación¹⁸.

Este carácter inicialmente binario del Reglamento de Taxonomía y los riesgos asociados al mismo es lo que ha llevado a la Plataforma de Finanzas Sostenibles¹⁹ a recomendar en su informe de marzo de 2022²⁰ la ampliación del sistema de taxonomía para clasificar también las siguientes actividades económicas:

- (i) Actividades de desempeño medioambiental intermedio (ámbar), es decir, aquellas que se sitúan entre actividades que causan un daño medioambiental significativo y aquellas que contribuyen de forma sustancial al cumplimiento de los objetivos medioambientales del Reglamento.
- (ii) Actividades medioambientalmente insostenibles (rojas permanentemente) debido a que no pueden mejorarse para evitar que causen un daño medioambiental significativo y cuyo cese de actividad es urgente.
- (iii) Actividades que necesitan mejorar su desempeño medioambiental de forma urgente con el objeto de evitar la causación de un daño significativo (rojas, pero con la posibilidad de dejar de serlo).
- (iv) Actividades de bajo impacto medioambiental (ni verdes, ni ámbar, ni rojas).

Más allá de las consideraciones anteriores y a pesar de que las empresas farmacéuticas estén todavía fuera del foco más directo de la aplicación del Re-

18. El propio Expositivo 42 del Reglamento Delegado 2021/2139 viene a reconocer este problema cuando reconoce que “los criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considera que una actividad económica contribuye sustancialmente a la adaptación al cambio climático deben reflejar el hecho de que el cambio climático puede afectar a todos los sectores de la economía. En consecuencia, todos los sectores deberán adaptarse al impacto negativo del cambio climático que ya está teniendo lugar y del previsto para el futuro”.

19. La Plataforma de Finanzas Sostenibles es un grupo de expertos representantes de entidades públicas y empresas, académicos y expertos que Plataforma tienen por misión asesorar a la Comisión Europea sobre el desarrollo de criterios técnicos de selección, la revisión del Reglamento de Taxonomía, el desarrollo de políticas de finanzas sostenibles, el tratamiento de otros objetivos de sostenibilidad, en particular, los objetivos sociales.

20. “The Extended Environmental Taxonomy: Final Report on Taxonomy extension options supporting a sustainable transition”.

glamento de Taxonomía es preciso tener en mente (i) que se trata de un sistema de clasificación vocacionalmente flexible y evolutivo, como recoge el propio artículo 19.5 del Reglamento de Taxonomía, al establecer que la Comisión revisará periódicamente los criterios técnicos de selección, por lo que es posible que en un futuro cercano las actividades clasificadas se extiendan a la actividad farmacéutica; y que (ii) en línea con lo recogido en el Expositivo 15 del mismo *“el establecimiento de criterios para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles puede alentar a aquellos operadores económicos que no estén cubiertos por el presente Reglamento a publicar y difundir en sus sitios web, de forma voluntaria, información sobre las actividades de este tipo que lleven a cabo”*, publicación que, pensamos, deberán ser coherente con la metodología y los principios contemplados en el Reglamento de Taxonomía.

2.2. La Directiva CSDR

En relación con la recientemente aprobada Directiva CSDR, nos gustaría señalar únicamente una serie de cuestiones que consideramos relevantes sin bajar al análisis en detalle de este texto.

En primer lugar, entendemos que la lectura de las obligaciones de transparencia contenidas en el texto de la Directiva CSDR, si las comparamos con la actual regulación en relación con la redacción del estado de información no financiera, transmiten un énfasis diferente en tanto en cuanto se ha producido un cambio en el enfoque y la exigencia de los destinatarios de esta información originalmente cualificada como *“no financiera”*.

Frente a una interpretación del estado de información no financiera como una especie de prolongación de la tradicional responsabilidad social corporativa o como una herramienta para ilustrar aquellos aspectos de la actividad de la empresa que caían fuera del núcleo de aquella información empresarial que se consideraba relevante (básicamente la información de carácter más puramente económico contenida en los estados financieros), la posición actual es la de considerar a esta información como sustancialmente relevante también desde un punto de vista financiero, en tanto en cuanto la comunidad financiera, los mercados de capitales, precisan recibir información clara y completa acerca de las políticas de sostenibilidad de las empresas a la hora tanto de diseñar sus productos financieros como de comercializarlos entre los inversores, cuestión ésta fundamental y alrededor de la cual se articula el propósito del Reglamento SFDR.

Es en este sentido en el que el Expositivo 11 de la Directiva CSDR enfatiza la exigencia por parte de los inversores de poder estar en posición de juzgar correctamente los riesgos (y oportunidades) que para la empresa se derivan no

sólo de los efectos negativos del cambio climático, sino también de cuestiones relacionadas con la salud o la vida social, como son el trabajo infantil y la falta de derechos laborales (aspectos éstos de importancia fundamental en la Propuesta de Directiva de Diligencia Debida) o, también expresamente resaltado en este Expositivo 11, la vulnerabilidad de las compañías en relación con las cadenas de suministro, algo que se ha puesto de manifiesto con absoluta claridad como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Por tanto, se constata un cambio relevante en el entorno y la forma en que a partir de ahora se va a recibir la nueva información sobre sostenibilidad, un entorno de mayor exigencia, de mayor *accountability* de los consejos de administración a la hora de describir y divulgar extremos que ya se encontraban contenidos en el estado de información no financiera, como es la descripción del modelo de negocio y la estrategia de la empresa, su resiliencia, la relación con los *stakeholders*, etc.

El Expositivo 13 de la Directiva CSDR no deja duda al respecto: “*there is a clear need for a robust and affordable reporting framework that is accompanied by effective auditing practices to ensure reliability of data and avoid greenwashing and double counting*”.

Asimismo, es preciso tener en cuenta que en la elaboración y disseminación de la información sobre sostenibilidad va a tener una influencia relevante el ejercicio de objetivación y aplicación práctica que en relación con las cuestiones de sostenibilidad medioambiental ha llevado a cabo la Unión Europea en el Reglamento de Taxonomía, cuyo artículo 19, al mandar a la Comisión Europea a desarrollar los criterios técnicos de selección de las actividades económicas, introduce conceptos como el de incorporar en la medida de los posible criterios cuantitativos y umbrales que sean fáciles de usar y permitan facilitar la comprobación de su cumplimiento, criterios ya ensayados en el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139. Estos conceptos se recogen ya en la Directiva CSDR al establecer que los estándares de información sobre sostenibilidad que deberá adoptar la Comisión Europea deberán garantizar que la información reportada sea comprensible, relevante, verificable, comparable y presentada de una manera adecuada.

Igualmente relevante en la interacción entre la Directiva CSDR y el Reglamento de Taxonomía resulta la disposición de la primera de que los estándares de información sobre sostenibilidad que deberán aplicar las empresas obligadas a elaborar el informe de sostenibilidad se pronuncien sobre los factores medioambientales recogidos, precisamente, en el artículo 9 del Reglamento (y ello con independencia de que se traten o no de actividades económicas clasificadas).

Por último, y por el efecto que puede tener en la estructura de gobernanza de las empresas, es preciso mencionar que el informe de sostenibilidad requerirá informar acerca del grado de conocimiento y las habilidades que los órganos de gobierno y el equipo directivos de las compañías tienen acerca de las cuestiones de sostenibilidad o bien la forma en la que dichos órganos de gobierno o equipos directivos tengan acceso a las mismas (es decir, mediante el apoyo de equipos dedicados internos o externos), cuestión de gran relevancia en tanto en cuanto se trata de un factor de cualificación del deber de diligencia de dichas personas y cuya ausencia puede conllevar en último término un incumplimiento de dicho deber fiduciario en los términos recogidos en nuestra Ley de Sociedades de Capital, riesgo que, en nuestra opinión, puede verse agravado por la nueva redacción del artículo 225.1 de la Ley de Sociedades de Capital al referirse al “*interés de la empresa*”.

2.3. Propuesta de Directiva de Diligencia Debida

La Propuesta de Directiva de Diligencia Debida representa un cambio de énfasis en relación con el enfoque de canalización de inversiones hacia actividades económicamente sostenibles que encontramos en el Reglamento SFDR, el Reglamento de Taxonomía y la Directiva CSDR.

La Propuesta de Directiva de Diligencia Debida establece ya obligaciones de las empresas que estarán sujetas a la misma de establecer mecanismos de diligencia debida (artículos 4 a 11) con el objeto de identificar impactos adversos sobre los derechos humanos y el medioambiente derivados de su propia actividad económica, tanto a nivel de la matriz como la de sus filiales y, lo que es más significativo, en relación con las relaciones con sus proveedores siempre que éstos no representen una parte meramente accesorio o insignificante de su cadena de valor y que, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la empresa y el sector en el que desarrolla su negocio, cumplan con los siguientes criterios:

- (i) Tenga, o se prevea que tenga, una duración por un periodo de tiempo que permita una efectiva identificación y prevención de los impactos negativos actuales o potenciales en la cadena de valor; o
- (ii) Sea, o se prevea que sea, significativo para las operaciones de la empresa o su facturación.

Asimismo, dichas empresas estarán obligadas a prevenir, mitigar y poner fin a los actuales y potenciales impactos adversos, así como a proporcionar información pública al respecto.

A su vez, en aplicación de este principio, las empresas afectadas pueden verse obligadas a resolver relaciones contractuales con proveedores que no cumplan

con los estándares fijados de respeto a los derechos humanos y el medioambiente salvo que haya una expectativa razonable de que esta resolución causaría un impacto más severo que el impacto que no podría ser prevenido o mitigado o bien no exista una alternativa a dicha relación contractual y su resolución causaría un daño sustancial a la empresa, cuestiones ambas que deberán ser reportadas a la autoridad correspondiente y sometidas a una supervisión continua con el objeto de determinar si existen alternativas que permitan la resolución contractual.

Asimismo, la Propuesta de Directiva de Diligencia Debida establece (artículo 9) la obligación a los Estados miembros de facilitar que las personas afectadas, sindicatos y organizaciones civiles activas en las áreas relacionadas con la cadena de valor puedan someter reclamaciones a las empresas.

En este contexto de carácter más obligacional, el artículo 15 de la Propuesta de Directiva de Diligencia Debida contiene impone también la obligación a las empresas con más de 150 millones de euros de facturación de adoptar planes (incluyendo las acciones de implementación, financiación e inversión) para asegurar que el modelo de negocio y la estrategia de la compañía son compatibles con la transición a una economía sostenibles y la limitación del calentamiento global a 1.5 grados en línea con el Acuerdo de París y el objetivo de conseguir la neutralidad climática en Europa en 2025 así como, si fuese relevante, la exposición de la empresa a actividades relacionadas con el carbón, el petróleo y el gas.

18

Finalmente, los artículos 22 y 25 de la Propuesta contienen disposiciones muy relevantes desde el punto de vista de la responsabilidad civil de las empresas sujetas a las obligaciones descritas anteriormente así como de la obligación de sus administradores de tener en cuenta en su proceso de toma de decisiones, al amparo de su deber de diligencia, las consecuencias de sus decisiones sobre la sostenibilidad, incluyendo, según sea el caso, los derechos humanos, el cambio climático y el impacto sobre el medio ambiente en el corto, medio y largo plazo.

En el caso de la Propuesta de Directiva de Diligencia Debida sea adoptada en su versión actual (y es preciso tener en cuenta que nuestro análisis se basa en el texto informado por la Secretaría General del Consejo el 25 de julio de 2022) y tras la correspondiente trasposición en el derecho nacional, consideramos que nos encontraríamos en un escenario diferente al dibujado por el Reglamento SFDR, el Reglamento de Taxonomía y la Directiva CSDR en tanto en cuanto las obligaciones de diligencia y la eventual exigencia de responsabilidad a las empresas y sus órganos de administración y dirección ya no se centrarían primariamente en el incumplimiento de deberes de transparencia e información fundamentalmente frente a los participantes en los mercados financieros, sino que se abrirían al incumplimiento deberes positivos de hacer (prevenir y mitigar potenciales impactos adversos, resolver relaciones contractuales, mantener

estructuras de supervisión y control...) en relación con el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad.

3. LA APLICACIÓN DE CRITERIOS ESG ESPECÍFICOS DE LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS

Una vez expuestas algunas reflexiones acerca de la aplicación de ciertos criterios ESG a las empresas farmacéuticas en cuanto empresas que cumplen ciertos umbrales mínimos de tamaño, nos ocuparemos ahora de tratar un ámbito de criterios ESG específicamente referido a la industria farmacéutica, aunque se encuentra todavía en fase de proyecto.

Nos estamos refiriendo al proyecto contenido en el *Final Report on Social Taxonomy* publicado por la Plataforma de Finanzas Sostenibles en febrero de 2022 como trabajo preparatorio para la elaboración de una taxonomía social en línea con la estructura de la taxonomía medioambiental.

El informe de la Plataforma de Finanzas Sostenibles enmarca su trabajo y sus recomendaciones en el contexto de la existencia de una demanda significativa de los inversores en relación con la financiación de proyectos de carácter social (vivienda, salud y trabajo para ciertos tipos de colectivos) así como la creciente percepción por parte de la comunidad financiera de que es preciso asociar su actividad con proyectos con objetivos sociales de forma que se pueda corregir una potencial visión de la industria financiera como más vinculada a la promoción de actividades económicas que puedan resultar censurables en la medida en que puedan tener vínculos con fenómenos como el trabajo infantil. En este sentido, el objetivo es similar al perseguido por el Reglamento de Taxonomía, generar criterios y estándares que permitan identificar correctamente aquellos proyectos realmente sociales, de forma que los inversores no terminen financiando actividades aquejadas de blanqueo social (una suerte de *socialwashing* correlato del *greenwashing*).

En este sentido, la propuesta de la Plataforma de Finanzas Sostenibles incorpora una serie de herramientas desarrolladas por la taxonomía medioambiental, pero con dos diferencias fundamentales:

- (i) Mientras la mayoría de actividades económicas tienen, de forma inevitable, impactos adversos en el medioambiente, las actividades económicas que generan trabajos decentes, el pago de impuestos y la producción de bienes y servicios socialmente positivos pueden considerarse como inherentemente beneficiosas desde un punto de vista social. En este sentido, la taxonomía social debería ser capaz de distinguir entre estos beneficios inherentes y la existencia de beneficios sociales adicionales que

contribuyen directamente a satisfacer derechos humanos como puede ser la mejora del acceso a una atención sanitaria de calidad.

- (ii) Mientras los objetivos medioambientales pueden evaluarse sobre la base de criterios científicos, la taxonomía social ha de hacerlo sobre la base de estándares internacionales dotados de autoridad como puede ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta estas diferencias, la Plataforma de Finanzas Sostenibles propone definir los objetivos de la taxonomía social en función del tipo de grupo de interés o *stakeholder* afectado, identificado tres de estos grupos: los trabajadores de la empresa (incluyendo a los de su cadena de valor), los clientes/consumidores y las comunidades afectadas por la actividad de la empresa (ya sea directamente o a través de su cadena de valor). Correlativamente a estos tres tipos de *stakeholders* se proponen tres grupos de objetivos: (i) trabajo decente (incluyendo a los empleados de la cadena de valor de la empresa); (ii) adecuados niveles de vida y bienestar de los clientes/consumidores; y (iii) comunidades y sociedades inclusivas y sostenibles.

A su vez estos objetivos sociales son declinados en una serie de sub-objetivos, los cuales incluyen salud y seguridad, atención sanitaria, vivienda, salarios, no discriminación, salud de los consumidores y sustento de las comunidades y dentro de los cuales se identifican a su vez una serie de contribuciones substanciales: (i) beneficios sociales inherentes a la propia actividad (como sería la investigación farmacéutica y la comercialización de medicamentos); (ii) la prevención de impactos negativos en los trabajadores, consumidores y comunidades (por ejemplo, la normativa de seguridad y salud laboral o la formación de los trabajadores en el marco de una transición justa a un nuevo modelo económico sostenibles); y (iii) las actividades de facilitación que permiten que otras actividades económicas generen beneficios sociales.

Dentro de este marco conceptual, la Plataforma de Finanzas Sostenibles propone una serie de sub-objetivos de entre los que es posible identificar algunos directamente relacionados con la industria farmacéutica y que, por tanto, constituiría la base sobre la que construir el perfil de la misma como una actividad económica alineada con los objetivos de la taxonomía social. Así, dentro del objetivo de adecuados niveles de vida y bienestar de los clientes/consumidores se propone el asegurar el acceso a productos y servicios sanitarios de calidad, incluyendo los servicios de atención y cuidado, siempre que estos productos y servicios cumplan con estándares altos de calidad y seguridad y sean de fácil acceso.

La parametrización última de los criterios de contribución sustancial al cumplimiento de los objetivos de la taxonomía social deberán ser detallados en la

correspondiente propuesta de reglamento, pero sin duda se trata de un ámbito en el que las empresas farmacéuticas podrán jugar un papel más relevante que el que actualmente pueden desempeñar en el marco del Reglamento de Taxonomía en tanto en cuanto éste no se extienda a las actividades económicas actualmente no clasificadas.

LOS DATOS BIOMÉTRICOS COMO CATEGORÍAS ESPECIALES DE DATOS. DEBATE A RAÍZ DE LAS DIRECTRICES DEL COMITÉ EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS SOBRE RECONOCIMIENTO FACIAL

Fecha de recepción: 30 noviembre 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
2 diciembre 2022.

SÒNIA SEBÉ MARÍN y MANEL
SANTILARI BARNACH¹
ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO DE
LITIGACIÓN, ARBITRAJE Y DERECHO
PÚBLICO DE CLIFFORD CHANCE.

RESUMEN

Este trabajo tiene como objeto analizar el debate sobre si todo dato biométrico cae dentro de las categorías especiales de datos del Artículo 9 del RGPD. La controversia se ha reavivado a raíz de la publicación de las Directrices 05/2022 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre el uso de técnicas de reconocimiento facial en el ámbito de las fuerzas del orden, en las que se pone de manifiesto una postura distinta a la defendida hasta fecha de hoy por la Agencia Española de Protección de Datos. Como se verá, las implicaciones prácticas que comporta adoptar una u otra postura son importantes.

PALABRAS CLAVE

Datos biométricos; categorías especiales de datos; datos sensibles; identificación; autenticación; reconocimiento facial.

ABSTRACT

The purpose of this work is to analyse the debate as to whether all biometric data falls within the special data categories of article 9 GDPR. The debate was revived following

1. Correos electrónicos por orden de cita: sonia.sebe@cliffordchance.com y manel.santilari@cliffordchance.com. Las opiniones contenidas en este trabajo corresponden estrictamente a sus autores y no se identifican necesariamente con las del bufete Clifford Chance.

the publication of the European Data Protection Board's Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition techniques in the area of law enforcement, which lay out a different position than that taken to date by the Spanish Data Protection Agency. As we will see, the practical relevance of adopting one position or the other is important.

KEYWORDS

Biometric data; special categories of personal data; sensitive data; identification; authentication; facial recognition.

1. INTRODUCCIÓN

La protección de datos es un área en constante desarrollo, desarrollo que muchas veces va ligado a los avances tecnológicos. Ello se manifiesta, por ejemplo, en los tratamientos de datos biométricos, que son cada vez más frecuentes y que llevaron a su inclusión en varios Considerandos y Artículos del Reglamento General de Protección de Datos² (“**RGPD**”). El presente trabajo tiene por objeto efectuar un análisis del debate que ha surgido en torno a si todo dato biométrico cae dentro de las categorías especiales de datos del Artículo 9 del RGPD. La controversia se ha reavivado a raíz de la publicación de las Directrices 05/2022 del Comité Europeo de Protección de Datos (“**CEPD**”) sobre el uso de técnicas de reconocimiento facial en el ámbito de las fuerzas del orden (las “**Directrices 05/2022**”), en las que se pone de manifiesto una postura distinta a la defendida hasta la fecha de hoy por la Agencia Española de Protección de Datos (“**AEPD**”). En este artículo se analizarán ambas posturas, se verá la relevancia práctica que supone decantarse por una o por otra y se intentará esclarecer el origen de la diferencia de criterio.

2. CONCEPTOS BÁSICOS Y SU RELEVANCIA

Para un mejor entendimiento del debate objeto de este artículo creemos conveniente comenzar con algunos conceptos básicos de relevancia.

2.1. Categorías especiales de datos o datos sensibles

Las categorías especiales de datos, a las que también se conoce como “*datos sensibles*”, son aquellas que incluyen alguno de los datos personales identi-

2. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

cados en el Artículo 9.1 del RGPD: datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física.

Como regla general, está prohibido el tratamiento de categorías especiales de datos (Artículo 9.1 del RGPD). No obstante, se podrán tratar si concurre alguna de las excepciones del Artículo 9.2 del RGPD.

La razón de ser de este tratamiento reforzado es que se consideran categorías de datos que, por su naturaleza, son particularmente sensibles en relación con los derechos y las libertades fundamentales.

En el presente artículo nos referiremos de forma indistinta a estos datos personales como categorías especiales de datos y como datos sensibles.

2.2. Datos biométricos

Los datos biométricos están incluidos en el listado de categorías especiales de datos del artículo 9.1 (*“datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física”*) y son aquellos *“datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o conformen la identificación única de dicha persona”*. Esta es la definición contenida en el Artículo 4 (14) del RGPD y en el Artículo 3 (13) de la Directiva de protección de datos en investigaciones penales³ (la **“Directiva 2016/680”**).

Asimismo, de acuerdo con la ISO 2382-37, la biometría es el *“reconocimiento automático de personas físicas basado en sus características biológicas y de comportamiento”*⁴.

Así pues, podemos concluir que los datos biométricos son datos personales relativos a características del ser humano que se consideran únicas y que le distinguirán del resto de seres humanos, ya sean características físicas (por ejemplo, del rostro de una persona), fisiológicas (por ejemplo, del sudor) o relativas al comportamiento (por ejemplo, la presión ejercida al escribir sobre un teclado), y a las que se llega a través de la aplicación de distintas técnicas.

3. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

4. ISO/IEC 2382-37, *Information Technology – Vocabulary – Part 37: Biometrics*, <https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html> [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

Además, como se indica en la definición de dato biométrico del RGPD, estamos ante datos a los que sólo es posible llegar a través de su sometimiento a un tratamiento técnico específico. A diferencia de otros datos personales, como el nombre y los apellidos o el número de teléfono, que son datos personales en sí mismos considerados, para llegar a un dato biométrico (por ejemplo, a una huella dactilar) será preciso aplicar con carácter previo un tratamiento específico dirigido a tratar esa información para lograr una identificación unívoca de la persona física.

2.3. Reconocimiento facial

Una de las técnicas de procesamiento de datos biométricos es el reconocimiento facial. Mediante un sistema de reconocimiento facial se miden los rasgos faciales de una persona a los efectos de crear su huella facial (o patrón), que se podrá utilizar con la finalidad de identificarlo o autenticarlo.

Una vez analizada la imagen facial de una persona mediante un *software* de reconocimiento facial y creado un patrón en relación con la misma, se puede proceder a su comparación a los efectos de identificar o autenticar a dicho individuo.

Hoy en día son muchas las situaciones en las que nos podemos encontrar con estas técnicas de reconocimiento facial. Sin ir más lejos, la utilización de la imagen de una persona para desbloquear su dispositivo móvil no es sino un ejemplo de uso de esta técnica. También lo es la utilización de la imagen facial para la realización de operaciones bancarias en línea o los controles faciales que se han incorporado en las zonas de control de algunos aeropuertos a los efectos de identificar a los viajeros.

Otros ejemplos de técnicas de procesamiento de datos biométricos son el seguimiento ocular, la pupilometría, el análisis de la marcha, la estructura de los vasos sanguíneos, un sistema biométrico basado en electrocardiogramas o el análisis del sudor.

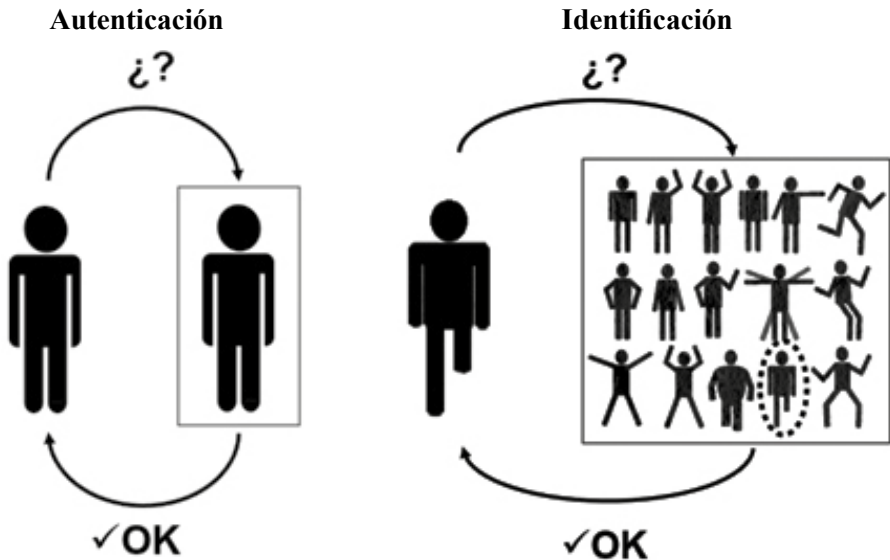
2.4. Autenticación e identificación

La autenticación y la identificación son dos técnicas de reconocimiento biométrico.

La autenticación biométrica es la técnica consistente en verificar la identidad reclamada por un individuo, esto es, que el interesado es quien dice ser. Para ello, se comparan los datos del interesado únicamente con los datos asociados a la identidad reclamada. Es lo que se conoce como la técnica del “uno-a-uno” (1:1). Por ejemplo, se toma una imagen de la cara del interesado y se compara

con una imagen que ha sido registrada con anterioridad: si las dos imágenes coinciden, el interesado será autenticado.

La identificación biométrica es la técnica consistente en reconocer a un individuo entre un grupo, comparándose los datos del individuo en cuestión (por ejemplo, los datos obtenidos a partir del análisis de su rostro) con los datos de cada individuo del grupo. Es la técnica del “uno-a-varios” (1:N). Por ejemplo, se toma una imagen de la cara del interesado y se compara con las imágenes contenidas en un banco de imágenes compuesto por sujetos en busca y captura.



2.5. Relevancia de los conceptos

Como se verá a lo largo de este artículo, el hecho de que la redacción utilizada en los Artículos 4 (14) y 9.1 del RGPD en lo que se refiere a los **datos biométricos** no sea exactamente la misma⁵, ha abierto el debate de si debe considerarse que cualquier tratamiento de un dato biométrico es un tratamiento de un **dato sensible** o, por el contrario, si la **técnica de reconocimiento biométrico** utilizada (**autenticación** o **identificación**) puede ser la que determine que estemos o no ante un dato sensible.

5. El Artículo 4 (14) se refiere a los datos biométricos como los “*datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos*”, mientras que el Artículo 9.1 a “*datos biométricos [según se han definido en el Artículo 4 (14)] dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física*”.

3. LA POSTURA DE LA AEPD

Son varias las ocasiones en las que la AEPD se ha pronunciado sobre el tratamiento de los datos biométricos y, en concreto, sobre el tratamiento de datos en el contexto del reconocimiento facial.

En primer lugar, podríamos citar el Informe Jurídico 0036/2020⁶, en el que la AEPD daba respuesta a una consulta relativa al uso de técnicas de reconocimiento facial en la realización de pruebas de evaluación *online*, a los efectos de poder acreditar la identidad de los alumnos.

Pues bien, en dicho informe, la AEPD, tras proporcionar la definición de lo que debe entenderse por dato biométrico según lo dispuesto en el artículo 4 (14) del RGPD, ya anunciaba que el RGPD no parece considerar todo tratamiento de datos biométricos como un tratamiento de categorías especiales de datos, teniendo en cuenta la definición contenida en relación con dichos datos en el Artículo 9.1 del RGPD⁷:

“No obstante, hay que adelantar que el RGPD no parece considerar a todo tratamiento de datos biométricos como tratamiento de categorías especiales de datos, ya que el artículo 9.1. se refiere a los “datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física”, por lo que, de una interpretación conjunta de ambos preceptos parece dar a entender que los datos biométricos solo constituirían una categoría especial de datos en el caso de que se sometan a un tratamiento técnico específico dirigido a identificar de manera unívoca a una persona física. En este sentido, parece que igualmente se pronuncia el Considerando 51 al señalar que “El tratamiento de fotografías no debe considerarse sistemáticamente tratamiento de categorías especiales de datos personales, pues únicamente se encuentran comprendidas en la definición de datos biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos específicos permita la identificación o la autenticación unívocas de una persona física”.

De lo anterior se desprende que, para la AEPD, el hecho de que en el Artículo 9.1 del RGPD se indique como finalidad del tratamiento del dato biométrico la de “*identificar de manera unívoca a una persona*”, referencia que no aparece en el Artículo 4 (14) del RGPD cuando se proporciona la definición de dato biométrico, permite concluir que únicamente estaremos ante un tratamiento de una categoría especial de datos cuando la finalidad del tratamiento del dato biométrico sea la identificación unívoca de una persona.

6. Informe Jurídico de la AEPD 0036/2020, <https://www.aepd.es/es/documento/2020-0036.pdf> [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

7. Salvo que se indique lo contrario, los resaltados de los textos entrecomillados (negritas y subrayados) han sido añadidos.

Siguiendo con su razonamiento, y a los efectos de proporcionar una mayor claridad sobre cuándo se puede considerar dicho tratamiento como un tratamiento de una categoría especial de datos, la AEPD recurre a la distinción entre la técnica de identificación biométrica y la de autenticación:

“Al objeto de aclarar las dudas interpretativas que surgen respecto a la consideración de los datos biométricos como categorías especiales de datos puede acudir a la distinción entre identificación biométrica y verificación/autenticación biométrica que establecía el Grupo del Artículo 29 en su Dictamen 3/2012 sobre la evolución de las tecnologías biométricas:

Identificación biométrica: la identificación de un individuo por un sistema biométrico es normalmente el proceso de comparar sus datos biométricos (adquiridos en el momento de la identificación) con una serie de plantillas biométricas almacenadas en una base de datos (es decir, un proceso de búsqueda de correspondencias uno-a-varios).

Verificación/autenticación biométrica: la verificación de un individuo por un sistema biométrico es normalmente el proceso de comparación entre sus datos biométricos (adquiridos en el momento de la verificación) con una única plantilla biométrica almacenada en un dispositivo (es decir, un proceso de búsqueda de correspondencias uno a-uno)”.

Y concluye que, si bien tanto en un supuesto de identificación como en un supuesto de autenticación estaremos ante un tratamiento de datos biométricos, según la definición dada por el Artículo 4 (14) del RGPD, con carácter general, únicamente en los supuestos de una identificación biométrica, esto es, en un reconocimiento “uno-a-varios”, estaremos ante un tratamiento de una categoría especial de datos. En los supuestos de autenticación, esto es, en los procesos de comparación “uno-a-uno”, no estaremos ante un tratamiento sujeto a lo dispuesto en el Artículo 9 del RGPD:

“Atendiendo a la citada distinción, puede interpretarse que, de acuerdo con el artículo 4 del RGPD, el concepto de dato biométrico incluiría ambos supuestos, tanto la identificación como la verificación/autenticación. Sin embargo, y con carácter general, los datos biométricos únicamente tendrán la consideración de categoría especial de datos en los supuestos en que se sometan a tratamiento técnico dirigido a la identificación biométrica (uno-a-varios) y no en el caso de verificación/autenticación biométrica (uno-a-uno)”.

Vemos pues que, para la AEPD, resulta determinante conocer si el tratamiento de los datos biométricos se realiza en un contexto identificación o en uno de autenticación para así poder clasificar los datos como sensibles.

En cualquier caso, la AEPD ya apuntaba en su informe que esta es una cuestión compleja y que, por tanto, deberá atenderse al caso concreto, según los datos

tratados, las técnicas empleadas para el tratamiento de los datos y la injerencia en el derecho a la protección de datos, adoptando, en caso de duda y en tanto no se haya pronunciado al respecto el CEPD, la interpretación más favorable para la protección de los derechos de los afectados:

“No obstante, esta Agencia considera que se trata de una cuestión compleja, sometida a interpretación, respecto de la cual no se pueden extraer conclusiones generales, debiendo atenderse al caso concreto según los datos tratados, las técnicas empleadas para su tratamiento y la consiguiente injerencia en el derecho a la protección de datos, debiendo, en tanto en cuanto no se pronuncia al respecto el Comité Europeo de Protección de Datos o los órganos jurisdiccionales, adoptarse, en caso de duda, la interpretación más favorable para la protección de los derechos de los afectados”.

Por tanto, según la postura de la AEPD, con carácter general, cuando nos encontremos ante un tratamiento de datos biométricos en el que el dato en cuestión se someta a un proceso de autenticación, esto es, cuando se compara el dato biométrico obtenido del sujeto con una plantilla en la que únicamente se contiene la información de dicho sujeto, no nos encontraremos ante un tratamiento de una categoría especial de datos. Por el contrario, si el tratamiento del dato biométrico se realiza con una finalidad de identificación, es decir, se compara el dato biométrico obtenido del sujeto con varias plantillas contenidas en una base de datos, sí nos encontraremos ante el tratamiento de una categoría especial de datos sujeta al Artículo 9 del RGPD.

Esta misma interpretación ha sido recogida por la AEPD en posteriores Informes Jurídicos y en resoluciones a reclamaciones planteadas⁸. Así, por citar otro ejemplo, en el Informe Jurídico 0031/2019⁹, en el que se planteaba la licitud de incorporar sistemas de reconocimiento facial en los servicios de videovigilancia, al amparo del Artículo 42 de la Ley de Seguridad Privada, se concluyó que:

“En el presente caso, es indudable que la utilización de reconocimiento facial en los sistemas de videovigilancia empleados en el ámbito de la seguridad privada implicaría el tratamiento de un dato biométrico dirigido a identificar de una manera unívoca a una persona física, en un proceso de búsqueda de correspondencias uno-a-varios, constituyendo el tratamiento una categoría especial de datos cuyo tratamiento, en principio, se encuentra prohibido por el artículo 9.1. del RGPD”.

8. Ver, por ejemplo, *Informes Jurídicos de la AEPD 0097/2020*, <https://www.aepd.es/es/documento/2020-0097.pdf> y *0047/2021*, <https://www.aepd.es/es/documento/2021-0047.pdf> y *Resoluciones de la AEPD E/03925/2020*, <https://www.aepd.es/es/documento/e-03925-2020.pdf> y *PS/00120/2021*, <https://www.aepd.es/es/documento/ps-00120-2021.pdf> [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

9. *Informe Jurídico de la AEPD 0031/2019*, <https://www.aepd.es/es/documento/2019-0031.pdf> [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

Y la misma interpretación se ha mantenido en el contexto del tratamiento de datos en el ámbito laboral, al recogerse un razonamiento idéntico en la guía “*La Protección de Datos en las Relaciones Laborales*”¹⁰ publicada por la AEPD:

“Atendiendo a la citada distinción, y de acuerdo con el artículo 4 del RGPD, el concepto de dato biométrico incluye ambos supuestos, tanto la identificación como la verificación/autenticación. Sin embargo, y con carácter general, los datos biométricos únicamente tienen la consideración de categoría especial de datos en los supuestos en que se sometan a tratamiento técnico dirigido a la identificación biométrica (uno-a-varios) y no en el caso de verificación/autenticación biométrica (uno-a-uno)”.

En la guía, la AEPD incluso recomienda, en el supuesto de tratamiento de datos biométricos, optar por la utilización de técnicas de autenticación biométrica, en contraposición, entendemos, a las técnicas de identificación, aconsejando también que la plantilla en la que se contienen los datos biométricos de los empleados se incluya en soportes conservados exclusivamente por los trabajadores:

“En caso de que se traten datos biométricos, la AEPD recomienda optar por sistemas de verificación o autenticación biométrica, siendo aconsejable que los sistemas biométricos se basen en la lectura de los datos biométricos almacenados como plantillas cifradas en soportes que puedan ser conservados exclusivamente por las personas trabajadoras (por ejemplo, tarjetas inteligentes o dispositivos similares)”.

31

Como ejemplo de un supuesto de autenticación en el que, por tanto, no estaríamos ante el tratamiento de categorías especiales de datos, la AEPD se refiere al tratamiento de la huella dactilar (dato biométrico) para acceder a un edificio, dónde el trabajador fuese requerido en el momento del acceso a aproximar al lector tanto su huella como la tarjeta en la que se contendría un identificador generado con su huella, de forma que el lector permitiese únicamente el acceso cuando existe una coincidencia entre ambos (es decir, una comprobación “uno-a-uno”).

En conclusión, la postura actual de la AEPD, en lo que se refiere a la determinación de si los datos biométricos son categorías especiales de datos, pasa por una distinción en función de si dichos datos se tratan o no con la finalidad de identificar forma unívoca a una persona física, siendo un elemento clave en este análisis determinar si estamos ante una técnica de identificación o de autenticación.

10. *La protección de datos en las relaciones laborales*, <https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf> [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

4. LA POSTURA DEL COMITÉ EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Teniendo en cuenta la distinción hecha por la AEPD (solo el proceso consistente en la identificación conduciría a un tratamiento de categorías especiales de datos personales), la adopción de las Directrices 05/2022¹¹ ha generado cierto revuelo¹², puesto que las mismas ponen de manifiesto que el CEPD sostiene una postura contraria a la de la AEPD.

Las Directrices 05/2022, relativas al uso de técnicas de reconocimiento facial en el ámbito de las fuerzas del orden, parten de las dos siguientes premisas:

- Primera, el uso de técnicas de reconocimiento facial implica el tratamiento de datos biométricos.
- Segunda, al igual que sucede con el tratamiento de datos biométricos en general, en el uso de técnicas de reconocimiento facial pueden distinguirse dos funciones: la autenticación de un individuo (verificación “uno-a-uno”) y la identificación de un individuo en una multitud más o menos numerosa (identificación “uno-a-varios”).

Hasta aquí, nada que la AEPD no haya dicho en otras ocasiones. No obstante, en el párrafo 12 de las Directrices 05/2022 se establece que tanto la identificación como la autenticación constituyen un tratamiento de categorías especiales de datos personales:

“While both functions – authentication and identification – are distinct, they both relate to the processing of biometric data related to an identified or identifiable natural person and therefore constitute a processing of personal data, and more specifically a processing of special categories of personal data”.

Traducción no oficial:

“Mientras que las dos funciones –autenticación e identificación– son distintas, ambas se refieren al tratamiento de datos biométricos relativos a una persona física identificada o identificable y, por tanto, constituyen un tratamiento de datos personales, y más concretamente un tratamiento de categorías especiales de datos personales”.

11. *Guidelines 05/2022 on the use of facial recognition technology in the area of law enforcement adopted by the European Data Protection Board on 12 May 2022*, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-052022-use-facial-recognition_en [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

12. Son numerosos los artículos que han destacado la diferencia de criterio tras la publicación de las Directrices 05/2022.

Así pues, será indiferente si el tratamiento de los datos biométricos está dirigido a realizar una autenticación “uno-a-uno” o una identificación “uno-a-va-rios”.

Esta posición, puesta de manifiesto en las Directrices 05/2022, no es novedosa. De hecho, es coherente con lo dispuesto en el Considerando 51 del RGPD, relativo a las categorías especiales de datos personales, y en el que ya se hacía referencia de forma indistinta a las técnicas de identificación y autenticación:

*“Especial protección merecen los datos personales que, por su naturaleza, son particularmente sensibles en relación con los derechos y las libertades fundamentales, ya que el contexto de su tratamiento podría entrañar importantes riesgos para los derechos y las libertades fundamentales. Debe incluirse entre tales datos personales los datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, [...]. El tratamiento de fotografías no debe considerarse sistemáticamente tratamiento de categorías especiales de datos personales, pues únicamente se encuentran comprendidas en la definición de datos biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos específicos permita la **identificación** o la **autenticación** unívocas de una persona física”.*

Igualmente, la expresión del Artículo 4 (14) del RGPD (definición de datos biométricos) “que permitan **o confirmen** la identificación única” deja entrever que el Artículo 9.1 del RGPD no distingue entre técnicas de reconocimiento, puesto que la confirmación de la identidad es un caso de autenticación.

Este también es el criterio de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que se plasma en su Dictamen CNS 21/2020, en el que además se citan directrices y resoluciones de otras autoridades de control en las que no se distinguiría entre identificación y autenticación, sino que considerarían todos los datos biométricos como datos sensibles¹³.

En cualquier caso, la diferencia de criterio entre la AEPD y el CEPD es clara y las consecuencias derivadas de esta discrepancia son relevantes:

- El CEPD considera que todos los tratamientos de datos biométricos “*dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física*”¹⁴ (luego volveremos sobre este punto) son tratamientos de categorías especiales de datos personales, independientemente de que la técnica empleada para “*identificar de manera unívoca*” al interesado sea la autenticación o la identificación.

13. CNS 21/2020 – Dictamen en relació amb la consulta d’una diputació provincial sobre la consideració de determinades dades biomètriques com a dades de categoria especial, https://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/2020/Documents/ca_cns_2020_021.pdf [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

14. Artículo 9.1 del RGPD.

Por el contrario, la AEPD considera que sólo se podrá identificar de manera unívoca a un interesado mediante la identificación.

- Las implicaciones prácticas de esta diferente postura son relevantes: al no considerar como categorías especiales de datos aquellos tratamientos de datos biométricos dirigidos a la autenticación de un individuo, para la AEPD no será necesario que en estos casos concorra una de las excepciones del Artículo 9.2 del RGPD¹⁵.

Según el CEPD, la técnica empleada (autenticación o identificación) será indiferente, de modo que estaremos ante un tratamiento de categorías especiales de datos en ambos casos y siempre deberá concurrir una de las excepciones del Artículo 9.2 del RGPD para poder tratarlos.

Además de las excepciones del Artículo 9.2 del RGPD (que son el presupuesto habilitante para poder tratar categorías especiales de datos), el hecho de considerar un dato como sensible también puede tener otras implicaciones. Por ejemplo, puede ser relevante a la hora de decidir las medidas técnicas y organizativas a implementar (Artículo 32 del RGPD), llevar a cabo una evaluación de impacto (Artículo 35 del RGPD) o notificar una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control y/o a los interesados (Artículos 33 y 34 del RGPD).

Aclarada la discrepancia de criterio, veamos cuál podría ser su origen.

5. POSIBLE ORIGEN DE LA CONTROVERSIA

Hemos visto que el núcleo de la controversia viene generado por la interpretación que la AEPD realiza de la frase “*dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física*” incluida en el Artículo 9.1 del RGPD al referirse a los datos biométricos.

Esta precisión avalaría defender que el legislador europeo no quiso considerar todo tratamiento de datos biométricos como un tratamiento de categorías especiales de datos, sino sólo aquellos “*dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física*”, lo que únicamente se produciría en los escenarios en los que la identificación se utiliza como técnica de reconocimiento.

Fijado el núcleo de la discrepancia, ahondemos en el historial de tramitación del RGPD¹⁶ para tratar de determinar en qué momento se incluyó la referencia a “*datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona*

15. Recordemos que el Artículo 9.1 del RGPD contiene una prohibición general de tratar categorías especiales de datos personales. Esta prohibición solo se podrá levantar –y, por tanto, solo se podrán tratar categorías especiales de datos personales– si concurre alguna de las excepciones del Artículo 9.2 del RGPD.

16. *Proceso de tramitación del RGPD*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/HIS/?qid=1669373699329&uri=CELEX%3A52016AG0006%2801%29> [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

física” y qué motivó dicha inclusión. A continuación nos centraremos en los hitos más relevantes a los efectos que nos interesan y, en particular, en cuál fue la redacción del Considerando 51, del Artículo 4 (14) (definición de datos biométricos) y del Artículo 9.1 (identificación de las categorías especiales de datos).

El primero de estos hitos se produce con la Propuesta de RGPD de 25 de enero de 2012, en la que ni el Considerando 41¹⁷ ni el Artículo 9.1 contenían referencia alguna a datos biométricos. Ello no obstante, sí se incluyó una definición de “datos biométricos” en el Artículo 4 (11)¹⁸: “*datos biométricos*: cualesquiera datos relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan su identificación única, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”.

El segundo hito lo encontramos en el Proyecto de Resolución Legislativa del Parlamento Europeo sobre la Propuesta de RGPD de 12 de marzo de 2014¹⁹, en el que:

- Se propuso la eliminación del Considerando 41, así como un cambio menor en la definición de “datos biométricos” (Artículo 4 (11)).
- Se añadió la referencia a “datos biométricos” en el Artículo 9.1: “*Queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o las creencias filosóficas, la orientación sexual o la identidad de género, la afiliación y las actividades sindicales, así como el tratamiento de datos genéricos o biométricos o de datos relativos a la salud, la vida sexual, las sanciones administrativas, las sentencias, los delitos o las sospechas de delito, las condenas penales o las medidas de seguridad afines*”²⁰.

El tercer hito se sitúa en los debates del Consejo de la Unión Europea de 28 de enero de 2016, en los que se adoptó un acuerdo político en el texto del RGPD²¹:

- Se añadió la siguiente referencia en el Considerando 41: “*El tratamiento de fotografías no se considerará sistemáticamente como un tratamiento sensible, pues estas únicamente estarán cubiertas por la definición de datos biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos específicos permita la identificación unívoca o la autenticación de una persona*”. Como se verá, esta referencia se ha mantenido en el actual texto de RGPD con variaciones terminológicas menores.

17. Actual Considerando 51.

18. Actual Artículo 4 (14).

19. Informe del Parlamento Europeo sobre la propuesta de RGPD, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0402_ES.html?redirect [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

20. Los resaltados en **negrita** son añadidos por el Parlamento Europeo.

21. Acuerdo político del Consejo de la Unión Europea sobre la propuesta de RGPD, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=consil%3AST_5455_2016_INIT [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

- Se añadieron algunas modificaciones en la definición de datos biométricos. Las más relevantes fueron añadir (i) que los datos biométricos deben obtenerse “*a partir de un tratamiento técnico específico*” y (ii) el término “*confirmen*” (“*que permitan o **confirmen** la identificación única [...]*”). Con esta última precisión, se añadía una referencia a la autenticación.
- Se volvió a modificar el Artículo 9.1 para añadir la frase “*que permitan la identificación unívoca a una persona*”:

*“Quedará prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, así como el tratamiento de los datos genéticos, los datos biométricos **que permitan la identificación unívoca de una persona** o los datos relativos a la salud o la vida y orientación sexuales”.*

Este será el texto que se mantendrá con ligeras modificaciones hasta la aprobación del RGPD. Para un mayor detalle de las variaciones del Considerando 51 (antiguo Considerando 41) y de los Artículos 4 (14) (antiguo Artículo 4 (11)) y 9.1 del RGPD, puede consultarse la tabla que se ha incluido en el Anexo 1 de este artículo.

De lo anterior se desprende que la referencia a los datos biométricos “*que permitan la identificación unívoca de una persona*”²² se introdujo en la misma versión en la que se añadió en el entonces Considerando 41 (actual 51) que el tratamiento meras fotografías no implica el tratamiento de categorías especiales de datos, sino que solo estaremos ante esta categoría cuando las fotografías se traten “*con medios técnicos específicos permitan la identificación unívoca o la autenticación de una persona*”²³.

Luego, si ponemos en relación las modificaciones del antiguo Considerando 41 y del Artículo 9.1, sería razonable concluir que la adición del Artículo 9.1 del RGPD no respondía a la intención del legislador europeo de diferenciar dos tipologías de datos biométricos (los sensibles y los no sensibles), sino en aclarar que no todo dato que pueda ser un dato biométrico en potencia (por ejemplo, una fotografía o un vídeo) deberá ser tratado como un dato biométrico (y, en consecuencia, como un dato sensible), sino que solo lo será cuando sobre dicho dato se apliquen técnicas dirigidas a la identificación o autenticación unívoca de una persona física.

El razonamiento anterior se pone de manifiesto, por ejemplo, en las Directrices 03/2019 del CEPD sobre el tratamiento de datos personales mediante dis-

22. En la redacción del Artículo 9.1 finalmente aprobada: “*dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física*”.

23. En la redacción del Considerando 51 finalmente aprobada: “[...] *con medios técnicos específicos permita la identificación o la autenticación unívocas de una persona física*”.

positivos de vídeo (las “**Directrices 03/2019**”)²⁴, en las que se indica que, “[p]ara considerarse datos biométricos en el sentido del RGPD, el tratamiento de datos sin procesar, como las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física deben implicar una medición de dichas características”. De hecho, utilizando el ejemplo de unas imágenes de vídeo (o, el de las fotografías, plasmado en el Considerando 51 del RGPD), el CEPD afirma que “[l]as imágenes de vídeo de una persona física no pueden sin embargo considerarse en sí mismas datos biométricos con arreglo al artículo 9, si no se han tratado técnicamente de forma específica para contribuir a la identificación de la persona”.

En consecuencia, la razón de ser de que el Artículo 9.1 del RGPD añada que serán datos sensibles aquellos datos biométricos “dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física” es simplemente aclarar que será necesario que el tratamiento tenga como fin identificar de forma unívoca a una persona física, lo que se produce tanto en los supuestos de identificación como en los de autenticación.

Ello viene asimismo avalado por lo dispuesto en la Sentencia de la *High Court of Justice de Cardiff (Queen’s Bench Division Divisional Court)* de 4 de septiembre de 2019 (caso CO/4085/2018)²⁵, en la que el tribunal se hizo eco de las razones que llevaron al legislador europeo a incluir la referencia a “datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física” en el Artículo 9.1 del RGPD, llegando a replicar algunos párrafos relevantes del Informe Explicativo del Consejo de Europa:

“The context of the processing of images is relevant to the determination of the sensitive nature of the data. The processing of images will not generally involve processing of sensitive data as the images will only be covered by the definition of biometric data when being processed through a specific technical means which permits the unique identification or authentication of an individual. Furthermore, where processing of images is intended to reveal racial, ethnic or health information (see the following point), such processing will be considered as processing of sensitive data. On the contrary, images processed by a video surveillance system solely for security reasons in a shopping area will not generally be considered as processing of sensitive data”.

Traducción no oficial:

“El contexto del tratamiento de imágenes es relevante para la determinación del carácter sensible de los datos. Generalmente, el tratamiento de imágenes no

24. *Directrices 03/2019*, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2019/guidelines-32019-processing-personal-data_en [Consulta: 28 de noviembre de 2022].

25. *Sentencia de la High Court of Justice de Cardiff (Queen’s Bench Division Divisional Court)* de 4 de septiembre de 2019, caso CO/4085/2018, en <https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2019/2341.html> [Consulta: 28 de noviembre de 2022], en el que se discutió la utilización en espacios públicos de tecnología de reconocimiento facial automatizado por parte de las fuerzas policiales.

implicará el tratamiento de datos sensibles, puesto que las imágenes sólo estarán cubiertas por la definición de datos biométricos cuando sean tratadas por medios técnicos específicos que permitan la identificación o autenticación unívoca de una persona física. Además, cuando el tratamiento de las imágenes esté dirigido a revelar información racial, étnica o de salud (ver párrafo a continuación), dicho tratamiento será considerado como un tratamiento de datos sensibles. Por el contrario, las imágenes de un centro comercial tratadas por un sistema de videovigilancia únicamente por razones de seguridad por lo general no serán consideradas como un tratamiento de datos sensibles”.

En definitiva, aunque un soporte contenga datos a los cuales se puedan aplicar técnicas de reconocimiento biométrico (por ejemplo, una imagen de una cara, una gota de sudor o un folio de papel con unas palabras manuscritas), el dato solo tendrá la consideración de biométrico y, por tanto, de dato sensible, cuando se aplique sobre el mismo técnicas de reconocimiento biométrico, independientemente del tipo de técnica.

Si bien el uso del término “*identificar*” en el Artículo 9.1 del RGPD (“*dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física*”) podría llevar a pensar que se excluyen de las categorías especiales de datos aquellos tratamientos mediante técnicas de autenticación (el Artículo 9.1 se refiere a “*identificar*” y no a “*autenticar*”), hay otros razonamientos que llevan a desechar esta línea argumental:

- Primero, el Considerando 51 del RGPD incluye dentro del tratamiento de categorías especiales de datos tanto los tratamientos de datos biométricos para permitir la “*identificación*” como la “*autenticación*” unívocas.
- Segundo, si bien en el Acuerdo político del Consejo de la Unión Europea de 28 de enero de 2016 el Artículo 9.1 del RGPD hacía referencia a la “*identificación*” (“*los datos biométricos que permitan la identificación unívoca de una persona*”), este término fue posteriormente sustituido por “*identificar*” (“*datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física*”), lo que hace pensar que el término “*identificar*” no se emplea en contraposición con el término “*autenticación*”.

Por lo demás, otorgar a unos datos biométricos la categoría de datos sensibles y a otros la de no sensibles en función de la técnica empleada (identificación o autenticación, respectivamente), puede llevar a diferencias en la aplicación de la normativa y, en consecuencia, en la protección dada al dato biométrico (por ejemplo, el tipo de medidas técnicas y organizativas a adoptar puede variar en función de si existen o no datos sensibles, así como la necesidad de notificar una violación de seguridad de los datos personales) que, en opinión de estos autores, no pueden venir justificadas por la técnica utilizada para llevar a cabo el reconocimiento biométrico. Un dato debería caer en la categoría de sensible por el

hecho de ser un dato biométrico (esto es, por su naturaleza), no por la técnica de reconocimiento aplicada sobre el dato en cuestión.

6. CONCLUSIÓN

En su Informe Jurídico 0036/2020, la AEPD ya avanzó que se trataba de una cuestión compleja, y que debía optarse *“por la interpretación más favorable para la protección de los derechos de los afectados”* *“en tanto en cuanto no se pronuncia al respecto el Comité Europeo de Protección de Datos”*.

Pues bien, en la opinión de estos autores las Directrices 05/2022 deberían poner fin a la discusión. Sin perjuicio de que la redacción de los Artículos 4 (14) y 9.1 del RGPD sea más o menos afortunada –aquí no entraremos– el CEPD se pronuncia de forma clara: las dos funciones –autenticación e identificación– *“constituyen un tratamiento de datos personales, y más concretamente un tratamiento de categorías especiales de datos personales”*.

Partiendo de la base de que la interpretación del Artículo 9.1 del RGPD debería dejar de ser controvertida en cuanto a los datos biométricos, la siguiente cuestión que se plantea es la relativa a las implicaciones prácticas que ello supondrá para los responsables del tratamiento que traten datos biométricos mediante autenticación. En muchos casos estos datos se habrán tratado como datos no sensibles, con todo lo que ello supone.

La consideración de unos datos como sensibles –lo que debería producirse tras las Directrices 05/2022 o, en todo caso, cuando la AEPD se pronuncie al respecto– tendrá una serie de consecuencias prácticas: la primera de ellas será la necesidad de encontrar una excepción del Artículo 9.1 que ampare el tratamiento de estos datos biométricos. No obstante, no será la única. También podría ser necesario revisar las medidas técnicas y organizativas aplicadas sobre los datos biométricos en cuestión, así como analizar la conveniencia de realizar evaluaciones de impacto en aquellos casos en los que no se hayan llevado a cabo.

En cualquier caso, sería prudente aguardar a que la AEPD se pronuncie para no adoptar medidas en balde. Estaremos a la espera.

ANEXO 1. HISTORIAL DE TRAMITACIÓN DEL RGPD – CONSIDERANDO 51, ARTÍCULO 4 (14) Y ARTÍCULO 9.12627

Texto legal	Considerando 51	Artículo 4 (14)	Artículo 9.1
Directiva 95/46/CE ²⁸	No se incluía ninguna referencia a los datos biométricos.		
Propuesta de RGPD	Los datos de carácter personal que, por su naturaleza, sean especialmente sensibles y vulnerables en relación con los derechos fundamentales o la intimidad merecen una protección específica. Tales datos no deben ser tratados, a menos que el interesado dé su consentimiento expreso. No obstante, se deben establecer de forma explícita excepciones a esta prohibición en relación con necesidades específicas, en particular cuando el tratamiento sea realizado en el marco de actividades legítimas por determinadas asociaciones o fundaciones cuyo objetivo sea permitir el ejercicio de las libertades fundamentales.	«datos biométricos»: cualesquiera datos relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan su identificación única, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.	Queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o las creencias, la afiliación sindical, así como el tratamiento de los datos genéticos o los datos relativos a la salud, la vida sexual, las condenas penales o medidas de seguridad afines.

(...)

28. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Texto legal	Considerando 51	Artículo 4 (14)	Artículo 9.1
Proyecto de Resolución Legislativa del Parlamento Europeo sobre la Propuesta de RGPD	Enmienda 20: Se propone la eliminación del texto.	Enmienda 98: «datos biométricos»: cualesquiera datos personales relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan su identificación única, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.	Enmienda 103: Queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la religión o las creencias filosóficas, la orientación sexual o la identidad de género, la afiliación y las actividades sindicales, así como el tratamiento de datos genéticos o biométricos o de datos relativos a la salud, la vida sexual, las sanciones administrativas, las sentencias, los delitos o las sospechas de delito, las condenas penales o las medidas de seguridad afines.

(...)

Texto legal	Considerando 51	Artículo 4 (14)	Artículo 9.1
Acuerdo político del Consejo de la Unión Europea de 28 de enero de 2016	Especial protección merecen los datos personales que, por su naturaleza, son particularmente sensibles en relación con los derechos y las libertades fundamentales, ya que el contexto de su tratamiento puede generar riesgos importantes para los derechos y las libertades fundamentales. Debe incluirse entre tales datos los datos de carácter personal reveladores del origen racial o étnico, entendiéndose que el término « <i>origen racial</i> », en el presente Reglamento, no implica la aceptación por parte de la Unión de teorías que traten de determinar la existencia de razas humanas separadas. El tratamiento de fotografías no se considerará sistemáticamente como un tratamiento sensible, pues estas únicamente estarán cubiertas por la definición de datos biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos específicos permita la identificación unívoca o la autenticación de una persona. [...]	« <i>datos biométricos</i> »: cualesquiera datos personales, obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico , relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que permitan o confirman la identificación única de dicha persona , como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.	Quedarà prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones polítiques, las convicciones religioses o filosófiques, la afiliación sindical, así como el tratamiento de los datos genéticos, los datos biométricos que permitan la identificación unívoca de una persona o los datos relativos a la salud o la vida y orientación sexuales.

(...)

Texto legal	Considerando 51	Artículo 4 (14)	Artículo 9.1
RGPD	Especial protección merecen los datos personales que, por su naturaleza, son particularmente sensibles en relación con los derechos y las libertades fundamentales, ya que el contexto de su tratamiento podría entrañar importantes riesgos para los derechos y las libertades fundamentales. Debe incluirse entre tales datos personales los datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, entendiéndose que el uso del término «<i>origen racial</i>» en el presente Reglamento no implica la aceptación por parte de la Unión de teorías que traten de determinar la existencia de razas humanas separadas. El tratamiento de fotografías no debe considerarse sistemáticamente tratamiento de categorías especiales de datos personales, pues únicamente se encuentran comprendidas en la definición de datos biométricos cuando el hecho de ser tratadas con medios técnicos específicos permita la identificación o la autenticación unívocas de una persona física. [...]	«<i>datos biométricos</i>»: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos.	Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.

LA REFORMA DE LA LOPJ EN MATERIA DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL: CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Fecha de recepción: 21 noviembre 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
1 diciembre 2022.

MARTA CANTOS PARDO
*PERSONAL INVESTIGADOR EN
FORMACIÓN, UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA.*

RESUMEN

El 17 de agosto entró en vigor la LO 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la LOPJ, en materia de Juzgados de lo Mercantil. Esta reforma introduce importantes cambios en la asignación de competencias a los Juzgados de lo Mercantil y las Secciones de las Audiencias Provinciales especializadas, entre otras cuestiones. En particular, en materia de propiedad industrial y de derecho de la competencia se incorporan modificaciones relevantes que requieren de un estudio pormenorizado. A estos efectos, se analizan las modificaciones legislativas en esos ámbitos, sus aspectos favorables y desfavorables, realizando, también, algunas propuestas de mejora.

45

PALABRAS CLAVE

LO 7/2022; competencia objetiva; especialización; Audiencia Provincial; acumulación.

ABSTRACT

On 17 August, LO 7/2022, of 27 July, came into force, amending the LOPJ in the area of Commercial Courts. This reform introduces important changes in the assignment of competences to the Commercial Courts and the specialised Sections of the Provincial Courts, among other matters. In particular, in the area of industrial property and antitrust law, important changes have been made that require detailed study. To this end, the legislative modifications in these areas are analysed, their favourable and unfavourable aspects, and some proposals for improvement are also made.

KEYWORDS

LO 7/2022; objective competence; specialization; Provincial Court; accumulation.

1. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LO 7/2022

La Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil –en adelante, «LO 7/2022»–, en vigor desde el 17 de agosto de 2022¹, ha introducido cambios sustanciales en el ámbito competencial de los Juzgados de lo Mercantil.

Explica el Preámbulo de la citada norma que su objetivo es alcanzar la celeridad y eficiencia procesal requerida por las normas europeas en materia concursal², lo que requiere de un reajuste en el reparto de materias que se atribuyen a los Juzgados de lo Mercantil, así como a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales.

En este sentido, teniendo en cuenta la andadura de estos casi veinte años de los Juzgados de lo Mercantil³ y las constantes reformas a que se han visto sometidos, el legislador ha optado por descargarles de competencias. Para ello, entre otras cuestiones, se asigna a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para conocer de las acciones colectivas reguladas en las normas de las condiciones generales de la contratación y de defensa de los consumidores y usuarios. Igualmente, se extraen de la competencia de los Juzgados de lo Mercantil los llamados «litigios de maletas», de manera que los contratantes y usuarios de los servicios de transporte terrestre, marítimo y aéreo deberán interponer las pretensiones que correspondan al amparo del Convenio de Montreal y los Reglamentos europeos –sobre pérdida de equipaje, cancelaciones, retrasos, etc.– ante los Juzgados de Primera Instancia⁴. Así, estas previsiones se extrapolan a las Secciones

1. Con la salvedad de la modificación de los artículos 74.1 y 82.2.3.º de la LOPJ, en relación con los recursos contra las resoluciones de la OEPM que pongan fin a la vía administrativa, que entrará en vigor el día 14 de enero de 2023.

2. En particular, la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). Esta Directiva ha sido transpuesta al ordenamiento español por medio de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que entró en vigor el día 26 de septiembre de 2022, salvo alguna parte que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

3. La creación de los Juzgados de lo Mercantil dentro del orden jurisdiccional civil se produjo por medio de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

4. En particular, el art. 86 bis.1. II LOPJ establece que: «Por excepción a lo establecido en el párrafo

especializadas de las Audiencias Provinciales, que tampoco conocerán de sus recursos.

Por otro lado, se incorporan cambios en materia concursal, entre los que destaca la recuperación de la competencia de los concursos de acreedores de personas naturales, cuyo conocimiento vuelve a atribuirse a los Juzgados de lo Mercantil.

Además de lo anterior, entre otras modificaciones, se introducen (i) actualizaciones normativas; (ii) mejoras de técnica legislativa⁵; (iii) cambios respecto al destino de los jueces encargados de los Registro Civiles Exclusivos y del Registro Civil Central; (iv) nuevas reglas para la especialización de los Juzgados de lo Mercantil y de las Secciones de las Audiencias Provinciales; (v) una atribución competencial absolutamente novedosa a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales para conocer de los recursos que se planteen contra las resoluciones que agoten la vía administrativa de la OEPM; (vi) modificaciones respecto de la planta de los Juzgados de lo Mercantil; (vii) cambios respecto de la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil en materia concursal, así como; (viii) reformas sobre la acumulación de acciones y procesos.

Ninguna duda cabe que la norma, que incluye un «salpicado» heterogéneo de cambios, tiene especial transcendencia en muchas de las materias mercantiles. No obstante, el objeto de este artículo es analizar las principales modificaciones que afectan al ámbito de la propiedad industrial y el derecho de la competencia. Así, en primer lugar, se estudia el nuevo criterio de especialización de los Juzgados de lo Mercantil, lo que debe conjugarse con la situación actual establecida en virtud de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes –en adelante, «LP»–, así como los criterios para la especialización de las Secciones de las Audiencias Provinciales. Posteriormente, se analiza la novedosa atribución competencial a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales para conocer de los

anterior, los Juzgados de lo Mercantil no serán competentes para conocer de las cuestiones en materia de daños derivadas de la destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado previstas en el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999; ni de las cuestiones previstas en el Reglamento (CE) n° 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n° 295/91; en el Reglamento (CE) n° 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril; en el Reglamento (UE) n° 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2006/2004; y en el Reglamento (UE) n° 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2006/2004».

5. Por ejemplo, se elimina lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, apartado tercero, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, pues su contenido se recoge tras la reforma en el art. 86 *quinquies* LOPJ, eliminando posibles incoherencias o duplicidades.

recursos que se planteen contra las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa de la OEPM. También, se tratan los cambios introducidos respecto de los Juzgados de marca de la Unión Europea. Asimismo, se estudian las modificaciones que afectan al derecho de la competencia y a la acumulación de acciones, de procesos y reconvencción. Y, por último, se recogen una serie de conclusiones y propuestas de futuro.

2. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN

2.1. De cómo hemos llegado a la especialización de los Juzgados de lo Mercantil en el ámbito de la propiedad industrial

Los conflictos que surgen en relación con los derechos de propiedad industrial son muy complejos, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. Por ejemplo, la determinación de la existencia de una infracción de patente o de la nulidad de una variedad vegetal requieren necesariamente de un conocimiento técnico específico, así como de la aplicación de unas normas especiales que contienen un sistema jurídico propio y complejo.

Al respecto, la doctrina mercantilista española ha defendido clásicamente la necesidad de que los tribunales que conozcan de estos asuntos se encuentren especializados⁶.

En este sentido, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes –en adelante, «LP de 1986»–, acogió esta propuesta de especialización para el conocimiento de los procesos civiles que pudieran surgir al amparo de esta ley. Así, previó que sería competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado. Asimismo, estableció que, donde hubiese varios, podría ser designado uno con carácter permanente por el órgano judicial competente, en virtud del art. 125.2 LP de 1986⁷.

Más tarde, entró en vigor la LO 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal –en adelante, «LO 8/2003»–, por medio de la cual se introdujeron cam-

6. Por ejemplo, FERNÁNDEZ-NÓVOA y GÓMEZ SEGADÉ, ya en 1984, defendían la propuesta de asignar la competencia respecto de los procesos civiles en materia de patentes a un determinado Juzgado de Primera Instancia, considerando que «la especialización judicial haría posible una unificación de criterios jurisprudenciales en materia de patentes, la cual viene impuesta por razones económicas y de seguridad jurídica». FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; GÓMEZ SEGADÉ, J. A. *La modernización del derecho español de patentes*, Madrid: Montecorvo, 1984, p. 222.

7. Posteriormente, por medio de la Ley 17/2001, 7 diciembre, de Marcas se incorporó un tercer apartado, estableciendo que: «3. En el caso de acciones por violación del derecho de patente, también será competente, a elección del demandante, el mismo Juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la violación o se hubieran producido sus efectos».

bios en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial –en adelante, LOPJ– y se crearon los Juzgados de lo Mercantil, a los cuales se les asignó el conocimiento de determinadas materias, entre las que se encontraba el conocimiento de las acciones civiles en materia de propiedad industrial. En palabras de la propia Exposición de Motivos de la norma, esto obedecía, entre otras razones, a *«la complejidad de la realidad social y económica de nuestro tiempo y su repercusión en las diferentes ramas del ordenamiento aconseja avanzar decididamente en el proceso de la especialización. Con tal finalidad, se encomiendan a los Juzgados de lo Mercantil otras competencias añadidas a la materia concursal, abriendo con ello un camino de futuro que debe rendir frutos importantes en el proceso de modernización de nuestra Justicia»*. Por tanto, se le atribuyeron, además de la concursal, otras materias mercantiles, aunque no todas las de esta naturaleza⁸.

Su aparición abrió un debate sobre la conveniencia de su creación. PICÓ I JUNOY estudió esta cuestión y recogió los argumentos de ambas posturas. Así, a favor de su creación se defendió la existencia de una compleja realidad social y económica, la previsible mejora de la calidad de las sentencias, la mayor celeridad de procesos, el aumento de la seguridad jurídica y una mejor redistribución del trabajo. En contra, se argumentó que se producía una regresión hacia los Tribunales de Comercio eliminados en 1868, la concentración de poder atribuida a los jueces de lo mercantil, la existencia en ese momento de un bajo volumen de procedimientos concursales, la dificultad competencial, la división de la continencia de la causa, la complicada especialización en las instancias superiores, así como la incompatibilidad de la interdisciplinariedad con la especialización⁹.

Con posterioridad, la LP en su art. 118.2 estableció que: *«2. Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes»*. De esta manera, se siguió avanzando aún más en la especialización, dando lugar a lo que algunos denominaron *«subespecialización»* o *«súper especialización»*¹⁰. Esta tuvo buena acogida entre la doctrina

8. Por ejemplo, se excluyen del conocimiento de los Juzgados de lo Mercantil, materias sobre contrato de franquicia, seguros, bancarios, etc. CANDELARIO MACÍAS, M. I.; RODRÍGUEZ GRILLO, L. R. *«¿Tienen posibilidad los Juzgados de lo Mercantil de conocer a fondo los asuntos en materia de propiedad industrial?»* en *Cuadernos de derecho y comercio*, N° 52, 2009, págs. 63-93.

9. PICÓ I JUNOY, J. *«Los juzgados de lo mercantil»*, *Revista jurídica de Catalunya*, Vol. 103, n° 4, 2004, págs. 1017-1030. En contra de su creación destaca la argumentación expresada por Díez-PICAZO GIMÉNEZ. *Vid.* Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I. *«La inconveniencia de los Juzgados de lo Mercantil»* en *Tribunales de justicia: Revista española de derecho procesal*, N° 8-9, 2002, págs. 1-10.

10. MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª ed., Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2020, p. 257.

mercantilista¹¹, aunque también se manifestaron opiniones discrepantes, pues para algunos esta «*súper especialización*» era excesiva y debía ampliarse a más Juzgados de lo Mercantil y para otros, aún debía ser más restrictiva, debiendo concentrarse en menos juzgados¹².

Téngase en cuenta que los aspectos procesales de la LP son generalmente de aplicación también a otros derechos de propiedad industrial, como marcas y diseños industriales¹³. Por ello, al amparo de esta previsión normativa, se subespecializaron Juzgados de lo Mercantil no solo en patentes, sino también en estas otras materias.

Bajo las previsiones del art. 118.2 LP, se fueron dictando sucesivos acuerdos por parte del CGPJ¹⁴, que resultaron en la subespecialización de los siguientes Juzgados de lo Mercantil:

11. Entre otros, ÍÑIGUEZ ORTEGA, P. «*Análisis crítico al Proyecto de Ley de Patentes (Estudio de los Títulos VIII a XII)*» en *La Ley Mercantil*, Nº 12, 2015 (versión online).

12. GÓMEZ SEGADÉ proponía que se atribuyera «*el conocimiento exclusivo de los litigios en materia de patentes a uno o alguno de los Juzgados de lo Mercantil de todas las ciudades sede del TSJ de una Comunidad Autónoma*». GÓMEZ SEGADÉ, J. A. «*La completa modernización del Derecho de patentes español*» en *ADI*, Nº 36, 2016, p. 167. Por su parte, GARCÍA VIDAL afirmaba que «*en materia de patentes la especialización debiera ser todavía mayor y que existen demasiados tribunales especializados*». GARCÍA VIDAL, Á. *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p. 107.

13. En virtud de la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y la Disposición Adicional Primera de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

14. El primer Acuerdo alcanzado por la Comisión Permanente del CGPJ de 21 de diciembre de 2016 atribuyó la competencia en exclusiva de los asuntos civiles que pudieran surgir al amparo de la LP, LM y LDI a algunos juzgados de lo mercantil de Madrid, Barcelona y Valencia. Este Acuerdo fue sustituido por el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, que ampliaba la referida atribución a dos juzgados más, los Juzgados de lo Mercantil nº 6 y 11 de Madrid. Posteriormente, este Acuerdo fue ampliado para otros Juzgados de lo Mercantil de Granada, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña y Bilbao por el Acuerdo de 18 de octubre de 2018. El último Acuerdo de 24 de abril de 2019, atribuyó al Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Valencia el conocimiento de los asuntos relativos a patentes, derivados de la LP. Estos han sido: (i) Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana; (ii) Acuerdo de 2 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se actualiza el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana; (iii) Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se amplía el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco; (iv) Acuerdo de 24 de abril de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del

- Los Juzgados de lo Mercantil nº 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Madrid tienen atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas –en adelante, «LM»–, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial –en adelante, «LDI»–.
- Los Juzgados de lo Mercantil nº 1, 4 y 5 de Barcelona tienen atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP y LDI. Asimismo, los Juzgados de lo Mercantil nº 2, 6, 8 y 9 de Barcelona tienen atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LM.
- Los Juzgados de lo Mercantil nº 2 y 4 de Valencia tienen atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP. Por otro lado, los Juzgados de lo Mercantil nº 1 y 3 de Valencia tienen atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LM y LDI.
- El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada tiene atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP, LM y LDI.
- El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria tiene atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP, LM y LDI.
- El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña tiene atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP, LM y LDI.
- El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao tiene atribuida competencia exclusiva para conocer de los litigios derivados de la LP, LM y LDI.

Los motivos que llevaron al CGPJ a elegir a estos concretos Juzgados de lo Mercantil se hicieron públicos en un comunicado oficial publicado en su página web. En concreto, eran los siguientes: (i) el número de asuntos que se interponían en ese territorio; (ii) la distancia geográfica de determinados juzgados –como era el caso de A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria–; y (iii) la actividad industrial de algunos de los territorios –este era el supuesto del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao–¹⁵.

Poder Judicial, al Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Valencia el conocimiento de los asuntos relativos a patentes, derivados de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

15. Según afirmó el CGPJ: «De acuerdo con la normativa vigente, hace dos años el CGPJ acometió un diseño global de órganos especializados a nivel nacional que respondiera de forma equilibrada tanto a los principios de cercanía y descentralización como a la necesidad de especialización. Así, en diciembre de 2016, la Comisión Permanente acordó la especialización de cuatro juzgados en Madrid, siete en Cataluña y tres en la Comunidad Valenciana y, en febrero de 2017, amplió a seis el número de órganos especializados en Madrid. Teniendo en cuenta que Andalucía es, junto a las tres Comunidades Autónomas antes citadas, otro de los territorios que registra un mayor número de asuntos, la Comisión Permanente ha acordado ahora la especialización del Juzgado de lo Mercantil de Granada, el único que reúne las características necesarias en la zona sur de España. Asimismo, se ha acordado la especialización de los dos juzgados de

En nuestra opinión, la subespecialización que se había alcanzado por estos Acuerdos del CGPJ, respecto de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña y Bilbao era satisfactoria y equilibrada, teniendo en cuenta los motivos que llevaron al CGPJ a adoptarla, los cuales compartimos.

2.2. El nuevo criterio de especialización de los Juzgados de lo Mercantil

Como se ha explicado, el pasado agosto de 2022 entró en vigor la LO 7/2022, la cual puede reconfigurar el actual sistema de especialización descrito, ya que modifica el art. 98.2 LOPJ en los siguientes términos: «2. *El CGPJ, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, podrá acordar que en aquellas provincias en que existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinados asuntos de entre los que sean competencia de estos Juzgados*»¹⁶.

En consecuencia, ahora debemos no tener en cuenta únicamente lo previsto en el art. 118.2 LP, que determina la competencia objetiva, sino también lo previsto en una Ley Orgánica, en concreto, lo establecido en este nuevo art. 98.2 LOPJ.

La interpretación de estos criterios de forma conjunta nos puede llevar a distintas situaciones:

lo mercantil situados en Las Palmas dada la distancia y la limitación de las comunicaciones entre las Islas Canarias y la península. La lejanía de Galicia de los juzgados especializados es la razón por la que la Comisión Permanente también ha dado el visto bueno a la especialización de los dos juzgados mercantiles de A Coruña. En relación con el País Vasco, la Comisión Permanente ha acordado la especialización del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao teniendo en cuenta que, pese a que la entrada de asuntos en materia de propiedad industrial no es muy elevada, ésta ha experimentado un notable incremento desde 2017. Asimismo, por la notable actividad industrial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y por las dificultades de comunicación entre los territorios del norte de la Península. La Comisión Permanente ha considerado necesaria la especialización de órganos tanto en la zona noroeste (Galicia), noreste (Cataluña) como norte central (País Vasco) para garantizar un mejor servicio a los ciudadanos. Tras el análisis de la situación en los restantes territorios, la Comisión Permanente ha acordado que no procede la adopción de la medida en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja al no reunir los requisitos exigidos por la ley». Comunicación del CGPJ: «El CGPJ acuerda la especialización en materias relativas a propiedad industrial de varios juzgados en Andalucía, Canarias, Galicia y País Vasco». Disponible en: <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-especializacion-en-materias-relativas-a-propiedad-industrial-de-varios-juzgados-en-Andalucia--Canarias--Galicia-y-Pais-Vasco> [consulta: 10 noviembre 2022].

16. Al respecto, debemos tener en cuenta que el texto del Anteproyecto de la LO 7/2022 incluía en el art. 98.2 LOPJ un poder de veto del Ministerio de Justicia. En concreto, requería de informe favorable de este. Esto fue muy criticado por el CGPJ en su Informe sobre el Anteproyecto de la LO 7/2022 y finalmente fue suprimido del texto legislativo.

2.2.1. *Primera situación*

Se puede interpretar que el art. 98.2 LOPJ no deroga al art. 118.2 LP. En este sentido, el CGPJ tendría dos vías de especialización: (i) una general, prevista en el art. 98.2 LOPJ, que se referiría a cualquier materia mercantil –excluidas las de propiedad industrial– y requeriría como requisito que hayan más de cinco Juzgados de lo Mercantil en esa provincia; y (ii) una especial, para el ámbito de los propiedad industrial, regulada en el art. 118.2 LP, que se referiría solo a las materias de propiedad industrial, en la que el requisito exigible sería que se trate de Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de las Comunidades Autónomas.

Así, por un lado, se podría interpretar que el art. 98.2 LOPJ establece un criterio general que permite al CGPJ especializar a determinados Juzgados de lo Mercantil para el conocimiento de materias mercantiles, entendiéndose que estas podrían ser cualesquiera de las previstas en el art. 86 bis.1 I (párrafo primero) LOPJ; pero, excluyendo las de propiedad intelectual e industrial. Concretamente, competencia desleal y publicidad; sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, agrupaciones de interés económico; transporte terrestre, nacional o internacional; derecho marítimo, y derecho aéreo. De modo que, para que se produzca la especialización en estos casos, se debería cumplir el requisito previsto en la LOPJ, esto es, que se trate de una provincia en que existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil –actualmente, únicamente cumplirían este condicionante las provincias de Madrid y Barcelona–.

Por otro lado, siguiendo lo previsto en la ley especial, esto es, el art. 118.2 LP, cuando se trate de materias de propiedad industrial, entonces el CGPJ podría acordar la atribución en exclusiva del conocimiento de estas materias a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de las Comunidades Autónomas. Por tanto, aquí las materias serían solo las propias de propiedad industrial y el requisito sería que se trate de Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de las Comunidades Autónomas.

2.2.2. *Segunda situación*

También podría considerarse que es necesario tener en cuenta ambos criterios a la vez, esto es, que el art. 98.2 LOPJ viene a introducir una exigencia adicional a lo establecido en el art. 118.2 LP. En este sentido, los Juzgados de lo Mercantil elegidos que quisieran ser especializados por el CGPJ, además de ser los de la ciudad sede del TSJ, deberán localizarse en provincias que cuenten con más de cinco Juzgados de lo Mercantil. Esto supondría que los nuevos Acuerdos del CGPJ solo podrían especializar a los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona y Madrid.

De alguna forma, esto supondría un paso atrás en la especialización alcanzada en materia de propiedad industrial, pasando de siete Juzgados de lo Mercantil especializados en patentes a tres.

2.2.3. Tercera situación

Por último, podría entenderse que el art. 118.2 LP ha sido derogado por el actual art. 98.2 LOPJ, pues se trata de una ley orgánica, que se encuentra por encima de una ley ordinaria, por lo que lo establecido en el art. 118.2 LP, quedaría sustituido por el actual art. 98.2 LOPJ. Lo que nos llevaría nuevamente a la sola especialización de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid y Barcelona.

En relación con lo anterior, es muy relevante la opinión que el CGPJ manifestó en su Informe sobre el Anteproyecto de la LO 7/2022, en relación con el art. 98.2 LOPJ. Así, afirmaba que: *«al establecerse como presupuesto habilitante para la especialización el que existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil (circunstancias que actualmente solo se dan en Madrid y Barcelona), parece desprenderse una norma implícita de prohibición de especialización de los Juzgados de lo Mercantil en aquellas circunscripciones que cuentan con cinco Juzgados o menos. Esta consecuencia del artículo 98.2 ALOPJ determinaría el cese de las actuales especializaciones acordadas a favor de Juzgados en circunscripciones que no superan los cinco Juzgados de lo Mercantil (así, por ejemplo, los Juzgados de lo Mercantil con competencia exclusiva en patentes, marcas y protección jurídica del diseño industrial como el JM nº 2 de Bilbao, el JM nº 1 de A Coruña, JM nº 1 de Granada o el JM nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria)»*. Por tanto, si esta opinión del CGPJ se mantiene, el actual sistema de especialización que se ha descrito en el apartado anterior desaparecería en favor de Madrid y Barcelona.

2.3. Propuestas de lege ferenda

En nuestra opinión, en todo caso, los Acuerdos de especialización aprobados por el CGPJ, al amparo del art. 118.2 LP, no deberían considerarse automáticamente derogados, pues para ello sería necesario que se aprobaran otros nuevos que los sustituyan expresamente. En este sentido, entendemos que no es correcto interpretar que, desde que entró en vigor la ley en agosto, los Juzgados de lo Mercantil que se encontraban especializados han dejado de estarlo y, ello, al menos hasta que se firmen y publiquen en el BOE los nuevos Acuerdos por parte del CGPJ, ex art. 98.2 LOPJ. De hecho, esta es la postura que están manteniendo en la actualidad los Juzgados de lo Mercantil especializados.

Así, llama la atención que ni siquiera se haga una breve referencia a esta situación en el Preámbulo de la LO 7/2022 ni a la discrepancia que se desprende de la actual LOPJ y la LP.

Por otro lado, hubiera sido recomendable y más acertado, desde el punto de vista de la técnica legislativa, que se armonizaran los dos criterios, es decir, se modificara el art. 118.2 LP, cambiando el requisito de que se trate de Juzgados de lo Mercantil situados en la sede del TSJ de las Comunidades Autónomas, por el de Juzgados de lo Mercantil de las provincias donde existan más de cinco de estos juzgados. Otra opción sería que el requisito introducido en el art. 98.2 LOPJ hubiera sido que se tratara de Juzgados de lo Mercantil situados en la sede del TSJ de las Comunidades Autónomas. Otra posibilidad sería que se hubiera incluido una salvedad en el art. 98.2 LOPJ, refiriendo «*salvo lo previsto en las leyes especiales*», lo que permitiría mantener sin dudas la vigencia y aplicación del art. 118.2 LP. En nuestra opinión, esta última propuesta hubiera sido la más conveniente.

Por ello, entendemos que sería necesaria una contrarreforma que dote de sentido al actual sistema, para evitar que se pierda gran parte de la especialización conseguida durante los últimos años en este ámbito. Así, se podría introducir en la LOPJ alguna de las opciones referidas, o bien, aprovechar el actual Anteproyecto de reforma de la LP para armonizar ambos criterios, modificando el art. 118.2 LP.

Sea como fuere, hasta la fecha no se han aprobado nuevos Acuerdos del CGPJ, al amparo del actual art. 98.2 LOPJ, ni se han invalidado los que se encuentran vigentes. De todos modos, si tenemos en consideración la opinión que el CGPJ emitió en el informe del anteproyecto a la LO 7/2022, es razonable pensar que se va a reconfigurar la especialización de los Juzgados de lo Mercantil en el ámbito de la propiedad industrial, lo que llevará necesariamente a la sola especialización en Madrid y Barcelona. Todo ello, teniendo en cuenta la actual situación del CGPJ, en funciones desde hace cuatro años y pendiente un acuerdo sobre su renovación, lo que acentúa la incertidumbre.

2.4. Especialización de las Audiencias Provinciales

La LO 8/2003 ya estableció que la especialización debía tener su implantación también en la segunda instancia, por lo que no podía afectar únicamente a los Juzgados de lo Mercantil. Para ello estableció que, dependiendo del volumen de trabajo, una o varias Secciones de Audiencias Provinciales asumieran en exclusiva el conocimiento de los asuntos mercantiles, lo que, además, ya había sido llevado a la práctica con anterioridad. Este había sido el caso de la Sección

15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona a la que, por medio de las normas de reparto de asuntos, se le había asignado el conocimiento de los recursos de apelación de materias mercantiles, lo que se ha considerado el germen de la posterior especialización¹⁷. Y todo ello, como se expresaba en la Exposición de motivos de la LO 8/2003 para contribuir *«aún más a la unificación interpretativa de las normas sometidas a su consideración»*.

En este sentido, la LO 7/2022 añade un nuevo precepto, el art. 82 bis LOPJ, que pretende afianzar el proceso de especialización en segunda instancia, en particular, de las Audiencias Provinciales. Así, según explica en su Preámbulo *«si las Secciones de una misma Audiencia Provincial especializadas en lo mercantil fueran más de una, el Consejo General del Poder Judicial deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre esas Secciones. De este modo, por ejemplo, podrán existir juzgados especializados y secciones especializadas única y exclusivamente en concursos de acreedores o especializados única y exclusivamente en materia de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y publicidad»*. Por tanto, se puede conseguir una especialización aún mayor discriminando entre las diferentes materias mercantiles.

En particular, en el ámbito mercantil, el apartado tercero del nuevo art. 82 bis LOPJ determina que el CGPJ, oída la Sala de Gobierno del TSJ, podrá acordar –por lo que en este supuesto es potestativo– que una o varias Secciones de una misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de lo Mercantil. Además, puntualiza que este acuerdo de especialización del CGPJ deberá adoptarse en todo caso en aquellas provincias en que el número de Juzgados de lo Mercantil existente sea superior a cinco, condición que se cumple en la actualidad únicamente en las provincias de Madrid y Barcelona. En estos casos, a diferencia del supuesto anterior, la facultad no es potestativa, sino imperativa.

En este sentido, la norma en su párrafo siguiente determina que si las Secciones especializadas fueran más de una, el CGPJ deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre cada una de esas Secciones.

Asimismo, en el último párrafo del art. 82 bis. 3 LOPJ se establece que en aquellas capitales de provincia donde existan Juzgados exclusivos de lo Mercantil –lo que entendemos se refiere a que han sido especializados en virtud del actual art. 98.2 LOPJ– se especializará una Sección de la Audiencia Provincial para resolver los recursos que en estos se planteen. Así, puntualiza que en fun-

17. ARRIBAS HERNÁNDEZ, A. «La especialización judicial en materia mercantil», en *Cuarto seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América Latina*, p. 4. Disponible en: http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_05/Modulos/Mod7Asp_03.pdf [consulta: 10 noviembre 2022].

ción del número de asuntos a resolver dicha Sección podrá tener carácter exclusivo o bien exclusivo pero no excluyente.

Como se venía exigiendo con anterioridad, *ex art. 82 bis. 4 LOPJ*, estos acuerdos del CGPJ para la especialización de las Secciones de las Audiencias Provinciales deberán ser objeto de publicación en el BOE y producirán efectos desde el inicio del año siguiente a aquel en que se adopten. No obstante, por razones de urgencia razonadas se podrá acordar su entrada en vigor con anterioridad a esa fecha.

En nuestra opinión, la inclusión de este nuevo precepto es conveniente, pues favorece la coherencia sistemática de la norma y extiende los beneficios de la especialización no solo a la primera instancia sino también a la segunda, como se venía realizando. Así, se impide que en caso de recurso se *«desaproveche»* el esfuerzo de especialización realizado en primera instancia, evitando que se alcance un resultado final de menor calidad, teniendo en cuenta la complejidad técnica de este ámbito.

3. NOVEDOSA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE AGOTEN LA VÍA ADMINISTRATIVA DICTADAS POR LA OEPM

Con la finalidad de unificar los criterios jurisprudenciales y favorecer la seguridad jurídica, la LO 7/2022 introduce un cambio sustancial al respecto del tratamiento de los recursos que ponen fin a la vía administrativa en materia de propiedad industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A fin de dar cumplimiento a este propósito se modifica el art. 74.1.i) LOPJ para excepcionar la competencia de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los TSJ para conocer de estos recursos y se introduce en el 82.2.3º LOPJ que las Audiencias Provinciales conocerán de los referidos recursos. En este sentido, se incluye una referencia específica en el nuevo art. 82 bis.3 LOPJ, previendo la posible especialización de las Secciones de las Audiencias Provinciales, por parte del CGPJ, oída la Sala de Gobierno del TSJ, a efectos de que asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la OEPM. Debiendo cumplirse los requisitos y condicionantes que la norma establece y que han sido explicados anteriormente.

En coherencia con lo anterior, también, se realizan los correspondientes cambios en la LEC. Particularmente, se modifica el art. 52.1 LEC, que regula la competencia territorial, introduciendo un nuevo ordinal, el ordinal 13º bis del apartado primero del art. 52 LEC, que establece que: *«En los recursos contra aquellas*

resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas serán competentes las Secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados de lo Mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial».

Por tanto, en primer lugar, se prevé el foro del domicilio del demandante —o de su representante autorizado en España—, siempre que se cumpla el requisito de especialización citado. Y, en segundo lugar, se establece que *«También serán competentes, a elección del demandante, las secciones especializadas de la Audiencia Provincial en cuya circunscripción radique la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas»*, esto será, la Audiencia Provincial de Madrid. Ambas opciones se regulan como alternativas y será el demandante quien decidirá a cuál acude. Esta previsión es positiva pues evita que necesariamente se deba acudir a la Audiencia Provincial de Madrid.

Otra cuestión esencial es cuál va a ser el procedimiento a seguir para conocer de estos recursos, para lo que se opta por acudir a los trámites del juicio verbal, regulando unas concretas especialidades. Así, el art. 249.1.4º LEC excluye esta cuestión del ámbito del juicio ordinario y la atribuye al ámbito del juicio verbal. Además, se añade un nuevo apartado tercero en el art. 250 LEC en estos mismos términos.

Estas concretas especialidades respecto del juicio verbal para la tramitación de los recursos contra las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la OEPM se establecen en el nuevo art. 447 bis LEC en un total de 13 ordinales, los cuales se refieren a la legitimación, el plazo para interposición del recurso, la remisión del expediente y su reiteración en caso de incumplimiento por la OEPM, el emplazamiento y personación de los interesados y la OEPM, la entrega del expediente e interposición de pretensiones en la demanda dentro del plazo de veinte días, la posibilidad de realizar alegaciones complementarias en caso de remisión tardía del expediente por parte de la OEPM y los trámites de la contestación de la demanda. Todo lo demás se deberá regir por los trámites del juicio verbal previstos en los arts. 437 a 446 LEC¹⁸.

En estos casos, las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial se regirán por las normas comunes del art. 447 LEC, las cuales serán recurribles en

18. Al respecto *vid.* ESPARZA LEIBAR, I. *«El juicio verbal»*. En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil, Derecho Procesal II*, 2ª ed., 2022, págs. 345-360.

casación para lo que se añade un nuevo apartado cuarto en el art. 477 LEC. Así, conocerán de estos recursos de casación las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ, como Salas de lo Civil, según la modificación introducida en el art. 468 LEC.

Así, el legislador es consciente de las particularidades que tiene esta atribución competencial *sui generis* por lo que se preocupa de establecer un procedimiento que tenga en cuenta estas particularidades, lo que es muy positivo.

Las modificaciones introducidas por medio de los arts. 74.1 y 82.2.3º LOPJ entrarán en vigor a partir del 14 de enero de 2023, de manera que, aunque los cambios de la LEC ya se encuentren vigentes, este nuevo sistema para la articulación de los recursos contra las resoluciones de la OEPM que agoten la vía administrativa no tendrá vigencia hasta la referida fecha.

Esta fecha posterior de vigencia coincide con la entrada en vigor de una de las previsiones establecidas en el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. En concreto, en el apartado segundo de la Disposición Adicional Primera de la LM que entrará en vigor el 14 de enero de 2023, se establece que: «*La competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en la presente Ley corresponderá por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas y por vía de reconvencción a la jurisdicción civil, de acuerdo con lo previsto en los arts. 51, 52 y 54*», lo que supone una novedad muy relevante en el ámbito marcario. Así, los tribunales solo podrán conocer de la nulidad o caducidad de los signos distintivos regulados en la LM, cuando estas se planteen en el seno de procesos judiciales como demanda reconvenccional. Por ejemplo, en procesos sobre infracción de marcas en los que el demandado interponga reconvencción en estos términos. La novedad es de gran calado, pues esta competencia no se contempla respecto de otros derechos de propiedad industrial, de ahí la extensa *vacatio legis* que previó el citado Real Decreto-ley¹⁹.

19. Esta atribución competencial a la OEPM tiene su origen en la transposición del art. 45 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que en su apartado primero establecía que los Estados miembros deberán establecer un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permita solicitar a las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca. Así, la doctrina ha considerado que por medio de esta vía directa ante la OEPM, se ofrece a los interesados una alternativa más económica, rápida y ágil a la vía jurisdiccional. De esta forma, no es necesario incurrir en costes de abogados y procuradores. GARDE LOBO, P.; ALONSO MARTÍN-SONSECA, M. A. «*La incorporación al Derecho español de la nueva estrategia de la Unión Europea en materia de marcas*», en *Revista de Economía Industrial*, nº 414, 2019, págs. 135-141.

4. CAMBIOS RESPECTO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

Respecto de los Juzgados y Tribunales de Marca de la Unión Europea se introducen algunos cambios. En primer lugar, se incorporan actualizaciones como la sustitución de la referencia al Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el actual Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea; así como la sustitución de la denominación de «*Tribunales de Marca Comunitaria*», por «*Tribunales de Marca de la Unión Europea*», y de «*Juzgados de Marca Comunitaria*», por «*Juzgados de Marca de la Unión Europea*».

Además, se introduce a través de la LO 7/2022 una previsión específica sobre la acumulación de acciones en este ámbito, regulando en el nuevo art. 86 quinquies.3 LOPJ que: «*Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión*». Así, en línea con la legislación anterior –que preveía esta acumulación en la Disposición Adicional Primera de la LM– y su aplicación jurisprudencial²⁰, se apuesta por la acumulación en estos casos para garantizar que no se dictan resoluciones contradictorias sobre derechos de marcas idénticas o similares y que

20. Así, por ejemplo, el AAP de Alicante (Sección 8ª), nº 427/2017 (ECLI:ES:APA:2017:427ª), establecía que: «*Y la norma española de aplicación es, como he dicho, la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas (en redacción dada por la disposición final 3 de la Ley 24/2015, de 24 de julio), que, en su número segundo, dispone que “2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la LOPJ, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria”. El legislador no ha hecho sino reconocer expresamente la competencia de los tribunales de marcas UE para conocer de otras acciones, siempre que exista la conexidad suficiente entre pretensiones. De conformidad con este precepto, pues, los Juzgados Españoles de Marcas de la Unión Europea serán competentes (y dicha competencia les corresponderá en exclusiva), en los litigios por infracción de marcas (o solicitudes de marca) de ese tipo, para conocer acumuladamente: 1º De acciones concernientes a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares. La valoración de la identidad o similitud de las marcas habrá de hacer exigirá, por tanto, un análisis particularizado a cada caso concreto. 2º De otras acciones distintas, “cuando exista cualquier otra conexión entre las pretensiones”. Ello significa que, al igual que el caso anterior, no se podrá dar una respuesta generalizada al respecto, sino que habrá de atenderse a las circunstancias concretas de cada caso».*

en todo caso conocen de esta materia en particular –marcas de la Unión Europea– los Tribunales de Marca de la Unión Europea, como especializados en este ámbito. En este sentido, se elimina el tercer apartado de la Disposición Adicional Primera de la LM, que trataba esta cuestión en términos similares²¹, por lo que se evitan duplicidades²².

5. MODIFICACIONES QUE AFECTAN AL DERECHO DE LA COMPETENCIA

En el ámbito del derecho de la competencia se han introducido modificaciones que pretenden actualizar y pulir algunas aristas del tenor literal de la norma, así como acabar con algunos debates que han surgido en este ámbito.

Por lo que se refiere a la actualización legislativa, se hace referencia a los arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues el anterior art. 86 ter.2.f) LOPJ hacía referencia a los arts. 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado. De esta manera, el actual art. 86 bis.2 LOPJ establece que los Juzgados de lo Mercantil serán competentes para conocer de las acciones relativas a la aplicación de los arts. 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

También, el reformado art. 86 bis.2 LOPJ establece que los Juzgados de lo Mercantil tendrán competencia para conocer de las acciones derivadas de los arts. 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia –en adelante, LDC–, las cuales se refieren a las conductas colusorias y al abuso de la posición dominante.

Sin embargo, la novedad más relevante se establece en el mencionado art. 86 bis.2 LOPJ y consiste en que los Juzgados de lo Mercantil conocerán de las pretensiones de resarcimiento del perjuicio ocasionado por la infracción del Derecho de la competencia. Precisamente, en este ámbito se habían planteado muchas dudas al respecto de quién es el órgano jurisdiccional competente para conocer de las demandas sobre daños y perjuicios derivados de conductas con-

21. El suprimido apartado tercero de la Disposición adicional Primera de la Ley de Marcas establecía que: «3. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de marcas de la Unión en aplicación del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas de la Unión y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca de la Unión. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria».

22. En este sentido, las previsiones sobre acumulación anteriormente contenidas en una ley ordinaria, la LM, ahora son dotadas de rango de ley orgánica.

trarias al Derecho de la competencia, si el Juzgado de lo Mercantil o el Juzgado de Primera Instancia. Esta cuestión, además, tiene íntima conexión con la acumulación de acciones, procesos y la reconvención, que se estudia en el siguiente epígrafe.

Recientemente, a raíz del denominado cártel de los camiones, se ha vuelto a suscitar este debate. En particular, el AAP de Madrid (Sección 13ª), nº 97/2019, de 22 de marzo de 2019 (LA LEY 98783/2019), determinó que la competencia en estos casos correspondía a los Juzgados de Primera Instancia y no, a los Juzgados de lo Mercantil, argumentando que las reclamaciones de daños y perjuicios derivados de las conductas *antitrust* se basan en la responsabilidad extracontractual prevista como norma general en el art. 1902 del Código Civil. Al respecto, GASCÓN INCHAUSTI ha criticado esta interpretación justificando las razones por las que debe considerarse que son competentes objetivamente los Juzgados de lo Mercantil, especialmente tras la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia de 2017²³.

Precisamente este debate interpretativo también se ha dado en otras materias mercantiles atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil, como el de los derechos de propiedad industrial o el societario, entre otros²⁴. Así, algunos tribunales optaron por la aplicación de un principio rigorista y restrictivo, que pretende la no expansividad de la atribución de competencia de los asuntos no atribuidos a los

23. Al respecto, *vid.* GASCÓN INCHAUSTI, F. «A vueltas con la competencia objetiva para conocer de las acciones de daños por infracciones en materia de competencia» en *La Ley mercantil*, Nº 60, de 2019 (LA LEY 8985/2019).

24. Respecto de la materia de condiciones generales de la contratación, el AAP de A Coruña (Sección 5ª), nº 10/2012, de 31 de julio de 2012 (ECLI:ES:APC:2012:1106ª), estableció que: «En este orden de cosas, para determinar la competencia, es preciso partir del examen de las acciones que constituyen el objeto del proceso; no basta la mera invocación de una norma relativa a competencia especializada sino que es preciso examinar si esa invocación funda realmente la causa de pedir o tiene una función accesorio. Tras el examen del suplico de la demanda, así como del encabezamiento, que ayuda a interpretar cuál ha sido la efectiva voluntad de la parte, no evidencia que las acciones ejercitadas puedan considerarse referidas al art. 86 ter 2 d) LOPJ porque ni son acciones sobre condiciones generales de la contratación ni su fundamento reside en la normativa legal introducida por la Ley 7/1998. La pretensión de la parte actora se fundamenta en el Código Civil, concretamente en sus arts. 1088, 1091, 1100, 1101 y conexos así como en los arts. 1254 y concordantes, 1256 y art. 6.3 del Código Civil, en los arts. 1261 y 1269 del Código Civil, en la esencialidad del error (art. 1266 CC) y en los artículos 1302 y 1303 del Código Civil, por lo que la competencia objetiva para el conocimiento de la demanda corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, puesto que el pleito no comprende un objeto con cabida en la competencia exclusiva y excluyente de los juzgados de lo mercantil incluida en el listado del artículo 86 ter, apartado dos, de la LOPJ, en su letra d), toda vez que las acciones ejercitadas no son ninguna de las previstas en los artículos 9 y 12 de la Ley 7/98 de 3 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación, es decir, no se solicita en la demanda declaración judicial de nulidad de una cláusula o condición general que determine bien su no incorporación al contrato bien la nulidad de la totalidad o parte del mismo, siendo claro que en el presente caso nos encontramos ante una materia claramente civil, atribuida al conocimiento de los Juzgados de Primera Instancia».

Juzgados de lo Mercantil²⁵. Por ejemplo, en el ámbito de la propiedad industrial, la SAP de Córdoba, de 21 de mayo de 2018 (TOL6.828.878) se estableció que:

«la acción que se ejercita tiene por objeto meramente la resolución de tal contrato entre partes por posible incumplimiento de obligaciones recíprocas, y sus consecuencias, lo que, en realidad, es ajeno a la normativa sobre propiedad industrial y en concreto a la especial protección sobre la variedad vegetal de autos, no ejercitándose voluntariamente acción alguna de tal normativa sectorial que le es propia, pues lo que en definitiva comprende y funda la especialidad de su conocimiento judicial ad hoc (Juzgado Mercantil), es la propia de la materia en sí sobre la que verse la contienda, haciéndola, en términos también literales de la norma, «relativa» y «especial» o especializado, y no «general» o «común» propia de la jurisdicción ordinaria civil, como era el caso. Siendo de tal generalidad y fundada la pretensión actora en el mero derecho común de obligaciones, ha de concluirse que la misma no está comprendida dentro de la materia atribuida a los Juzgados de lo Mercantil en el artículo 86 ter 2 a) LOPJ, correspondiendo por ello su conocimiento a los Juzgados de Primera Instancia».

Por el contrario, también en el ámbito de la propiedad industrial, encontramos otra corriente jurisprudencial que se pone de relieve en el AAP de Valencia (Sección 9ª), nº 69/2021, de 10 mayo (AC 2021\1229)²⁶, en el que se manifiesta que no es necesario que las acciones se fundamenten en una normativa especial de propiedad industrial para que el Juzgado de lo Mercantil resulte competente objetivamente, sino que es suficiente con que la reclamación tenga origen en las materias competencia de este.

Pues bien, la modificación del art. 86 LOPJ viene a solucionar este debate. Por un lado, y de forma explícita, el apartado segundo establece que serán competentes los Juzgados de lo Mercantil para conocer de las pretensiones de resarcimiento del perjuicio ocasionado por la infracción del Derecho de la competencia. Por tanto, las dudas en este punto quedan aclaradas. Y ello, en línea con la reciente reforma de la Disposición Adicional Primera de la LDC, operada por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que estableció que: *«De acuerdo con lo dispuesto en el art. 86 ter 2. letra f de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respecto de los*

25. QUESADA LÓPEZ, P. M. «Cuestiones controvertidas sobre la competencia objetiva entre los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de lo Mercantil» en RJC, Nº 2-2017, 2017, págs. 301-334.

26. Entre otros muchos dictados por la AP de Valencia, como los Autos de 9 de diciembre de 2020 (JUR 2021, 82069), de 1 de diciembre de 2020 o de 23 de octubre de 2020 (JUR 2020, 340897), nº 91/2020, de 12 de mayo (JUR 2020, 339135), nº 134/2020, de 29 de junio (AC 2020, 1537) y nº 152/2020, de 28 de julio (JUR 2020, 347630).

procedimientos de aplicación de los artículos 1 y 2 de esta ley y de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea»²⁷.

Además, la nueva redacción de la LOPJ sustituye la referencia a «*Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad [...]*», que se hacía en el anterior art. 86 ter.2.a) LOPJ, por la de «*cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e industrial; competencia desleal y publicidad [...]*». En consecuencia, esta referencia mucho más genérica también permite que se abandone la corriente interpretativa que se decantaba a favor de considerar competentes a los Juzgados de Primera Instancia en estos casos.

En definitiva, el texto legislativo actual parece cerrar definitivamente este debate, lo que debe acabar con las discrepancias interpretativas existentes hasta la fecha.

Por último, conviene puntualizar que, según lo ya explicado, será posible la especialización de los Juzgados de lo Mercantil y de las Secciones de la Audiencia Provincial en esta materia si se cumplen los requisitos legales anteriormente tratados.

6. LA ACUMULACIÓN DE ACCIONES, DE AUTOS Y RECONVENCIÓN

La acumulación de acciones, de autos o la reconvencción han sido cuestiones problemáticas en este ámbito desde que crearon los Juzgados de lo Mercantil por medio de la LO 8/2003. Así, hubiera sido deseable que desde aquel momento se hubiera establecido un *forum conexitatis* que solventara los problemas de heterogeneidad competencial que pueden darse en los casos de conexión de pretensiones, procesos o reconvencción²⁸.

Durante todos estos años han proliferado diversas corrientes interpretativas al respecto. PICÓ Y JUNOY ya en 2007 estudiaba esta cuestión respecto a la

27. De hecho la doctrina ha considerado que con esa nueva redacción de la LDC ya se había puesto fin a dicha controversia. FONTESTAD PORTALÉS, L. «*La insuficiente reforma de la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil*» en RGDP, Nº 57, 2022, p. 5.

28. Al respecto se ha pronunciado la doctrina, por ejemplo, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO afirmaba que «*Habría sido sencillo atribuir fuerza atrayente a dicha competencia, permitiendo que los Juzgados de lo Mercantil conocieran también en su caso de las demás acciones acumuladas a las comprendidas en las materias expresamente contempladas como contenido de su competencia objetiva. Esto habría sido lo razonable. Otra opción podría haber ido justamente la contraria, atribuyendo fuerza atrayente a la competencia de los Juzgados de Primera Instancia. Pero lo que carece de sentido es la opción finalmente asumida por el legislador: la de no prever nada al respecto, impidiendo de esta forma que dicha acumulación de acciones pueda producirse; perjudicando, por consiguiente, el funcionamiento de la administración de nuestra justicia*» BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. «*Juzgados de lo Mercantil*» en *Aranzadi civil: revista quincenal*, Nº 3, 2005, págs. 2149-2152.

posibilidad de acumular la acción mercantil a otra de tipo civil, como sería la acción de responsabilidad contra el administrador social y la de reclamación contractual contra una sociedad por incumplimiento contractual. Ante este interrogante se dieron tres posturas jurisprudenciales. La primera, que negaba la posibilidad de acumulación; la segunda, que la permitía y asignaba la competencia a los Juzgados de Primera Instancia, y, la tercera, que la permitía y atribuía la competencia a los Juzgados de lo Mercantil²⁹. Además estas divergencias se dieron respecto de las diversas materias mercantiles asignadas a los Juzgados de lo Mercantil³⁰.

Por su parte, el Tribunal Supremo se pronunció sobre la acumulación de la acción de reclamación de cantidades adeudadas por la sociedad –cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Primera Instancia– y la de responsabilidad social dirigida contra el administrador –que es competencia de los Juzgados de lo Mercantil–, admitiendo la acumulación en aquellos casos en que las acciones se interpusieran en los Juzgados de lo Mercantil³¹.

Ante estas divergencias, han sido muchas las voces que han instado una reforma legislativa que paliara este déficit legal y que evitara la duplicidad de procesos, a favor de la economía procesal y la seguridad jurídica, reduciendo el riesgo de obtener resoluciones contradictorias³².

29. PICÓ Y JUNOY, J. «El problema de la acumulación de acciones ante los Juzgados de lo Mercantil» en *Justicia: revista de derecho procesal*, Nº 3-7, 2007, págs. 119-121.

30. Por ejemplo, en el ámbito societario, SAP de Alicante (Sección 8ª), nº 255/2008, de 3 de julio (ECLI:ES:APA:2008:2572) determinó que: «Se califique como principal o como acumulada la acción de reclamación de cantidad dirigida contra el deudor, sociedad de responsabilidad limitada, el Juzgado de lo Mercantil no tiene competencia por razón de la materia para entender de ella. El art. 86 ter de la LOPJ es el que establece las competencias del Juzgado de lo Mercantil. En ninguno de los números de este precepto encuentra cabida la reclamación de cantidad dirigida contra el deudor societario. En ninguno. No se trata, en modo alguno, como ya se ha dicho, de una acción basada o fundada en la ley reguladora de las sociedades de responsabilidad limitada: se trata de una acción basada en el Código Civil, consecuencia de la actuación de esa sociedad en el mundo jurídico privado. La consecuencia de lo dicho es clara: faltando la competencia por razón de la materia para conocer de una de las dos acciones acumuladas, esa acumulación no es posible. El Juzgado de lo Mercantil no puede conocer; por tanto, de las dos acciones acumuladas, sino tan sólo de aquella para la que, objetivamente, tiene competencia, que es la dirigida contra el administrador de la sociedad”».

31. STS (Sala de lo Civil) nº 539/2012, de 10 de septiembre (ECLI:ES:TS:2012:7528), y STS (Sala de lo Civil) nº 315/2013, de 23 de mayo, (ECLI:ES:TS:2013:2742).

32. Entre otros, GARCÍA-VILLARRUBIA afirmaba que: «Bastaría con una sencilla disposición que, en atención al principio de especialidad, atribuyese competencia a los Juzgados mercantiles para conocer de todos los asuntos con materias conexas». GARCÍA-VILLARRUBIA, M. «Un año de juzgados mercantiles», *Cinco Días*, 2005, disponible en: <https://www.uria.com/es/publicaciones/2615-un-ano-de-juzgados-mercantiles> [consulta: 10 noviembre 2022]. También, CANDELARIO MACÍAS, M. I.; RODRÍGUEZ GRILLO, L. E. «¿Tienen posibilidad los Juzgados de lo Mercantil de conocer a fondo los asuntos en materia de propiedad industrial?» en *Cuadernos de derecho y comercio*, Nº 52, 2009, págs. 63-91.

Tras todos estos años en que se ha perpetuado esta nada deseable situación³³, por fin, el legislador ha venido a dar solución a esta cuestión. La opción que se adopta es la de primar el principio de especialidad, estableciendo un *forum connexitatis* a favor de los Juzgados de lo Mercantil en aquellos casos de acumulación de acciones, procesos y reconvención, de modo que en determinados casos puedan conocer de cuestiones ajenas a su competencia.

En concreto, al art. 73.1 LEC, que regula la admisibilidad por motivos procesales de la acumulación de acciones y que prevé la homogeneidad competencial en su ordinal primero³⁴, se añaden dos nuevos párrafos en los siguientes términos:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se acumulen inicialmente varias acciones conexas cuyo conocimiento se atribuya a tribunales con diferente competencia objetiva, corresponderá conocer de todas ellas a los Juzgados de lo Mercantil si éstos resultaren competentes para conocer de la principal y las demás fueren conexas o prejudiciales a ella. En caso de que no se diera tal conexión o prejudicialidad, se procederá conforme a lo establecido en el apartado 3.

Cuando la acción principal deba ser conocida por los Juzgados de Primera Instancia, no se permitirá la acumulación inicial de cualesquiera otras que no sean de su competencia objetiva, de conformidad con lo previsto en el párrafo primero de este número».

66

Por tanto, se prevé una excepción a la regla general para la admisibilidad por motivos procesales de la acumulación de acciones, permitiendo el conocimiento de todas las acciones por parte de los Juzgados de lo Mercantil siempre que estos sean competentes para conocer de la acción principal y el resto sean conexas o bien prejudiciales. Si no se cumplieran estos requisitos, se procedería según las previsiones del art. 73.3 LEC para los supuestos de acumulación indebida de acciones.

Por el contrario, si la acción principal es competencia de los Juzgados de Primera Instancia, estos no podrán conocer de otras acciones que no sean de su

33. De hecho, esta cuestión se destaca en la memoria del análisis de impacto normativo del Ministerio de Justicia de 4 de agosto de 2021 en la que se reconocía expresamente que: «Esto ha supuesto que durante casi quince años haya existido una situación de confusión legislativa en orden a admitir o no la acumulación de acciones, de autos o la reconvención cuando alguna de las acciones no era competencia del tribunal que originariamente iba a conocer o estaba conociendo del asunto». Disponible en: <https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/MAIN%20APLO%20Reforma%20LOPJ%20Insolvencia%20Tramitación.pdf> [consulta: 10 noviembre 2022].

34. El Art. 73.1.1º LEC establece que: «1. Para que sea admisible la acumulación de acciones será preciso: 1.º Que el Tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas. Sin embargo, a la acción que haya de sustanciarse en juicio ordinario podrá acumularse la acción que, por sí sola, se habría de ventilar; por razón de su cuantía, en juicio verbal».

competencia objetiva, es decir, no podrán conocer de aquellos que son competencia de los Juzgados de lo Mercantil.

También, respecto a la acumulación de procesos, en pro de este principio competencial expansivo de los Juzgados de lo Mercantil, se adiciona un nuevo párrafo segundo al art. 77.2 LEC. En particular, el originario primer párrafo del art. 77.2 LEC no permite la acumulación cuando los procesos estén pendientes ante distintos tribunales y el tribunal del proceso más antiguo carezca de competencia objetiva por razón de la materia o la cuantía para conocer del proceso o procesos que se pretenden acumular. Así, como excepción a lo anterior, se añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción: *«No obstante lo anterior, podrá instarse la acumulación de procesos ante el Juzgado de lo Mercantil, aunque no esté conociendo del proceso más antiguo y alguno de ellos se esté tramitando ante un Juzgado de Primera Instancia, siempre que se cumplan los demás requisitos mencionados en los artículos 76 y 78»*.

En este sentido, en todos los demás aspectos, la acumulación de procesos se regirá por las normas generales de la LEC (arts. 74 y ss. LEC)³⁵.

Con esta modificación se pretende evitar que se dicten sentencias contradictorias, pues si los procesos se tramitan separadamente se pueden alcanzar resultados dispares. Este riesgo de obtener resoluciones incongruentes no se puede considerar eliminado ni siquiera en el caso del *«Tribunal de Primera Instancia en los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona»*^{36, 37}. En virtud de este Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil –cuya denominación se le concede a los a meros efectos organizativos, sin transcendencia jurídica–, los jueces trabajan de forma colegiada como si pertenecieran a un mismo tribunal de Primera Instancia, pero sin que se vea perjudicada su independencia³⁸, por lo que en estos casos también se pueden dictar resoluciones contrapuestas. Por tanto, la modificación legislativa es oportuna y conveniente.

35. Al respecto vid. ESPARZA LEIBAR, I. *«El objeto del proceso de declaración»*. En AA.VV. (Gómez Colomer, J. L.; Barona Vilar, S., coords.) *Proceso Civil, Derecho Procesal II*, 2ª ed., 2022, págs. 143-145.

36. MASSAGUER FUENTES, J. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, 2ª ed., Cizur Menor: Civitas Thomson Reuters, 2020, págs. 305-306.

37. A tenor del Protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, que se aprobó por medio del Acuerdo de 15 de julio de 2014 la Comisión Permanente del CGPJ, el cual fue revisado y nuevamente aprobado por el Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016. Lo anterior se enmarca en un proyecto piloto de creación de un *«Tribunal de primera instancia en los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona»*.

38. Al contrario los jueces discuten el caso de forma colegiada, pero el juez el titular del Juzgado de lo Mercantil competente para conocer del asunto no está sometido al criterio de la mayoría y puede separarse libremente de la opinión del resto de jueces, comprometiéndose a dejar constancia en la resolución de la opinión mayoritaria y justificar su discrepancia. RÍOS LÓPEZ, Y.; MOLINA LÓPEZ, F.; MERINO REBOLLO, A. *«Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona»* en *Los lunes de patentes*, 2016. Disponible en: http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/doc_dilluns_CP/Yolanda-Rios_Alfonso-Merino_Florencio-Molina_Seccion_Patentes_Bcn_TPI-Mercantil_LP2016-03-14.pdf [consulta: 10 noviembre 2022].

Por lo que respecta a los supuestos de reconvencción, se añaden tres nuevos párrafos al art. 406.2 LEC que regula a inadmisibilidad de la reconvencción, con la siguiente redacción:

«De igual modo, si se estuviera tramitando un proceso ante un Juzgado de Primera Instancia y se planteara mediante reconvencción una acción conexas a la principal que fuera competencia de los Juzgados de lo Mercantil, previa audiencia del actor y demás partes personadas por un plazo de cinco días, el Juzgado de Primera Instancia deberá inhibirse del conocimiento del asunto, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al Juez de lo Mercantil que resulte competente.

Se procederá de la misma manera cuando el demandado alegare la nulidad a que se refiere el apartado 2 del artículo 408 y ésta se fundare en una materia competencia de los Juzgados de lo Mercantil.

El auto que inadmita la reconvencción por falta de competencia objetiva para conocer de la acción reconvenccional podrá ser recurrido en apelación, suspendiéndose la tramitación del procedimiento principal hasta que dicho recurso sea resuelto».

De esta forma, se apuesta por que los Juzgados de lo Mercantil conozcan del proceso iniciado ante el Juzgado de Primera Instancia en que se interponga reconvencción con una acción conexas a la principal competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Así, y tras dar audiencia a las partes, el Juzgado de Primera Instancia deberá inhibirse del conocimiento del asunto, pues se regula como opción taxativa para este, debiendo remitir los autos al Juzgado de lo Mercantil competente.

Lo mismo se establece para los casos en que el demandado, *ex art.* 408.2 LEC, adujere en su defensa hechos determinantes de la nulidad absoluta del negocio en que se funda la pretensión del actor y en la demanda se hubiera dado por supuesta la validez de este, cuando esta nulidad se fundamente en una materia competencia de los Juzgados de lo Mercantil.

Además, se regula la posibilidad de interponer recurso de apelación contra el Auto que inadmita la reconvencción por falta de competencia objetiva, previéndose la suspensión de la tramitación del procedimiento principal en tanto en cuanto no se resuelva el recurso de apelación interpuesto.

Por último, como se ha mencionado anteriormente respecto de los Juzgados de Marca de la Unión Europea, el nuevo art. 86 *quinquies* LOPJ, en su apartado tercero, apuesta por la acumulación de acciones a favor del Juzgado de Marcas de la Unión Europea, siempre que se cumplan los requisitos fijados, evitando la multiplicación de procesos y la obtención de procesos contradictorios.

7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En términos generales los cambios previstos en la LO 7/2022 se vislumbran favorables. Lo más problemático y cuestionable, en nuestra opinión, son las previsiones estipuladas sobre la especialización de los Juzgados de lo Mercantil y que pueden traducirse en un paso atrás en el camino ya andado.

En este sentido, con la finalidad de que pueda mantenerse el actual sistema de especialización de los Juzgados de lo Mercantil en el ámbito de la propiedad industrial, proponemos que se incluya una salvedad en el art. 98.2 LOPJ, refiriendo «*salvo lo previsto en las leyes especiales*». De esta forma, se podría mantener sin dudas la vigencia y aplicación del art. 118.2 LP. En todo caso, entendemos que los Acuerdos de especialización aprobados por el CGPJ los últimos años, al amparo del art. 118.2 LP, no deberían considerarse automáticamente cesados, pues para ello sería necesario que se aprobaran otros nuevos que los sustituyan expresamente. Así, este es el punto más rechazable de la reforma, en la medida en que puede suponer que solo queden especializados los Juzgados de lo Mercantil de Madrid y Barcelona.

Por otro lado, en relación con la absolutamente novedosa atribución competencial a las Audiencias Provinciales para el conocimiento de los recursos que pongan fin a la vía administrativa en materia de propiedad industrial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la valoración que *a priori* puede realizarse es positiva, pues el legislador se ha preocupado de establecer un procedimiento que tenga en cuenta las particularidades de estos recursos y su aplicación garantizará que quienes conocen de los recursos sean especialistas en ese ámbito, en aras de una mayor seguridad jurídica.

Asimismo, la referencia explícita que se contiene en el art. 86 bis.2 LOPJ a las pretensiones de resarcimiento del perjuicio ocasionado por la infracción del Derecho de la competencia aclara el debate sobre su atribución competencial, asignándose sin ningún género de dudas a los Juzgados de lo Mercantil. Esta especificación es muy oportuna y creemos resultará muy fructífera, pues entendemos que cierra definitivamente el debate existente.

Por último, las previsiones que se establecen sobre la acumulación de acciones, de procesos y reconvención serán de gran utilidad práctica y permitirán acabar con muchos de los problemas que se han dado en la práctica y la inseguridad jurídica que hasta el momento ha existido al respecto.

En definitiva, la reforma nos ofrece *una de cal y una de arena*, por lo que entendemos es necesario que se reconsideren particularmente las cuestiones sobre la especialización, así como que se continúe avanzando respecto de aquellos cambios que se han calificado como positivos sobre el papel, teniendo en cuenta que su verdadera oportunidad únicamente podrá corroborarse tras su efectiva aplicación.

II. PROPIEDAD INDUSTRIAL

ACCIÓN RECONVENCIONAL DE NULIDAD DE UNA MARCA. SENTENCIA TJUE DE 13 DE OCTUBRE DE 2022 ASUNTO C-256/21

Fecha de recepción: 21 noviembre 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
1 diciembre 2022.

MERCEDES CORBAL SAN ADRIÁN
ASOCIADA SENIOR EN GÓMEZ-ACEBO
& POMBO ABOGADOS.

RESUMEN

El presente artículo recoge las principales conclusiones de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 13 de octubre de 2022, dictada en el Asunto C-256/21 en el procedimiento entre KP y TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, en la que, en respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich) en relación con un litigio de infracción de una marca de la Unión Europea y una reconvención por nulidad de esta marca, el TJUE ha determinado que un tribunal de marcas de la Unión Europea, que conozca de una acción por violación de marca basada en una marca de la Unión cuya validez se impugne mediante una demanda de reconvención por nulidad, sigue siendo competente para pronunciarse sobre la validez de dicha marca, a pesar de que se desista de la acción principal.

71

PALABRAS CLAVE

TJUE; marca de la Unión Europea; perpetuatio fori; desistimiento; reconvención.

ABSTRACT

This article presents the main conclusions of the recent Judgment of the Court (“ECJ”) of 13 October 2022, issued in the Case C-256/21 in the proceedings between KP v TV, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, where, in response to a request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht München (Higher Regional Court, Munich, Germany) concerning an action for infringement of an European Union word mark and a counterclaim for a declaration of invalidity of that mark, the ECJ has stated that an European Union trade mark court hearing an action for infringement based on an European Union trade mark the validity of which is

challenged by means of a counterclaim for a declaration of invalidity still has jurisdiction to rule on the validity of that mark, in spite of the withdrawal of the main action.

KEYWORDS

ECJ; European Union trade mark; perpetuatio fori; withdrawal; counterclaim.

1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO

El Asunto proviene de una cuestión prejudicial, planteada por el *Oberlandesgericht München* (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich), sobre la interpretación de los artículos 124, letras a) y d), y 128 del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”). La petición se presentó en el contexto de un litigio entre, por un lado, KP y, por otro, TV y el *Gemeinde Bodman-Ludwigshafen* (Municipio de *Bodman-Ludwigshafen*), relativo a una acción por violación de una marca denominativa de la Unión Europea y una demanda de reconvención por nulidad de dicha marca.

KP es titular de la marca denominativa de la Unión Europea APFELZÜGLE, que reivindica servicios en las clases 35, 41 y 43 de la Clasificación de Niza. En concreto, la marca se encuentra concedida para los siguientes servicios:

- 35: Agrupación de productos del ámbito de los alimentos y productos estimulantes, en particular explotación de una tienda de productos agrícolas con distribución regional de alimentos o bebidas de fabricación artesanal.
- 41: Servicios de entretenimiento; actividades culturales; organización y realización de eventos de información para la agricultura.
- 43: servicios de suministro de comidas y bebidas, alojamiento temporal; Servicios de un restaurante; catering para el suministro de comidas y bebidas.

En el año 2018, la operadora de explotaciones frutícolas TV y el Municipio de *Bodman-Ludwigshafen* publicitaron en sus cuentas de *Facebook* una actividad de recogida y degustación de manzanas recién cosechadas en el marco de un viaje en «*apfelzüge*». Conviene señalar que la Sentencia clarifica que es pacífico entre las partes que el término «*apfelzüge*» designa un convoy destinado a la cosecha de la manzana, compuesto por varios remolques tirados por un tractor.

En la consideración de que tal uso del signo suponía una violación de su marca de la Unión, KP interpuso ante el *Landgericht München* (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania) una demanda en ejercicio de acciones de violación de marca, en la que solicitaba que se prohibiera a las demandadas

el uso del término «*Apfelzügle*» en relación con los servicios protegidos por su marca de la Unión. Frente a esta demanda, TV y el Municipio de *Bodman-Ludwigshafen* contestaron y presentaron sendas demandas reconvencionales de nulidad absoluta de la marca APFELZÜGLE por aplicación de las prohibiciones de los apartados b), c) y d) del artículo 7.1 RMUE, esto es, por carecer de carácter distintivo, ser descriptiva de los servicios protegidos por la misma y por consistir en un término que se ha convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Y es que, aunque hemos señalado que ambas partes admiten que «*apfelzügle*» define el equipo para la recolección de manzanas tirados por un tractor, lo discutido en el pleito es si este término es conocido por el público destinatario como tal o si su significado le resulta evidente.

La estimación de una demanda reconvencional de nulidad de marca de la Unión provoca los mismos efectos en la marca de la Unión que la declaración de nulidad por la propia Oficina cuando se ha presentado ante ella una acción directa. De conformidad con el artículo 62, apartado 2, del RMUE, se considerará que la marca de la Unión careció de los efectos especificados en el RMUE desde el principio. Y dado su carácter unitario, las resoluciones en las que se declara la nulidad de la marca por estimación de una demanda reconvencional despliegan sus efectos *erga omnes*. Consecuentemente, la estimación de la reconvención no sólo supondrá que el Tribunal no va a entrar siquiera a analizar el objeto de la demanda principal sino que el titular de la marca anulada habrá perdido todos sus derechos sobre la misma, como si la marca nunca hubiere sido válida (a salvo de las especificaciones contenidas en el Reglamento).

Probablemente «*al verle las orejas al lobo*» y ante el temor de perder sus derechos marcarios, KP desistió de su demanda en la vista celebrada ante el *Landgericht München*. Sin embargo, tanto TV como el Municipio de *Bodman-Ludwigshafen* mantuvieron sus demandas reconvencionales, que fueron admitidas y parcialmente estimadas mediante sentencia de 10 de marzo de 2020, por la que se declaró la nulidad parcial de la marca impugnada respecto a los servicios comprendidos en la clase 41, esto es, en relación con «*servicios de entretenimiento; actividades culturales; organización y realización de eventos de información para la agricultura*».

El Municipio de *Bodman-Ludwigshafen* interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el *Oberlandesgericht München* (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich), solicitando la estimación de la demanda reconvencional también en relación con el resto de los servicios en las clases 35 y 43 de la Clasificación de Niza. Albergando dudas sobre la admisibilidad de las demandas reconvencionales tras el desistimiento de la demanda principal, el

Oberlandesgericht München decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse los artículos 124, letra d), y 128 del Reglamento 2017/1001 en el sentido de que el tribunal de marcas de la Unión sigue siendo competente para resolver acerca de la nulidad de una marca de la Unión, invocada mediante una demanda de reconvencción con arreglo al artículo 128 del Reglamento 2017/1001, después de que haya sido válidamente retirada la acción por violación de dicha marca, con arreglo al artículo 124, letra a)?».

2. ¿POR QUÉ ES ÉSTA UNA CUESTIÓN PROBLEMÁTICA?

La cuestión planteada contiene dos puntos que fueron objeto del análisis posterior por parte del Abogado General sr. Giovanni Pitruzzella en sus Conclusiones presentadas el 5 de mayo de 2022:

- (i) En primer lugar, la autonomía o dependencia de una acción reconvenccional en relación con la demanda principal de la que procede, así como si dicha dependencia debe analizarse a la luz del RMUE o de la normativa procesal de cada país. Esto es, de conformidad con la regulación aplicable, ¿debe subsistir la tramitación de una acción reconvenccional si la demanda principal contra la que ha sido ejercitada ha dejado de existir?
- (ii) Aclarada la anterior cuestión, y teniendo en cuenta que el RMUE, únicamente otorga competencia a los tribunales de marcas de la Unión para conocer de las nulidades de las marcas de la Unión por vía reconvenccional y nunca por acción directa [correspondiendo de manera exclusiva en este último caso a la a la Oficina Europea de Propiedad Intelectual («EUIPO»)], la duda es: ¿mantiene la competencia el tribunal de marcas de la Unión para conocer de una acción reconvenccional de nulidad que, en la práctica, ya no va a ser tratada como una reconvencción sino como una acción única / principal?

3. PRIMERA CUESTIÓN: ¿DEPENDE LA ACCIÓN RECONVENCCIONAL DE LA SUBSISTENCIA DE LA ACCIÓN PRINCIPAL?

Con carácter previo a conocer si la competencia del tribunal de marcas para conocer de la demanda de reconvencción por nulidad es independiente del resultado de la acción por violación, conviene decidir bajo qué normativa debe analizarse esta cuestión.

El RMUE establece un sistema especial de competencia para conocer de las acciones de nulidad de las marcas de la Unión Europea. Por un lado, las acciones directas para atacar la validez de una marca de la Unión se interpondrán ante la EUIPO, mientras que los tribunales de marcas de la Unión conocerán de estas acciones cuando se interpongan por medio de una reconvención en una acción por violación de una marca de la Unión. El Reglamento contiene varias normas relativas a aspectos procesales de la reconvención por nulidad y/o caducidad de una marca de la Unión, entre ellas distintas reglas en materia de conexión de causas. También contiene normas especiales como la contenida en el apartado séptimo del artículo 128 RMUE, por el que se faculta al tribunal de marcas de la Unión a no entrar a conocer de una acción reconvencional de nulidad e instar al demandado reconviniendo a ejercitar esa misma acción directamente ante la Oficina. A esta norma volveremos más adelante. Sin embargo, no contiene ninguna disposición específica que regule exactamente qué ocurre con una acción reconvencional tras el desistimiento por el demandante de una acción principal.

De las disposiciones contenidas en el Reglamento, la Comisión Europea, en sus observaciones ante el TJUE, extrae que la demanda de reconvención por nulidad tiene un carácter meramente accesorio respecto de la acción principal por violación de marca. Consecuentemente, descarta que el tribunal nacional conserve la facultad de pronunciarse sobre la demanda reconvencional de nulidad de la marca de la Unión después de que se haya desistido válidamente de la acción principal por violación de marca. A su juicio, y dado su carácter accesorio, se trata de un medio de defensa del demandado que solo puede ejercerse en el marco de una acción por violación de marca, que depende necesariamente de la existencia de esta última y que, por tanto, no puede ser considerado de forma autónoma.

Por el contrario, el Municipio de *Boldman-Ludwigshafen* sostiene en sus observaciones escritas, que a falta de disposiciones específicas en el Reglamento que regulen el asunto examinado, debe aplicarse el Código de Enjuiciamiento Civil alemán. Ello de conformidad con el Artículo 129 RMUE que dispone lo siguiente:

«Derecho aplicable

1. Los tribunales de marcas de la Unión Europea aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento.

2. Respecto de todas las cuestiones en materia de marcas no reguladas por el presente Reglamento, los tribunales de marcas de la Unión correspondientes podrán aplicar el Derecho nacional vigente.

3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas de la Unión Europea aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal».

De acuerdo con el Código de Enjuiciamiento Civil alemán, la competencia del tribunal que conoce del asunto no se verá afectada por cambios en las circunstancias que la fundamentaron. Ello lleva al Municipio de *Boldman-Ludwigshafen* a sostener que, de conformidad con el principio de *perpetuatio fori*, el tribunal de marcas de la Unión sigue siendo competente para resolver acerca de la nulidad de una marca de la Unión tras la retirada de la acción por violación de dicha marca.

Nos detenemos ahora para determinar cuál sería la respuesta a esta cuestión si la estudiáramos a la luz de la regulación procesal española. Si bien nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene una disposición expresa que regule esta cuestión –de forma distinta por ejemplo al Código General del Proceso colombiano que señala que «[e]l desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvencción, que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuere su cuantía»), no existe duda alguna de que pese a que el actor desista de la demanda principal, la acción reconvenccional deberá continuar su tramitación como si de un proceso independiente se tratara; a diferencia, como es lógico, de si la defensa se alegara como excepción.

Ello se desprende de la propia definición de la acción reconvenccional que se recoge en la obra BROCÁ-MAJADA-CORBAL. Práctica procesal civil, Comentarios a los Arts. 281 a 409 - TOMO V, Ed. Bosch:

76

«La reconvencción consiste en una acción autónoma que el demandado ejercita en un proceso pendiente, al tiempo de contestar a la demanda, contra el demandante, y eventualmente contra sujetos no demandantes (tercero y/o codeemandados), dando lugar a una ampliación objetiva del proceso, en el que se tramitarán simultáneamente ambas pretensiones y se resolverán en la misma sentencia que ponga fin al juicio».

Así lo señala expresamente MANUEL RICHARD GONZÁLEZ, en la obra Reconvencción y excepciones reconvenccionales en la LEC 1/2000, Ed. Civitas, 2002, pág. 166:

«Más clara es la inexistente influencia para la sustanciación y resolución de la reconvencción de la renuncia o el desistimiento del actor. En estos supuestos, no obsta a la conexidad de las demandas, que el desistimiento del actor en nada deba influir en la sustanciación de la demanda reconvenccional que es independiente de la demanda originaria. Aunque debemos hacer referencia a las circunstancias en las que se regula el desistimiento en la LEC.

A este respecto, el artículo 20 LEC prevé que el desistimiento podrá ser unilateral por parte del actor antes de que el demandado sea emplazado para contestar la demanda o citado para juicio.

Por tanto, la interposición de la reconvencción presupone el emplazamiento del demandado para contestar la demanda con la consecuencia de que el desistimiento del actor deba ser consentido por el demandado. En ese caso, el artículo 20.3 LEC dispone que si el demandado prestase su conformidad al desistimiento o no se opusiere, en el plazo de diez días, el tribunal dictará auto de sobreseimiento. Ahora bien, el sobreseimiento se producirá respecto a la acción del actor originario, no a la demanda reconvenccional, ya que esta declaración de conformidad o falta de oposición del demandado se limitará a aceptar que el proceso finalice respecto a la demanda originaria, con la consecuencia respecto a las costas (art. 396 LEC). En el supuesto de que el demandado reconviniente pretendiera desistir de su propia acción lo deberá hacer según prevé la Ley con traslado al actor originario del escrito en el que conste esta manifestación del demandado, que podrá ser consentido o no por la adversa».

Ello incluso aunque, como en el caso ante el que nos encontramos, el Tribunal dejase de tener competencia (exclusiva) para conocer del asunto, teniendo en cuenta que, de forma similar a lo previsto en el Código de Enjuiciamiento Civil alemán, el artículo 411 de nuestra LEC sobre la perpetuación de la jurisdicción establece que *«[l]as alteraciones que una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia»*. Volveremos a esta cuestión más adelante.

77

Sea como sea, la anterior discusión resulta estéril teniendo en cuenta que el Abogado General Sr. Giovanni Pitruzzella dispone en sus Conclusiones que el recurso a las calificaciones utilizadas en las legislaciones procesales nacionales debe considerarse excluido y que, de conformidad con una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de *«demanda de reconvencción»* en el sentido del artículo 128 RMUE debe entenderse como un concepto autónomo del Derecho de la Unión e interpretarse de manera uniforme en el territorio de esta. Además, considera el Abogado General que la interpretación del alcance del concepto de demanda de reconvencción en el sentido del Reglamento incide en la definición de los respectivos ámbitos de competencia de la Oficina y de los tribunales de marcas, de manera que resulta adecuado que, en este contexto, este concepto sea objeto de una aplicación objetiva e independiente de los ordenamientos jurídicos nacionales.

Para analizar la cuestión, el Abogado General acude a las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto *Raimund* y a su definición de *«demanda reconvenccional»*, por la que se entiende, en general, una demanda que el demandado en un procedimiento instado frente a él interpone ante el mismo órgano jurisdiccional contra el demandante, con el fin

de obtener una ventaja distinta de la mera desestimación de las pretensiones de su adversario. A partir de esta definición, el Abogado General Pitruzzella realiza una interpretación conjunta de los objetivos (i) de la demanda reconvencional –la economía procesal y la prevención del riesgo de que se dicten sentencias contradictorias–; y de (ii) los de la atribución de la competencia para conocer de estas demandas reconvencionales de nulidad a los tribunales de marca de la Unión –permitir al demandado invocar ante los tribunales un motivo de defensa en cuanto al fondo que se extiende a la impugnación de la validez de la marca y reflejar un propósito de buena administración de la justicia–, extrayendo de ello que, si bien la demanda reconvencional de nulidad de una marca se interpone *«con carácter incidental»* y con una finalidad defensiva:

«45. ...[e]l objetivo de la demanda reconvencional no se limita a ello: puede dar lugar a una pérdida de eficacia del título de propiedad industrial que produce efectos erga omnes y, por tanto, va más allá del procedimiento y de las meras exigencias de defensa del demandado, el cual –como pone perfectamente de manifiesto el presente asunto– conserva el interés en su estimación incluso en el supuesto de desistimiento de la acción por violación de marca».

Por todo ello concluye que *«la demanda de reconvención por nulidad de marca prevista en el artículo 128 del Reglamento 2017/1001 no tiene carácter meramente accesorio respecto de la acción principal por violación de marca, sino que reviste un carácter, si no completamente autónomo, cuando menos híbrido, que le confiere una capacidad de resistencia respecto a las vicisitudes extintivas que afectan a la acción por violación de marca».*

Ello viene a establecer una clara diferencia entre la demanda reconvencional, *«que tiene por objeto una pretensión que se distingue de las pretensiones de la parte demandante y que está dirigida a obtener la condena de esta última, y la simple excepción, que es un medio de defensa, carente de valor autónomo respecto a la acción principal, dirigido únicamente a paralizar esta»* (Sentencia de 13 de julio de 1995, Danværn Production). Es esta una diferencia fundamental, que fue igualmente destacada por CORDÓN MORENO, F. en la publicación *«Una precisión sobre la excepción reconvencional de nulidad absoluta»*¹, 21 de noviembre, 2018, que señaló a este respecto que:

«la reconvención, por el contrario, supone el ejercicio de una verdadera acción del demandado frente al actor, por lo que puede influir en la competencia, el pronunciamiento sobre la misma producirá eficacia de cosa juzgada y el requisito de la congruencia de la sentencia exige que el juez se pronuncie sobre ella en la sentencia; b) el desistimiento del actor impide al juez pronunciarse

1. <https://www.ga-p.com/publicaciones/una-precision-sobre-la-excepcion-reconvencional-de-nulidad-absolute/>

sobre la excepción, pero no sobre la reconvencción, que deberá continuar su tramitación como si de un proceso independiente se tratara».

Todo lo anterior, lleva al Tribunal de Justicia a confirmar que la demanda reconvenccional es una acción autónoma ejercitada con carácter incidental que va más allá de la mera petición de desestimación de la demanda principal y que puede mantenerse también con independencia de las vicisitudes que den lugar a la extinción de dicha demanda.

4. SEGUNDA CUESTIÓN: LA APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE LA *PERPETUATIO FORI*

Recordamos aquí que el motivo principal de discusión viene debido a que el tribunal de marca de la Unión no tiene competencia para conocer de manera directa de una acción de nulidad de una marca de la Unión, estando atribuida dicha competencia de manera exclusiva a la Oficina.

Ello lleva a que un tribunal de marca de la Unión nunca podrá conocer de una acción de nulidad de una MUE ejercitada de manera directa, lo que según *el Oberlandesgericht München* puede llevar a que, extinguida la acción principal de violación, desaparezca su competencia para conocer de la acción. Se trata, en efecto, en esta fase, de comprobar si, una vez extinguida la acción por violación de marca, la competencia para conocer de la demanda reconvenccional debe determinarse sobre la base de la normativa que rige la solicitud principal de nulidad contenida en el artículo 63 del Reglamento 2017/1001, con la consiguiente devolución a la Oficina, o bien si, en virtud de otros principios, subsiste la competencia del tribunal de marcas que conoce del asunto.

Por ello, el Abogado General analiza si este régimen especial de atribución de competencia en materia de validez de marcas de la Unión debe llevar al tribunal a rechazar el análisis de la acción reconvenccional una vez se ha desistido de la acción principal.

No es este un caso absolutamente aislado en la regulación marcaria. Nos podemos encontrar, por ejemplo, ante el caso de un demandante que ejercita de manera acumulada ante un tribunal de marcas de la Unión una demanda por violación de una marca de la Unión y de una marca nacional –pongamos, de una marca española–. El demandado reacciona frente a esta demanda con una acción reconvenccional de nulidad de la marca española, lo que lleva a que el actor desista de la demanda principal. ¿Continúa el tribunal de marcas de Alicante siendo competente para conocer de esta reconvencción teniendo en cuenta que el tribunal competente para conocer de la misma lo hubiere sido el del domicilio del deman-

dado de conformidad con el artículo 118 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes el Juez objetivamente competente del domicilio del demandado?

Otro ejemplo con el que nos encontraremos en un breve periodo de tiempo: A partir del próximo 14 de enero de 2023 la competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en la Ley 17/2001, de Marcas de 7 de diciembre corresponderá por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) y por vía de reconvención a la jurisdicción civil. Por lo tanto, es muy probable que dentro de unos meses nos hallemos ante un caso idéntico al enjuiciado en el Asunto C-256/21, si bien esta vez los organismos competentes no sean el tribunal de marcas de la Unión y la EUIPO sino el Juzgado de lo Mercantil competente para conocer de la violación de la marca española en cuestión y la OEPM.

Sin embargo, ya hemos visto que nuestra LEC contiene en el artículo 411 el principio de perpetuatio jurisdictionis (que incluye la *perpetuatio competentiae* o *fori*) lo que lleva a que, una vez que un tribunal competente conoce de un asunto, en principio mantiene la competencia incluso si el criterio de conexión en el cual se basó su competencia cambia en el curso del procedimiento judicial.

Además, la Ley de Marcas española ha ido más lejos y en la modificación producida por el Real Decreto ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, ha incorporado un Artículo 61 bis de la Ley 17/2001, de Marcas, que además de recoger las mismas normas en materia de conexión de causas que se establecen en el Reglamento, ha ido un paso más allá al incorporar un apartado cuarto que reza del siguiente modo:

«La pendencia o litispendencia, con todos sus efectos procedimentales o procesales, se producirá desde la presentación de la solicitud o demanda, siempre que las mismas sean admitidas».

Sin embargo, ya hemos señalado que no existe ningún artículo similar en el Reglamento, lo que lleva al análisis de la cuestión y a su distinta interpretación por los agentes afectados.

El *Oberlandesgericht München* y la Comisión Europea consideran que la necesidad de devolver la competencia a la Oficina ha de deducirse del carácter excepcional de la competencia del tribunal de marcas, que se infiere a su vez del hecho de que éste, en cuanto tribunal nacional, solo puede anular con carácter excepcional un registro de una marca de la Unión. Estos organismos afirman que *«el Reglamento 2017/1001 muestra su preferencia por el control de la validez por parte de la Oficina»* y que *«[a] su juicio, esta preferencia ha de inferirse del artículo 128, apartado 7, del Reglamento, el cual prevé que, a solicitud del*

titular de la marca, el tribunal de marcas puede hacer que sea la Oficina quien se pronuncie sobre la demanda de nulidad».

Quisiéramos detenernos en el mencionado apartado 7 de este artículo 128 RMUE (ex artículo 96.7 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y 100.7 del Reglamento (CE) No 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria), precepto que permite al tribunal de marcas de la Unión rechazar el conocimiento de una acción de nulidad ejercitada vía reconvencional y “obligar” al demandado a presentarla ante la Oficina. En concreto:

«El tribunal de marcas de la Unión Europea ante el que se presente una demanda de reconvención por caducidad o por nulidad, podrá suspender su fallo a petición del titular de la marca de la Unión y previa audiencia de las demás partes, e invitar al demandado a que presente demanda por caducidad o por nulidad ante la Oficina en un plazo que dicho tribunal le fijará. De no presentarse la demanda en ese plazo, se reanudará el procedimiento; se tendrá por retirada la demanda de reconvención. Se aplicará el artículo 132, apartado 3».

Este precepto en concreto ha sido de los pocos en materia de conexión de causas que no ha sido introducido en la Ley de Marcas española tras la reforma producida por el mencionado Real Decreto ley 23/2018, de 21 de diciembre y resulta indudable su carácter excepcional.

En primer lugar ponemos de manifiesto la imprecisión de este artículo según la versión a la que atendamos – dependiendo de la traducción del Reglamento ante la que nos encontremos, la redacción es sustancialmente distinta: La versión inglesa del Reglamento dispone que *«[t]he EU trade mark court hearing a counterclaim for revocation or for a declaration of invalidity may stay the proceedings»*, esto es, suspenderá el procedimiento; la versión francesa indica que *“Le tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une demande reconvencionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque de l’Union européenne”*, esto es, suspenderá el fallo; lo mismo ocurre, según hemos visto, con la versión española. Consecuentemente, si se realizara una interpretación estricta de este artículo en su versión española, el tribunal de Alicante podría tramitar todo el procedimiento hasta que llegara el momento de dictar una resolución, momento en el que podría suspender el fallo e instar a la demandada –que tendría pleno conocimiento del contenido de la contestación a la demanda reconvencional– a interponer la demanda ante la Oficina. Motivos de economía procesal, de seguridad jurídica y de igualdad de armas llevan a rechazar esta interpretación.

Por otro lado, el artículo está abierto a muchas interpretaciones: ¿Está supeditada esta facultad a que sea solicitada por el titular de marca de la Unión o

puede el tribunal tomarla de oficio²? ¿Puede el demandado declinar la invitación del tribunal e insistir en que la cuestión sea analizada vía reconvenicional? ¿En qué asuntos el tribunal de marcas de la Unión podría «aplazar» una declaración sobre la validez de una marca de la Unión? Este podría ser el caso cuando una causa de nulidad únicamente existiera en un Estado miembro –distinto al del tribunal donde se ha ejercitado la acción reconvenicional– o cuando la Oficina hubiere tratado un asunto similar entre las mismas partes.

Sea como sea, no deja de resultar sorprendente que un tribunal pueda, a petición o no del titular de la marca de la Unión objeto de la reconvenición, instar a una parte que ha actuado de conformidad con el Reglamento a interponer una demanda de nulidad y/o caducidad ante la Oficina y a soportar los costes adicionales que puedan implicar esta demanda, tales como la tasa de la acción de nulidad ante la Oficina, gastos de abogados y/o de traducción (¡de toda la documentación!) si fuere otra la lengua del procedimiento. Todo ello además con los consecuentes daños que se pueden producir en términos de retrasos para una u otra parte se adopten o no las medidas cautelares del apartado tercero del artículo 132 RMUE, puesto que pueden pasar varios años hasta que el tribunal de instancia pueda conocer de la acción de violación en el caso de que la marca continuare siendo válida.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta indudable que, como afirma el Abogado General, el apartado 7 del artículo 128 RMUE «*manifiesta el propósito del legislador de la Unión de propiciar una apreciación centralizada en la Oficina de la validez de la marca y de las vicisitudes extintivas del correspondiente derecho*».

Pese a ello, y pese a las razones dadas por el órgano jurisdiccional remitente y por la Comisión Europea, el Abogado General entiende que «*el reparto de atribuciones, en materia de validez de las marcas de la Unión, entre la Oficina y los tribunales de marcas no denota una relación de regla-excepción entre la competencia de la primera y la de los segundos, sino una relación de complementariedad, supeditada a la consecución del objetivo de la normativa que, como ya se ha señalado, es el de garantizar la protección de dichas marcas, evitando*

2. Desde luego, este último parece el caso del Asunto T-68/16, *Device of a cross on a sport shoe side* (fig.), EU:T:2018:7, § 5), de la Cancellation No 19 904 C (Invalidity) entre *Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrbski*, contra *Anna Gagattek-Wozniak, Poultry Foods* de 16/04/2020 donde se señala que «[t]he applicant claims that the District Court in Warsaw, XXII Department of European Union Trademarks and Industrial Designs, proceedings in the case of XXII GwZT 45/15 for a counterclaim in the matter of invalidation of the EUTM 13 071 378 (the contested EUTM) and EUTM 13 068 861 «RED BRAND CHICKEN» on the basis of Article 128(7) EUTMR obliged the applicant to submit the present invalidity application before the EUIPO» o de la Cancellation No 35 224 C (Revocation) *All Nuts s.r.l* contra *Velikov & Co OOD* de 02/04/2020 que recoge que «On 01/04/2019, the Bucharest Tribunal decided that the applicant must also file the application for revocation at the EUIPO, pursuant to Article 128(7) EUTMR, setting a time-limit to that effect (01/06/2019)».

resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina y salvaguardando el carácter unitario de la marca de la Unión».

Señala igualmente que *«aunque así fuera, no me parece que el carácter excepcional de la competencia del tribunal de marcas para conocer de la demanda reconvencional de nulidad pueda incidir en la respuesta a la cuestión planteada. En efecto, no cabe duda de que, con la interposición de la demanda reconvencional, se entró en el ámbito de un asunto en el que la competencia correspondía al tribunal de marcas. A ello ha de añadirse, desde una perspectiva «dinámica», que el carácter reconvencional de la demanda, que se ha comentado prolijamente en los puntos anteriores, es originario, está ontológicamente ligado a las condiciones existentes en el momento de su interposición y es independiente del posterior curso del proceso. Dicho con otras palabras, la demanda reconvencional no deviene en principal como consecuencia de la extinción de la que era originariamente la demanda principal por la que se incoa el procedimiento».*

Resulta interesante en este punto que el Abogado General señale que *«un cuando se aceptase el carácter excepcional de la competencia de los tribunales de marcas, considero que un supuesto como el del procedimiento principal, caracterizado por el desistimiento de la acción principal quedaría comprendido en dicha competencia. Y que ello no sería debido a una aplicación analógica de la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales sino de su aplicación ordinaria al supuesto expresamente indicado en la norma».*

Es aquí donde apunta el Abogado General que aunque existan ocasiones como la del apartado séptimo del artículo 128 RMUE en las que se permite al tribunal de marcas de la Unión declinar enjuiciar una declaración de nulidad ejercitada vía reconvencional, no se encuentra obligado a ello, sino que es una facultad discrecional que puede rechazar para pronunciarse él mismo sobre la demanda reconvencional.

Por último, confirma el Abogado General que la cuestión ha de resolverse sobre la base del principio de carácter general de la *perpetuatio fori* y ello sin necesidad de acudir a las disposiciones de Derecho procesal nacional que formulan dicho principio puesto que este principio ya se encuentra recogido en el Derecho de la Unión y ha sido numerosas veces aplicado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. No sólo resulta lógico considerando que dicho principio se aplica con el fin de repartir la competencia judicial entre los diversos Estados miembros en relación con las acciones relativas a las marcas de la Unión, sino también porque garantiza la seguridad jurídica y evita consecuencias perjudiciales para la economía procesal y el derecho de defensa del demandado, que se vería obligado a interponer una nueva acción ante la Oficina con el consiguiente retraso y desembolso que ello supondría.

En definitiva, y siguiendo las Conclusiones del Abogado General, el Tribunal General confirma que el tribunal de marcas conserva su competencia para pronunciarse sobre la nulidad de una marca de la UE invocada mediante una demanda de reconvención en el sentido del artículo 128 del citado Reglamento, aunque se haya desistido válidamente de la acción principal por violación de marca, lo que le lleva a declarar, en respuesta a la cuestión prejudicial, que *«[l]os artículos 124, letras a) y d), y 128 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que un tribunal de marcas de la Unión Europea, que conozca de una acción por violación de marca basada en una marca de la Unión cuya validez se impugne mediante una demanda de reconvención por nulidad, sigue siendo competente para pronunciarse sobre la validez de dicha marca, a pesar de que se desista de la acción principal»*.

Sirva esta Sentencia como advertencia para los titulares de marcas no particularmente fuertes o que no hayan sido objeto de un uso real y efectivo en la Unión para que analicen con cuidado cuáles van a ser las batallas que realmente les interesa librar y por las que valga la pena correr el riesgo de perder sus derechos marcarios.

III. PROPIEDAD INTELECTUAL

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL METAVERSO

Fecha de recepción: 21 noviembre 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
2 diciembre 2022.

ÁLVARO MARTÍNEZ CRESPO E INÉS
MOLINA ÁLVAREZ
ABOGADOS ASOCIADOS DEL
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA EN PÉREZ-LLORCA.

RESUMEN

El metaverso –que nace del concepto “universo” (verso) “más allá” (meta)–, no es otra cosa que un espacio virtual que puede estar creado sobre tecnologías disruptivas como la realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA), la tecnología háptica, las soluciones de eye tracking o, incluso, la electromiografía diferencial para el envío de ordenes con nuestros propios pensamientos. Este espacio permite a los usuarios interactuar de forma similar, pero no idéntica, al mundo real, donde conviven derechos de propiedad intelectual e industrial y cuya protección suscita importantes interrogantes jurídicos ante la falta de precedentes legislativos y judiciales en esta materia. El presente artículo pretende abordar el análisis del alcance de los derechos de propiedad intelectual en el metaverso, incluyendo aquellos derechos que se han creado “dentro” de esta nueva realidad, y los retos jurídico-procesales a los que se enfrentarán los tribunales –y con ellos los abogados– en la defensa de estos derechos ante un uso infractor de tercero.

85

PALABRAS CLAVE

Metaverso; propiedad intelectual; derechos de autor; Web 3.0.

ABSTRACT

The metaverse –which comes from the concept “universe” (verse) “beyond” (meta)– is a virtual space that can be created using disruptive technologies such as virtual reality (VR), augmented reality (AR), haptic technology, eye tracking solutions

or even differential electromyography for sending orders with our own thoughts. This space allows users to interact in a similar, but not identical, way to the real world, where intellectual property rights coexist and whose protection raises important legal questions due to the lack of legislative and judicial precedents in this area. This article aims to analyze the scope of intellectual property rights in the metaverse, including those rights that have been created “within” this new reality, and the legal-procedural challenges that the courts –and with them the lawyers– will face regarding the protection of intellectual property rights against infringing use by third parties.

KEYWORDS

Metaverse; intellectual property; copyright; Web 3.0.

1. ¿QUÉ ES EL METAVERSO?

Durante el último año, muchos son los ecos que hablan del “metaverso”. Compañías como *Meta Platforms Inc.* (antiguamente, *Facebook Inc.*) se han volcado en una billonaria carrera por descubrir y definir los límites del metaverso, así como el propio significado del mismo. No obstante, en contra de la reconversión y apuesta total de *Facebook* sobre el devenir del metaverso, muchos otros son escépticos respecto de la proyección real del metaverso y de que esta sea una evolución tecnológica de igual magnitud a lo que supuso la llegada de Internet en 1983¹.

Los defensores del metaverso hablan de este como una réplica o simulación digital del mundo real que incluye un número posiblemente infinito de universos digitales paralelos e interconectados o, en otras palabras, un espectro de entornos digitales inmersivos en el que las personas pueden interactuar en tiempo real a través de avatares digitales². Sin embargo, la propia *Meta* ya ha avanzado públicamente que para alcanzar la capacidad tecnológica y computacional necesaria para que dicha distopía sea realidad tendremos que esperar, al menos, una década³.

1. En 1983 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estableció el protocolo TCP/IP en su red Arpanet creando así la red Arpa Internet que, con el paso del tiempo, se convertiría en el Internet de nuestros días.

2. STACKPOLE, T. «*Exploring the Metaverse*», en *Harvard Business Review*, <https://hbr.org/2022/07/exploring-the-metaverse> [Consulta: 4 de noviembre de 2022] define el metaverso como “*It’s actually many metaverses, or digital spaces, which typically are decentralized, incorporate augmented and virtual reality, store information on blockchain, and allow users to own digital goods. So like “the internet,” the term “the metaverse” describes a sprawling network of sites and spaces*”.

3. Expansión, <https://expansion.mx/tecnologia/2022/10/13/mark-zuckerberg-metaverso-podria-tardar-hasta-10-anos-llegar> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

Ante la situación tan primigenia en la que se encuentra el metaverso, no siendo este más que un conglomerado inconexo de tecnologías como la tecnología háptica, la realidad virtual o la realidad aumentada –tecnologías cuya evolución e interoperabilidad está lejos de alcanzar el grado soñado por Ernest Cline en su adelantada novela *Ready Player One*– y el intento de usurpación del término por parte de los pioneros del Metaverso, algunos referentes de la industria tecnológica como Tim Cook (CEO de Apple) se han alejado del concepto al considerarlo ambiguo y con un futuro incierto⁴.

De este modo, antes de entrar a analizar el papel que juega la propiedad intelectual en el metaverso, debemos aclarar qué es el metaverso hoy en día y si realmente es tan disruptivo y conlleva tanta problemática jurídica como algunos especialistas en el mismo proclaman y que algunos autores vienen desmintiendo⁵.

A estos efectos, en el momento de escribir estas líneas, podemos reducir el sueño del metaverso a un puñado de mundos virtuales independientes (p. ej. *Decentraland*⁶, *The Sandbox*⁷ o *Axie Infinity*⁸) cuya inmersión en los mismo por parte de sus escasos usuarios⁹ depende, en algunos casos, de dispositivos de realidad aumentada o virtual (p. ej. gracias a las gafas de realidad virtual *Oculus Quest*). Es decir, no estamos ante otra cosa que mundos virtuales como los desarrollados durante los últimos 70 años¹⁰ para la industria del videojuego y, en muchos casos, más cercanos tecnológicamente a los mundos virtuales creados para los videojuegos de hace más de 10 años que a los avanzados entornos digitales y fotorrealistas de nuestros días. Por ello, el propio Phil Spencer (CEO de *Xbox*) ha calificado el metaverso como un videojuego mal hecho¹¹ y, en contra de nuestra esperanza de ver materializado un metaverso como el plasmado en

4. Forbes, <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/10/21/tim-cook-says-the-metaverse-isnt-the-future-because-people-dont-understand-it-they-might-not-have-to/?sh=181b5d17648a> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

5. RAMOS GIL DE LA HAZA, A. «El metaverso, los TNF y los derechos de propiedad intelectual: ¿reglamentar o no reglamentar?» en *WIPO Magazine*, junio de 2022, https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2022/02/article_0002.html [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

6. *Decentraland*, <https://decentraland.org/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

7. *The Sandbox*, <https://www.sandbox.game/en/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

8. *Axie Infinity*, <https://axieinfinity.com/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

9. Algunos de los principales metaversos actuales no superan el millar de usuarios. *Beincrypto*, <https://es.beincrypto.com/metaverso-decentraland-tiene-379-usuarios-sandbox-tiene-616-y-stepn-tiene-1/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

10. Entendiendo la creación de *OXO* en 1952 como el primer videojuego que permitía la interacción humano-ordenador mediante una pantalla gráfica digital.

11. *The Wall Street Journal*, <https://www.wsj.com/livecoverage/wsj-tech-live-2022> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

Ready Player One, esta es la postura que debemos adoptar a día de hoy tanto desde una perspectiva técnica como jurídica.

Así, la similitud del metaverso con los mundos virtuales de los videojuegos debe entenderse como algo positivo, por cuanto otorga seguridad jurídica y precedentes suficientes a la industria como para desarrollar el metaverso soñado sobre una base sólida y sin la necesidad de establecer nueva regulación; más allá de ciertos aspectos específicos ajenos a la propiedad intelectual como son la creación de una experiencia atractiva para los usuarios, los problemas que causa la creación de una identidad digital única¹² o la regulación de las criptomonedas de la mano del futuro reglamento MICA¹³ y que no trataremos en el presente artículo.

2. EL METAVERSO DESDE LA ÓPTICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. Morfología del metaverso

Los videojuegos y, por tanto, los mundos virtuales que constituyen los actuales metaversos son, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea¹⁴, las obras más complejas que podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico al estar compuestas por un programa de ordenador y por elementos gráficos y sonoros. Así, el metaverso, al igual que sucedió con los videojuegos y debido a su novedad tecnológica, no lo encontramos dentro del listado de obras protegidas establecido en nuestra Ley de Propiedad Intelectual¹⁵. Si bien, esto no supone un

12. Cathy Hackl, Dirk Lueth, y Tommaso Di Bartolo, *Navigating the Metaverse: A Guide to Limitless Possibilities in a Web 3.0 World*, editorial Wiley, 2022 establecen como retos del metaverso: (i) la experiencia (respecto de la necesidad de ofrecer experiencias gamificadas y contextuales más allá del mero consumo); (ii) la identidad (la necesidad de establecer una identidad digital única que permita navegar a los usuarios por los metaversos de forma sencilla); y (iii) la propiedad. Este último punto lo analizaremos más adelante desde la perspectiva de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual.

13. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de cryptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

14. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de enero de 2014 Nintendo v. PC Box (C-355/12) ECLI:EU:C:2014:25, en donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció: “los videojuegos, tales como los controvertidos en el litigio principal, son un material complejo que incluye no sólo programas de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros que, aunque codificados en lenguaje informático, tienen un valor creativo propio que no puede reducirse a dicha codificación. En la medida en que las partes de un videojuego, en el presente caso esos elementos gráficos y sonoros, participan de la originalidad de la obra, están protegidas, junto con el conjunto de la obra, por los derechos de autor en el régimen establecido por la Directiva 2001/29”.

15. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

problema, por cuanto podemos cuadrar el metaverso en el régimen general de protección al poder albergar en este todas las obras del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. Por ejemplo, en los metaversos podemos encontrar obras literarias; composiciones musicales; coreografías; esculturas u obras plásticas (como es la interfaz gráfica que nos permite navegar por el metaverso); planos, obras arquitectónicas y mapas; obras fotográficas y meras fotografías o incluso obras audiovisuales¹⁶; y, como base de todo lo anterior, programas de ordenador sobre los que opera toda la infraestructura que compone cada metaverso y cuya interoperabilidad es necesaria para el desarrollo de un metaverso¹⁷ interconectado y global a imagen de Internet¹⁸.

Como consecuencia, para la protección de cada elemento que configura el metaverso (por ejemplo, sus avatares, mapeados, activos digitales, construcciones, etc.) tendremos que acudir a la Ley de Propiedad Intelectual en busca de la protección específica que esta otorga a cada elemento, con independencia de que el propio metaverso particular pueda estar protegido.

a) *El programa de ordenador subyacente al metaverso*

Como avanzábamos anteriormente, la base tecnológica de los metaversos es en gran parte un programa de ordenador o código informático. Código informático que, en muchos casos, no es originario de cada uno de los metaversos que podemos encontrar en la actualidad y que parte de *middleware* de terceros (*software* que incluye todas las funcionalidades básicas para el desarrollo de un metaverso y que constituye la base para su ejecución en un sistema informático).

En relación con la proyección prometida del metaverso, lo anterior cobra sentido debido a la necesidad de estandarizar, abaratar y democratizar el acceso al metaverso, tal y como sucede con los videojuegos. Por ello, a la hora de diseñar un metaverso lo más razonable es que sus desarrolladores no creen el *software* del mismo desde cero, sino que utilicen programas de ordenador de

16. Debemos destacar que, en contra de lo que pueda parecer, la mayoría de las actuaciones realizadas en el metaverso (p.ej. el videoclip “*House I Built*” lanzado por *Snoop Dogg* en *The Sandbox*) no son otra cosa que obras audiovisuales previamente grabadas para su posterior sincronización dentro de un metaverso con la finalidad de que los usuarios puedan acceder a ellas desde sus dispositivos. Beyond Games, <https://www.beyondgames.biz/21400/snoop-dogg-launches-first-ever-music-video-in-the-sandbox/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

17. La interoperabilidad en el Metaverso ha sido establecida por la Comisión Europea como uno de los principales elementos constitutivos del mismo. BRETON, T. «*People, technologies & infrastructure – Europe’s plan to thrive in the metaverse*» en el blog de la Comisión Europea, 14 de septiembre de 2022. Comisión Europea, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_5525 [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

18. A estos efectos, se ha creado el Metaverse Standards Forum, <https://metaverse-standards.org/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

terceros o *middleware* en concordancia con lo dispuesto en las licencias de uso de dichas herramientas informáticas y bajo las limitaciones establecidas en sus términos y condiciones.

b) La interfaz gráfica del metaverso

De la mano de todo programa de ordenador y como elemento final con el que podemos cerrar la morfología del metaverso desde la perspectiva de la Ley de Propiedad Intelectual encontramos la interfaz gráfica¹⁹. Interfaz gráfica que el metaverso, al igual que cualquier otro mundo virtual, necesita para que los usuarios puedan interactuar con el propio programa de ordenador subyacente o, en palabras del Tribunal de Justicia de la Unión Europea²⁰ “una interfaz de interacción que permite una comunicación entre el programa de ordenador y el usuario”. Para ello, toda interfaz gráfica se compone de una infinitud de elementos visuales como pueden ser los personajes o el HUD (*Heads-up Display*) que, por muy minimalista que sea, nos muestra la información relevante del metaverso. Elementos que, tanto individualmente como en su conjunto, pueden encontrarse protegidos en su cualidad de obras gráficas de configurarse mediante expresiones creativas originales. Si bien, la interfaz gráfica no debe considerarse como parte de la expresión del programa de ordenador con el que interaccionan los citados elementos, tal y como literalmente ha concretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al establecer en el asunto *Bezpečnostní Softwarová Asociace v. Svaz softwarové ochrany*²¹ que la interfaz gráfica “no puede disfrutar de la protección específica por el derecho de autor sobre los programas de ordenador”. De este modo, los titulares y desarrolladores del metaverso deberán tener presente la necesidad de proteger, de forma independiente al programa de ordenador subyacente, la interfaz gráfica del metaverso y regular específica-

19. APARICIO VAQUERO, J. «Los programas de ordenador como obras sujetas al derecho de autor: excesos e insuficiencias del marco normativo y sorprendentes desarrollos jurisprudenciales» en *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 48, 2014 define la interfaz gráfica como “la apariencia que asume el programa ante el usuario, resultando de la ejecución por el hardware de las correspondientes líneas de código del programa y de los datos introducidos o de las acciones realizadas por el usuario”.

20. Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010 *Bezpečnostní Softwarová Asociace v. Svaz softwarové ochrany* (C-393/09) ECLI:EU:C:2010:816, apartado 40. La sentencia estableció que, mientras las formas de expresión del programa de ordenador si se encuentran protegidas por la Directiva de Programas de Ordenador, la interfaz gráfica “no constituye una forma de expresión de un programa de ordenador en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250/CEE..., y no puede disfrutar de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en virtud de esa Directiva. No obstante, esa interfaz gráfica de usuario puede ampararse, como una obra, en la protección del derecho de autor en virtud de la Directiva 2001/29/CE..., si dicha interfaz constituye una creación intelectual propia de su autor.”

21. Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de diciembre de 2010 *Bezpečnostní Softwarová Asociace v. Svaz softwarové ochrany* (C-393/09) ECLI:EU:C:2010:816.

mente todas las cesiones o licencias de derechos necesarias para poder explotar lícitamente todos los componentes que la conformen.

c) *Las mecánicas de “juego” del metaverso*

Sin duda alguna, para que el metaverso sea comercialmente aceptado por los usuarios necesita del establecimiento de una serie de reglas y funciones preestablecidas que permitan a los usuarios navegar por el mismo, tal y como sucede con los videojuegos²². Si bien, aunque estas ideas y reglas de funcionamiento no son susceptibles de protección por derechos de autor²³, como establece el artículo 96.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, sí pueden encontrar amparo en el citado cuerpo normativo en cuanto a la forma de expresión específica en la que dichas mecánicas de “juego” o de funcionamiento son plasmadas²⁴. Por ejemplo, en el caso *Pac-Man*²⁵ se superó la barrera entre idea y expresión al considerar el tribunal que *Pac-Man* lo conforman elementos esenciales de los videojuegos de laberintos, pero que la reproducción realizada por K.C. Munchkin excedía de las meras ideas esenciales del género como es la apariencia, el tamaño, los sonidos, el movimiento o la forma del personaje.

Así, aunque la mayoría de los elementos utilizados en un metaverso pertenecen al dominio público, como pueden ser los animales que habiten el mismo, sí que se podría alcanzar un nivel de detalle que, mediante la inclusión de elementos particulares y característicos originales, fuera merecedor de protección, sin perjuicio de que la mecánica donde desarrolla dicho elemento no fuese protegible²⁶. Por tanto, parece razonable argumentar que el metaverso, al igual que los

22. AVEDON, E.M., «*The Structural Elements of Games*» en *The Study of Games*, Ed. por E.M. Avedon and Brian Sutton-Smith (New York: Wiley, 1971), p. 438.

23. Aunque estas sí han encontrado protección por otros medios como son las patentes. VILCHEZ A. «*Las patentes de mecánicas de videojuegos más interesantes*» en *EOB videogames & technology*, <https://videojuegos.enriqueortegaburgos.com/patentes-mecanicas-videojuegos2/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022]. La jurisprudencia americana ha declarado en numerosas ocasiones la no protección de las mecánicas de juego en cuanto a sus ideas y reglas de funcionamiento (p.ej. en *Atari, Inc. v. Amusement World, Inc.*, 547 F. Supp. 222 (D. Md. 1981), el tribunal aclaró que “copyright protection is only available for expression of ideas, not for ideas themselves”).

24. Un ejemplo de la complejidad a la hora de determinar si la expresión de una mecánica de juego es protegible lo encontramos en el asunto *Wizards of the Coast LLC v. Cryptozoic Entertainment, LLC and Hex Entertainment, LLC*, 2015 WL 11117400 (W.D. Wash., Complaint filed Aug. 5, 2015) en el que se debatía el plagio del conocido juego de cartas *Magic The Gathering*.

25. *Atari, Inc. v. N. Am. Philips Consumer Elecs. Corp.*, 672 F. 2d 607 (7th Cir. 1982).

26. En *DaVinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC*, No. CIV.A. H-13-3415, 2014 WL 3900139, at 8 (S.D. Tex. Aug. 8., 2014), *DaVinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC*, No. CV H-13-3415, 2016 WL 1672519, at 2 (S.D. Tex. Apr. 27, 2016) y No. CV H-13-3415, 2016 WL 1718825 (S.D. Tex. Apr. 27, 2016), el tribunal recordó que ni el gameplay, ni las características o las habilidades de los personajes comunes en un género específico de juegos son objeto de protección.

videojuegos más complejos, no tendrá mecánicas protegibles, aunque si encontrarán protección los elementos que desarrollen y representen dichas mecánicas por derechos de autor. Lo anterior supone la posibilidad de encontrar una multiplicidad de metaversos cuyas mecánicas sean similares, sin que esto suponga la infracción de los derechos de los titulares del metaverso original al no copiarse su código o sus elementos visuales y sonoros sino la idea de su funcionamiento.

2.2. Titulares de derechos de propiedad intelectual en el metaverso

La multiplicidad de elementos contenidos en el metaverso y las posibilidades que el mismo otorga a sus usuarios lleva a plantearnos quienes son los titulares de derechos respecto de todas las obras y prestaciones que conforman el mismo. En principio, el titular de derechos del metaverso y sus elementos será aquel que, según el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, cree obras literarias, artísticas o científicas suficientemente originales en cualquier medio o soporte, tangible o intangible. Por ello, al margen de quienes realizan una función meramente técnica o integradora de los elementos del metaverso, los autores del mismo serán los artistas (p.ej. programadores, diseñadores de sonido, compositores, etc.) que creen los elementos creativos del metaverso, siempre que estos sean originales. Con independencia de lo anterior, en el metaverso también podemos encontrar intérpretes que ejecuten una obra en el metaverso gracias a tecnologías como la captura de movimientos y, por tanto, que tendrán derecho a autorizar la fijación de su interpretación en el metaverso²⁷.

En este sentido, debemos traer a colación que, al igual que sucede con los mundos virtuales de los videojuegos, las explotaciones de obras y prestaciones que se realizan en un metaverso no parecen encajar en ninguno de los ámbitos de gestión que las entidades de gestión de derechos colectivos ostentan según la Ley de Propiedad Intelectual (entre otras, la Sociedad General de Autores y Editores –SGAE– o la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España –AIE–). Así, no podemos encontrar, a priori y según el estado de la técnica actual, ninguna base jurídica en la Ley de Propiedad Intelectual que permita a estas entidades gestionar derecho alguno sobre las explotaciones que se realizan en este tipo de obras complejas y cuyos derechos son explotados con base en acuerdos privados ajenos a las competencias de las entidades de gestión, tanto respecto de los derechos remuneratorios que gestionan, como respecto de las autorizaciones de uso no exclusivas que estas pueden conceder.

27. El artículo 106 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que “*corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus actuaciones*”.

Volviendo a la titularidad de los derechos en el metaverso, al igual que sucede en los videojuegos con la figura del *publisher*, en el metaverso el desarrollador (p.ej. *Meta*) —a efectos de este artículo y como analogía a la industria del videojuego nos referiremos a él como “*Publisher*”— será el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre el metaverso, ya sea de forma originaria o mediante la cesión de los derechos de todos los agentes involucrados en el desarrollo del metaverso particular.

La titularidad del metaverso (como obra creada por una multiplicidad de autores) puede adquirirse por parte de su *Publisher* de diferentes formas. Por un lado, el artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual establece el régimen de la obra en colaboración, régimen en el que, desde nuestro punto de vista, no termina de cuadrar la creación de un metaverso a menos que este sea creado como el resultado unitario de la colaboración de varios autores de forma excepcional. Por otro lado, el artículo 8 de la Ley de Propiedad Intelectual establece el régimen de obra colectiva, bajo el cual tendría sentido establecer la titularidad del metaverso al depender la iniciativa y coordinación de su desarrollo de una única entidad que coordina la contribución de los diferentes autores para su posterior comercialización bajo su nombre.

Un tercer supuesto, al margen de las presunciones, sería el del encargo de la creación de un metaverso por parte de su *Publisher* a un desarrollador no existiendo una presunción de cesión de derechos al respecto²⁸ (salvo que nos encontremos ante una relación laboral de acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Propiedad Intelectual), lo que llevaría a las partes a estar a lo pactado respecto de la transmisión o no de los derechos de propiedad intelectual derivados del desarrollo del metaverso a tenor del artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por todo ello, el *Publisher* del metaverso podrá ser titular de todos los derechos sobre el mismo de forma derivativa, pero deberá asegurarse de disponer de todas las cesiones de derechos pertinentes en concordancia con el artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual o haberlo creado como una obra colectiva para garantizar la explotación pacífica de los mismos.

28. Aunque tradicionalmente se ha venido considerando que no puede presumirse la cesión de derechos de autor en el marco de un contrato de encargo de obras de acuerdo con la redacción del artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual (p. ej. Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 19 de julio de 2006 ECLI:ES:APA:2006:1702), el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de diciembre de 2008 ECLI:ES:TS:2008:7176 ha llegado a considerar la aplicación analógica de la presunción recogida en el artículo 51 en lo que se refiere al autor asalariado al contrato de encargo de obra, siempre y cuando: (i) la creación sea a instancia del cesionario, dueño de la obra; y (ii) se haya producido la enajenación del resultado del trabajo. En opinión de estos autores, en una aplicación errónea, aunque funcional de la Ley de Propiedad Intelectual y que de consolidarse supondría el establecimiento de una nueva presunción de cesión de derechos en favor del contratante de una obra por encargo.

2.3. Introducción de contenidos de terceros en el metaverso

El metaverso promete ser un lugar donde puedes hacer cualquier cosa que uno sea capaz de imaginar, por lo que debemos suponer que los metaversos comparten la cualidad de los videojuegos de incorporar en los mismos cualquier tipo de obras y prestaciones de las citadas anteriormente, así como otras de naturaleza industrial. Para ello, los titulares del metaverso tendrán que solicitar a los titulares de derechos de cualquier obra o prestación previa que deseen incorporar su autorización para la reproducción y posterior distribución y comunicación pública de una obra o prestación de su titularidad.

Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que, en determinados supuestos, podrían ser de aplicación algunos de los límites y excepciones recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual, como el relativo a las obras situadas en la vía pública de manera permanente (artículo 35.2)²⁹ y, en menor medida, la parodia (artículo 39)³⁰. En cuanto a la reproducción de obras situadas en lugares públicos, parece razonable que el metaverso se conforme por una multiplicidad de ellas para que sea un espacio virtual realista, al igual que vienen haciendo videojuegos como *Gran Turismo 5*, que incorpora en sus circuitos obras arquitectónicas como la Puerta del Sol, la Plaza de Cibeles o la Puerta de Alcalá. Lo anterior no parece descabellado y, por mucho que la redacción del límite lo circunscriba únicamente a “*pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales*”, parece razonable una aplicación analógica del mismo al elemento gráfico del metaverso.

Los antecedentes sobre la inclusión de obras y prestaciones en mundos virtuales son comunes en la industria del videojuego, destacando entre los más recientes los vinculados a los tatuajes como obras pictóricas susceptibles de protección por derechos de autor. Así, hasta este mismo año el asunto de referencia en esta materia era el relativo a *Solid Oak Sketches, LLC*³¹, en el que dicha sociedad compró los derechos de propiedad intelectual de ocho tatuajes, plasmados en la piel de jugadores de la NBA, y demandó a *Take-Two* (publisher de la saga NBA 2K) exigiendo el pago de una licencia por la reproducción y puesta a disposición del público de dichos tatuajes en su videojuego. Asunto que a pesar de que, siendo puristas, supone una infracción de derechos al reproducir una obra

29. La Ley de Propiedad Intelectual establece que “*las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales.*”

30. La Ley de Propiedad Intelectual establece que “*no será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.*”

31. KING, Y.; «*Solid Oak Sketches v. 2K Games: is this lawsuit the beginning of the end of uncertainty concerning the enforceability of tattoo copyrights?*» en *Interactive Entertainment Law Review*, Vol. 1, núm. 1, Londres, 2018, pp. 62-66.

sin la autorización de los titulares de derechos, fue desestimado por el tribunal siguiendo la doctrina de *minimis* y el *fair use* no reconocidas en España. Si bien, en un caso similar relacionado con la inclusión de tatuajes de Randy Orton en el videojuego WWE 2K³² el jurado ha determinado recientemente que se había producido una infracción de los derechos del tatuador titular de derechos al haberse reproducido los tatuajes en el videojuego sin su autorización, sobre la base de que el uso de los tatuajes va más allá de un uso meramente artístico y que se habría rechazado el uso del personaje de Randy Orton en el videojuego si apareciera sin sus tatuajes característicos.

Los anteriores supuestos ilustran con claridad cómo el metaverso, en relación con los derechos de propiedad intelectual, se enfrenta a la voluntad e interpretación variable de los tribunales respecto de la inclusión de obras de terceros de todo tipo sin la autorización de sus titulares, lo cual puede condicionar la utilización de obras en el metaverso hasta el punto de que la creación de avatares digitales se vea afectada por los mismos.

2.4. Modificaciones y contenidos generados por los usuarios en el metaverso y su transmisibilidad

Las modificaciones de los mundos virtuales son algo común desde que en 1981 naciera el conocido *Smurfenstein*³³ como modificación y supuesta parodia del clásico *Wolfenstein*, produciéndose la primera controversia en este sentido³⁴. Del mismo modo, el metaverso debe lidiar y, en su caso, autorizar la realización de todo tipo de modificaciones o “*Mods*” relacionados con su universo digital que permitan a los usuarios otorgar nuevas funcionalidades a sus avatares, obtener objetos o *wereables* no previstos en el metaverso o incluso mejorar sus gráficos.

Al contrario que en el caso de *Smurfenstein* en el que la realización del *Mod* se pudo realizar con independencia de *Muse Software* (*publisher* del videojuego original) vulnerando su *ius prohibendi*, actualmente es necesario contar con herramientas informáticas o *Software Development Kit* (SDK)³⁵ para la realización de *Mods* que afecten al motor de juego que sirve para su ejecución. Así, los titulares de derechos del metaverso podrán regular las condiciones en las que los

32. Thomson Reuters, <https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/lbvgnqbqopq/IP%20WWE%20COPYRIGHT%20verdict.pdf> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

33. *The first ‘Official’ Castle Smurfenstein Home Page*, <https://www.evl.uic.edu/aej/smurf.html> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

34. GIACOMO P. y J. HAKKEN D. «*Modding a free and open source software video game: “Play testing is hard work”*» en *Transformative Works and Cultures*, Vol 15, 2014.

35. Por ejemplo, *Valve* (titular del videojuego *Half-Life*), ofrece dichas herramientas en su página web: https://developer.valvesoftware.com/wiki/Create_a_Mod [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

usuarios llevan a cabo dichos *Mods* y la titularidad de los mismos a través del correspondiente *End User License Agreement* (EULA), restringiendo la creación de nuevos *Mods* o incluso de obras derivadas o nuevos metaversos que generen derechos para sus creadores³⁶.

Aunque la creación de elementos virtuales que tengan la categorización de obras y prestaciones protegidas es posible en el metaverso, lo más probable es que dichas creaciones por parte de los usuarios del metaverso conlleven la cesión de derechos en exclusiva a favor del *Publisher* del metaverso³⁷. Por ello, la creación de dichas obras y prestaciones supone para el usuario más una sensación de propiedad o de posesión de la titularidad que de una titularidad real, al cederse cualquier derecho al *Publisher* del metaverso y configurarse su posterior uso mediante la preceptiva licencia de uso.

No obstante lo anterior, no sería raro que la creación de obras y prestaciones protegidas en el metaverso derive en la creación de un mercado de activos digitales, tal y como ha sucedido en la industria de los videojuegos³⁸ y como los NFTs pretenden asentar³⁹. Mercado que será posible, de así permitirlo cada *Publisher* del metaverso, pues el TJUE ha establecido en el asunto *Allposters*⁴⁰ que no se produce un agotamiento del derecho de distribución de las obras digitales que no se encuentren en un soporte tangible no siendo posible la venta sin la autorización del propietario de un objeto virtual. Además, algunos tribunales europeos ya han descartado la aplicación de la doctrina *UsedSoft*⁴¹ a mundos virtuales como los videojuegos en el asunto *Verbraucherzentrale Bundensverband c. Valve*⁴² al ser estos una obra compleja con elementos visuales y sonoros y

36. Un ejemplo de la problemática que conlleva la creación de *mods* es el litigio de *Valve* y *Blizzard* contra *Lilith's games* y *uCool* por infracción de sus derechos de autor sobre DotA 2. RAMOS GIL DE LA HAZA. A, MARTÍNEZ CRESPO. A, «Comienza la partida. Punto de situación sobre determinados aspectos jurídicos de los videojuegos» en Revista Pe. i.: Revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, Nº 62, 2019, págs. 13-86.

37. En este sentido el EULA de *Decentraland* prevé dicha cesión de derechos en favor de *The Decentraland Foundation* y de sus licenciataris. *Decentraland*, <https://decentraland.org/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

38. Un ejemplo de esto son plataformas como *Fiver*, <https://es.fiverr.com/gigs/game-assets> [Consulta: 4 de noviembre de 2022] en la que se puede encargar el diseño y comprar todo tipo de activos digitales para su uso en videojuegos como *Roblox*.

39. Plataformas como *Opensea*, <https://opensea.io/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022] dejan claro el gran potencial de los activos digitales como bienes susceptibles de comercio.

40. Sentencia de 22 de enero de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea *Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright* (C-419/13) ECLI:EU:C:2015:27.

41. El caso *UsedSoft* estableció que se produce agotamiento del derecho de distribución cuando se transfiere el uso de un software, por un plazo indefinido y a cambio de un precio. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de julio de 2012 *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.* Asunto (C-128/11) ECLI:EU:C:2012:407.

42. *Verbraucherzentrale Bundensverband c. Valve Inc.*, 21.1.2014, 15 O 56/13. Más información en <https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Tech-Data-Telecoms-Media/Germany/Osborne-Clarke/>

no solo un programa de ordenador, debiendo entenderse por analogía que dicha jurisprudencia aplicaría a las creaciones en los metaversos.

Consecuentemente, los objetos virtuales incluidos en un metaverso podrán ser objeto de reventa siempre y cuando se cuente con la autorización de sus titulares mediante el respectivo EULA, ya que no se produce el agotamiento del derecho de distribución en lo que respecta a espacios virtuales.

En la mayoría de los casos los EULAs establecerán que los elementos digitales de su titularidad no son susceptibles de reventa por parte de los usuarios de los mismos (en calidad de licenciarios de derechos para su uso y explotación)⁴³. En cambio, plataformas como *Decentraland* regulan en su EULA⁴⁴ la propiedad de diferentes formas. Por un lado, como adelantábamos, establece una suerte de propiedad a la par que se reservan la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el metaverso con algunas excepciones. Así, se establece que los usuarios, como propietarios de cada terreno digital, serán propietarios del contenido alojado en los mismos bajo su responsabilidad y que su uso podrá regularse por las propias condiciones y políticas que los usuarios establezcan. Es decir, que los usuarios como licenciarios del uso del terreno podrán permitir o no el comercio de los elementos dentro del mismo. Por otro lado, *Decentraland* establece que la titularidad y propiedad del contenido creado, *NFTs* y *wereables* pertenece a su creador, el cual puede vender los *NFTs* a terceros transmitiendo su titularidad y propiedad. Es decir, los usuarios deberán prestar atenciones a lo regulado en cada EULA, pues de ellos dependerá la posible titularidad de los derechos de propiedad intelectual y propiedad (en sentido estricto⁴⁵) de los activos digitales de los que puedan hacer uso en cada metaverso.

Consecuentemente, analizada la morfología del metaverso desde la perspectiva de la propiedad intelectual, quiénes pueden ostentar derechos en relación con el metaverso y los posibles actos de explotación de los activos digitales que lo conforman, podemos concluir que la naturaleza jurídica híbrida del metaverso en calidad de mundo virtual y como obra compleja está ya resuelta en la actualidad. Naturaleza que está condicionada por las diferentes obras y prestaciones

Court-rules-Valve-may-prohibit-Steam-account-transfers?redir=1 [Consulta: 4 de noviembre de 2022]. Más información sobre la aplicación de la doctrina *UsedSoft* en Alemania en Savič M. «*The Legality of Resale of Digital Content after UsedSoft in Subsequent German and CJEU Case Law*» en *European Intellectual Property Review*, 2015.

43. Un ejemplo de esto es el EULA de *Rockstar Games*, <https://www.rockstargames.com/es/eula> [Consulta: 4 de noviembre de 2022] en el cual se establece expresamente que los bienes virtuales y la moneda virtual no pueden ser objeto de transmisión, comercio, venta o intercambio más allá de los usos expresamente autorizados durante el juego.

44. *Decentraland*, <https://decentraland.org/terms/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

45. El *High Court of England and Wales* ya ha reconocido los activos digitales y, en particular, los *NFTs* como activos susceptibles de propiedad. *The Fashion Law*, <https://www.thefashionlaw.com/boss-beauties-nfts-characterized-as-property-in-landmark-lawsuit/> [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

que conforman el metaverso y respecto de las cuales existen precedentes suficientes en la industria del videojuego como para atisbar la mejor forma para configurar y desarrollar el metaverso en respeto de la protección concedida por la Ley de Propiedad Intelectual a las obras y prestaciones que se encuentran en él.

Si bien, esto no significa que la creación del metaverso no suponga ciertos retos jurídicos y de implementación judicial en una industria en pleno desarrollo y respecto de la cual no contamos con precedentes jurisprudenciales específicos. Retos principalmente derivados del hecho de que, como dice Tim Cook, la gente no llega a entender qué es el metaverso, su funcionamiento, ni mucho menos la tecnología que está detrás de él, siendo responsabilidad de los abogados solventar dicho desconocimiento y problemáticas en vía judicial.

3. EL METAVERSO DESDE LA ÓPTICA DE LOS TRIBUNALES

Como ya hemos adelantado a lo largo de este artículo, el metaverso no es otra cosa que un universo virtual donde coexisten objetos, obras y creaciones que pueden estar protegidos por derechos de autor, entre otros muchos derechos⁴⁶.

Por un lado, nos encontramos con diversos elementos gráficos y sonoros, así como con programas de ordenador que alimentan y ejecutan el metaverso, y que pueden estar protegidos por derechos de propiedad intelectual. Pero, además, los usuarios —a través de sus avatares— pueden crear y compartir contenido que también puede ser susceptible de protección por derechos de propiedad intelectual. Por tanto, el metaverso constituye un espacio donde coexisten derechos de propiedad intelectual de diversa índole que pueden ser infringidos por terceros.

Aun sin precedentes legislativos ni jurisprudenciales específicos que planteen la infracción de derechos de propiedad intelectual en el metaverso en España, no existe una limitación en la Ley de Propiedad Intelectual que impida dotar de la misma protección a una creación cuando el uso infractor tiene lugar en un entorno virtual, tal y como viene sucediendo en Internet. Al contrario, nuestras leyes abordan la protección de los derechos intangibles, sean físicos o virtuales, de manera que los titulares gozan de las mismas herramientas jurídicas y procesales para impedir la explotación de sus obras protegidas también en un entorno digital.

Ahora bien, esta protección puede estar sujeta a particularidades asociadas a la propia naturaleza tecnológica de las obras y creaciones. Hemos visto ejemplos de cómo otros países están incorporando doctrinas convencionales como son *de minimis* o el *fair use*, que abren la puerta a la protección de los derechos

46. No olvidemos que podemos encontrarnos otros derechos de propiedad industrial, como marcas, diseños, o *know-how*.

de propiedad intelectual dentro del metaverso como un entorno digital más. Si bien estas doctrinas no están todavía del todo asentadas en nuestra normativa y jurisprudencia, nuestros tribunales no son reacios a su aplicación caso por caso⁴⁷.

La doctrina *de minimis* ha sido aplicada por nuestros tribunales en relación con el uso inocuo de una obra, según la cual no constituye acto de infracción cualquier reproducción trivial o superflua de una obra siempre que esta reproducción no supere un umbral cuantitativo razonable. En un sentido similar, aunque con mayor debate en los tribunales, se pronuncia la doctrina del *fair use*. El Tribunal Supremo sentenció en el caso *Megakini* introduciendo un “*pseudo-límite*” para usos inocuos de obras y prestaciones protegidas; por funciones sociales; y de usos que puedan ser legítimos y que supongan una explotación “*normal*” de la obra⁴⁸.

Por ende, no tenemos certeza sobre cómo los tribunales nacionales aplicarán la regulación actual por analogía al metaverso, aunque sí podemos intuir algunos retos que las infracciones en este ámbito ocasionarán y cómo los tribunales pueden enfrentarse a ellas.

3.1. Protección de los programas informáticos (*software*)

La protección de los programas informáticos no es una novedad en nuestro ordenamiento, contando actualmente con precedentes legislativos y judiciales que definen el alcance de los derechos de autor sobre los mismos⁴⁹.

Por tanto, en la práctica, el régimen jurídico de protección de los derechos sobre los programas informáticos opera de la misma manera, con independencia de que un programa informático se diseñe con el objetivo de ejecutar el metaverso. Cuestión distinta es si, mediante el uso del programa —es decir, dentro del propio metaverso— se crean diferentes elementos que constituyen el metaverso y que pueden ser protegidos por derechos de propiedad intelectual —por ejemplo, un edificio o incluso el avatar—. La protección otorgada a estas creaciones puede diferir de la protección del *software* en sí mismo, dado que pueden estar constituidas por interfaces gráficas protegidas como obras plásticas como adelantábamos en el apartado “*La interfaz gráfica del metaverso*”.

47. Entre otras, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6, Madrid, de 13 de enero de 2019 (1327/2007) ECLI:ES:JMM:2010:30 y la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 3 de abril de 2012 (172/2012) ECLI:ES:TS:2012:3942 (caso *Megakini*).

48. RAMOS GIL DE LA HAZA, A. “*Reflexiones sobre la sentencia del Tribunal Supremo ¿que abre la vía a nuevos límites y principios?*” en *Blog Inter Iuris*, 15 de junio de 2012.

49. Entre otros, el Tratado de Derechos de Autor de la OMPI (acuerdo especial en el marco del Convenio de Berna), y a nivel europeo la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de los programas de ordenador.

3.2. Creaciones “dentro” del metaverso

La Comisión Europea ha publicado recientemente una distinción entre dos modalidades de metaverso en función de la libertad de creación que ostentan los usuarios⁵⁰. En este sentido, se habla del “*metaverso abierto*” cuando los usuarios pueden crear nuevas características o elementos –la plataforma es descentralizada–, y del “*metaverso cerrado*” donde el único desarrollador y titular es el propietario del metaverso –plataforma centralizada–. En el primer caso, sin embargo, los derechos de propiedad intelectual pueden permanecer en los propios usuarios, en función de los términos y condiciones específicos que contenga el metaverso.

Por tanto, cuando hablamos de “*creaciones dentro del metaverso*” no estamos ante un solo supuesto de hecho, sino que podemos encontrarnos con dos escenarios de infracción cuyo tratamiento jurídico puede variar en función del objeto:

- a) Por un lado, que la obra esté protegida “*en la vida real*”, y el acto de infracción se produce con la reproducción, comunicación al público y/o transformación de la misma dentro del metaverso, por parte de un tercero, y sin el consentimiento del titular (obras que se originan en el exterior del metaverso).
- b) Por otro lado, que la obra se haya creado o generado dentro del metaverso por un usuario con una identidad real o ficticia, y el acto de infracción se produce con la reproducción, comunicación al público y/o transformación por parte de un tercero y sin el consentimiento del titular (obras que se originan en el interior del metaverso). Este segundo caso genera mayor problemática desde el punto de vista jurídico-procesal.

3.3. Uso infractor de obras protegidas en el metaverso

Con la llegada del metaverso nos vamos a encontrar con nuevas modalidades de explotación de derechos de propiedad intelectual que pueden no estar previstas expresamente en la normativa –fundamentalmente, por no existir en el momento de la redacción de la norma–. Sin embargo, esta falta de previsión expresa no lleva necesariamente a la existencia de un vacío legal en esta materia.

La Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 17 reconoce al titular de una obra un derecho exclusivo y excluyente sobre su creación, que le faculta para hacer uso y explotar la obra con exclusividad, así como a prohibir el uso y ex-

50. *Comisión Europea IP Helpdesk*, https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/intellectual-property-metaverse-episode-1-2022-02-25_en [Consulta: 4 de noviembre de 2022].

plicación a terceros sin su autorización previa. Dicho precepto establece un listado abierto de actos de explotación sobre los cuales el titular ostenta derechos exclusivos, incluyendo la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra.

Partimos de la base de que no encontramos disposición alguna en la Ley de Propiedad Intelectual donde se incluya un ilícito civil relacionado con un acto realizado en un entorno virtual. Sin embargo, la Ley de Propiedad Intelectual no prevé un catálogo cerrado de actos infractores, bastando con que exista un acto de explotación de la obra protegida por parte de un tercero sin contar con la autorización del titular, y siempre que no esté sujeto a ninguno de los límites que establece la Ley de Propiedad Intelectual⁵¹.

Por tanto, *a priori*, la infracción de derechos de autor en el metaverso —ya sea en el exterior o en el interior— se configura igual que en otros entornos digitales clásicos, como es Internet o los videojuegos. De hecho, ya hay países donde los tribunales están tratando esta cuestión y están valorando la existencia de infracción con base a los criterios convencionales⁵², por lo que nada parece entrever que esta postura vaya a modificarse cuando el uso infractor se realice en un nuevo entorno virtual como es el metaverso.

Sin embargo, cuando se trata de un metaverso abierto y descentralizado donde los usuarios pueden crear contenidos susceptibles de apropiación nos puede plantear mayores interrogantes, no tanto en relación con el alcance de los derechos, sino en cuestiones más de índole procesal, como es la determinación de la responsabilidad o de la propia legitimación (pasiva y activa) dentro de un procedimiento judicial, o en la simple detección de la infracción. Esta problemática se agrava cuando estamos -además- ante un metaverso creado sobre la base de tecnologías como la Web 3.0., *blockchain* o NFTs, precisamente por la naturaleza y características que ostentan⁵³.

51. Teniendo en cuenta los límites que establece la Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos 31 a 40 bis.

52. Véase los ejemplos ya mencionados a lo largo de este artículo en materia de videojuegos.

53. Aunque hemos avanzado que la *High Court of England and Wales* ya ha reconocido los activos digitales como activos susceptibles de propiedad, debemos ser cautos a la hora de identificar el objeto en cuestión sobre el que recae dicha propiedad. En este sentido, la Dirección General de Tributos española, dando respuesta a la consulta V0486-22 entiende que la transmisión de un NFT se realiza con respecto al certificado digital de autenticidad y no supone necesariamente la transmisión del propio archivo digital (que contiene la obra o prestación). Esta posición, a nuestro juicio, es equivocada al separar el contenido al hash (función criptográfica del activo digital que lo identifica como único) y demás metadatos que lo identifican de la obra o prestación que subyace en el NFT y respecto de la cual versa el objeto de la transmisión. Así, se debe definir meridianamente cuál es el elemento digital objeto de apropiación y comercialización y si su transmisión se realiza como un todo o no para dar seguridad al comercio de activos digitales en este los metaversos basados en una red *blockchain*.

3.4. Retos jurídicos para los titulares de derechos de propiedad intelectual

Hemos concluido afirmando que el régimen jurídico actual es aplicable de la misma manera a los derechos generados en entornos virtuales, por lo tanto, un titular ostenta los mismos mecanismos procesales para defender sus derechos ante una infracción en el metaverso. Sin embargo, por la propia naturaleza de estas obras y creaciones (que en la mayoría de los casos se generan sobre la base de un NFT) el titular puede enfrentar algunas dificultades jurídicas que deberán abordarse por los tribunales caso por caso.

Estos desafíos no se encuentran tanto en la determinación del alcance de la protección de estos derechos cuando su uso se realice dentro del metaverso, sino en la manera en que operan estos mecanismos de protección que prevé la normativa cuando el uso se realiza en un universo totalmente virtual.

Una de las principales cuestiones que urgirá abordar cuando se plantee un caso de infracción en los tribunales será el de la determinación de la legitimación pasiva y responsabilidad. Por la propia naturaleza y características del metaverso existe una dificultad para identificar la identidad real del infractor –esto es, ante quién se debe dirigir la acción cuando se desconoce quién es el usuario que se encuentra detrás de un avatar, en este caso-. Los usuarios en el metaverso no están obligados a identificarse en la vida real, sino que operan con un avatar -en la mayoría de los casos- creado por ellos mismos. Esto se traduce en la imposibilidad de identificar al usuario real que está detrás del avatar si éste no proporciona los datos necesarios para hacerle llegar una reclamación o acción⁵⁴.

Esta cuestión puede ser “*fácilmente*” resuelta en aquellos casos donde el metaverso en cuestión esté basado en tecnologías como el *blockchain* o los NFTs, por aplicación analógica de precedentes judiciales en esta materia. Ejemplo de ello es la reciente resolución de la *Supreme Court of the State of New York*⁵⁵ que, ante la imposibilidad para identificar a las personas físicas o jurídicas que estaban involucradas en un asunto de fraude, aprobó la notificación de una medida cautelar a través de un “*token de servicio*” (*Ethereum-based token*) enviado a la dirección del usuario anónimo que se encontraba detrás de un NFT.

Debemos responder también al dónde y cuándo interponer la acción, esto es, la territorialidad y la duración de la vida legal de un activo intangible dentro del metaverso. Los derechos de propiedad intelectual e industrial vienen delimitados por un ámbito territorial y temporal, límites que el mundo virtual no contempla. Si bien esta cuestión se encuentra más relacionada con alcance de la protección

54. En cualquier caso, con la llegada e implementación de la Identidad Digital Europea veremos si esta cuestión puede verse resuelta, si bien aún es pronto para saber si en estas plataformas se impondrá una obligación o quedará como posibilidad para los ciudadanos y empresas de la UE.

55. LCX A.G., v. John Doe nos. 1-25, *Supreme Court of the State of New York*.

del derecho —es decir, dónde y por cuanto tiempo ostenta el titular los derechos de exclusiva—, afecta también al tratamiento procesal de la acción, debiendo en este caso los tribunales aclarar ante qué instancias se podrá interponer la acción.

Por otro lado, se deberá articular cómo van a materializarse las acciones para la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Esta problemática se genera únicamente en aquellos casos en los que el metaverso en cuestión se basa en una red *blockchain*, pues en cualquier otro escenario —como es un metaverso basado en realidad virtual o realidad aumentada—, las acciones se van a materializar de la misma manera que en los casos de infracción de derechos en Internet o videojuegos.

Así, en aquellos metaversos basados en tecnología que se caracteriza por su inmutabilidad, podemos encontrarnos con que las acciones previstas en la Ley de Propiedad Intelectual no pueden llevarse a cabo, por ejemplo, cuando se trate de eliminar un contenido infractor, —dado que no pueden borrarse de la cadena de bloques la información ahí almacenada—. Cuestión similar se está planteando actualmente en EE. UU, aunque en relación con un asunto de marcas⁵⁶, donde *Nikeha* solicitado la destrucción de un NFT infractor. Frente a este reto jurídico y tecnológico los expertos están planteando la posibilidad de enviar los NFT a un *burned wallet* con el fin de impedir que puedan ser objeto de más transferencias⁵⁷.

La misma cuestión se plantea en relación con la posibilidad de solicitar y ejecutar una medida cautelar dirigida a impedir la continuación, o el inicio, de la infracción mientras dure el procedimiento. Una de las medidas por excelencia que se solicita en este tipo de procedimientos es la del embargo preventivo de los productos infractores, medida que resulta materialmente imposible llevarla a cabo en relación con una obra que se encuentre incorporada en un producto virtual que se aloja en el metaverso. En este sentido, recientemente el *United Kingdom High Court* —de nuevo en un asunto de marcas— ha otorgado una medida cautelar por la que ha ordenado la “congelación” de los NFT infractores con el fin de que no puedan ser transferidos mientras dure el procedimiento principal, lo que sin duda podría ser una solución para evitar que los usuarios hagan uso o exploten la obra que está siendo objeto de un procedimiento de infracción.

Por último, cabe mencionar la problemática que puede surgir a la hora de aportar prueba en los tribunales cuando el acto infractor ha tenido lugar en un entorno virtual. Esta cuestión se plantea, no solo en un supuesto de infracción en

56. Hasta ahora, la mayoría de los casos que se han abordado en los tribunales en esta materia están relacionados con el uso infractor de marcas. Si bien no opera de la misma manera que los derechos de autor —empezando porque tiene una normativa propia—, los tribunales se enfrentan al mismo desafío procesal, por lo que previsiblemente estas cuestiones se resolverán de igual manera.

57. *Nike, Inc., v. StockX, LLC., United States District Court, S.D. New York.*

el metaverso, sino en todos los casos en los que se quiera, o se tenga que, aportar una prueba que se base en tecnología *blockchain*. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil no proporciona un listado tasado y cerrado de medios de prueba por lo que, a priori, nada impide que esta nueva modalidad de medio de prueba pueda en un tribunal –sin perjuicio de que deberán ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica–.

El valor probatorio de una cadena de bloques se ha reconocido en países como pioneros como China, cuyos tribunales fueron los primeros en admitir como medio de prueba válido un documento registrado en una *blockchain*⁵⁸, y actualmente cuentan con sus propias plataformas de depósito de prueba para que los usuarios puedan aportar prueba *blockchain*. Por su parte, en Estados Unidos se han impulsado iniciativas legales relativas a esta tecnología, y algunos estados han llegado a incluir en sus normativas el reconocimiento de la validez de los registros *blockchain*⁵⁹.

En Europa también encontramos importantes precedentes en esta materia destacando Italia, que incluye en sus leyes procesales la validez jurídica de la *blockchain* como herramienta de sellado de tiempo electrónico⁶⁰.

En lo que respecta a España, a fecha de este artículo no existen todavía precedentes que reconozcan el valor probatorio del contenido de una cadena de bloques, si bien se ha reconocido el uso de una *blockchain* como un sistema de almacenaje o libro registro de información reservada o confidencial en el Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles⁶¹, aprobado el 15 de noviembre de 2019, lo que sin duda deja la puerta abierta a la posibilidad de aceptar su validez⁶².

58. Caso *Hangzhou Huatai Yimei Culture Media Co. Ltd. v. Shenzhen Daotong Technology Development Co. Ltd.*, de 28 de junio de 2018. Al año siguiente se pronunciaron nuevos precedentes judiciales que sentaron las bases en los tribunales chinos en esta materia. Destacan los casos *Lanniuzai Image Co., Ltd. v. China Growth Capital Management Co., Ltd.* y *ByteDance Douyin (TikTok) v. Baidu*.

59. Entre otros estados, destaca el de *Vermont*, que ya en el año 2016 publicó un informe en el que proporciona reconocimiento legal a esta tecnología y entre las *Rules of Evidennce 902* destina una sección específica a la admisión de registros digitales almacenados en redes *blockchain*. Destacan asimismo otros estados como *Arizona*, *Washington*, o *Illinois*.

60. Ley n.º 12/2019, de 11 de febrero de 2019, que completa el Decreto Ley n.º 135/2018, conocido como «Decreto Semplificazioni».

61. Protocolo de guardia y de actuación rápida para el *Mobile World Congress 2020*, aprobado por las Juntas de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona y Alicante, elaborado en el contexto de un proyecto piloto del Consejo General del Poder Judicial para procedimientos civiles y mercantiles en que, cualquiera que sea su objeto, se declare que determinada información aportada al proceso constituye secreto empresarial.

62. BANDÍN BARREIRO, I.; MOLINA ÁLVAREZ, I. *Blockchain: eficacia probatoria en los tribunales españoles y análisis del derecho comparado*. Madrid: Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, 2020, págs. 83-106.

Si bien podemos empezar a responder a gran parte de las cuestiones jurídicas que plantea la defensa de los derechos de propiedad intelectual frente a su uso infractor en el metaverso -sobre todo en aquellos casos en los que el metaverso funciona, jurídicamente hablando, de manera similar a un videojuegos-, no contamos actualmente con precedentes que versen sobre el comportamiento de los derechos en esta nueva realidad. Sin duda los tribunales -sobre todo estadounidenses- ya se encuentran inmersos en resolver este nuevo planteamiento procesal en relación con tecnologías como la *blockchain*, o los NFTs, lo que nos da importantes pistas sobre el tratamiento procesal que tendrá a su vez el metaverso. Habrá que esperar por tanto a que nuestros tribunales desarrollen precedentes sólidos en esta materia.

4. CONCLUSIONES

No podemos prever el futuro, ni seguramente adelantarnos a las dificultades técnicas y jurídicas que las diferentes evoluciones de los metaversos y el porvenir tienen preparadas para nosotros y que desconocemos hoy en día.

Si bien, sí podemos adelantar que, aunque el metaverso va a traer nuevos retos para los derechos de propiedad intelectual -sobre todo en lo que respecta a nuevas formas de explotación de obras y prestaciones protegidas-, ello no hace necesario adaptar la normativa y el régimen jurídico actualmente aplicable en materia de propiedad intelectual a esta realidad tecnológica, pues podemos aplicar, al menos de forma analógica, los precedentes que la industria de los videojuegos y su complejidad en calidad de obras y mundos virtuales nos ha ido dejando a lo ancho y largo del planeta.

Debemos esperar para ver en qué condiciones los tribunales abordarán estos desafíos legales. Si bien existen todavía ciertos obstáculos relacionados fundamentalmente con la falta de precedentes y casuística en nuestros tribunales, los antecedentes en otros países dan pistas de cómo, con apoyo en la normativa que sienta las bases, los jueces y tribunales deberán adaptarse a supuestos de hecho donde la tecnología será la protagonista.

ACUMULACIÓN DE PROTECCIONES: DISEÑO INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. UMBRAL DE ORIGINALIDAD NECESARIO

Fecha de recepción: 21 noviembre 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
2 diciembre 2022.

CARMEN AMOR CORDERO
ASOCIADA DE HOYNG ROKH
MONEGIER y
JOSÉ ANTONIO SANMARTÍN
SOCIO DE HOYNG ROCK MONEGIER.

RESUMEN

En este artículo se analiza la acumulación de las protecciones por derecho de propiedad intelectual y por derecho de diseño industrial. Especialmente se analiza la interpretación jurisprudencial establecida en los últimos años en relación con el umbral de originalidad y altura creativa necesaria para considerar a un objeto susceptible de protección por derechos de autor. Entre otras, como más relevantes se estudian la Sentencia n.º 764/2019 de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y la Sentencia Del Tribunal De Justicia De La Unión Europea de 12 de septiembre de 2019 en el caso C-683/17, Cofemel.

107

PALABRAS CLAVE

Obra; precisión; objetividad; intelectual; altura artística.

ABSTRACT

This article analyses the accumulation of the protections under intellectual property rights and industrial design rights. In particular, it analyses the jurisprudential interpretation established in recent years in relation to the threshold of originality and creative value required to consider an object susceptible to copyright protection. Among others, as most relevant we analyse Judgment no. 764/2019 of the 15th section of the Barcelona

Provincial Court and the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 12 September 2019 in case C-683/17, Cofemel.

KEYWORDS

Work; precision; objectivity; intellectual: artistic value.

1. SENTENCIA N.º 764/2019 DE LA SECCIÓN 15ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA DE 26 DE ABRIL DE 2019

La Sentencia n.º 764/2019 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona¹ de 26 de abril de 2019, se emitió en un procedimiento ordinario en el que los demandantes, las mercantiles BD Barcelona 1972, S.L., *Resinas Olot, S.L.* y los cuatro autores y creadores de las sillas denominadas: *Corset, Jamaica, Bikini, Splash, Toledo y Miralook*, ejercitaron acciones de propiedad intelectual y de competencia desleal, por la infracción de sus derechos sobre tales sillas por parte de las compañías demandadas, *Casa OTS Holding, S.L., Injecter, S.A. y Sitting Barcelona, S.L.*, mediante la reproducción y comercialización de las mismas sin la autorización de sus autores.

Las demandadas contestaron negando que las sillas tuviesen suficiente originalidad como para ser susceptibles de protección bajo el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante «TRLPI»). Además, alegaron que las mismas habían sido objeto de protección previa por diseño industrial, y habiendo caducado tales derechos, sus objetos eran por tanto libremente reproducibles.

En cuanto a la protección acumulada, la Audiencia Provincial hizo referencia a la existencia de distintas vertientes doctrinales y distintas soluciones en los ordenamientos jurídicos, e indicó que las posturas «*van desde los sistemas de protección acumulada (el sistema tradicional francés) al sistema de no acumulación de protecciones (sistema tradicional italiano), pasando por sistemas de acumulación restringida (sistema alemán)*».

Resulta también interesante el análisis que la Sección 15ª llevó a cabo en cuanto a la altura creativa o el umbral de originalidad necesario para que un diseño industrial pueda ser objeto de la protección acumulada por derechos de autor.

Sin entrar en detalles sobre el procedimiento que no son relevantes a los efectos que aquí nos ocupan, nos centramos en el examen realizado por la Sección 15ª a fin de «*determinar si una obra que constituye un diseño destinado para su explotación industrial puede merecer protección desde la perspectiva de los*

1. ECLI:ES:APB:2019:4105.

derechos de autor que protege la legislación sobre propiedad industrial [SIC], particularmente cuando tales diseños han sido a su vez objeto de protección particular desde la perspectiva de la legislación sobre propiedad industrial, concretamente la legislación sobre el diseño industrial».

En primer lugar, la Audiencia examinó la posibilidad de protección acumulada sobre la base de la normativa imperante en materia de derechos de autor y de dibujos y modelos industriales, tanto a nivel europeo como nacional, concretamente en relación con el artículo 17² de la Directiva 1998/71/CE, de 13 de octubre, de Protección jurídica de los dibujos y modelos, el artículo 96.2³ del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre, sobre dibujos y modelos comunitarios, el artículo 3⁴ TRLPI y, finalmente, la Disposición Adicional Décima⁵ de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003 (en adelante, «LPJDI»).

Los mencionados artículos de las Directivas recogen la posibilidad de que los dibujos o modelos protegidos como dibujos o modelos comunitarios puedan acogerse también a la protección conferida por las normas de derechos de autor. En la normativa española, tanto la relativa a derechos de autor, como la de protección del diseño industrial, se establece que ambas protecciones son independientes, compatibles y acumulables. Por lo tanto, esta doble protección en principio es posible para los diseños industriales. No obstante, no todos los diseños podrán obtenerla.

Como indica la Disposición Adicional Décima LPJDI:

«(l)a protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado

2. Artículo 17 Relación con los derechos de autor.

Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.

3. Artículo 96.2 Los dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Los Estados miembros determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.

4. Artículo 3. Características. Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

5. Disposición adicional décima. Compatibilidad de la protección.

La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual.

de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual».

Esa mención al concepto de obra artística parece implicar, de acuerdo con la Audiencia Provincial, que en España se impone un sistema de protección acumulada parcial o restringida, de tal manera que el diseño que pretenda ser objeto de protección acumulada deberá contar con una originalidad o altura creativa mayor que la que exige el art. 10 TRLPI. Así, se distingue entre diseños propiamente dichos y diseños que, al contar con esa mayor altura creativa, pueden constituir lo que se ha denominado «*obras de arte aplicadas a la industria*»⁶. Es decir, para proporcionar esta doble protección a un diseño industrial y lograr un cierto equilibrio, se venía requiriendo que el diseño industrial tuviese un nivel de originalidad superior al habitualmente requerido para proteger una obra bajo la normativa de derechos de autor.

Al analizar el concepto de originalidad, la Audiencia de Barcelona examinó las diferencias entre sus acepciones subjetiva y objetiva, haciendo referencia a su Sentencia anterior n.º 271/2016 de 1 de diciembre de 2016⁷ en la que la explicó que la acepción subjetiva equivalía a la singularidad, es decir, que no se haya copiado una obra ajena; mientras que la acepción objetiva hacía referencia a la novedad, que se haya creado algo distinto a lo existente.

110

La Audiencia Provincial consideró que, si bien tradicionalmente la tendencia era hacia la vertiente subjetiva, en el momento de dictar sentencia la vertiente imperante era la objetiva, dado que los «*avances técnicos permiten una aportación mínima del autor*». Por lo tanto, lo que se requiere es que exista novedad en la forma de expresión de la idea⁸.

La Audiencia Provincial matiza que, para las creaciones que pueden ser de aplicación en el ámbito de la industria no es suficiente con un nivel de creatividad poco elevado, sino que «*para que un diseño industrial se haga acreedor de la protección que dispensa a los autores la legislación sobre propiedad intelectual, es preciso que el nivel creativo sea mucho más elevado, desbordante incluso, hasta el extremo de que se pueda entender como obra artística*»⁹.

Sin embargo, pese a decantarse por el requisito de la altura creativa, la sentencia matiza ligeramente a continuación esa exigencia, y establece en su párrafo 24 que:

«No creemos que en nuestro derecho deba ser exigible un nivel de creatividad extraordinariamente elevado. Nuestra jurisprudencia hace referencia a un

6. Párrafo 16.

7. ECLI ES:APB:2016:9287.

8. Párrafo 20.

9. Párrafo 21.

«plus de créativité», lo que no creemos que se identifique necesariamente con un nivel de protección absolutamente excepcional. Basta que podamos apreciar que las creaciones tienen «altura artística», por más que lo que pueda entenderse como tal dista mucho de ser fácil de determinar».

Una vez establecido lo anterior, a la hora de analizar la altura creativa de los objetos propios del proceso, la audiencia concede en primer lugar relevancia a la circunstancia de que los *«cuatro autores demandantes son profesionales muy reputados en el mundo del diseño industrial»*, que *«han alcanzado una enorme notoriedad gracias a la gran calidad de sus creaciones»*. La Audiencia considera que, si bien ese dato no es determinante por sí mismo para estimar que se alcanza la necesaria altura creativa, sí que resulta *«muy significativo»* para juzgarla *«en la medida en que puede permitir al profesional que las examina contar con un parámetro adicional de extraordinario valor: examinar si las obras reflejan de forma particular el sello de autor que les pueda atribuir esa especial altura creativa»*.

La sentencia analiza a continuación cada modelo de silla indicando que existen grandes dificultades a la hora de determinar cuándo el diseño de un objeto de uso cotidiano, como una silla o un taburete, trasciende a la mera novedad y alcanza altura artística, e indica que la altura creativa no se basa únicamente en elementos de carácter puramente estéticos, sino también en la forma en que se da solución a los problemas técnicos que plantea el diseño.

Así, alcanza la convicción de que las sillas y taburetes objeto del procedimiento muestran una especial belleza estética a la vez que dan solución razonable a los problemas de carácter práctico o funcional¹⁰ y reconocen a todos los diseños *«una especial altura creativa que los hace acreedores de la protección que establece la legislación sobre propiedad intelectual a los autores»*¹¹.

Esta sentencia fue dictada antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase en el caso COFEMEL, que comentamos a continuación.

2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CASO C-683/17, COFEMEL

Meses después de que la Audiencia Provincial se pronunciase en el caso analizado, el TJUE emitió su decisión en el conocido caso *COFEMEL*, Sentencia de 12 de septiembre de 2019, C-683/17, en el que el litigio principal enfrentaba a dos compañías del sector textil, *G-Star Raw CV* y *Cofemel — Sociedade de*

10. Párrafo 34.

11. Párrafo 38.

Vestuário, S.A.., cuya disputa giraba en torno a la posible protección de ciertas prendas de vestir bajo la normativa de los derechos de autor.

El tribunal remitente, el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal) planteó las siguientes preguntas:

«1) *¿Se opone la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia del artículo 2¹², letra a), de la Directiva 2001/29 a una normativa nacional –en el presente asunto, la disposición del artículo 2, apartado 1, letra i), del Código de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor– que confiere protección de derechos de autor a las obras de artes aplicadas, dibujos y modelos industriales u obras de diseño que, más allá de su finalidad práctica, generan un efecto visual propio y distintivo desde el punto de vista estético, siendo su originalidad el criterio fundamental que rige la atribución de protección, en el ámbito de los derechos de autor?*

2) *¿Se opone la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 a una normativa nacional –en el presente asunto, la disposición del artículo 2, apartado 1, letra i), del Código de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor– que confiere protección de derechos de autor a las obras de artes aplicadas, dibujos y modelos industriales u obras de diseño si, a la luz de una apreciación particularmente exigente en cuanto a su carácter artístico y teniendo en cuenta las ideas dominantes en los círculos culturales e institucionales, merecen la calificación de “creación artística” u “obra de arte”?».*

112

El TJUE interpretó la consulta en el sentido de que la primera cuestión planteada por el Tribunal Supremo portugués se referían a *«si el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una normativa nacional confiera protección con arreglo a los derechos de autor a modelos como los modelos de prendas de vestir controvertidos en el litigio principal, en atención a que, más allá de su finalidad práctica, estos generan un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético»*. En cuanto a la segunda cuestión, no entró a analizarla ante la respuesta dada a la primera cuestión.

2.1. Concepto de «obra»

Con el fin de dar respuesta a la cuestión planteada, el TJUE analizó en primer lugar el concepto de «obra», estableciendo que deben concurrir dos elementos:

12. Artículo 2 Derecho de reproducción.

Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte: a) a los autores, de sus obras.

- a) En primer lugar, **debe ser original** en el sentido de que debe ser una creación intelectual propia de su autor, así, como indica el Tribunal: *«para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo»*¹³.
- b) En segundo lugar, debe tratarse de **elementos que expresen dicha creación intelectual**, es decir: *«implica necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad»*¹⁴ pues tanto autoridades como terceros deben estar en situación de conocer con claridad y precisión cual es el objeto de la protección.

El concepto de obra había sido anteriormente perfilado por el TJUE en su Sentencia de 13 de noviembre de 2018 en el caso C-310/17 (*Levola*), cuando el Tribunal se pronunció en relación con la posibilidad de que el sabor de un alimento, en este caso un queso, pudiese ser protegido por el derecho de autor de acuerdo con el concepto de «obra» contemplado en la Directiva 2001/29/CE¹⁵. La decisión estableció que tal concepto *«implica necesariamente una expresión del objeto de la protección del derecho de autor que la identifique con suficiente precisión y objetividad»*. Así, el TJUE concluyó que no es posible considerar un sabor como «obra», pues la identificación de un sabor se basa en sensaciones y experiencias gustativas que son subjetivas y variables, por lo tanto, no son susceptibles de identificación precisa y objetiva.

113

2.2. Protección acumulada

Una vez establecido el concepto de «obra», el TJUE pasó a analizar la posibilidad de acumular ambas protecciones, sobre la base de lo establecido en la normativa comunitaria y reiterada jurisprudencia, indicando que tal acumulación es posible y recordando que la norma comunitaria¹⁶ deja en manos de cada Estado miembro determinar el alcance y las condiciones en que se concederá esa protección mediante derechos de autor, incluido el grado de originalidad exigido.

Así, en vista de la regulación comunitaria que recogen el principio de acumulación, el Tribunal concluyó que los dibujos o modelos podrán calificarse como «obras» pero no en todos los casos, sino siempre y cuando cumplan los

13. *Cofemel*. Párrafo 30.

14. *Cofemel* Párrafo 32.

15. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

16. Artículo 17 de la Directiva 98/71 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.

requisitos mencionados anteriormente, esto es, que se trate de una obra original en el sentido de que constituya una creación intelectual propia de su autor, y que se trate de la expresión de dicha creación intelectual de tal modo que sea identificable con suficiente precisión y objetividad.

El TJUE examinó si es posible calificar como «obras» a los modelos o diseños cuando, más allá de su finalidad práctica, generan *«un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético, debiendo significarse que los interrogantes planteados [...] pretenden esclarecer si tal elemento de originalidad estética constituye el criterio central para la atribución de la protección prevista por la Directiva 2001/29»*¹⁷.

Alcanzó la conclusión de que el efecto estético se produce como consecuencia de una sensación subjetiva de belleza que experimenta cada persona que contempla el modelo, por lo tanto, ese efecto subjetivo no permite una identificación suficientemente precisa y objetiva del objeto de protección. Además, el TJUE estableció que el efecto estético tampoco es un elemento que permita determinar si un modelo cumple el requisito de originalidad, esto es, si constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor.

Finalmente, el TJUE concluyó que *«la circunstancia de que un modelo [...] genere, más allá de su finalidad práctica, un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético no justifica que se califique de «obra» en el sentido de la Directiva 2001/29»*¹⁸.

114

Dando respuesta a la cuestión planteada, el Tribunal indicó que el art. 2.a) de la Directiva 2001/29/CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exija un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético para que un diseño pueda ser protegido por derechos de autor, pues ello iría en contra del requisito de objetividad.

Por lo tanto, el TJUE estableció que el requisito que deben cumplir los diseños industriales para ser protegibles por derecho de autor es el de originalidad, sin que sea necesario ningún requisito adicional que, en ocasiones, se exige en algunas jurisdicciones.

2.3. Resoluciones posteriores que aplican las enseñanzas de *COFEMEL* sobre el umbral de originalidad

Los tribunales de varias jurisdicciones europeas han aplicado la Sentencia *Cofemel* para resolver procedimientos relativos a la protección combinada por

17. *Cofemel*. Párrafo 49.

18. *Cofemel*. Párrafo 55.

diseño industrial y derechos de autor. Se comentan a continuación algunas de ellas:

2.3.1. Sentencia n.º 780/2020 de 6 de febrero de 2020 del Tribunal Supremo de Italia (*Kiko v. Wycon*)

Esta sentencia confirmó la decisión previa del Tribunal de Apelación de Milán en un caso relacionado con la protección de un formato de tienda mediante derechos de autor.

La parte demandante era la compañía de cosméticos y perfumería, *Kiko S.p.a.*, contra su competidor *Wycon S.p.a.* La acción se interpuso sobre la base de la imitación por parte de *Wycon* de los elementos de diseño del formato de las tiendas *Kiko*, el cual había sido encargado y desarrollado por el estudio de arquitectura *Studio Iosa Ghini Associati srl*.

El caso entre *Kiko* y *Wycon* supone la primera aplicación de la Sentencia *Cofemel* por el Tribunal Supremo italiano en relación con la protección acumulativa por derechos de autor y diseño industrial.

En primer lugar, el Tribunal Supremo italiano, parafraseando la sentencia *Cofemel*¹⁹ indicó que cada una de estas protecciones tiene distintos fines: «a) la protección por diseño tiene por objeto proteger «los objetos que, aun siendo nuevos e individualizados, presentan un carácter práctico y se conciben para la producción en masa», y esa protección debe aplicarse durante un período limitado de tiempo. b) La protección del derecho de autor, que tiene una duración mucho mayor y se reserva a los objetos que merecen ser calificados como obras» (traducción nuestra).

A continuación, y siguiendo lo establecido en la Sentencia *Cofemel*, el Tribunal Supremo italiano, en relación con la originalidad requerida para que se otorgue protección a un diseño industrial mediante derechos de autor, indicó que el requisito de originalidad exigido para la protección por derechos de autor como obra, es decir, la existencia de una forma de expresión definida y creativa que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor, no implica también que produzca un efecto visual estéticamente relevante, del mismo modo que la protección como modelo o diseño²⁰.

19. *Cofemel*. Párrafo 50.

20. «La Corte UE ha dunque ribadito che l'esigenza di originalità richiesta per la tutela autorale come opera dell'ingegno, vale a dire la sussistenza di una forma espressiva definita e creativa, che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, non implica anche che essa produca un effetto visivo rilevante dal punto di vista estetico, al pari della tutela come modello o disegno».

Así, el Tribunal Supremo de Italia confirmó la sentencia de apelación del Tribunal de Milán que otorgó al diseño de las tiendas de *Kiko* protección por derechos de autor y confirmó la infracción.

2.3.2. Sentencia n.º 512/2020 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de marzo de 2020²¹

Después de la Sentencia n.º 764/2019 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso de las sillas y de la Sentencia *Cofemel*, en España nuestros tribunales han tenido ocasión de pronunciarse de nuevo sobre la protección acumulada en la Sentencia n.º 512/2020 de la misma Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de marzo de 2020.

En este caso, el objeto sobre el que giraba la disputa era el diseño de una farola modelo “*Latina*” de la cual era autora la parte demandante, que interpuso demanda contra *ASHGHAL* (empresa pública de obras públicas del Estado de Qatar) y contra el Estado de Qatar por vulneración de los derechos morales de divulgación, paternidad e integridad de la actora sobre la mencionada obra.

Se planteó al Tribunal la cuestión consistente en determinar si una creación que constituye un diseño industrial puede merecer la protección por los derechos de autor. A fin de resolver esta cuestión la Sección 15ª hizo referencia a las dos sentencias que hemos analizado anteriormente, la Sentencia anterior de la propia Audiencia Provincial de Barcelona n.º 764/2019 sobre las sillas y la Sentencia *Cofemel* del TJUE, y a la vista de estas, modifica su criterio anterior de acumulación parcial o restringida, en los siguientes términos:

«26. En nuestra Sentencia de 26 de abril de 2019 (caso sillas) nos decantábamos por la primera de esas dos posturas a las que nos hemos referido en los apartados anteriores. Así, afirmamos que, para que un diseño industrial se haga acreedor de la protección que dispensa a los autores la legislación sobre propiedad intelectual, es preciso que el nivel creativo sea mucho más elevado, desbordante incluso, hasta el extremo de que se pueda entender como obra artística (apartado 21).

27. La STJUE de 12 de septiembre de 2019 (caso *Cofemel*) (ECLI:EU:C:2019:721) nos obliga a precisar mejor (cuando no a corregir, al menos en parte) la postura que expresamos en nuestra Sentencia de 26 de abril de 2019 (caso sillas). La cuestión esencial que se sometió al Tribunal Europeo fue si, para poder tener protección como obra de autor, era aceptable que los Estados pudieran en su normativa interna exigir una especial altura creativa y la respuesta que dio el tribunal es que, **para que un modelo industrial pueda ostentar protección como propiedad intelectual, no es preciso que ostente una especial altura**

21. ECLI:ES:APB:2020:2644.

creativa, esto es, una altura creativa más elevada que cualesquiera otras obras distintas, sino que basta que pueda considerarse como “obra” en el sentido que la propia sentencia expresa en su apartado 29 (apartado 48)».

El Tribunal resume la cuestión en el párrafo 28:

*«28. Por tanto, en el caso Cofemel, el Tribunal Europeo está afirmando, creemos que con claridad, que no es compatible con el derecho europeo la idea de que cada Estado pueda establecer a estos efectos un concepto distinto de obra caracterizado por la exigencia de una mayor o menor altura creativa. **Basta analizar si el diseño merece ser calificado como obra, en el sentido que es propio de la protección de los derechos de autor, esto es, que el objeto original constituya una creación intelectual propia del autor, para lo que basta que refleje la personalidad propia del autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo** (apartado 30)».*

La Audiencia también destacó la importancia que la sentencia *Cofemel* otorgó al distinto ámbito de protección de cada modalidad, que deben mantenerse en equilibrio, de tal manera que la protección acumulada *«no puede ir en menoscabo de la finalidad y eficacia de esas dos protecciones»*. Ello lleva a la Audiencia a concluir que *«evitar el riesgo de vaciado del sistema de protección de los diseños industriales exige establecer ciertos límites al interpretar el ámbito de protección de los derechos de autor»*.

Descartada la exigencia de una mayor altura creativa, la sentencia analiza cómo debe enjuiciarse la originalidad y determina que hay dos aspectos clave a los efectos de determinar si ha existido una toma de decisiones libres y creativas por parte del autor de la obra, en relación con los cuales pueden suscitarse dudas. Estos elementos son los meramente estéticos y los relacionados con la funcionalidad de la obra.

A efectos de este artículo lo que nos interesa es la evaluación que realizó el Tribunal en cuanto a los aspectos estéticos. A este respecto la Audiencia Provincial recurrió a la Sentencia *Cofemel* indicando que esta se refería a una idea concreta *«cuando expresa que el hecho de que un modelo genere un efecto estético no permite, por sí mismo, determinar si dicho modelo constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor y que cumpla, por tanto, el requisito de originalidad descrito en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia (54) y no justifica que se califique de “obra” en el sentido de la Directiva 2001/29 (55)»*²².

22. Párrafo 35.

Por tanto, alcanza la conclusión de que *«los aspectos meramente estéticos no pueden ser tomados en consideración a efectos de determinar si ha existido una toma de decisiones libres y creativas»*.

Siguiendo tales criterios, la Audiencia llega a la conclusión de que el diseño de las farolas objeto del proceso *«es original en el sentido del art. 10 TRLPI»* ya que *«presenta rasgos muy acusados que indican la idea de que la autora ha ido mucho más allá de lo que le exigían tales requerimientos técnicos»* hasta el punto de que *«predominan más en ese diseño los aspectos puramente creativos que los funcionales, lo que determina que merezca la protección como derecho de autor. Creemos que, en el momento del diseño, el autor pensaba más en la creación de una obra intelectual propia que en la creación de un objeto destinado a su explotación en masa»*.

2.3.3. Sentencia n.º 82/2021 del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2021²³

En este caso, el Tribunal Supremo se pronunció en relación con la posibilidad de proteger por derecho de autor una faena realizada por un torero, que había tratado de inscribirla, sin éxito, en el Registro de la propiedad intelectual.

El Tribunal Supremo no entra en el concepto de originalidad ni en la altura creativa, sino que analiza el concepto de obra en los términos expuestos en la Sentencia *Cofemel*, y concluye que la faena de un torero no puede considerarse una obra puesto que no es posible identificar el objeto de protección al no poder expresarse de forma objetiva *«aquello en qué consistiría la creación artística del torero al realizar una concreta faena»*.

Asimismo, el Tribunal Supremo parece referirse, *obiter dicta* a la insuficiencia del mero efecto estético a la hora de otorgar la calificación de obra, puesto esa imposibilidad de identificación del objeto de protección no iría *«más allá del sentimiento que transmite a quienes la presencien, por la belleza de las formas generadas en el contexto dramático»*.

2.3.4. Sentencia del TJUE de 11 de junio de 2020 en el caso C-833/18 (*Brompton*)

Finalmente, consideramos necesario mencionar la sentencia del TJUE en el caso *Brompton*, que también contribuye a seguir perfilando y determinando el concepto de originalidad en relación con la Sentencia *Cofemel*, centrándose en este caso en la concurrencia del requisito de originalidad cuando en el objeto confluyen consideraciones técnicas.

23. ECLI:ES:TS:2021:497.

En el litigio principal el objeto cuya protección se debatía era una bicicleta plegable, que la sociedad demandante *Brompton Bicycle Ltd* (en adelante «*Brompton*») comercializa desde 1987. Dicha bicicleta plegable puede adoptar tres posiciones distintas (plegada, desplegada y una posición intermedia). La demanda *Chedech/Get2Get* (en adelante «*Get2Get*») comercializa otra bicicleta de aspecto muy similar a la de *Brompton* que también puede adoptar esas tres posiciones.

En el litigio principal *Brompton* interpuso demanda declarativa de infracción de los derechos de autor sobre la bicicleta. En su contestación, *Get2Get* alegaba que la apariencia de su bicicleta venía dictada por la solución técnica buscada, es decir, adoptar las tres posiciones mencionadas. Y alegó que esa apariencia no puede ser protegida por derechos de autor, sino por derecho de patentes. El Tribunal de *l'entreprise de Liège* (Tribunal de Empresas de Lieja) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales relativas a la posible exclusión de protección como derecho de autor «*de las obras cuya forma sea necesaria para lograr un resultado técnico*», y a los criterios necesarios para apreciar si una forma es necesaria para lograr un efecto técnico.

Aquí, el TJUE determinó que *«un objeto que cumpla el requisito de originalidad puede acogerse a la protección del derecho de autor aunque su realización haya venido determinada por consideraciones técnicas, siempre que esa determinación no haya impedido al autor reflejar su personalidad en ese objeto manifestando decisiones libres y creativas»*²⁴.

Sin embargo, no cumplirán el requisito de originalidad los componentes que se caractericen únicamente por su función técnica, pues en tal supuesto, las formas de poner en práctica una idea serán tan limitadas que *«la idea y la expresión se confunden»*²⁵.

Por lo tanto, la respuesta del TJUE a las cuestiones planteadas fue la siguiente: *«los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29 deben interpretarse en el sentido de que la protección del derecho de autor que prevén se aplica a un producto cuya forma es, al menos parcialmente, necesaria para la obtención de un resultado técnico cuando ese producto constituye una obra original resultante de una creación intelectual, ya que, por medio de esa forma, su autor expresa su capacidad creativa de manera original adoptando decisiones libres y creativas de modo que la citada forma refleja su personalidad, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional teniendo en cuenta la totalidad de los elementos pertinentes del litigio principal»*.

24. *Brompton*. Párrafo 26.

25. *Brompton*. Párrafo 27.

3. CONCLUSIÓN

La interpretación del TJUE en su Sentencia *Cofemel* implica un paso más en la necesaria armonización en cuanto a la determinación del concepto de originalidad, básico en el sistema de derechos de autor.

El Tribunal ya venía perfilando y armonizando tal concepto mediante diversas y destacadas sentencias como la sentencia de 16 de julio de 2009 (asunto C-5/08 «*Infopaq*»), según la cual para ser original la obra debe ser una **creación intelectual propia de su autor**.

Posteriormente en la sentencia de 1 de diciembre de 2011 (asunto C-145/10 «*Panier*») y la sentencia de 7 de agosto de 2018 (asunto C-161/17 «*Renckhoff*») se reiteró esa concepción de la obra como original y se establecieron, además, los dos elementos de los que se compone la originalidad. Estos elementos son: que la obra **refleje la personalidad de su autor** y que manifieste **decisiones libres y creativas del mismo**.

A continuación en la sentencia de 13 de noviembre de 2018 (asunto C-310/17 «*Levola*») el TJUE determinó que el concepto de obra implica la existencia de un objeto **identificable con la suficiente precisión y objetividad**, dejando fuera de este concepto, por tanto, aquellos elementos subjetivos.

Ahora, en la Sentencia *Cofemel*, el TJUE viene a unificar tales conceptos y se ha pronunciado además sobre la inadecuación del efecto estético o visual del elemento que pretenda protegerse por derechos de autor para que sea calificado como obra, ya que ese **efecto subjetivo no permitiría identificar un objeto con suficiente precisión y objetividad**.

El impacto de la Sentencia *Cofemel* en el caso de los tribunales españoles es indudable, y resulta especialmente relevante para que estos abandonen la visión restrictiva del concepto de originalidad, exigiendo un plus de creatividad para que las obras alcanzasen el umbral de originalidad para ser protegido por derechos de autor.

Como así lo ha reconocido expresamente la sentencia n.º 512/2020 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 6 de marzo de 2020, la sentencia obliga a los tribunales españoles «a *precisar mejor (cuando no a corregir, al menos en parte)*» la postura anterior de la acumulación restringida, dado que el TJUE ha indicado con claridad que «*para que un modelo industrial pueda ostentar protección como propiedad intelectual, no es preciso que ostente una especial altura creativa, esto es, una altura creativa más elevada que cualesquiera otras obras distintas, sino que basta que pueda considerarse como “obra”*».

Ello, no obstante, también resulta apreciable que la posición tomada por el TJUE no está exenta de riesgos.

Así lo ha indicado nuestra doctrina. Por ejemplo, el Dr. Mario Sol Muntañola en su ponencia en las XXXV Jornadas de Estudio sobre la Propiedad Industrial e Intelectual, titulada «*La altura artística del diseño a propósito de la sentencia Cofemel*», señala que «*una concepción tan rígida de originalidad o un umbral tan bajo de acceso a la protección será difícil de manejar. Pasar ese umbral será tremendamente fácil, pero cuando surja un conflicto, decidir quién tiene razón, qué obra fue primero o, peor, cuál es obra y cuál no, será muy difícil [...]*».

En el mismo sentido, el Sr. Miguel Ruiz Muñoz en su artículo «*La originalidad en el derecho de autor (con una aproximación a los derechos británico y norteamericano)*» (Revista Foro Derecho Mercantil n°:68, jul.-sep./2020, págs. 7-61, Edición Colombia), considera que este criterio subjetivo, que basa la originalidad en el reflejo de la personalidad del autor, puede suponer un problema de protección, entre otros, debido al hecho de que pocas obras permiten identificar su autoría por sí mismas y también porque esta concepción llevaría a proteger por derechos de autor a todo tipo de creaciones, siempre que se pueda identificar su procedencia autoral.

Miguel Ruiz Muñoz pone específicamente de relieve las dificultades que podrán surgir en relación con las dobles creaciones fortuitas (*Doppelschopfung*), en este caso, indica que «*se estaría ante una obra carente de novedad objetiva, puesto que existe otra idéntica o similar anterior, pero dotada de novedad subjetiva*».

IV. PUBLICIDAD

PUBLICIDAD SOBRE CRIPTOACTIVOS: SITUACIÓN ACTUAL Y QUÉ SE ESPERA

Fecha de recepción: 21 noviembre 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
2 diciembre 2022.

JUAN ANTONIO ARRIBAS RUIZ
*ASOCIACIÓN PARA LA
AUTORREGULACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN COMERCIAL
(AUTOCONTROL).*

RESUMEN

Los criptoactivos y la tecnología que los sustenta están teniendo un especial protagonismo en los tiempos recientes. Como es inherente, se observa un incremento considerable de la publicidad de las empresas del sector. La respuesta regulatoria de esta nueva realidad por parte de la Unión Europea se prevé que sea aprobada en los próximos meses. España y, en particular la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha decidido no esperar la aprobación de esa normativa europea y ha promovido un conjunto de normas específico que regula la publicidad de los criptoactivos que se presentan como objeto de inversión. A lo largo de este artículo intentaremos explicar qué se entiende por criptoactivo y la tecnología que subyace en ellos; además, se analiza la diferente normativa que habrá de aplicarse a su publicidad en la Unión Europea y la que ya se aplica en España.

123

PALABRAS CLAVE

CNMV; Circular publicidad; Reglamento MICA; protección inversores; comunicaciones comerciales.

ABSTRACT

The crypto-assets and their underlying technology are having a special role in recent times. As it is expected, it is also observed a great increasement of the marketing communications of the companies of crypto-asset sector. The regulatory answer given to all that by the European Union it is expected to be approved in the coming months. The Spanish regulators and the Spanish National Securities Market Commission have decided not to wait for the approval of this European regulation and have promoted a specific set of rules that regulates the marketing communications of crypto asset presented as a means

of investment. Throughout this article we will try to explain what is meant by crypto-asset and their underlying technology. In addition, we will analyse the different rules that will apply to their marketing communications at the European Union and that are already applicable in Spain.

KEYWORDS

CNMV; MICA Regulation; Circular on advertising; investors protection; marketing communications.

1. INTRODUCCIÓN

La expansión y notoriedad de los criptoactivos ha crecido de manera vertiginosa en los últimos años¹. En ello la publicidad ha tenido un papel indudable. En efecto, han sido muchas las campañas publicitarias que se han podido ver a lo largo de los últimos años, tanto en televisión², como en formatos de publicidad exterior³ o en redes sociales, como por ejemplo la que realizó un conocido jugador de fútbol sobre una empresa de criptoactivos⁴. Es en este contexto de crecimiento del sector de los criptoactivos, así como de gran inversión publicitaria de las empresas donde debemos contextualizar las diferentes medidas tomadas tanto por los organismos supervisores como por las autoridades nacionales y europeas. A nivel europeo si bien no se ha producido aun una regulación de la publicidad sobre criptoactivos, se debe destacar la existencia de diversas advertencias de los organismos supervisores de la banca, los mercados, los seguros y planes de pensiones⁵ (en adelante, las **Autoridades Europeas de Supervisión o las Autoridades Europeas**), dirigidas a los clientes minoristas y relacionadas con los riesgos derivados de la inversión en criptoactivos. En efecto, a lo largo de los últimos años han sido varias las advertencias emitidas por dichos organismos, la más reciente del 17 de marzo de 2022, donde las Autoridades Europeas de Supervisión aludían a los posibles riesgos para los consumidores que con-

1. Según un reciente estudio de la CNMV, tres cuartas partes de la población española ha oído hablar o sabe en alguna medida que es una criptomoneda (Estudio sobre las criptomonedas y la efectividad de las medidas impulsadas por la CNMV Mayo - Junio de 2022 www.cnmv.es).

2. <https://www.reasonwhy.es/actualidad/matt-damon-campana-crypto-2021-television-espana>

3. <https://www.reasonwhy.es/actualidad/cnmv-exige-comunicacion-previa-campanas-masivas-criptoactivos>

4. <https://elpais.com/economia/2021-11-24/la-cnmv-saca-tarjeta-amarilla-a-andres-iniesta-por-hacer-publicidad-de-los-criptoactivos.html>

5. La Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea de Pensiones y Seguros de Jubilación, EBA, ESMA y EIOPA, en sus siglas en inglés, respectivamente. En conjunto, las Autoridades Europeas Supervisoras, ESAs, en sus siglas en inglés.

lleva el hecho de invertir en criptomonedas⁶. En este sentido, las Autoridades Europeas señalaron que los consumidores deben conocer ciertos aspectos sobre los criptoactivos antes de plantearse invertir en ellos, tales como la posibilidad de perder todo el dinero invertido, la volatilidad en sus precios, la existencia de estafas y fraudes vinculados a las criptomonedas, así como la más que probable ausencia de mecanismos de protección o compensación. A nivel legislativo, debemos señalar diversos reglamentos⁷ y propuestas de reglamentos, el más relevante a los efectos publicitarios es la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 (en adelante **Reglamento MiCA**). A la fecha de la publicación de este artículo el proceso de aprobación de dicha norma se encuentra en sus últimas fases, ha sido ya aprobado por el Consejo de la Unión Europea y está ahora mismo pendiente de aprobación por parte del Parlamento Europeo⁸. Es a este último texto aprobado por el Consejo de la Unión Europea al que nos referiremos a lo largo del artículo.

A nivel nacional y al igual que ha pasado en la Unión Europea, los primeros avisos de las autoridades sobre este tipo de activos se produjeron a través de advertencias realizadas por los organismos supervisores españoles (principalmente Banco de España –en adelante **BDE**– y Comisión Nacional del Mercado de Valores –en adelante **CNMV**–), siendo la última la del 17 de marzo de 2022⁹, en la que estos organismos suscriben y comparten el contenido y valoración realizada en la advertencia de las Autoridades Europeas relativa a los riesgos de los criptoactivos. Como indicábamos, este comunicado conjunto se unía a otros realizados previamente tanto por la CNMV como por el BDE en los años 2018¹⁰ y 2021¹¹. En cuanto a la legislación en España sobre criptoactivos, debemos señalar la normativa sobre blanqueo de capitales¹², a través de la cual se incluyeron en nuestro país las primeras definiciones legales sobre criptomonedas y

6. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esa_2022_15_joint_esas_warning_on_crypto-assets.pdf

7. Cabe destacar el Reglamento (UE) 2022/858 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 sobre un régimen piloto de infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n° 600/2014 y (UE) n° 909/2014 y la Directiva 2014/65/UE.

8. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13198-2022-INIT/EN/pdf>

9. Comunicado conjunto del Banco de España, la CNMV y la DG de Seguros sobre la advertencia de los reguladores financieros europeos en relación con los riesgos de los criptoactivos.

10. Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y “ofertas iniciales de criptomonedas”.

11. Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre el riesgo de las criptomonedas como inversión.

12. Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo realizada por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de

sobre algunos servicios relativos a estas, así como algunas obligaciones para los prestadores de dichos servicios sobre criptoactivos. En relación con la regulación de su publicidad cabe señalar la modificación que se produjo el 13 de marzo de 2021 en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, **Ley del Mercado de Valores**), que habilitó a la CNMV a regular al publicidad sobre criptoactivos a través de una circular, norma que se publicó el 17 de enero y que entró en vigor el 17 de febrero de 2022 con el nombre de Circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión, en adelante **Circular 1/2022 o la Circular**. Aunque será objeto de desarrollo más adelante, se debe destacar la celeridad en la aprobación de esta norma por parte de la CNMV una vez que fue habilitada para ello, así como que dicha norma es una de las primeras legislaciones específicas en materia de publicidad sobre determinados criptoactivos. Es relevante señalar que esta norma no regula a los productos en sí mismos, sino sólo la actividad publicitaria cuando sean ofrecidos como objeto de inversión.

A lo largo de este artículo ahondaremos en las definiciones y clases de criptoactivos, tomando tanto una perspectiva en la Unión Europea como en España para pasar a continuación a desgranar la diferente normativa que hemos señalado previamente diferenciando entre la legislación nacional, tanto actual como prevista, y el futuro Reglamento *MiCA*.

2. DEFINICIONES DE CRIPTOACTIVO

A la hora de introducir la definición de criptoactivo, conviene señalar que en este ámbito nos encontramos con ciertos conceptos cuya definición oficial puede variar de unos textos a otros o, incluso, puede no existir dicha definición legal, lo que dificulta la comprensión de este tipo de activos. En este apartado haremos un análisis de las definiciones que nos encontramos en la distinta normativa (o propuesta de normativa) para poder así enfocar correctamente el objeto de nuestro análisis.

2.1. Aproximación europea

A nivel de la Unión Europea y tomando como referencia el futuro Reglamento *MiCA* podemos definir a los criptoactivos como “*una representación digital de*

crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.

un valor o un derecho que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar”¹³.

Como puede observarse, uno de los elementos claves de esta definición es el de “*tecnología de registro descentralizado*” (en adelante **TRD** por sus siglas en español¹⁴), que consiste en aquella “*que permite el funcionamiento y el uso de registros descentralizados*”¹⁵. A su vez, se entiende por registro descentralizado o distribuido un “*repositorio de información que lleva registros de operaciones y se comparte a través de un conjunto de nodos de red TRD y está sincronizado entre dichos nodos, utilizando un mecanismo de consenso*”. Por tanto, podríamos decir que un registro distribuido o descentralizado es todo aquel que carece de una autoridad central que valide las transacciones realizadas y registradas, existiendo en su lugar una serie de “*nodos*” que, utilizando un mecanismo de consenso, valida y actualiza la red distribuida. El ejemplo más conocido de registro descentralizado es la *blockchain* o registro distribuido basado en bloques conectados entre sí. Esta *blockchain* o cadena de bloques es un tipo de base de datos en la que las transacciones individuales se procesan y almacenan en grupos o bloques, conectados unos a otros en orden cronológico para crear una cadena y en la que la integridad y la seguridad de los datos almacenados se garantizan mediante criptografía¹⁶.

Es relevante señalar que el Reglamento *MiCA*, en su afán por cubrir el mundo actual de los criptoactivos, pero también las posibles innovaciones futuras bajo el prisma “*misma actividad, mismo riesgo, misma regulación*” (“*same activity, same risk, same regulation*”), no cierra las puertas en su definición de criptoactivo a la posibilidad de que la transferencia y almacenamiento electrónico de los criptoactivos se realice a través de otras tecnologías que, sin ser las de registro descentralizado, sean similares, dejando así la puerta abierta a que futuras tecnologías también queden amparadas por dicha normativa.

2.2. Aproximación española

Como anticipábamos antes, las primeras definiciones legales que nos encontramos en España relativas al mundo de los criptoactivos aparecen en la norma-

13. Artículo 3 propuesta de Reglamento *MiCA*.

14. En inglés *distributed ledger technology*, o *DLT*.

15. Reglamento (UE) 2022/858 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 sobre un régimen piloto de infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n° 600/2014 y (UE) n° 909/2014 y la Directiva 2014/65/UE.

16. ROMERO UGARTE J.L. «*Tecnología de registros distribuidos (DLT): una introducción*» en *Boletín económico / Banco de España [Artículos]*, N° 4, 2018.

tiva sobre blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo¹⁷. Así, se introduce la definición de **moneda virtual**, entendiéndose como tal *“aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente”*. Asimismo, se incluye la definición del **servicio de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria**, consistiendo en *“la compra y venta de monedas virtuales mediante la entrega o recepción de euros o cualquier otra moneda extranjera de curso legal o dinero electrónico aceptado como medio de pago en el país en el que haya sido emitido”*. Adicionalmente, se introdujo la obligación de que los proveedores de los servicios antes señalados se registraran en el Banco de España a los efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha normativa.

En cuanto a la normativa estrictamente publicitaria, debemos acudir a la Circular 1/2022 para encontrar una definición oficial sobre criptoactivo, entendiéndose como tal una *“representación digital de un derecho, activo o valor que puede ser transferida o almacenada electrónicamente, utilizando tecnologías de registro distribuido u otra tecnología similar”*.

Por lo tanto, a pesar de que en ocasiones se usen las expresiones *“moneda virtual o criptomonedas”* como equivalente de los criptoactivos, podemos observar que la definición de estos últimos engloba a las monedas virtuales, pero no a la inversa. Dicho con otras palabras, toda moneda virtual será un criptoactivo, pero no todo criptoactivo será una moneda virtual.

Finalmente, como puede observarse, a nivel español hay una similitud evidente entre la definición de criptoactivo de la Circular 1/2022 y la definición que nos encontramos en el Reglamento *MiCA*.

3. TIPOS DE CRIPTOACTIVOS

Tal y como sucede con las definiciones relativas a los criptoactivos, existen también diferentes clasificaciones. En efecto, los criptoactivos se pueden clasificar de múltiples formas, por ejemplo, atendiendo a su grado de fungibilidad o capacidad de ser intercambiado por otros de igual valor. En este sentido, se diferencia entre los criptoactivos o *tokens* no fungibles -NFTs por sus siglas en

17. Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores que, entre otras cuestiones, modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

inglés- como por ejemplo el NFT que representa el primer tuit de la historia¹⁸, de aquellos que son fungibles (por ejemplo, el *Bitcoin*). Otra clasificación es la relativa a su posible utilidad, como los llamados criptoactivos de utilidad o *utility tokens* que son aquellos que permiten el acceso a una serie de ventajas establecidas por el emisor de ese criptoactivo¹⁹, frente a activos de seguridad o *security tokens*, que permiten participar de los beneficios económicos de un determinado negocio, asemejándose así a los instrumentos financieros clásicos²⁰.

Es relevante introducir en este punto la definición de “*token*” (ficha en español) porque, en ocasiones, se alude a dicho término o al de criptoactivo como equivalentes. Pues bien, según el Reglamento *MiCA* no hay una definición específica del término “*token*” o “*ficha*”, sin embargo, a la hora de clasificar los tipos de criptoactivos objeto de regulación bajo esta norma, se definen a los diferentes tipos de “*token*” como criptoactivos. Por su parte, el legislador español en la Circular 1/2022 ha optado por no emplear el término “*token*” o “*ficha*” y limitarse a hablar de criptoactivos. Así las cosas, podría definirse a los “*token*” como “*cada entrada o bloque de una blockchain y que representa un activo*”²¹.

3.1. Visión europea

Bajo el prisma del Reglamento *MiCA* existen tres grandes grupos de criptoactivos que se encuentran regulados por dicha normativa. Además, *MiCA* excluye diversos tipos de su ámbito de aplicación, como los criptoactivos no fungibles o NFTs, los criptoactivos que puedan considerarse instrumentos financieros (puesto que quedarán regulados por la normativa propia de los instrumentos financieros), o las llamadas “CBDCs” o monedas digitales de los bancos centrales²².

18. Este NFT llegó a ser vendido por \$2.915.835,47.

19. Un ejemplo de “*utility token*” serían los denominados “*fan tokens*”, principalmente emitidos por clubes deportivos y que permiten el acceso a sus adquirentes a ofertas o descuentos e, incluso, a la capacidad de elegir determinadas cuestiones relativas a la imagen del equipo (por ejemplo, la música que suene en el estadio o el color de la equipación).

20. Podemos encontrar similares definiciones en el Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “*criptomonedas*” y “*ofertas iniciales de criptomonedas*” (ICOs) de 8 de febrero de 2018 (cnmv.es).

21. *Intellectual Property Rights and Distributed Ledger Technology with a focus on art NFTs and tokenized art. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. Directorate-General for Internal Policies PE 737.709 - Octubre 2022.*

22. Las CBDCs (Central Bank Digital Currencies) se refieren a las criptomonedas emitidas directamente por los bancos centrales. Según el BDE, consisten en “*una nueva forma de dinero emitida de forma electrónica por un banco central. Los bancos centrales buscan emitir sus propias monedas digitales con el objetivo de mejorar el sistema de pagos. Abre en nueva ventana, dado el aumento de los pagos electrónicos y el descenso del uso del efectivo, pero también porque la creación de instrumentos electrónicos de pago privados no regulados, como las stablecoins, puede poner en riesgo la estabilidad financiera*”. <https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/Preguntas-y-respuestas-frecuentes-sobre-la-politica-monetaria/definicion-y-funciones-del-dinero/que-son-las-cbdc.html> [Consulta 8 noviembre 2022].

Así las cosas, los tres grandes grupos regulados bajo el ámbito del Reglamento *MiCA* son las fichas de dinero electrónico, las fichas referencias a activos y otros criptoactivos diferentes de los dos anteriores²³. Dentro de las dos primeras definiciones entrarían las llamadas criptomonedas estables o “*stablecoins*”, que son aquellas que pretenden mantener un valor estable en el tiempo tomando como referencia bien una o varias monedas oficiales emitidas por un banco central o por otra autoridad monetaria²⁴, bien una cesta de activos u otros criptoactivos o bien una combinación de todo lo anterior.

3.2. Visión española

Para poder delimitar los tipos de criptoactivos que reconoce la regulación española debemos atender tanto al artículo 240.bis de la Ley del Mercado de Valores como al ámbito objetivo de la Circular 1/2022.

El artículo 240.bis de la Ley de Mercado de Valores centra su ámbito en “*la publicidad de criptoactivos u otros activos e instrumentos presentados como objeto de inversión, con una difusión publicitaria comparable, aunque no se trate de actividades o productos previstos en esta Ley*”. Por lo tanto, dicho artículo de la Ley del Mercado de Valores circunscribe su ámbito a los criptoactivos presentados como objeto de inversión. Por su parte la Circular 1/2022, en tanto desarrolla lo indicado en ese artículo, también ajusta su ámbito objetivo de aplicación a la actividad publicitaria sobre criptoactivos que sean objeto de inversión.

Por tanto, de ambas normas podemos observar que una primera delimitación que realiza la normativa española es la relativa a aquellos criptoactivos que se presenten como objeto de inversión por contraposición a aquellos otros que no se presenten bajo esa óptica. En este sentido, la Circular señala que se entenderá que un criptoactivo se ofrece o se llama la atención sobre él como posible objeto de inversión cuando se promueva su adquisición o se haga cualquier referencia a

23. La versión de octubre de 2022 del Reglamento *MiCA* define a las fichas de dinero electrónico como un tipo de criptoactivo que a fin de mantener un valor estable se referencia al valor de una moneda oficial, mientras que las fichas referenciadas a activos consisten en un tipo de criptoactivo que no es una ficha de dinero electrónico y que a fin de mantener un valor estable se referencia a cualquier otro valor o derecho o una combinación de estos, incluidas una o más monedas oficiales. Conviene recalcar que estas definiciones están tomadas de la última versión disponible en inglés sobre el Reglamento *MiCA*, variando de las definiciones originales del documento de septiembre de 2020.

24. Es relevante que la versión de *MiCA* de octubre de 2022 define expresamente las “*monedas oficiales*” como monedas emitidas por un banco central o por una autoridad monetaria, a diferencia de la versión de septiembre de 2020 en la que no se incluía una definición de monedas oficiales. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en algunos países el Bitcoin es moneda oficial (por ejemplo, en El Salvador), podría pensarse que la definición de *stablecoin* de la versión de septiembre de 2020 de *MiCA* podría amparar criptoactivos referenciados al Bitcoin. La versión de *MiCA* de octubre de 2022 cierra la puerta a esa posibilidad al definir “*moneda oficial*” como señalábamos anteriormente.

su rentabilidad, precio o valor, actuales o futuros, que pudiera sugerir una oportunidad de invertir en él, aun cuando eventualmente pueda ser utilizado como medio de cambio. Posteriormente ahondaremos en este ámbito de aplicación, lo relevante a los efectos de este apartado es que la Circular se circunscribe a regular la publicidad de aquellos criptoactivos que se presenten como objeto de inversión, por lo que a sensu contrario, todos aquellos que no se presenten como objeto de inversión quedarán fuera de dicha regulación.

En segundo lugar, la Circular 1/2022 establece una serie de exclusiones de su ámbito de aplicación y es ahí de donde podemos extraer una clasificación de los distintos criptoactivos. En primer lugar, se excluye aquellos que tengan la naturaleza de instrumentos financieros incluidos en el Anexo del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Igual que sucede en el Reglamento *MiCA*, esta exclusión obedece a la lógica de que si un criptoactivo puede ser clasificado como un instrumento financiero (o *security token*), le resultará de aplicación la normativa específica de este tipo de instrumentos. En lo que a su publicidad respecta, le resultará de aplicación, entre otras normas, una circular de publicidad diferente²⁵. Seguidamente, la Circular 1/2022 excluye a los que antes hemos denominado como “*criptoactivos de utilidad*” o “*utility tokens*”, es decir, aquellos cuyo único uso sea el acceso digital a un producto o servicio, y sea aceptado únicamente por su emisor o por un conjunto limitado de proveedores comerciales con los que el emisor mantiene una relación contractual. Ahora bien, la Circular 1/2022 aclara que esta exclusión operará siempre que se cumplan las siguientes condiciones: que no se ofrezcan expectativas de revalorización y que el volumen ofertado y las condiciones de la oferta sean acordes con los derechos efectivos que ofrecería el criptoactivo. A continuación, se excluyen los criptoactivos únicos y no fungibles (NFTs) cuando representen activos coleccionables, obras con propiedad intelectual o activos cuyo único fin sea su utilización en juegos o competiciones. De nuevo, la Circular los excluye siempre que se cumpla una condición, esto es, que no sean ofrecidos masivamente como mero objeto de inversión. Por lo tanto, la exclusión de la aplicación de la norma a los NFTs no es absoluta, sino que dependerá completamente del enfoque que se dé a su publicidad. Así las cosas, si la pieza publicitaria se enfocara en el NFT como un objeto de inversión, siempre que se produzca un ofrecimiento masivo, le resultará de aplicación esta norma. Por el contrario, si no se presentara el NFT en la publicidad como un mero objeto de inversión entonces no le resultará de aplicación²⁶. Además, la Circular 1/2022 excluye de su ámbito de aplicación la

25. Circular 2/2020, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre publicidad de los productos y servicios de inversión.

26. TATO A. «*Régimen jurídico de la publicidad de criptoactivos presentados como objeto de inversión*» en Revista de Derecho Mercantil, Núm. 324, 2022, págs. 77-138.

publicidad sobre criptoactivos que por sus características y su naturaleza no sean susceptibles de ser objeto de inversión. Esta exclusión opera como una suerte de cajón de sastre, ahondando en la idea de que el ámbito de aplicación de la Circular 1/2022 se circunscribe a aquellos criptoactivos que se presenten como objeto de inversión, excluyendo de su objeto aquellos que no sean susceptibles de inversión.

En definitiva, toda publicidad sobre un criptoactivo que sea presentado como objeto de inversión y que no se encuentre en alguna de las exclusiones señaladas previamente, se verá afectada por la Circular 1/2022.

4. PRINCIPAL REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD SOBRE CRIP-TOACTIVOS

Una vez definido lo que se entiende por criptoactivo, así como las clases más habituales, pasaremos a desarrollar la principal regulación de su publicidad tanto a nivel europeo como nacional. En primer lugar, es preciso señalar que la publicidad sobre los criptoactivos que no se pudieran considerar como instrumentos financieros se encontraba sin ningún tipo de regulación específica a nivel publicitario en España²⁷. No es menos cierto, sin embargo, que a dicha publicidad le resultaban de aplicación las normas generales sobre publicidad que impiden, por ejemplo, la realización de publicidad engañosa y a las cuales nos referiremos más adelante. Esta situación cambió radicalmente con la entrada en vigor de la Circular 1/2022, que es una norma pionera en la regulación de la publicidad de criptoactivos a nivel europeo, por lo que dedicaremos a ella buena parte del análisis. Adicionalmente, aludiremos a la Ley del Mercado de Valores, así como al Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (en adelante, **Proyecto de Ley de los Mercados de Valores**), actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados²⁸. Finalmente, desarrollaremos las previsiones publicitarias del Reglamento *MiCA*.

En los años 2020 y 2021 se observaron diversas campañas de publicidad con un alcance muy amplio entre la población general. En este sentido, es relevante recordar que no es hasta septiembre del año 2020 cuando se publica el primer texto del proyecto de Reglamento *MiCA* el cual lleva más de dos años en un proceso de negociación y aprobación, teniendo a su vez que esperar entre 12 y 18 meses para su completa entrada en aplicación una vez que se apruebe (hecho

27. Puesto que la publicidad de aquellos que eventualmente pudieran ser considerados como instrumentos financieros sí que estaría regulada bajo el ámbito de la circular de la CNMV relativa a la publicidad de los productos y servicios de inversión.

28. https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000114

que al cierre de este artículo aún no se ha producido). Por lo tanto, fue en este contexto de expansión de la inversión en criptoactivos por parte de los inversores minoristas²⁹ y de incremento de la inversión publicitaria por parte de las empresas del sector, cuando el legislador español entendió conveniente habilitar a que la CNMV tuviera ciertos poderes de control sobre este tipo de publicidad sin esperar a que se apruebe la normativa europea.³⁰

5. LEY DEL MERCADO DE VALORES. ACTUAL Y FUTURA

En efecto, el 13 de marzo de 2021 se produjo el primer paso para la regulación en España de la publicidad sobre criptoactivos cuando se modificó la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de reforzar el marco legal de protección de los ciudadanos e inversores en lo relativo a la publicidad de nuevos instrumentos y activos financieros en el ámbito digital. El Gobierno optó por introducir esta modificación en la Ley del Mercado de Valores con el principal objetivo de reforzar la protección de los inversores, a la vista del aumento de la presencia de los criptoactivos en el sistema financiero y en ausencia de un marco regulatorio específico apropiado a nivel europeo. El legislador también tuvo en cuenta los comunicados conjuntos de la CNMV y del BDE alertando sobre los riesgos que este nuevo tipo de activos suponen para los participantes del sistema financiero y, muy en particular, para los pequeños inversores, incidiendo en la complejidad, la volatilidad y la potencial falta de liquidez de estas inversiones. Así, a través de dicha modificación de la Ley del Mercado de Valores se otorgó a la CNMV competencias con el fin de sujetar a control administrativo la publicidad de criptoactivos y otros activos e instrumentos que no se regulan en la Ley del Mercado de Valores y que se ofrecen como propuesta de inversión. También se habilitó a la CNMV a desarrollar mediante circular el ámbito objetivo y subjetivo, así como los mecanismos y procedimientos de control que se aplicará a dicha publicidad. Finalmente, se otorgaron poderes a la CNMV para conseguir la cesación o rectificación de la publicidad que resulte contraria a las disposiciones anteriores o que en general deba reputarse ilícita conforme a las normas generales en materia publicitaria, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables.

Adicionalmente, es importante señalar que se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley de los Mercados de Valores, que derogará la actual la Ley del Mercado de Valores y que introducirá importantes novedades en el ámbito de los

29. Según un reciente estudio de la CNMV, de un total de 1.500 encuestados, el 6,8% ha invertido alguna vez en criptomonedas (Estudio sobre las criptomonedas y la efectividad de las medidas impulsadas por la CNMV Mayo - Junio de 2022).

30. Como hemos indicado previamente, la CNMV ya tiene poderes de supervisión sobre la publicidad de los productos y servicios de inversión “*tradicionales*”, a través de la Circular 2/2020, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre publicidad de los productos y servicios de inversión.

criptoactivos³¹. Pues bien, en el entorno de la publicidad sobre criptoactivos, el Proyecto de Ley del Mercado de Valores mantiene las competencias y poderes de la CNMV en cuanto a la publicidad de este tipo de activos en el mismo sentido que la actual Ley del Mercado de Valores.

6. CIRCULAR 1/2022, DE 10 DE ENERO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, RELATIVA A LA PUBLICIDAD SOBRE CRIPTOACTIVOS PRESENTADOS COMO OBJETO DE INVERSIÓN

Si en marzo de 2021 entró en vigor la modificación de la Ley del Mercado de Valores mencionada anteriormente, en abril de ese mismo año la CNMV publicó una consulta pública previa en relación con su futura circular sobre publicidad de criptoactivos. Terminada esta fase preliminar, en junio la CNMV publicó la consulta pública del proyecto concreto de circular de publicidad sobre criptoactivos. Tras la conclusión en agosto de este trámite, en enero del año 2022 vio la luz el texto definitivo de la Circular 1/2022, que entró en vigor el 17 de febrero de ese mismo año. Como puede observarse, en menos de un año desde la habilitación competencial a la CNMV, este organismo aprobó una norma pionera en Europa relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión.

En todo caso, antes de la entrada en vigor de la Circular se produjeron advertencias informales por parte de la CNMV, como el conocido caso de un famoso futbolista en una red social³², además de otra serie de advertencias generales sobre los riesgos de la inversión en criptoactivos, a los cuales nos hemos referido previamente. Asimismo, a la publicidad de criptoactivos le resulta de aplicación la normativa general publicitaria (en España principalmente, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal -en adelante **Ley de Competencia Desleal**-, entre otras).

Entrando ya en la Circular 1/2022, a lo largo de los epígrafes previos hemos tratado en gran medida tanto el ámbito de aplicación objetivo de esta norma, como las principales exclusiones en su aplicación. No obstante, debemos desarrollar ciertos aspectos no tratados previamente, completando así tanto el ámbito objetivo como el resto de las exclusiones del ámbito objetivo no abordados an-

31. Por ejemplo, se incluye dentro de la definición de instrumento financiero aquellos emitidos utilizando tecnología de registros distribuidos u otras tecnologías similares. También se produce la incorporación de un régimen jurídico para la representación de valores utilizando dichas tecnologías de registro distribuido y se produce la regulación de ciertos aspectos que faciliten la posterior aplicación del Reglamento MiCA una vez sea aprobado.

32. <https://elpais.com/economia/2021-11-24/la-cnmv-saca-tarjeta-amarilla-a-andres-iniesta-por-hacer-publicidad-de-los-criptoactivos.html>

tes. Además, comentaremos el ámbito subjetivo de la norma, así como las obligaciones formales de los sujetos obligados. Aludiremos también a los poderes supervisores que tiene la CNMV en relación con esta publicidad. Por último, entrando ya en las reglas relativas al contenido de la publicidad, aludiremos en especial a las menciones a los riesgos de los criptoactivos que deben incluirse en toda publicidad, desarrollaremos el Anexo I en el que nos encontramos los distintos principios y criterios materiales que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar la publicidad y, finalmente, aludiremos a las diferentes advertencias sobre los riesgos de los criptoactivos enumerados en el Anexo II, a saber, aquellas relativas a que es un producto de alto riesgo, los riesgos propios de la tecnología y, finalmente, los riesgos legales.

6.1. Ámbito objetivo

Tal y como hemos señalado, esta Circular se aplica sobre aquella actividad publicitaria sobre criptoactivos que sean objeto de inversión. En este sentido, hemos desgranado previamente qué se entiende y qué se presume por “*presentar un criptoactivo como objeto de inversión*”, pero ahora desarrollaremos más en profundidad qué se entiende por actividad publicitaria, para poder completar así el ámbito objetivo de la norma una vez que hemos definido lo que se considera criptoactivo y lo que se considera presentarlo como objeto de inversión.

La Circular 1/2022 incluye dos definiciones diferentes de actividad publicitaria. La primera en su norma segunda, donde se incluye una definición genérica de lo que se considera actividad publicitaria, remitiéndose a la del artículo 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y completándolo con una enumeración ejemplificativa de distintos medios de difusión. Sin embargo, en la norma tercera relativa a su ámbito objetivo de aplicación se hace una definición más específica, señalando que se considera actividad publicitaria “*toda publicidad dirigida a inversores o potenciales inversores en España en la que se ofrezcan o se llame la atención, de forma implícita o explícita, sobre criptoactivos como objeto de inversión*”. Es necesario señalar aquí que esta disparidad de definiciones en realidad no es tal, por cuanto si bien la primera definición de actividad publicitaria puede considerarse como una definición general o amplia de lo que se entiende por la misma, la segunda lo que hace es delimitar la concreta actividad publicitaria que, a los efectos de la Circular 1/2022, recae dentro de su ámbito de aplicación³³.

Por lo tanto, a raíz de dicha definición es necesario delimitar el ámbito territorial de la norma, esto es, qué se entiende por actividad publicitaria dirigida a

33. Vid., al respecto TATO A. «Régimen jurídico de la publicidad de criptoactivos presentados como objeto de inversión» en Revista de Derecho Mercantil, Núm. 324, 2022, págs. 77-138.

inversores o potenciales inversores en España. Pues bien, la Circular incluye una serie de presunciones a los efectos de entender en todo caso que una actividad publicitaria va dirigida a inversores en España, a saber, cuando se realice mediante medios físicos en España, a través de medios de comunicación –incluido páginas web/dominios- españoles o en español o lenguas oficiales salvo que contengan medidas que atestigüen que los servicios o productos promocionados no están dirigidos o no son accesibles a inversores en España³⁴.

6.2. Exclusiones del ámbito objetivo

En el capítulo de las exclusiones del ámbito de aplicación de la Circular 1/2022, además de las citadas en el apartado anterior relativo a los tipos de criptoactivos³⁵ nos encontramos las siguientes:

- **White paper o documentación explicativa de una nueva emisión de criptoactivos:** actualmente se considera una práctica habitual en el mercado de los criptoactivos la publicación de una documentación explicativa sobre las nuevas emisiones de criptoactivos (una vez que el Reglamento *MiCA* entre en aplicación obligará a elaborar dicho documento para la emisión de determinados criptoactivos). Así las cosas, cabe citar como el “white paper” más famoso el publicado por Satoshi Nakamoto en 2008 sobre la emisión del Bitcoin³⁶. Por lo tanto, estos documentos meramente explicativos sobre los objetivos, tecnologías y otra serie de cuestiones técnicas sobre las emisiones de criptoactivos, quedarían fuera del ámbito de la aplicación de la Circular 1/2022.
- **Publicidad corporativa:** la publicidad que contenga exclusivamente información genérica sobre un sujeto obligado o su objeto social, destinada a darse a conocer al público, no sería objeto de regulación por parte de la Circular, siempre que se cumplan dos condiciones: que no se haga referencia a los criptoactivos o a la prestación de servicios sobre ellos y que cualquier mensaje publicitario que se incluya en la página web del sujeto obligado se ajuste a las normas que contiene la Circular.

Esta exclusión no es única de la normativa sobre criptoactivos, sino que es habitual en el ámbito de la publicidad financiera, como queda patente tanto

34. *Vid.*, para un mayor desarrollo del ámbito territorial TATO A. «*Régimen jurídico de la publicidad de criptoactivos presentados como objeto de inversión*» en *Revista de Derecho Mercantil*, Núm. 324, 2022, págs. 77-138.

35. A modo de recordatorio, quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma ciertos criptoactivos que se consideren instrumentos financieros del anexo de la Ley del Mercado de Valores, los criptoactivos que no sean susceptibles de ser objeto de inversión, los criptoactivos de utilidad y los criptoactivos únicos y no fungibles con otros criptoactivos (estos dos cumpliendo una serie de condiciones).

36. Libro blanco del Bitcoin: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es.pdf

en la Circular 4/2020, de 26 de junio, del Banco de España, sobre publicidad de los productos y servicios bancarios como en la Circular 2/2020, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre publicidad de los productos y servicios de inversión (en adelante **Circular 2/2020 de la CNMV**), sin embargo, lo que sí resulta diferencial es la condición de que todos los mensajes publicitarios incluidos en la página web se ajusten a las normas de la Circular.

- Otra exclusión es aquella que deja fuera del ámbito de aplicación a las **publicaciones que emitan los analistas financieros o comentaristas independientes**, siempre eso sí, que no estén patrocinadas o promocionadas (esta exclusión es similar a la recogida en la Circular 2/2020 de la CNMV).
- Finalmente, una exclusión particular de la Circular 1/2022 que no encontramos en normas análogas es la relativa a la **publicidad sobre cursos, seminarios técnicos y jornadas sobre criptoactivos**. Esta exclusión está supeditada a que en esos cursos no se fomente la inversión en los criptoactivos puesto que, de lo contrario, sí que se consideraría publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión y entraría dentro del ámbito de la norma. Como curiosidad, esta exclusión no es absoluta, sino que la norma establece un supuesto en el cual se considerará de manera automática que en un curso o jornada sí que se va a promover la inversión en criptoactivos: si los cursos se proporcionan de manera gratuita o por un precio simbólico y si son promovidos o celebrados por los sujetos obligados de esta norma o partes vinculadas con ellos.

137

6.3. Ámbito subjetivo

La Circular 1/2022 aplica a tres tipos de sujetos diferentes: los proveedores de servicios sobre criptoactivos cuando realicen actividades publicitarias sobre estos activos, los proveedores de servicios publicitarios y, por último, a cualquier persona física o jurídica, diferente de las anteriores, que realice por iniciativa propia o por cuenta de terceros una actividad publicitaria sobre criptoactivos. Los servicios sobre criptoactivos se definen como “*aquellas actividades profesionales o empresariales relativas a los criptoactivos*”, indicándose a continuación algunos ejemplos de actividades profesionales como la negociación de criptoactivos en plataformas o la compra, venta o permuta de criptoactivos, o la prestación de servicios de asesoramiento. Por su parte, se entiende como proveedor de dichos servicios sobre criptoactivos a “*cualquier persona física o jurídica cuya actividad profesional o empresarial consista en proveer uno o varios de dichos servicios a terceras partes de forma profesional*”.

Por lo tanto, la norma se enfoca en aquellas personas que desarrollan la prestación de servicios sobre criptoactivos de manera profesional o empresarial, excluyendo así de la norma otro tipo de actividades o las propias actividades anteriores si son prestadas de forma ocasional o no profesional³⁷.

Por otro lado, los proveedores de servicios publicitarios se definen como un *“tercero que realiza un proceso, servicio o actividad para otro sujeto obligado, o vinculado al mismo, en el ámbito de la actividad publicitaria con arreglo a un contrato publicitario, según se regula en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, un contrato de prestación de servicios o un acuerdo de externalización”*. Pero la definición de este tipo de proveedores no se queda ahí, sino que se incluye también a los *“influencers”* y medios de difusión audiovisual que divulguen contenidos promocionados señalando las ventajas de los criptoactivos como producto de inversión.

Finalmente, la Circular 1/2022 incluye una cláusula de cierre según la cual cualquier persona, ya sea física o jurídica, que desarrolle una actividad publicitaria sobre criptoactivos también estará obligada por la norma.

6.4. Deberes de los sujetos obligados

En primer lugar, se debe aclarar que la actividad publicitaria sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión no se encuentra sujeta a autorización previa por parte de la CNMV. Sin embargo, sí que existe una notificación previa obligatoria para aquellas campañas publicitarias definidas como *“masivas”*, que son las que se dirijan a un público de más de 100.000 personas, teniendo en cuenta las diferentes posibles mediciones en función del medio de difusión empleado³⁸. Adicionalmente, la CNMV podrá exigir dicha notificación previa a ciertos sujetos obligados a pesar de que sus campañas publicitarias no puedan definirse como masivas. Es decir, existe un deber general para todos los sujetos obligados por la norma de comunicar previamente las campañas masivas y, adicionalmente, la CNMV puede exigir a sujetos obligados concretos que les comunique previamente todas sus campañas publicitarias, sean masivas o no, y ello debido al impacto que pudieran tener en el público objetivo. En los casos descritos anteriormente, los sujetos obligados deberán comunicar ciertos datos

37. Para una mayor explicación de qué se entiende por carácter profesional: TATO A. *«Régimen jurídico de la publicidad de criptoactivos presentados como objeto de inversión»* en Revista de Derecho Mercantil, Núm. 324, 2022, págs. 77-138.

38. Por ejemplo, para medir ese mínimo de 100.000 personas en el medio televisión se tendrá en cuenta la audiencia de los programas en número de espectadores mientras que, para una publicidad difundida en medios impresos, como la prensa, se tendrá en cuenta el número de lectores.

Además, esa cifra de 100.000 personas podrá ser elevada por el Consejo de la CNMV (Disposición final primera de la Circular 1/2022).

de la campaña y de las piezas publicitarias que la componen a la CNMV, con una antelación mínima de 10 días hábiles a su fecha prevista de ejecución. La propia Circular 1/2022 aclara que la falta de presentación de dicha comunicación previa conllevará la imposibilidad de continuar la actividad publicitaria afectada, además de dar lugar a las responsabilidades que correspondan. Finalmente, la Circular aclara que la falta de respuesta de la CNMV a dicha comunicación previa no implicará que dicho organismo considere que la campaña cumple con dicha norma.

Adicionalmente existe otra obligación de carácter formal para los sujetos obligados, como es el hecho de tener que mantener un registro sobre su actividad publicitaria, tanto de la que estén realizando actualmente como de la realizada durante los dos años previos. En este sentido, los sujetos obligados deberán registrar cierta información sobre las campañas publicitarias³⁹ (no sólo las masivas) y las diferentes piezas publicitarias que las componen y tenerla a disposición de la CNMV en el caso de que se la requiera. Concretamente, deberán mantener un registro con datos generales de la campaña publicitaria, con información específica sobre las piezas publicitarias y, por último, se deberá identificar a los proveedores de servicios publicitarios y los contratos o acuerdos publicitarios celebrados.

6.5. Capacidad supervisora ex-post de la CNMV: requerimientos de información, cese y rectificación

139

Como hemos visto antes, con carácter previo a la difusión de la publicidad existe un deber formal de notificación sólo en determinados casos. Sin embargo, no termina aquí la capacidad supervisora de la CNMV puesto que una vez que se han difundido las comunicaciones comerciales relativas a criptoactivos presentados como objeto de inversión destacan dos tipos de requerimientos que puede realizar a los sujetos obligados que las hayan difundido. Por un lado, los requerimiento de información, es decir, cuando un sujeto obligado recibe un requerimiento de la CNMV pidiéndole información sobre una campaña publicitaria, quien deberá atenderla en un plazo máximo de tres días hábiles; por otro lado, los requerimiento de cese y/o de rectificación, que se producirán en los supuestos en que la CNMV entienda que hay alguna campaña publicitaria en curso que incumple de alguna forma la Circular 1/2022, pudiendo exigir en esos casos al sujeto obligado responsable de dicha campaña su cese o rectificación,

39. Según la norma 2 de la Circular 1/2022 se define una campaña publicitaria como el conjunto de actuaciones que tienen por objetivo publicitar un producto a través de una única pieza o una serie de piezas publicitarias diferentes, pero agrupadas en el tiempo, aunque no sean simultáneas, y relacionadas entre sí, que se difunden a través de diversos medios o herramientas durante un periodo concreto.

requerimiento que deberá ser atendido en un plazo máximo de dos días hábiles. El sujeto obligado deberá, bien acreditar su cumplimiento ante la CNMV, bien objetarlo, en cuyo caso alegará las razones motivadas en las que se funda dicha objeción. Si opta por esto último, la CNMV comunicará su decisión definitiva al sujeto obligado y, en el caso de que confirmara su requerimiento original, el responsable de la publicidad deberá cumplirlo nuevamente en un plazo máximo de dos días hábiles, salvo que la CNMV establezca un plazo distinto.

6.6. Información sobre los riesgos

La Circular 1/2022, ya desde su preámbulo, señala que uno de sus principales objetivos es la protección de los inversores minoristas. En este sentido, es relevante destacar que uno de los elementos clave para tener en cuenta a la hora de elaborar publicidad sobre criptoactivos es el hecho de que, sin importar el formato, el mensaje que se traslade, ni cualquier otra circunstancia, toda comunicación comercial afectada por esta norma deberá incorporar información sobre los riesgos de los productos promocionados. Trataremos a continuación dichas menciones.

6.6.1. Advertencia general sobre riesgos

140

En efecto, en el primer apartado de la norma 5.2 de la Circular 1/2022 se incluye la obligación de que en toda comunicación comercial se incluya el siguiente mensaje de manera literal: *«La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido»*.

Además, el mensaje deberá configurarse de una manera determinada, esto es, con un formato y en una posición que garantice su relevancia dentro de la pieza publicitaria, sin que en ningún caso pueda incluirse como información secundaria o en notas a pie de página. Más adelante desarrollaremos las reglas concretas sobre el modo de configurar esta advertencia sobre riesgos.

Como puede observarse, esta advertencia general alude a tres riesgos concretos de los cuales las autoridades tanto europeas como españolas han venido alertando en los distintos comunicados que hemos señalado previamente. En primer lugar, se alude a que la inversión en criptoactivos no está regulada. Efectivamente, es importante recalcar tal y como hace la propia Circular 1/2022 en su preámbulo, que lo que en ella se regula no son los criptoactivos propiamente dichos, sino únicamente la actividad publicitaria sobre estos, siempre que se pre-

senten como objeto de inversión⁴⁰. Este panorama podría cambiar en los próximos meses o años una vez que se apruebe el Reglamento *MiCA*, el cual pasará a regular el mercado de los criptoactivos.

En segundo lugar, la advertencia de riesgos hace hincapié en que la inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas. Tal y como hemos señalado al comienzo de este artículo, en los últimos años se ha producido una expansión de la inversión en criptoactivos por parte de clientes no profesionales, lo cual conlleva evidentes riesgos por el desconocimiento de este tipo de público minorista, hecho que motiva que la advertencia haga mención específica a ese riesgo.

Finalmente, se alude al riesgo de perder la totalidad de la inversión. Resulta un hecho que, si bien el mercado de criptoactivos experimentó un vertiginoso ascenso en los años 2020, 2021 y principios del 2022, no es menos cierto que a lo largo de ese último año se produjo una caída muy relevante, especialmente a partir de mayo⁴¹. Esto ha provocado la posible pérdida de una parte o de la totalidad de las inversiones de ciertos clientes, riesgo que la Circular 1/2022 obliga a desvelar en cualquier publicidad.

6.6.2. Información y riesgos del Anexo II

Además de la anterior frase tasada y obligatoria, en toda publicidad deberá incorporarse también la información adicional del Anexo II que recoge una serie de informaciones y riesgos que aplicarán a los criptoactivos promocionados en función de sus características. Estas informaciones y riesgos se desglosan en tres categorías: informaciones relativas a que los criptoactivos son productos de

40. Literalmente la Circular 1/2022 señala lo siguiente: “la presente Circular no contiene ninguna norma sobre los productos en sí mismos, ni sobre sus proveedores ni características sino exclusivamente sobre los requisitos que deberá cumplir la actividad publicitaria que persiga su ofrecimiento como posible inversión”.

41. En ese momento se produjo la caída y desaparición de una criptomoneda supuestamente “estable” como era TerraUSD (UST) y la criptomoneda que servía para estabilizar a la anterior, Terra (LUNA). Esa criptomoneda estable estaba pegada al dólar a través de mecanismos algorítmicos de estabilización vía Terra (LUNA). Sin embargo, se produjo una caída drástica en la cotización de ambas, lo que provocó que TerraUSD (UST) se despegara del dólar (pasando de equivaler a 1\$ a valer 0,30\$) y que la criptomoneda Terra (LUNA) pasara de una cotización de 119\$ a prácticamente 0\$. Este hecho, unido a otros, provocó una caída en la cotización de la mayoría de los criptoactivos. Así, por ejemplo, el *Bitcoin* pasó de una cotización alrededor de los 60.000\$ a una actual de unos 20.000\$. Al fenómeno que se lleva viviendo desde ese momento se le ha dado en llamar “criptoinvierno” y ha provocado que el Consejo de Estabilidad Financiera emita una declaración en julio de ese mismo año (*FSB Statement on International Regulation and Supervision of Crypto-asset Activities*, 11 julio 2022. <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P110722.pdf>) y una propuesta de regulación global de los criptoactivos en octubre de 2022 (*International Regulation of Crypto-asset Activities A proposed framework – questions for consultation*, 11 octubre 2022 <https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P111022-2.pdf>).

inversión de alto riesgo; advertencias relativas a los riesgos propios de la tecnología; y, por último, se alude a los riesgos legales.

Entre las advertencias sobre el alto riesgo de estos productos, podemos encontrar las relativas a la volatilidad, a la ausencia de procedimientos de garantía de las inversiones o a la posibilidad de manipulación de precios. En relación con los riesgos de la tecnología se incluyen advertencias relativas al riesgo operativo por el uso de tecnologías de registro distribuido, como el riesgo de *hackeos* o de trazabilidad de las operaciones. Sobre los riesgos legales destacan los relativos a la ausencia de obligación de aceptar criptoactivos como medio de cambio, a la posibilidad de estar operando con sujetos situados fuera de la Unión Europea o a la importancia de la custodia de las claves privadas de los criptoactivos.

Hay que señalar que la Circular establece dos excepciones a la inclusión obligatoria de las concretas advertencias y riesgos que afecten al producto promocionado en función del formato de la concreta comunicación comercial. En efecto, si la comunicación comercial se ve sujeta a ciertas limitaciones de espacio o de tiempo de forma que no sea posible incluir toda la información relevante o advertencias sobre el criptoactivo en la pieza publicitaria inicial, se podrá incluir un enlace a dichas advertencias a través del siguiente texto tasado en la norma: *«Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación»*. Adicionalmente, cuando el medio utilizado sólo permita la inclusión de una mera indicación, no siendo posible incluir la totalidad de la frase anterior, se hará referencia al menos al sitio en el que se puede encontrar información sobre los riesgos y a la importancia de leer esa información.

6.7. Principios y criterios generales

La Circular 1/2022 en su Anexo I establece una serie de normas relativas al contenido publicitario que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar la publicidad. Así, en dicho Anexo I se incluyen diversas obligaciones relativas, por ejemplo, a que la publicidad no sea engañosa, sobre como incluir las diversas advertencias a los riesgos o que señala los criterios a seguir a la hora de incluir rentabilidades históricas en la publicidad sobre criptoactivos. Pasamos a continuación a tratar los principios más relevantes a los que debe ajustarse la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión.

6.7.1. Principio de veracidad

El primer apartado del Anexo I de la Circular 1/2022 se dedica en buena parte a evitar que la publicidad sea engañosa por la inclusión de información

ambigua, sesgada, incompleta o contradictoria que pueda inducir a confusión a sus destinatarios. Adicionalmente, la Circular 1/2022 exige que no se omita información relevante. Pero no sólo encontramos normas relativas a la ausencia de engaño en ese primer apartado, sino que también en el apartado 5 se indica que *“los mensajes publicitarios y la forma de presentarlos permitirán la adecuada comprensión de la pieza publicitaria y evitarán crear impresiones o expectativas desproporcionadas o falsas”*. Por lo demás, estos dos principios tienen su reflejo en la normativa general publicitaria citada anteriormente, concretamente en los artículos 5 y 7 de la Ley de Competencia Desleal.

Además de lo anterior, el apartado sexto del Anexo I de la Circular 1/2022 recoge un principio fundamental: prohíbe que los mensajes secundarios o que se incluyan de forma menos destacada en las piezas publicitarias contradigan el contenido del mensaje principal. Efectivamente, los textos de carácter secundario que se incluyan en la publicidad en ningún caso pueden contradecir lo señalado en textos de carácter principal, puesto que, en tal caso, el público, al observar la parte captatoria de la publicidad se verá inducido a error. Sin embargo, nada impide -siempre que se tenga en cuenta la correcta legibilidad de los textos incluidos en la publicidad- que a través de textos de carácter secundario se amplíe o complete la información incluida en la parte principal de la publicidad.

Finalmente, como un supuesto particular al que otorga especial relevancia la Circular es el caso de que la comunicación comercial sobre criptoactivos incluya alusiones a su coste o rentabilidad, puesto que se deberá asegurar que dicha información sea clara, exacta, suficiente y actualizada y ello debido a las características propias de este tipo de activos, como es la ya mencionada volatilidad, así como a la existencia de posibles costes a la hora de invertir o desinvertir en ellos.

6.7.2. Principio de autenticidad

El principio de autenticidad es aquel que obliga a que la publicidad resulte claramente identificable, bien en función del propio contexto, bien a través de alguna señalización expresa (por ejemplo: mediante una etiqueta de *“publicidad”*)⁴². Pues bien, en el Anexo I de la Circular 1/2022 no se reconoce de manera

42. Este principio encuentra su reflejo también en la doctrina del Jurado de Autocontrol. Puede consultarse -entre otras- su resolución de 17 de diciembre de 2020 [www.autocontrol.es], en la que se afirma lo siguiente: *“el principio de autenticidad (...) obliga (...) a procurar que todo mensaje publicitario sea fácilmente identificable como tal. La razón última de este principio consiste en procurar que el consumidor pueda captar la naturaleza publicitaria del mensaje, para que pueda tenerla presente a la hora de valorar el origen y el valor de la información que se le proporciona. Se infringe, pues, este principio y se incurre en un supuesto de publicidad encubierta incompatible con la norma citada cuando concurren los dos siguientes presupuestos. Primero, el mensaje difundido ha de tener una finalidad publicitaria. Segundo, ésta ha de permanecer oculta, de suerte que el mensaje se presente ante los ojos de los consumidores como un*

explícita o directa a este principio, sin embargo, sí que se recoge la obligación de que los artículos publicados por cualquier medio o cualquier comunicación que sea patrocinada o promocionada deberán incluir una mención clara y visible de esta condición. En este sentido, se establece una obligación específica para los vídeos o audios según la cual deberá indicarse dicha mención en su inicio.

6.7.3. Principio de claridad

La claridad implica en primer lugar que toda publicidad sobre criptoactivos utilice un lenguaje sencillo y fácil de comprender. En este sentido, teniendo en cuenta la complejidad técnica de este tipo de productos, este principio obligará al anunciante a realizar un esfuerzo especial a la hora de modular sus mensajes y adaptarlos al público destinatario. Concretamente, se debe asegurar que toda publicidad sobre criptoactivos no emplee términos excesivamente técnicos o difíciles de comprender. Cabe señalar que en el ámbito de los criptoactivos es habitual el uso de términos en inglés o abreviaturas en este idioma, algunos de ellos indicados en las propias normas (como es el caso de los “white paper”) pero otros muchos que no tienen una definición oficial o única (por ejemplo: “initial coin offering” o ICO”). En efecto, en aplicación del principio de claridad, el anunciante deberá tratar de evitar el uso de este tipo de términos o abreviaturas o, en el caso de no poder evitarlas, deberá explicarlas adecuadamente para que resulten perfectamente comprensibles por el público.

En segundo lugar, el principio de claridad implica que la publicidad resulte claramente comprensible para sus destinatarios, debiendo tener en cuenta para su enjuiciamiento el tipo de público al que se dirige. Así, el anunciante deberá garantizar con carácter general que el mensaje transmitido sea comprensible, especialmente si el público destinatario es un público minorista. En cambio, las cautelas en relación con este principio serán distintas si los destinatarios son exclusivamente clientes o potenciales clientes profesionales, siempre que se extremen las precauciones para que ese material publicitario no alcance a personas con un menor conocimiento técnico.

Como ejemplo de lo anterior, nos encontramos lo señalado por el primer párrafo del apartado 11 del Anexo I de la Circular 1/2022 al señalar que “se distinguirán claramente los criptoactivos publicitados, y se evitará el empleo de vocablos o expresiones que puedan generar dudas sobre su naturaleza y características o sobre los riesgos asociados a su contratación”.

mensaje de naturaleza diferente, induciéndoles así a error sobre el valor y la naturaleza de la información proporcionada”.

6.7.4. Principio de equilibrio o de imparcialidad

Este principio consiste en que la publicidad no destaque exclusivamente los beneficios o ventajas del criptoactivo promocionado, sino que, además, se equilibre la publicidad reflejando claramente los riesgos asociados al mismo. En efecto, teniendo en cuenta las diversas advertencias realizadas por los organismos supervisores tanto europeos como españoles, se debe dejar claro en la publicidad de criptoactivos de una manera equilibrada las distintas ventajas, pero también los diferentes riesgos asociados al criptoactivo promocionado.

6.7.5. Rentabilidad histórica

Una de las características del mercado de criptoactivos y de la que vienen alertando los distintos reguladores es su volatilidad. Efectivamente, los movimientos en las cotizaciones de las diferentes criptomonedas (más de 10.000 actualmente según últimos datos conocidos⁴³) es constante, cambiando en cuestión de días, horas y hasta segundos. Estos movimientos tan bruscos del mercado provocan que el regulador español haya impuesto importantes limitaciones y obligaciones a la hora de poder incluir en la publicidad de criptoactivos los resultados o rentabilidades históricas de los mismos. Así, cabe decir en primer lugar que la Circular 1/2022 parece prohibir la posibilidad de desvelar en la publicidad menciones a elevadas rentabilidades pasadas, sin embargo, a continuación, se establecen una serie de requisitos y limitaciones para cuando se incluyan. De lo anterior se deduce que la Circular expresa un mero deseo, esto es, que no se haga mención a elevadas rentabilidades pasadas para, a continuación, admitir que en el caso de que sí que se hagan, se cumplan una serie de requisitos, no existiendo por tanto una prohibición absoluta de la inclusión de rentabilidades históricas en la publicidad.

Entre dichos requisitos, se debe destacar aquel que está más vinculado a la problemática de la volatilidad y que consiste en que la información sobre rentabilidades pasadas no deberá facilitarse de forma parcial o sesgada para lo cual, la Circular prohíbe que se incluyan rentabilidades para periodos inferiores a 12 meses. Por lo tanto, en la publicidad sobre criptoactivos únicamente se podrá hacer referencia a rentabilidades históricas para periodos de 12 meses o de periodos superiores, siempre que se incluya la información mínima sobre rentabilidades que, en ausencia de definición en la propia norma, cabe interpretar que se refiere a la inclusión, al menos, de un periodo completo de rentabilidad para un periodo

43. BUENAVENTURA R., “*Supervisor, criptoactivos y publicidad: buena praxis del sector*”. Jornada AEFI 5 de abril de 2022.

de 12 meses⁴⁴. Cabe destacar también que, en el caso de incluir rentabilidades históricas para un periodo superior a 12 meses, no podrán aparecer destacadas sobre el resto y se deberán identificar de manera visible y clara los años que se han utilizado para calcularlas, que necesariamente deberán ser los últimos años y consecutivos.

Otra de las cautelas que la Circular 1/2022 obliga a tener en cuenta a la hora de incluir alusiones a rentabilidades históricas en la publicidad sobre criptoactivos y también directamente vinculada a su volatilidad, es el hecho de que, si se incluyeran revalorizaciones en un periodo, se indicará también, con la misma preeminencia, la misma información para el periodo intermedio, anterior o posterior en el que se hubiera producido una mayor depreciación porcentual. Adicionalmente, cuando se incluyan dos o más magnitudes, deberán referirse al mismo periodo de tiempo.

Finalmente, la Circular 1/2022 trata de evitar que toda la publicidad de criptoactivos se centre en la inclusión de resultados históricos. En efecto, la Circular prohíbe que los resultados históricos sean el elemento más destacado de la comunicación y, más concretamente, no permite que se presenten en un tamaño de letra más grande o resaltada que el resto de la información de la publicidad. Además, igual que sucede en otras normativas sobre publicidad de productos y servicios de inversión en lo relativo a las obligaciones a la hora de desvelar sus resultados históricos, se tendrá que incluir una advertencia de manera destacada en la publicidad que aclare que las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras⁴⁵.

6.7.6. Limitaciones de espacio o tiempo

Tal y como hemos señalado en el apartado sobre las advertencias tasadas por la Circular, hay algunas que deben incluirse en todo caso, cualquiera que sea el formato publicitario empleado. Sin embargo, la propia Circular 1/2022 reconoce que, en función del medio o formato de difusión empleado para la publicidad, pueden existir limitaciones de tamaño o espacio. Pues bien, para esos casos, la norma permite que la información de la publicidad se complete con otra información que la complemente a través de fuentes alternativas o mediante una pieza publicitaria secundaria. Cabe advertir que, en todo caso, la información incluida

44. TATO A. «Régimen jurídico de la publicidad de criptoactivos presentados como objeto de inversión» en Revista de Derecho Mercantil, Núm. 324, 2022, págs. 77-138.

45. Idéntica obligación la encontramos en el último párrafo del apartado II.6 del Anexo de la Circular 2/2020 de la CNMV: “Los resultados históricos no podrán ser el elemento más destacado de la comunicación, no siendo aceptable su presentación en un tamaño de letra más grande o resaltada. Además, deberá advertirse de forma destacada que las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras”.

en la pieza publicitaria principal no puede ser engañosa, esto significa que no será válido que la información recogida en la fuente de información accesoria o en la pieza publicitaria secundaria limite o contradiga la incluida en la pieza publicitaria principal. Adicionalmente a lo anterior, esa remisión a una fuente de información accesoria debe permitir conocer toda la información de manera ágil y rápida, no resultando tampoco válido, por tanto, fuentes de información sujetas a algún tipo de coste o condicionante de acceso, ni las denominadas “*dobles redirecciones*” que son aquellas en las que el cliente debe realizar algún tipo de acción adicional dentro de la fuente accesoria para acceder a la información. Por lo tanto, la remisión a fuentes alternativas estará permitida siempre que la publicidad original o primaria no sea engañosa y que la remisión permita conocer la información complementaria de manera rápida, fácil y gratuita.

Por último, la Circular 1/2022 recoge un supuesto particular que es el de aquellas piezas publicitarias difundidas en medios digitales o redes sociales que completen cierta información a través del uso de vídeos o imágenes con el fin de superar dichas limitaciones de espacio o tiempo (por ejemplo: redes sociales con limitación de caracteres). En estos casos, el anunciante deberá promover el visionado de dicha información complementaria recogida en vídeos o imágenes incluyendo menciones expresas del tipo «*pincha en la imagen*» o «*consulta esta dirección para obtener más información*», o bien un código QR o fórmulas similares e incluir el siguiente mensaje: «*Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación*».

147

6.7.7. Legibilidad y audibilidad. Tamaño letra. Duración. Tipo letra y fuentes. En especial, tamaño advertencias riesgos y enlace norma 5

A lo largo del Anexo I de la Circular 1/2022 se recogen diversas normas que tratan de asegurar que la información incluida en las comunicaciones comerciales sea claramente percibida por sus destinatarios, ya sea de forma escrita (lo que comúnmente se denomina legibilidad) o de forma oída. En efecto, son varios los apartados que hacen hincapié bien en que el tipo de letra y fuentes empleadas en el mensaje publicitario sean fácilmente legibles, bien en que la información relevante se reproduzca durante un tiempo suficiente que permita su adecuada percepción.

De todos estos apartados cabe destacar el relativo a las advertencias sobre riesgos y el enlace donde consultar las advertencias del Anexo II, puesto que para esas menciones la Circular 1/2022 reserva una regla muy específica y relevante. En efecto, dada la importancia que se concede tanto a la advertencia tasada sobre el riesgo de los criptoactivos como a la mención que incluya el en-

lace donde consultar las advertencias del Anexo II que resulten de aplicación al criptoactivo promocionado⁴⁶, la Circular 1/2022 establece un estricto régimen de legibilidad y perceptibilidad de dichas menciones. Concretamente, tanto la advertencia sobre riesgos como el enlace deberá ocupar, al menos, un quinto de la superficie total de la pieza publicitaria, asegurándose en todo caso el anunciante que, atendiendo tanto al tamaño de la fuente como al contraste con el fondo, la tipografía de la advertencia resulte fácilmente legible o perceptible.

Adicionalmente, si la publicidad se difunde en formato de audio o vídeo, la Circular 1/2022 establece reglas específicas, debiendo tener una duración suficiente para poder transmitirse de forma clara y completa. Concretamente, la norma establece el momento de inclusión de la advertencia en esos formatos, debiendo figurar tanto al principio como al final de la publicidad cuando el audio o vídeo dure más de 60 segundos y debiendo figurar en el resto de los casos al final de la pieza publicitaria.

6.7.8. Alegaciones relativas a limitaciones de responsabilidad

La Circular 1/2022 prohíbe expresamente que se incluya en la publicidad cualquier mención relativa al establecimiento de limitaciones o exclusiones de responsabilidad de los sujetos obligados por su contenido. Es más, la Circular 1/2022 señala que, en el caso de las redes sociales, si se reenvían textos o contenidos compartidos por un tercero, en particular de clientes, en los que se respalden o destaquen expresamente los beneficios del criptoactivo publicitado, el sujeto obligado será responsable del cumplimiento de lo previsto en la norma, aunque no sea quien haya generado originalmente el contenido de la publicidad.

Es importante aclarar que esta prohibición alcanza únicamente a las exclusiones de responsabilidad por el contenido de la publicidad, no derivándose una prohibición absoluta de limitaciones de responsabilidad. Efectivamente, esta prohibición la Circular 1/2022 no alcanza a otro tipo de exclusiones de responsabilidad que realice el anunciante, como podrían ser aquellas que limitan o excluyen su responsabilidad por el resultado de las decisiones de inversión tomadas por los clientes.

6.7.9. Publicidad de varios criptoactivos

En una publicidad pueden ofertarse más de un tipo de criptoactivos de manera simultánea, con el correspondiente riesgo de confusión para los receptores

46. Norma 5.2 del Anexo I de la Circular 1/2022: «La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido» y «Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación».

de la publicidad si no se deslindan correctamente las características y riesgos de cada uno de ellos. Pues bien, la Circular 1/2022 atiende a ello exigiendo que en tal caso se indiquen claramente la naturaleza y características de los criptoactivos.

6.7.10. *Adjetivos superlativos y comparaciones*

La Circular 1/2022 establece unas cautelas determinadas para el uso de ciertas expresiones en la publicidad, como son la inclusión de adjetivos superlativos o diminutivos, o las indiquen ventajas del criptoactivo, que deberán basarse en factores o datos objetivos y verificables que permitan acreditarlos. En caso contrario, no podrán hacerse. Además, la Circular 1/2022 establece que esa ausencia de posible acreditación es especialmente relevante cuando se trate de expresiones relacionadas con su coste o rendimiento.

Por otro lado, la Circular 1/2022 introduce un régimen especial para poder realizar comparaciones entre criptoactivos o con otros productos. Cabe decir, en primer lugar, que no toda comparación dará lugar a un supuesto de publicidad comparativa conforme al artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal, puesto que para que esto exista debe producirse una alusión explícita o implícita a un competidor, hecho que puede no darse cuando simplemente se comparen dos criptoactivos⁴⁷. En segundo lugar, la Circular incorpora alguna de las obligaciones establecidas por la Ley de Competencia Desleal relativas a la publicidad comparativa mas no otras⁴⁸. Así, la Circular señala que, para poder hacer comparaciones, los criptoactivos o productos comparados *“deberán tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades, y la comparación se realizará de modo objetivo entre una o más de sus características esenciales, que habrán de ser pertinentes, verificables y representativas”*.

6.7.11. *Alusiones relativas a la vigencia*

Es habitual que en la publicidad se incluya algún tipo de oferta o promoción sujeta a un periodo de duración determinada. Pues bien, estos periodos pueden ser de carácter temporal (por ejemplo: hasta final de mes, hasta el 31 de diciembre) aunque también pueden ser ofertas sujetas a otras condiciones (por ejemplo: a la emisión de un volumen determinado de activos) o una combinación de ambas. La Circular 1/2022 exige que en los casos en que exista un periodo de

47. Sobre este concepto denominado “comparación de géneros o de sistemas”, vid TATO A. «La Publicidad Comparativa» Marcial Pons, 1995, págs. 56 y ss.

48. TATO A. «Régimen jurídico de la publicidad de criptoactivos presentados como objeto de inversión» en Revista de Derecho Mercantil, Núm. 324, 2022, págs. 77-138.

vigencia determinado, este se mencione en la publicidad, puesto que de lo contrario se estaría omitiendo un dato esencial para el cliente, el cual razonablemente podría pensar que no hay limitación temporal o de otro tipo, induciéndolo por tanto a error sobre dicho aspecto. Ahora bien, la Circular 1/2022 establece una obligación particular para los supuestos en los que la vigencia no sea temporal, sino que se fije con base en otras variables. En estos casos, se obliga a que dicha variable a la que se encuentre limitada la oferta se mencione *“en el cuerpo del mensaje principal, con la relevancia adecuada”*.

6.7.12. Tratamiento fiscal y uso del término “regalo”

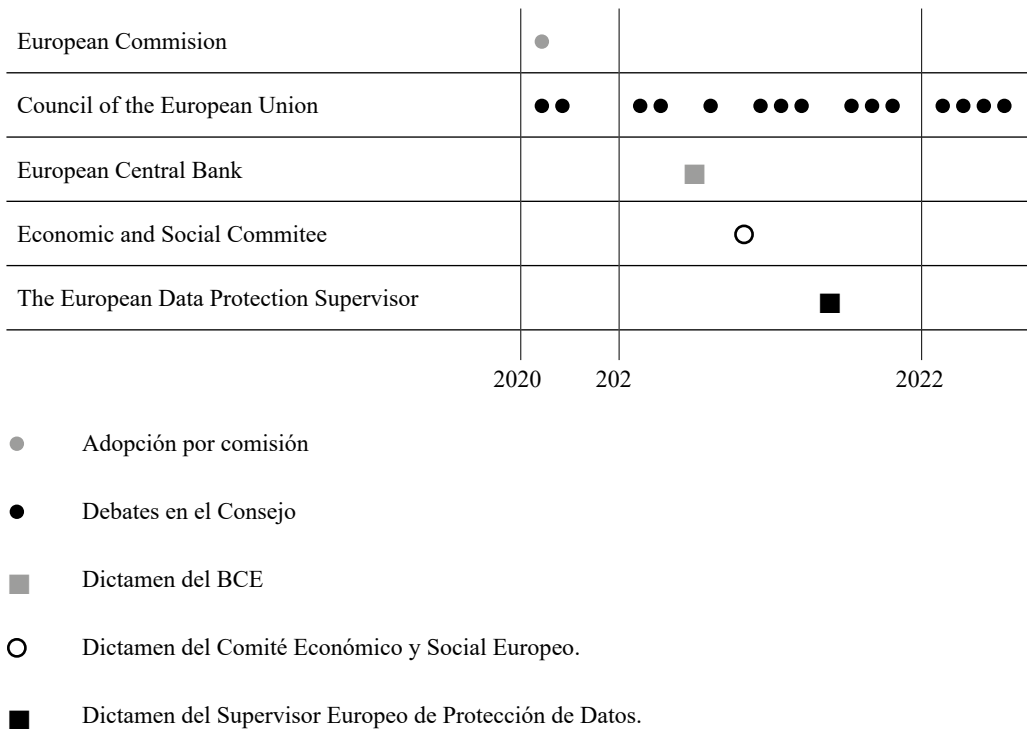
Nos encontramos en la Circular 1/2022 dos normas relativas al uso publicitario de cuestiones relativas a la fiscalidad. Por un lado, se señala que, si en la publicidad se alude a las ventajas de un determinado tratamiento fiscal en relación con la operativa sobre criptoactivos, deberá aclararse si obedece a una ventaja fiscal de carácter general o si depende de la situación personal del cliente. Efectivamente, el motivo de esta obligación es el hecho de que, si se destaca en la publicidad una determinada fiscalidad en relación con la operativa sobre criptoactivos, es relevante aclarar si esa ventaja es de carácter general para todos los clientes o bien si obedece a un hecho personal del mismo.

Por otro lado, la norma prohíbe el uso del término *“regalo”* o de expresiones similares (dentro de las cuales también cabría incluir imágenes no del producto objeto del regalo, pero sí de imágenes que evoquen dicho término), cuando dicho obsequio conlleve obligaciones fiscales para su destinatario. Por lo tanto, la norma prohíbe que se usen ese tipo de expresiones para evitar que el destinatario del regalo piense que la obtención de dicho bien está exenta de cualquier carga impositiva.

7. PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LOS MERCADOS DE CRIPTOACTIVOS Y POR EL QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937

7.1. Estado actual

Desde que se publicara la propuesta de Reglamento *MiCA* en 2020 ha sido objeto de extensas negociaciones en el seno de la Unión Europea. Tras distintas fases en la negociación, en octubre de 2022 el Consejo finalmente ha publicado una versión que ha sido enviada al Parlamento Europeo para su aprobación definitiva, que se espera se produzca en el primer trimestre del 2023.



Fuente: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/HIS/?uri=CELEX:52020PC0593>

En cualquier caso, no cabe duda de que la Unión Europea está decidida a afrontar la compleja tarea de la regulación de los criptoactivos, teniendo en cuenta para dicha legislación cuestiones relativas a la protección de los inversores y requisitos para los prestadores de servicios de criptoactivos. Además, hay que atender a las diferencias existentes entre los distintos criptoactivos que se regulan bajo este Reglamento, imponiendo requisitos diferentes en función de la importancia sistémica de los criptoactivos regulados puesto que, tal y como se ha puesto de manifiesto en diversos informes de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera, si bien el mercado de los criptoactivos ha experimentado un gran crecimiento, no es menos cierto que también ha sufrido retrocesos, sobre todo a partir de mediados del año 2022 como indicábamos anteriormente. Tal y como señalan esos mismos organismos internacionales, las turbulencias provocadas por la caída del mercado de los criptoactivos han estado acotadas principalmente, al propio marco de los criptoactivos. Pero, como señalan dichos informes, no cabe desdeñar el riesgo de contagio al mercado de valores “tradicional”, riesgo que actualmente las autoridades consideran bajo, pero que exige una especial observancia y vigi-

lancia del mercado de los criptoactivos⁴⁹. Es en este contexto donde se pone en marcha la aprobación definitiva del Reglamento *MiCA*.

A los efectos de este artículo, nos centraremos exclusivamente en los distintos requisitos a nivel publicitario que prevé *MiCA*, diferenciando entre las obligaciones generales para los diferentes proveedores de servicios sobre criptoactivos de aquellas otras que se fijan en función del tipo de criptoactivo regulado.

7.2. Regulación general de la publicidad de criptoactivos realizada por proveedores de servicios sobre criptoactivos

En primer lugar, el Reglamento *MiCA* prohíbe que cualquier persona que no sea proveedor de servicios de criptoactivos utilice un nombre o una razón social, emita comunicaciones publicitarias o se valga de cualquier otro procedimiento que sugiera que está autorizado como proveedor de servicios de criptoactivos o que pueda crear confusión a ese respecto.

En segundo lugar, el Reglamento *MiCA* incluye una serie de principios generales, que encontramos en mucha otra normativa publicitaria en el ámbito financiero tanto europea como nacional⁵⁰ así como en la ya tratada Circular 1/2022 de la CNMV, como son los principios de imparcialidad, claridad, veracidad y autenticidad⁵¹.

Finalmente, el título relativo a la prevención y prohibición del abuso de mercado relativo a criptoactivos recoge la prohibición de que los emisores, oferentes o personas que busquen ser admitidas a cotización mezclen o combinen la información que deban dar relacionada con la información privilegiada con cualquier otra de carácter publicitario relativo a sus actividades.

49. Muchos son los informes de distintos organismos sobre los riesgos que tiene el mercado de criptoactivos para la estabilidad financiera global. Uno de los últimos informes que analiza esta cuestión es el de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA en inglés), en su “*Report on Trends, Risks and Vulnerabilities Risk Analysis. Crypto-assets and their risks for financial stability*”: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-2251_crypto_assets_and_financial_stability.pdf

50. A las ya conocidas Circulares 4/2020 del BdE y 2/2020 de la CNMV, cabe aquí mencionar el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva.

51. Artículo 59 Propuesta Reglamento *MiCA*: “Los proveedores de servicios de criptoactivos facilitarán a sus clientes información imparcial, clara y no engañosa, en particular en las comunicaciones publicitarias, que se identificarán como tales”.

7.3. Regulación de la publicidad en función del tipo de criptoactivo

Si bien existen artículos diferenciados para cada uno de los tres tipos de criptoactivos regulados en *MiCA*, podemos extraer una serie de requisitos comunes a todos ellos.

Efectivamente, para cada uno de dicho tipo de criptoactivos la norma exige tanto que las comunicaciones publicitarias sean claramente identificables como tales, como que la información presentada sea imparcial, clara y no engañosa.

Adicionalmente, se exige que se incluya en la publicidad cierta información de contacto con el emisor del criptoactivo o del operador de una plataforma de negociación, así como que se indique claramente en la publicidad que se ha publicado un libro blanco de criptoactivos. Además, *MiCA* establece que la información presentada en las comunicaciones publicitarias deberá ser coherente con la que figure en el libro blanco de criptoactivos, cuando este sea exigible. Cabe señalar que *MiCA* prohíbe la difusión de comunicaciones comerciales antes de la publicación del libro blanco o *white paper*, cuando sea requerido, si bien se permite que el emisor pueda hacer sondeos de mercado.

En relación con el control de las comunicaciones comerciales por parte de las autoridades competentes, *MiCA* aclara que no se exigirá una aprobación previa, pero sí plantea la posibilidad de que las comunicaciones comerciales sean notificadas con carácter previo a su difusión a dichas autoridades. Adicionalmente, se exigirá a los emisores de criptoactivos que publiquen en sus páginas web copias idénticas de las comunicaciones comerciales, así como de sus modificaciones posteriores si las sufrieran y que las mantengan disponibles mientras los criptoactivos estén en manos del público.

Como nota específica de las comunicaciones publicitarias sobre los criptoactivos distintos de fichas referenciadas a activos o fichas de dinero electrónico es que deberán contener una advertencia señalando que dicha publicidad no ha sido revisada ni aprobada por ninguna autoridad y dejando claro que el oferente de los criptoactivos promocionados es el único responsable del contenido de dichas comunicaciones comerciales⁵².

Debido a la importancia y relevancia que pueden tener las fichas de dinero electrónico a nivel sistémico, puesto que se podrían considerar equivalente al dinero electrónico, el Reglamento *MiCA* exige que sus comunicaciones publi-

52. Concretamente, el futuro Reglamento *MiCA* exige que se incluya la siguiente declaración de forma clara y destacada: “Esta comunicación publicitaria de criptoactivos no ha sido revisada ni aprobada por ninguna autoridad competente en ningún Estado miembro de la Unión Europea. El oferente de los criptoactivos es el único responsable del contenido de estas comunicaciones de marketing de criptoactivos”. Cuando la comunicación comercial la prepare la persona que solicita la admisión a cotización o el operador de una plataforma de negociación, debe incluirse una referencia a su nombre en la declaración en lugar de “oferente”.

tarias aclaren a los titulares que tienen derecho a obtener del emisor el reembolso en cualquier momento y a la par.

Puede observarse, por lo tanto, que una vez que esta norma sea desplegada y resulte de aplicación, los mercados de criptoactivos pasarán a estar regulados, así como la emisión de algunos tipos de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre dichos activos. En lo que a su publicidad se refiere, se deberá cumplir una serie de obligaciones formales adicionales a las señaladas por la normativa nacional además de incluir en la publicidad sobre determinados criptoactivos las advertencias e información señalada por el Reglamento *MiCA*.

LA APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPE- TENCIA AL ÁMBITO DE LAS RELACIONES LABO- RALES

Fecha de recepción: 21 noviembre 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
1 diciembre 2022.

ENRIQUE FERRER POGGIO
ABOGADO DE ALLEN & OVERY

RESUMEN

El presente artículo aborda, desde la exclusiva perspectiva de la aplicación pública del Derecho de la Competencia, la existencia de determinados acuerdos o prácticas relativas a cuestiones laborales que pueden tener una afectación sobre la competencia existente (por ejemplo, los denominados acuerdos de no captación o no-poaching agreements). Cada vez un mayor número de autoridades nacionales de competencia analizan las implicaciones de este tipo de acuerdos, llegando a imponer severas sanciones a las empresas que los llevan a cabo. De igual manera, el trabajo y la protección social se van incorporando, como elementos de política económica sostenible, en los procesos de toma de decisiones de las autoridades de competencia.

155

PALABRAS CLAVE

Trabajo; Competencia; CNMC; Comisión Europea; No captación.

ABSTRACT

This article addresses, from the exclusive perspective of the public enforcement of Competition Law, the existence of certain agreements or practices related to labour issues that may affect existing competition (for example, the so-called non-solicitation agreements or no-poaching agreements). An increasing number of national competition authorities are analysing the implications of this type of agreements, imposing severe sanctions on the companies that carry them out. In the same way, work and social protection are being incorporated, as elements of sustainable economic policy, in the decision-making processes of the competition authorities.

KEYWORDS

Labour Antitrust; CNMC; European Commission; No-poaching.

1. INTRODUCCIÓN

Las relaciones existentes entre fuerza de trabajo y Derecho de la Competencia se proyectan principalmente en una doble dimensión.

De una parte, los trabajadores constituyen un insumo fundamental para que las empresas puedan operar y competir de manera efectiva en sus respectivos mercados. Especialmente si requieren de mano de obra especializada. De esta manera, determinadas prácticas o acuerdos entre empresas sobre condiciones laborales, salarios, etc. pueden tener una afectación –directa o indirecta– sobre la competencia existente en los mercados en los que estas comercializan sus productos y servicios.

Además, dichas acuerdos o prácticas con incidencia sobre aspectos laborales no sólo pueden tener un impacto sobre la competencia si son celebrados entre empresas que comercializan sus productos y/o servicios en los mismos mercados, sino también si estas compiten entre sí por captar al mismo perfil de trabajadores y, por tanto, empresas dedicadas a actividades completamente diversas pueden competir en el mismo mercado de trabajo.

De otra parte, es preciso señalar que el tradicional objetivo último del Derecho de la Competencia de maximizar el bienestar de los consumidores mediante precios más bajos, mayor oferta de productos, etc. se encuentra en plena evolución.

156

En efecto, como consecuencia de los criterios de sostenibilidad establecidos –entre otros– en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (**ODS**) de las Naciones Unidas, el Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030, puede observarse una transición hacia una búsqueda de maximizar, de manera eficiente y sostenible, el bienestar de los consumidores. De esta manera, y sin dejar de lado los criterios y normas generales del Derecho de la Competencia, podemos observar cómo se introducen –poco a poco– criterios de sostenibilidad (protección del medio ambiente, protección social/laboral, cadena alimentaria, etc.) en el proceso de toma de decisiones de las autoridades de competencia a nivel mundial.

En el presente artículo se facilita una visión general de esos nexos de unión o proyección entre el Derecho de la Competencia y la fuerza de trabajo en el ámbito de la aplicación pública del Derecho de la Competencia. Así en el Apartado 2, *infra*, se abordan los distintos acuerdos y prácticas que pueden afectar a las relaciones laborales y tener un objeto o efecto pernicioso para la competencia; mientras que en el Apartado 3, *infra*, se analizan aquellos supuestos de exención de las normas de defensa de la competencia sobre determinados acuerdos y prácticas en material laboral.

2. ACUERDOS DE FIJACIÓN DE SALARIOS, NO CAPTACIÓN (*NO-POACHING*) Y OTROS ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS

Tanto el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (**LDC**) como el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (**TFUE**) resultan de aplicación cuando los acuerdos y/o prácticas de las empresas que no se encuentran amparados por la legislación laboral (por no ser convenios colectivos legítimos) puedan afectar a las relaciones entre los empresarios y terceros.

Como ya se ha adelantado previamente, las empresas que compiten para contratar o retener empleados compiten entre sí en el mercado laboral, independientemente de si dichas empresas fabrican los mismos productos u ofrecen los mismos servicios (i.e. con independencia de si compiten en sus respectivos mercados de actividad comercial). Ahora bien, el sentido común nos puede permitir afirmar que cualesquiera efectos que puedan tener determinadas prácticas llevadas a cabo en el mercado laboral tendrán mayores efectos potencialmente perniciosos si las empresas que los llevan a cabo también compiten entre sí en sus respectivos mercados de actividad comercial (i.e. donde comercializan sus productos y servicios).

En este sentido, y de igual manera que distintas empresas que compiten entre sí en los respectivos mercados en los que comercializan sus productos y servicios puede llegar a acuerdos de fijación de precios, condiciones comerciales, reparto de mercados, etc., también pueden coludir a la hora de contratar empleados –insumo especialmente fundamental cuando se trata de trabajadores cualificados–.

Estas prácticas colusorias que se proyectan sobre el mercado laboral pueden adoptar la forma de acuerdos para fijar salarios, condiciones laborales, etc. Por su especial interés y relevancia –presente y vaticino que también venidera–, se analizan a continuación los denominados pactos de no captación o *no-poaching agreements*.

2.1. Acuerdos de no captación (*no-poaching agreements*)

Un tipo particular de práctica colusoria en los mercados laborales son los denominados acuerdos de no captación (*no-poaching agreements*), en virtud de los cuales las empresas acuerdan abstenerse de solicitar, contratar o reclutar a los empleados de las otras empresas competidoras, renunciando esencialmente a competir por ese insumo (i.e. los empleados).

Este tipo de conductas pueden privar a los trabajadores de gozar de mejores oportunidades laborales, de la posibilidad de ver mejorados sus salarios y/o

condiciones laborales y, en consecuencia, tener un impacto negativo tanto en el bienestar de los trabajadores como en los mercados donde las empresas comercializan sus productos y servicios, toda vez que no se fomenta que los mejores trabajadores formen parte de las empresas que mejores condiciones pueden ofrecerles o que no vean recompensadas sus virtudes superiores, cercenando así que puedan desarrollar sus habilidades profesionales en plenitud.

Los acuerdos de no captación pueden tener un impacto en el grado de competencia existente en los mercados donde las empresas que los adoptan comercializan sus productos y/o servicios, en los que los trabajadores constituyen un insumo, toda vez que pueden limitar de manera artificial el número de trabajadores disponibles para ser contratados por las empresas. Si esto sucede, se podría estar limitando la capacidad de las empresas para ampliar su producción en caso de producirse un incremento de la demanda.

En este sentido, no puede descartarse que en sectores de actividad más relacionados con la innovación (por ejemplo, en el sector tecnológico), en los que la movilidad laboral es un elemento particularmente relevante, los acuerdos de no captación pueden dar lugar a una disminución en la calidad y variedad de productos y servicios que se ofrecen a los consumidores.

Además de lo anterior, los acuerdos de no captación también podrían tener un papel fundamental en la implementación de una estrategia más amplia de reparto de mercados. Tómese en consideración, por ejemplo, un sector en el que las carteras de clientes jueguen un rol fundamental y en el que exista una relación relevante entre los clientes y los gestores de las cuentas de dichos clientes (*account managers*) (e.g. sectores bancario y financiero). En este supuesto, un acuerdo de no captación que afectara a los gestores de las cuentas de clientes podría ser un pilar fundamental de un acuerdo más amplio de reparto de mercados por el que las empresas competidoras acordasen no robarse clientes entre sí.

De igual manera, las empresas podrían adoptar acuerdos de no captación de determinados perfiles especializados para garantizar que cada una de ellas se mantiene como empresa única en sus respectivas áreas de especialización, de manera que se mantiene la diferenciación entre los productos y/o servicios que estas empresas ofrecen.

2.2. Experiencia práctica

A continuación, se analizan las experiencias más recientes en España y en otras jurisdicciones relevantes en materia de acuerdos y prácticas anticompetitivas en el ámbito laboral.

a) *Experiencia en España*

Las sucesivas autoridades españolas de defensa de la competencia (actualmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o **CNMC**) han estudiado algunos supuestos de conductas colusorias restrictivas de la competencia -y por tanto prohibidas por los artículos 1 de la LDC y 101 del TFUE- que incluían determinados acuerdos y/o actuaciones tendentes a restringir la competencia en el mercado laboral.

Ahora bien, cabe señalar que en ninguno de esos casos los acuerdos y/o acciones contenían exclusivamente aspectos laborales o relativos a los empleados de las empresas o a sus condiciones de trabajo, sino que estas prácticas restrictivas del mercado laboral se incorporaron a acuerdos anticompetitivos más complejos y amplios que incluían otras variables estratégicas (e.g. precios, repartos de mercado, manipulación de licitaciones, etc.).

Sin embargo, podemos extraer algunas conclusiones de interés de dichos casos:

- (i) **Expediente r 690/06, *Operadores Sector Distribución*¹:** En este caso, el entonces denominado Tribunal de Defensa de la Competencia (**TDC**) declaró que el artículo 1 LDC podría aplicarse a varios operadores que competían en la distribución de mercancías frescas por un supuesto acuerdo colusorio de no robo de empleados.

Si bien no se incoó formalmente un procedimiento sancionador por ausencia de prueba suficiente, es importante señalar que el entonces TDC señaló expresamente que:

“La mano de obra, y más como en este caso la mano de obra especializada, puede ser un factor de competencia importante entre los operadores del sector de distribución. Desde esta perspectiva, un acuerdo de no competencia entre operadores competidores, repartiéndose la oferta de un medio de producción, que además es escaso, estaría sujeto al ámbito de aplicación de la LDC, porque estaría alterando, o podría alterar, la competencia en el mercado de los operadores de distribución minorista”.

- (ii) **Expediente S/0120/08, *Transitarios*²:** Este caso incluía acuerdos de no captación entre las empresas implicadas en un cártel que, durante un periodo de ocho años, comprendió acuerdos sobre subidas de precios, estrategias comunes para trasladar los costes directos a los clientes, etc.

1. Resolución del TDC de 22 de Noviembre de 2006 en el Expte. r 690/06, *Operadores Sector Distribución*.

2. Resolución del Consejo de la CNC de 31 de Julio de 2010 en el Expte. S/0120/08, *Transitarios*.

Según la resolución adoptada en su momento por la entonces Comisión Nacional de la Competencia (CNC), los pactos de no captación pueden constituir una restricción de la competencia por objeto, toda vez que *“la contratación de trabajadores es un parámetro de competencia entre empresas, también en el negocio transitorio, puesto que el factor trabajo no deja de ser input para la actividad empresarial, y el pacto alcanzado tiene por objeto y efecto reducir la competencia entre las empresas cartelizadas en la adquisición de este input. Por otro lado, y como ya se ha señalado más arriba, hay que tener presente que este pacto es también apto para afectar a las condiciones de dicho input en sentido perjudicial para los trabajadores”*.

- (iii) **Expediente S/086/08, Peluquería Profesional³**: Finalmente, en este expediente se detectó que las empresas habían alcanzado un acuerdo sutil de no captación en forma de *“pacto de caballeros”* para no contratar personal comercial entre las empresas implicadas en un cártel que además implicaba intercambios de información comercial actual y futura junto con información relativa a los salarios de los empleados (tanto fijos como variables), comisiones, dietas de gastos diarios, así como el número de empleados.

En esta resolución, la entonces CNC consideró que el acuerdo de no captación podía ser equivalente a una práctica de fijación de precios, ya que afectaba a los precios del insumo en cuestión (salarios), reduciéndolos o eliminando la incertidumbre sobre el precio de dicho insumo para los competidores:

“En el segundo elemento de la definición de cártel, “la fijación de precios, la fijación de cuotas de producción o de venta, el reparto de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las importaciones o exportaciones”, de lo que se desprende que el legislador no ha querido incluir sólo los tipos más evidentes de las prácticas enumeradas, ya que la “fijación de precios” puede llevarse a cabo de muy diversas formas y una regulación eficaz en defensa de la competencia debe poder abarcar no sólo los tipos más claros de fijación de precios (como la simple y llana fijación de los precios de venta al público), sino también los acuerdos y prácticas más o menos sutiles que pretenden limitar la competencia en precios. Por ello, el Consejo de la CNC considera que las prácticas acreditadas pueden ser calificadas como cártel en el sentido del PA 4 de la LDC, dado que su objetivo era restringir la competencia en precios, cantidades y otras variables competitivas equivalentes a la fijación de precios.”

3. Resolución del Consejo de la CNMC de 2 marzo de 2011 en el Expte. S/0086/08, *Peluquería Profesional*.

En resumen, podemos afirmar que la CNMC considera que los acuerdos de no captación pueden afectar de manera efectiva a una decisión que forma parte de la estrategia competitiva de las empresas, con impacto tanto en los costes como en los márgenes comerciales, lo que puede tener los mismos efectos negativos sobre el mercado que, por ejemplo, los acuerdos de fijación de precios, sustituyendo la libre e individual autonomía empresarial en la adopción de determinadas decisiones por una especie de pacto, con capacidad de falsear la competencia⁴. En consecuencia, cualquier acuerdo o pacto de este tipo puede caer en la prohibición prevista en los artículos 1 de la LDC y 101 del TFUE.

Más recientemente, y en el ámbito autonómico, cabe señalar que la Autoridad Catalana de Competencia (**ACCO**) incoó el pasado 3 de febrero de 2022 un expediente sancionador a la *Associació d'Escoles Privades Independents de Catalunya*. En concreto, la posible conducta restrictiva de la competencia que está siendo analizada por la ACCO consistiría en un acuerdo mediante el cual la *Associació d'Escoles Privades Independents de Catalunya* habría limitado la contratación recíproca de profesionales entre sus asociados (pacto de no captación). Dicha conducta podría estar restringiendo la competencia efectiva en el mercado de trabajo en el cual los colegios privados compiten entre sí para la contratación de profesionales.

b) Experiencia en otras jurisdicciones

161

Resulta especialmente relevante la reciente resolución adoptada en **Portugal** por la autoridad portuguesa de competencia (*Autoridade da Concorrência* o **AdC**) adoptada el pasado 29 de abril de 2022 y en la que la AdC ha sancionado por primera vez en Portugal una práctica anticompetitiva en el mercado laboral.

En este caso, los 31 clubes de fútbol que participaron en la edición 2019/2020 de la Primera y Segunda Liga de la Liga Portuguesa de Fútbol Profesional fueron sancionadas con multas equivalentes a un total de 11,3 millones de euros por haber suscrito un acuerdo restrictivo de la competencia que impedía a los clubes de la Primera y Segunda Liga contratar a aquellos futbolistas que hubiesen rescindido de manera unilateral su contrato de trabajo aduciendo problemas provocados por la pandemia de COVID-19.

4. Resolución del Consejo de la CNC de 31 de Julio de 2010 en el Expte. S/0120/08, *Transitarios*: “El hecho de que las empresas puedan arrebatarse trabajadores entre sí no deja de elevar el valor de mercado de éstos, lo que genera un incremento de costes, en este caso laborales, amén de la disfunción que pueda generar en los procesos productivos de la empresa la pérdida inesperada de un trabajador, tanto más cuanto más cualificado y estratégico en la organización sea éste. Por tanto, no deja de estar este acuerdo también íntimamente relacionado con el incremento de costes y su impacto en el margen”.

A través de este acuerdo de no captación (o *no-poaching agreement*), los clubes se abstuvieron de contratar futbolistas, renunciando así a la competencia por la adquisición de estos, además de privar a los futbolistas de la movilidad laboral. En efecto, como consecuencia de este acuerdo, un jugador que tomara la iniciativa de rescindir su contrato por problemas provocados por la pandemia del COVID-19, no sería fichado por otro club de la Primera o Segunda Liga de fútbol profesional de Portugal.

La investigación de la AdC llevó a la conclusión de que el objeto del acuerdo era mantener a los jugadores vinculados a sus clubes, limitando sus incentivos para resolver sus contratos.

En **Alemania**⁵, la autoridad alemana de competencia (*Bundeskartellamt*) sancionó en 2016 a tres grupos de comunicación por haber intercambiado información comercialmente sensible (precios, costes variables como energía, gas/petróleo y agua, etc.). Dentro de la información intercambiada por las empresas sancionadas, se encontraban datos tales como los costes laborales, precio de las horas extraordinarias para fines de semana y festivos, costes de seguros para empleados, etc. El *Bundeskartellamt* consideró que este comportamiento, incluido el intercambio de información relacionada con el empleo, infringía la legislación alemana sobre competencia equivalente al artículo 101 del TFUE.

En **Croacia**⁶, la autoridad croata de competencia aceptó en 2015 los compromisos presentados por la empresa tecnológica alemana *Gemicro* en un caso de abuso de posición de dominio. En concreto, la conducta reprochada a *Gemicro* era que esta únicamente contrataba con aquellas otras empresas que aceptaran una cláusula que les impidiera contratar a otros proveedores de servicios que emplearan a antiguos empleados de *Gemicro*.

En **Francia**⁷, la autoridad francesa de competencia (*Autorité de la Concurrence*) sancionó en 2017 a tres fabricantes de revestimientos de suelo de PVC por violar el artículo 101 del TFUE (y la normativa francesa correspondiente) al celebrar un acuerdo relacionado con sus políticas comerciales (incluyendo precios). Entre otros aspectos, el acuerdo también contemplaba el intercambio de información confidencial sobre salarios y bonificaciones del personal. Además, existía un “*pacto de caballeros*” por el que estas empresas se comprometían a no captar a los empleados de las otras empresas.

En **Hungría**⁸, la autoridad húngara de competencia multó a una asociación de firmas de consultoría de recursos humanos por alcanzar acuerdos de no capta-

5. Decisión del *Bundeskartellamt* de 26 de julio de 2016.

6. <https://www.aztn.hr/en/gemicro-commitments-accepted/>

7. <https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/commitments/17d20.pdf>

8. https://www.gvh.hu/en/press_room/press_releases/press-releases-2020/the-gvh-cracked-down-on-a-cartel-and-imposed-a-fine-of-huf-1-billion-on-hr-consultants

ción (*no-poaching agreements*) y fijación de salarios. En concreto, la asociación había incluido determinadas disposiciones en su código ético de fijación de honorarios mínimos y otras condiciones en relación con los servicios de contratación y reclutamiento prestados por los miembros de la asociación. Además, el código ético de la asociación limitaba la capacidad de los miembros de utilizar los datos y los currículos de los empleados que trabajaban para otro miembro al presentar ofertas de contratación. Finalmente, el código ético contenía una cláusula de no captación según la cual los miembros tenían prohibido contratar empleados de otros miembros con el objetivo final de “*repartir el sector entre los miembros e impedir la libre circulación de empleados en el mercado*”, lo que también era “*perjudicial para los empleados, ya que les impedía encontrar un mejor empleo y salarios más altos*”.

En **Lituania**⁹, la autoridad lituana de competencia concluyó en 2021 que la Liga de Baloncesto de Lituania y 10 equipos de baloncesto firmaron acuerdos anticompetitivos para no pagar a los jugadores de baloncesto después de la finalización de la temporada del campeonato de baloncesto 2019/2020 debido a la pandemia de COVID-19. Los correos electrónicos hallados por la autoridad confirmaron que los representantes de los equipos velaban por el cumplimiento del acuerdo alcanzado.

En los **Países Bajos**, la Autoridad para los Consumidores y los Mercados (ACM) sancionó un acuerdo de no captación suscrito entre varios hospitales por el que un grupo de empleados de un hospital que dejaron su trabajo y se constituyeron como una agencia de trabajadores autónomos fueron vetados en los hospitales que fueron parte del acuerdo de no captación.

Posteriormente¹⁰, la ACM inició una investigación sobre determinados acuerdos presuntamente alcanzados entre supermercados sobre la implementación de un aumento salarial limitado para su personal, después de que la negociación colectiva no fructificara. Sin embargo, la ACM decidió finalmente archivar sus investigaciones después de que supermercados y empleados suscribieran un nuevo convenio colectivo con efectos retroactivos.

En **Polonia** cabe destacar que la autoridad de competencia polaca inició dos investigaciones relacionadas con el mercado laboral. La primera de ellas afectaba a 16 clubes de baloncesto y la *Energa Basket Liga* (la principal liga de baloncesto de Polonia) por un acuerdo de no captación¹¹. La segunda investigación afectaba a la Asociación Polaca de Automóviles y Motocicletas, varios

9. <https://kt.gov.lt/en/news/by-agreeing-not-to-pay-players-salaries-lithuanian-basketball-league-and-its-clubs-in-fringed-competition-law>

10. <https://www.acm.nl/en/publications/acm-suspends-investigation-possible-wage-fixing-cartel-between-supermarkets-after-conclusion-collective-agreement>

11. https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=17405

organizadores de carreras y clubes de carreras por un presunto cártel de fijación de salarios¹².

Finalmente, a nivel de la **Comisión Europea**, cabe recordar el asunto IV/35.691/E-4: - *Pre-Insulated Pipe Cartel*¹³ en el que la Comisión sancionó a distintos fabricantes de tuberías porque, entre otras cosas, acordaron entre ellos contratar empleados de un competidor ofreciendo a los empleados del competidor condiciones de trabajo exorbitantes.

Posteriormente, en 2017, la Comisión sancionó a la Unión Internacional de Patinaje (ISU) en relación con las sanciones impuestas por esta a los patinadores profesionales sobre hielo bajo sus reglas de elegibilidad¹⁴. En concreto, la ISU requería que los patinadores participaran exclusivamente en competiciones aprobadas por la ISU. En caso de que los patinadores no observaran este requisito, estos podían enfrentarse a una suspensión de por vida que les impediría participar en los principales eventos internacionales de patinaje. La ISU podía imponer sanciones a su propia discreción, incluso en aquellos supuestos en los que las competiciones independientes no representaban ningún riesgo para sus objetivos deportivos legítimos. De acuerdo con la Comisión, la conducta de la ISU restringía la competencia al permitir que favoreciera sus propios intereses comerciales en detrimento de los atletas.

Si bien la Comisión Europea no ha “*lidiado*” todavía con ningún caso de acuerdos de no captación, sí puede afirmarse que no es ajena a los mismos y que se encontrarían en su radar. De hecho, en el discurso pronunciado por Margrethe Vestager el pasado 22 de octubre de 2021 en la Conferencia Anual de la Asociación Italiana de Defensa de la Competencia, la Comisaria de Competencia expresó que:

“Algunos cárteles de compradores tienen un efecto muy directo sobre las personas, así como sobre la competencia, cuando las empresas coluden para fijar los salarios que pagan; o cuando utilizan los llamados acuerdos de no captación como una forma indirecta de mantener bajos los salarios, restringiendo el movimiento del talento hacia donde sirve mejor a la economía”.

12. https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=17405

13. Decisión de la Comisión Europea de 21 de octubre de 1998 en el asunto IV/35.691/E-4, *Pre-Insulated Pipe Cartel*.

14. Decisión de la Comisión Europea de 8 de diciembre de 2017 en el asunto AT.40208, *International Skating Union's Eligibility rules*. Esta Decisión fue posteriormente confirmada por el Tribunal General de la Unión Europea mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020 en el Asunto T-93/18, *International Skating Union*, que actualmente se encuentra recurrida en casación frente al TJUE.

3. EXENCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA A DETERMINADOS ACUERDOS CON IMPLICACIONES LABORALES

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, hay determinadas ocasiones en las que ciertos acuerdos con implicaciones laborales que –a priori– implican restricciones a la competencia, se pueden beneficiar de una exención en la aplicación de las normas de defensa de la competencia.

Se abordan a continuación los pactos de no competencia en el marco de las operaciones de concentración, los acuerdos colectivos de negociación entre empresas y trabajadores por cuenta ajena y los acuerdos colectivos de negociación entre empresas y trabajadores por cuenta propia (i.e. autónomos).

3.1. Pactos de no competencia en el marco de operaciones de concentración

De acuerdo con la “*Comunicación de la Comisión sobre las restricciones directamente vinculadas a la realización de una concentración y necesarias a tal fin*” los pactos de no captación impuestos al vendedor en el marco de una concentración económica tienen un efecto comparable y, por lo tanto, deben evaluarse de una manera similar a los pactos de no competencia.

Para que un pacto de no captación pueda estar cubierto por una decisión de autorización de concentración económica, debe de estar directamente relacionado con la concentración, ser estrictamente necesario para la consecución de la misma y tener una duración limitada en el tiempo (2 o 3 años).

3.2. Acuerdos colectivos de negociación entre empresas y trabajadores por cuenta ajena

El TJUE ha emitido en el pasado una serie de importantes sentencias sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia en el contexto de la negociación colectiva en las que determinó que los acuerdos celebrados entre los interlocutores sociales en el contexto de la negociación colectiva que mejoran el empleo y las condiciones de trabajo de los empleados no violan la prohibición prevista en el artículo 101 del TFUE¹⁵.

Ahora bien, no toda actuación puede ampararse bajo la excepción de la negociación colectiva para evitar la aplicación de las normas de defensa de la competencia.

15. Entre otras, Sentencias del TJUE de 21 de septiembre de 1999 en el asunto C-67/96, *Albany*; C-219/97, *Maatschappij Drijvende Bokken BV*; y C-115/97, C-116/97 y C-117/97, *Brentjes*.

En este sentido, cabe señalar que en 2020 la CNMC sancionó a la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (**ANESCO**), la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (**CETM**), la Unión General de Trabajadores (**UGT**), Comisiones Obreras (**CC.OO.**), la Confederación Inter-sindical Galega (**CIG**), Langile Abertzaleen Batzordeak (**LAB**) y Eusko Langileen Alkartasuna (**ELA**) por prácticas anticompetitivas en el mercado de la prestación de servicio portuario de manipulación de mercancías¹⁶.

De acuerdo con la CNMC, las conductas sancionadas tuvieron como efecto impedir una competencia efectiva en el mercado afectado, al imponer una limitación injustificada de la libertad de organización de la empresa estibadora que optase por separarse de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (**SAGEP**), mediante condiciones de subrogación obligatoria de trabajadores de la SAGEP que no cumplen las exigencias de transparencia, objetividad y equidad, generando en última instancia un desincentivo para todas las demás empresas accionistas de SAGEP.

Dicha conducta fue consecuencia de la modificación del IV Acuerdo Marco, firmada entre las empresas estibadoras y los sindicatos, tras la modificación normativa que buscaba la liberalización del servicio, modificación que establece la obligación de las entidades socias de la SAGEP que quieran ejercer el derecho de separación de subrogarse forzosamente de trabajadores en una forma determinada y cumpliendo un procedimiento establecido en el que, además, interviene la Comisión Paritaria Sectorial Estatal, con representación de empresas competidoras de aquella que pretende separarse.

En particular, tales prácticas se recogían en el acuerdo alcanzado el 6 de julio de 2017 para modificar el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2017, adoptado para dar cumplimiento a la sentencia del TJUE que declaró el incumplimiento por parte de España de las libertades de establecimiento y de prestación de servicios en el mercado único que reconocen los Tratados como fundamentales. Al objeto de eliminar obstáculos injustificados a la competencia en el sector de la estiba en España, el Real Decreto-Ley 8/2017 establecía la libertad de contratación de estibadores y permitía que las SAGEP se reconvirtan en una categoría de empresas de trabajo temporal denominadas centros portuarios de empleo, previendo para ello un periodo transitorio que finalizaba el 14 de mayo de 2020. No obstante, las entidades sindicales y la asociación empresarial acordaron imponer severas condiciones a las empresas que

16. Resolución de la Sala de Competencia del Consejo de la CNMC de 18 de septiembre de 2020 en el Expte. S/DC/0619/17, *Acuerdo Marco de la Estiba*.

optasen por ejercer su derecho de separación de la SAGEP, lo que comprometió la finalidad liberalizadora derivada del Real Decreto-ley 8/2017.

La CNMC no cuestionó en ningún caso que lo que constituye el ámbito propio de la negociación colectiva está excluido de la aplicación de la normativa de competencia, al amparo de la jurisprudencia europea y nacional. Sin embargo, en este caso, la CNMC no consideró que las conductas sancionadas se pudiesen subsumir en las cuestiones que se han considerado por la jurisprudencia inherentes a la negociación colectiva. Especialmente las condiciones en que se determinaba la subrogación (obligatoria, con intervención de competidores y selección de unos trabajadores frente a otros) así como las prácticas acreditadas en el caso de la única separación planteada, excedían según la CNMC del contenido intrínseco a la negociación colectiva.

Nótese en este sentido que, a la hora de acordar posteriormente el V Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2019, este fue remitido por la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que fuera valorado previamente por la CNMC, que emitió hasta tres informes de evaluación distintos (en fechas 8 de mayo, 28 de julio y 10 de noviembre de 2020).

3.3. Acuerdos colectivos de negociación entre empresas y trabajadores por cuenta propia

167

Como ya hemos indicado previamente, el TJUE ha considerado que los acuerdos celebrados en el marco de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores quedan fuera del ámbito de aplicación de las normas de defensa de la competencia, siempre cuando estén destinados, por su naturaleza y finalidad, a la mejora de las condiciones laborales.

Sin embargo, lo anterior no cubría los convenios suscritos por los trabajadores por cuenta ajena en tanto en cuanto estos pueden ser considerados como empresas en sí mismos conforme a las normas de Derecho de la competencia. Así las cosas, el TJUE volvió a pronunciarse sobre estos aspectos en su sentencia de 2014 *FNV KIEM*¹⁷, en la que extendió la protección a la negociación colectiva de los conocidos como “*falsos autónomos*”, toda vez que estos se encuentran en una situación equivalente a la de los trabajadores por cuenta ajena.

Ahora bien, esta solución: (i) dejaba desprotegido a un gran –y creciente– número de trabajadores por cuenta propia; y (ii) para poder ser calificado como “*falso autónomo*” es preciso previamente que así lo determine un tribunal.

17. Sentencia del TJUE de 4 de diciembre de 2014 en el asunto C-413/13, *FNV KIEM*.

En vista de lo anterior –y principalmente del exponencial crecimiento en el número de trabajadores autónomos–, las autoridades de competencia han empezado a reconocer la capacidad de negociación colectiva por parte de estos trabajadores.

En este sentido, cabe señalar que la Comisión Europea ha publicado recientemente unas directrices en relación con la aplicación de las normas de defensa de la competencia los convenios colectivos de los trabajadores autónomos (las **Directrices**).

Conforme a las Directrices, quedan fuera del ámbito de aplicación de las normas de defensa de la competencia todos aquellos acuerdos de negociación colectiva relativos a las condiciones laborales de los trabajadores por cuenta propia sin asalariados¹⁸.

En particular, las Directrices cubren aquellos acuerdos colectivos entre trabajadores por cuenta propia y sus contrapartes que tengan por objeto la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, incluyendo: (i) remuneración; (ii) tiempo de trabajo y los modelos de trabajo; (iii) vacaciones; (iv) permisos; (v) lugar de trabajo, etc.

Sin embargo, al igual que sucede en relación los acuerdos colectivos relativos a trabajadores por cuenta ajena, todos aquellos acuerdos colectivos o cláusulas que vayan más allá de lo anterior quedan sometidos a la normativa de competencia.

4. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que podemos alcanzar de todo lo anterior pueden resumirse en lo siguiente:

- En primer lugar, que los acuerdos y prácticas relativas a la fuerza laboral pueden restringir la competencia.
- En segundo lugar, que cada vez hay una mayor preocupación por parte de las autoridades de competencia acerca de las prácticas laborales restrictivas de la competencia, particularmente sobre los pactos de no captación (*no-poaching agreements*).
- En tercer lugar, y más allá de las restricciones de la competencia que puedan producirse por determinados acuerdos o prácticas laborales, el empleo y la protección social están empezando a formar parte de los criterios de análisis concurrencial empleados por las autoridades de competencia.

18. Conforme a las Directrices, se entiende como trabajador por cuenta propia sin asalariados a todas aquellas personas que no tienen un contrato de trabajo o que no mantienen una relación laboral y que dependen principalmente de su propio trabajo personal para la prestación de los servicios de que se trate (quedando fuera aquellas personas que se dediquen a la explotación de activos o a la reventa de bienes y servicios).

EL REGLAMENTO EUROPEO DE DATOS (O DATA ACT) Y SU POTENCIAL IMPACTO EN LA NORMATIVA EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL

Fecha de recepción: 21 noviembre 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
2 diciembre 2022.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA PÉREZ y
MARÍA ÁNGELES DÍAZ LÓPEZ
ABOGADOS DE URÍA MENÉNDEZ.

RESUMEN

El 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea daba a conocer su nueva Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización, cuyo objetivo es regular el acceso a los datos generados en la Unión Europea y el uso de estos (la conocida como Data Act). Esta norma pretende crear un nuevo mercado de datos en la Unión Europea y va a establecer el marco en el que la información va a poder intercambiarse entre las empresas y los consumidores, entre empresas y con los organismos del sector público y de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Como resultado del intercambio de los datos generados en el seno de la actividad de las compañías, esta nueva norma puede entrar en conflicto con la normativa europea y nacional existente y, en particular, con la normativa de secretos empresariales y comerciales, los actos de competencia desleal consistentes en la violación de normas con fines concurrenciales y la regulación del derecho sui generis sobre las bases de datos.

169

PALABRAS CLAVE

Reglamento de Datos; Ley de Datos; datos; secretos empresariales; violación de normas; derecho sui generis sobre las bases de datos.

ABSTRACT

On 23 February 2022, the European Commission announced its new Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on harmonised rules on fair access to and use of data ("Data Act"), which aims to regulate who can access and use data generated in the European Union. This regulation aims to create a new data market in the European Union and will establish the framework within which information can be exchanged between companies and consumers, between companies and with public

sector bodies and the institutions, bodies, offices or agencies of the European Union. As a result of the exchange of the data generated by companies, this new regulation may conflict with existing European and national regulations and, in particular, with the rules on business and trade secrets, anti-competitive practices consisting in the violation of rules with competitive purposes and the sui generis database right.

KEYWORDS

Data Regulation; Data Act; data; trade secrets; violation of rules; sui generis database right.

1. INTRODUCCIÓN: UNA EUROPA ADAPTADA A LA ERA DIGITAL

Entre las seis prioridades fijadas por la Comisión Europea para el quinquenio de 2019 a 2024 se incluye un eje de acción denominado *Una Europa adaptada a la era digital*, cuyo fin último es facilitar a las personas una nueva generación de tecnologías. Esta estrategia digital pretende lograr que la Unión Europea consolide su soberanía digital convirtiéndose en la pionera en la regulación legal del ámbito tecnológico, en vez de seguir las normas elaboradas por otras instituciones o Estados. Un rol que viene desarrollando desde hace ya algunos años y que tiene entre sus principales exponentes al Reglamento General de Protección de Datos¹ (“**RGPD**”), incuestionable estándar internacional de respeto y buenas prácticas en materia de protección de datos personales y privacidad.

En el seno de esta estrategia legislativa, la Unión Europea ha propuesto la elaboración de una serie de Reglamentos, denominada Paquete Digital (o, en inglés, *Digital Package*). Algunas de las normas que integran este Paquete Digital están teniendo una gran repercusión mediática. Un claro ejemplo de ello son la Ley de Servicios Digitales (en inglés, la *Digital Services Act*)², la Ley de Mercados Digitales (en inglés, la *Digital Markets Act*)³ y la Ley de Inteligencia Artificial (en inglés, la *Artificial Intelligence Act*)⁴. Es importante advertir que, pese a que el nombre de estas disposiciones resulte ciertamente confuso (*Act*,

1. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE.

3. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de Mercados Digitales).

4. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión.

por una clara influencia de la legislación anglosajona, traducido al español como *Ley*) estamos ante verdaderos Reglamentos comunitarios y, por lo tanto, directamente aplicables en todos los Estados miembros sin necesidad de trasposición.

La primera, la Ley de Servicios Digitales, tiene como finalidad establecer nuevas reglas sobre la prestación de servicios intermediarios en Internet. Desde la adopción del marco jurídico vigente en la actualidad —Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, traspuesta en España por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico— han surgido nuevos modelos de negocios en Internet que han requerido de grandes esfuerzos jurisprudenciales para acomodarlos al marco jurídico existente. Sin embargo, estos esfuerzos han devenido insuficientes y requieren ahora de una adaptación normativa. Tomando como referencia la regulación actual, la Ley de Servicios Digitales establece un marco para la exención condicionada de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios (los conocidos como *puertos seguros* o *safe harbours*) e incluye una serie de normas con obligaciones específicas de diligencia debida. Esta norma establece obligaciones asimétricas de diligencia para los intermediarios en función del tipo de servicio, de su tamaño y de su impacto. Así, las plataformas en línea y las plataformas en línea de muy gran tamaño⁵ tendrán mayores obligaciones de diligencia que otros servicios intermediarios.

Por su parte, la Ley de Mercados Digitales introduce una regulación *ex ante* con el objetivo de garantizar unos mercados digitales equitativos y abiertos, siendo las principales obligadas por la norma las plataformas digitales que ejercen de “*guardianes de acceso*”. El concepto “*guardianes de acceso*” hace referencia a aquellos proveedores de servicios de plataformas digitales básicas que tienen una repercusión significativa en el mercado interior⁶, operan un servicio básico de plataforma que sirve como puerta de acceso importante para que los usuarios profesionales lleguen a los usuarios finales⁷ y tienen, o sea imprevisible que va-

5. Las *plataformas en línea de muy gran tamaño* son aquellas “*plataformas en línea que presten sus servicios a un número medio mensual de destinatarios del servicio activos en la Unión igual o superior a cuarenta y cinco millones*” (artículo 25.1 de la Ley de Servicios Digitales).

6. De conformidad con el artículo 3.2.a) de la Ley de Mercados Digitales, se presumirá que una plataforma tiene una repercusión significativa en el mercado interior “*cuando la empresa a la que pertenece consiga un volumen de negocios anual en el EEE igual o superior a 6 500 millones EUR en los tres últimos ejercicios, o cuando la capitalización bursátil media o el valor justo de mercado equivalente de la empresa a la que pertenece ascienda como mínimo a 65 000 millones EUR en el último ejercicio, y preste un servicio básico de plataforma en al menos tres Estados miembros*”.

7. Se presumirá que una plataforma opera un servicio básico de plataforma que sirve como puerta de acceso importante para que los usuarios profesionales lleguen a los usuarios finales “*cuando proporcione un servicio básico de plataforma que cuente con más de 45 millones de usuarios finales activos mensuales*”.

yan a tener, una posición afianzada y duradera en sus operaciones⁸. El objetivo de la Ley de Mercados Digitales es evitar que los guardianes de acceso impongan condiciones injustas a las empresas y a los usuarios finales.

Finalmente, la Ley de Inteligencia Artificial establece ciertas obligaciones a proveedores y a usuarios profesionales de sistemas de inteligencia artificial⁹ para utilizar o comercializar los sistemas considerados de “*alto riesgo para la población*”¹⁰. Estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo serán sometidos a una evaluación de conformidad *ex ante*, posteriormente a su salida al mercado y durante todo el tiempo que estén operativos. Asimismo, la norma prohíbe la utilización y comercialización de sistemas de inteligencia artificial de “*riesgo inaceptable*” por suponer una amenaza para la sociedad (p. ej., sistemas de inteligencia artificial que utilicen técnicas subliminales, que tengan por finalidad la evaluación o clasificación de ciudadanos o su identificación biométrica remota en tiempo real)¹¹.

Como adelantábamos antes, la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Inteligencia Artificial son algunas de las normas que integran el denominado Paquete Digital o *Digital Package* que más repercusión

establecidos o situados en la Unión y más de 10 000 usuarios profesionales activos anuales establecidos en la Unión en el último ejercicio económico” (artículo 3.2.b de la Ley de Mercados Digitales).

8. El artículo 3.2.c) de la Ley de Mercados Digitales establece que se presumirá que una plataforma tiene una posición afianzada y duradera en sus operaciones o es previsible que alcance dicha posición en un futuro próximo “*cuando se hayan cumplido los umbrales establecidos en la letra b) en cada uno de los tres últimos ejercicios*”.

9. La Ley de Inteligencia Artificial define los sistemas de inteligencia artificial como un *software* que se desarrolla empleado al menos una de las siguientes técnicas:

- Estrategias de aprendizaje automático, incluidos el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el realizado por refuerzo, que emplean una amplia variedad de métodos, entre ellos el aprendizaje profundo.
- Estrategias basadas en la lógica y el conocimiento, especialmente la representación del conocimiento, la programación (lógica) inductiva, las bases de conocimiento, los motores de inferencia y deducción, los sistemas expertos y de razonamiento (simbólico).
- Estrategias estadísticas, estimación bayesiana, métodos de búsqueda y optimización.

Además, para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, ese *software* puede generar información de salida, como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúa (artículo 3.1 y anexo I de la Ley de Inteligencia Artificial).

10. El artículo 6.1 de la Ley de Inteligencia Artificial considera que son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo aquellos que cumplan las dos condiciones siguientes: (i) que esté “*destinado a ser utilizado como componente de seguridad de uno de los productos contemplados en la legislación de armonización de la Unión que se indica en el anexo II*”, o que sea en sí mismo uno de esos productos; y (ii) que el producto deba “*someterse a una evaluación de la conformidad realizada por un organismo independiente para su introducción en el mercado o puesta en servicio*”.

11. La Ley de Inteligencia Artificial plantea muchas dudas sobre su encaje con otra normativa estatal y comunitaria actualmente en vigor. A modo de ejemplo, véase BES, A. y GARCÍA, F., “*The much-needed harmonisation between the AI Act and MDR/IVDR*”, *Med-Tech Innovation News* (med-technews.com), 16/09/2022.

están teniendo. Sin embargo, no son —ni mucho menos— las únicas ni, en rigor, necesariamente las que más impacto tendrán en nuestro ordenamiento jurídico.

En efecto, el 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea daba a conocer su nueva Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (en inglés, *Data Act*) (en adelante, “**Ley de Datos**” o, indistintamente, “**Reglamento de Datos**”), cuyo objetivo, en síntesis, es regular quién puede utilizar los datos generados en la Unión Europea y acceder a ellos. La Ley de Datos, junto con la Ley de Gobernanza de Datos¹², son las dos principales iniciativas en la estrategia europea de datos¹³, cuyo fin es propulsar el liderazgo de la Unión Europea como referente para una sociedad basada en la información.

La Ley de Datos, en definitiva, va a crear un nuevo mercado de datos en la Unión Europea y va a establecer el marco en el que esta información va a poder intercambiarse entre las empresas y los consumidores, entre empresas y con los organismos del sector público y de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Todo ello hace que la Ley de Datos y su interacción con otra normativa merezca un análisis detenido. Por ello, el presente artículo tiene por objeto el estudio de la propuesta del Reglamento de Datos partiendo del contexto y los objetivos que llevaron a la Comisión Europea a elaborar el borrador del texto. A continuación, examinaremos los conceptos básicos que introduce la norma, así como su ámbito de aplicación, para terminar identificando sus principales obligaciones y derechos en relación con los datos generados por el uso de dispositivos digitales. Asimismo, identificaremos y analizaremos las principales interacciones y tensiones entre la Ley de Datos y las normas europeas y nacionales existentes en materia de secretos empresariales, competencia desleal y el derecho *sui generis* de protección de las bases de datos.

2. LA LEY DE DATOS

2.1. Contexto y objetivos

En los últimos años, la cantidad de datos generados, tanto por máquinas como por los humanos al utilizar productos o dispositivos digitales, y su valor ha aumentado considerablemente. Sin embargo, la mayor parte de estos “*datos*

12. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza europea de datos (Ley de Gobernanza de Datos).

13. La estrategia de datos de la Unión Europea, que es parte de la prioridad *Una Europa adaptada a la era digital*, busca “poner a las personas en primer lugar en el desarrollo de la tecnología y defender y promover los valores y derechos europeos en el mundo digital” (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/strategy-data>).

generados” –término utilizado en la Ley de Datos para referirse a los datos que se originan, por lo general, al utilizar un dispositivo– no se están utilizando o se concentran en manos de un número reducido de grandes empresas. Además, existen obstáculos que impiden el óptimo intercambio de estos datos, como por ejemplo la falta de incentivos para suscribir contratos sobre su intercambio, la incertidumbre sobre los derechos y obligaciones, los costes, la ausencia de normas sobre la interoperabilidad de sistemas y el abuso de los desequilibrios.

En este contexto, la intención de la Comisión Europea al elaborar esta norma es liberar el potencial de los datos generados y garantizar el equilibrio en la distribución de su valor, contribuyendo así a la justicia social de los datos (en esencia, que la persona que genera los datos pueda acceder a ellos y usarlos, de forma que su uso no quede únicamente limitado a las empresas). Así, el objetivo principal de la Ley de Datos es garantizar la equidad en la asignación del valor de los datos entre los agentes de la economía de la información y de fomentar el acceso a los datos y su utilización. En particular, el Reglamento de Datos busca:

- Posibilitar el acceso y la utilización de los datos a los consumidores y empresas, manteniendo los incentivos para invertir en mecanismos de generación de valor a través de los datos.
- En caso de necesidad excepcional (como emergencias públicas), regular el uso de los datos por parte de organismos del sector público y de las instituciones de la Unión Europea.
- Favorecer el cambio entre servicios en la nube y en el borde¹⁴, generando confianza en los servicios de tratamiento de datos para que los datos puedan compartirse fácilmente entre los distintos ecosistemas.
- Construir las salvaguardas contra la transferencia ilegal de datos, por ejemplo, por parte de Gobiernos de fuera del Espacio Económico Europeo.

En este sentido, cabe apuntar que la nueva Ley de Datos se refiere a los datos en sentido amplio. En particular, el artículo 2.1 define el término *datos* como “*cualquier representación digital de actos, hechos o información y cualquier compilación de tales actos, hechos o información, incluso en forma de grabación sonora, visual o audiovisual*”. Por lo tanto, el Reglamento de Datos no se refiere de forma exclusiva a datos “*personales*” y no debe confundirse con el Reglamento General de Protección de Datos, pues ambos tienen ámbitos de aplicación muy distintos.

Tampoco es la Ley de Datos una norma sustitutiva del Reglamento General de Protección de Datos, sino que ambas serán de aplicación simultánea y complementaria. Por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos protege

14. Los servicios “*en el borde*” (en inglés, *edge services*) son servicios que están expuestos al Internet público y que actúan como puerta de entrada al resto de los servicios de plataforma.

a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y, por otro lado, la futura Ley de Datos complementará los derechos ya existentes (en particular, los derechos relativos a los datos generados por el usuario al utilizar dispositivos digitales).

Con el objetivo de dar cumplimiento a estos objetivos, garantizar la seguridad jurídica y la transparencia, así como ofrecer a las personas físicas y jurídicas el mismo nivel de derechos y obligaciones, el legislador europeo ha adoptado esta norma en forma de *Reglamento* (de nuevo, pese a lo confuso del nombre), con la finalidad de que la armonización buscada en este nuevo mercado de datos sea real y efectiva.

2.2. Conceptos básicos y ámbito de aplicación

La Ley de Datos gira en torno a varios conceptos clave de los que se requiere conocer la definición antes de realizar ningún análisis:

- Un *producto* es “*un bien mueble tangible, incluso incorporado en un bien inmueble, que obtiene, genera o recoge datos relativos a su uso o entorno y que puede comunicar datos a través de un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público y cuya función primaria no es el almacenamiento ni el tratamiento de datos*” (vid. artículo 2.2 de la Ley de Datos). Son productos, por ejemplo, los vehículos, equipos domésticos y bienes de consumo, productos médicos y sanitarios o la maquinaria agrícola e industrial. En cambio, no deben considerarse productos, a los efectos de la Ley de Datos, los dispositivos que muestran, reproducen, graban y transmiten contenidos, como los ordenadores personales, los servidores, las tabletas y los teléfonos inteligentes, las cámaras y las cámaras web, los sistemas de grabación de sonido y los escáneres (vid. considerandos 14 y 15 de la Ley de Datos).
- Un *servicio relacionado* es “*un servicio digital, incluido el software, que está incorporado en un producto o interconectado con él de tal manera que su ausencia impediría al producto realizar una de sus funciones*” (vid. artículo 2.3 de la Ley de Datos). Los servicios relacionados pueden incluirse a través del contrato de venta o alquiler del producto y se incluyen normalmente para productos del mismo tipo, por lo que el usuario espera que dicho servicio se preste. Además, los servicios relacionados pueden generar datos que también tengan valor para el usuario (vid. considerando 16 de la Ley de Datos).
- Un *titular de datos* es “*una persona física o jurídica que tiene el derecho o la obligación, en virtud [de la Ley de Datos], del Derecho de la Unión*

aplicable o de la legislación nacional de ejecución del Derecho de la Unión, de poner a disposición determinados datos, o que, en el caso de los datos no personales y a través del control del diseño técnico del producto o servicios relacionados, tiene la capacidad de poner a disposición determinados datos” (vid. artículo 2.6 de la Ley de Datos). El titular de datos es el principal obligado por la Ley de Datos y, por lo general, serán titulares de datos las empresas que fabriquen, vendan o alquilen los productos a los usuarios.

Una vez que se conoce el significado de estos conceptos básicos, podemos exponer el ámbito de aplicación de la Ley de Datos. Quedarán sujetos a la norma (i) los fabricantes de productos, los proveedores de servicios relacionados y los usuarios de estos; (ii) los titulares de datos y los destinatarios de datos; (iii) los organismos del sector público e instituciones, organismos u órganos de la Unión; y (iv) los proveedores de servicios de tratamiento de datos.

En relación con el ámbito de aplicación territorial, la Ley de Datos será de aplicación extraterritorial, ya que se aplicará a los productos y servicios relacionados introducidos en el mercado de la Unión Europea, con independencia del lugar donde se encuentren ubicados los fabricantes o proveedores de estos. Asimismo, será de aplicación en aquellos casos en los que el destinatario de los datos se encuentre en la Unión Europea. Por lo tanto, se aplicará a fabricantes de productos, proveedores de servicios relacionados y titulares de datos que estén localizados fuera de la Unión (es decir, en un tercer país, como por ejemplo Estados Unidos o China) cuando los productos y servicios relacionados se comercialicen en la Unión, así como a los titulares de datos cuando intercambien los datos con personas en la Unión Europea.

2.3. Obligaciones y derechos en el intercambio de datos

2.3.1. Obligaciones y derechos principales

Una de las principales obligaciones de la Ley de Datos es que los *productos* se diseñen y fabriquen y los servicios relacionados se presten de forma que los datos generados al usarlos sean accesibles para el usuario “*con facilidad, con seguridad y cuando sea pertinente y proceda, directamente*” (vid. artículo 3.1). Como reflejo de esta obligación, se reconoce el derecho del usuario a solicitar al titular de datos que ponga los datos generados a su disposición “*sin demora indebida, gratuitamente y, cuando proceda, de forma continua y en tiempo real*” cuando no tenga acceso directo a ellos (vid. artículo 4.1). Además, el usuario tie-

ne derecho a que el titular de datos ponga los datos a disposición de un tercero¹⁵ de su elección (*vid.* artículo 5.1).

Para hacer efectiva la obligación y el derecho de acceso, el contrato de compra o alquiler del producto o servicio relacionado deberá facilitar al usuario información sobre los siguientes aspectos relativos a los datos generados:

- El carácter y el volumen de los datos que se generen al usar el *producto* o el *servicio relacionado*.
- La probabilidad de que los datos se generen de forma continua y en tiempo real.
- La forma en que puede acceder a los datos generados.
- Si el fabricante o proveedor va a utilizar los datos o si los va a utilizar un tercero, y, en su caso, los fines para los que se van a utilizar.
- La identidad, nombre comercial y dirección del titular de datos (en particular, cuando sea una persona distinta al fabricante o proveedor).
- Cómo ponerse en contacto con el titular de datos.
- Cómo solicitar que los datos generados se compartan con un tercero.
- El derecho a presentar una reclamación ante la autoridad competente.

Asimismo, la Ley de Datos establece expresamente que las anteriores obligaciones de acceso no serán exigibles respecto de los productos y servicios relacionados de empresas que se consideren microempresas o pequeñas empresas, siempre y cuando no tengan empresas asociadas o empresas vinculadas que no puedan considerarse microempresas o pequeñas empresas¹⁶.

Por último, resulta llamativo que la Ley de Datos no regule expresamente régimen sancionador alguno. En efecto, el artículo 33 del Reglamento de Datos delega la adopción de las normas sancionadoras a los Estados miembros —cuestión esta que puede incidir muy negativamente en la pretendida homogeneidad en la aplicación de la norma— Y es que si hay disparidad en el régimen sancionador, es esperable que se produzca cierto *forum shopping* en busca de aquellos Estados miembros que prevean un régimen sancionador más indulgente con los potenciales infractores.

15. Las empresas que presenten servicios básicos de plataforma y que presenten uno o más servicios que hayan sido designados “*guardianes de acceso*” de conformidad con la Ley de Mercados Digitales no podrán ser un tercero a los efectos del derecho contenido en el artículo 5.1 de la Ley de Datos y, por lo tanto, no pueden “(a) *instar o incentivar comercialmente a un usuario de ninguna manera, incluso ofreciendo una compensación monetaria o de otro tipo, para que ponga a disposición de uno de sus servicios datos que el usuario haya obtenido en virtud de una solicitud con arreglo al artículo 4, apartado 1* [derecho de los usuarios a acceder y utilizar datos generados por el uso de productos o servicios relacionados]; (b) *instar o incentivar comercialmente a un usuario para que solicite al titular de datos que ponga a disposición de uno de sus servicios datos en virtud del apartado 1 del presente artículo; y (c) recibir datos de un usuario que este haya obtenido en virtud de una solicitud con arreglo al artículo 4, apartado 1*”.

16. *Vid.* artículo 7.1 de la Ley de Datos en relación con los artículos 2 y 3 del anexo de la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

No obstante, el artículo 33.3 del Reglamento de Datos prevé lo siguiente:

“En caso de infracción de las obligaciones establecidas en los capítulos II, III y V del presente Reglamento, las autoridades de control a que se refiere el artículo 51 del [RGPD] podrán, dentro de su ámbito de competencia, imponer multas administrativas acordes con el artículo 83 del [RGPD] y hasta el importe mencionado en el artículo 83, apartado 5, de dicho Reglamento”.

Así las cosas, quedarán sujetos a dicho régimen sancionador los incumplimientos de las obligaciones relativas (i) al intercambio de datos entre empresas y consumidores y entre empresas; (ii) las obligaciones de los titulares de datos legalmente obligados a poner los datos a disposición y (iii) la puesta de datos a disposición de los organismos del sector público y de las instituciones, órganos u organismos de la Unión en razón de una necesidad excepcional. Con todo, el artículo 33.3 no aclara si su contenido es un mero recordatorio de la obligación de observancia del RGPD en relación con la aplicación de la Ley de Datos o, por lo contrario, si lo que establece es que para determinados incumplimientos de la Ley de Datos el régimen sancionador aplicable sea el del RGPD, sin perjuicio del tratamiento de datos personales que pudiera hacerse al intercambiar información en cumplimiento del Reglamento de Datos.

2.3.2. Obligaciones específicas de los titulares de datos

Para dar cumplimiento a las obligaciones de acceso a datos generados, los titulares de datos deben poner a disposición del destinatario los datos en condiciones justas, razonables y no discriminatorias y de una forma transparente (*vid.* artículo 8.1 de la Ley de Datos). En particular, el titular de datos no discriminará entre categorías comparables de destinatarios, correspondiéndole al primero demostrar que no ha actuado de forma discriminatoria.

El intercambio de datos entre el titular de datos y el destinatario se articulará a través de un acuerdo, que en ningún caso puede excluir, incluir excepciones o modificar los derechos de los usuarios reconocidos por la Ley de Datos (*vid.* artículo 8.2). Asimismo, las cláusulas contractuales impuestas unilateralmente por una empresa a una microempresa, pequeña o mediana empresa no serán vinculantes cuando sean abusivas, es decir, cuando estas se aparten manifiestamente de la buenas prácticas comerciales y contravengan los principios de buena fe y de comercio justo (*vid.* artículo 8.2 en relación con el artículo 13). En cualquier caso, está previsto que la Comisión Europea elabore y recomiende cláusulas contractuales tipo no vinculantes que sirvan a las partes de guía para redactar estos acuerdos.

Igualmente, de conformidad con el artículo 8.4 del Reglamento de Datos, las partes podrán pactar que el titular de datos ponga los datos a disposición del destinatario de forma no exclusiva, salvo que así lo solicite el propio usuario. Y es que, tal y como indica el considerando 24 de la Ley de Datos, las partes pueden excluir o limitar la utilización de los datos (o algunas de sus categorías) por parte del titular. Por lo tanto, la lectura conjunta del considerando 24 y del artículo 8.4 parece indicar que el usuario estaría facultado a solicitar el acceso y la utilización de los datos generados, y también a limitar o excluir su utilización por el titular de datos. Si bien el Reglamento de Datos no es claro en este punto, de lo anterior parece desprenderse que el usuario podría impedir que los datos fueran utilizados por el titular de datos y, a su vez, prohibir que este los intercambiara con terceros.

Finalmente, el artículo 9 del Reglamento de Datos faculta a las partes para establecer una compensación razonable en beneficio del titular de datos. Será posible incluir esta compensación cuando el titular de datos esté legalmente obligado a poner los datos a disposición del destinatario¹⁷. La razonabilidad de esta compensación vendrá determinada por el volumen, el formato, el carácter, la oferta y la demanda de los datos, así como los costes de recopilarlos y ponerlos a disposición del destinatario (*vid.* considerando 46).

En cualquier caso, la posibilidad de incluir una compensación podrá ser atenuada por los Estados miembros, ya que la Ley de Datos deja la ventana abierta a que la legislación de la Unión o la legislación nacional excluyan la compensación o que prevean un importe inferior de esta. En cualquier caso, para que el destinatario pueda evaluar y comprobar que la compensación cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento, el titular de datos deberá facilitar la información necesaria para calcular la compensación con un nivel de detalle suficiente. Con este inciso, el legislador europeo pretende dar transparencia al proceso de determinación de la compensación y garantizar, de este modo, que sea razonable (*vid.* considerando 47).

2.3.3. *Obligación de puesta a disposición de los organismos del sector público y de las instituciones, órganos u organismos de la Unión*

Finalmente, la última de las principales obligaciones, recogida en el artículo 14 del Reglamento de Datos, prevé que, en caso de necesidad excepcional y previa solicitud, el titular de datos deba facilitar los datos a un organismo del

17. La Ley de Datos prevé que, cuando el destinatario de datos sea una microempresa o una pequeña o mediana empresa, la compensación que se acuerde no supere los costes directamente relacionados con la puesta a disposición del destinatario y que sean atribuibles a la solicitud.

sector público o una institución, órgano u organismo de la Unión. Esta obligación tampoco será exigible a los productos y servicios relacionados de empresas que se consideren microempresas o pequeñas empresas.

En este sentido, el artículo 15 del Reglamento de Datos define como situaciones de “*necesidad excepcional*” las emergencias públicas o la ayuda a la recuperación tras una emergencia pública. Existe también una “*necesidad excepcional*” cuando la falta de datos impida la realización de una tarea específica de interés público prevista por ley y (i) no existan medios alternativos para obtener los datos o (ii) la obtención de datos por esta vía reduzca la carga administrativa.

Una vez analizadas las principales obligaciones y derechos recogidos en la propuesta de Reglamento de Datos, examinaremos las tensiones y los conflictos que pueden surgir con otras normas como resultado del intercambio de datos.

3. INTERACCIÓN DE LA LEY DE DATOS CON EL MARCO NORMATIVO DE TUICIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL

La aplicación de esta nueva propuesta de Reglamento implica, en esencia, que los datos generados en la Unión Europea salgan de la esfera de control de la persona que es su titular. Como consecuencia de ello, la ulterior transmisión y utilización de estos datos tampoco podrá ser controlada por el titular original. Así pues, el marco normativo establecido por la Ley de Datos puede llegar a crear tensiones con las normas protectoras de la información, es decir, la normativa de secretos empresariales, de competencia desleal y de protección de las bases de datos.

3.1. LOS SECRETOS EMPRESARIALES

3.1.1. *Los secretos empresariales a la luz de la Ley de Datos*

Como es bien sabido, en nuestro ordenamiento jurídico los secretos empresariales están protegidos por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (la “**LSE**”), y por el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“**LCD**”). En esencia, para su protección como secreto empresarial, la información debe ser secreta y tener valor comercial por ser secreta, y deben haberse adoptado, además, medidas para mantenerla secreta. A este respecto, los secretos empresariales comprenden información relativa, en esencia, a secretos comerciales y secretos industriales.

En relación con los sectores tecnológicos abordados por este artículo, los secretos comerciales podrían hacer referencia, por ejemplo, a información relativa

a la organización y planificación empresarial, a los clientes (como sus hábitos de navegación o utilización de dispositivos digitales, preferencias o perfiles, además de listas de clientes), a los proveedores y, en general, a información relativa al ámbito comercial, financiero u organizativo de una empresa. En cuanto a los secretos industriales, podrían incluir información relativa al diseño y a la fabricación de los productos, al desarrollo de algoritmos para la utilización de sistemas de inteligencia artificial, o los procedimientos por los que se entrenan dichos sistemas. En consecuencia, durante los últimos años, las empresas –conscientes del valor que pueden tener los datos generados por los usuarios al utilizar los productos y servicios relacionados– han protegido esta información haciéndola valedora de la protección ofrecida por la normativa de secretos empresariales.

En este contexto, la propuesta de Reglamento de Datos –que incluye, en esencia, obligaciones y derechos que tienen como resultado la divulgación de estos datos generados– ha sido elaborada incluyendo previsiones relativas al respeto y a la protección de los secretos empresariales. De hecho, su exposición de motivos expone que *“la presente propuesta no afecta a [...] la protección jurídica de los secretos comerciales”*. Asimismo, mantiene que la protección de los secretos empresariales es importante para el funcionamiento del mercado interior y que el Reglamento *“garantiza el respeto de los secretos comerciales en el contexto del uso de datos entre empresas o por parte de los consumidores”*.

En particular, para limitar las tensiones entre la protección de los secretos empresariales y la divulgación y el intercambio de información buscados por el Reglamento de Datos, el texto de la propuesta incluye ciertas limitaciones a los derechos reconocidos. Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley de Datos (relativo al derecho de los usuarios a acceder y a utilizar datos generados por el uso de productos o servicios relacionados) incluye limitaciones a la divulgación de los secretos empresariales y prohíbe la utilización de los datos generados para el desarrollo de un producto competidor. Lo hace con el siguiente tenor:

“3. Los secretos comerciales solo se desvelarán a condición de que se adopten todas las medidas específicas necesarias para preservar la confidencialidad de los secretos comerciales, en particular con respecto a terceros. El titular de datos y el usuario pueden acordar medidas para preservar la confidencialidad de los datos compartidos, en particular en relación con terceros.

4. El usuario no utilizará los datos obtenidos con arreglo a una solicitud contemplada en el apartado 1 para desarrollar un producto que compita con el producto del que proceden los datos”.

Por su parte, el artículo 5.8 (relativo al derecho a compartir datos con terceros) también prevé que las obligaciones de confidencialidad adoptadas en re-

lación con los secretos empresariales entre el titular de datos y el usuario se extiendan a los terceros:

“8. Los secretos comerciales solo se desvelarán a terceros en la medida en que sea estrictamente necesario para cumplir el objetivo acordado entre el usuario y el tercero, y el tercero adopte todas las medidas específicas necesarias acordadas entre el titular de datos y el tercero para preservar la confidencialidad del secreto comercial. En tal caso, la consideración de los datos como secretos comerciales y las medidas para preservar la confidencialidad se especificarán en el acuerdo entre el titular de datos y el tercero”.

Del mismo modo que para los usuarios, el artículo 6.2.e) (relativo a las obligaciones de terceros que reciben datos a petición del usuario) establece que los terceros no podrán utilizar los datos para desarrollar un producto que compita con el producto del titular de datos ni compartirlos con otro tercero con la misma finalidad.

Asimismo, el artículo 8.6 (relativo a las condiciones en las que los titulares de datos ponen los datos a disposición de los destinatarios) establece que *“la obligación de poner los datos a disposición de un destinatario de datos no obligará a la divulgación de secretos comerciales en el sentido de la Directiva (UE) 2016/943”*.

182

Finalmente, en relación con la puesta de los datos a disposición de los organismos del sector público y de las instituciones, órganos u organismos de la Unión en razón de una necesidad excepcional, la Ley de Datos establece que la solicitud debe tener en cuenta la protección de los secretos empresariales del titular de datos (*vid.* artículo 17.2.c).

En definitiva, y como adelantábamos, la Ley de Datos incluye referencias a la protección de los secretos empresariales de dos formas distintas. Primero, incluye obligaciones dirigidas a la adopción de medidas para proteger la confidencialidad de los secretos empresariales entre el titular de datos y el usuario y el tercero. Y segundo, prohíbe al destinatario que desarrolle productos que compitan con el producto del que se obtuvieron los datos (es preciso destacar que nada dice la Ley de Datos en este punto sobre los servicios relacionados).

Sin perjuicio de lo expuesto hasta ahora, tal y como desarrollaremos a continuación, el análisis riguroso de la cuestión plantea serias dudas sobre la suficiencia de estas previsiones en la normativa de cara a la protección efectiva de los secretos empresariales.

3.1.2. Retos para mantener el carácter secreto de los datos generados

Aunque el articulado de la Ley de Datos incluye determinadas menciones relativas a la protección de los secretos empresariales, la razón de ser fundamental de esta norma radica en un elemento aparentemente contrapuesto: la divulgación de la información a los usuarios, terceros e instituciones europeas, creando así un mercado interior de datos. Por ello, aunque el acceso y el uso de los datos, en principio, únicamente es posible si se adoptan las medidas específicas necesarias para preservar la confidencialidad de los secretos empresariales, no es menos cierto que existen notables incertidumbres sobre la suficiencia de estas medidas y de los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

Así, en primer lugar, la obligación del titular de datos de dar acceso a los datos a los usuarios y a terceros prevista en el Reglamento de Datos (*ex* artículos 3 a 5) elimina potencialmente una de las principales protecciones de los secretos empresariales, a saber: la facultad de su titular de decidir de forma soberana sobre su divulgación. Esta pérdida de control se extiende a su vez a la posibilidad de limitar el uso que hace el destinatario de los datos. Por lo general, el titular de secretos empresariales puede limitar contractualmente la finalidad para la que se puede utilizar su información. Sin embargo, esta posibilidad se ve ciertamente limitada, ya que, según la redacción de la Ley de Datos, en principio, el destinatario de los datos podría utilizar los datos para cualquier finalidad, salvo para el desarrollo de un producto competidor (*vid.* artículos 4.4 y 6.2.e).

En este contexto, el mantenimiento del carácter secreto de los datos generados para conservar su condición de secretos empresariales se ve amenazado. En opinión de estos autores, las medidas contenidas en el actual borrador de la Ley de Datos no generan la suficiente confianza al efecto por tres motivos:

- Primero, porque la solución propuesta por la norma es la inclusión de “*medidas específicas necesarias acordadas entre el titular de datos y el tercero para preservar la confidencialidad del secreto comercial*”. En consecuencia, estas medidas para preservar la confidencialidad deben adoptarse contractualmente.

Por lo general, los titulares de los secretos empresariales tenderán a incluir cláusulas de confidencialidad muy protectoras, así como cláusulas penales que establezcan cuantías elevadas en caso de incumplimiento. Así, no puede descartarse que la inclusión de estas cláusulas pudiera llegar a ser considerada abusiva por los jueces y tribunales, en especial, en aquellos casos en los que la parte contratante sea una persona física o una microempresa, pequeña o mediana empresa. A tales efectos, y en la medida de lo posible, deberán limitarse, por ejemplo, las finalidades para las que se pueden uti-

lizar los datos, tanto por el usuario como por el tercero (al incluir este tipo de limitaciones no hay que olvidar que el artículo 13.4.c de la Ley de Datos prevé expresamente que son abusivas las cláusulas que limitan la utilización de los datos de forma que no se puedan utilizar, recopilar, controlar, acceder o explotar su valor).

Tampoco puede olvidarse que el establecimiento de una cláusula penal con una cantidad muy elevada podría ser modelada por los tribunales de conformidad con el artículo 1154 del Código Civil¹⁸. A mayores, la posibilidad de ejecutar exitosamente una cláusula penal depende, siempre en último término, de la solvencia del infractor, por lo que podría suceder que el titular de datos no vea resarcidos sus daños al no poder hacer frente el destinatario al pago de la cantidad.

Finalmente, para que los datos estén protegidos durante toda la cadena de intercambios, será recomendable que las obligaciones de confidencialidad que se incluyan en el acuerdo entre el titular de datos y el usuario sean aplicables también por extensión a los terceros destinatarios.

- Segundo, porque la Ley de Datos no incluye una mención específica sobre la adopción de medidas técnicas que protejan los secretos empresariales. Como es bien sabido, la protección de los secretos empresariales depende tanto de la adopción de medidas contractuales (como pudieran ser las cláusulas de confidencialidad) como de la adopción de medidas tecnológicas. En este sentido, el Reglamento de Datos difiere significativamente respecto de otras normas europeas. A modo de ejemplo, el RGPD y la Directiva NIS¹⁹ incluyen obligaciones específicas relativas a la adopción e implementación de medidas de seguridad técnicas y organizativas (*vid.* artículo 32 del RGPD y artículo 16 de la Directiva NIS). En cambio, el Reglamento de Datos no incluye ningún tipo de referencia específica sobre las medidas de seguridad técnicas y organizativas, que resultan fundamentales para mantener el carácter secreto de los secretos empresariales.
- Tercero, porque la ausencia de un régimen sancionador, sin perjuicio de lo mencionado anteriormente en relación con el artículo 33.3, genera cierta inseguridad jurídica, en tanto que (i) parece que los Estados miembros pueden aplicar sanciones de diferente importe y (ii) no se incluyen sanciones autónomas que castiguen la inobservancia del Reglamento de Datos. Es más, la ausencia de un régimen sancionador específico implica que no existen sanciones administrativas propias para los incumplimientos del

18. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

19. Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.

Reglamento de Datos (como ocurre con el RGPD). En consecuencia, los incumplimientos en conexión con los secretos empresariales quedan, en principio, vacíos de protección en el propio Reglamento y deberán ser sancionados siguiendo los procedimientos establecidos en la LSE o la LCD.

De cara a la redacción de los acuerdos entre los titulares de datos y los destinatarios, está previsto que la Comisión Europea elabore, en virtud del artículo 34 del Reglamento de Datos, unas cláusulas contractuales tipo no vinculantes. Es posible que estas cláusulas arrojen cierta luz sobre cuáles serán las medidas de confidencialidad recomendadas (todo ello teniendo en cuenta que el objetivo de estas es que los contratos tengan derechos y obligaciones contractuales equilibrados) y las posibles cláusulas penales que pueden sancionar su vulneración.

En definitiva, aunque las solicitudes de acceso a datos generados deberán ser analizadas de forma individualizada atendiendo a los elementos aplicables a cada caso, el complejo equilibrio entre la Ley de Datos y las normas de protección de los secretos empresariales determina que sea necesario que las empresas hagan un ejercicio previo de anticipación. Ejemplos de ello serían la elaboración de unas directrices sobre los procedimientos internos a seguir en caso de recibir una solicitud de acceso, la preparación de contratos modelo para el intercambio de datos, o el análisis de las medidas técnicas de seguridad de fácil implementación. En suma, la toma de decisiones de forma improvisada en el momento en el que se reciba la primera solicitud de acceso es la receta perfecta para que se cometan errores que, o bien impliquen un incumplimiento del Reglamento de Datos, o bien pongan en riesgo los secretos empresariales.

3.2. La violación de normas con fines concurrenciales

Como es bien sabido, el artículo 15.1 de la LCD establece que el acto consistente en prevalerse en el mercado de la ventaja competitiva significativa adquirida mediante la infracción de una ley es un acto de competencia desleal. En efecto, el reproche de deslealtad de esta conducta recae sobre la infracción de normas ajenas al sistema de competencia desleal que tiene efectos negativos sobre el funcionamiento concurrencial²⁰ del mercado y, en particular, sobre la igualdad ante la ley de los distintos operadores económicos. El hecho de que la infracción de una norma ajena al sistema de competencia desleal sea castigada como un acto de competencia desleal es una sanción distinta a la prevista en la norma infringida. De hecho, el artículo 15.1 de la LCD quiere prevenir y represen-

20. Tienen finalidad concurrencial los actos, por sí mismos o en atención a las circunstancias del caso, que estén dirigidos a influir en la estructura del mercado o la posición competitiva de los operadores en el mercado o que condicionen el desarrollo y la formación de las relaciones económicas en el mercado (*vid.* artículo 2 de la LCD).

der la posición en el mercado que no es resultado del buen hacer, sino de actuar en la ilegalidad. En definitiva, la norma sanciona la deslealtad en la que incurre un competidor cuando su conducta deja de ser honrada y, al incumplir una norma, obtiene un beneficio competitivo.

Como ya adelantábamos al principio del análisis de la Ley de Datos, el régimen sancionador de esta norma será establecido, en su caso, por los Estados miembros, sin perjuicio de lo mencionado anteriormente en relación al artículo 33.3. En cualquier caso, en atención a lo expuesto, no puede descartarse que, además de sancionarse por la propia normativa de datos, el incumplimiento de este Reglamento también pueda castigarse como un acto de competencia desleal.

Tal y como se ha indicado a lo largo del presente texto, los datos generados por los productos y los servicios relacionados tienen un gran valor, y es precisamente ese valor el que justifica la elaboración de la propuesta de Reglamento. En efecto, la sustancial inversión que los titulares de datos hacen en sus productos y servicios relacionados se refleja en la posición competitiva que unos tienen respecto de otros. Como reflejo de la importancia de los datos generados en la situación competitiva de los agentes económicos en el mercado, no cabe descartar que los incumplimientos de la Ley de Datos puedan calificarse como actos desleales cuando la infracción proporcione una ventaja competitiva significativa al infractor y este se prevalga de ella. Estos actos de competencia desleal podrían derivarse de los incumplimientos de puesta a disposición de los titulares de datos, por un lado, o de las vulneraciones de los secretos empresariales por los destinatarios de los datos, por otro:

- La principal obligación de los titulares de datos bajo el Reglamento de Datos es la obligación de hacer accesibles los datos generados por el uso de productos o servicios relacionados, que implica que los datos generados se divulguen y queden fuera del control del titular.

Así, el incumplimiento de esta obligación podría ser considerada desleal si el titular consigue una ventaja competitiva significativa respecto del resto de titulares. Es decir, que el titular de datos, al no dar acceso a estos, obtenga una mejor posición en el mercado y se prevalga de dicha ventaja. A modo de ejemplo, dicho titular no incurriría en los costes que conlleva dar acceso a los datos en condiciones justas, razonables y no discriminatorias y de una forma transparente ni tampoco en los costes derivados de la redacción del acuerdo de intercambio.

- La principal obligación de los terceros destinatarios es cumplir con las medidas de confidencialidad contractualmente impuestas y no utilizar los datos obtenidos para desarrollar un producto que compita con el producto del que proceden los datos. En consecuencia, cuando el incumplimiento de estas obligaciones sitúe al tercero en una situación ventajosa respecto del

resto de agentes económicos, y el tercero se prevalega, nos encontraremos ante un acto desleal. A modo de ejemplo, utilizar la información obtenida para desarrollar y fabricar un producto competidor podría ser un acto de competencia desleal, ya que el tercero no habría incurrido en los gastos de investigación y desarrollo necesarios para diseñar el producto en cuestión.

En definitiva, cuando el incumplimiento de la obligación del Reglamento de Datos aporten al infractor una ventaja competitiva significativa y el infractor se prevalega de ella, el incumplimiento de la Ley de Datos (además de castigarse según lo previsto en el artículo 33 de la norma) podría calificarse como un acto desleal y, por lo tanto, la conducta podría sancionarse a su vez con base en la LCD.

En conclusión, no puede descartarse que los incumplimientos de la Ley de Datos, principalmente derivados del valor intrínseco de los datos generados, sean calificables como actos desleales por los efectos que pueden tener en el mercado y en la situación de los sujetos infractores respecto de los no infractores.

3.3. La inaplicación del derecho *sui generis* sobre las bases de datos

De conformidad con el artículo 35 de la Ley de Datos, el derecho *sui generis* sobre las bases de datos reconocido en el artículo 7 de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (“**Directiva de bases de datos**”) no es de aplicación cuando (i) se ejerza el derecho de los usuarios a acceder y utilizar datos generados por el uso de productos o servicios relacionados del artículo 4 de la Ley de Datos y (ii) se ejerza el derecho a compartir datos con terceros del artículo 5 de la Ley de Datos. En España, el contenido del artículo 7 de la Directiva de bases de datos se traspuso en los artículos 133 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (“**Ley de Propiedad Intelectual**” o “**LPI**”, indistintamente).

En particular, y en vista del mencionado precepto, el derecho *sui generis* no podrá ejercerse en relación con aquellas bases de datos que contengan datos generados por máquinas. Por ende, dada la amplia definición de los términos productos y servicios relacionados, el ámbito de aplicación de esta exclusión es considerablemente amplio.

La intención que subyace en el artículo 35 de la Ley de Datos es evitar que los titulares de datos reclamen el derecho *sui generis* con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de los derechos de los usuarios bajo la Ley de Datos. A tales efectos, el legislador europeo ha entendido que las bases de datos que contengan datos generados por productos y servicios relacionados no reúnen los requisitos

necesarios para que se les pueda aplicar el derecho *sui generis* reconocido en el artículo 133 de la LPI²¹ (*vid.* considerando 84 de la Ley de Datos).

En definitiva, el legislador europeo ha optado por incluir una limitación al derecho *sui generis* relativo a las bases de datos integradas por datos generados por productos y servicios relacionados para evitar que este derecho *sui generis* sea utilizado como un instrumento para orillar la aplicación de las obligaciones establecidas en la Ley de Datos. De esta forma, el derecho *sui generis* no podrá ser óbice para la transmisión y la divulgación de datos al amparo del Reglamento de Datos.

Finalmente, y tal y como adelantábamos, aunque las solicitudes de acceso a datos generados deberán ser analizadas de forma individualizada atendiendo a los elementos aplicables a cada caso, el equilibrio entre la Ley de Datos y el derecho *sui generis* de protección de las bases de datos también requiere que las empresas hagan un ejercicio previo de anticipación. Como indicábamos antes, un ejemplo de ello sería la elaboración de unas directrices sobre los procedimientos internos a seguir en caso de recibir una solicitud de acceso.

Pero, además, en este caso, las empresas deberán estudiar los formatos y mecanismos de transmisión de información, de forma que esta sea trasladada al destinatario con una inteligencia distinta a la utilizada internamente por la empresa (que es la que constituye la verdadera base de datos protegida por el derecho *sui generis*). A modo de ejemplo, la información podría trasladarse a otro formato o estar organizada y presentada de forma distinta y sin referencias cruzadas. Así, las empresas estarían asegurándose el cumplimiento del Reglamento de Datos sin poner en peligro sus bases de datos. En cualquier caso, como decíamos antes, la toma de decisiones de forma improvisada puede provocar que se cometan errores que, o bien impliquen un incumplimiento del Reglamento de Datos, o bien pongan en riesgo las bases de datos.

4. CONCLUSIÓN

El avance de la tecnología y de la generación masiva de datos generados por la utilización de dispositivos digitales ha llevado al legislador europeo a impulsar la elaboración de un paquete normativo que incluye normas dirigidas

21. El derecho *sui generis* reconocido en la Directiva de bases de datos y en la Ley de Propiedad Intelectual protege las bases de datos cuando la obtención, la verificación o la presentación del contenido de la base de datos representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo (*vid.* artículo 7.1 de la Directiva de bases de datos y artículo 133 de la LPI). Por lo tanto, el derecho *sui generis* protege al fabricante de bases de datos que invierte de forma sustancial capital, tiempo, esfuerzo, energía o elementos de similar naturaleza. La “*inversión sustancial*” que el fabricante de la bases de datos ha realizado, considerada cualitativa o cuantitativamente, debe ir dirigida a la obtención, verificación o presentación de la base de datos, y no a su creación.

a la regulación de los datos en el territorio de la Unión Europea. Dentro de esta estrategia de datos, se ha elaborado una nueva propuesta de Reglamento, la denominada *Data Act*. Este nuevo Reglamento de Datos tiene como principal objetivo poner a disposición del mercado interior los datos generados por la utilización de productos y servicios relacionados, cuyo valor no estaba siendo del todo aprovechado o se concentraba en manos de pocas empresas. La Ley de Datos estructura la creación de este mercado de datos a través del reconocimiento de derechos y obligaciones, que van a tener como resultado la divulgación y el intercambio de datos entre empresas y consumidores, entre empresas y entre empresas e instituciones europeas.

Esta divulgación e intercambio de datos impuesta normativamente plantea numerosas incógnitas en relación con su acomodo con la normativa vigente en materia de protección de secretos empresariales. Habrá que estar atentos a la aprobación definitiva de esta propuesta de Reglamento y a los documentos interpretativos o de desarrollo que realicen las autoridades comunitarias. No obstante, conviene que las empresas se adelanten a la aprobación de la Ley de Datos y empiecen a considerar cuanto antes la mejor estrategia para dar cumplimiento de forma efectiva a esta nueva norma sin renunciar por ello a la protección de su información más valiosa.

VI. ÉTICA

AVANCES CIENTÍFICOS Y DERECHO PENAL

Fecha de recepción: 21 noviembre 2022.
Fecha de aceptación y versión final:
1 diciembre 2022.

CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA¹
*CATEDRÁTICO EMÉRITO DE DERECHO
PENAL, UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/
EHU.*

RESUMEN

A lo largo de estos últimos decenios el Derecho, también el Derecho Penal, ha ido prestando una creciente y especial atención a las investigaciones relacionadas con el avance de los conocimientos y tecnológicos, en particular con la genética y la biotecnología humanas, las medicinas avanzadas, como las Neurociencias, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otras tecnologías emergentes, como las nanotecnologías (NT) y la inteligencia artificial (IA).

191

PALABRAS CLAVE

Derecho; Derecho Penal; Genética; Biotecnología; Tecnologías de la Información; y la Comunicación. Inteligencia Artificial.

ABSTRACT

Over the last decades, law, including criminal law, has paid increasing and special attention to research related to the advancement of knowledge and technology, in particular human genetics and biotechnology, advanced medicines, such as neurosciences, information and communication technologies (ICT) and other emerging technologies, such as nanotechnologies (NT) and artificial intelligence (AI).

1. Dr. Iur. Dr. Med. Dr. h. c. mult, Catedrático Emérito de Derecho Penal, Universidad del País Vasco/EHU. Se inscribe en las ayudas concedidas a Grupos de Investigación por el Gobierno Vasco nº IT1541-22(2022- 2025).

Para otros aspectos más vinculados con el avance científico y con sus dimensiones éticas, me remito al excelente y completo trabajo de D. Soutullo, “Cuarenta años de revolución biotecnológica”, en Revista de Derecho y Genoma Humano /Human Genome and Law, nº extraord, 2014, pp. 53 y ss.

KEYWORDS

Law; Criminal Law; Genetics; Biotechnology; Information and Communication Technologies. Artificial Intelligence.

1. INTRODUCCIÓN

En esta presentación voy a realizar un breve recorrido sobre cómo han influido en el modo de operar del Derecho las ciencias y tecnologías relacionadas con la vida y sobre algunas respuestas a conflictos de especial relieve que se han ido presentando; o al menos en cómo se han planteado y enfocado éstos para su solución, incluso cuando no se han logrado consensos². También podremos comprobar que el Derecho Penal afronta aquí un gran desafío: establecer cuándo debe intervenir para proteger bienes jurídicos ante nuevas formas de agresión o ante bienes jurídicos emergentes.

En las siguientes líneas podremos comprobar cómo los legisladores estatales y los organismos internacionales se han orientado más hacia propuestas regulativas dirigidas a enmarcar la utilización de los recursos científicos y tecnológicos en contextos de seguridad y fiabilidad, de modo que en general se han decantado por enfoques preventivos mediante diversas formas de control y supervisión que no entorpezcan el avance del conocimiento científico y tecnológico cuando no sea realmente necesario. El Derecho Penal se mantiene así situado en el segundo plano que siempre se le ha conferido, esto es, el de *ultima ratio* y de subsidiariedad.

Empecemos entonces por donde nos situó la investigación científica desde hace ya varias décadas.

Probablemente el reto más relevante en este ya dilatado período ha sido el Proyecto Genoma Humano gracias a una iniciativa conjunta (1990) –en sus comienzos– del Departamento de Energía (DOE) y de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los EEUU, a los que se añadieron varios grupos de científicos de otros países desarrollados. Los objetivos que se habían marcado inicialmente se centraban en síntesis en el cartografiado de los genes con diversas características. Desde el punto de vista científico, por su envergadura, objeto, investigadores implicados, metodología, dotación económica, estudios acompañantes, etc. se trataba de un hecho relevante, un hito histórico de primera magnitud. Su con-

2. Para otros aspectos más vinculados con el avance científico y con sus dimensiones éticas, me remito al excelente y completo trabajo de D. Soutullo, “Cuarenta años de revolución biotecnológica”, en *Revista de Derecho y Genoma Humano /Human Genome and Law*, n° extraord, 2014, pp. 53 y ss.

clusión oficial se proclamó –con la solemnidad requerida-³ en junio de 2000, dos años antes de lo previsto inicialmente. No obstante, la finalización del proyecto en cuanto tal aportaba en realidad pocas novedades aplicativas o prácticas, pero abría las puertas a un inmenso universo que esperaba ser explorado. Aquí sí, sus resultados tendrían aplicaciones palpables para una nueva era de la Medicina.

La terminación del proyecto dio lugar a importantes sorpresas de las que se pudieron extraer algunas consecuencias para la Ética y el Derecho,⁴ que han permitido reforzar algunas conclusiones ya defendidas con anterioridad y que pueden ser del máximo interés para el Derecho Penal: la necesidad de adoptar una posición de mayor sensibilidad y responsabilidad hacia el resto de los animales (y de los seres vivos en general); la carencia de cualquier sustento biológico para las ideologías racistas, que defienden la superioridad biológica de unas razas –etnias– sobre otras (aquéllas son eso, ideologías).

Asimismo, mantiene al menos abierta la discusión sobre la capacidad de autodeterminación del ser humano, como ente con responsabilidad moral, puesto que su personalidad no está determinada por sus genes⁵, sino influenciada sobre todo por su entorno (epigenética), especialmente a lo largo de las primeras fases de su vida; el ambiente en el que crece y se desarrolla el ser humano ejerce una mayor influencia en su formación y configuración orgánicas, en primer lugar, pero también en su personalidad⁶. La epigenética ha puesto de manifiesto muchas novedades para la comprensión del desarrollo de numerosas enfermedades, que partiendo de una predisposición genética, requieren la contribución de factores exógenos que intervienen en la actividad de los genes sin modificar su secuencia.

Tampoco puede afirmarse en estos momentos que la espectacular eclosión que han experimentado las Neurociencias en los últimos años hayan despejado la cuestión, pues el conocimiento que están aportando sobre los mecanismos del

3. Por su carácter extraordinario, recordaremos que se ofreció a gran parte de los telespectadores del mundo una emisión televisiva en directo de forma conjunta por los mandatarios de entonces de los EEUU (Bill Clinton) y del Reino Unido (Tony Blair) y los máximos responsables científicos del proyecto en ambos países (Francis Collins y Michael Dexter).

4. C. M. Romeo Casabona, *Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano*, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA – Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco y Ed. Comares, Bilbao-Granada 2002, 5.

5. Warnock ha mostrado incluso su escepticismo sobre que se puedan generar niños con determinados rasgos de su personalidad a partir de la manipulación de un gen o de un grupo de genes. V. M. Warnock, *Guía ética para personas inteligentes*, Turner – Fondo de Cultura Económica, Madrid – México, 1998, 156.

6. V. A. Urruela Mora, *Imputabilidad penal y anomalía o alteración psíquica*, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA – Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco y Ed. Comares, Bilbao-Granada 2004.

comportamiento humano son todavía insuficientes como para poder extraer de ellos conclusiones definitivas bien fundadas⁷.

Nos encontramos en la “*era postgenómica*”⁸ y con ella las investigaciones científicas en este sector se han incrementado y diversificado desde entonces y continúan con una mayor dedicación e intensidad. Además, puede sostenerse que a lo largo de las dos últimas décadas se han producido cambios sustanciales, no sólo en los objetivos, modos y procedimientos en la investigación, sino también en la forma de intervenir el Derecho, el cual ha experimentado profundos cambios en relación con su aproximación a la genética y la biotecnología.

2. LOS DESCUBRIMIENTOS EN GENÉTICA COMO PROMOTORES DE LAS RELACIONES ENTRE DERECHO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿HACIA UN NUEVO MODELO?

2.1. Derecho, Ciencia y Tecnología: una relación necesaria, pero dentro de su orden (jurídico)

El desarrollo de la ciencia y la ampliación de sus objetivos, en suma, del conocimiento, y sus aplicaciones en la sociedad no han sido indiferentes para el Derecho ni, obviamente, para la Ética, que debemos enmarcar en las relaciones que se han ido estableciendo de forma general entre Derecho, Ciencia y Tecnología, en las que éstas últimas han ejercido una influencia decisiva y probablemente también excesiva; así como en las relaciones mismas entre Ética y Derecho⁹. Probablemente, la particularidad de las relaciones que se han ido estableciendo más recientemente entre Derecho, Ciencia y Tecnología ha condicionado también en gran medida sus características, hasta el punto de poder sostener que han contribuido a generar un nuevo modelo para el Derecho de la Ciencia y la Tecnología. Más abajo podremos comprobar hasta qué punto esto es así y hasta qué punto es o no satisfactorio.

Es cierto que se ha ido generando de forma creciente una relación pluridimensional y al mismo tiempo más estrecha entre Ciencia, Tecnología y Derecho. Esta relación no ha transitado sólo desde el Derecho hacia aquéllas, en el sentido de cómo han sido percibidas y hasta absorbidas las primeras por el Derecho, estableciendo los oportunos marcos regulativos, sino que de modo semejante

7. V. sobre esta discusión E. Demetrio Crespo (Dir.) M. Maroto Calatayud (Coord.), *Neurociencias y Derecho Penal*, Insofer – BdF, Madrid - Buenos Aires, 2013; E. Demetrio Crespo, “*Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro y responsabilidad penal. Aproximación a los fundamentos del moderno debate sobre neurociencias y Derecho penal*”, en *Revista Derecho Penal México*, n° 6, 2011, pp. 114 y ss.

8. V. Romeo Casabona, *Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano*, 6.

9. P. Kemp, *La mundialización de la ética*, Fontamara, México DF, 2007, 63 y ss.

se viene recorriendo el camino inverso: de la Ciencia y la Tecnología al ámbito jurídico, de modo que el conocimiento científico y las tecnologías emergentes se han convertido todavía más en la actualidad en instrumentos muy valiosos para repensar las propias construcciones jurídicas (p. ej., la importancia del estado del conocimiento para la determinación de la relación de causalidad entre una acción humana y un resultado, necesaria, aunque no suficiente).

Así, tenemos desde la perspectiva del sistema, los ejemplos de las leyes científicas de la causalidad y otras construcciones alternativas o complementarias de aquéllas, sobre todo para establecer los primeros pasos de los criterios objetivos de imputación de resultados a las personas¹⁰.

Como instrumento del progreso jurídico, el hallazgo de marcadores del ADN que se utilizan como identificadores con fines de investigación de restos cadavéricos y desaparecidos, de la paternidad o de la comisión de delitos¹¹. En este contexto, no pueden dejar de mencionarse las tecnologías de la información y de la comunicación, en la medida en que impregnan y son herramientas imprescindibles para el avance de otras tecnologías más específicas, como las relacionadas con la materia viva (biotecnologías).

En suma, sobre estos dos ejes principales discurren en la actualidad el acercamiento, en doble dirección, que se está produciendo entre Derecho, Ciencia y Tecnología. Sin embargo, en no pocas ocasiones estas relaciones no han logrado sustraerse de tensiones y conflictos.

Dicho lo anterior, conviene dejar sentado de forma rápida que esta vinculación no debe llevarnos al cientifismo jurídico, es decir, pretender tomar las decisiones asumidas como óptimas sustentadas exclusivamente en los mejores criterios técnico-científicos, como ya se percibe con toda claridad¹²: no dejan de ser en ocasiones relaciones de dominio entre saberes que utilizan metodologías y objetivos diferentes, y en las que el Derecho corre el riesgo de renunciar a sus procedimientos decisorios y de expresión formal (producción de normas) a favor de los dictados de la Ciencia y la Tecnología.

10. V. sobre esta cuestión diversos trabajos de C. M. Romeo Casabona, M. C. Gómez Rivero, E. A. Donna, A. Hoyer, en C. M. Romeo Casabona y F. G. Sánchez Lázaro (eds.), *La adaptación del Derecho Penal al desarrollo social y tecnológico*, Comares, Granada, 2010, 117-244.

11. Sobre el último aspecto mencionado en el texto, v. C. M. Romeo Casabona y S. Romeo Malanda, *Los identificadores del ADN en el Sistema de Justicia Penal*, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010.

12. V. J. Esteve Pardo, *El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia*, 125.

2.2. (Bio)Ética y Derecho: simbiosis necesaria

Como se ha sostenido en diversos foros, ya nadie duda de que se está produciendo un importante giro sobre el paradigma de la relación entre la Ética –y el Derecho– y la ciencia –la investigación científica–¹³. El desfase temporal entre los descubrimientos científicos y la reflexión ética consecuente se va desvaneciendo de forma progresiva. Lo que se designa actualmente como bioética de las situaciones emergentes (clonación, obtención y uso de células troncales de origen humano, nanotecnología, biología sintética, edición de genes, IA aplicada con objetivos predictivos de la criminalidad en los proceso penales, IA aplicada al ámbito de la salud, en particular a la Medicina Personalizada de Precisión, MPP)¹⁴ ha contribuido de forma decisiva a este cambio. Hoy en día la ciencia continúa su evolución y a la par la (Bio)Ética prosigue sus reflexiones; reflexiones sobre las posibilidades aplicativas de estos y otros avances, evaluando los riesgos y avanzando propuestas que, sin ser científicas, imprimen matices importantes al ritmo del desarrollo científico.

Al igual que decíamos respecto al Derecho, progresivamente la Ética se ha ido aproximando a la ciencia; y hoy la reflexión ética aparece, no como un anexo, sino como un aspecto importante de cualquier investigación científica¹⁵. Por otro lado, en la actualidad la Ética se encuentra cada vez con más frecuencia ante la incómoda situación de que los hechos científicos que tiene que evaluar, especialmente los vinculados con la investigación científica, se basan en gran medida en meras hipótesis de trabajo, sin que los resultados sean suficientemente mensurables y previsibles, lo que dificulta anticipar los beneficios y los riesgos potenciales y, en consecuencia, la propia reflexión ética y las propuestas que aporte de forma más específica el Derecho: en no pocas ocasiones no disponemos de premisas suficientes de las que extraer conclusiones y soluciones lo suficientemente fiables.

Si este tipo de reflexiones parece adecuado en el marco de la Ética, podría sostenerse algo semejante en relación con el Derecho. Y parece inevitable, si tenemos en cuenta que hay quienes sustentan, probablemente con excesivo opti-

13. V., p. ej., *La Biología sintética*. Informe conjunto del Comité de Bioética de España y del Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de Portugal, Lisboa-Barcelona, 24 de octubre de 2011. Las líneas que siguen se apoyan en este documento.

14. C. M. Romeo Casabona / P. Nicolás Jiménez / I. De Miguel Beriain, *Retos éticos y necesidades normativas en la actividad asistencial en Medicina Personalizada de Precisión*, Instituto Roche, Madrid, 2018, pássim.

15. *La Biología sintética*. Informe conjunto, cit.

mismo, que aquél es el único instrumento del que dispone la sociedad capaz de controlar y encauzar la ciencia y la tecnología¹⁶.

Un asunto diferente es que el saludable diálogo entre la (Bio)Ética y el Derecho de la Ciencia y de la Tecnología debe evitar llegar hasta tal punto de que se solapen o confundan.

3. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS

La expansión de la investigación científica en el ámbito de las ciencias biomédicas y el desarrollo de las tecnologías pertinentes (NT, TIC, IA) han propiciado la intervención del Derecho, con diversos fines: el control y prevención de los riesgos –conocidos, temidos o meramente hipotéticos– derivados de aquellas; encauzar y establecer requerimientos más o menos estrictos en atención a la magnitud de estos riesgos y de su afectación a los derechos humanos; canalizar los beneficios; prevenir la discriminación (también la discriminación a causa de las características genéticas o de las propuestas predictivas de sistemas de inteligencia artificial), etc. Los instrumentos jurídicos que les han dado acogida han sido impulsados por las organizaciones gubernamentales internacionales universales y regionales, que han desarrollado y ampliado el alcance de los derechos humanos proclamados de forma más general.

Asimismo, se han identificado otros derechos nuevos¹⁷. En efecto, en el campo específico de la genética se han venido desarrollando o identificando numerosos derechos humanos, en ocasiones como integrantes del contenido de algunos derechos fundamentales proclamados por la mayor parte de las constituciones políticas modernas (p. ej., el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad ideológica o de conciencia, a la intimidad y a la vida privada, etc.), pero también inspirados en la Declaración Universal (DUDH, Organización de las Naciones Unidas, 1948), en los pactos internacionales o en convenios regionales.

En la identificación de nuevos derechos humanos o de, al menos, las nuevas perspectivas que ofrecen en relación con los avances científicos (así, los derechos a la integridad, a la identidad y a la individualidad genéticas –en relación con la clonación reproductiva y con la intervención en los genes–, a conocer el propio origen biológico, a no saber o no ser informado, a estar enfermo y no ser discriminado por las características genéticas, a la intimidad genética, a nacer con un patrimonio genético no manipulado -a salvo de la prevención de enfermedades-, derechos reproductivos muy variados, etc.), ha significado un paso cualitativo el

16. G. E. Marchant, "Science, Technology and Law", en C. Mitcham (Ed.), *Encyclopedia of Science, Technology and Ethics*, v. 4, Thomsan Gale, Farmington, 2005, 1707.

17. V. S. Rodotà, *La vida y las reglas. Entre el derecho y el no derecho*, Ed. Trotta, Madrid, 2010, 191.

Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina, de 4 de abril de 1997 (Convenio de Oviedo) y sus protocolos adicionales, que se ha incorporado al derecho interno de varios Estados, entre ellos España, con fuerza vinculante y obligatoria para los poderes públicos respectivos.

Sin ese efecto obligatorio, pero con una indiscutible fuerza moral de orientación para los Estados, lo son también las Declaraciones de la UNESCO sobre estas materias¹⁸. En la primera de ellas se llega a proclamar, como valor universal, que *“el genoma humano es la base de la unidad a de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad”* (art. 1º). El recurso a tan elevado calificativo no significa que se haya pretendido una sacralización jurídica del genoma humano.

Este Derecho Internacional de las ciencias biomédicas se ha ido moldeando en torno a varias características peculiares, que probablemente constituyen el germen de un nuevo modelo del modo de crearse y configurarse este Derecho de la Ciencia y la Tecnología.

Apuntemos a continuación algunos de sus rasgos, cuya consolidación, sin perjuicio de las propuestas personales que se formulan, necesita de amplia reflexión y por tal razón está todavía abierta al futuro.

3.1. Recurso al *softlaw*

El nuevo Derecho internacional de la biomedicina se ha configurado como un *softlaw* o derecho no vinculante jurídicamente sino exhortativo¹⁹, por contraposición al *hardlaw*, o derecho obligatorio. Este derecho recoge en acuerdos multilaterales la expresión del deseo de las partes –los Estados– de regular en el futuro con carácter obligatorio determinadas materias bajo ciertos criterios y principios que en el presente no gozan de ese carácter prescriptivo²⁰. También suelen acogerse bajo este concepto instrumentos jurídicos diversos no obligatorios, como recomendaciones, declaraciones, códigos de conducta o de buena práctica y posiciones de organismos gubernamentales internacionales o de órga-

18. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 11 de noviembre de 1997; Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, de 16 de octubre de 2003; Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de 19 de octubre de 2005.

19. Algún autor ha definido o calificado el *softlaw* como Derecho *“flexible”*; pero ésta es una expresión anfibia e induce por ello a error. Su característica fundamental radica en su carácter no vinculante, pero no pretende señalar una posibilidad de interpretaciones y aplicaciones de diferente signo, que pueda adaptarse a situaciones y necesidades también diferentes.

20. V. L. López Guerra, *“Soft Law y sus efectos en el ámbito del Derecho europeo de los derechos humanos”*, en *Teoría y Derecho*, nº 11, 2012, 151 y ss.

nos pertenecientes a ellos con fines de asesoramiento o de supervisión²¹, hasta el punto de que este abundante y variado instrumental ético y jurídico de la Biomedicina y la Biotecnología y de la investigación científica relacionada con ellas se encuentra ampliamente impregnado de esta construcción jurídica.

Esta naturaleza no vinculante ha tenido un efecto positivo: facilitar el logro de acuerdos para aprobar los diversos instrumentos jurídicos sobre materias que podrían ser controvertidas y sin embargo se han aprobado por unanimidad o por mayorías muy cualificadas. Ejemplos de instrumentos jurídicos de esta naturaleza los encontramos en las sucesivas Declaraciones de la UNESCO sobre estas materias y en diversas Recomendaciones del Consejo de Europa. Como ha quedado dicho más arriba, estos instrumentos no gozan de efecto obligatorio, pero es indiscutible su fuerza moral²² como orientación para los Estados en sus decisiones normativas futuras.

Esta fórmula es aceptable si se asume como un recurso transitorio hasta llegar a la transformación de ese *softlaw*, (al menos el que se ha plasmado en recomendaciones y declaraciones) por los procedimientos oportunos, en normas jurídicas vinculantes. Incluso, durante ese período de transición se podrían perfilar mejor los principios de ese Derecho “*exhortativo*”, revisar y actualizar sus contenidos y familiarizarlo con los destinatarios de la norma. Pero si se renunciase ya de partida a este objetivo último de transformación en derecho vinculante o *hardlaw*, existiría el riesgo de que los contenidos de este Derecho perdieran definitivamente cualquier matiz y pretensión coercitivos, que se devaluara la fuerza moral adquirida y que sus valoraciones se convirtieran en *soft values* o *soft rights*, es decir valores, bienes o derechos que no gozarían del respaldo jurídico necesario, es decir, mediante la coerción para garantizar su respeto y su protección jurídicos efectivos.

En todo caso, se comprende rápidamente que esta estructura jurídica en cuanto tal cierra prácticamente las puertas al Derecho Penal, caracterizado de forma más acentuada que otras ramas del Derecho por su obligatoriedad coercitiva, sustentada ésta a su vez por consecuencias jurídicas tan graves frente a su infracción (el delito) mediante el sistema de penas y de medidas, entre otras, de las que dispone el Derecho punitivo. Aquí el principio de mínima intervención surge también como razonable limitación de su intervención.

21. López Guerra, “*Soft Law y sus efectos en el ámbito del Derecho europeo de los derechos humanos*”, 1707. No creo que puedan acogerse bajo este concepto reglas acogidas en un instrumento vinculante, que no crearían obligaciones de Derecho positivo, como sugiere el autor citado al recoger la definición de F. Tulkens.

22. No puede decirse lo mismo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Clonación humana, aprobada por la Asamblea General el 16 de marzo de 2005, pues distó mucho de ser aprobada por unanimidad: la suma de ausencias, votos en blanco y contrarios fue superior a la de votos afirmativos. No gozó, por consiguiente, de un abierto apoyo por parte de los Estados.

3.2. Solapamiento o confusión con la Bioética

En nuestro país en los tiempos de la transición democrática tras una larga dictadura, se evitaba por los juristas, en particular por los penalistas, cualquier referencia a la ética o a la moral, porque se vinculaba casi de forma exclusiva con la moral religiosa, intentando sustituirlas por etéreas remisiones sociales o a la autorrealización personal. A partir de la Constitución de 1978 los juristas encuentran un precioso universo axiológico en los derechos fundamentales y libertades públicas. No obstante, ha sido sobre todo la ciencia la que ha devuelto la relación intrínseca que existe y debe existir entre Ética y Derecho, pudiéndose afirmar que han desaparecido los prejuicios existentes hacia esa ética moral.

Paradójicamente en este ámbito se ha ido más allá y se ha producido una confusión entre Derecho y Bioética, que, afortunadamente, apenas ha contagiado el discurso jurídico en nuestro país.

Este último fenómeno encuentra su origen en el Derecho norteamericano y tal vez, por ello, allí ha sido más fácil su aceptación, sin que haya comportado un marcado solapamiento de herramientas normativas. En efecto, en los EEUU, la construcción de criterios o resoluciones jurídicas relacionadas con la Bio-medicina es el resultado de un proceso de penetración directa de la Bioética en la argumentación jurídica, de tal modo que existe el riesgo de que se mezclen ambas perspectivas. Si bien el discurso (bio)ético ha resultado muy fructífero para delimitar derechos y fijar normas jurídicas, la persistencia de esta confusión puede ir en detrimento de la naturaleza coactiva del segundo²³, siendo que Ética y Derecho tienen campos de acción, metodologías y propósitos diferentes, aunque próximos. La Bioética ni es un sistema moral ni pretende ser el sustituto de un sistema moral²⁴.

No obstante, las ciencias de la vida han propiciado al mismo tiempo un nuevo, moderno y estrecho diálogo entre Ética y Derecho, que había sido desterrado casi plenamente del discurso público durante décadas, al menos en el marco europeo, y de forma más palpable en el español, como he indicado poco más arriba.

El principal problema en la actualidad no radica en que se trate de imponer a la sociedad en este ámbito un conjunto de valores y reglas propios de un credo religioso (lo que también puede ocurrir), sino que algunos especialistas, por lo general ajenos a las ciencias jurídicas, consideran que sólo la Bioética es una disciplina verdaderamente discursiva, y que sólo ella legitima la imposición de ciertos valores para resolver los conflictos que se generan particularmente en la

23. Así ocurre, en cuanto a la delimitación de su objeto, en varios preceptos de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.

24. V. W. Roy, B. Dickens, J. Baudouin, *La Bioéthique. Ses fondements et ses controverses*, Ed. du Renouveau Pédagogique Inc., Saint Laurent, 1995, 27 y s.

biomedicina, y tratan por ello imponer aquella al Derecho, aunque se circunscriba normalmente al ámbito discursivo y dialéctico.

Estas posiciones olvidan o ignoran que el Derecho es esencialmente discursivo en su construcción, que su acrisolamiento es fruto de tal proceso y que se sustenta en la legitimidad que emana del Estado Democrático de Derecho allí donde se ha impuesto esta concepción democrática, y, en concreto, su coercibilidad se sustenta en tal legitimidad. Por otro lado, el Derecho ha sido capaz de crear un sistema axiológico cuyo más granado logro podemos encontrarlo en la construcción del entramado de los derechos humanos, convertidos en el derecho interno en derechos fundamentales²⁵.

3.3. La influencia directa del Derecho internacional de la genética y la biotecnología en los derechos internos

Esta influencia incluye, como se dirá más abajo, el más alto nivel normativo, esto es, las constituciones políticas, en las que es ya una práctica habitual recoger un catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas. El Derecho Constitucional presenta una enorme potencialidad, tanto como receptor de los derechos humanos que de forma más específica se consideran involucrados en torno a las ciencias biomédicas, y también como instrumento para resolver los conflictos que de éstas y de las tecnologías emergen. Indudablemente constituyen una novedad del constitucionalismo contemporáneo los incipientes ejemplos existentes sobre el reconocimiento de algunos derechos relacionados con el genoma humano y las biotecnologías²⁶.

Por lo demás, este proceso expansivo, que en sus inicios ha sido lento, es lógico: si los derechos humanos relacionados con estas materias se han asentado en el Derecho Internacional, es razonable que se haya dado cabida en el moderno Derecho Constitucional a algunos derechos fundamentales, en la medida en que ofrecen nuevas perspectivas para una más amplia protección de los ciudadanos y sus derechos²⁷. En este sentido, no cabe duda de la influencia que está ejerciendo el Derecho Internacional -y con toda seguridad continuará haciéndolo en el futu-

25. En el Encuentro entre el Comité de Bioética de España y el Grupo de Investigación Cátedra de Derecho y Genoma Humano, celebrado el 17 de mayo de 2022 en el Congreso de los Diputados, se pudo comprobar la abundante y por lo general valiosa acción legislativa acometida por el legislador español en los últimos decenios: C. M. Romeo Casabona, *25 años de legislación biomédica en España*, en RDGH; n° 56, 2022, pp. 15-28.

26. V. C. M. Romeo Casabona, “Bioconstitución”, en B. Pendás, *Enciclopedia de las ciencias morales y políticas para el siglo XXI. Ciencias Políticas y Jurídicas*, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2020, pp. 564 y ss.

27. Expone diversos modelos constitucionales sobre estas materias, C. Casonato, *Introduzione al Biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato*, Torino, 2012, 99 y ss.

ro- sobre este Derecho Constitucional de la “*Bioética*” (de la Biomedicina, mejor) en ciernes²⁸. Y tampoco es ocioso sostener que los derechos fundamentales “*clásicos*” son susceptibles de reinterpretación, de modo que también puedan ofrecer su marco protector a vicisitudes que puedan atravesar tales derechos en el contexto de estas actividades.

Los derechos y principios regulativos explícita y directamente relacionados con la genética humana, la biomedicina en general y la biotecnología que se han incorporado a las constituciones de varios Estados son diversos: la identidad personal en cuanto tal o vinculada con la experimentación genética y el desarrollo de tecnologías vinculadas, la intimidad genética, la ingeniería genética, el medioambiente en relación con actividades biotecnológicas, etc. (así, Suiza²⁹, Portugal³⁰, Grecia³¹, Venezuela³², Ecuador³³). Como organismo supranacional debe recordarse la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en la que se prohíben las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas, y la clonación reproductora de seres humanos³⁴. Una atención particular merece la reforma constitucional de la R. F. Alemana, aunque aparentemente su relación sea indirecta, a través de la cual ha introducido en su Ley Fundamental la categoría de las generaciones futuras como titulares (?) de derechos o al menos tributarios de protección por parte del Estado³⁵.

Desde un punto de vista material, parece evidente que existe un amplio consenso en considerar que el marco básico de las actividades relacionadas con la genética, la biotecnología humanas y las medicinas avanzadas y con las tecnolo-

28. V. H. Gros Espiell, *Bioderecho Internacional*, en C.M. Romeo Casabona (Dir.), “*Enciclopedia de Bioderecho y Bioética*”, T. I, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA – Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco y Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2010, 177 y ss.

29. Art. 119: “*Medicina reproductiva e ingeniería genética en el ámbito humano. 1. Todo ser humano debe ser protegido contra los abusos de la medicina reproductiva y de la ingeniería genética. 2. Corresponde a la Confederación legislar sobre el patrimonio germinal y genético humano. A tal respecto vigilará por asegurar la protección de la dignidad humana, de la personalidad y de la familia y respetará en particular los siguientes principios...*”. V. también arts. 118b, 119a y 120.

30. Art. 26.3: “*La ley garantizará la dignidad personal y la identidad genética del ser humano, en concreto en la creación, desarrollo y utilización de las tecnologías y en la experimentación genética*”.

31. Art. 5: “*Todas las personas disfrutarán de una total protección de su salud e identidad genética*”.

32. Art. 122: “*Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos*”.

33. Art. 14.2: “*Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados*”. V. también el art. 15.

34. Sobre el carácter vinculante de la Carta para los Estados miembros de la UE v. el art. 6 del Tratado de la UE.

35. Art. 20 bis: “*Consciente también de su responsabilidad hacia las generaciones futuras, el Estado protegerá las bases naturales de la vida...*”.

gías y sus límites se encuentra en los derechos humanos (derechos fundamentales y libertades públicas) clásicos, renovados o nuevos.

También se ha ido abriendo camino la asunción de que junto a la perspectiva individual y, por su naturaleza, subjetiva de los derechos humanos, existe por lo general también una perspectiva objetiva (de la que se deducen bienes jurídicos) y otra colectiva, que alude a la titularidad de los pueblos, comunidades y grupos (incluso con tradiciones culturales diferentes), que no son excluyentes ni reductoras de su inalienabilidad para los individuos que los integran.

Esta perspectiva abre las puertas a nuevos bienes jurídicos, o a bienes jurídicos mejor perfilados, que podrían ser objeto de protección penal —o que lo son ya—, atendiendo a los criterios clásicos de la relevancia jurídica de estos bienes y de la gravedad de los ataques o agresiones a los mismos.

3.4. ¿Nuevos titulares de derechos?

La preocupación por el impacto negativo que puede tener la aplicación del conocimiento genético y de la biotecnología ha suscitado en ocasiones la necesidad de la ampliación de los titulares —sujetos— de algunos de los derechos que se consideran más vulnerables: el embrión humano *in vitro* (¿incluso células germinales y totipotentes?, ¿el clon, a partir de qué momento?); la especie humana, las colectividades étnicas y culturales; las generaciones futuras; el medio ambiente.

Así, la realidad cambiante nos indica que se reclaman ciertos derechos del embrión (*in vitro* e *in vivo*) y del feto, como el derecho a la intimidad genética o a la protección de sus datos genéticos, que van a acompañarles casi inmutables desde la concepción pasando por el nacimiento (si llega a ocurrir). Es cierto que esta protección jurídica debería garantizarse de modo muy similar a los nacidos desde esas fases antenatales asumiendo que van a nacer, pues esperar a este acontecimiento sería inútil e ineficaz.

Cuando nos referimos a la titularidad de derechos estamos aludiendo a personas, pues sólo a éstas alcanza dicha titularidad. ¿Significará entonces que abrir el campo a nuevos titulares de derechos comporta modificar el concepto —jurídico al menos— de persona, ampliándolo, para dar adecuada cabida a los mismos? El Derecho, en cuanto que es un instrumento creado por el ser humano para fijar las condiciones en las que se establecen las relaciones interpersonales, sociales y con los poderes públicos, podría modificarse y adaptarse a las nuevas situaciones o realidades. De todos modos, desde un punto de vista técnico-jurídico no es una tarea de sencilla concreción. En primer lugar, y con independencia de que se les calificara de personas, todos estos supuestos nuevos titulares necesitarían de un representante legal que velara por sus derechos e intereses, Pero ¿cuáles serían

éstos? En el caso de las generaciones futuras mal podría identificarse la titularidad de individuos todavía inexistentes y de los que no se sabe quiénes van a ser; pues en realidad lo que interesa no son los hipotéticos individuos, sino el colectivo en cuanto tal (también inexistente). Sin poder ir más lejos en estos momentos, es evidente la casi imposibilidad técnica de poner en práctica una concepción semejante, o asumir la quiebra que supondría para tantas elaboraciones jurídicas asumidas en la actualidad de forma pacífica. Por otro lado, tampoco parece necesario para construir mecanismos de reconocimiento y de tutela jurídica de estas entidades, salvo si su propósito es obtener recursos jurídicos de máximos, que no es lo propio del Derecho.

Por estas razones, probablemente se pueda sostener con más propiedad, y sin necesidad de forzar determinados conceptos e instituciones jurídicas consolidados, que mejor que de titulares o sujetos de derechos podría otorgárseles la naturaleza de bienes jurídicos, cuya intensidad de protección se fundamentaría en la naturaleza y la consideración social de la entidad (el embrión preimplantatorio) o realidad (el medioambiente), en la gravedad de la agresión y en la naturaleza del conflicto surgido. No obstante, es cierto que nos encontramos con ciertas y muy notables diferencias entre los diversos sistemas jurídicos estatales, como ocurre con el estatuto que se reconoce al embrión *in vitro*, lo que no deja de ser un reflejo de las diferentes posiciones sociales.

204

En cualquier caso, ni en el Derecho Internacional ni en los derechos internos encontramos respuestas definitivas que de algún modo reflejen esta opción de ampliar la titularidad de los sujetos. Ni siquiera se ha reconocido un estatuto semejante a las generaciones futuras, sino que se ha establecido en términos de responsabilidades jurídicas —no de deberes—: las que tienen las generaciones actuales (existentes) respecto de las futuras³⁶. En los derechos internos se ha reconocido de forma aislada que el no nacido es sujeto de algunos derechos (en particular, del derecho a la vida), como ha afirmado el Tribunal Constitucional Federal alemán en dos ocasiones³⁷.

36. Los autores de la *Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras*, adoptada el 12 de noviembre de 1997 por la Conferencia General de la UNESCO en su 29ª reunión, fueron conscientes de las limitaciones apuntadas en el texto y de que cabrían otras vías:

“Artículo 6 - Genoma humano y diversidad biológica. Ha de protegerse el genoma humano, respetándose plenamente la dignidad de la persona humana y los derechos humanos, y preservarse la diversidad biológica. El progreso científico y tecnológico no debe perjudicar ni comprometer de ningún modo la preservación de la especie humana ni de otras especies”.

37. V. BVGE 28 de mayo de 1993.

4. LOS MECANISMOS DE CONTROL

Se trata de un fenómeno cada vez más extendido en otros sectores de la actividad humana reglada, pero ha sido en este ámbito en el que se encuentra un intervencionismo mayor, sobre todo a través de exigencias y controles previos al inicio de la actividad.

4.1. Controles previos

El establecimiento de controles previos³⁸ al inicio de actividades diversas (sobre todo de investigación y ensayos clínicos con seres humanos, con material de origen humano, y ciertas terapias innovadoras, todavía en fase experimental), persigue un objetivo fundamentalmente preventivo, basado por lo general en el desconocimiento del alcance del riesgo que esa actividad puede comportar para el ser humano y otros seres vivos y para el medioambiente y los ecosistemas que lo conforman. Aunque no siempre haya sido así su origen suele encontrarse en la filosofía de la incertidumbre que caracteriza al principio de precaución. Recordemos dos instancias diferentes pero que se complementan e interactúan.

- a) Esta función suele ser encomendada a *órganos colegiados* designados por las autoridades administrativas, que no suelen ser dependientes —o no deberían serlo— de ellas. Con esta finalidad se han creado o perfeccionado comités evaluadores especializados, multidisciplinarios e independientes que pueden emitir informes preceptivos y vinculantes. Así, los comités de ética de la investigación biomédica, en particular de ensayos clínicos de medicamentos y otros productos sanitarios (CEIm); y más recientemente, de protocolos de estudios genéticos, frecuentemente vinculados, aunque no siempre, a los anteriores. En España existen, con rango nacional, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y la Comisión de Garantías sobre la utilización de células y tejidos humanos; ambos órganos desempeñan funciones evaluadoras también preceptivas de ciertos proyectos de investigación vinculados, en relación con la primera, con los mecanismos reproductivos y el comienzo de la vida humana o, en lo que atañe a la segunda, con la utilización de células embrionarias u otras funcionalmente semejantes (las llamadas células IPs han dejado de ser objeto de evaluación previa, de acuerdo con la modificación del art. 35 de la Ley de investigación Biomédica)³⁹.

38. V. *Controles éticos de la actividad biomédica. Análisis de situación y recomendaciones* (CM Romeo Casabona y P. Nicolás Jiménez, Coords.), Instituto Roche, Madrid, 2010.

39. Ley 14/2007, de 3 de julio. De conformidad con la DF Primera de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 11 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se

Aceptada la legitimidad de los procedimientos habituales de nombramiento de los miembros de estos comités nacionales o locales de evaluación, que suelen estar regulados en la actualidad en las disposiciones normativas sectoriales correspondientes (no es necesario, entonces, fundamentar su legitimidad en procedimientos democráticos de elección), la cuestión que se plantea en ocasiones es garantizar su independencia, su transparencia y los procedimientos para poder impugnar sus dictámenes cuando son desfavorables. En estos aspectos reside realmente su legitimidad. Sin embargo, esta legitimidad puede desvirtuarse cuando estos órganos se revisten del poder (más que la *auctoritas*, que sería el punto de partida) que confiere la calidad –iniciática– de especialista o experto, con la que se descalificaría a cualquier otro interlocutor carente de esa cualificación⁴⁰.

- b) Las *autoridades públicas*, antes de conceder licencias, acreditaciones o autorizaciones específicas. Así como otras formas de control, éstas más bien posteriores, al ejercer las funciones de inspección y seguimiento que suelen asumir.

4.2. Controles posteriores

Son diversos los controles que pueden realizarse una vez concluida la actividad de que se trate. Mencionaremos los órganos jurisdiccionales, que se vienen ocupando de materias relacionadas con la biomedicina y con la genética y la biotecnología humanas en particular. Algunas de sus decisiones son de extraordinaria importancia, tanto por la naturaleza de los casos que han resuelto como por la doctrina que han elaborado para sustentar sus resoluciones, sin perjuicio de que no siempre han sido recibidas de forma acrítica (Tribunal Europeo de Derechos Humanos⁴¹, Corte Interamericana de Derechos Humanos⁴², Tribunal de

introduce un nuevo apartado 3 en el citado art. 35, que reconoce la evaluación de la investigación con células IPs al comité de ética de la investigación correspondiente.

40. Esteve Pardo, *El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia*, 126.

41. V. asunto S. y Marper contra Reino Unido, sentencia de 4 de diciembre de 2008 (archivo ilícito de perfiles de ADN con fines de investigación penal); asunto S.H. y otros contra Austria, sentencia de 3 de noviembre de 2011 (es conforme al Convenio la prohibición de la legislación austriaca de la donación de óvulos, y que la donación de semen sólo esté autorizada cuando éste se introduce directamente en el útero de la mujer); asunto Costa y Pavan contra Italia, sentencia de 28 de agosto de 2012 (prohibición indebida del diagnóstico preimplantatorio).

42. Caso Atravía Murillo y otros (fecundación *in vitro*), sentencia de 28 de noviembre de 2012 (deja sin efecto la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, que se cita más abajo, por la que se prohibió la fecundación *in vitro*).

Justicia de la Unión Europea⁴³, los tribunales constitucionales⁴⁴ y la jurisdicción ordinaria de los Estados⁴⁵).

5. EL PARADIGMA DISCURSIVO DE ALGUNOS ASUNTOS EN CONFLICTO

A lo largo de las dos últimas décadas han ido surgiendo asuntos, descubrimientos o innovaciones que a su vez han dado lugar o han consolidado nuevas formas de concebir y practicar la Medicina clínica. Éstas son las llamadas Medicina predictiva, la Medicina regenerativa y la Medicina personalizada. En torno a ellas se ha generado en ocasiones controversia, habiendo derivado ocasionalmente en verdaderos conflictos éticos y jurídicos. A continuación, como ejemplos relevantes, voy a mencionar los aspectos jurídicos polémicos de algunas materias que van más allá de estas Medicinas.

5.1. Los datos personales: las potencialidades del *big data* y la necesidad de su protección penal

El régimen legal de la protección de datos personales ha sido objeto de un profundo cambio, que ha tenido en cuenta las modificaciones tecnológicas de su procesamiento o tratamiento, incluidas grandes magnitudes de datos (*big data*),

207

43. V. caso O. Brüstle contra Greenpeace eV, sentencia C 34/10 de 18 de octubre de 2011 (patente de células humanas troncales); sentencia de 9 de octubre de 2001 (sobre la impugnación de la Directiva a la protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas, de 1998).

44. Brasil (Tribunal Supremo Federal con funciones de revisión de constitucionalidad), sentencia nº 3150 de 2008 (investigación con embriones humanos); Costa Rica, sentencia nº 2000-02306 de 15 de marzo de 2000 (inconstitucionalidad de la fecundación in vitro); España, sentencia 207/1995, de 16 de diciembre (obtención de muestra biológica del cuerpo del imputado para hacer la prueba sobre los identificadores del ADN con fines de investigación penal); España, sentencias 212/1996, de 20 de diciembre, y 116/1999, de 17 de junio (sobre la constitucionalidad de las leyes relativas a la utilización de embriones, fetos, células y tejidos humanos y sobre reproducción humana asistida); Portugal, sentencia nº 101/2009, de 3 de marzo (conformidad constitucional de la Ley sobre técnicas de reproducción asistida).

45. EEUU, Tribunal Supremo, caso *Association for molecular pathology et al vs. Myriad Genetics, Inc, et als.*, sentencia de 13 de junio de 2013 (un segmento de ADN –en el caso, los BRCA1 y BRCA2- obtenido de forma natural pertenece a la naturaleza y no es patentable, por el mero hecho de haber sido aislado; un segmento de cADN si es patentable porque ha sido obtenido de forma no natural; muy interesantes las sentencias de instancias inferiores previas); España, Tribunal Supremo (Civil), casos de “*wrongful birth*”, sentencias 6 de junio de 1997, 4 de febrero de 1999 y 7 de junio de 2002; Francia, Corte de Casación, caso Nicolas Perruche, sentencia de 17 de noviembre de 2000 (derecho de indemnización, porque a causa de un defectuoso análisis prenatal no se detectaron gravísimas anomalías fetales y la madre no pudo interrumpir el embarazo: “*wrongful life*”); Islandia, Tribunal Supremo, , sentencia de 27 de noviembre de 2003 (protección de la intimidad en relación con el procesamiento de bases de datos en el sector de la salud); Italia, Corte de Apelación de Trieste, sentencia de 18 de septiembre de 2009 (la Genética como factor relevante a efectos del juicio de imputabilidad penal).

el extendido uso en nuestras sociedades, tanto por organismos públicos como por el sector privado y por los propios ciudadanos en cuanto individuos. Se ha partido de la idea de que los datos personales afectan directamente a los diversos derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, recogidos tanto en diversos instrumentos jurídicos de carácter internacional, como nacional, incluidas las constituciones políticas. También se ha comprobado el gran valor económico que tienen estos datos como elementos claves en el tráfico financiero y empresarial; de ahí la enorme presión que se ha generado, sobre todo desde el sector privado, para acceder a los datos personales.

La aprobación del Reglamento General sobre la Protección de Datos Personales (RGPD)⁴⁶ ha generado grandes expectativas, tanto por la necesaria modernización jurídica del tratamiento de los datos, como por la oportunidad de conciliar su acceso y tratamiento con las garantías jurídicas dirigidas a la protección de los derechos fundamentales, más allá del derecho a la intimidad y de la protección de los datos.

Una cuestión particular se suscita en torno a una característica muy peculiar del *big data* o datos masivos: el alto riesgo de identificación o reidentificación cuando estos datos son todavía anónimos o han sido anonimizados⁴⁷. En este caso la cuestión no debería resolverse ampliando la noción de dato personal, como se ha defendido en alguna ocasión⁴⁸, sino acudir al propio marco jurídico sobre la protección de datos personales. En efecto, si la reidentificación llega a producirse, de modo que se trate ya de datos de una persona física identificada o identificable, entrará en aplicación con todos sus recursos el marco legal vigente sobre protección de datos⁴⁹. Una cuestión distinta es que si, efectivamente, la reidentificación es fácil en relación con el *big data* se deban tomar, además, medidas preventivas de diversa naturaleza (no sólo jurídicas) para prevenir acciones dirigidas a la identificación o reidentificación.

Otro asunto importante del que se ocupa el Reglamento Europeo se refiere a la enorme capacidad del manejo de datos por medio de sistemas de IA que permitan elaborar perfiles de las personas, clasificarlos en grupos y tomar a partir de ahí decisiones totalmente automatizadas. Es el gran riesgo al que se enfrenta el ser humano antes tan potentes herramientas tecnológicas. Por ello, el RGPD ha fijado unas limitaciones, como, p. ej., que el interesado tiene derecho a no ser sometido a una decisión basada exclusivamente en un tratamiento automatizado de sus datos, incluidos sus perfiles, que puedan afectarle de forma significativa (art.

46. Reglamento General sobre la Protección de Datos Personales, de 27 de abril de 2016.

47. V C. Focarelli, *La privacy. Proteggere i dati personali oggi*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 30 y ss.

48. Hace alusión a ello, Focarelli, *La privacy. Proteggere i dati personali oggi*, p. 32.

49. Romeo Casabona / Nicolás Jiménez / De Miguel Beriain, *Retos éticos y necesidades normativas en la actividad asistencial en Medicina Personalizada de Precisión*, p. 35.

22). De estos temores y prevenciones se hace eco la normativa interna estatal, la cual establece principios muy claros sobre los datos anónimos o anonimizados, pero más flexibles sobre los datos seudonimizados, en concreto cuando se trata de la investigación científica⁵⁰.

La realización de análisis genéticos a personas determinadas puede revelar información muy importante de carácter personal y familiar (familia biológica), como son datos biológicos sobre ciertos rasgos fenotípicos del afectado, incluidos los étnicos; sobre su salud física y mental presente (diagnóstico) y futura (predictividad); asimismo, sobre el riesgo de transmitir enfermedades hereditarias a su descendencia o para confirmar haberlas recibido de sus progenitores. Por otro lado, puede evidenciar también relaciones con terceras personas (así, de paternidad, participación en la comisión de un delito) o facilitar su identificación en ciertas circunstancias (cadáveres en casos de accidentes o de catástrofes), en ambos casos a través de la información que proporciona principalmente el ADN no codificante (marcadores de perfiles identificadores del ADN). En resumen, la mayor parte de la información genética se proyecta sobre la salud de los individuos, pero como se ha visto, no toda ella debe identificarse con la salud.

Como es sabido los análisis genéticos son una realidad cotidiana de la sanidad, con la valiosa información que proporcionan y que, gracias a la progresión de las investigaciones, están ampliando sin cesar su espectro de obtención de información y ganando al mismo tiempo en exactitud y en capacidad predictiva. Esta información es de sumo interés no sólo para el sujeto de quien proviene, es decir, para quien ha sido sometido a los análisis genéticos, sino también para terceros, como son, en primer lugar, sus familiares biológicos, lo que puede generar conflictos sobre el acceso a esa información por parte de éstos y la preservación de la intimidad (intimidad genética) del sujeto afectado. Pero también puede ser de sumo a importancia para otras personas o entidades, en cuanto se propugne la garantía de un organismo potencialmente sano como presupuesto para participar en ciertas actividades, incluso para el Estado en su acción política de prevenir enfermedades y promover una población más sana; pero sobre todo, en el momento actual, para facilitar la investigación genética (archivo y colección intercambios de datos genéticos y muestras biológicas, biobancos).

Un nuevo reto se manifestará con la extensión a la población de la secuenciación completa del genoma humano, a medida de que su coste lo haga asequible a amplios espectros de la población. Con toda probabilidad se plantearán nuevas situaciones y nuevas exigencias: cómo tratar, administrar, gestionar y custodiar tanta información sensible, qué protocolos adoptar para tratar una elevada infor-

50. LO 3/2018, sobre Protección de datos personales y garantías de los derechos digitales.

mación sensible sobre predisposiciones genéticas de cualquier signo (en primer lugar sobre enfermedades), de hallazgos inesperados, etc.

Como consecuencia de este abanico de nuevas posibilidades, parece necesario replantearse qué nuevas dimensiones se presentan en relación con la protección de los derechos a la intimidad y a la vida privada, así como frente a cualquier forma de discriminación o estigmatización basadas en las características genéticas de cada individuo. Se asume en los instrumentos jurídicos, también los de naturaleza penal, la protección que merecen los datos genéticos como datos de carácter personal vinculados con la salud que merecen una especial protección, en cuanto que son datos sensibles, dada la vulnerabilidad del individuo frente a su acceso por terceros; pero también se ha visto que tal vez haya que ceder parte de esa intimidad, siempre justificada y con las debidas garantías, con el fin de promover el avance de la Ciencia.

5.2. La ambivalencia de la ingeniería genética: de la terapia a la eugenesia y a la mejora

En el momento actual ingeniería genética aparece muy prometedora para la intervención en los genes humanos frente a diversas enfermedades graves e incurables de origen hereditario (por su transmisión a través de los genes heredados de los progenitores. Frente a diversas técnicas de intervención en los genes, que mostraron sus insuficiencias, limitaciones y sus contraindicaciones, la llamada edición de genes mediante la técnica conocida como CRISP Cas9 se muestra, a la luz de lo que indican los investigadores, como eficiente, sencilla, asequible y, probablemente –esto también habrá que demostrarlo– sin efectos secundarios negativos graves. Sin embargo, no debemos olvidar que la ingeniería genética, por tanto, también la edición genética, entra en la descripción de manipulación de genes humanos que configura la acción típica del delito de manipulación de genes humanos (art. 159 del CP). Por consiguiente, debemos ir un poco más lejos en averiguar que formas de manipulación y con qué fines pueden quedar dentro del delito o, por el contrario, fuera de él.

La terapia génica persigue la curación o prevención de enfermedades o defectos graves debidos a causas genéticas. Se trata de defectos genéticos de diversa índole, y su teórica aplicación no excluye las enfermedades oncológicas, algunas infecciosas (relacionadas con virus) y cardiovasculares. Sus resultados han sido por el momento poco definitivos, y tras algún momento de pesimismo, los investigadores prosiguen con sus trabajos, siendo ahora tal vez más conscientes de que conseguir avanzar en este sector ni es una tarea fácil, ni sus esperados logros estarán disponibles a corto plazo, sobre todo los aplicables en la línea

germinal (células germinales: gametos y cigoto), pero mantienen la idea de que será una gran conquista científica, sobre todo, como señalaba más arriba, cuando se domine la técnica de la edición genética. Inicialmente, estas conductas estarían excluidas del delito de manipulación genética: “... *con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo*” (art. 159 CP).

Como es sabido, ni todo tratamiento genético de una enfermedad vinculada a los genes del paciente se vale de la ingeniería genética, ni toda intervención en los genes de una persona ha de perseguir necesariamente tratar una enfermedad para curarla o para prevenir su aparición, sino que se pueden perseguir otros fines, como los de carácter perfectivo, lo que explica que haya suscitado intensos debates filosóficos, éticos y jurídicos, pues la ingeniería genética de la que se sirve abrirá al mismo tiempo las puertas a la selección o perfección de determinados caracteres del ser humano que puedan ser considerados “*deseables*”; es decir, a la llamada eugenesia positiva.

La preocupación sobre esa *futurible* terapia o sobre las intervenciones perfectivas, si se actúa en la línea germinal, radica, además, en que las modificaciones genéticas se transmitirían a las sucesivas generaciones de la estirpe tratada. De ahí que se valore la terapia génica con cierta prudencia, y que se llame la atención sobre la cautela que debería presidir cualquier actuación de este tipo, en especial las intervenciones en la línea germinal⁵¹. Para ello, aparte de otras consideraciones sobre actuaciones a nivel internacional (EGE), se sostiene la necesidad de aprobar una lista de enfermedades -graves- respecto a las que podría autorizarse, más adelante, el recurso a la ingeniería genética. Afortunadamente, se están resolviendo de forma equilibrada en atención a la investigación, a la sociedad y al beneficio de los pacientes. En efecto, debe tenerse presente que su urgencia es menor, pues en realidad aquí no nos estamos planteando todavía el tratamiento o prevención de enfermedades de pronóstico grave que padecen ya o previsiblemente padecerán unas personas, como tampoco la cuestión de la protección de los gametos y del cigoto (totipotentes) como tales, sino la capacidad reproductora de individuos para tener hijos carentes de la enfermedad que aquellos mismo padecen o pueden transmitirles.

Respecto al potencial alcance de estas intervenciones para la especie humana, la primera reflexión se refiere a si cuando estas técnicas puedan aplicarse con suficiente seguridad y control no implicarán el riesgo de modificar las características genéticas del ser humano, esto es, su genoma, los rasgos genéticos propios

51. En este sentido, el European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), *Opinion on the Ethics of Genome Editing*, Brussels, 2021. V. también C.M. Romeo Casabona, “*Gene editing: do we need a universal approach?*”, en *Biolaw Journal*, nº 15, 2021, pp. 7 y ss.

de su especie. Se plantea la cuestión de que al menos a largo plazo y mediando la extensión de estas técnicas, podría producirse este fenómeno. Este discurso parte de la hipótesis de que tal riesgo existiría, desde luego, siempre que se viera afectada la línea germinal, pues sólo a través de ésta se podrían transmitir biológicamente los rasgos genéticos alterados de una generación a otra. Habría que comprobar cuáles serían estos efectos y qué alcance tendrían para la permanencia de las propiedades biológicas que caracterizan y singularizan a la especie humana respecto de otras especies existentes o que pudieran crearse, y en qué modo podría verse afectada su identidad, no sólo biológica, sino también la que se deriva de sus facultades superiores. Por este motivo también preocupan los efectos que pueden derivarse de prácticas de quimerismo o hibridación de material genético humano y animal, no ya con fines de investigación, sino en contextos reproductivos. Aunque estos hechos pueden constituir delito en la medida en la que impliquen la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana (art. 160.2 CP), en principio el legislador ha optado por considerarlos infracciones administrativas graves o muy graves; así sucede, p. ej., con la producción de híbridos interespecíficos que utilicen material genético humano (art. 26.2 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, de 2006); y con otras formas semejantes, (incluida la de mantener embriones o fetos vivos fuera del útero con cualquier fin distinto a la procreación) infracciones administrativas muy graves según la Ley de Investigación Biomédica de 2007 (art. 74).

En este conjunto de dudas hay que situar también la posibilidad percibida para el futuro de que estas intervenciones en el genoma puedan estar dirigidas directamente a seleccionar, potenciar o introducir determinados rasgos de la descendencia, por meros deseos estéticos u otros semejantes, o que traten de perfeccionar ciertos rasgos o incluso mejorarlos (*enhancement*)⁵²; o que, directamente, busquen la selección de las personas, con propósitos eugenésicos. En estos dos últimos casos puede hallarse de nuevo en juego la identidad de la especie humana y en todos los mencionados deslizarnos por la pendiente de la eugenesia, con sus aspectos tanto positivos, como dudosos y otros abiertamente rechazables⁵³.

Los recelos que despiertan tales efectos todavía no muy bien conocidos han provocado que se haya propuesto por algunos especialistas o instituciones una prohibición absoluta de esta modalidad terapéutica, o bien que otros hayan solicitado un aplazamiento o moratoria hasta que se tenga más información sobre las

52. V. sobre este asunto, C. M. Romeo Casabona (Ed.), *Más allá de la salud. Intervenciones de mejora en humanos*, Cátedra Interuniversitaria Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco y Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2012, pássim.

53. C. Bachelard-Jobard, *L'eugénisme, la science et le droit*, Presses Universitaires de France, Paris, 2001, pássim.

posibilidades terapéuticas mismas, sus indicaciones y sus efectos acompañantes para el patrimonio genético y para los hijos. Así, la Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos rechaza la intervención en la línea germinal como práctica contraria a la dignidad humana (art. 24); y el Convenio de Oviedo prohíbe esta terapia si comporta una modificación de los caracteres hereditarios de la descendencia (art. 13).

El alcance de este artículo, incluso la conveniencia de su modificación o supresión de modo que el Convenio quede más abierto a las novedades que puedan aportar las investigaciones actuales sobre la edición genética —o cualquier otra tecnología de similares efectos— ha dado lugar a un intenso y variado debate en los últimos años y a que se hayan formulado varias propuestas, entre las que destacan: 1º mantener la dicción de este precepto en su redacción actual; 2º consensuar una interpretación más abierta de dicho precepto, sin desconocer el riesgo de desnaturalizar su sentido legal actual, resulte o no satisfactorio; y, 3º modificar este artículo (que podría hacerse p. ej., por la vía de un Protocolo Adicional al Convenio), de modo que puedan permitirse, con los controles necesarios, algunas intervenciones en la línea germinal humana, por ejemplo con fines preventivos o terapéuticos frente a enfermedades graves o muy graves, aunque comporte la modificación del genoma del ser humano pendiente de nacer.

Lo cierto es que este artículo se orientó en el reconocimiento de las perspectivas positivas de la modificación genética con el desarrollo del conocimiento del genoma humano; pero también por la mayor posibilidad de intervenir y controlar las características genéticas de los seres humanos, lo que suscita la preocupación por posibles usos indebidos y abusos y es lo que en último extremo se quiso evitar con tal precepto.

En su 18ª sesión plenaria (1-4 de junio de 2021), el Comité de Bioética (DH-BIO) del Consejo de Europa adoptó unas conclusiones sobre las tecnologías de edición del genoma. Un año más tarde, en su reunión plenaria de junio de 2022, el ahora CDBIO (antes DHBIO) aprobó y añadió a este documento varias clarificaciones. El texto resultante fue remitido al Comité de Ministros del Consejo de Europa el mes de septiembre del mismo año y hecho público por el CDBIO poco después⁵⁴. Dado el enorme interés que ha generado el correcto entendimiento del art. 13 y su posible modificación, me parece conveniente trasladar literalmente al lector esta toma de posición del CDBIO. Sin poder extenderme más sobre el contenido de estas Aclaraciones, a cuya lectura me remito⁵⁵, en síntesis puede señalarse que, prudentemente y respetando el principio de legalidad, el Consejo

54. CDBIO, *Council of Europe, Interventions on the Human Genome, Re-examination process of the Article 13 of the Oviedo Convention. Conclusions and Clarifications*, Strasbourg, June 2022.

55. Del que soy miembro, representando al Gobierno español (Ministerio de Justicia), y suscribo plenamente, en el momento actual, el texto aprobado por dicho Comité.

de Europa se ha inclinado por un reajuste interpretativo del art. 13 del Convenio de Oviedo, enmarcando más adecuadamente dicho precepto en ámbitos de investigación científica y con fines preventivos, de diagnóstico o terapéuticos.

La suma de los instrumentos científicos mencionados junto con los análisis genéticos en un contexto reproductivo (análisis preconcepcivo, preimplantatorio y prenatal)⁵⁶ pueden ser utilizados en favor de estas corrientes, que han resurgido en la actualidad como la “*nueva eugenesia*” o “*neoeugenesia*”, a la vista de que presenta aspectos nuevos y enfoques diferentes a cualquier concepción anterior: se plantea por las parejas, y por ello, sometida a su decisión individual –o de pareja–, inicialmente como una cuestión de la salud de la descendencia y de las responsabilidades reproductivas de ellas mismas; pero esta eugenesia “*blanda*” está también sometida a limitaciones, que pasa por la definición de “*enfermedad*” (grave)⁵⁷. No obstante, algunos Estados han vuelto a prácticas eugenésicas coercitivas, absolutamente rechazables por intrusivas, pues van más allá del mero asesoramiento imparcial⁵⁸.

En conclusión, cuando se conozca mejor y se dominen estas técnicas, pudiendo descartarse sus efectos secundarios perniciosos, habrá que pensar en levantar o limitar estas prohibiciones, estableciendo al mismo tiempo unos criterios conforme a los cuales sea admisible esta forma de tratamiento, al menos para prevenir o tratar enfermedades graves, incluso aunque se modifique el genoma de la descendencia y puedan controlarse otros usos indebidos.

5.3. La seguridad en los ámbitos biológicos y cibernéticos

La seguridad biológica (bioseguridad) es un asunto al que se viene prestando creciente atención. Este interés se ha despertado en particular a la vista de los riesgos que se auguran en relación con accidentes biológicos en los que pueden hallarse involucradas las tecnologías del ADN recombinante (ADNr) aplicadas a diversos organismos vivos (omgs), pues podrían alcanzar dimensiones catastróficas, con lesiones y daños a la vida y la integridad de los seres humanos, animales, vegetales y medioambiente. Por otro lado, es dudoso que se dispongan recursos y procedimientos preventivos suficientes y eficaces, en especial una vez producido un accidente biológico. Por otro lado, a pesar de los frenos que se han establecido en el Derecho Internacional hace ya años contra las armas biológicas

56. V. A. Emaldi Cirión, *El consejo genético y sus implicaciones jurídicas*, Cátedra Interuniversitaria Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco y Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2012, pássim.

57. V. Rodotà, *La vida y las reglas. Entre el derecho y el no derecho*, 194.

58. AAVV, *La eugenesia hoy*, Cátedra de Derecho y Genoma Humano Fundación BBV – Diputación Foral de Bizkaia, Universidad de Deusto, Bilbao, 1998, pássim.

convencionales (bacteriológicas), la disponibilidad de omgs preocupa con especial intensidad a las autoridades y a los organismos responsables de la seguridad en general.

La bioseguridad en sus diversas dimensiones, debería constituir en la actualidad una prioridad para los Estados y para las organizaciones internacionales⁵⁹. Puede sostenerse que las armas biológicas tienen una enorme potencialidad de eficacia destructiva en masa, como ya han demostrado en el pasado las armas bacteriológicas utilizadas en conflictos armados. Si bien la tendencia de los organismos internacionales ha sido la de presionar y llegar a acuerdos para que los Estados renuncien al recurso a este tipo de armas, el nuevo frente que se abre para estos instrumentos es el del fenómeno terrorista internacional. Por consiguiente, en relación con estas bandas u organizaciones poco pueden hacer los instrumentos jurídicos internacionales como medio preventivo, como tampoco las respuestas penales de los estados, a salvo de las represivas una vez cometidos los hechos delictivos. Aquí sí pueden ser relevantes los principios y acuerdos de aplicación extraterritorial de la ley penal, como son el principio real o de protección de interés de los estados y el de justicia mundial, además de intensificar otros medios de cooperación entre aquellos, como la entreaayuda judicial, los acuerdos de extradición, etc. En resumen, desplegar la panoplia recursos que se han ido construyendo a lo largo de los últimos años contra el crimen internacional organizado y el terrorismo.

En cuanto a medidas preventivas no penales, y teniendo en cuenta la cuestión de doble uso de las biotecnologías, habrá que requerir la adopción de medidas de seguridad extremas a las empresas del sector, no sólo con el fin de evitar accidentes biotecnológicos, sino también con el objetivo de evitar sustracciones de información sobre la producción de omgs o directamente de material biológico manipulado que pudiera ir a parar a manos de grupos criminales o de terroristas internacionales. Tampoco deberían excluirse otro tipo de acciones, en la línea de las incluidas en la llamada Ley de Bioterrorismo de los EEUU, destinadas al control de las cadenas alimentarias; así como la preparación de protocolos que habrían de seguir las autoridades y la población civil en el caso de catástrofes biológicas, bien accidentales, bien provocadas intencionadamente.

Situados en este ámbito de las biotecnologías, la bioseguridad y el derecho preventivo, debe insistirse también en la utilidad que puede prestar el principio de precaución, a la vista de lo cambiante de la materia viva, de las intervenciones ilimitadas que se prevé que podrán hacerse sobre la misma, aunque sin un

59. V. el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del Convenio de Río de Janeiro sobre la Diversidad Biológica, de 2000.

conocimiento preciso sobre los efectos adversos que pudieran derivarse de estas manipulaciones⁶⁰.

En el ámbito de la ciberseguridad el Derecho Penal ha de jugar probablemente un papel más relevante que el actual, que es prácticamente residual y se manifiesta por el momento en los delitos contra la intimidad, en concreto en el delito de acceso a ficheros que contengan datos personales reservados (art. 197.2 CP), pero sobre todo en el llamado delito de intrusión, conforme al cual es reo de delito “*el que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo*” (art. 197 bis CP). Por tanto, el bien jurídico protegido es la ciberseguridad o la seguridad de los sistemas informáticos⁶¹. No obstante, aparte de otras consideraciones que pudiera requerir este delito, queda muy corto, aunque solo fuera por su ubicación dentro de los delitos contra la intimidad, a todas luces inadecuada.

5.4. El Derecho Penal ante la inteligencia artificial

La IA está invadiendo numerosos ámbitos de la vida social, que no voy a mencionar en este lugar. También el Derecho Penal se está viendo involucrando de diversas formas y probablemente más en el futuro. Por lo que hay que anticiparse para establecer en qué aspectos, cómo y hasta qué límite.

La posibilidad de atribución de responsabilidad penal en el contexto de la intervención de sistemas diverso de IA está iniciando ya su discusión. Y está también en las puertas del debate si esa responsabilidad podrá llegar a atribuirse también y de forma directa a los sistemas inteligentes autónomos.

Sin poder ir mucho más allá en estos momentos en este apasionante debate, puedo señalar dos premisas que ayudarán a situar más correctamente la cuestión: el principio irrenunciable del control o dominio humano de los sistemas de IA (*meaningful human control*)⁶². Y la oportunidad de establecer procedimientos de *compliance* o de atribución de obligaciones o deberes preventivos a los seres

60. V. Esteve Pardo, *El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de la ciencia*, 141 y ss.; C. M. Romeo Casabona, (Ed.), *Principio de precaución, Biotecnología y Derecho*, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA - Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco y Editorial Comares, Bilbao - Granada, 2004, pássim.

61. Así lo propugnan también M. CARRASCO ANDRINO, “*El delito de acceso ilícito a los sistemas informáticos*”, F. J. ÁLVAREZ GARCÍA / J. L. GONZÁLEZ CUSSAC (Dirs.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 250.

62. European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), *Opinion on Artificial Intelligence, Robotics and ‘Autonomous’ Systems*, Brussels, 2017.

humanos que guardan una relación con tales sistemas, de forma similar a como se ha establecido para las personas jurídicas⁶³.

El Derecho Penal contemporáneo descansa básicamente en su función preventiva, es decir, en utilizar recursos jurídicos (consecuencias jurídico-penales: penas y medidas de seguridad, principalmente) destinados a prevenir la perpetración de delitos, en consecuencia, a evitar su comisión futura. Para determinar el riesgo que presenta un delincuente de volver a delinquir (peligrosidad criminal) antes de dictar sentencia, se dispone de varios métodos. El método actuarial mediante la utilización automatizada de algoritmos se automatiza y se objetiva al máximo a través de su procesamiento digital valiéndose de sistemas de IA.

Es previsible que si se produce un desarrollo muy perfeccionado y sofisticado de la IA en este sector aquella sea capaz de predecir de forma objetiva –automatizada– el comportamiento criminal de un delincuente sin entrar en el estudio de su personalidad. Algunas sentencias judiciales de los EEUU han recurrido ya a esta tecnología, utilizando un programa de IA (COMPAS)⁶⁴. El resultado fue que el programa dictaminó un riesgo de reincidencia y que la sentencia condenatoria impusiera una pena más grave.

La cuestión principal objeto de litigio, sorprendentemente, no fue la técnica en sí, que conduce a hacer descansar el proceso evaluador en sistemas informáticos no suficientemente contrastados, sino en la eficiencia o no de garantías procesales para el acusado (compatibilidad con el derecho al debido proceso –*the right to a due process*– en el Derecho estadounidense o, aproximadamente, con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, art. 24 CE) y la posible colisión con otros derechos fundamentales, como el derecho a la protección de datos personales (art. 18.4 CE). Los argumentos jurídicos de la defensa y de la propia sentencia giraron en torno a la fiabilidad del programa, sobre lo que el tribunal refutó que la sala estaba en condiciones de evaluar este aspecto, aunque no fuera concluyente que lo hubiera hecho así; a la negación a la defensa del acceso al sistema de IA para comprobar su funcionamiento y fiabilidad, lo que también fue rechazado por anteponer el secreto industrial de la empresa privada que lo fabricó y comercializó a los derechos procesales del acusado; y otros más que no pueden citarse aquí.

La polémica desatada por la sentencia citada se ha polarizado especialmente en torno a los asuntos procesales, que siendo muy importantes, no se centran en la cuestión sustantiva de partida, que lo es más todavía: si es aceptable que un

63. V. más ampliamente, C. M. Romeo Casabona, “*Criminal Responsibility of Robots and Autonomous Artificial Intelligent Systems?*”, en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n° 91, 2020, pp. 167 y ss.

64. En concreto la dictada por el Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin, *State vs. Loomis* (13 de julio de 2016).

sistema de IA pueda llegar a ser un instrumento determinante o de peso decisivo para imponer determinadas consecuencias jurídico-penales basadas en la supuesta capacidad predictiva de aquél. Ya sabemos que en el espacio europeo está prohibida la toma de decisiones exclusivamente automatizada o basada en la elaboración de perfiles de las personas o su estratificación o clasificación en grupos a partir de los que tomar decisiones semejantes para quienes forman parte del mismo grupo.

Es seguro que tanto los procedimientos actuariales actuales como los automatizados mediante sistemas de IA que se desarrollen en el futuro cumplirán tareas auxiliares o complementarias, posiblemente incluso relevantes, pero deberían serlo en el entorno de premisas conceptuales individualizadoras, como la peligrosidad criminal. Además, el ser humano deberá seguir siendo capaz de imponerse a los sistemas automatizados inteligentes, tomando autónomamente sus decisiones, cierto que teniendo a la vista todos los informes oportunos, dentro del marco de la libre apreciación de la prueba, a la que no debe renunciarse. La tutela efectiva de los derechos fundamentales y el sistema judicial y el Derecho procesal deberán garantizar que esto sea así.

6. MIRADA AL FUTURO

218

El transcurso de estas últimas décadas ha permitido desterrar definitivamente un prejuicio, que en gran medida tenía su origen precisamente en los propios juristas: la obviedad de que el Derecho de la genética y la biotecnología humanas y el de las TIC y la IA, en especial en sus relaciones con las medicinas avanzadas, no es Derecho ficción, ni hoy en día ni hace treinta años. Durante este tiempo ha sido constante y creciente la producción normativa específica en estos sectores, de modo que los derechos internos de muchos países poseen un acervo normativo amplio, fundado y esperemos que con el tiempo potente y eficiente. Además, ha generado una cierta litigiosidad ante los tribunales de justicia en diversos sectores, que es donde se refleja el Derecho de la vida real.

Por consiguiente, es previsible que la producción normativa prosiga allí donde sea necesario, tanto en la esfera de los estados como en el ámbito influyente de los organismos gubernamentales internacionales y europeos. Las herramientas jurídicas continuarán siendo un recurso fiable y apreciado socialmente para establecer cauces regulativos que favorezcan la atención de forma equilibrada a los intereses y a las presiones de los diversos colectivos implicados; y para introducir o reforzar los mecanismos de protección de los individuos y de las comunidades y grupos en los que aquéllos se integran, sobre todo a través de los derechos humanos.

Es cierto también que sería ingenuo asumir que por este camino todo quedaría resuelto o encauzado. Son necesarios asimismo otros cauces no jurídicos, como la aceptación de la relevancia ética que comportan muchas de estas actividades y que ella debe presidir o inspirar actitudes y comportamientos de los diversos intervinientes (actores), empezando por la asunción de la propia responsabilidad (principio de responsabilidad).

Durante este largo, pero acelerado período los juristas se han esforzado en el desarrollo de los derechos humanos o en la identificación de nuevos derechos o de nuevos titulares de los mismos. En esta tarea han de tenerse en cuenta asimismo las aportaciones en el debate ético plural que ha generado la cuestión, en particular los principios o valores que pueden guardar relación con las ciencias y las tecnologías. Sólo gracias a este proceder se ha evitado el riesgo de que el Derecho careciera de horizontes y objetivos, de que actuara desorientado y hasta ciego.

El Derecho relativo al genoma humano y a las medicinas avanzadas, si bien hemos visto que tiene buena parte de su origen en un *soft law*, sobre todo en el ámbito del Derecho Internacional, ha ido transitando de forma paulatina y constante en los sistemas jurídicos internos hacia un Derecho caracterizado por normas de determinación, por su obligatoriedad, al estar ya respaldadas cada vez con mayor frecuencia por sanciones y otras consecuencias jurídicas de diversa naturaleza y gravedad, y al haber sido interiorizado ese Derecho socialmente en gran medida a través de la jurisprudencia.

Y debemos concluir con una reflexión semejante a como comencé este trabajo: el Derecho Penal debe proteger bienes jurídicos relevantes frente a las agresiones más graves que pudieran sufrir aquéllos; pero debe, asimismo, continuar sometido al sistema de garantías propios del Derecho Penal liberal y sujeto a los principios conocidos que limitan su intervención.

ESPAÑA

Real Decreto 1013/2022, de 5 de diciembre, de ampliación de los medios tras-pasados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/12/pdfs/BOE-A-2022-20902.pdf>

Orden SND/1195/2022, de 2 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden SND/1147/2022, de 23 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2022 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=-BOE-A-2022-20340

Orden SND/1147/2022, de 23 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2022 del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=-BOE-A-2022-19679

Real Decreto 997/2022, de 29 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19917.pdf>

Real Decreto 984/2022, de 22 de noviembre, por el que se establecen las Oficinas de Transferencia de Conocimiento y se crea su Registro. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19918.pdf>

Real Decreto 999/2022, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el fomento de actuaciones científicas y académicas. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19920.pdf>

Corrección de errores del Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/24/pdfs/BOE-A-2022-19485.pdf>

Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18811.pdf>

Orden DEF/1060/2022, de 27 de octubre, por la que se aprueban las directrices generales para el desarrollo y aplicación de los criterios y normas de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios a los servicios y establecimientos farmacéuticos militares, en los aspectos asignados al Ministerio de Defensa. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18185.pdf>

Orden SND/939/2022, de 29 de septiembre, por la que se aprueban las normas de correcta preparación extemporánea de radiofármacos. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/04/pdfs/BOE-A-2022-16126.pdf>

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf>

Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). <https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf>

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14581.pdf>

CNMC

Trámite de información pública sobre el borrador de Comunicación sobre criterios para la determinación de la prohibición de contratar por falseamiento de la competencia por la CNMC. <https://www.cnmc.es/consultas-publicas/competencia/borrador-criterios-prohibicion-contratar>

Resolución de Leadiant. Multa al laboratorio Leadiant por vender a un precio excesivo su medicamento huérfano para el tratamiento de una enfermedad rara. <https://www.cnmc.es/sites/default/files/4413409.pdf>

La CNMC multa con 39 millones de euros a la farmacéutica Merck Sharp and Dohme por abuso de posición dominante en el mercado de los anillos anti-conceptivos vaginales. <https://www.cnmc.es/prens/multa-merck-20221025>

La CNMC somete a consulta pública el segundo borrador de la Guía sobre cuantificación de daños por infracciones de la competencia. <https://www.cnmc.es/prensa/cp-guia-cuantificacion-danos-20220928>

AEPD

La AEPD lanza su perfil oficial en la red social Instagram. <https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-lanza-perfil-oficial-red-social-instagram>

Metaverso y privacidad. <https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/metaverso-y-privacidad>

Dark patterns: Manipulación en los servicios de Internet. <https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/dark-patterns-manipulacion-en-los-servicios-de-internet>

Compartir contenidos de manera responsable a través de WhatsApp. <https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/compartir-contenidos-de-manera-responsable-a-traves-de-whatsapp>

Guía y Herramienta básica de anonimización. <https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/guia-y-herramienta-basica-de-anonimizacion>

Neurodatos y neurotecnología: privacidad y protección de datos personales. <https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/neurodatos-y-neurotecnologia-privacidad-y-proteccion-de-datos-personales>

AUTOCONTROL

Los Miembros de la European Advertising Standards Alliance (EASA) suscriben la “Declaración de Madrid” con ocasión de su 30º Aniversario: AUTOCONTROL acoge la firma de la Declaración europea por una autorregulación publicitaria eficaz e independiente. <https://www.autocontrol.es/2022/10/11/los-miembros-de-la-european-advertising-standards-alliance-easa-suscriben-la-declaracion-de-madrid-con-ocasion-de-su-30o-aniversario-autocontrol/>

UNION EUROPEA

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d-befb28f-6f27-11ed-9887-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF

Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de octubre de 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (Texto pertinente a efectos del EEE). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32022R2065&qid=1669220607481&rid=2>

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2206 de la Comisión de 11 de noviembre de 2022 por la que se establece la plantilla para la presentación de informes anuales al Comité Europeo de Protección de Datos por parte de los Estados miembros sobre el ejercicio de los derechos de los interesados en relación con el Sistema de Información de Schengen. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32022D2206&qid=1669220948995&rid=127>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de noviembre de 2022. Merck Sharp & Dohme BV y otros contra Abacus Medicine A/S y otros. Petición de decisión prejudicial planteada por el Sø- og Handelsretten. Procedimiento prejudicial — Artículos 34 TFUE y 36 TFUE — Libre circulación de mercancías — Propiedad intelectual — Marcas — Reglamento (UE) 2017/1001 — Marca de la Unión Europea — Artículo 9, apartado 2 — Artículo 15 — Directiva (UE) 2015/2436 — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas — Artículo 10, apartado 2 — Artículo 15 — Derecho conferido por la marca — Agotamiento del derecho conferido por la marca — Importación paralela de medicamentos — Reenvasado del producto que lleva la marca — Nuevo embalaje exterior — Sustitución de la marca que se encontraba en el embalaje exterior original por otro nombre de producto — Nueva colocación de la marca del titular específica del producto, con excepción de las demás marcas o indicaciones comerciales que se encontraban en el embalaje exterior original — Oposición del titular de la marca — Compartimentación artificial de los mercados de los Estados miembros — Medicamentos para uso humano — Directiva 2001/83/CE — Artículo 47 bis — Dispositivos de seguridad — Sustitución — Dispositivos equivalentes — Reglamento Delegado (UE) 2016/161 — Artículo 3, apartado 2 — Dispositivo contra

las manipulaciones. Asunto C-224/20. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62020CJ0224&qid=1669220948995&rid=13>

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de noviembre de 2022. Bayer Intellectual Property GmbH contra kohlpharma GmbH. Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg. Procedimiento prejudicial – Propiedad intelectual – Marcas – Reglamento (UE) 2015/2436 – Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas – Artículo 10, apartado 2 – Derechos conferidos por la marca – Artículo 15 – Agotamiento del derecho conferido por la marca – Importación paralela de medicamentos – Reenvasado del producto que lleva la marca – Nuevo embalaje exterior – Oposición del titular de la marca – Compartimentación artificial de los mercados de los Estados miembros – Medicamentos para uso humano – Directiva 2001/83/CE – Artículo 47 bis – Dispositivos de seguridad – Sustitución – Dispositivos equivalentes – Reglamento Delegado (UE) 2016/161 – Artículo 3, apartado 2 – Dispositivo contra las manipulaciones – Identificador único. Asunto C-204/20. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:-62020CJ0204&qid=1669220948995&rid=16>

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 17 de noviembre de 2022. Impexco NV y PI Pharma NV contra Novartis AG y Novartis Pharma NV. Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Hof van beroep te Brussel. Procedimiento prejudicial – Artículos 34 TFUE y 36 TFUE – Libre circulación de mercancías – Propiedad intelectual – Marcas – Reglamento (CE) n.º 207/2009 – Artículo 9, apartado 2 – Artículo 13 – Directiva 2008/95/CE – Artículo 5, apartado 1 – Artículo 7 – Derechos conferidos por la marca – Agotamiento del derecho conferido por la marca – Importación paralela de medicamentos – Medicamento de referencia y medicamento genérico – Empresas económicamente vinculadas – Reenvasado del medicamento genérico – Nuevo embalaje exterior – Colocación de la marca del medicamento de referencia – Oposición del titular de la marca – Compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros. Asuntos acumulados C-253/20 y C-254/20. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:62020CJ0253&qid=1669220948995&rid=64>

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT presentadas el 20 de octubre de 2022. Asunto C 376/20 P. Comisión Europea contra CK Telecoms UK Investments Ltd». En opinión de la Abogada General Kokott, una concentración entre empresas que no fue objeto de un control a priori con arreglo a la normativa sobre control de concentraciones puede ser sometida a un control a posteriori basado en la prohibición de abuso de posición de dominio establecida por el Derecho primario. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=C017FB0C08A6D7A8A2376BD53E4A43AF?>

[text=&docid=267414&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=253446](https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267414&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=253446)

Sentencia del Tribunal General de 14 de septiembre de 2022 – Google y Alphabet/Comisión (Google Android). Asunto T-604/18. El Tribunal General confirma en gran parte la decisión de la Comisión que declaró que Google había impuesto restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles Android y a los operadores de redes móviles con el propósito de consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268427&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=140754>

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de octubre de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Brussel – Bélgica) – Proximus NV / Gegevensbeschermingsautoriteit. (Asunto C-129/21). [*Procedimiento prejudicial – Tratamiento de los datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas – Directiva 2002/58/CE – Artículo 12 – Guías públicas y servicios de información sobre números de abonados – Consentimiento del abonado – Obligaciones del proveedor de guías telefónicas y de servicios de información – Reglamento (UE) 2016/679 – Artículo 17 – Derecho de supresión («el derecho al olvido») – Artículo 5, apartado 2 – Artículo 24 – Obligaciones de información y responsabilidad del responsable del tratamiento*]. El responsable del tratamiento de datos personales está obligado a adoptar medidas razonables a efectos de informar a los motores de búsqueda en Internet de una solicitud de supresión del interesado. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270197&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=265087>

Sentencia del Tribunal General (Sala Décima) de 29 de junio de 2022 Hochmann Marketing GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Marca de la Unión Europea – Resolución de una Sala de Recurso que confirma la revocación de una resolución anterior – Artículo 103, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 – Demanda de transformación en una solicitud de marca nacional – Motivo de exclusión de la transformación – Falta de uso de la marca de la Unión Europea – Artículo 139, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001 – Derecho a ser oído – Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Asunto T-337/20. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-337/20&language=es>

Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 4 de mayo de 2022. Fidelity National Information Services, Inc. contra Oficina de Propiedad Intelec-

tual de la Unión Europea. Asunto T-237/21. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-446/22&language=es>

Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 5 de mayo de 2022. KP con tra TV y Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht München. Procedimiento prejudicial – Marcas de la Unión Europea – Reglamento (UE) 2017/1001 – Artículo 124, letras a) y d) – Artículo 128 – Competencia de los tribunales de marcas de la Unión Europea – Acción por violación de marca – Demanda de reconvención por nulidad – Desistimiento de la acción por violación de marca – Resultado de la demanda de reconvención – Carácter autónomo de la demanda de reconvención. Asunto C-256/21. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62021CC0256>

Sentencias del Tribunal General en los asuntos T-655/19 | Ferriera Valsabbia y Valsabbia. Investimenti/Comisión, T-656/19 | Alfa Acciai/Comisión, T-657/19 | Feralpi/Comisión y T-667/19. Ferriere Nord/Comisión. El Tribunal General confirma las sanciones de entre 2,2 y 5,1 millones de euros impuestas por la Comisión a cuatro empresas por su participación en una práctica colusoria en el mercado italiano de los redondos para hormigón. <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220180es.pdf>

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT, de 20 de octubre de 2022. Asunto C376/20 P. Comisión Europea contra CK Telecoms UK Investments Ltd. Control de las concentraciones: la Abogado General Kokott precisa las exigencias de prueba de efectos no coordinados que encajan en el concepto de «obstáculo significativo para la competencia efectiva» en un mercado oligopolístico en ausencia de posición dominante de la entidad fusionada. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionId=54C214D0F3079E00DFD-6B03AB163B939?text=&docid=267414&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=181678>

227

TRIBUNALES NACIONALES

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 26 de octubre de 2022. 3967/2022. Infracción indirecta de los derechos de propiedad intelectual y afines. Interpretación del párrafo segundo del art. 138 LPI. <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#>

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil de 11 de octubre de 2022. 3598/2022. Propiedad intelectual. Remuneración equitativa. Actos de reproducción provisional. <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

ISSN: 1579-3494