

Pérez-Llorca

# Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología

---

2019

# Índice

---

## Editorial

Editorial ..... 4

## Novedades normativas

Ley de secretos empresariales ..... 6

Reglamento sobre la Ciberseguridad ..... 7

Nuevas directivas de derecho de autor  
y derechos afines en el mercado único digital ..... 8

Reglamento sobre el fomento  
de la equidad y la transparencia ..... 9

Guías AEPD ..... 10

## Novedades jurisprudenciales

Sentencia Abraxis Bioscience ..... 12

Sentencia Viridis Pharmaceutical ..... 13

Sentencia Pelham ..... 14

Sentencia AMS Neve ..... 15

Sentencia Cofemel ..... 16

Sentencia Federación v. Planet49 ..... 17

Sentencia Google LLC v. Commission Nationale de  
L'Informatique et des Libertés (CNIL) ..... 18

Sentencias Facebook:

- Sentencia Facebook v. Verbraucherzentrale NRW ..... 20

- Sentencia Facebook v. Eva Glawischnig-Piesczek ..... 21

## Predicciones para el 2020

Predicciones para 2020 ..... 23



# Anuario 2019

Llevamos ya más de dos décadas desde la popularización de Internet y tres desde el comienzo de la Tercera Revolución Industrial, que supuso el mayor acceso a ordenadores personales, dispositivos digitales y tecnologías de información y comunicaciones. Sin apenas tiempo para asimilar una estabilización y madurez de esta era, para muchos expertos ya estamos inmersos en los comienzos de la Cuarta Revolución Industrial, que traerá avances en robotización, inteligencia artificial, nanotecnología, Internet of Things (IoT) o computación cuántica, entre otras tecnologías que, a buen seguro, surgirán.

Si en años anteriores hablábamos de conceptos vanguardistas que hoy se conciben cotidianos, como la realidad virtual y la realidad aumentada, el *SaaS*, el *cloud computing* o el *big data*, en los últimos meses ha aumentado drásticamente la utilización, en ámbitos empresariales, de conceptos que también se volverán cotidianos durante 2020, como la ciberseguridad, los RPAs o la utilización de Inteligencia para la detección de amenazas internas y externas.

Durante un año con escasa actividad parlamentaria nacional por la coyuntura política, no es casualidad que una buena parte de los textos normativos aprobados corresponden a normas relativas a Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, o a cuestiones como la Administración Digital, las Telecomunicaciones o la Innovación en la Universidad. La realidad está cambiando rápidamente y las normas también deben hacerlo, si bien sobre la base de los cimientos legales creados durante siglos.

Las empresas (incluyendo los despachos de abogados) están en pleno proceso de transformación digital para mejorar la productividad, reducir los costes internos y, en definitiva, ser más óptimos y competitivos en un mercado cada vez más complejo. De hecho, no son pocos los estudios que consideran que gran parte del éxito de este proceso estará en la capacidad de las empresas de identificar, proteger y rentabilizar los activos intangibles que puedan generar, ya sean derechos de autor o conexos (sobre software, bases de datos, etc.), patentes, marcas, diseños industriales o secretos empresariales.

En este aspecto, otros entornos nos llevan ventaja, no por las normas que tienen aprobadas (que son análogas a las españolas), sino por la mentalidad empresarial, casi *sistémica*, de protección, defensa y explotación de su conocimiento, su innovación y de todo aquello que les pueda diferenciar del resto de competidores. Para ello, es necesario que toda la organización forme parte de una cultura por la protección de sus intangibles y que cuenten con una estrategia para crear un valioso portafolio de activos intangibles.

En la sociedad de la automatización (de tecnologías, procesos, servicios, etc.) en la que nos estamos sumergiendo, quien genere datos, información y, a la postre, intangibles valiosos, será quien, cuanto menos, pueda garantizar su competitividad.



# Ley de secretos empresariales

Victor Manuel  
Tudela

El día 20 de febrero de 2019 se publicó la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, que trasponía la Directiva UE 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

La Ley de Secretos Empresariales ofrece un marco jurídico específico de protección a determinado conocimiento o información empresarial o comercial (el denominado, en ámbitos anglosajones, *trade secret*), inexistente hasta el momento como cuerpo normativo independiente. Este secreto empresarial puede consistir, por ejemplo, en la fórmula de un producto, un determinado proceso industrial, una metodología, un algoritmo o una estrategia de negocio.

Así, la Ley define al secreto empresarial como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que cumpla tres requisitos:

- a) Ser secreto, es decir, desconocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información.
- b) Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto.
- c) Adoptarse medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Este nuevo cuerpo normativo aclara que el secreto empresarial es transmisible y susceptible de licencia, así como confiere derechos al titular del mismo contra cualquiera que, sin su consentimiento, acceda, se apropie o copie cualquier soporte que contengan el secreto empresarial o se lleve a cabo cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales, incluyendo el incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad.

Por otro lado, la nueva norma establece que la revelación de secretos empresariales puede ser lícita, principalmente, cuando se descubra o cree de manera independiente; se realice por estudio, observación, desmontaje o ensayo de un producto cuando esté puesto a disposición del público o esté lícitamente en su posesión; y cualquier otra actuación que deba considerarse leal.

Finalmente, el titular de un secreto empresarial puede iniciar diferentes acciones de defensa durante el plazo de prescripción de tres años desde que tuvo conocimiento de la vulneración, incluyendo la mera declaración de violación, la cesación o prohibición de los actos donde haya violación, aprehensión de las mercancías infractoras o la indemnización de daños y perjuicios en caso de haber mediado culpa o dolo.

Esta ley pretende fortalecer la protección del *know-how* de las empresas, las cuales, en una sociedad cada vez más basada en el conocimiento y la protección de la información, deben identificar, preservar y poner en valor toda esa información que hace a la empresa más competitiva respecto a otros operadores del mercado.

# Reglamento sobre la Ciberseguridad

Una de las principales novedades que ha traído el 2019 es la aprobación y publicación del [Reglamento \(UE\) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019](#), relativo a ENISA (la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n° 526/2013 (el "**Reglamento sobre la Ciberseguridad**").

El Reglamento sobre la Ciberseguridad se aprueba para intentar mitigar los problemas de seguridad que se han venido produciendo por el auge de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ya que ha favorecido el uso de dispositivos conectados a internet, sin tenerse en cuenta la seguridad y la resiliencia desde el diseño, lo que provoca insuficiencias en la ciberseguridad. Para llevar a cabo este objetivo tan ambicioso, se le ha dado un mayor protagonismo a la ENISA, que ha visto extendidas sus funciones.

Concretamente, el Reglamento sobre la Ciberseguridad se centra en los siguientes aspectos:

(i) Delimitar los objetivos, tareas y aspectos organizativos de la ENISA. El punto más relevante en este sentido es el carácter permanente que se le da a la ENISA y su configuración como institución de referencia en cuestiones relacionadas con la ciberseguridad y las TIC;

(ii) Establecer el marco de creación de esquemas europeos de certificación para la ciberseguridad. Como ya se inició con la entrada en vigor del [Reglamento Europeo de Protección de Datos](#) (en adelante, el "**RGPD**"), el Reglamento sobre la Ciberseguridad pretende establecer un ecosistema común de certificación en materia de ciberseguridad, que una vez otorgado en un Estado Miembro, automáticamente sea aplicable para los demás. Al igual que en el RGPD, estos certificados tienen un carácter voluntario, que fundamentalmente pretenden otorgar una posición más fuerte de reconocimiento en el mercado a las empresas que lo obtengan.

Aunque este reglamento es de aplicación directa, los Estados Miembros podrán realizar cierta labor de implementación, sobre todo en lo relativo a los sistemas de certificación.

# Nuevas directivas de derecho de autor y derechos afines en el mercado único digital

En mayo de este año se publicaron sendas Directivas de Derechos de Autor y Conexos en el Mercado Único Digital, de las que, desde Pérez-Llorca, dimos cuenta en esta [Nota Jurídica](#) y en este [video](#). Las Directivas se publicaron en el Boletín Oficial de la Unión Europea después de un intenso debate tanto en los órganos legislativos comunitarios como por la sociedad civil, sobre todo en Internet, quedando pendiente su implementación en cada Estado miembro en el plazo máximo de 2 años desde su entrada en vigor.

La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (la **"Directiva"**) fue la más controvertida y, además, conlleva cambios más profundos en las normas actuales en materia de propiedad intelectual.

En primer lugar, establece nuevos límites aplicables al entorno digital y transfronterizo, en especial, la facultad de reproducir obras y prestaciones ajenas para la realización de minería de textos y datos con fines de investigación científica, a favor de organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural, y otros operadores, si bien sobre estos últimos titulares de derechos podrán establecerse exclusiones en cada caso concreto.

Adicionalmente, con el fin de garantizar el acceso a obras y prestaciones para favorecer el acceso al patrimonio cultural, la

Directiva establece mecanismos de concesión de licencias y explotación, en circunstancias específicas, a instituciones públicas por entidades de gestión representativas, respecto de determinadas obras y prestaciones que se encuentran fuera del circuito comercial.

Con este mismo propósito, la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de favorecer el entendimiento entre los operadores involucrados en servicios de video a la carta, así como se establece que, tras la expiración del periodo de vigencia de los derechos de autor sobre una obra de arte visual, una fotografía, por ejemplo, de esta no estará protegida, salvo que esta sea original.

Sin embargo, los artículos más novedosos fueron aquellos por los que se reconoce un nuevo derecho exclusivo de reproducción y puesta a disposición a favor de editoriales de prensa, respecto al uso en línea de sus publicaciones de prensa por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información y el uso de contenidos protegidos por parte de prestadores de servicios para compartir contenidos en línea.

En este sentido, el ya notorio artículo 17 de la Directiva sentencia que estos realizan actos de comunicación pública cuando ofrecen obras y prestaciones protegidas, incluso aunque dichos contenidos hubiesen sido subidos por sus usuarios. Así, estos deberán obtener autorizaciones de los titulares de derechos, no pudiéndose acoger al régimen de exención de responsabilidad de la Directiva 2000/31/

CE y, en ausencia de autorización, no serán responsables solo si demuestran que (i) han hecho los mayores esfuerzos para obtener la misma; (ii) han hecho los mayores esfuerzos para garantizar la indisponibilidad de tales obras y prestaciones; y (iii) han actuado de forma expeditiva al recibir una notificación, inhabilitando el acceso a dichos contenidos, y han hecho sus mayores esfuerzos para evitar que se carguen en el futuro.

Finalmente, la Directiva establece otro tipo de obligaciones tendentes a garantizar que autores y artistas intérpretes o ejecutantes perciben una remuneración adecuada y proporcionada; que obtienen información suficiente sobre la explotación de sus obras o prestaciones; que tendrán a su disposición procedimientos alternativos de resolución de litigios; y que podrán revocar los derechos cedidos en el caso de que los mismos no sean objeto de explotación.

La Unión Europea está inmersa desde hace años en un ambicioso plan por modernizar los derechos de autor y afines, para garantizar un verdadero mercado único, también en el ámbito digital. Esta Directiva, muy amplia en determinados puntos, será desarrollada de una u otra forma por cada Estado miembro, por lo que seguro que en futuros anuarios de Pérez-Llorca comentarios cómo se está implementado y sus efectos en el mercado interior.



# Reglamento sobre el fomento de la equidad y la transparencia

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron este año el [Reglamento \(UE\) 2019/1150](#), sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales (B2B) de servicios de intermediación en línea, el cual será de aplicación a partir del 12 de julio de 2020 y que, en Pérez-Llorca, ya desarrollamos en esta [Nota Jurídica](#).

El objetivo de este Reglamento es garantizar un mercado interior europeo en línea que sea equitativo, transparente y que permita la reclamación tanto a proveedores de servicios de intermediación en línea ("**Proveedores**") como de motores de búsqueda por parte de las empresas que utilizan sus servicios, tratando de equilibrar la posición desventajosa que ostentan estas últimas.

El Reglamento dispone que los Proveedores tendrán que redactar sus condiciones generales de manera sencilla y comprensible; facilitar la disponibilidad para los usuarios profesionales en las etapas precontractuales y contractuales; estipular las razones para suspender, terminar o restringir la prestación de servicios a los usuarios profesionales; incluir información sobre canales

de distribución y programas por los que los que comercializar bienes y servicios ofrecidos por usuarios profesionales; e incluir información general sobre la titularidad y el control de los derechos de propiedad intelectual de los usuarios profesionales.

Una vez sea de aplicación, toda modificación de las condiciones generales de un servicio deberá notificarse con, al menos, 15 días de preaviso y no serán aplicables hasta la finalización de dicho plazo. Asimismo, en caso de restricción, suspensión o terminación de la prestación de servicios, deberá entregarse en soporte duradero una motivación, ofreciéndole al usuario profesional la oportunidad de aclarar los hechos, vía procedimiento interno de tramitación de reclamaciones que, en caso de terminación, será con al menos treinta días de antelación.

Del mismo modo, los Proveedores y buscadores deberán señalar en las condiciones generales los parámetros principales que rigen la clasificación de la información y los motivos por lo que algunos cuentan con una importancia relativa superior a la de otros parámetros.

Victor Manuel  
Tudela

Los Proveedores tendrán que incorporar en sus condiciones generales determinada información en relación a los datos personales o de otro tipo, y una descripción de las principales consideraciones económicas, comerciales o jurídicas, de todo trato diferenciado que den o puedan dar y que fundamenten dicho trato. Finalmente, deberán establecer también un sistema interno para tramitar las reclamaciones de los usuarios profesionales, ágil y gratuito.

Este Reglamento pretende fomentar la equidad en la relación entre grandes operadores en línea (como buscadores, plataformas tecnológicas, etc.), a través de diferentes mecanismos de equilibrio, para evitar situaciones de abuso que, en último término, pudiesen afectar al mercado interior.

# Guías de la Agencia Española de Protección de Datos

Tras la aprobación y entrada en vigor de la [Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales](#) (en adelante, la “**LOPDGDD**”), la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, la “**AEPD**”) ha estado trabajando en el desarrollo de diferentes guías que tienen como finalidad orientar a las empresas que tratan datos personales en materias especiales.

Las principales guías publicadas en 2019 por la AEPD son, por su utilidad y la novedad que representan, las siguientes:

- (i) La K-Anonimidad como medida de privacidad. Esta guía desempeña un papel muy relevante ya que define la complejidad técnica de los procesos de anonimización. Para ello, la AEPD desarrolla el procedimiento técnico idóneo de anonimización, haciendo especial énfasis en el potencial riesgo de reidentificación del interesado y acotando los diferentes tipos de técnicas de anonimización consideradas como válidas por la AEPD. La guía al completo puede consultarse [aquí](#).
- (ii) Guía de privacidad desde el diseño. Esta guía intenta aportar pautas a las empresas a la hora de cumplir con uno de los principales principios básicos de la protección de datos, que es el de la proactividad y la privacidad desde el diseño. Tiene por tanto como objetivo principal ilustrar y concienciar a las empresas acerca de cómo tratar los datos personales de manera segura no como algo accesorio, sino desde una primera fase, centrándose a partes iguales en el tratamiento y en las fases de desarrollo del mismo. La guía al completo puede consultarse [aquí](#).
- (iii) Guía de cookies. Los cambios provocados por la entrada en vigor de la LOPDGDD y la norma europea hacían necesario cambiar y actualizar la primera guía de cookies publicada por la AEPD. Las principales novedades que aporta esta guía giran en torno a cómo debe recabarse el consentimiento para la utilización de cookies y la información que debe proporcionarse. La guía al completo puede consultarse [aquí](#).
- (iv) Guía de drones. La guía de drones publicada por la AEPD este 2019 busca dar respuesta al cada vez más creciente número de operadores de drones, quienes, en palabras de la propia agencia, “registran y/o procesen imágenes, videos, sonido, datos biométricos, datos de geolocalización, datos de telecomunicaciones relacionados con una persona identificada o identificable” sujetos al RGPD. A su vez, la AEPD trata de delimitar el uso doméstico del que excede la esfera privada, por ejemplo, cuando los datos o información son compartidos en internet. La guía al completo puede consultarse [aquí](#).



# Sentencia Abraxis Bioscience

En la [sentencia de 21 de marzo de 2019 \(asunto C-443/17\)](#), el TJUE resuelve el debate sobre la posibilidad de solicitar un Certificado Complementario de Protección (o “**CCP**”) de una patente, cuyo objeto es una nueva formulación de un principio activo antiguo, y ya objeto de su propia autorización de comercialización (“**AC**”), sobre la base de la AC concedida para el antiguo principio activo.

De conformidad con el Reglamento 469/2009 de 6 de mayo de 2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (en adelante, el “**RCCP**”), para la concesión del CCP se deben cumplir los siguientes requisitos: (i) el producto debe estar protegido por una patente de base; (ii) el producto, como medicamento, ha obtenido una AC de conformidad con la legislación aplicable; (iii) el producto no ha sido ya objeto de un CCP; y (iv) que la AC sea la primera autorización de comercialización del producto como medicamento.

En el litigio de base, el principio activo del paclitaxel es objeto de una nueva formulación, de manera que se combina el principio activo con un portador sin efecto terapéutico propio que están unidos en forma de nanopartículas recubiertas de albúmina, permitiendo esta nueva formulación maximizar la eficacia del principio activo del paclitaxel.

En primer lugar, en virtud del RCCP, se busca dilucidar si esta nueva reformulación del principio activo supone la consideración de un

nuevo producto a la luz del art. 1 del RCCP. Sobre esta cuestión, el TJUE resuelve indicando que una nueva formulación de un principio activo antiguo no puede considerarse como un producto distinto del producto compuesto únicamente por el principio activo en cuestión, aun cuando la nueva reformulación permita potenciar los efectos del principio activo.

En este supuesto, el paclitaxel ya había sido objeto de una AC dentro del ámbito de la patente de base concedida para una determinada formulación del principio activo, por lo que se pregunta al TJUE si se puede entender que la AC concedida para la primera formulación puede extenderse a una nueva formulación del principio activo del paclitaxel.

El TJUE resuelve la segunda cuestión entendiendo que no puede considerarse que, la AC concedida para una nueva formulación de un principio activo antiguo, es la primera AC concedida para dicho producto, si ese principio activo ya ha sido objeto de una AC. El TJUE señala que la intención del legislador en el establecimiento del régimen del CCP no es incluir bajo su protección cualquier invención farmacéutica que resulte en la concesión de una patente, sino la protección de aquella que derive en la primera comercialización de un principio activo o de una combinación de principios activos como medicamento.

# Sentencia Viridis Pharmaceutical

## Marcas – Cancelación por Falta de Uso

En su [sentencia de 3 de julio de 2019 \(asunto C-668/17P\)](#), el Tribunal de Justicia arroja luz sobre el concepto de uso de la marca de la Unión Europea y contribuye a delimitar, casuísticamente, el concepto de causa justificativa de la falta de uso, recogido en el Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria<sup>1</sup> (el “RMUE”).

En el presente asunto, Viridis Pharmaceutical Ltd (“**Viridis**”) solicita la anulación de la sentencia del TGUE por la que se desestima su recurso de anulación de la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO, en relación con un procedimiento de caducidad entre Hecht-Pharma GmbH (“**Hecht-Pharma**”) y Viridis en relación con una marca de la UE registrada por Viridis para productos farmacéuticos. Hecht-Pharma había instado la caducidad del signo distintivo de Viridis en virtud del art. 51, apartado 1, letra a) del RMUE al considerar que no se había efectuado un uso efectivo de la marca de la UE. Tras ser concedida la solicitud por la división de cancelaciones de la EUIPO, la decisión fue confirmada por la Sala de Recursos de la misma organización y, posteriormente por el TGUE.

Viridis alegaba ante el TJUE que, el uso efectivo de la marca mediante la realización de ensayos clínicos constituía un uso efectivo. En la

línea de lo esgrimido por la EUIPO, el TGUE consideró que el uso de la marca en un ensayo clínico constituía un uso interno, excluyendo que tal uso pudiera considerarse un uso efectivo.

Sobre el uso efectivo de la marca, el TJUE admite la posibilidad de que, en el sector farmacéutico, los actos de preparación de la comercialización de un determinado medicamento con anterioridad a la concesión de la autorización de comercialización (“**AC**”) pueden ser considerados como un uso efectivo únicamente en el caso de que la comercialización del mismo sea inminente. Sin embargo, en el presente supuesto Viridis no había logrado demostrar que la comercialización de su medicamento para el tratamiento de la esclerosis múltiple fuera inminente.

En su segundo motivo de casación, Viridis argumentaba que, en caso de que no se apreciase un uso efectivo de la marca de la UE, se debía apreciar una causa justificativa de la falta de uso (tal y como estipula el Acuerdo ADPIC<sup>2</sup>), al no contar Viridis con la AC para el medicamento. A este respecto, el TJUE entiende que Viridis había solicitado el registro de la marca por decisión propia, sin que mediase obligación legal alguna, y en una situación en la que existía

gran incertidumbre sobre la fecha en que se iba a obtener la AC y comercializar el producto. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la solicitud de ensayo clínico de Viridis para la obtención de la AC se presentó pasados 3 años desde el registro de la marca de la UE.

De este modo, el TJUE no excluye que la realización de ensayos clínicos pueda ser considerado como una causa justificativa de la falta de uso, sino que en su apreciación debe tenerse en cuenta aspectos como el momento en el que se solicita el registro de la marca, la fecha de inicio de los ensayos clínicos, así como la duración de estos y los medios financieros aportados por la compañía siempre que sean factores que dependan de su voluntad.

---

<sup>1</sup> Actualmente, la regulación sobre la marca de la Unión Europea se contiene en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

<sup>2</sup> Artículo 19, apartado 1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

# Sentencia Pelham

## Reproducción de Obras y Prestaciones – Límite de Cita

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“**TJUE**”) está ofreciendo en los últimos años una prolífica jurisprudencia, que está aportando novedades significativas a los derechos de Propiedad Intelectual. Ejemplo de ello ha sido la [sentencia de 29 de julio de 2019, en el asunto C-476/17](#) entre, principalmente, Pelham GmbH y Ralf Hütter, relativo a la utilización, sin autorización, de fragmentos de un fonograma, en concreto de muestras (*samples*) del mismo para su inserción en otra canción.

El *Bundesgerichtshof* (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal alemán) consideró que el resultado del procedimiento dependía, esencialmente, de la interpretación de los artículos 2(c) (derecho de reproducción de los productores de fonogramas) y 5.3(d) (límite de cita) de la Directiva 2001/29, motivo por el cual elevó determinadas cuestiones al TJUE.

En primer lugar, el Tribunal considera que la reproducción por un usuario de una muestra sonora, incluso muy breve, de un fonograma debe, en principio, considerarse una reproducción «de parte» de este (párrafo 29). No obstante, si dicho usuario, en el ejercicio de la libertad de las artes (reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), extrae una muestra sonora de un fonograma para usarla (i) de forma modificada y (ii) que no resulta reconocible al escucharla, en una obra nueva, entonces dicho uso no se considerará una reproducción que requiera autorización del titular de derechos de fonograma inicial (párrafo 31).

Por otro lado, el TJUE debía resolver si un Estado miembro puede establecer, en su Derecho nacional, una excepción al derecho exclusivo del productor de fonogramas distinta de las limitaciones establecidas en la Directiva 2001/29. El Tribunal rechaza dicha posibilidad, tanto sobre la base de los considerandos de dicha directiva como de la finalidad armonizadora de los textos de la Unión.

Por último, el TJUE establece cómo debe interpretarse el límite de cita dentro de la Unión Europea, el cual permite la reproducción de una obra o prestación ajena, sin autorización del titular de derechos, con fines de crítica o reseña, de una obra ya divulgada y siempre que se indique (salvo que sea imposible) la fuente (junto con el nombre del autor) y se haga buen uso de ellas (párrafo 67). Adicionalmente, el Tribunal permite alegar el límite para ilustrar un comentario sobre la obra o prestación reproducida, debiendo, en cualquier caso, existir una interacción con esta (párrafo 72) y la obra o prestación citada debe ser reconocible, no siendo posible acogerse al límite de cita cuando no es posible identificar la obra o prestación, por haber sido modificada (párrafo 74).

De esta forma, el Tribunal modula el concepto de reproducción y el límite de cita, permitiendo usos que se entendían generalmente no aceptados hasta ahora.

# Sentencia AMS Neve

## Acción por violación de marca – Publicidad y ofertas de venta en Internet

En la [sentencia de 5 de septiembre de 2019, en el asunto C-172/18](#) iniciado por, principalmente, AMS Neve, el TJUE tuvo que discutir la competencia de los tribunales ante acciones de publicidad y ofertas de venta de productos en un sitio web y redes sociales. En este caso, la demandante era una empresa inglesa que fabricaba y comercializaba equipos de audio, y cuyos derechos de marcas (dos nacionales y otra de la Unión) entendió infringidos por Heritage Audio, una sociedad que, desde España, comercializaba en el Reino Unido imitaciones de productos de AMS Neve.

El TJUE debía analizar, en concreto, si los tribunales ingleses eran competentes para conocer del asunto, en tanto que el artículo 97.5 del Reglamento 207/2009 (ya sustituido por el Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea) establece que estos procedimientos podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el “hecho de violación” de un derecho marcario. Como decimos, en el presente caso los productos se comercializaban desde España, en donde el demandado tomaba las decisiones de venta y publicidad, si bien dirigidas a consumidores del Reino Unido, siendo controvertido dónde se producía la violación.

Así, tras analizar la jurisprudencia relevante del TJUE de los últimos años, concluye que si los contenidos de un sitio web y redes sociales estaban destinados a consumidores o distribuidores situados en el Reino Unido, para los que resultaban plenamente accesibles, el

titular de una marca dispondrán de la facultad de interponer, sobre la base del artículo citado en el párrafo anterior, una acción por violación de marca ante un órgano jurisdiccional del Reino Unido, con el fin de que se declare la existencia de una violación de la marca de la Unión en dicho Estado miembro.

Para el Tribunal, la expresión “hecho de violación” debe entenderse en el sentido de que la publicidad y ofertas de venta de un signo idéntico a la marca controvertida debe considerarse cometidos en el territorio en que hayan adquirido su carácter de publicidad y oferta de venta, es decir, aquel en el que el contenido comercial se hizo accesible efectivamente a los consumidores y distribuidores a los que estaba destinado, siendo irrelevante si ello se materializó en ventas efectivas.

De esta forma, el TJUE concluyó que el Reglamento sobre marca comunitaria debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de la Unión que se considere lesionado por el uso por parte de un tercero de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y ofertas de venta en Internet, puede ejercitar una acción en el país donde se encuentren consumidores y distribuidores a los que se dirijan esa publicidad u ofertas de venta, a pesar de que el demandado se encuentre en otro Estado miembro.

# Sentencia Cofemel

## Concepto de Obra – Protección por Derechos de Autor de Dibujos y Modelos Industriales

En la [sentencia de 12 de septiembre de 2019, en el asunto C-683/17](#) entre Cofemel – Sociedade de Vestuário, S.A. y G-Star Raw CV, el TJUE tuvo que resolver determinadas cuestiones planteadas por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo de Portugal) en relación a la protección por derechos de autor de dibujos o modelos industriales (en el presente caso, pantalones vaqueros).

En concreto, el Tribunal debía aclarar si la protección ofrecida por la Directiva 2001/29 (de derechos de autor) se extiende a obras de arte aplicadas, dibujos o modelos industriales, del mismo modo que a cualquier obra literaria y artística, a condición de que presenten la cualidad de originales, o si se podía reconocer dicha protección cuando el modelo industrial simplemente generase un efecto visual propio y distintivo desde el punto de vista estético.

Aunque el artículo 17 de la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos establece que cada Estado miembro debía determinar el grado de originalidad exigido para la complementariedad de los derechos de autor y aquellos sobre dibujos y modelos (principio reiterado en el caso C-168-09), ahora el TJUE concreta que el concepto de «obra» supone una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada y aplicada de manera uniforme en todos los países.

De esta forma, el Tribunal dispone que el concepto de «obra» (i) implica que existe un objeto original, en el sentido de que constituye una creación intelectual propia de su autor, original, que refleja la personalidad de este; y (ii) se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual, existentes necesariamente en un objeto identificable (párrafos 29 y ss.). Así, dispone que cuando la realización de un objeto hubiese venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, el mismo no podrá tener la consideración de «obra».

Consecuentemente, el TJUE concluye que la Directiva 2001/29 se opone a que una normativa nacional confiera protección por derechos de autor a modelos de prendas de vestir que general un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético, debiendo ser «obras» originales y, por los términos expuestos, en el sentido subjetivo del concepto, al deber reflejar la personalidad de su autor.

Anticipamos que determinados puntos de esta sentencia serán desarrollados con mayor profundidad por el TJUE en futuros casos por la importancia de la materia tratada y por las cuestiones no cerradas íntegramente en esta resolución.



# Sentencia Federación v. Planet49

## Cookies - Concepto de consentimiento

El 1 de octubre de 2019 el TJUE dictó la [sentencia en el asunto C-673/17](#), la cual es resultado de la petición de una cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Alemán) en el contexto de la inscripción a un juego con fines promocionales al que se accedía a través del sitio web [www.dein-macbook.de](#) (Gestionado por Planet49) y cuya participación requería la introducción de una serie de datos de carácter personal de los usuarios y la utilización de *cookies*.

El TJUE, antes de entrar con el fondo de las cuestiones prejudiciales, mencionó la derogación de la Directiva 95/46 por el Reglamento 2016/679 y a la aplicabilidad de este al asunto en cuestión, al entender que la finalidad del procedimiento (previo a la entrada en vigor del Reglamento 2016/679), del que nacen las citadas cuestiones prejudiciales, busca la finalización futura de las acciones realizadas por Planet49. Por tanto, el Tribunal concluye que, siguiendo el principio *ratione temporis*, el Reglamento 2016/679 debe resultar de aplicación en el caso concreto, a pesar de producirse los hechos bajo un cuerpo normativo anterior.

Sobre las cuestiones prejudiciales en sí, el Tribunal establece que los diferentes preceptos confrontados (de la Directiva 2002/58, Directiva 95/46 y del Reglamento 2016/679) deben interpretarse de igual modo, con independencia de la naturaleza de los datos que conformen la información que sea almacenada y/o consultada por las cookies, incluso si estos datos no son datos personales a tenor de la Directiva 95/46 y el Reglamento 2016/679.

Asimismo, concluye que las normas objeto del procedimiento deben interpretarse en el sentido de que el consentimiento no se presta de manera válida cuando el almacenamiento de información o el acceso a la información ya almacenada en el equipo terminal del usuario de un sitio de Internet a través de cookies, se autoriza mediante una casilla marcada por defecto de la que el usuario debe retirar la marca en caso de que no desee prestar su consentimiento. En consecuencia, el usuario debe marcar expresamente la casilla consintiendo el tratamiento de sus datos, para poder considerar válido el consentimiento.

Finalmente, ante la problemática de si Planet49 había o no incluido la información mínima que un proveedor de servicios debe facilitar, el TJUE aclara que se debe entender que el artículo 5.3 de la Directiva 2002/58 incluye, dentro de la información que debe proporcionarse al usuario, el periodo de duración durante el cual las cookies permanecen activas y los terceros que puedan acceder a estas.

Esta sentencia implicará, en la práctica, que muchas políticas de cookies que se encuentran disponibles en internet deban actualizarse, para incluir la duración de las cookies y si podrán ser accedidas por terceros. Además, aquellas cookies que se hubiesen instalado con una casilla premarcada por defecto tampoco serán válidas, al no considerarse dicho consentimiento válido.

# Sentencia Google LLC v. Commission Nationale de L'Informatique et des Libertés (CNIL)

## Protección de datos – Motores de búsqueda en Internet - Alcance territorial del derecho

En la [sentencia dictada el 24 de septiembre de 2019 en el marco del asunto C-507/17](#), el TJUE resolvió sobre la petición de una cuestión prejudicial derivada de un litigio entre Google LLC y el CNIL (autoridad francesa en materia de protección de datos), en el cual se impuso una sanción de 100.000 € a Google como consecuencia de la negativa de este a la retirada de enlaces de una lista de resultados en todas las extensiones de nombre de dominio de su motor de búsqueda, procediendo únicamente a la retirada de los nombres de dominio correspondientes a las extensiones de su buscador en los Estados miembros.

Para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas, el TJUE recuerda que el derecho de retirada de enlaces puede ejercitarse por los interesados frente al gestor de un motor de búsqueda que posea establecimientos en el territorio de la Unión independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. Así, cuando el gestor crea en el territorio de un Estado miembro una filial destinada a gestionar la promoción y venta de espacios publicitarios dirigidos a ese Estado miembro, dicha filial queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones y a las garantías establecidas en la Directiva 95/46 y en el Reglamento 2016/679.

El TJUE afirma que, a pesar del objetivo de la normativa en materia de protección de datos de garantizar un elevado nivel de protección en toda la Unión, en la regulación no se observa que el legislador de la Unión haya otorgado a los derechos y disposiciones un alcance "supra comunitario". En consecuencia, el Tribunal entiende que no se puede imponer a un motor de búsqueda la obligación de retirar enlaces también de las versiones nacionales de su motor de búsqueda que no correspondan a los Estados miembros.

Finalmente, el Tribunal aclara también que, al igual que la regulación actual comunitaria no exige que la retirada de enlaces se lleve a cabo en todas las versiones del motor de búsqueda, tampoco lo prohíbe, por lo que, una autoridad de un Estado podría exigir, en su caso, al gestor del motor de búsqueda que proceda a retirar los enlaces de todas las versiones de dicho motor.

# Sentencias Facebook

---

No podíamos concluir nuestro anuario de jurisprudencia de 2019 sin mencionar y aclarar algunos puntos sobre las sentencias dictadas por el TJUE de las que se han hecho eco diferentes medios de comunicación en relación con la red social Facebook.

- **SENTENCIA FACEBOOK V. VERBRAUCHERZENTRALE NRW**
- **SENTENCIA FACEBOOK V. EVA GLAWISCHNIG-PIESCZEK**

# Sentencia Facebook v. Verbraucherzentrale NRW

## **Protección de datos – Concepto de “responsable del tratamiento”, Legitimación de los tratamientos de datos, Consentimiento del interesado e Información del interesado.**

La primera sentencia que involucra a Facebook es la dictada el 29 de julio de 2019 en el contexto del asunto C-40/17 y en relación con la inserción y utilización del famoso botón o módulo social “me gusta” de la red social Facebook por Fashion ID en su sitio web, tras lo cual la asociación Verbraucherzentrale NRW ejercitó una acción de cesación frente a Fashion ID dando lugar a un procedimiento, el cual llevó al Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) a plantear una serie de cuestiones prejudiciales.

El TJUE comenzó dando respuesta a las cuestiones prejudiciales analizando la legitimación de Verbraucherzentrale NRW como asociación, a lo que respondió recordando que los objetivos de la Directiva 95/46 se ven reforzados por el hecho de que un Estado miembro establezca que una asociación pueda ejercitar acciones contra el presunto infractor de la protección de datos personales, quedando plasmada expresamente la voluntad del legislador finalmente a través del Reglamento 2016/679.

Zanjando la discusión sobre la legitimación de las partes, el TJUE entró a valorar y a aclarar el término “responsable del tratamiento”, recalcando la amplitud del concepto y la posibilidad de ejercitar tal

categoría tanto solo como conjuntamente con otros responsables que participen en la determinación de los fines y los medios del tratamiento, lo cual no supone que cada uno de ellos tenga acceso a los datos personales ni que los demás responsables tengan una responsabilidad equivalente.

Por el contrario, dicha responsabilidad queda limitada al tratamiento de datos personales cuyos fines y medios determinen efectivamente cada uno de los responsables. De este modo, a efectos prácticos, en el caso de que se produzca la responsabilidad del tratamiento de ambos sujetos, es necesario que ambos persigan con ese tratamiento un interés legítimo, para que este pueda estar justificado.

Finalmente, en lo que respecta a la información y al consentimiento que debe comunicarse y recabarse del interesado por el administrador de cualquier sitio web, esta debe referirse únicamente al tratamiento cuyos fines y medios determina dicho administrador y debe producirse con anterioridad a la recogida y a la comunicación por transmisión de datos del interesado, quedando fuera de dicho deber aquellos tratamientos cuyos fines y medios escapen al propio administrador del sitio web.

# Sentencia Facebook v. Eva Glawischnig-Piesczek

## Libre circulación de servicios - Responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios.

La segunda [sentencia](#) relevante que involucra a Facebook fue dictada por el TJUE en el contexto del asunto C-18/18 el día 3 de octubre de 2019 como consecuencia de una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de los Civil y Penal, Austria) en relación con la interpretación del artículo 15.1 de la Directiva 2000/31 y la publicación de un mensaje en la página de un usuario de Facebook, el cual vertía declaraciones contrarias al honor de Eva Glawischnig.

El TJUE comienza aclarando la posibilidad de que se dicten medidas cautelares incluso aunque se cumplan los requisitos cumulativos de exención de responsabilidad del artículo 14 de la Directiva 2000/31. No obstante, también recuerda que el artículo 15 de la misma Directiva no impone a los prestadores de servicios una obligación general de supervisión de actividades ilícitas ni mucho menos la realización de búsquedas activas de hechos ilícitos.

En sentido contrario, el TJUE señala que, en casos específicos, el considerando 47 de la Directiva permitiría que un tribunal bloquee el acceso a los datos almacenados cuyo contenido sea idéntico al que se ha declarado ilícito con anterioridad. Por ello, la medida cautelar dictada podría extenderse a la información cuyo contenido sea similar al del mensaje declarado ilícito, siempre que

se identifiquen elementos concretos como el nombre de la víctima, las circunstancias de la infracción y la similitud de los contenidos. Con ello se evitaría una obligación excesiva para el prestador de servicio al poder utilizar técnicas e instrumentos de búsqueda automatizados en base a los elementos especificados en la medida cautelar para bloquear al acceso a esos contenidos similares.

Finalmente, en cuanto al efecto mundial de dichas medidas cautelares, el TJUE deja la puerta abierta a dicha posibilidad al declarar que, de los considerandos de la Directiva, se observa una clara vocación de aplicación mundial. De esta forma, el Tribunal no se opone a que un tribunal nacional pueda obligar a un prestador de servicios a suprimir o bloquear la información a nivel mundial, en el marco del derecho internacional pertinente.



## Predicciones para 2020

En 2020 esperamos seguir viviendo dentro del sector tecnológico y del entretenimiento la necesidad de innovar para mejorar los procesos y recursos, ser más competitivos y tratar de obtener la atención de los consumidores. Aspectos claves para ello serán el creciente interés por la protección de los secretos empresariales; la correcta gestión y explotación de los datos (de carácter personal o técnicos); o cómo garantizar la competitividad de las empresas europeas en entornos cada vez más complejos, dominados por pocas empresas, de gran tamaño, principalmente de EE.UU. y China.

Sin embargo, creemos que este año habrá dos cuestiones que destaquen sobre el resto, que son el interés y preocupación exponencial por la Ciberseguridad y los nuevos principios de Responsabilidad para acciones ocurridas en Internet.

Sobre la primera cuestión, la tecnología ya no solo es una herramienta fundamental en el trabajo, sino que se ha instalado de manera transversal en todos los hogares gracias a dispositivos inteligentes, como asistentes personales, termostatos, televisores, altavoces o sistemas de iluminación. Cada dispositivo conectado a Internet (IoT) es una potencial puerta de entrada para intrusos y las organizaciones cada vez están más expuestas a ataques desde el exterior.

La aprobación en 2019 del Reglamento europeo sobre la Ciberseguridad es un paso más para la mejora de la protección de los sistemas de información de las empresas, y aplica tanto a grandes corporaciones como a las pymes. Ambas deben tomar conciencia e

invertir recursos en la prevención de ataques, para lo cual deben crear equipos multidisciplinares en el que se incluyan ingenieros, técnicos, abogados y expertos en seguridad e inteligencia. Probablemente, en los próximos meses, organismos como el CNPIC o ENISA ayudarán, con soft-law, al desarrollo normativa de esta cuestión.

Por otro lado, Europa lleva unos años replanteando las directivas de Internet, con casi dos décadas de antigüedad ya. Un punto fundamental y siempre controvertido es la responsabilidad que asumen los diferentes agentes que operan en la Red que, hasta ahora, no eran responsables de los contenidos cargados por los usuarios, salvo que tuviesen conocimiento efectivo sobre la ilicitud de los mismos.

El artículo 17 de la nueva directiva de derechos de autor en el mercado único digital ha establecido un nuevo estándar de responsabilidad en internet, que parece que servirá de referencia para un nuevo paquete de medidas, que pretenden modernizar las directivas de la Sociedad de la Información. Al igual que con el notorio RGPD, Europa pretende establecer un principio de responsabilidad proactiva para los operadores de internet, así como establecer nuevos estándares que puedan ser seguidos por otros territorios.

Empresas, legisladores, asociaciones sectoriales y despachos de abogados deberán trabajar conjuntamente para afrontar los desafíos tecnológicos y crear entornos seguros donde emprender y disfrutar de cada vez más servicios y productos digitales.



El **equipo de Derecho de la Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología** de Pérez-Llorca presta un **asesoramiento transversal en la protección, transacción y defensa de cualquier tipo de activo intangible, incluyendo obras y prestaciones creativas, marcas, patentes, secretos empresariales y datos**. Por las características intrínsecas de esta área del Derecho, nuestros abogados tienen un profundo conocimiento del negocio y la tecnología de nuestros clientes para ofrecer un asesoramiento innovador y adaptado a sus necesidades, con una visión internacional y con una vocación de alto valor añadido.

## Área de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología

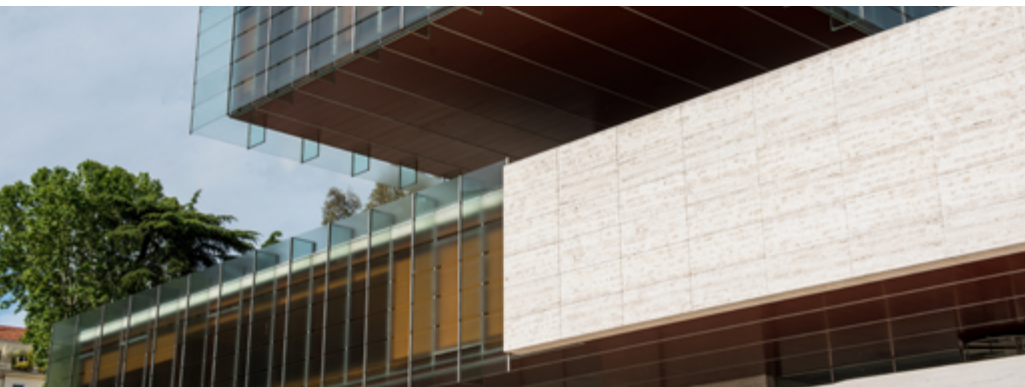
En un mundo cada vez más tecnificado y donde el valor de los intangibles de una empresa es lo que le diferencia de sus competidores, el equipo de Derecho de la Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología de Pérez-Llorca **ofrece un asesoramiento global** e integral a sus clientes, entre los que se encuentran multinacionales tecnológicas, grandes empresas de la industria del entretenimiento y de las marcas de lujo y, en general, empresas de sectores industriales muy diversos que utilizan, por ejemplo, software y grandes volúmenes de datos.

Con el fin de prestar un asesoramiento personalizado a cada cliente y proponer acciones de mejora, el equipo de Derecho de la Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología de Pérez-Llorca analiza las características de cada empresa, su cartera de activos y la protección de los mismos. Asimismo, nuestros abogados, además de juristas, son conocedores y apasionados de la tecnología, siendo capaces de establecer una comunicación directa con ingenieros y técnicos, lo que les permite tener una comprensión global de la situación de cada cliente, pudiendo aportar soluciones ajustadas a cada reto que se presente. El equipo asesora en diversas materias, abarcando asesoramiento en:

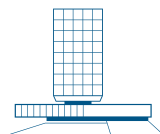
- Marcas
- Patentes
- Propiedad intelectual
- Derecho del entretenimiento (música, audiovisual, literatura, arte, videojuegos, etc.)
- Derecho de internet
- Derecho de la publicidad y el marketing
- Software y las infraestructuras tecnológicas de información
- Bases de datos, datos y privacidad
- Derechos de honor, intimidad y propia imagen
- Robótica e inteligencia artificial

Asimismo, acompañamos a nuestros clientes en la negociación y transacción de cualquier tipo de activo intangible, defendiendo sus intereses tanto ante tribunales ordinarios de justicia como en procedimientos de arbitraje nacionales o internacionales.





## Oficinas



### Castellana 50 (Madrid)

Castellana, 50  
28046 Madrid  
T: +34 91 436 04 20



### Torre Foster (Madrid)

Paseo de la Castellana, 259A  
28046 Madrid  
T: +34 91 436 04 20



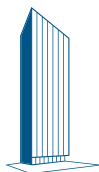
### Barcelona

Av. Diagonal, 640 8ªA  
08017 Barcelona  
T: +34 93 481 30 75



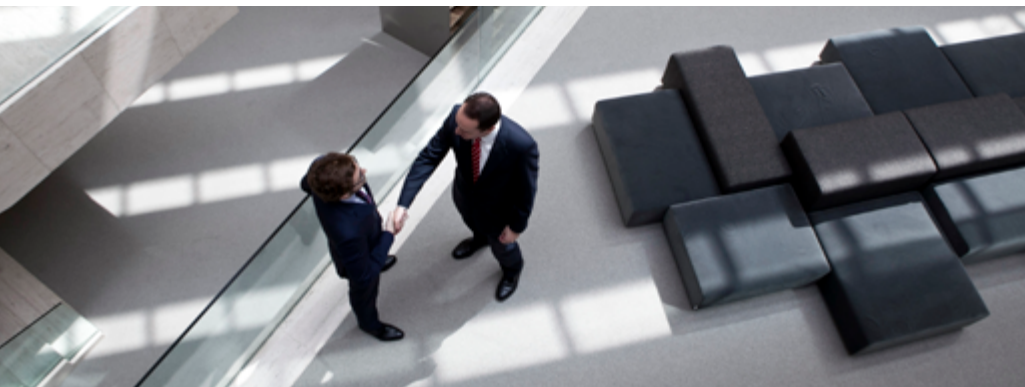
### London

110 Bishopsgate  
London EC2N 4AY  
T: +44 20 7337 9700

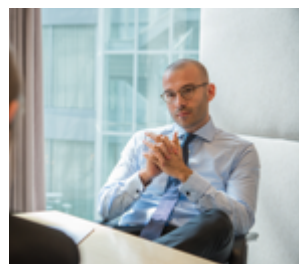


### New York

375 Park Avenue, 38th floor  
New York, NY 10152  
T: +1 646 846 66 60



## El Equipo





Madrid • Barcelona • Londres • Nueva York