

Pérez-Llorca

Anuario 2020

Propiedad Intelectual,
Industrial y Tecnología

Índice

Editorial	3
Editorial	4
Novedades Normativas	5
Libro blanco sobre Inteligencia Artificial	6
Recomendación de la Comisión relativa a la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID-19	7
Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual	8
Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones	9
Real Decreto sobre las comunicaciones comerciales de actividades de juego	10
Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	11
Código de Conducta sobre el uso de <i>Influencers</i> en la Publicidad	12
Guías de la AEPD	13

Novedades Jurisprudenciales	14
Sentencia Sky v. Skykick	15
Sentencia Gullón v. Oreo	16
Sentencia Brompton Bicycle	17
Sentencia Constantin, Google y YouTube	18
Sentencias sobre los asuntos acumulados <i>Privacy International</i> y otros	19
Sentencia Meydis v. la AEPD	20
Sentencia Orange România, S.A.	21
Sentencia Atresmedia	22
Sentencia Star Taxi App	23
Sentencia AEPD v. Google	24
Pérez-Llorca TechLaw	26



Editorial

Es habitual que los relatos y películas de ciencia ficción realicen un retrato distópico y apocalíptico del futuro, en el que la humanidad atraviesa algún acontecimiento que provoca una grave ruptura con el pasado y que convierte a la sociedad en un entorno indeseable y hostil para la convivencia. Hace doce meses, cuando realizábamos balance de 2019, nadie podía imaginar los retos sanitarios, políticos, económicos, laborales, personales, sociales y legales que tendríamos que afrontar apenas unos meses más tarde. La crisis poliédrica que ha provocado la COVID-19 nos ha dejado escenas e imágenes propias de ese futuro rupturista, reflejo de que el mundo y las personas, con toda probabilidad, sufrirán un cambio tan radical que, incluso superada la situación pandémica actual, no revertirán a su estado anterior en su integridad.

Aunque, obviamente, es imposible tener datos empíricos, hay unanimidad entre los directivos sobre que, como consecuencia de la crisis del coronavirus SARS-CoV-2, las empresas han avanzado en sus procesos de transformación digital en un solo año lo equivalente a entre tres y cinco años en circunstancias normales. Milton Friedman afirmó que únicamente una crisis, ya sea real o percibida, puede provocar cambios reales y este ha sido el año en el que cientos de empresas, principalmente las mejor preparadas, mutaron sus

procesos, primero para garantizar su supervivencia y, posteriormente, para buscar oportunidades. De hecho, en Pérez-Llorca hemos comprobado cómo muchas empresas han recurrido ahora con pleno convencimiento a sus proyectos digitales, acogiéndolos sin reservas, lo cual hubiese sido impensable en un entorno de ausencia de crisis.

Una vez ocurrido (aunque aún no abandonado) el hecho rupturista, es momento de mirar hacia el futuro. Afortunadamente, la *transformación digital* ya no se percibe como un reclamo oportunista, sino como una necesidad empresarial para garantizar la supervivencia en un entorno de incertidumbre, por la que apuestan no solo los departamentos de innovación, sino, sobre todo, los consejos de administración en su conjunto. Esta transformación auténtica obliga a asentar estructuras jurídicas suficientes, con correctas relaciones contractuales con desarrolladores de tecnología y proveedores de infraestructuras digitales; con análisis de impacto en la protección de datos personales de las nuevas herramientas; con simulacros de brechas de seguridad; con políticas ante amenazas internas, aún más complejas por las imposiciones del teletrabajo; o la obtención de pruebas a través de técnicas OSINT para su aportación en procedimientos judiciales. Tecnología, negocio y derecho están más fusionadas que nunca.



Desde Pérez-Llorca creemos firmemente que 2021 será un año de recuperación económica, principalmente gracias a los estímulos europeos, los cuales apuestan claramente por la economía verde y por la digitalización. Estos fondos pretenden servir para que Europa pueda competir en igualdad de condiciones con EE.UU. y China, solventes dominadores de la *Economía Digital*, por lo que las empresas europeas que aspiren a recibir cualquier tipo de prestación deben pensar con ambición y ser capaces no solo de competir, sino, además, de superar a los actuales dominadores de estos mercados.

Únicamente con innovación, creatividad, esfuerzo y seguridad jurídica conseguiremos convertir esta crisis en una oportunidad para transformar Europa en un referente en energías limpias y digitalización sostenible, con principios éticos que, como en materia de protección de datos, se perciban internacionalmente como los nuevos estándares globales. Solo en un contexto de crisis se puede conseguir una auténtica transformación.



Libro blanco sobre Inteligencia Artificial



El 19 de febrero de 2020 la Comisión Europea publicó el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial (el “Libro Blanco”) en el que se abordan las líneas principales de la evolución legislativa de la Unión Europea con el objetivo de actualizarla a los nuevos retos asociados con las herramientas de inteligencia artificial, para facilitar el desarrollo seguro y fiable de misma.

El Libro Blanco plantea, por un lado, la creación de un nuevo marco regulatorio que tenga por objeto las herramientas de inteligencia artificial para mitigar los riesgos que pudieran estar asociados a las mismas y, por el otro, las reformas precisas que pudieran ser necesarias para ajustar dicho marco regulatorio a las regulaciones existentes en materia de seguridad, protección de datos o protección de los consumidores. En este sentido, el Libro Blanco pretende limitar la intervención legislativa a aquellos casos en los que las nuevas tecnologías supongan riesgos y que la normativa actual de la Unión Europea no sea capaz de atajar.

El Libro Blanco establece que existen riesgos en relación con los derechos fundamentales (relacionados con los datos de carácter

personal, la intimidad y la no discriminación), y con la seguridad de los productos y servicios y al régimen de responsabilidad de los mismos, debido a la dificultad de demostrar tanto la existencia de un defecto en el producto, como el daño que este ha generado y así como el nexo causal entre ambos.

El Libro Blanco plantea la adopción de un nuevo marco normativo sobre ciertas aplicaciones de la inteligencia artificial que puedan ser calificadas de riesgo elevado, teniendo en cuenta tanto si el sector (existen sectores más proclives a ser considerados de riesgo, como, por ejemplo, la salud, las actividades policiales o la energía) como el uso previo suponen riesgos significativos. Este nuevo marco normativo conllevará nuevas obligaciones para los operadores que utilicen aplicaciones de riesgo elevado, en relación con los datos que trate la herramienta, de manera que cumpla con los estándares de protección de la Unión Europea. Además, las autoridades deberán ser capaces de certificar los datos utilizados por las herramientas, mediante un análisis de conformidad previo para asegurar que las aplicaciones de inteligencia artificial de alto riesgo cumplen con los requisitos.

Recomendación de la Comisión relativa a la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID-19



La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia que tienen los datos (personales y de otra índole) y el uso de la tecnología como revulsivo en el control de la pandemia. Sin embargo, desde el inicio de la misma, han sido varias las autoridades europeas que han levantado cierta voz de alarma con respecto al tratamiento que se podía llegar a hacer de los datos, principalmente personales, y han pedido cautela en este sentido.

La recomendación (UE) 2020/518 de la Comisión de 8 de abril de 2020 relativa a un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la covid-19, en particular por lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la utilización de datos de movilidad anonimizados (la **"Recomendación"**), precisamente avala el papel que están teniendo los datos digitales y la tecnología en la lucha y control de la pandemia, sin perder de vista que este tipo de iniciativas propuestas por los Estados Miembros afectan directamente a determinados derechos y libertades fundamentales, principalmente el derecho a la intimidad y a la protección de datos.

La Recomendación aboga por la importancia de desarrollar un enfoque común y controlado ya no sólo de estas iniciativas y de las aplicaciones móviles desarrolladas, sino también de los métodos

de anonimización que aplicar para poder crear modelos y predecir la evolución de la pandemia. Concretamente, la Recomendación propone que se tomen las siguientes medidas:

- (i) Cumplir con el principio de minimización del dato y tratar únicamente los datos que sean estrictamente necesarios para luchar contra la pandemia.
- (ii) Establecer mecanismos de control y revisión periódicos sobre el tratamiento de los datos personales que se están llevando a cabo.
- (iii) Adoptar las medidas necesarias que garanticen la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos, y una vez los datos no sean ya necesarios, su correcta eliminación.
- (iv) Realizar comunicaciones transparentes, claras y periódicas acerca la situación de la pandemia y del tratamiento de los datos.
- (v) Tratar los datos de manera lícita, es decir, contando siempre con una base legitimadora adecuada.

A grandes rasgos, las medidas que propone la Comisión Europea en esta Recomendación están directamente ligadas al cumplimiento de los principios rectores de la protección de datos, recogidos en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos.

A pesar de que la Recomendación no es jurídicamente vinculante y ofrece únicamente una serie de directrices de carácter voluntario, es innegable la preocupación que existe en la Unión Europea en relación con el tratamiento de datos personales y que los Estados Miembros deben velar también por la protección del derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual



El pasado 6 de noviembre se publicó la audiencia pública al Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual ("APLGCA"), la cual supondrá la transposición de la Directiva 2018/1808 de 14 de noviembre de 2018, así como la modernización de la regulación española para adecuarla a la realidad del mercado y a los nuevos agentes que lo incorporan, conforme a la estrategia España Digital 2025. Una vez promulgada y sancionada la Ley General de Comunicación Audiovisual, traerá importantes novedades en la regulación de los nuevos agentes del mercado audiovisual, la flexibilización de los límites horarios de la publicidad en la Televisión Digital Terrestre, la protección de los menores y el refuerzo a la financiación de la producción audiovisual independiente.

El APLGCA ofrece un marco jurídico específico de protección para adecuar el ordenamiento jurídico nacional actual a la realidad del mercado, a la llegada de nuevos agentes y al desarrollo nuevos servicios audiovisuales impulsados por las tecnologías digitales. En particular, el APLGCA se centra en regular los siguientes aspectos:

- (i) Se establecen los principios generales que deben regir la comunicación audiovisual, en particular: (i) el respeto a la dignidad humana; (ii) los valores constitucionales; (iii) la prohibición de contenidos que inciten al odio; y (iv) el respeto a la imagen de las mujeres y personas con discapacidad.
- (ii) Se fomenta la autorregulación mediante la creación voluntaria de códigos de conducta de los diferentes agentes de la industria audiovisual.
- (iii) Se refuerzan los sistemas de control parental y de codificación digital, así como se regulan las franjas horarias para la protección reforzada de los menores en la televisión en abierto, limitándose la publicidad relativa al juego, esoterismo o paraciencia a la franja de madrugada.
- (iv) Se incorporan medidas para controlar productos como el alcohol y el tabaco en las plataformas de vídeo, debiendo ofrecerse a los usuarios sistemas de denuncia de los contenidos que incumplan la normativa.
- (v) Se prevé que la CNMC se constituya como el único punto de reclamación de los incumplimientos derivados de las obligaciones de accesibilidad a la televisión.
- (vi) Se extiende la obligación de financiación audiovisual a los prestadores de servicios que ofrecen sus servicios en España, aunque no estén establecidos en España y se refuerza el apoyo a la producción de obras audiovisuales independientes. En particular, los citados prestadores de servicios cuya facturación generada por sus servicios en España sea superior

a 50 millones de euros al año deberán destinar el 5% de dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual europea o a la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía. De esa cantidad, un mínimo del 70% se deberá destinar a financiar obras audiovisuales de productores independientes y un mínimo del 40% se deberá destinar a financiar películas cinematográficas de productores independientes de cualquier género en cualquiera de las lenguas oficiales de España.

Aunque el periodo para presentar alegaciones a la citada APLGCA se abrió el día 6 de noviembre este concluyó el pasado jueves 3 de diciembre, por lo que tendremos que esperar a la tramitación y publicación de dichas alegaciones para disponer de otras novedades acerca de la tramitación de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones



El pasado 11 de septiembre se publicó el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones (“**APLGT**”), cuya finalidad es transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, siendo la fecha límite de transposición el 21 de diciembre de 2020.

El APLGT pretende impulsar el sector de las telecomunicaciones como elemento clave de la transición ecológica, lo que supondrá una modernización de la regulación española para adecuarla a las nuevas tecnologías y a la estrategia España Digital 2025, promoviendo la conectividad y trayendo consigo importantes novedades en la regulación industrial de las telecomunicaciones.

Entre las principales novedades que incorpora el APLGT caben destacar las nuevas medidas que facilitan a los operadores el uso compartido del espectro radioeléctrico el despliegue de las redes 5G y de otros servicios inalámbricos innovadores. La reforma más relevante a este respecto es la determinación de una duración mínima de las concesiones para la implantación de banda ancha inalámbrica, por un periodo de veinte años. Asimismo, el APLGT prevé ampliar los plazos mínimos y máximos de concesiones de uso privativo de dominio radioeléctrico de titularidad pública,

estableciendo una duración mínima de quince años y una duración máxima de treinta.

Por otro lado, el APLGT incluye una obligación de carácter administrativo para los servicios de comunicaciones interpersonales no basados en numeración o de mensajería, tales como *WhatsApp* o *Telegram*, quienes deberán inscribirse en el Registro de Operadores, como hasta ahora venían haciendo los operadores tradicionales.

Adicionalmente, el APLGT refuerza los derechos de los usuarios, impulsando la transparencia de los contratos, limitando la duración de los mismos, ampliando los derechos de portabilidad móvil, regulando los paquetes de servicio ofrecidos e imponiendo obligaciones adicionales en materia de accesibilidad para los usuarios con discapacidad.

Finalmente, en el APLGT se eliminan ciertos elementos como las cabinas y las guías telefónicas y se refuerza el funcionamiento de la línea de emergencias 112, introduciendo la posibilidad de enviar mensajes de alerta a la población a través de dicho servicio y la posibilidad de geolocalizar al llamante en situaciones de necesidad.

Real Decreto sobre las comunicaciones comerciales de actividades de juego



El pasado 4 de noviembre se publicó el Real Decreto 958/2020, de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego (el “**Real Decreto**”) que regula la publicidad de los juegos de azar y de las apuestas online. El Real Decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego en lo que se refiere a:

- (i) La publicidad, el patrocinio, la promoción o cualquier otra forma de comunicación comercial de las actividades del juego.
- (ii) Las políticas de juego responsable y de protección de los consumidores de actividades de juego.

El Real Decreto incorpora novedades entre las que se encuentran el deber de identificación de las actividades del juego, mediante la incorporación de palabras como “publicidad” o “publi”; la obligación de incorporar la denominación social del operador, así como la prohibición de uso de marcas o nombres comerciales de los que no sea titular; la obligación de incluir mensajes informativos relativos al juego con responsabilidad; y el deber de advertir de la prohibición de participación de los menores de edad en las actividades de juego.

En relación con las actividades de patrocinio y promoción, el Real Decreto incluye numerosas novedades, entre las que se encuentran

la prohibición del uso de la marca, o mensajes promocionales del patrocinador en eventos destinados a menores de edad; la prohibición de los clubes deportivos de patrocinar actividades de juego en las camisetas y equipaciones deportivas, así como el uso de la marca de un operador para identificar una instalación deportiva. Además, se prohíbe la captación de nuevos clientes y la promoción dirigida a personas con un comportamiento de juego de riesgo y se introduce la prohibición de difusión de comunicaciones comerciales por personas o personajes de notoriedad pública.

El Real Decreto regula las comunicaciones comerciales en función del canal de difusión, de manera que las que se realicen en servicios de comunicación audiovisual, solo se podrán emitir entre la 01.00 y las 05.00 horas. Además, se prohíbe, aunque con excepciones, la publicidad en servicios de la sociedad de la información.

En cuanto a las comunicaciones comerciales en redes sociales, únicamente se pueden llevar a cabo en aquellas que dispongan de mecanismos para evitar dirigirse a menores de edad, mecanismos de bloqueo u ocultación de anuncios emergentes y herramientas que permitan segmentar el público al que se dirigen dichas comunicaciones comerciales. Asimismo, los operadores de juego únicamente podrán enviar comunicaciones comerciales a sus seguidores en redes sociales.

Finalmente, como mecanismos de prevención, sensibilización y control, el Real Decreto prevé la obligación de incorporar un enlace directo denominado “juego seguro” o “juego responsable” en el que se informe sobre los posibles riesgos del juego y la posibilidad de solicitar ayudas relacionadas con los trastornos asociados al juego. Asimismo, los operadores han de habilitar un servicio telefónico para prestar información y asistencia en materia de juego seguro y establecer los protocolos necesarios para detectar los comportamientos de riesgo de los usuarios.

Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza



El 12 de noviembre se publicó en el BOE la **Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza**, que complementa y desarrolla el Reglamento 910/2014.

OBJETIVO DE LA LEY 6/2020



Adaptarse a la normativa europea, ya que la Ley de Firma Electrónica no cumplía íntegramente con los preceptos del Reglamento 910/2014.

ASPECTOS REFORZADOS

- Se sigue garantizando la equivalencia jurídica entre la firma manuscrita y la firma electrónica cualificada.
- El periodo de vigencia de los certificados cualificados no podrá ser superior a 5 años.
- Continúan manteniendo eficacia jurídica los documentos electrónicos públicos, administrativos y privados.

Código de Conducta sobre el uso de *Influencers* en la Publicidad



El 1 de enero de 2021 entra en vigor el nuevo Código de Conducta sobre el uso de *Influencers* en la Publicidad (el “**Código**”), en el cual se establecen un conjunto de reglas que vincularán a aquellas entidades adheridas a la Asociación Española de Anunciantes y a Autocontrol, así como a las personas influyentes y otras empresas o entidades que decidan adherirse al Código, comprometiéndose, en consecuencia, a cumplir las normas que se establecen en el mismo en el contexto de sus comunicaciones comerciales.

El Código pretende dar cumplimiento al principio de autenticidad de la publicidad, haciendo que los usuarios puedan identificar claramente cuándo se encuentran ante publicaciones o menciones que tengan carácter promocional y, de esta manera, reducir al máximo la publicidad encubierta.

De este modo, el Código entiende por menciones o contenidos publicitarios todos aquellos que (i) estén dirigidos a la promoción de productos o servicios; (ii) que sean divulgados en el marco de colaboraciones, siempre que haya contraprestación por parte del anunciante (pago directo, entrega gratuita del producto, prestación gratuita de un servicio, cheques de regalo o viajes, por ejemplo); y (iii) el anunciante ejerza un control editorial sobre el contenido divulgado. Por el contrario, no será de aplicación el Código, por considerar que

no tienen naturaleza publicitaria, a aquellos contenidos que tengan naturaleza puramente editorial ni a aquellos que sean divulgados por las personas influyentes respondiendo a su propia iniciativa y siempre que no exista relación entre la persona influyente y la empresa anunciante.

El Código recomienda que, en los contenidos publicitarios y las menciones en los que la naturaleza publicitaria no sea clara y visible, se utilicen indicaciones explícitas, inmediatas y adecuadas al medio y al mensaje sobre la naturaleza publicitaria de dichos contenidos publicitarios y menciones, mediante el uso de palabras como “publicidad”, “publi”, “en colaboración con”, “gracias a (marca)” y similares.

Por último, la naturaleza publicitaria del contenido se analizará conforme a lo que el Código entiende por consumidor medio, que es aquel que está habituado a seguir en redes sociales a una persona influyente, siendo este un consumidor activo y conocedor de las nuevas tecnologías, que normalmente es atento e informado y que posee capacidad de acceso y comprensión de los medios digitales, así como autonomía para buscar, discriminar y adaptar los contenidos de la red en función de sus gustos e intereses.

Guías de la AEPD



Las guías desarrolladas por la Agencia Española de Protección de Datos (“**AEPD**”) a lo largo de este año se han centrado principalmente en los riesgos que pueden entrañar los avances tecnológicos en la privacidad de los usuarios, así como en orientar la actuación de empresas y administraciones públicas en el contexto de crisis sociosanitaria para garantizar en todo momento la privacidad de los interesados.

Cabe destacar las siguientes guías o herramientas:

- (i) Guía de Cookies: La AEPD ha actualizado su guía sobre el uso de cookies para adaptarla a las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos. En particular el Comité ha determinado que la opción que incluyen muchas páginas web de “seguir navegando” no constituye una forma válida de prestar el consentimiento. Tampoco podrá entenderse que el consentimiento se ha otorgado libremente cuando el acceso a un servicio esté condicionado a la aceptación por parte del usuario del “muro de cookies”.
- (ii) Herramienta para Comunicar Brechas de Acuerdo con el RGPD: El Reglamento General de Protección de Datos (“**RGPD**”) obliga al responsable que maneja datos personales a comunicar una brecha de seguridad en un plazo máximo de 72 horas siempre y cuando estén en riesgo los derechos y libertades de los interesados. Esta herramienta está destinada a ayudar al

responsable en la toma de decisiones, así como a promover la transparencia y responsabilidad proactiva a través de un formulario que permite evaluar el riesgo asociado a la brecha.

- (iii) Guía sobre Tecnologías 5G y Riesgos para la Privacidad: El avance de la tecnología móvil y su uso cada vez más extendido ha traído consigo una mejora en la vida de los usuarios, pero también un aumento del riesgo para su privacidad. Las principales novedades en 5G están relacionadas con la virtualización, la computación en la nube, la localización y la seguridad de los usuarios a través de mecanismos de autenticación o cifrado. No obstante, la AEPD advierte de que la precisión de esta nueva tecnología puede incrementar la geolocalización, las decisiones automatizadas y la exposición de los usuarios.
- (iv) Tecnologías y Protección de Datos de Administraciones Públicas (“**AAPP**”): En esta guía, la AEPD analiza el uso de las tecnologías por parte de las AAPP, evaluando el riesgo que puede entrañar sobre la privacidad de los usuarios el uso de las redes sociales, la utilización de *cookies* y otras tecnologías de seguimiento, el *big data*, la inteligencia artificial, y la recopilación masiva de datos como consecuencia de la implementación de *smart cities*. Esta guía también está orientada para las empresas que contratan con las AAPP y actúan como encargadas de tratamiento de los datos de estas.

- (v) Plan de Inspección de Oficio de la Atención Sociosanitaria. A través de esta guía, la AEPD analiza por primera vez el cumplimiento de la protección de datos en el ámbito de la atención sociosanitaria, dotando a los organismos públicos y empresas privadas de mecanismos para aplicar correctamente el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (“**LOPDGDD**”).



Sentencia Sky v. Skykick



Nulidad de marca comunitaria

En el litigio de base sobre el que se pronuncia la Sentencia de 29 de enero de 2020 (asunto C-371/18) del TJUE, Sky PLC y otras filiales de la misma (las **"Sociedades Sky"**) son titulares de varias marcas registradas para la Clase 9 de la Clasificación de Niza, así como para la Clase 38 y, con base en el registro de estas marcas, ejercitaron acciones de violación de marca contra SkyKick UK Ltd y SkyKick Inc (las **"Sociedades SkyKick"**), empresas dedicadas a ofertar, entre otros productos, servicios de almacenamiento en la nube, ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.

En el seno de este litigio principal, las Sociedades SkyKick presentaron una demanda reconvenzional, solicitando la declaración de nulidad sobre las marcas controvertidas, alegando que las mismas habían sido solicitadas por las Sociedades Sky para productos y servicios que no habían sido especificados con suficiente claridad y precisión. Además, las Sociedades SkyKick alegan que las marcas de las Sociedades Sky fueron registradas de mala fe, en la medida en que las Sociedades Sky no tenían la intención de utilizarlas en el momento en que fueron registradas, solicitando la anulación total de las mismas en las clases afectadas.

Falta de claridad y precisión en el registro

Sobre este punto, el TJUE interpreta que este requisito no se debe contemplar como un motivo de denegación adicional a los recogidos en la Primera Directiva de Marcas 89/104/CEE o

en el Reglamento de Marca Comunitaria nº 40/94, disponiendo que el listado de causas de nulidad absoluta recogido en ambas normas se constituye como un listado tasado. Asimismo, el TJUE considera este requisito de claridad y precisión en el registro como un requisito de carácter procedimental, aplicable a aquellas solicitudes presentadas con carácter posterior a la sentencia del TJUE en el Asunto IP Translator (C-307/10). Por otro lado, el TJUE también descartó que la falta de claridad y precisión en el registro pudiera ser considerada como un motivo de denegación al considerarse contraria al orden público.

Falta de intención de utilizar la marca para determinados productos y servicios: un supuesto de mala fe

En el seno de las cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente también planteó al TJUE si el hecho de registrar una marca sin intención de utilizarla en el momento del registro podía ser considerado como un supuesto de registro de mala fe. Para responder a esta cuestión, el TJUE dispone que, el solicitante de una marca no está obligado, en el momento de la solicitud de registro, a conocer con precisión el uso que hará de la marca, siendo este el motivo de que disponga de un plazo de cinco años para realizar un uso efectivo. Asimismo, considera el TJUE que el hecho de haber solicitado una marca para una multiplicidad de clases y subclases no puede ser considerado un indicio de mala fe en el registro.

En la misma línea, señala el TJUE que sólo se puede determinar la mala fe en el registro cuando existan indicios objetivos que demuestren que el solicitante no tenía intención de utilizar la marca en las clases controvertidas, causando un perjuicio evidente a los demás operadores del mercado. Además, cuando esta eventual mala fe sólo afecte a una parte de los productos y servicios para los que está registrada una marca, únicamente se deberá declarar la nulidad con respecto a las clases y subclases afectadas.

Sentencia Gullón v. Oreo

Marca figurativa anterior de la Unión

El pasado 28 de mayo de 2020 el TGUE dictó la sentencia derivada del recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 5 de septiembre de 2018 (asunto R 2378/2017-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Intercontinental Great Brands y Galletas Gullón. En relación a la solicitud de registro de la marca figurativa, publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 2015/86, de 11 de mayo de 2015, para la clase 30 del Arreglo de Niza y bajo la descripción “Galletas”¹.

La oposición se fundamentaba en las marcas figurativas de la Unión registradas: (i) número 8566176² de 22 de febrero de 2010 que designaba, entre otros, los productos de la clase 30 correspondientes a las “Preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería”; y (ii) número 2845539³ de 22 de junio de 2009, que designaba, entre otros, los productos de la clase 30 correspondientes a “Galletas, galletitas y galletas saladas”:

A la luz de las anteriores marcas, se planteaba la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. Dicho artículo establece que cuando se presenta oposición a una marca por el titular de una marca registrada anterior que goza de renombre en la Unión o en el Estado miembro de que se trate y el uso pretendido para la marca solicitada busca obtener una ventaja desleal del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para dicho renombre, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los

productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior.

En este sentido, el planteamiento de la infracción del citado artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 se fundamentaba sobre la posibilidad de que el registro de la mencionada marca por parte de Galletas Gullón supusiese un riesgo de confusión con las marcas renombradas anteriores de Intercontinental Great Brands.

La anterior posición fue respaldada por la EUIPO en sus decisiones de 7 de septiembre de 2017 y 5 de septiembre de 2018, al considerar acreditados los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la aplicación del artículo 8, apartado 5 del Reglamento 2017/1001, pues (i) se produce la similitud de los signos por sus similares características gráficas; (ii) se considera probado el renombre de las marcas anteriores en la UE como consecuencia de su uso duradero e intensivo en España; (iii) se considera elevada la vinculación de las marcas y el riesgo de perjuicio, como consecuencia del renombre de las marcas anteriores titularidad de Intercontinental Great Brands, la sistemática de compra de los autoservicios y el bajo grado de atención del consumidor respecto de los productos de uso diario; y (iv) no se considera como justa causa la supuesta situación de monopolio de la explotación sobre las galletas sándwich por parte de Intercontinental Great Brands.

En este mismo sentido, el TGUE ratifica las decisiones de la EUIPO al considerar que, aunque las marcas no son fonéticamente similares, sí lo son visual y conceptualmente, aunque en grado bajo. Para llegar a



dicha conclusión, además de los requisitos citados anteriormente por la EUIPO, el TGUE incide en que la aplicación del artículo 8, apartado 5 en relación con las marcas tridimensionales basadas en la forma de un producto debe valorarse teniendo en cuenta que: (i) toda marca registrada tiene cierto grado de distintividad; (ii) la similitud de las marcas renombradas (bastaría con que el público establezca un vínculo entre las marcas) puede ser menor que la del resto de marcas (el vínculo entre las marcas debe ser suficiente para provocar un riesgo de confusión entre estas) bajo el amparo del artículo 8, apartado 1 del Reglamento 2017/1001; y (iii) la representación bidimensional de una marca tridimensional puede facilitar el conocimiento de esta entre el público pertinente, siempre que permita percibir los elementos esenciales de la forma tridimensional del producto.

Por todo lo anterior, la relevancia del presente asunto radica en el establecimiento de ciertas pautas a las que acudir a la hora de valorar una posible infracción del artículo 8 del Reglamento 2017/1001, cuando nos encontramos ante una marca tridimensional, esta es renombrada, o, incluso, si nos encontramos ante un supuesto de explotación desleal de la reputación de una marca anterior que impida el registro de una marca posterior. Además, esta sentencia toma una dirección diferente a la de resoluciones previas que consideraban que el alcance del renombre de las citadas marcas anteriores se limitaba a la denominación “OREO” (véase la sentencia del Tribunal Supremo 4245/2015 de 2 de septiembre de 2015 ECLI: ES:TS:2015:4245), sin ampliar dicho alcance a la propia forma tridimensional de la galleta, como sucede en el presente asunto.

Sentencia Brompton Bicycle



Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor

El pasado 11 de junio de 2020 el TJUE, una vez escuchadas las conclusiones del Abogado General el día 6 de febrero de 2020, dictó sentencia como resultado de la petición de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de l'entreprise de Liège ("**Tribunal de Empresas de Lieja, Bélgica**") en el contexto de un litigio entre SI y Brompton Bicycle Ltd y Chedech/Get2Get, en relación con la protección por derechos de autor de una bicicleta plegable, la cual puede adoptar tres posiciones distintas y cuya patente se encuentra caducada.

En el anterior contexto, el Tribunal de Empresas de Lieja, Bélgica, llega al extremo de tener que realizar la petición de decisión prejudicial al TJUE al albergar dudas sobre la interpretación de la 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 (DO 2001, L 167, p. 10).

Las dudas interpretativas del Tribunal de Empresas de Lieja, Bélgica, nacen en relación con los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29, en concreto si deben interpretarse en el sentido de que la protección del derecho de autor que prevén se aplica a un producto (la bicicleta plegable) cuya forma es, al menos en parte, necesaria para la obtención de un resultado técnico. En este sentido, el TJUE recuerda que el concepto de "obra" se compone de dos elementos: (i) la existencia de un objeto original, que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo; y (ii) la expresión de esa creación como objeto identificable con suficiente precisión y objetividad.

A tenor de lo anterior, el TJUE resalta 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.

Finalmente, el TJUE establece que 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.

Por todo lo anterior, aunque tendremos que esperar a la resolución del Tribunal de Empresas de Lieja, Bélgica, para saber si la bicicleta plegable de Brompton Bicycle Ltd cumple con los citados requisitos para ser protegible por derechos de autor, la presente resolución deja la puerta abierta a poder superponer la protección derivada de la concesión de una patente a la protección concedida a los autores por sus derechos de propiedad intelectual.

Sentencia Constantin, Google y YouTube



Derecho de información en procedimientos por infracción de derechos de propiedad intelectual

El 9 de Julio de 2020 el TJUE dictó la sentencia Constantin Film Verleih GmbH vs. YouTube LLC y Google Inc. (asunto C-264/19), que tenía por objeto la resolución de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de lo Civil de Alemania, en relación con la interpretación del Artículo 8, apartado 2, letra a) de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (la "**Directiva 2004/48/CE**"). La Directiva 2004/48/CE establece que las autoridades judiciales pueden ordenar que se proporcionen datos sobre el origen y las redes de distribución de mercancías o servicios que infrinjan derechos de propiedad intelectual, constanding en particular, los nombres y las direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores de las mercancías o servicios, así como de los minoristas o mayoristas destinatarios.

La cuestión prejudicial se enmarca en un litigio por infracción de derechos de propiedad intelectual entre Constantin Film Verleih y Youtube LLC, producido como consecuencia de que las obras cinematográficas *Parker* y *Scary Movie 5* fueron subidas, durante los años 2013 y 2014, a la plataforma de vídeos Youtube sin contar

con la autorización del titular de los derechos de las mismas, Constantin Film Verleih. Constantin Film Verleih solicitó a YouTube y a Google (como sociedad matriz de YouTube) que le facilitara una serie de datos sobre los usuarios que subieron dichas obras a YouTube. YouTube se negó a facilitar a Constantin Film Verleih los datos que le requería, dichos datos eran relativos a las direcciones de correo electrónico, números de teléfono y direcciones IP utilizadas por los infractores.

La cuestión prejudicial versa sobre si las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono o las direcciones IP están incluidas en el concepto "direcciones" del artículo 8 apartado 2, letra s) de la Directiva 2004/48/CE. En este sentido, el Tribunal de Justicia declara que el término "dirección" únicamente se refiere a la dirección postal, no así a la dirección de correo electrónico, número de teléfono o dirección IP, tratando, de este modo, de conciliar dos tipos de derechos: por un lado, el derecho de información de los titulares en la protección de su derecho de propiedad intelectual; y, por otro lado, el de protección de los derechos fundamentales de los usuarios.

Como consecuencia de lo anterior, los Estados Miembros no tienen la obligación de facilitar a las autoridades judiciales dichos datos en el contexto de procedimientos de infracción de derechos de propiedad intelectual, aunque no impide a los Estados Miembros recibir información más amplia siempre que se logre garantizar el equilibrio entre los distintos derechos fundamentales que estén en juego y el respeto a los principios generales del Derecho de la Unión, como es, por ejemplo, el principio de proporcionalidad.

Sentencias sobre los asuntos acumulados *Privacy International* y otros



Límites a la conservación y transmisión de datos de manera generalizada e indiscriminada infracción de derechos de propiedad intelectual

En su sentencia de fecha 6 de octubre de 2020 sobre los asuntos acumulados *La Quadrature du Net* y otros (C-511/18 y C-512/18), *Ordre des barreaux francophones et germanophone* y otros (C-520/18) y *Privacy International* (C-623/17), el TJUE reabre el debate entre privacidad o seguridad nacional.

En particular, el TJUE ha analizado el alcance de la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (la "**Directiva 2002/58/CE**") a la luz de su jurisprudencia anterior, así como de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Reglamento General de Protección de Datos (el "**RGPD**"). Así, el TJUE ha dado respuesta a las cuestiones prejudiciales elevadas por tribunales de Francia, Bélgica y Reino Unido, los cuales debían resolver las impugnaciones efectuadas sobre sus respectivas normativas nacionales en materia de conservación de datos de comunicaciones electrónicas. En este sentido, las autoridades de dichos Estados miembros ponían en duda el alcance de la Directiva 2002/58/CE cuando estuviesen en juego factores relacionados con la seguridad nacional.

El TJUE establece que el art. 4.2 del TFUE, que reconoce a los Estados miembros la competencia exclusiva para mantener el orden público dentro de sus territorios, debe interpretarse a tenor del art. 15.1 de la Directiva 2002/58/CE, el cual faculta a los Estados miembros a adoptar medidas legales que puedan limitar, no anular, el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones cuando tal limitación constituya una medida **necesaria, proporcionada y apropiada** para proteger la seguridad del Estado. Por consiguiente, el TJUE reconoce que los Estados miembros podrán llevar a cabo actividades dirigidas a preservar la seguridad dentro de su territorio; sin embargo, cuando dichas actividades impongan a los afectados (en este caso, a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas) ciertas obligaciones, se estará entrando en un ámbito regido por el Derecho de la UE.

Adicionalmente, el TJUE establece que los Estados miembros podrán exigir a los proveedores de servicios electrónicos la conservación y transmisión de datos de manera generalizada e indiscriminada, únicamente, bajo las siguientes circunstancias:

- (i) Cuando la vigencia de la medida legislativa esté limitada en el tiempo.
- (ii) En caso de que la restricción de derechos se circunscriba a lo estrictamente necesario para los fines perseguidos.
- (iii) Cuando dichas medidas vayan acompañadas de las salvaguardas efectivas.
- (iv) En el supuesto de que un tribunal o una autoridad administrativa independiente revise que la medida cumple con lo anterior.

A la luz de lo anterior, debemos entender que, si bien los Estados miembros son soberanos, los principios rectores del Derecho de la UE deben estar presentes en todas las regulaciones nacionales y en todas las acciones que impliquen un acceso y posterior tratamiento de datos de carácter personal.

Sentencia Meydis v. la AEPD



Licitud del tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa sin el consentimiento del interesado

El 10 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo (“**TS**”) dictó su sentencia número 1471/2020 en la que se determina si, conforme al artículo 6.1.f) RGPD, interpretado a la luz de los considerandos 47 in fine y 70 del mismo, puede considerarse lícito el tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa cuando, a pesar de no haber otorgado el interesado su consentimiento, concurriera un interés legítimo en el responsable del tratamiento.

La presente sentencia trae causa de la resolución del Director de la AEPD en la que se sancionaba a la mercantil Meydis, S.L., (la “**Sociedad**”) con una multa de 60.000 euros por la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“**LOPD**”), en relación con el artículo 30 de dicha norma, tipificada como grave en su artículo 44.3.b).

En sus alegaciones, la Sociedad se refiere a la posible aplicación retroactiva de los artículos 6.1 RGPD y 72.1.b) LOPDGDD. En particular, la tesis de la Sociedad es que el consentimiento ha dejado de ser la única causa que legitima el tratamiento de datos personales, estableciéndose en el RGPD un listado de supuestos

legitimadores del tratamiento de datos en el que el consentimiento es uno más, sin prioridad alguna. En este sentido, la Sociedad considera que, a partir de la entrada en vigor del RGPD, su artículo 6.1.f), interpretado conforme al considerando 47 in fine, permite el tratamiento de datos para fines de mercadotecnia directa basándose en la existencia de un interés legítimo, sin que sea necesario el previo consentimiento del afectado y sin perjuicio de su derecho a utilizar los mecanismos legales para impedir que se le envíe publicidad.

En su sentencia, el TS determina que, si bien es cierto que: (i) conforme al RGPD, es posible el tratamiento de datos personales para la satisfacción de intereses legítimos, sin contar con el consentimiento expreso y previo del afectado; y que (ii) el tratamiento de datos personales para la mercadotecnia directa tiene la consideración de un interés legítimo; también hay que tener en cuenta que para cumplir ese fin legítimo, el RGPD exige que el interesado haya tenido la oportunidad de oponerse al tratamiento de sus datos personales y que este derecho se le haya comunicado explícitamente (considerando 70 y artículo 21 RGPD).

Respecto a la aplicación retroactiva del RGPD, el TS pone de manifiesto que para aplicar la retroactividad de una norma, el sujeto que la alega tiene que haber cumplido con lo estipulado en dicha norma. No obstante, en el caso concreto no consta que la Sociedad le diese ocasión al interesado de manifestar su oposición al tratamiento de sus datos. En conclusión, al no poder ser de aplicación únicamente los aspectos favorables de la norma, no procede considerar aplicable retroactivamente el RGPD.

Sentencia Orange România, S.A.



Consentimiento inválido en las casillas premarcadas por el responsable del tratamiento

En la sentencia de 11 de noviembre de 2020, en el asunto C-61/19, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“**TJUE**”) tuvo que dilucidar las condiciones en las que puede considerarse válido el consentimiento de los clientes para el tratamiento de datos personales, ante una cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Distrito de Bucarest.

En este caso, la Autoridad Nacional de Supervisión del Tratamiento de Datos Personales (“**ANSPDCP**”) impuso una multa a Orange România, S.A., (“**Orange Rumania**”) por haber obtenido y conservado las copias de los documentos de identidad de sus clientes sin el consentimiento expreso de estos. La ANSPDCP argumenta que, en el mes de marzo de 2018 la cláusula a través de la cual los clientes de Orange Rumania consentían la obtención y conservación de una copia de su DNI, había sido marcada por el responsable del tratamiento antes de la firma del contrato.

En este sentido, el TJUE recuerda que para que el consentimiento de los interesados pueda ser considerado válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- (i) Debe ser libre, específico, informado e inequívoco, de modo que no se podrá considerar que el consentimiento se ha prestado válidamente en caso de silencio, casillas premarcadas por el responsable o inacción del interesado.
- (ii) La información escrita facilitada al interesado debe ser de fácil acceso y emplear un lenguaje claro y sencillo.
- (iii) Las estipulaciones contractuales no deben inducir al interesado a error sobre la posibilidad de celebrar el contrato incluso si este se niega a prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos.

Además, en caso de que un cliente quisiese negarse al tratamiento de sus datos por parte de Orange Rumania, esta última exigía que el interesado enviase una declaración por escrito en la que indicase que no consentía ni en la obtención ni en la conservación de la copia de su DNI. Este requisito, tal y como sostiene el TJUE, supone una traba para el interesado, afectando así a su libertad de elección.

Así las cosas, el TJUE concluye que un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones que contenga una cláusula conforme a la que un interesado ha consentido en la obtención y la conservación de su DNI, no puede demostrar que dicho cliente haya prestado válidamente su consentimiento cuando la casilla conveniente haya sido premarcada por el responsable del tratamiento con anterioridad a la firma del contrato.

Sentencia Atresmedia



Fonogramas publicados con fines comerciales incorporados a películas o series de televisión

El pasado 18 de noviembre de 2020, el TJUE dictó la sentencia del Asunto C-147/19, que confrontaba, por un lado, a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual AIE (representativa de artistas musicales) y AGEDI (de productores de fonogramas), y, por otro lado, a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A., por el derecho de simple remuneración que se genera a favor de artistas y discográficas por la comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales.

El Tribunal Supremo elevó sendas cuestiones prejudiciales al TJUE al albergar dudas sobre la interpretación de los artículos 8.2 de la Directiva 92/100/CEE de 19 de noviembre de 1992 y respecto del artículo 8.2 de la Directiva 2006/115/CE de 12 de diciembre de 2006 en relación con los actuales artículos 108.4 y 116.2 de la Ley de Propiedad Intelectual Española.

La cuestión de fondo versaba en conocer si la comunicación pública de una grabación audiovisual que contenía una obra audiovisual (por ejemplo, una serie de televisión o una película) a la que se había sincronizado un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción del mismo (es decir, una canción), da lugar al nacimiento del derecho remuneratorio recogido por la normativa y, en consecuencia, si Atresmedia tenía la obligación de abonar una remuneración equitativa y única a los artistas, intérpretes o ejecutantes, y a los productores de dichos fonogramas.

En este sentido, el TJUE descarta que una fijación de sonidos que esté incorporada a una obra audiovisual esté comprendida en el concepto de «fonograma», ya que entiende que el mismo no puede extenderse a una fijación de sonidos «sincronizada» en una obra cinematográfica o audiovisual. La sentencia argumenta que un fonograma incorporado en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual pierde su condición de «fonograma» en la medida en que forme parte de tal obra, sin que dicha circunstancia afecte en modo alguno a los derechos sobre ese fonograma en caso de que se utilice con independencia de la obra en cuestión. Así, en la medida que un «fonograma» es «toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual» (artículo 2, letra b) del Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y Fonogramas), dicha definición excluye que una canción incorporada en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual esté comprendida en la misma (pár. 41 de la sentencia).

El TJUE consideró que dicha interpretación no ignora los objetivos de la Directiva 92/100 o de la Directiva 2006/115, entre los que se incluye garantizar la continuidad del trabajo creativo y artístico de los autores y artistas intérpretes o ejecutantes, estableciendo una protección jurídica armonizada que asegure la posibilidad de obtener unos ingresos suficientes y de amortizar las inversiones.

Al contrario, el Tribunal afirma que esos objetivos deben alcanzarse mediante la celebración de contratos adecuados entre los titulares de los derechos sobre los fonogramas y los productores de las obras, sin que los anteriores puedan esperar una nueva remuneración por la posterior comunicación pública de las prestaciones sincronizadas (pár. 54 y 55 de la sentencia).

Consecuentemente, quienes comuniquen públicamente películas, series de televisión o documentales con canciones incluidas en ellas, como cines, cadenas de televisión, servicios de transportes o plataformas de vídeo bajo demanda, no tendrán que abonar el derecho de simple remuneración reflejado en el artículo 108.4 LPI, al no producirse la comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales.

Sentencia Star Taxi App



Servicios de la sociedad de la información

En su sentencia de 3 de diciembre de 2020 (asunto C-62/19), el TJUE ha determinado que un servicio que pone en contacto directo a clientes y a taxistas mediante una aplicación electrónica constituye un servicio de la sociedad de la información, siempre que no forme parte de un servicio global cuyo elemento principal sea una prestación de transporte.

El presente asunto trae causa de la Decisión nº. 626/2017 (la **"Decisión"**) del Consejo Municipal de Bucarest que obliga a quienes exploten aplicaciones informáticas de "despacho de taxis" a obtener una autorización previa. Ante esta decisión, *Star Taxi App* presentó ante el Tribunal de Distrito de Bucarest (el **"Tribunal de Bucarest"**) una demanda solicitando la anulación de la Decisión por considerar que su actividad constituye un servicio de la sociedad de la información al que se aplica el principio de no autorización previa establecido en la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, la Directiva sobre el comercio electrónico.

En este contexto, el Tribunal de Bucarest elevó una cuestión prejudicial al TJUE en la que preguntaba: (i) si un servicio consistente en poner en contacto directo, mediante una aplicación electrónica, a un cliente con un taxista constituye un servicio

de la sociedad de la información; y, en caso afirmativo, (ii) si una normativa como la Decisión es conforme con lo establecido en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (la **"Directiva de Reglamentaciones Técnicas"**).

En este sentido, el TJUE ha declarado que, si bien el servicio ofrecido por *Star Taxi App* responde a la definición de "servicio de la sociedad de la información" de la Directiva sobre el comercio electrónico, puesto que se presta a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios, hay que tener en cuenta que el elemento central del negocio es un servicio de transporte de taxi, ya existente y organizado, y al que corresponde otra calificación jurídica.

Por otro lado, sostiene el TJUE que, si bien la Directiva de Reglamentaciones Técnicas obliga a los Estados miembros a comunicar a la Comisión Europea todo proyecto de "reglamento técnico", una normativa nacional que no hace mención alguna a los servicios de la sociedad de la información y que se refiere de forma

indiferenciada a cualquier tipo de servicio de "despacho de taxis" no puede ser considerada un "reglamento técnico".

Por último, concluye el TJUE que la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se opone a la aplicación de un régimen de autorización a prestadores de servicios de sociedad de la información, a menos que dicho régimen satisfaga los criterios impuestos en la misma, circunstancia que incumbe dilucidar al Tribunal de Bucarest.

Sentencia AEPD v. Google



Requisitos para la prevalencia de la libertad de información sobre el derecho al olvido

En la sentencia de 22 de noviembre de 2019 (SAN 417/2019), la Audiencia Nacional se pronuncia sobre la prevalencia de unos derechos fundamentales frente a otros. Concretamente, como detallaremos a continuación, el caso objeto de la sentencia confronta, por un lado, el derecho a la protección de datos y, por otro, el derecho a la libertad de expresión. En la sentencia se analizan y se valoran estos derechos tanto de manera independiente como de manera conjunta.

En el presente asunto, Google LLC presenta recurso contencioso administrativo contra la Resolución del Director de la Agencia de Protección de Datos de 3 de octubre de 2017 (la "**Resolución AEPD**"), mediante la cual se ordenaba a Google LLC a adoptar las medidas necesarias para eliminar de sus motores de búsqueda las noticias publicadas en relación el interesado D. Constantino. Concretamente, las noticias objeto de la Resolución AEPD estaban relacionadas con el procedimiento penal que se había llevado a cabo contra D. Constantino.

Si bien en un primer momento la Agencia Española de Protección de Datos ("**AEPD**") ordenó el bloqueo de los enlaces a las noticias por considerarlas ya obsoletas, la Audiencia Nacional en su sentencia viene a matizar el criterio seguido por la AEPD. La Audiencia Nacional alega que tal y como se ha establecido en la jurisprudencia, cuando existen dos derechos fundamentales confrontados es necesario realizar un juicio de ponderación en el que se determine qué derecho prevalece. El criterio de la Audiencia Nacional es que el primer juicio de ponderación realizado por la AEPD no está bien ejecutado y no se valoran correctamente las circunstancias concretas del caso.

En juicio de la Audiencia Nacional, es fundamental analizar si la información que se pretende bloquear y eliminar se refiere a la vida personal o profesional del interesado, ya que afecta directamente al papel relevante que el derecho a la protección de datos puede tener o no. En este sentido se pronuncia las directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29 en materia de derecho al olvido, cuando establecen que es más probable que la información tenga relevancia si está relacionada con la vida profesional del interesado.

Otro aspecto relevante que analiza la Audiencia Nacional es la legitimidad que tienen los gestores de un motor de búsqueda, estableciendo que deberá entenderse como lícito el tratamiento de la información, cuando dicha información esté publicada en las páginas web lícitamente, ya que se entiende que estos gestores de motores de búsqueda tienen un interés legítimo en prestar su servicio a los internautas, amparándose asimismo en el derecho a la libertad de expresión. Dentro de la ponderación realizada por la Audiencia Nacional destaca también la diferenciación que hace entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información.

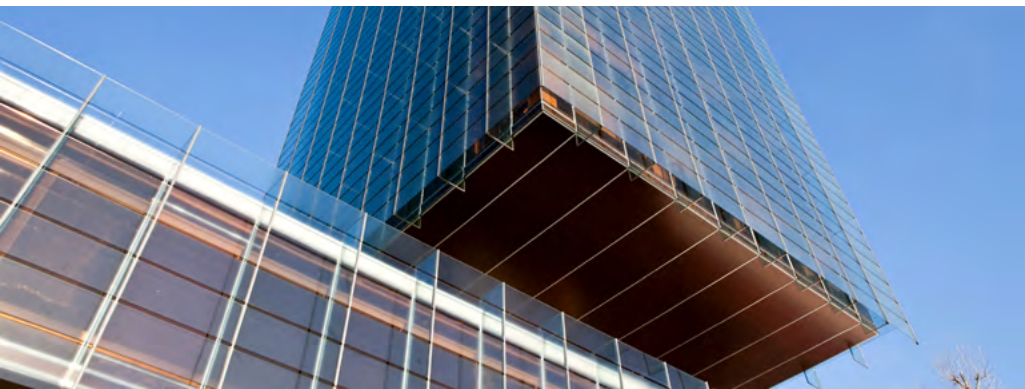
Con base en todo lo anterior, la Audiencia Nacional finalmente procede a estimar parcialmente el Recurso interpuesto por Google LLC, si bien que dictamina que el gestor del motor de búsqueda debe estructurar la lista de resultados en función de la realidad. Esto es, en el caso concreto que nos ocupa, que debería aparecer primero el enlace a la noticia con la resolución del procedimiento judicial en el que resultó absuelto, en vez de aparecer en novena posición.



Pérez-Llorca | TECHLAW

Respuesta jurídica ante complejidades tecnológicas

El sector industrial y tecnológico es tan complejo que únicamente se puede realizar un asesoramiento jurídico completo cuando diferentes profesionales entienden y analizan un negocio con base tecnológica. En Pérez-Llorca concebimos la tecnología de manera transversal, por lo que, para resolver retos tecnológicos, involucramos a abogados de diferentes prácticas y sectores.



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.

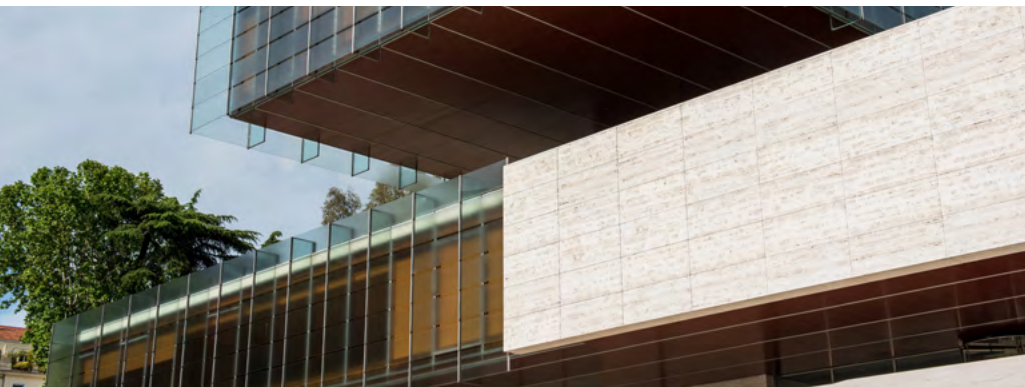
Área de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología

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.

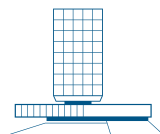
Con el fin de prestar un asesoramiento personalizado a cada cliente y proponer acciones de mejora, el equipo de Derecho de la Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología de Pérez-Llorca analiza las características de cada empresa, su cartera de activos y la protección de los mismos. Asimismo, nuestros 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



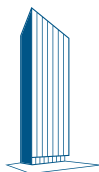
Barcelona

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

