

Pérez-Llorca

ANUARIO 2021

# Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología

---



## Índice

<b>Novedades normativas</b>	<b>4</b>	Sentencia en los asuntos acumulados C-682/18 Youtube C-683/18 Cyand	<b>24</b>
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre	5	Sentencia en el asunto C-410/19 The Software Incubator Ltd. y Computer Associates (UK) Ltd.	25
Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Marcas, Ley de Diseños y Ley de Patentes	6	Sentencia en el asunto C-13/20 Top System SA y État belge	26
Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones	9	Sentencia en el asunto C-186/18 José Cánovas Pardo, S. L. y Club de Variedades Vegetales Protegidas	27
Real Decreto 7/2021	10	Sentencia del TG en el asunto T-515/19 Lego A/S v. EUIPO	29
Regulación complementaria en el tratamiento de datos personales	11	Sentencia del TG en el asunto T-579/19 The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR v. EUIPO	30
Google Tax	12	Sentencia del TG en el asunto T-44/20 Chanel v. EUIPO	31
La Comisión Europea aprueba nuevas Cláusulas Contractuales Tipo	13	Sentencia del TG en el asunto T-663/19 Hasbro v. EUIPO	32
Directrices 07/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre los conceptos de responsable y encargado del tratamiento en el RGPD	14	Sentencia del TG en el asunto T-688/19 Ardagh v. EUIPO	34
Guías de la AEPD	15	Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2021	35
<b>Sentencias</b>	<b>17</b>	Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2021	36
Sentencia en el asunto C-555/19 Fussl Modestraße Mayr GmbH y SevenOne Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH y ProSiebenSat.1 Media SE	18	Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2021	37
Sentencia en el asunto C-392/19 VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz	19	Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 septiembre 2021	38
Sentencia en el asunto C-762/19 CV-Online Latvia» SIA y «Melons» SIA	20	<b>TechLaw</b>	<b>39</b>
Sentencia en el asunto C-645/19 Facebook Ireland Ltd y otros contra Gegevensbeschermingsautoriteit	21	<b>Videojuegos</b>	<b>40</b>
Sentencia en el asunto C-597/19 Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited v. Telenet BVBA (con intervención de Proximus NV y Scarlet Belgium NV)	23		



**Andy Ramos**  
Counsel



**Eduardo Castillo**  
Socio

Frente a las urgencias que impone el propio mercado y la inmediata superación de cualquier innovación tecnológica, el derecho y el desarrollo normativo requieren de análisis, de confrontación de opiniones y de debate social y político. A veces se sostiene injustamente que el derecho no sigue el ritmo tecnológico, cuando lo cierto es que los debates que se suscitan requieren tiempo y los temas más sensibles, como por ejemplo los de orden ético en el ámbito de la inteligencia artificial, aconsejan cierta unanimidad.

## Editorial | La regulación del futuro

Europa lleva más de un lustro inmersa en una renovación normativa para lograr una armonía regulatoria a medio plazo de la Sociedad de la Información y del advenimiento de nuevas dimensiones de Internet, como el metaverso. Aunque otras regiones del mundo nos llevan la delantera en el desarrollo de tecnologías de comunicación (como el 5G), de computación (como la tecnología cuántica) o de aprendizaje automático (con sistemas de Inteligencia Artificial), los europeos podemos estar orgullosos de estar liderando a nivel mundial el desarrollo regulatorio de esta nueva era, para garantizar que cualquier tecnología sea respetuosa con los principios que constituyen el funcionamiento de la Unión Europea recogidos en el artículo 2 del Tratado de Lisboa, en especial la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Cualquier tecnología que contravenga estos principios no tendrá cabida en la Unión.

Europa ha liderado a nivel internacional la regulación en relación con el tratamiento de datos con el Reglamento General de Protección de Datos, como también pretende hacerlo una vez que se aprueben las propuestas de reglamentos sobre Mercados Digitales (Digital Markets Act), sobre Servicios Digitales (Digital Services Act) y sobre Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence Act). Gracias a este paquete legislativo, Europa se asegurará que cualquier tecnología o servicio dirigido a ciudadanos europeos deberá respetar los principios de funcionamiento de la Unión e, indirectamente, propiciará que los mismos trasciendan a nuestras fronteras, transmitiendo nuestros valores a otras regiones para el desarrollo de una tecnología más segura y garantista con el ser humano.

Al margen de la futura regulación que marcará la configuración de marketplaces de Internet, de servicios digitales y de sistemas con inteligencia artificial, este año ha sido, probablemente, el año en que el gran público ha tenido conocimiento del futuro de Internet que promete ser el **metaverso**, ese espacio virtual que nos permitirá disfrutar de la red de una manera inmersiva y hasta sensorial. Como exponíamos al comienzo de este artículo, no hay que dejarse llevar por el exceso de entusiasmo porque debemos saber que la conceptualización del metaverso no es nueva y que dicho entorno virtual inmersivo no será una realidad, al menos con la plenitud que muchas empresas tecnológicas prometen, hasta dentro de muchos años. A pesar de ello, algunos ya plantean cómo será su regulación, vaticinando que las leyes actuales no están preparadas para la utópica nueva realidad. No es nuevo ese mensaje de desfase entre el ordenamiento jurídico y la realidad, y el metaverso no está ajeno al mismo.

Sin embargo, pocas veces las tecnologías han propiciado una verdadera revolución legal, ya sea porque no son tan novedosas como se puedan plantear o, sobre todo, porque el ordenamiento jurídico, comenzando por el Código Civil, ofrece multitud de herramientas y principios

generales para resolver los conflictos que las mismas pudieran provocar. El metaverso no es una excepción y, a pesar de su aparente novedad, tiene precedentes muy sólidos y maduros a los que mirar, especialmente en el sector de los videojuegos y de la explotación de espacios colectivos como los MMORPG (massively multiplayer online role-playing game). La regulación ayudará a resolver cuestiones concretas de estas nuevas tecnologías, como la Identidad Digital que pretende desarrollar el Reglamento eIDAS 2 o las comunicaciones electrónicas de la longeva propuesta de Reglamento ePrivacy, pero, en términos generales, el metaverso deberá ajustarse a las reglas existentes y no al contrario.

Si las prisas no son buenas consejeras en el ámbito legislativo, una enervante lentitud puede provocar el indeseable efecto de que el objeto de la regulación nazca muerto. Nos viene a la cabeza el proyecto de la Patente Unitaria y los Tribunales de Patente Unitaria, que parece que finalmente entrará en vigor el año que viene. Y no lo hace en las mejores condiciones, como consecuencia de las vicisitudes de diversa naturaleza que ha sufrido en los últimos años. La incertidumbre de cómo funcionará el sistema y de cuáles serán finalmente los países miembros han producido un efecto rechazo al sistema en compañías de sectores relevantes.

Por ejemplo, ante el derecho del titular de patentes a decidir si somete o no al sistema las patentes existentes a los Tribunales de Patente Unitaria (“opt in” o “opt out”), las compañías de la industria farmacéutica reconocen abiertamente que excluirán sus patentes relevantes de dicha jurisdicción especial, al menos hasta que el sistema tan deseado en el pasado demuestre ser eficaz.

Lo que parece seguro es que España continuará estando fuera del sistema y que será de alguna forma la principal anomalía a un sistema unificado. Si nuestro país se está o no equivocando al mantener su oposición lo dirá el tiempo. Nosotros hemos sido siempre muy críticos con esa decisión, pero lo cierto es que los eventuales efectos negativos de la exclusión de España del sistema serán en el plano práctico menos relevantes de lo esperado por la propia debilidad del sistema y el poco entusiasmo que ha generado la eternización de los debates relevantes previos a su puesta en marcha.

En cualquier caso, Europa está cimentando en la actualidad las bases regulatorias del entorno tecnológico y digital futuro, las cuales deben garantizar el desarrollo y la evolución industrial, reduciendo la distancia que otras regiones nos llevan, si bien sobre las reglas y principios que han permitido definirnos como espacio único, también en el ámbito digital, garante de derechos y libertades.

# Novedades normativas



Álvaro Martínez Crespo  
Abogado

Transposición, entre otras, de la Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión; y de 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.

## Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre

El 3 de noviembre de 2021 se publicó el Real Decreto-ley 24/2021 (en adelante, el “**RD-ley**”, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. Así, el RD-ley 24/2021 incluye en su Libro Cuarto la transposición de las citadas directivas manteniendo en esencia los textos de las mismas y realizando las mínimas modificaciones en la normativa actual en materia de propiedad intelectual para su adecuación.

El RD-ley tiene por objeto garantizar la armonización plena de las directivas, versando su contenido entorno a dos áreas: (i) mejorar el acceso seguro de las personas usuarias de Internet en la Unión Europea al contenido en línea protegido por derechos de propiedad intelectual; y (ii) garantizar un funcionamiento correcto y equitativo del mercado de los derechos de autor en el entorno digital.

Así, respecto a la mejora del acceso a contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, la transposición de las directivas supone la ampliación del catálogo de límites, destacando los nuevos límites:

- (i) de minería de textos y de datos tanto para uso científico como comercial que precisan del tratamiento de grandes cantidades de información para adquirir nuevos conocimientos y descubrir nuevas tendencias,
- (ii) a las actividades pedagógicas y de investigación científica digitales y transfronterizas,
- (iii) conservación del patrimonio cultural y a la difusión de obras fuera del circuito comercial por parte de las instituciones culturales, relativo a actos de reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos;
- (iv) a los “pastiches” (según la exposición de motivos, de aplicación, entre otros, a los “memes”),
- (v) a los motores de búsqueda que no tendrán que solicitar autorización por la

reproducción de palabras aisladas y por la puesta a disposición de enlaces hacia publicaciones de prensa.

También se establecen normas que permiten a las personas el acceso en línea a todas las emisiones radiofónicas de la Unión Europea y a los programas informativos y de producción propia de las emisoras y canales establecidos en la Unión Europea.

Por su parte, entre las medidas para garantizar un funcionamiento correcto y equitativo del mercado de los derechos de propiedad intelectual, destacan:

- (i) el derecho conexo reconocido a los editores de prensa, por determinados usos de cualquier texto, imagen, obra fotográfica o mera fotografía (por ejemplo, a través de *snippets*),
- (ii) la facilitación a los titulares de derechos en las plataformas que comparten contenidos en la concesión de autorizaciones si ello conviene a su modelo de negocio, o impidiendo la difusión y explotación de sus obras por las plataformas;
- (iii) el reconocimiento a los autores e artistas, intérpretes y ejecutantes del derecho de revocación de la cesión de sus obras o prestaciones,
- (iv) el derecho a la revisión de las retribuciones de los autores e artistas, intérpretes y ejecutantes si resultaron desproporcionadamente escasas; y
- (v) la obligación de transparencia que se impone a cesionarios y licenciarios de los derechos respecto de los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes.

Finalmente, como última herramienta para el correcto y equitativo funcionamiento del mercado de los derechos de propiedad intelectual, el RD-ley 24/2021 establece ciertas medidas que facilitan la liquidación de derechos de autor para las actividades de transmisión y retransmisión de contenidos a través de la radio y de la televisión en línea, como la regulación de la transmisión de programas mediante inyección directa como un único acto de comunicación al público.

Para conocer más sobre el contenido de ambas directivas o el RD-ley 24/2021, recomendamos la lectura de las notas jurídicas que preparamos respectivamente en [2019](#) y [2021](#) tras su publicación.



Álvaro de Castro  
Counsel

## Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Marcas, Ley de Diseños y Ley de Patentes

La Oficina Española de Patentes y Marcas (“**OEPM**”) ha sometido a información pública un anteproyecto de ley de reforma de las tres principales leyes en materia de propiedad industrial: la Ley 17/2001 (Ley de Marcas), la Ley 20/2003 (Ley de Diseños) y la Ley 24/2015 (Ley de Patentes). El objetivo principal declarado de esta reforma es la actualización y aclaración de ciertos aspectos confusos en la actual normativa, a los fines de mejorar la seguridad jurídica y la coherencia interna entre los distintos textos legales, si bien es cierto que también se incorporan figuras jurídicas novedosas en nuestro ordenamiento, en particular en materia de diseños industriales (con la introducción de las “licencias publicitarias o de difusión”) y en materia de patentes (con la introducción de las “solicitudes provisionales” o de los “modelos de utilidad derivados”).

El plazo para presentar alegaciones al anteproyecto expiró el 19 de noviembre de 2021. Dado que, a fecha de la elaboración de este artículo, todavía no se ha aprobado por el Consejo de Ministros el texto definitivo que se remitirá al Congreso, y que a su vez ese texto deberá luego ser sometido a debate y enmiendas en sede parlamentaria, las novedades propuestas en este texto deben tomarse con las debidas cautelas, dado que podrían sufrir aún importantes modificaciones o no llegar a ser aprobadas. Ello no obstante, el texto del anteproyecto nos sirve para hacernos una idea de las principales novedades que van a ser discutidas en los próximos meses, y que podrían eventualmente ser incorporadas a nuestra legislación de propiedad industrial.

En lo que respecta a la **Ley de Marcas**:

- (i) Se suprime la obligación de publicar la dirección física del solicitante en las solicitudes de signos distintivos, considerando como dato suficiente la dirección electrónica.
- (ii) Se establece el carácter no subsanable de la aportación del poder en la presentación de oposiciones, que había sido cuestionado por alguna sentencia de lo contencioso-administrativo.
- (iii) Se prevé expresamente la posibilidad de suspensión del procedimiento administrativo de nulidad cuando la solicitud de nulidad se funde en una solicitud anterior aún no concedida, hasta que recaiga una resolución firme sobre la misma.
- (iv) Se habilita al juez concursal a ordenar a la OEPM que no se caduquen aquellos signos distintivos afectados que no hubieran sido renovados, hasta que finalice el procedimiento concursal.

- (v) Se aclara que las acciones de reclamación de daños y perjuicios en supuestos de caducidad o nulidad, cuando el titular hubiera actuado de mala fe, deberán ejercitarse ante los tribunales, no ante la administración.
- (vi) Se añade una referencia expresa, respecto de las marcas internacionales, a que les serán de aplicación los artículos referentes a las causas de denegación de las marcas colectivas y de garantía.
- (vii) En la transformación nombres comerciales a las marcas, para disipar cualquier duda al respecto, tanto en lo que respecta a la ausencia del requisito de representación gráfica, como en el sistema de clasificación de su ámbito aplicativo.
- (ix) Se actualizan los plazos de resolución de los procedimientos (que podrán ser revisados por orden del Ministerio de Industria) así como las tasas.
- (x) Se añaden ligeros cambios de redacción de algún otro precepto, fundamentalmente para actualizar la terminología empleada.

En lo que respecta a la **Ley de Diseños**:

- (i) Se incorpora la práctica de la prueba de uso respecto de las marcas invocadas para oponerse a una solicitud de diseño industrial, con la finalidad de que los requisitos para constituir signo distintivo oponible sean los mismos tanto si éste se opone a una marca como a un diseño industrial.
- (ii) En la solicitud de diseño, se permite incorporar los dibujos por referencia a una solicitud previa de diseño, modelo de utilidad o signo distintivo, y se relega a vía reglamentaria la fijación del límite máximo de diseños.
- (iii) Se excluyen del control de oficio el posible uso indebido de distintivos, emblemas y blasones de interés público, que sin embargo continúa siendo no obstante invocable como causa de oposición.
- (iv) Se introduce un precepto paralelo al art. 41 bis de la Ley de Marcas, incorporando una protección a los llamados “diseños de cobertura” (diseños posteriores que entran en conflicto con una marca o diseño anterior), estableciendo que no podrá prohibirse la utilización de éstos si no pudieran declararse nulos conforme a su normativa aplicable.



Álvaro de Castro  
Counsel

## Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Marcas, Ley de Diseños y Ley de Patentes (II)

- (v) Se establecen supuestos en los que la OEPM puede acordar de oficio la división de la solicitud o registro en varios expedientes separados, sin coste para el solicitante.
- (vi) Se alinea el régimen de recurso al arbitraje y mediación, así como el régimen de caducidad de diseños sujetos a situación concursal o hipotecas, con las regulaciones de estas materias en la Ley de Patentes.
- (vii) Se crea la figura de la solicitud tácita de renovación del diseño, mediante el pago de la tasa de renovación (siempre que no haya habido cambio de titular y diseños concedidos).
- (viii) Se alinea con la Ley de Marcas y la Ley de Patentes la formulación de la llamada “regalía hipotética” como criterio para la cuantificación de daños y perjuicios, diciendo que esta deberá comprender “al menos” el importe que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia.
- (ix) Se crea la figura de las “licencias publicitarias o de difusión”, que son licencias gratuitas, temporales, revocables y no exclusivas que el titular del diseño puede ofrecer públicamente (inscribiéndolas en la OEPM, previo pago de una tasa simbólica de 5 euros), y que una vez notificada su aceptación por quien estuviera interesado en ser licenciatario, permitirían al licenciatario la utilización del diseño (privada o comercial, total o parcial, o en forma modificada, según los términos propuestos por el licenciante en su ofrecimiento) a cambio de hacer un reconocimiento de autoría de la creación original en todo uso que haga del diseño licenciado. Se pretende que con ello el licenciante pueda ganar reconocimiento y visibilidad en el mercado, y el licenciatario pueda explotar, sin temor a represalias, el diseño o utilizarlo como fuente de inspiración para crear otros diseños (se sobreentiende, diseños que no produzcan en el usuario informado una impresión general diferente, pues de lo contrario no serían infractores).
- (x) Se establece la creación de una base de datos de distintivos, emblemas y blasones de interés público, así como de una base de datos de exposiciones oficiales o reconocidas oficialmente a las que será de aplicación el beneficio de la prioridad de exposición.
- (xi) Se mejora la redacción de algún otro precepto, para mayor claridad.

La **Ley de Patentes**, finalmente, es la que experimenta en este anteproyecto reformas de mayor calado, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Destacamos, como las más relevantes:

- (i) Introducción de la figura de la “solicitud provisional de patente”, de momento sólo disponible para Universidades Públicas y Centros y Organismos Públicos de Investigación (pero ampliables por orden ministerial a otros colectivos). Se trata de un mecanismo disponible en otros países (como EE.UU., Portugal, Francia, Israel o Australia) por el cual se puede obtener de manera sencilla una fecha de presentación para invenciones aún no suficientemente desarrolladas. La solicitud provisional se admite a pesar de no tener aún la estructura completa exigida por la ley para una solicitud normal (por ejemplo, por carecer de reivindicaciones, o por no cumplir la descripción con los requisitos formales exigidos) y permanece “congelada” durante un año, durante el cual el solicitante puede o bien solicitar su tramitación (completando la información faltante –sin ampliar materia-, aportando la documentación exigida y pagando las tasas, tras lo cual se tramitará como una solicitud normal), o bien abandonarla (sin haber tenido que asumir los costes de preparación y presentación de una solicitud ordinaria, sino sólo un coste y tasas reducidos), o bien presentar una nueva solicitud reivindicando prioridad de la solicitud provisional (útil por ejemplo cuando el solicitante quiera incorporar materia añadida, para al menos conservar así la fecha de prioridad para la parte que sí estaba presente en la solicitud original).
- (ii) Introducción de una base legal expresa que permita la suspensión, previa audiencia de las partes y mediante auto recurrible en apelación (si favorable) o reposición (si desfavorable), de procedimientos judiciales en materia de patentes, por prejudicialidad derivada de un procedimiento de oposición, limitación o revocación pendiente en la Oficina Europea de Patentes o en la OEPM.
- (iii) Reforma del régimen de los modelos de utilidad, para permitir que se protejan como tales las sustancias y composiciones farmacéuticas, simplificar los requisitos de la solicitud (la descripción podrá inicialmente presentarse en cualquier idioma y traducirse más tarde, aunque en cambio se exige obligatoriamente el resumen), permitir la solicitud de “modelos de utilidad derivados” (modelos de utilidad que derivan de una solicitud de patente, se solicitan para “esencialmente la misma invención”, y mantienen la fecha de presentación y prioridad de la patente de la que derivan –con la ventaja de que se conceden mucho más rápido que una patente, y pueden por tanto ejercitarse



Álvaro de Castro  
Counsel

## Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Marcas, Ley de Diseños y Ley de Patentes (III)

antes frente a infractores) y para permitir expresamente la formulación de alegaciones o la modificación de reivindicaciones a la vista del informe del estado de la técnica que debe obtenerse preceptivamente para poder ejercitar el modelo de utilidad contra infractores (pues los modelos de utilidad no se someten a un examen previo sustantivo previo a la concesión, a menos que hayan sido objeto de oposición).

- (iv) Reforma del estatuto de los Agentes de la Propiedad Industrial, que incluye la pérdida de su exclusividad en la representación ante la OEPM de clientes no residentes en la UE (ya carecían de dicha exclusividad en lo relativo a clientes de dentro de la UE), así como la ampliación expresa, por norma con rango legal, de su deber de secreto profesional a cualquier información intercambiada con clientes o terceras personas en el ejercicio de su profesión (secreto profesional que, hasta ahora, si atendemos al tenor literal de la actual Ley de Patentes, venía limitado a aquellas comunicaciones “relativas a los procedimientos seguidos en la Oficina Española de Patentes y Marcas”, lo que podía dar lugar a distintas interpretaciones respecto a su alcance).

Otras modificaciones propuestas a la **Ley de Patentes** son:

- (v) La excepción de patentabilidad de procedimientos esencialmente biológicos se extiende ahora expresamente a los animales o plantas obtenidos exclusivamente de dichos procedimientos (que, a juicio de los proponentes del anteproyecto, era la intención del legislador europeo tras la Directiva de Invenciones Biotecnológicas).
- (vi) Se suprimen de la Ley términos que se consideran redundantes (como la referencia a las secuencias biológicas como elemento autónomo del folleto de patente, que se considera son en realidad parte de la descripción; o la referencia al ADN en las excepciones de patentabilidad, que se considera subsumido en el art. 5.5) y se realizan otras modificaciones terminológicas (como la mención de la figura del prestador de servicios de forma consistente a lo largo de todo el capítulo de invenciones laborales) en aras a una mayor consistencia en la regulación, o a una mayor claridad.
- (vii) Se realizan otras modificaciones menores de los trámites del procedimiento de concesión, y se da cobertura expresa a actuaciones que se venían admitiendo en la práctica, pese a no venir estrictamente recogidas en el tenor de la ley (entre ellas, se prevé la admisión de la prórroga, en las condiciones establecidas reglamentariamente, del plazo de 3 meses que existe actualmente para la validación en España de patentes europeas).

- (viii) Se incluye un nuevo artículo sobre causas de nulidad y caducidad de los certificados complementarios de protección, que remite a los Reglamentos comunitarios correspondientes, y se establece que “si la causa de nulidad es que la patente de base se ha declarado nula (o revocada), la Oficina Española de Patentes y Marcas, de oficio o a instancia del titular, declarará la nulidad del certificado” (según declaran en la exposición de motivos los redactores del anteproyecto, se pretende con ello excluir la competencia de la jurisdicción mercantil en aquellos casos en que la patente de base es revocada por la Oficina Europea de Patentes o la OEPM).
- (ix) Se establecen nuevas causas de suspensión del procedimiento administrativo: a) por acuerdo de todas las partes en un procedimiento de oposición, b) por la existencia de procedimientos de insolvencia, o c) por orden judicial.
- (x) Se establece una protección específica, en procedimientos de concurso o insolvencia, frente a solicitudes de limitación, revocación, o situaciones de caducidad o renuncia de la patente, a fin de evitar la pérdida de derechos en estas situaciones.
- (xi) Se modifica en varios puntos el régimen de patentes de interés para la defensa nacional, siendo la más relevante la inclusión de una sanción equivalente a las previstas en los artículos 152.2 y 163.2, para aquellos casos en los que se incumpla la obligación de presentar en España (o de solicitar a la OEPM la autorización para poder presentar en el extranjero) la primera solicitud de patente de una invención realizada en este país. Así, se establece que las solicitudes de patente o las patentes que reivindiquen la prioridad de una solicitud extranjera que hubiera incumplido esta obligación, no producirán efectos en España.
- (xii) Se sustituye el plazo de 2 meses para contestar demandas o reconveniones, por un plazo de 60 días naturales, por entender que así se facilita el cálculo del plazo restante en caso de suspensión.
- (xiii) Se habilita al Ministerio para disponer por orden ministerial la tramitación preferente de solicitudes de patentes y modelos de utilidad relativos a “sectores de primordial importancia para la salud pública o para la defensa nacional o en sectores estratégicos necesarios para el desarrollo económico o tecnológico del país”.
- (xiv) Se extienden a los Centros y Organismos Públicos de Investigación la bonificación del 50% de las tasas prevista para Universidades públicas.





**María Chávarri Pernaute**  
Abogada

Aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones que incorpore la Directiva que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (2018/1972).

## Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el proyecto de ley que modifica la vigente Ley General de Telecomunicaciones (en adelante, el “Proyecto de Ley”), mediante el cual se pretende integrar en el ordenamiento jurídico nacional la Directiva (UE) 2018/1972, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas que, a su vez, consolida cuatro Directivas aprobadas en 2002 y modificadas en 2009 –las Directivas CE 19, 20, 21 y 22 sobre Acceso, Autorización, Marco y Servicio Universal y derechos de los usuarios– y recoge parte de las directrices de la Estrategia de Mercado Único Digital de Europa. El Proyecto de Ley ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 26 de noviembre de 2021. La aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones constituye una de las principales medidas de la agenda España Digital 2025 y se inscribe en el procedimiento de incorporación de importantes directivas como las que regulan el nuevo marco de propiedad intelectual o los servicios de comunicación audiovisual, todas ellas fundamentales para el adecuado funcionamiento del mercado digital. Asimismo, la iniciativa de la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones ha quedado integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Al no cumplirse el plazo para la transposición de la Directiva (UE) 2018/1972, que finalizó el pasado 21 de diciembre de 2020, la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones adquiere el carácter de urgencia.

El objetivo del Proyecto de Ley es triple; por un lado, pretende mejorar la protección a los usuarios; por otro, aportar mayor seguridad jurídica y flexibilidad a los operadores de telecomunicaciones; y, por último, fortalecer las competencias los organismos reguladores.

### Usuarios

Las novedades que incorpora el Proyecto de Ley pretenden reforzar los derechos de los usuarios, así como otorgarles una mayor protección. De este modo, los usuarios finales deberán obtener mayor información sobre las características, las condiciones y la calidad de los servicios que se suministren, por lo que la ley regulará los denominados “contratos empaquetados”.

El Proyecto de Ley hace hincapié en la protección los usuarios, siendo las novedades más importantes la obligación de los operadores de proporcionar mayor información a los usuarios acerca de los archivos cookies que se almacenan en los ordenadores y en los

demás dispositivos empleados para acceder a Internet. Asimismo, el cambio de operador manteniendo el número deberá realizarse en un día hábil y se deberá atender el ejercicio del derecho de portabilidad de los usuarios en el plazo máximo de un día desde que se hubiese solicitado. Además, se mejora el acceso a los servicios a las personas discapacitadas o que tengan necesidades sociales especiales.

### Operadores

El Proyecto de Ley pretende crear un contexto de mayor seguridad jurídica, el cual sirva para incentivar las inversiones a largo plazo para el despliegue de redes de nueva generación, favoreciendo así la oferta de servicios innovadores al tiempo que se actualiza el marco del servicio universal de telecomunicaciones. Asimismo, se pretende promover un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, a través de la generalización de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios, clasificando los servicios entre servicios de acceso a internet, servicios de comunicaciones interpersonales y servicios consistentes, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales.

La nueva normativa preverá un mecanismo de licitación para designar el operador encargado de la prestación del servicio universal, aún en el caso de que no existan más licitadores. Además, los operadores que pongan su red a disposición de otras entidades con el objetivo de realizar emisiones radioeléctricas, habrán de cerciorarse de que las mismas cuenten con el título habilitante pertinente del dominio público radioeléctrico. Además, los operadores de servicios de comunicaciones digitales que funcionen sobre redes de telecomunicaciones –entre los que se encuentran las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea– están obligados a cumplir la normativa de comunicaciones electrónicas bajo ciertas condiciones.

### Organismos reguladores

El Proyecto de Ley pretende fortalecer las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (“CNMC”), otorgándole competencia para establecer los requisitos mínimos de calidad de servicio a los operadores; las obligaciones a los operadores que controlen el acceso a los usuarios finales; obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los interfaces de programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG), en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.



**Álvaro Martínez Crespo**  
Abogado

Transposición, entre otras, de la Directiva 2019/770, sobre contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y la Directiva 2019/771, sobre contratos de compraventa de bienes, ambas de 20 de mayo de 2019.

## Real Decreto 7/2021

El 28 de abril se publicó el Real Decreto 7/2021, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores. Entre otras, el Real Decreto 7/2021 transpone las Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales, y la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (CE) número 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE. Así, el Real Decreto 7/2021 incluye en su Título VIII las modificaciones necesarias llevadas a cabo en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias para la correcta transposición de las citadas directivas.

El Real Decreto tiene por objeto garantizar la armonización plena de las directivas, versando su contenido entorno al concepto de la entrega del bien, servicio o contenido digital no conforme con el contrato como causa de la responsabilidad del vendedor (englobando conceptos tradicionales como los vicios ocultos y entrega de cosa diversa). Así, la conformidad con el contrato se determina ahora mediante el cumplimiento de una serie de requisitos objetivos y subjetivos que deben cumplir los bienes, contenidos o servicios prestados.

Además, cuando así sea preciso, la instalación pasa a ser otro requisito necesario para la conformidad y el consumidor podrá exigir la puesta en conformidad mediante la reparación o sustitución, en el caso de los bienes, y de modo subsidiario, la reducción del precio o la resolución del contrato.

Entre las opciones que la Directiva 2019/771 admite, el legislador ha optado por determinar el plazo para la manifestación de la falta de conformidad que exista en el momento (en un acto único o en una serie de actos individuales) de la entrega o del suministro en 3 años (desde la entrega de los bienes) y en 2 años (en el caso de contenidos y servicios digitales), así como la presunción de que ya existían en el momento de la entrega o del suministro las faltas de conformidad que se manifiesten (i) en los 2 años siguientes a la entrega del bien o (ii) en el año siguiente al suministro del contenido o servicio digital suministrado, salvo que el vendedor demuestre lo contrario o que esa presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes. Respecto de los bienes de segunda mano, el empresario y el consumidor o usuario podrán pactar un plazo menor al indicado, pero este no podrá ser inferior a un año desde la entrega. A su vez, el Real Decreto busca garantizar la durabilidad de los bienes, entendiéndose esta como la capacidad de los bienes de mantener sus funciones y rendimiento obligatorios en condiciones normales de utilización. Así, para que los bienes sean conformes deben poseer la durabilidad que sea habitual en bienes del mismo tipo y que se pueda razonablemente esperar habida cuenta de la naturaleza de los bienes específicos, incluida la posible necesidad de mantenimiento de los bienes. A tal efecto, el Real Decreto establece la necesidad de contar con un adecuado servicio técnico, así como de los repuestos necesarios, durante un plazo mínimo de diez años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse.

Por su parte, respecto de Directiva 2019/770 destaca la inclusión en su ámbito de aplicación de los contratos en los que el empresario suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor a cambio de que este facilite o se comprometa a facilitar sus datos personales, salvo que los datos sean necesarios (para garantizar el suministro o cumplir con obligaciones legales) y el empresario no los trate para otros fines. Lo anterior debe hacerse a la luz de que la protección de datos personales es un derecho fundamental, no pudiendo considerarse los datos personales como una mercancía y su tratamiento debe cumplir con el RGPD y la LOPDGDD.



**Andrea Sánchez**  
Abogada

Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

## Regulación complementaria en el tratamiento de datos personales

La influencia del RGPD sigue expandiéndose 5 años después de haberse aprobado y llega hasta la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (“LO 7/2021”).

La principal característica de esta normativa es que **solo aplica al tratamiento de datos realizado por las autoridades públicas competentes**. En este sentido, la LO 7/2021 establece una lista tasada de estas autoridades públicas, que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades judiciales del orden jurisdiccional penal y el Ministerio Fiscal, las Administraciones Penitenciarias, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisión de Vigilancia de Actividades de financiación del Terrorismo.

A pesar de que todo tratamiento de datos personales debe seguir los principios y directrices establecidos por el RGPD, la LO 7/2021 establece una serie de novedades y limitaciones con respecto a su predecesora. Los aspectos más relevantes son los siguientes:

### Limitación al ejercicio de derechos

- (i) Principio de transparencia y deber de información al interesado y ejercicio de los derechos de oposición y portabilidad
- (ii) Restricciones del ejercicio de derechos

### Tratamiento de datos derivados de actividades de videovigilancia

Se regula de manera exhaustiva los tratamientos que se realizan con fines de videovigilancia, así como los dispositivos que se utilizan. El aspecto más novedoso que se recoge es la ampliación del plazo de conservación de las imágenes, que se amplía de uno a tres (3) meses.

### Cooperación entre las autoridades competentes

La LO 7/2021 establece, dentro del Capítulo II (Principios, licitud del tratamiento y videovigilancia), un deber de colaboración con las autoridades competentes. Este deber implica que tanto las Administraciones Públicas como cualquier persona física o

jurídica deberá proporcionar toda la información personal que las autoridades competentes le soliciten, salvo que para proporcionar dicha información se requiera legalmente una autorización judicial.

### Medidas de responsabilidad proactiva

Dentro de las obligaciones específicas que se pactan para el responsable y el encargado del tratamiento, se hace especial hincapié a las siguientes cuestiones:

- **Protección de los datos desde el diseño y por defecto.** Esta medida sigue los mismos principios que se establecen en el RGPD, y su principal finalidad es llevar a cabo tratamientos de datos salvaguardando la aplicación de los principios rectores de la normativa de protección de datos, aplicando las medidas técnicas necesarias.
- **Registro de operaciones.** Además del registro de actividades de tratamiento, los responsables y encargados deberán llevar a cabo un registro adicional que recoja: la (i) recogida, (ii) alteración, (iii) consulta, (iv) comunicación (incluyendo las transferencias internacionales), (v) combinación y (vi) supresión. La principal finalidad que tiene este registro específico es valorar la legalidad del tratamiento de datos.
- **Evaluación de impacto relativa a la protección de datos.** Sigue las mismas líneas que el procedimiento recogido en el RGPD.
- **Consulta previa a la autoridad de protección de datos.** Aplican los mismos requisitos que en el RGPD.

La LO 7/2021 tiene por tanto como finalidad habilitar y regular el intercambio de información entre las autoridades competentes para facilitar la cooperación policial y judicial entre las mismas, estableciendo las garantías mínimas de protección de datos con las que las autoridades deben cumplir para llevar a cabo tratamientos lícitos. Es innegable que la seguridad del Estado es un bien mayor, pero no debe olvidarse o relegar a un segundo nivel la normativa de protección de datos ya que existen unos estándares mínimos que deben cumplirse, independientemente de la finalidad o la autoridad que esté llevando a cabo el tratamiento de datos.



**José Suárez Agapito**  
Socio



**Marta Rodríguez Castillo**  
Abogada

Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Tributos, relativa al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

## Google Tax

El 16 de enero de 2021 entró en vigor en España el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (conocido como *Tasa Google* o *Google Tax*), aprobado por la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Configurado, según la ley, como un impuesto de naturaleza indirecta, la Tasa Google grava a un tipo fijo del 3 % los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales (siempre que exista intervención de usuarios situados en España) por parte de empresas de gran envergadura y con una huella digital significativa en nuestro país.

Las principales notas definitorias de este nuevo Impuesto son las siguientes:

- **Servicios gravados.** Son exclusivamente tres (siempre que se realicen en España y sin perjuicio de determinados supuestos de no sujeción previstos expresamente en la Ley):
  - **Publicidad en línea:** inclusión en una interfaz digital, propia o de terceros, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz.
  - **Intermediación en línea:** puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética (que permita interactuar con distintos usuarios de forma concurrente) que facilite la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios, o que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos.
  - **Transmisión de datos:** transmisión con contraprestación de aquellos datos recopilados acerca de los usuarios, que hayan sido generados por actividades desarrolladas por éstos en las interfaces digitales.
- **Lugar de realización.** Los servicios en cuestión se entienden realizados en España cuando algún usuario esté situado en este país (y aunque no haya satisfecho ninguna contraprestación que contribuya a la generación de los ingresos derivados del servicio). Existen determinadas reglas especiales en función de cada uno de los tres tipos de servicios gravados, basadas, en términos generales, en el lugar en el que se encuentre el dispositivo utilizado por el usuario en el momento de la prestación del servicio.

- **Contribuyentes.** Son aquellas entidades, españolas o no, que realizan los servicios indicados y que superan los dos siguientes umbrales: (i) importe neto de cifra de negocios en el año anterior superior a 750M euros; e (ii) importe total de ingresos derivados de los servicios sujetos al Impuesto superior, también en el año anterior, a 3M euros (una vez aplicadas las reglas establecidas en materia de base imponible). En supuestos de grupo, los umbrales se refieren a los del grupo en su conjunto.
- **Base imponible.** Está constituida por el importe de los ingresos (IVA excluido) derivados de cada uno de los servicios digitales sujetos y realizados en territorio español. También resultan aplicables ciertas reglas especiales según se trate de publicidad en línea, intermediación en línea o transmisión de datos.
- **Tipo impositivo.** 3 %.
- **Devengo y gestión.** El devengo se produce cuando se prestan, ejecutan o efectúan las operaciones gravadas, siendo el período de liquidación trimestral.
- **Obligaciones formales y régimen sancionador.** La Ley impone a los contribuyentes, entre otras, la obligación de establecer mecanismos que permitan localizar los dispositivos de los usuarios, con una multa en caso de incumplimiento del 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año anterior (con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 400.000 euros).

A pesar de su relativamente reciente aprobación, la Tasa Google tiene fecha de caducidad al estar previsto que España (y otros países de su entorno) eliminen sus correspondientes *Impuestos Digitales* nacionales a partir de 2024 en favor de la solución multilateral acordada en el *Marco Inclusivo de la OCDE/G20* (Pilar 1).



María Chávarri Pernaute  
Abogada

Decisión de Ejecución (UE) 2021/914 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión de Ejecución (UE) 2021/915 de la Comisión de 4 de junio de 2021 relativa a las cláusulas contractuales tipo entre responsables y encargados del tratamiento contempladas en el artículo 28, apartado 7, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el artículo 29, apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo.

## La Comisión Europea aprueba nuevas Cláusulas Contractuales Tipo

El pasado 4 de junio la Comisión Europea aprobó dos conjuntos de cláusulas contractuales tipo; unas para responsables y encargados del tratamiento que garantizan las transferencias internacionales de datos personales a países fuera del Espacio Económico Europeo; y unas entre responsables y encargados del tratamiento cuando no realizan directamente transferencias internacionales de datos.

En relación con las primeras, la Comisión publicó nuevas cláusulas contractuales tipo a través de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/914 de la Comisión de 4 de junio de 2021 relativa a las cláusulas contractuales tipo para la transferencia de datos personales a terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante, la “**Decisión 2021/914**”), que entraron en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea; en relación con las segundas la Comisión aprobó la Decisión de Ejecución (UE) 2021/915 de la Comisión de 4 de junio de 2021 relativa a las cláusulas contractuales tipo entre responsables y encargados del tratamiento contempladas en el artículo 28, apartado 7, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y en el artículo 29, apartado 7, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (la “**Decisión 2021/915**” y conjuntamente las “**Decisiones**”).

Cabe recordar que las transferencias internacionales de datos son flujos de datos personales que se intercambian desde un Estado miembro de la Unión Europea (además de Noruega, Liechtenstein e Islandia) a un país que no sea miembro del Espacio Económico Europeo. En este sentido, la Comisión ha identificado a varios estados que no se encuentran dentro del Espacio Económico Europeo como territorios “seguros” para realizar transferencias internacionales de datos, es decir, que están sujetos a una decisión de adecuación. Para los estados que no están sujetos a una decisión de adecuación, se utiliza el instrumento de las Cláusulas Contractuales Tipo (en inglés *Standard contractual clauses* o “SCCs”), adoptadas por la Comisión para garantizar la seguridad de las transferencias internacionales de datos.

Pues bien, se entiende que las SCCs establecidas en las Decisiones cumplen con el criterio del artículo 46 del Reglamento (UE) 2016/679 (en adelante, el “**RGPD**”), que se encarga de regular las transferencias internacionales de datos.

Las nuevas SCCs se encuentran en el anexo de la Decisión 2021/914 y regulan diferentes

clases, tipologías o supuestos de transferencias internacionales de datos, divididas en distintos módulos, en este sentido regulan:

- (i) Las transferencias internacionales de datos entre responsables del tratamiento
- (ii) Las transferencias internacionales de datos entre el responsable y el encargado del tratamiento
- (iii) Las transferencias internacionales de datos entre encargados del tratamiento
- (iv) Las transferencias internacionales de datos entre el encargado al responsable del tratamiento

Estas nuevas SCCs deben asegurar que los datos transferidos adquieran un nivel de protección equivalente en lo esencial al que se garantiza en la Unión, en este sentido, se han de respetar los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del caso Schrems II. En este sentido, las mismas han de respetar los siguientes principios:

- (i) Principio de transparencia
- (ii) Principio de exactitud
- (iii) Principio de limitación del tratamiento
- (iv) Principio de minimización

La Decisión 2021/914 derogó a los tres meses de su entrada en vigor la Decisión 2001/497/CE y la Decisión 2010/87/UE. Si bien es cierto que durante 15 meses –hasta el 27 de septiembre de 2022- los importadores y exportadores de datos podrán seguir utilizados las SCCs establecidas en las Decisiones 2001/497/CE y 2010/87/UE para la ejecución de contratos celebrados entre ellos antes de la fecha de derogación de las Decisiones siempre que las operaciones de tratamiento que sean objeto del contrato permanezcan inalteradas y que las cláusulas garanticen que la transferencia de datos personales esté sujeta a garantías adecuadas en el sentido del artículo 46 del RGPD.



Alicia Maddio  
Abogada

Actualización de las Directrices publicadas en el año 2020.

## Directrices 07/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre los conceptos de responsable y encargado del tratamiento en el RGPD

En julio del presente año el Comité Europeo de Protección de Datos (en adelante, el “CEPD”) actualizó las directrices publicadas en septiembre del año 2020 sobre los conceptos de responsable y encargado del tratamiento según el RGPD (en adelante, las “Directrices”).

Mediante este documento, el CEPD repasa los conceptos de responsable, encargado y corresponsable del tratamiento, analizándolos pormenorizadamente y poniendo el foco en este último supuesto. En particular, en esta versión de las Directrices, el CEPD incluye una serie de ejemplos que sirven a responsables y encargados del tratamiento para entender adecuadamente su función y aplicar la normativa correctamente. Adicionalmente, las Directrices incluyen un apartado en el que se describen las consecuencias de atribuir a las personas involucradas en el tratamiento de los datos un rol u otro, diferenciando así las obligaciones que tendrán cada uno de estos sujetos en función de su relación con los datos personales objeto de tratamiento.

### Responsable del tratamiento

El CEPD analiza el concepto de responsable del tratamiento, partiendo de la definición otorgada por el legislador europeo en el art. 4.7 RGPD. En particular, el CEPD establece que hay cinco elementos clave de esta definición que requieren de un análisis diferenciado: “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo”; “determina”; “solo o junto con otros”; “los fines y medios”; “del tratamiento de los datos personales”. En la guía se analizan cada uno de dichos bloques, exponiendo las obligaciones que deben cumplir los responsables del tratamiento mediante ejemplos prácticos.

### Encargado del tratamiento

En relación con la figura del encargado del tratamiento, el CEPD se remite a la definición incluida en el art. 4.8 RGPD, indicando que hay dos condiciones básicas para que una persona, física o jurídica, actúe en calidad de encargado del tratamiento: (i) que dicha persona sea una entidad separada y diferenciada de la del responsable del tratamiento; y (ii) que lleve a cabo el tratamiento de los datos en nombre del responsable. Asimismo, el CEPD recuerda que el tratamiento de datos, generalmente, se lleva a cabo por múltiples encargados del tratamiento, los cuales tendrán que observar individualmente las obligaciones que les son de aplicación.

### Corresponsables del tratamiento

Finalmente, en relación con la corresponsabilidad, el CEPD recuerda que cuando más de un sujeto esté involucrado en el tratamiento de datos personales, estos podrán ser considerados como corresponsables del tratamiento, siempre y cuando determinen conjuntamente las finalidades y los medios de dicha actividad del tratamiento. En las Directrices, el CEPD examina los supuestos en los que se podrá entender que dos sujetos deciden conjuntamente sobre un tratamiento de datos personales, analizando la jurisprudencia del TJUE al respecto. A grandes rasgos, el CEPD establece que, en la práctica, la “decisión conjunta” sobre un tratamiento puede adoptar diferentes formas. Por ejemplo, puede entenderse como una decisión común adoptada entre dos o más entidades o, en su caso, ser el resultado de decisiones convergentes tomadas por dos o más entidades en cuanto a las finalidades y los medios esenciales de un mismo tratamiento.



**Alicia Maddio**  
Abogada

Nuevas guías de la Agencia Española de Protección de Datos.

## Guías de la AEPD

### Guía sobre requisitos en auditorías de tratamientos que incluyen Inteligencia Artificial 12 de enero de 2021

El uso de soluciones tecnológicas para el tratamiento de datos personales que incorporen componentes o técnicas basadas en Inteligencia Artificial (“IA”) pueden afectar al cumplimiento del RGPD y suponer un menoscabo de los derechos y libertades de los interesados por la proporcionalidad y efectos colaterales de dichas técnicas. Por ello, la AEPD ha elaborado una guía en la que establece las directrices específicas para gestionar los riesgos derivados del tratamiento de datos que incluya técnicas de IA. En este sentido, según la AEPD, la auditoría de tiene que ir destinada a identificar y evaluar, principalmente:

- (i) La transparencia de las técnicas usadas.
- (ii) Los fines y la proporcionalidad de emplear componentes de IA.
- (iii) Los destinatarios de los datos tratados a través de IA, así como las categorías de interesados afectados.
- (iv) La arquitectura básica del componente de IA empleado.
- (v) La correcta gestión de los datos tratados, controlando sus fuentes, así como la aplicación del principio de minimización.
- (vi) El cumplimiento con los principios de protección de datos y la integración de medidas técnicas y organizativas de seguridad.

### Guía sobre protección de datos y relaciones laborales 18 de mayo de 2021

La AEPD ha elaborado esta guía en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como con la patronal y las organizaciones sindicales. El objetivo es facilitar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos en el seno de las organizaciones. En particular, la AEPD establece que:

- (i) La base jurídica principal es la ejecución del contrato de trabajo. El consentimiento no será válido cuando se proporcione en un contexto de desequilibrio.
- (ii) El empleado debe informar de forma concisa, transparente, de fácil acceso y con lenguaje claro.
- (iii) El empleador debe cumplir con el principio de minimización, tratando únicamente los datos personales que tengan repercusión en el cumplimiento de sus obligaciones.
- (iv) Las obligaciones de confidencialidad y secreto profesional se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación laboral.
- (v) Las transferencias internacionales de datos requerirán la autorización previa de la AEPD cuando las garantías se aporten mediante cláusulas contractuales específicas (ajenas a las de la Comisión Europea) o acuerdos administrativos entre organismos públicos.
- (vi) En cuanto a los tratamientos relacionados con las nuevas tecnologías, la AEPD establece limitaciones al análisis de redes sociales durante el proceso de selección, aporta directrices para la utilización de algoritmos, establece una guía para el control de la actividad laboral y prohíbe, salvo en caso de que así lo prevea una norma legal, el uso de la tecnología wearable como elemento de control de la salud de los empleados.



**Alicia Maddio**  
Abogada

Nuevas guías de la Agencia Española de Protección de Datos.

## Guías de la AEPD (II)

### **Nueva versión de la guía para notificar brechas de datos personales** 24 de mayo de 2021

El 25 de mayo de 2021, la AEPD publicó una nueva Guía para la notificación de brechas de datos personales, actualizando así la versión de 2018 conforme a la experiencia adquirida en el periodo transcurrido tras la entrada en vigor del RGPD. Asimismo, esta guía plasma los criterios establecidos por el Comité Europeo de Protección de Datos en relación con este tipo de incidentes. Entre los criterios que tendrá en cuenta la AEPD a la hora de establecer sanciones cabe destacar los siguientes:

- (i) La adopción de medidas de seguridad conforme a lo establecido en el art. 32 RGPD. En este sentido, la AEPD tiene en cuenta si las medidas adoptadas están destinadas a minimizar los efectos de una eventual brecha de seguridad, así como su utilidad para la identificación, análisis y clasificación de este tipo de incidentes.
- (ii) La actuación diligente y proporcional en relación con la normativa de protección de datos del responsable o del encargado del tratamiento. A este respecto, la AEPD valora positivamente una reacción proactiva destinada a notificar, minimizar el impacto e implementar nuevas medidas razonables o, en su caso, o actualizar las existentes para evitar que se repita el incidente.
- (iii) La notificación a la AEPD de conformidad con el procedimiento establecido en la propia guía.

### **Guía para gestionar el riesgo de los tratamientos de datos y realizar evaluaciones de impacto** 29 de junio de 2021

La guía está dirigida a responsables y encargados, con la finalidad de ayudarles a cumplir con la normativa y facilitar la realización de evaluaciones de impacto. La misma incorpora criterios e interpretaciones de la AEPD y del Comité Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo. Junto con esta guía, la AEPD presentó una herramienta para facilitar la elaboración de evaluaciones de impacto. En esta guía, la AEPD expone de manera pormenorizada el significado de los conceptos asociados a la gestión de riesgos; analiza los elementos a tener en cuenta en el momento de ponderar los riesgos y los derechos y libertades de los interesados; aporta directrices para identificar los factores de riesgo en función del tipo del tratamiento y recomienda determinadas medidas para disminuir el riesgo detectado.



# Sentencias



Diego de la Vega  
Abogado

Sentencia del TJUE en el asunto C-555/19  
Fussl Modestraße Mayr GmbH y SevenOne  
Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland  
GmbH y ProSiebenSat.1 Media SE.

## Prohibición de difundir. Programas de radiodifusión

El litigio que resuelve la sentencia del caso C-555/19, de 3 de febrero de 2019 enfrenta a la sociedad austriaca Fussl Modelstraße Mayr GmbH (en adelante, «Fussl»), con las sociedades alemanas SevenOne Media GmbH, ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH y ProSiebenSat.1 Media SE (en adelante, de manera conjunta, “**ProSieben**”), sociedades alemanas, por la negativa de SevenOne Media (empresa de comercialización del grupo ProSieben) a ejecutar un contrato celebrado con Fussl que tiene por objeto la difusión, únicamente en el territorio del estado federado alemán de Baviera. Dicho contrato tenía como parte de su objeto la emisión de publicidad televisiva para los productos de moda vendidos por Fussl, pero ProSieben alegaba que, al estar destinada a ser incluida en programas de televisión difundidos en todo el territorio alemán, dicha publicidad resultaba contraria a la normativa nacional aplicable.

En concreto, la normativa alemana, en el artículo 7 de la versión consolidada del *Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien* (Convenio de Estado sobre la Radiodifusión y los Medios Televisivos de 1991, en adelante, “**RStV**”) preveía que “la emisión solo en parte del territorio nacional de publicidad o de otros contenidos en un programa designado o autorizado para su emisión a escala nacional solo será admisible si y en la medida en que lo autorice la normativa del estado federado en el que se lleve a cabo dicha emisión”, y por otra parte que esos contenidos emitidos solo en una parte del territorio nacional sean autorizados expresamente “con arreglo al Derecho del estado federado de que se trate”.

En el año 2018 Fussl celebró un contrato con SevenOne Media relativo a la emisión, únicamente en el estado federado de Baviera, de publicidad televisiva que debía incluirse en programas emitidos en el canal nacional ProSieben a través de las redes de cable bávaras de Vodafone Kabel Deutschland GmbH, si bien SevenOne Media se negó a cumplir sus compromisos contractuales alegando el mencionado artículo 7 del RStV. Ante esta situación, Fussl interpuso un recurso ante el Landgericht de Stuttgart solicitando el cumplimiento del contrato por parte de SevenOne Media, el cual expresó sus dudas en la fase inicial del procedimiento en cuanto a la justificación de la restricción a la libre prestación de servicios garantizada en el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, “**TFUE**”) que supone el artículo 7 del RStV. También estimó de forma preliminar que tal artículo podría suponer una vulneración ilícita de la libertad de opinión y de la libertad de recibir o comunicar informaciones y una disposición contraria al principio de igualdad de trato que rige en el derecho europeo. Ante este escenario, la cuestión prejudicial que plantea al TJUE versa sobre la compatibilidad de normativas nacionales que prohíban la difusión regional de publicidad en programaciones de

radiotelevisión autorizadas para todo un Estado en bloque con el principio de libre prestación de servicios establecido en el artículo 56 del TFUE.

Fussl alegó, entre otras cosas, que una obligación de difundir publicidad televisiva en todo el territorio alemán en el marco de programas nacionales resultaría demasiado costosa e incluso podría generar una demanda demasiado elevada, argumento acogido por el TJUE que consideró que “una medida nacional como la controvertida en el litigio principal, en la medida en que prohíbe a los organismos de radiodifusión televisiva difundir publicidad televisiva regional en el marco de sus programas nacionales a favor, en particular, de anunciantes establecidos en otros Estados miembros como, en el presente asunto, Fussl, supone una restricción a la libre prestación de servicios en perjuicio tanto de los prestadores de servicios publicitarios que son esos organismos de radiodifusión televisiva como de los destinatarios de esos servicios que son los anunciantes que pretenden promocionar sus productos o servicios en otro Estado miembro, limitando al mismo tiempo dicha promoción a escala regional”.

La sentencia del TJUE continúa su análisis destacando que, en línea con jurisprudencia clásica, la libre prestación de servicios se debe justificar en razones imperiosas de interés general, articuladas en torno a procedimientos de ejecución congruentes y sistemáticos, destacando que el ámbito de la explotación publicitaria por internet no existe un precepto similar al artículo 7 RStV y situando, por tanto, a los anunciantes de medios audiovisuales en posición de desventaja. Además, el TJUE entendió que una medida como dicho artículo “limita las posibilidades de difusión de publicidad regional televisiva por parte de los organismos de radiodifusión televisiva nacionales en favor de los anunciantes afectados”, y por tanto, vulnera la libertad de expresión y de información que se encuentran garantizadas en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En cuanto a la cuestión de la posible quiebra del principio de igualdad de trato, aunque el TJUE reserva la determinación final para el tribunal remitente, lo cierto es que apunta como criterio el que el artículo 7 RStV tenga como objeto “preservar la financiación de los organismos de radiodifusión televisiva regionales y locales”, lo que considera un objetivo legítimo, aunque sin entrar a valorar el caso concreto planteado.

A la luz de todo lo anterior, el TJUE se pronunció en el sentido de que la normativa europea no se opone a una normativa nacional que prohíba a los organismos de radiodifusión televisiva incluir en sus programas emitidos en todo el territorio nacional publicidad televisiva cuya difusión esté limitada a escala regional.



Alicia Maddio  
Abogada

Sentencia del TJUE en el asunto C-392/19 VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

## El *framing* como acto de comunicación al público

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“**TJUE**”), siguiendo la jurisprudencia iniciada con el caso *Svensson*<sup>1</sup>, ha dictaminado en su sentencia sobre el asunto C-392/19, que constituye una comunicación al público el hecho de insertar en un sitio web, mediante la técnica del *framing*<sup>2</sup>, obras protegidas por derechos de autor que han sido puestas a disposición del público en otro sitio web de acceso libre con la autorización del titular de derechos de autor. En particular, el TJUE sostiene que para que dicha inserción constituya una comunicación al público, se tienen que haber eludido las medidas de protección contra el *framing* adoptadas o impuestas por dicho titular.

La presente sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania) en el marco de un litigio iniciado por la fundación alemana Stiftung Preußischer Kulturbesitz (“**SPK**”) contra la sociedad de gestión colectiva de los derechos de autor en el ámbito de las artes audiovisuales VG Bild-Kunst (“**VG**”). SPK gestionaba una biblioteca digital dedicada a promover la cultura a través de un “escaparate digital”, almacenando versiones de imágenes cuyo tamaño es inferior al original (miniaturas o *thumbnails*). Por su parte, VG supeditaba el acceso de SPK a su repertorio a que esta última se comprometiera a aplicar medidas tecnológicas efectivas contra el *framing*. En este contexto, SPK, al considerar que dicha cláusula contractual no era razonable, interpuso la demanda que trae causa de este litigio.

Para alcanzar esta conclusión, el TJUE ha analizado el concepto de “comunicación al público” a la luz del artículo 3.1 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 (la “**Directiva 2001/29**”), recordando que dicho concepto reúne dos elementos cumulativos: un acto de comunicación de una obra y la comunicación de esta a un público. Adicionalmente, el TJUE ha recordado que el concepto de “comunicación al público” exige una apreciación individualizada para cada caso concreto y que, para estar ante un acto de explotación de este tipo, una obra protegida debe, además, ser comunicada:

- (i) Mediante cualquier acto a través del cual el usuario dé acceso a estas obras a terceros, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento.
- (ii) A un número indeterminado de destinatarios potenciales, el cual implique un número considerable de personas.
- (iii) Con una técnica específica, diferente de las utilizadas anteriormente.
- (iv) En defecto de dicha técnica, ante un público nuevo (es decir, a un público que no haya sido tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor al autorizar la comunicación inicial).

A este respecto, el TJUE viene a confirmar que el titular de un derecho de autor no puede ser puesto ante la disyuntiva de tolerar el uso no autorizado de su obra por otros o de renunciar a su utilización. Cualquier interpretación contraria, chocaría contra el derecho exclusivo e inagotable que el artículo 3 de la Directiva 2001/29 reconoce a los autores para autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras. A mayor abundamiento, el TJUE afirma que, a fin de garantizar la seguridad jurídica y el buen funcionamiento de Internet, solo se puede permitir al titular de los derechos de autor limitar su consentimiento por medidas tecnológicas efectivas, en lo que parece inferirse que este no puede acudir a otros recursos, como restricciones en los términos contractuales del sitio web donde se halle la obra en cuestión. En este sentido, el párrafo 46 de la sentencia establece que, a falta de tales medidas, podría resultar difícil, en especial para los particulares, comprobar si dicho titular pretendía oponerse al *framing* de sus obras. Como consecuencia de lo anterior, no cabe sino concluir que constituye una comunicación al público, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2001/29, el hecho de insertar, mediante *framing*, en una página web de un tercero obras protegidas por derechos de autor que han sido puestas a disposición del público en otro sitio de internet de acceso libre con la autorización del titular de los derechos; siempre y cuando dicha inserción se produce eludiendo las medidas de protección contra el *framing* adoptadas o impuestas por ese titular.

<sup>1</sup> Sentencia de 13 de febrero de 2014, *Svensson y otros*, C-466/12, EU:C:2014:76.

<sup>2</sup> Esta técnica consiste en dividir una página de internet en varios cuadros y en mostrar en uno de ellos un elemento procedente de otra página para ocultar a los usuarios el origen de dicho elemento.



María Chávarri Pernaute  
Abogada

Sentencia del TJUE en el asunto C-762/19  
CV-Online Latvía SIA y Melons SIA.

## Los derechos *sui generis* de los fabricantes de bases de datos deben valorarse en función de la pérdida de amortización de las inversiones realizadas para su fabricación

El 3 de junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el “**TJUE**”) dictó Sentencia en el asunto C-762/19; SIA CV-Online Latvía c. SIA Melons, acerca de la interpretación de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos (en adelante, la “**Directiva**”). Concretamente, la sentencia analiza el derecho *sui generis* de los fabricantes de las bases de datos y la prohibición de terceros de llevar a cabo “extracción” o “reutilización” de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos sin la debida autorización del fabricante de la misma.

Esta sentencia resuelve dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal letón sobre la interpretación del artículo 7.2 de la Directiva, en la que se pregunta al TJUE si un motor de búsqueda lleva a cabo dichos actos de extracción y de reutilización en el sentido de la Directiva. El caso concreto que analiza la sentencia es un motor de búsqueda de ofertas de empleo, que contiene metaetiquetas –palabras clave para cada anuncio de trabajo, como «denominación del puesto de trabajo», «nombre de la empresa», «lugar de trabajo» y «fecha de publicación del anuncio»– y se cuestiona si la actividad consistente en utilizar las referidas metaetiquetas del sitio web de un tercero para indexar los contenidos, de manera que la lista de resultados se ofrezca en forma de hipervínculos que redirijan al usuario al sitio web de un tercero, constituyen o no actos de extracción y reutilización, según lo establecido en la Directiva.

Pues bien, el TJUE considera que existe **extracción** ya que el motor de búsqueda indexa y copia en su propio servidor el contenido de los sitios de Internet, por lo cual, se está transfiriendo temporal o permanentemente la totalidad o una parte sustancial del contenido de las bases de datos que constituyen esos sitios a otro soporte. Además, el TJUE considera que también existe **reutilización** en el sentido de la Directiva, ya que se produce una puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial de los datos que figura en las bases de datos accesibles en Internet, de manera que se da acceso a los usuarios del motor de búsqueda al contenido de las bases de datos por una vía distinta a la prevista por sus fabricantes –en este caso, mediante la colocación de enlaces que redirigen al sitio web de la parte demandante–, sin la debida autorización de quien constituyó la base de datos.

Sin embargo, considera el TJUE que ha de establecerse un justo equilibrio entre el interés de los fabricantes de las bases de datos en amortizar su inversión y, por otro lado, el interés legítimo de los competidores y usuarios de estos fabricantes de tener acceso a la información contenida en las bases de datos, ya que estos contribuyen a la creación y distribución de productos y servicios con un valor añadido en el sector de la información. Concluye, señalando que el criterio adecuado para ponderar los distintos intereses es el riesgo potencial a la inversión sustancial del fabricante de la base de datos y que, para que podamos hablar de infracción del derecho *sui generis*, la extracción o reutilización debe constituir un riesgo para las posibilidades de amortización de la inversión que se realice para la obtención, verificación o presentación del contenido de la base de datos.



Andrea Sánchez  
Abogada

Sentencia del TJUE en el asunto C-645/19  
Facebook Ireland Ltd y otros contra  
Gegevensbeschermingsautoriteit.

## Las grandes tecnológicas en el punto de mira de las autoridades de control de protección de datos tras el último pronunciamiento del TJUE

Por primera vez desde la entrada en vigor del RGPD, el TJUE ha precisado las excepciones al mecanismo de ventanilla única, determinando los requisitos para que las autoridades de control nacionales puedan perseguir infracciones de la normativa de protección de datos en supuestos en los que haya un tratamiento transfronterizo de datos personales.

### Litigio Principal

El 11 de septiembre de 2015, el presidente de la Comisión belga de protección de la vida privada (“CPVP”) ejerció una acción de cesación contra Facebook Ireland, Facebook Inc. y Facebook Belgium ante el Tribunal de Primera Instancia Neerlandófono de Bruselas (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel), con la finalidad de poner fin a supuestas infracciones de la normativa de protección de datos cometidas por la red social.

El 16 de febrero de 2018, dos meses antes de la entrada en vigor del RGPD, dicho Tribunal declaró que Facebook no había informado adecuadamente a sus usuarios, considerando inválido el consentimiento otorgado por los mismos. Tres semanas más tarde, en fecha 2 de marzo de 2018, las compañías enjuiciadas interpusieron un recurso de apelación contra dicha resolución ante el Tribunal de Apelación de Bruselas (hof van beroep te Brussel), por considerar que el órgano a quo había infringido las normas de competencia territorial al pronunciarse sobre las actuaciones de Facebook Ireland y Facebook Inc. Ante dicho argumento, el órgano ad quem se declaró competente, únicamente, para conocer las supuestas infracciones de Facebook Belgium.

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se cuestionó si la Autoridad de Protección de Datos Belga (“APD”), sucesora legal de la CPVP, a la luz del mecanismo de ventanilla única, estaba facultada para conocer las supuestas infracciones cometidas por Facebook Belgium en fecha posterior al 25 de mayo de 2018 – momento en el que el RGPD pasó a ser de aplicación obligatoria para todos los Estados miembros—. En virtud de este mecanismo, la Autoridad de Control Principal (“ACP”) frente a las compañías del grupo Facebook que lleven a cabo tratamientos transfronterizos de datos en el seno de la Unión Europea debería ser el Comisario de Protección de Datos de Irlanda. En particular, el Tribunal de Apelación de Bruselas elevó al TJUE cinco cuestiones prejudiciales, instándole

a que interpretase la facultad de las autoridades nacionales de control para iniciar acciones judiciales contra infracciones del RGPD ante un tribunal de su Estado miembro, en relación a un tratamiento transfronterizo de datos, cuando dicha autoridad de control no sea la ACP.

### Sistema de ventanilla única

El mecanismo de ventanilla única se basa en un reparto de competencias entre una ACP y las demás autoridades de control interesadas (en adelante, “ACI”). En virtud del artículo 56.1 RGPD, en aquellos casos en los que un responsable o encargado del tratamiento tenga establecimientos en más de un Estado miembro, la autoridad de control competente para actuar como ACP ante supuestos en los que se lleve a cabo un tratamiento transfronterizo de datos, será aquella en la que se sitúe el establecimiento principal o único de dicho responsable o encargado. En este sentido, el artículo 4 RGPD define el concepto de “establecimiento principal”, determinando que será aquél en el que se halle la administración central de dicho responsable o encargado, salvo que:

- (i) Las decisiones sobre los fines y medios del tratamiento se tomen en otro establecimiento del responsable en la Unión.
- (ii) Las actividades del tratamiento efectuadas por el encargado se lleven a cabo en la sede situada en otro Estado miembro.

Por su parte, el apartado 3 del artículo 56 RGPD establece que en aquellos casos en los que una ACI tenga conocimiento de una posible infracción del RGPD, esta informará sin dilación a la ACP, la cual tendrá que decidir en el plazo de tres semanas si trata o no el asunto. En caso de que la ACP decida iniciar alguna acción, tendrá que observar el procedimiento de cooperación establecido en el artículo 60 RGPD, no obstante, tal y como se establece en el apartado 5 del artículo 56 RGPD, si la ACP optase por no tratar el caso, la ACI que haya informado de la supuesta infracción podrá tratarlo con arreglo a los artículos 61 y 62 RGPD.



**Andrea Sánchez**  
Abogada

Sentencia del TJUE en el asunto C-645/19  
Facebook Ireland Ltd y otros contra  
Gegevensbeschermingsautoriteit.

## Las grandes tecnológicas en el punto de mira de las autoridades de control de protección de datos tras el último pronunciamiento del TJUE (II)

En resumen, parece claro que, con la redacción de las disposiciones mencionadas, el legislador europeo buscaba otorgar a la ACP una competencia general sobre el tratamiento transfronterizo de datos personales y a la ACI un poder periférico que orbitase en torno a aquella. No obstante, el propio TJUE advierte que, el mecanismo de ventanilla única no puede fomentar un foro de conveniencia y conducir a que una ACP no asuma la responsabilidad que le incumbe en virtud del RGPD de proteger a los interesados ante vulneraciones de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007), relativos al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de datos de carácter personal, respectivamente.

### Fallo del TJUE

El alto tribunal resuelve poniendo de manifiesto que el propio RGPD establece de manera expresa determinadas excepciones por las que se “autoriza a una autoridad de control de un Estado miembro a ejercer su facultad de poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cualquier supuesta infracción del RGPD y de iniciar o ejercitar acciones judiciales con respecto a un tratamiento de datos transfronterizo aunque no sea la autoridad de control principal en lo referente a ese tratamiento”. Por tanto, a efectos prácticos se limita la aplicación del sistema de ventanilla única y se reconoce el efecto directo del artículo 58.5 RGPD.



Diego de la Vega  
Abogado

Sentencia del TJUE en el asunto C-597/19 Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited v. Telenet BVBA (con intervención de Proximus NV y Scarlet Belgium NV).

## Intercambio de obras protegidas en redes Peer-to-Peer (P2P)

El litigio principal enfrenta, en lo esencial, a la sociedad Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited, (en adelante, “**Mircom**”) contra Telenet BVBA (en adelante, “**Telenet**”). La controversia surge por la negativa de Telenet BVBA a facilitar información sobre sus clientes basándose en las direcciones IP recopiladas, por cuenta de Mircom, en el contexto de redes *peer to peer* o P2P, en la que algunos clientes de Telenet, utilizando el conocido protocolo BitTorrent, habrían hecho actos de puesta a disposición del público de obras titularidad de Mircom. La negativa de Telenet es apoyada por dos empresas de provisión de acceso a Internet radicadas en Bélgica, Proximus NV y Scarlet Belgium NV.

La parte principal de la cuestión prejudicial gira en torno a si la descarga únicamente de partes de un archivo digital que contiene una obra protegida por derechos de autor, cuando son descargadas y simultáneamente puestas a disposición de otros usuarios de redes como BitTorrent, suponen un acto de puesta a disposición en sentido estricto. La cuestión surge porque, como señala el tribunal remitente, esas partes no son meros fragmentos sino archivos encriptados que por sí no tienen funcionalidad propia y, además, porque la carga de esos archivos (denominada “siembra” en el argot) es automática y depende de ciertos programas. A este respecto, Mircom alega que “deben tenerse en cuenta incluso aquellas descargas de partes que representen conjuntamente un porcentaje de al menos el 20 % del archivo multimedia en cuestión” ya que con ellas es posible hacer una previalización del archivo.

Adicionalmente la cuestión prejudicial plantea si una entidad como Mircom puede ser sujeto de las medidas de protección garantizadas por el ordenamiento europeo, a través de su transposición en leyes nacionales, al no ser una entidad que, en sentido estricto, utilice los derechos de explotación que le son cedidos por los titulares, puesto que su labor es la de reclamar indemnizaciones a presuntos infractores. Por último, el tribunal remitente plantea si la forma en que Mircom recabó las direcciones IP es lícita.

En cuanto a la cuestión de si la carga por parte de un usuario en sistemas P2P, de la que se pueden beneficiar otros usuarios, de archivos sin capacidad de ser usados por sí mismos (solo a partir de un cierto tamaño acumulativo y a través de un programa específico), el TJUE precisa que no se trata de obras sino de fragmentos de archivos que contienen obras, y considera irrelevante el que dichos archivos sean inservibles de forma autónoma puesto que la puesta a disposición es del archivo que contiene la obra en formato digital.

El TJUE destaca, como ya hiciera el Abogado General, que a estos efectos, una red P2P tiene un funcionamiento asimilable al de Internet en general, que también divide y convierte en paquetes los archivos.

Como destaca el TJUE, aunque la puesta a disposición no sea de un archivo completo, lo cierto es que esa puesta a disposición sí abarca (o puede abarcar) las distintas partes de un archivo que el usuario haya podido descargar, generando así la posibilidad de que otros usuarios puedan acceder, aunque sea a través de una labor de recomposición a cargo de un programa de ordenador, a una obra. En estas circunstancias el TJUE considera que nace un acto de puesta a disposición, si bien el TJUE precisa que se debe apreciar caso por caso, por parte de los tribunales remitentes, si el usuario efectivamente tiene activada la opción de compartir archivos con independencia en el contexto de aplicaciones P2P. Por último, para que se produzca un acto de puesta a disposición en sentido legal, deben cumplirse los requisitos generales desarrollados por la jurisprudencia previa, tales como “dirigirse a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implicar un número considerable de personas” o “ser efectuada con una técnica específica, diferente de las utilizadas anteriormente o, en su defecto, ante un público nuevo”. El TJUE concluye, por todo lo anterior, que “constituye una puesta a disposición del público, conforme a los términos del referido precepto, la carga, desde el equipo terminal de un usuario de una red entre pares (*peer to peer*) y hacia los equipos de otros usuarios de dicha red, de partes, previamente descargadas por el usuario antes citado, de un archivo multimedia que contiene una obra protegida, aunque esas partes solo sean utilizables por sí solas a partir de un determinado volumen de descarga”.

En cuanto a la actividad de operadores como Mircom, el TJUE considera que deben estar incluidos en las categorías de sujetos beneficiarios de las medidas de protección de derechos de propiedad intelectual, puesto que excluir la externalización del cobro de una indemnización por daños y perjuicios generaría un desequilibrio fuera del espíritu de dichas medidas de protección.

Por último, el TJUE concluye que la normativa europea permite el registro sistemático por empresas como Mircom de las direcciones IP de usuarios de redes P2P en conexión con presuntas actividades infractoras, ni a la comunicación de nombres y direcciones postales de tales usuarios para la presentación de una eventual demanda ante la jurisdicción civil.



Andy Ramos  
Counsel

El TJUE delimita el concepto de comunicación pública cuando es producido por operadores respecto a las obras o prestaciones subidos por los usuarios de sus servicios. Sentencia en los asuntos acumulados C-682/18 Youtube C-683/18 Cyand.

## Responsabilidad de prestadores de servicios de intermediación. Actos de comunicación pública.

Siguiendo la línea jurisprudencial marcada en los asuntos GS Media<sup>1</sup>, VG Bild-Kunst<sup>2</sup> y Stichting Brein<sup>3</sup>, el TJUE ha concretado en qué supuestos y bajo qué circunstancias un prestador de servicios de intermediación, en particular aquel que ofrece la posibilidad de almacenar información a sus usuarios, realiza actos de comunicación pública, estableciendo nuevos factores exógenos al propio acto para la existencia de dicha explotación de derechos de propiedad intelectual.

En el presente caso se resolvían los asuntos acumulados C-682/18 y C-683/18, en relación con la puesta a disposición de vídeos subidos por los usuarios de las plataformas YouTube y Uploaded, titularidad de Google LLC y de Cyando AG, respectivamente. Ambas empresas ofrecen, a través de Internet, sendos servicios en virtud de los cuales sus usuarios pueden cargar archivos de vídeo en sus servidores para, posteriormente, ponerlos a disposición de otros visitantes de cada servicio web. El tribunal remitente (*Bundesgerichtshof* – Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Alemania) elevó determinadas cuestiones prejudiciales al TJUE con la finalidad de conocer, en esencia, si el operador de una plataforma de vídeo en Internet donde los usuarios ponen a disposición del público vídeos con contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual lleva a cabo un acto de comunicación al público cuando no tiene conocimiento concreto del archivo infractor y, si lo tiene, los elimina o bloquea inmediatamente.

Tras realizar una recapitulación de la normativa aplicable y de la reciente jurisprudencia del TJUE, el tribunal concluyó que el operador de una plataforma de alojamiento e intercambio de vídeos o archivos no realiza una “comunicación al público” de estos, a menos que, más allá de la mera puesta a disposición de la plataforma en sí, contribuya a proporcionar al público acceso a tales contenidos vulnerando derechos de propiedad intelectual. En concreto, matiza el TJUE (párrafo 102 de la sentencia) que ello sucede cuando el operador tiene conocimiento concreto de la puesta a disposición ilícita de un contenido

infractor y se abstiene de eliminarlo o de bloquear el acceso al mismo con prontitud; o, de manera general, si no aplica medidas técnicas apropiadas para combatir de forma creíble y eficaz violaciones de derechos de propiedad intelectual o si participa en la selección de contenidos protegidos, proporciona herramientas destinadas específicamente al intercambio de archivos o promueve a sabiendas dichos intercambios (por ejemplo, a través de un modelo de negocio que incite a los usuarios al uso de la plataforma para fines infractores).

Adicionalmente, en relación con los supuestos en los que un operador de una plataforma de intercambio de contenidos puede acogerse al régimen de exención de responsabilidad del artículo 14, apartado 1, letra a) de la Directiva sobre el comercio electrónico, en ausencia de conocimiento efectivo, el TJUE ha dispuesto que para que dicho operador quede excluido de tal eximente de responsabilidad debe tener conocimiento de los actos ilícitos concretos de sus usuarios referentes a contenidos protegidos que han sido subidos a su plataforma, asumiendo un papel activo respecto de los mismos. Por tanto, el hecho de que la plataforma disponga de herramientas de detección de contenidos ilícitos, de que tenga un conocimiento abstracto de que determinados usuarios de su plataforma la utilizan para tales fines o de que disponga de funcionalidades para mejorar la disponibilidad del contenido, como opciones de búsquedas y recomendación, no obsta para que el responsable del servicio pueda aplicarse tal régimen de exención de responsabilidad.

Consecuentemente, el TJUE traza una delgada línea entre la explotación de derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad por actos de terceros, ahondando en la concepción de la comunicación pública como un acto en el que se deben tener en cuenta factores ajenos a la propia explotación en sí, al contrario del entendimiento tradicional, incluyendo el conocimiento concreto que tiene un intermediario sobre el mismo o la ausencia de medidas técnicas para evitar que tales actos se produzcan.

<sup>1</sup> Sentencia de 8 de septiembre de 2016, asunto C-160/15, EU:C:2016:644.

<sup>2</sup> Sentencia de 9 de marzo de 2021, asunto C-392/19, EU:C:2021:181.

<sup>3</sup> Sentencia de 14 de junio de 2017, asunto C-610/15; EU:C:2017:456.





**Alicia Maddio**  
Abogada

Sentencia del TJUE en el asunto C-410/19, the Software Incubator Ltd. y Computer Associates (UK) Ltd.

## El suministro online de software con licencia perpetua como venta de mercancía

La petición de decisión prejudicial surge de un litigio entre The Software Incubator Ltd. (en adelante, “**Software Incubator**”) y Computer Associates (UK) Ltd, (en adelante, “**Computer Associates**”) en relación con el pago de una indemnización como consecuencia de la resolución de un contrato entre ambas sociedades.

En particular, Computer Associates concedía a sus clientes, de forma electrónica, licencias para la utilización de un software de automatización de aplicaciones de servicios (el “**Software**”) en un territorio especificado para un número autorizado de usuarios finales. Entre sus clientes se encontraba Software Incubator, sociedad con la que Computer Associates resolvió el contrato destinado a la promoción y comercialización del Software que habían suscrito con anterioridad. Como consecuencia de dicha resolución, Software Incubator presentó una demanda reclamando una indemnización, a la que se opuso Computer Associates, alegando que el suministro de un software informático a un cliente de forma electrónica, acompañado de la concesión de una licencia con carácter perpetuo para el uso de dicho software, no constituía una “venta de mercancías”, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (la “**Directiva 86/653**”).

Sobre la base de este asunto, el Tribunal Supremo del Reino Unido solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“**TJUE**”) una interpretación del artículo 1.2 de la Directiva

86/653, para determinar si el concepto de “agente comercial” encargado de negociar la “venta de mercancías” resulta aplicable en el caso del suministro de un software informático de forma electrónica a un cliente, cuyo uso está regulado por una licencia concedida con carácter perpetuo. A este respecto, el TJUE sostiene que:

- (i) El término “mercancías” debe abarcar los productos que pueden valorarse en dinero y que, como tales, pueden ser objeto de transacciones comerciales.
- (ii) Un software puede calificarse como “mercancía” con independencia de si se ha suministrado mediante descarga o mediante un soporte físico.
- (iii) La descarga de una copia de un programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso forman.

Como consecuencia de lo anterior, el TJUE concluye que el concepto de “venta de mercancías” al que se refiere el artículo 2.1 de la Directiva 86/653, debe interpretarse en el sentido de que puede incluir el suministro, a cambio del pago de un precio, de un software informático a un cliente de forma electrónica, cuando este suministro se facilita acompañado de una licencia con carácter perpetuo para el uso de dicho software.



Álvaro Martínez Crespo  
Abogado

Sentencia del TJUE en el asunto  
C-13/20 Top System SA v. État belge.

## La descompilación a efectos de corrección de errores en los programas de ordenador

El pasado 06 de octubre de 2021, el TJUE dictó la sentencia del Asunto C-13/20, que confrontaba, por un lado, a Top System, S.A. (prestador de servicios informáticos de desarrollo y mantenimiento) y, por otro lado, al Estado Belga (en sustitución de la Oficina de Selección de la Administración Federal (“Selor”). El litigio trae causa de la descompilación, por parte del Selor, de un programa de ordenador desarrollado por Top System, el cual estaba licenciado en favor de Selor para su explotación en el contexto de una aplicación para la presentación y tramitación de candidaturas en línea. El Tribunal de Apelación de Bruselas elevó dos cuestiones prejudiciales al TJUE al albergar dudas sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1 de la Directiva 91/250/CEE de 14 de mayo de 1991 y respecto del artículo 6 de la citada directiva.

La cuestión de fondo versaba en conocer si al adquirente legítimo de un programa de ordenador tiene derecho a descompilar total o parcialmente dicho programa con la finalidad de corregir errores que afecten a su funcionamiento, incluso cuando la corrección consiste en desactivar una función que afecta al buen funcionamiento de la aplicación de la que forma parte ese programa, y qué requisitos debe cumplir dicha descompilación. En este sentido, el TJUE señala que los actos necesarios para llevar a cabo la descompilación de un programa, es decir, la reproducción, transformación y traducción del código objeto en código fuente o “casi código fuente”, se encuentran dentro del ámbito de los derechos exclusivos de autor recogidos en el artículo 4, letras a) y b) de la Directiva 91/250.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1 de la citada directiva, el adquirente legítimo de un programa de ordenador puede descompilar, total o parcialmente, un programa con el fin de corregir errores que afecten al funcionamiento de este. No obstante, y aunque el TJUE descarta la aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 6 en relación con la excepción del artículo 5, el TJUE establece que para llevar a cabo la descompilación de un programa se deben dar ciertos requisitos, en particular:

- (i) Que los actos realizados sean necesarios para que el adquirente legítimo pueda utilizar el programa con arreglo a su finalidad propuesta y, en particular, para corregir errores del programa que afecten a su utilización de acuerdo con su finalidad;
- (ii) Que la descompilación sea necesaria para que el adquirente legítimo pueda utilizar el programa con arreglo a la finalidad propuesta;
- (iii) Que no se hayan incluido disposiciones contractuales que garanticen la corrección de errores sin necesidad de llevar a cabo la descompilación, por ejemplo, la prestación de servicios de mantenimiento correctivo del programa; y
- (iv) Que el resultado de la descompilación no sea utilizado para fines distintos a la corrección de errores, permitiendo al adquirente legítimo utilizar el programa de ordenador con arreglo a la finalidad propuesta.

Consecuentemente, quienes adquieran de forma legítima un programa de ordenador tienen el derecho a descompilar, total o parcialmente, el mismo con la finalidad de corregir errores que afecten a su funcionamiento, incluso cuando la corrección consista en desactivar una función que afecte al buen funcionamiento de la aplicación de la que el programa forma parte, siempre y cuando dicha descompilación se haga en la medida necesaria para garantizar la corrección de errores y atendiendo a las condiciones contractuales establecidas por las partes.



Álvaro de Castro  
Counsel

Sentencia del TJUE en el asunto C-186/18, José Cánovas Pardo, S. L. y Club de Variedades Vegetales Protegidas.

## Prescripción en caso de infracciones continuadas

Con fecha 14 de octubre de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha dictado su sentencia en el asunto C-186/18. Este asunto es interesante porque, con ocasión de un litigio en materia de variedades vegetales, el TJUE ha podido pronunciarse sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión (por lo menos, en lo tocante a los litigios sobre obtenciones vegetales sujetas a protección comunitaria) de la jurisprudencia que venía manteniendo el Tribunal Supremo español en relación con el cómputo de los plazos de prescripción extintiva de las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial o en materia de competencia desleal, cuando los actos infractores se perpetúan en el tiempo (la conocida comúnmente como “doctrina de los actos continuados”).

Los hechos relevantes del litigio principal, según se relatan en la sentencia, son los siguientes: la sociedad Nadorcott Protection SARL es titular, desde el 4 de octubre de 2004, de un título de protección comunitaria de variedades vegetales relativa a la variedad de mandarinos “Nadorcott”. La sociedad José Cánovas Pardo, S.L. explota desde el año 2006 una plantación que contiene 4.457 mandarinos de la variedad Nadorcott. Dicha sociedad fue requerida el 30 de octubre de 2007 por parte de Geslive (entidad a quien se encomendó la gestión de los derechos relativos a la variedad Nadorcott) para que cesara en la explotación de dicha variedad entre tanto no obtuviera la pertinente licencia. El Club de Variedades Vegetales Protegidas, a quien se transfirieron posteriormente dichos derechos, volvió a enviar un nuevo requerimiento el 30 de marzo de 2011, por tanto más de tres años después del envío del requerimiento anterior. Las actuaciones judiciales no se iniciaron hasta noviembre de 2011.

De acuerdo con el artículo 96 del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (el “Reglamento de Obtenciones Vegetales”), las acciones por infracción de este tipo de títulos prescribirán “transcurridos tres años a partir de la fecha en la que se haya concedido finalmente la protección comunitaria de obtención vegetal y el titular haya tenido conocimiento del acto y de la identidad del infractor o, a falta de dicho conocimiento, transcurridos treinta años a partir de la fecha de la última realización del acto”.

Con base en ello, el Juzgado de lo Mercantil que conoció del asunto en primera instancia desestimó la demanda de infracción, por considerar prescritas las acciones. Tras su paso por la Audiencia Provincial de Murcia, el asunto llega finalmente a manos del Tribunal Supremo, que mediante su auto de 7 de marzo de 2018 decide elevar una cuestión prejudicial al TJUE, a fin de conocer si el criterio de cómputo seguido por el Tribunal Supremo al enjuiciar asuntos de propiedad intelectual e industrial, así como de competencia desleal, bajo la normativa nacional, puede también ser aplicado a las obtenciones vegetales sujetas a protección comunitaria.

En efecto, tanto la Ley de Marcas (art. 45.1), como la Ley de Diseños Industriales (art. 57.1), la Ley de Patentes (art. 78.1) y la Ley de Competencia Desleal (art. 35), contienen reglas de prescripción similares a las contenidas en el art. 96 del Reglamento de Obtenciones Vegetales, al referir el inicio del cómputo del plazo de prescripción al momento en que las acciones “pudieron ejercitarse” por el agraviado. Sin embargo, ninguno de estos derechos se encuentra armonizado en la Unión Europea en lo tocante al cómputo de la prescripción, por lo que tuvieron que ser nuestros tribunales nacionales los que arrojaran luz sobre este punto a través de sus decisiones.

En realidad, tras la reunión del Pleno de la Sala Primera de 17 de diciembre de 2009 que buscaba poner fin a una serie de pronunciamientos previos contradictorios, el Tribunal Supremo fijó inicialmente como doctrina jurisprudencial la de que cuando se trata de actos de duración continuada, la prescripción extintiva de las acciones (en aquél caso se trataba de acciones por competencia desleal) “no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita” (Sentencia núm. 871/2009, de 21 de enero de 2010).

Esta doctrina, sin embargo, fue matizada en diversas sentencias posteriores (con ocasión de temas tanto de marcas como de competencia desleal) en el sentido que se expone en el auto por el que se remite la cuestión prejudicial que nos ocupa, esto es, en el sentido de entender prescritos aquellos concretos actos de infracción realizados más allá del plazo de prescripción, pero no así los más recientes que sí quedan cubiertos por este plazo. Naturalmente, esta matización tiene sus efectos prácticos en acciones como la de



Álvaro de Castro  
Counsel

Sentencia del TJUE en el asunto C-186/18, José Cánovas Pardo, S. L. y Club de Variedades Vegetales Protegidas.

## Prescripción en caso de infracciones continuadas (II)

indemnización de daños y perjuicios (abriendo la posibilidad a poder reclamar al menos los daños y perjuicios más recientes no afectados por la prescripción), no así en otras acciones como la de cesación/prohibición (donde el remedio obtenido –orden de cesación ‘a futuro’, por todo el tiempo legal que reste de vida al derecho en cuestión– es el mismo con independencia de cuánto se haya alargado en el tiempo pasado la infracción).

Pues bien, la respuesta que el TJUE viene a ofrecer a las consultas planteadas refrenda precisamente esta doctrina matizada del Supremo.

Así, en respuesta a la primera cuestión planteada, el tribunal europeo entiende que, tanto desde el punto de vista del tenor literal de la disposición enjuiciada, como de su contexto y los objetivos perseguidos por el Reglamento de Obtenciones Vegetales, los plazos de prescripción comienzan a correr una vez se cumplen las dos condiciones del artículo 96 (concesión del título, y conocimiento de la infracción), y ello “con independencia de que el acto infractor de una variedad protegida continúe y de la fecha en que ese acto haya cesado”.

Sin embargo, acto seguido el tribunal matiza, en respuesta a la segunda y tercera cuestiones, que a la hora de aplicar la prescripción “debe tomarse en consideración, de manera individual, cada acto (...) con independencia de que se repita, se prolongue en el tiempo o pueda vincularse a un conjunto de actos” (apartado 45 de la sentencia), dado que una interpretación distinta sería contraria a la literalidad, contexto y finalidad del Reglamento.

Por ello, seguiremos viendo casos donde una demanda de infracción se pueda presentar una vez transcurrido el plazo de prescripción desde de la fecha de inicio del comportamiento infractor, pero en la que existan actos aún no prescritos, posibilitando que puedan concederse remedios como la cesación, remoción de efectos, así como una compensación por los daños y perjuicios aún no prescritos. Todo ello sujeto, claro está, a que no se alegue y aprecie por el tribunal un retraso desleal en el ejercicio de las acciones (pero esto ya daría para otra publicación, o incluso para otra cuestión prejudicial al TJUE).



Eduardo Castillo  
Socio

Sentencia del TG en el asunto  
T-515/19 Lego A/S v. EUIPO.

## Diseños dictados por razones técnicas

La posibilidad de obtener registro de diseños que contienen elementos cuya forma viene dictada por razones técnicas, es una cuestión ampliamente discutida en el ámbito doctrinal, pero que no ha tenido el suficiente desarrollo jurisprudencial. Seguramente porque en los casos sometidos a litigio no se ha realizado un análisis conjunto de tres cuestiones distintas pero íntimamente relacionadas, que en el ámbito del diseño comunitario se regulan en el artículo 8 del Reglamento: la prohibición de registro de las formas exclusivamente dictadas por razones técnicas; la relativa a las formas que permiten la interconexión de dos productos entre sí; y de la excepción a la anterior, relativa a los diseños modulares. Y de alguna forma, de cómo juega la figura de la nulidad parcial del diseño en estos tres casos.

La sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 24 de marzo de 2021, en el asunto T-515/19 aborda en parte estas cuestiones, y se pronuncia sobre las zonas comunes en las que se mueven determinados registros de diseño. Y aunque no son objeto de esta nota, formula una serie de interesantes consideraciones de índole procesal, sobre una alegada preclusión o extemporaneidad de invocación del artículo 8.3 del Reglamento por parte del titular del registro de diseño ante la Sala de Recursos de la EUIPO.

La sentencia se dicta en el procedimiento de anulación de un registro de diseño de la empresa LEGO, cuyo objeto era la apariencia formal de una de sus características piezas modulares, que reproducía, entre otros elementos, los elementos que permiten ensamblar unas piezas con otras. La demanda fue inicialmente desestimada por la División de Anulación de la EUIPO, y posteriormente aceptada por la Sala de Recursos, tras el recurso presentado por la empresa Delta Sport. La Sala de Recursos consideró, en síntesis, que todas las características del diseño estaban dictadas exclusivamente por la función técnica propia del bloque de construcción, consistente en permitir su interconexión con otros bloques del juego y su desmontaje respecto de ellos.

La primera consideración del Tribunal General es que la prohibición del artículo 8.1 solo se aplica a los diseños que consistan en formas que vengán **exclusivamente** dictadas por su función técnica. Y que para la valoración de esta prohibición de registro debe llevarse a cabo un triple análisis: (i) determinar la función técnica del producto al que se refiere el diseño; (ii) analizar las características de apariencia del producto; y (c) examinar si, de acuerdo con las circunstancias objetivas relevantes, dichas características están dictadas exclusivamente por la función técnica del producto identificada.

En este análisis, el Tribunal General llega a una conclusión distinta a la de la Sala de Recursos, y considera que el diseño objeto de análisis contiene, además de las formas identificadas que sí cumplen una función técnica que permite el ensamblaje de piezas, otros elementos que no han sido considerados por la Sala de Recursos, que son básicamente los elementos lisos del diseño registrado. Y que como quiera que no se ha analizado cuál es la función técnica de estos elementos adicionales, no es posible concluir que las formas del diseño estén exclusivamente dictadas por su función técnica, sin que en estas circunstancias pueda aplicarse la prohibición de registro del artículo 8.1 del Reglamento.

El Tribunal General aborda con posterioridad, si puede o no, desde un punto de vista procesal, analizar la pretendida aplicación de la excepción del artículo 8.3 del Reglamento alegada por el titular de diseño, relativo a los diseños modulares. Y después de concluir que sí puede hacerlo, señala que el artículo 8.3 constituye una excepción al artículo 8.2, y no al artículo 8.1. El Tribunal General reconoce la existencia de cierta tensión entre lo dispuesto por el artículo 8.2 y el 8.3. Así:

No cuestiona el Tribunal General que el artículo 8.2 prohíba reconocer un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que el producto en el que el dibujo o modelo se incorpore o al que se aplique pueda ser conectado mecánicamente a un producto colocado en el interior o alrededor de un producto o adosado a otro producto, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función. O lo que es lo mismo, la prohibición de proteger como diseño las formas necesarias para la interconexión de dos productos. Pero también reconoce que esta necesaria libertad formal tiene una excepción, que es la prevista por el artículo 8.3 para los productos modulares.

Esta sentencia es especialmente importante por dos razones. La primera, porque elimina cualquier duda sobre la registrabilidad del diseño de productos modulares, que necesariamente tienen que contener formas necesarias para su interconexión o ensamblaje. Es decir, da vida y sentido al artículo 8.3 del Reglamento. Y la segunda, constituye un pronunciamiento necesario para evitar la tentación de que se siga cuestionando con carácter general y absoluto la posibilidad de protección de los dibujos y modelos funcionales.



Álvaro de Castro  
Counsel

Sentencia del TG en el asunto T-579/19,  
The KaiKai Company Jaeger Wichmann  
GbR v. EUIPO.

## Solicitud de diseño que reivindica prioridad de una solicitud de patente

El derecho de prioridad es un mecanismo, creado por el Convenio de la Unión de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial (“CUP”), que ofrece importantes ventajas estratégicas a los solicitantes de derechos de propiedad industrial. En concreto, les permite disponer de una suerte de “periodo de reflexión” en el que poder madurar sus decisiones de internacionalización, sin perder por ello la antigüedad del primer depósito efectuado. Esta fecha de depósito o presentación de la solicitud resulta esencial en un sistema registral como el de las oficinas de propiedad industrial, basado en el principio ‘prior in tempore potior in iure’, y donde las divulgaciones anteriores del propio solicitante cuentan a efectos de valorar la novedad de las patentes o diseños.

De acuerdo con el artículo 4C del CUP, este plazo de reflexión (plazo en que se permite reivindicar prioridad de un depósito anterior efectuado por el mismo solicitante o por alguien de quien éste es causahabiente) es de “doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio”.

Ahora bien, teniendo en cuenta que, por ejemplo, una patente o modelo de utilidad pueden contener dibujos con una representación gráfica de ejemplos de realización de la invención, los cuales a su vez podrían ser protegidos, en lo que concierne a su concreta apariencia y si reúnen los requisitos para ello, como diseños industriales, surge la pregunta de si pueden reivindicarse prioridad de solicitudes de derechos de distinto tipo, y en tal caso cuál es el plazo de prioridad.

El CUP prevé expresamente (art. 4E) la posibilidad de solicitar una patente reivindicando prioridad de un modelo de utilidad, o viceversa (en cuyo caso el plazo no plantea problemas, pues es de 12 meses para ambos tipos de derechos), así como la posibilidad de solicitar un diseño industrial reivindicando prioridad de un modelo de utilidad (en cuyo caso el CUP establece que el plazo de prioridad es el del diseño, esto es, 6 meses).

Sin embargo, el CUP no aborda expresamente la situación en que se solicita un diseño industrial reivindicando prioridad de una patente, y tampoco lo hace el Reglamento de Diseño Comunitario –“RDC” (Reglamento [CE] nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, cuyo artículo 41.1 sólo se refiere a la reivindicación de prioridad sobre diseños industriales o modelos de utilidad). Es ésta la situación que se plantea precisamente en el asunto T-579/19, resuelto por el Tribunal General de la Unión Europea (“TG”) en su sentencia de 14 de abril de 2021.

En este asunto, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR pretende solicitar unos diseños

industriales comunitarios reivindicando prioridad de una solicitud de patente PCT depositada casi 12 meses atrás, pretensión que es denegada por la EUIPO en primera instancia y en fase de recurso. El TG, sin embargo, acaba estimando la pretensión del solicitante, pese a que el CUP no reconoce expresamente la posibilidad de solicitar un diseño industrial reivindicando prioridad de una patente, sino solamente respecto de un modelo de utilidad, y pese a que además, de aplicarse este supuesto por analogía, el art. 4E CUP establece la prevalencia del plazo del derecho posterior (esto es, el diseño industrial, que tiene un plazo de prioridad de 6 meses).

Las razones en que se basa la estimación del recurso por el TG son, fundamentalmente:

- (i) Que, si bien con carácter general no puede solicitarse un diseño comunitario reivindicando prioridad sobre una patente (pues ni el CUP ni el RDC lo contemplan), por excepción, sí que cabe invocar una solicitud PCT como documento prioritario, porque las solicitudes PCT engloban tanto patentes como modelos de utilidad, según el concepto amplio de “solicitud” y de “patente” tal y como se definen en el tratado PCT (art. 2, apartados i y ii).
- (ii) Que, sin embargo, y a diferencia de lo que entendió la EUIPO, cabe entender que en este caso el plazo para reivindicar prioridad es de 12 meses. Ello es así, porque la UE al ser parte de la OMC está obligada a respetar el CUP (según establece el art. 2.1 del acuerdo ADPIC), y ello, en opinión del TG, debe llevar a entender que tanto el art. 41.1 RDC como el art. 4E del CUP son excepciones, para el caso concreto que allí se regula, a la regla general del art. 4C del CUP, según el cual debe entenderse que las solicitudes de patentes generan en todo caso un derecho de prioridad de 12 meses. Según el TG, “de la lógica inherente al sistema de prioridades se desprende que, por regla general, es la naturaleza del derecho anterior la que determina la duración del plazo de prioridad”. Para ello acude a los trabajos preparatorios de la revisión del CUP efectuada en el año 1900, de donde se desprende que precisamente se decidió ampliar el plazo de prioridad de 6 a 12 meses para las patentes en atención a que lo que se buscaba con el derecho de prioridad era permitir en cierto modo al solicitante supeditar la presentación de solicitudes posteriores al éxito de la solicitud inicial, y ello en el caso de las patentes era inviable en un plazo tan corto, pues en varios países donde regía el sistema de examen previo, la primera fase del examen se prolongaba más allá de esos 6 meses.

Concluye el TG que es posible solicitar un diseño industrial comunitario sobre la base de una solicitud PCT anterior, y que el plazo para ello es de 12 meses, por lo que se estima el recurso. La decisión del TG se encuentra actualmente recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (asunto C-382/21 P).



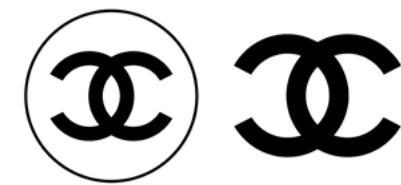
Joaquín Rovira Fdez-Arche  
Abogado

Sentencia del TG en el asunto  
T-44/20, Chanel v. EUIPO.

## Irrelevancia del uso de un signo registrado en el mercado a efectos de oposición

El pasado 21 de abril de 2021 el TGUE desestimó el recurso interpuesto por la firma francesa Chanel contra la resolución de la EUIPO que desestimaba íntegramente su oposición frente al registro de la solicitud de marca del gigante chino Huawei Technologies. La oponente alegó que la marca solicitada por Huawei producía riesgo de confusión con las marcas anteriores de Chanel y se aprovechaba indebidamente de su reputación. Las marcas enfrentadas eran las siguientes:

**Marcas anteriores – Chanel**



**Marca solicitada - Huawei**



La División de Oposición de la EUIPO desestimó la oposición de Chanel al considerar que no había suficiente grado de similitud entre las marcas enfrentadas y que, por tanto, no había riesgo de confusión ni riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación. La decisión fue más tarde ratificada por la Sala de Recursos de la Oficina.

No contento con ello, Chanel presentó un nuevo recurso ante el TGUE. El recurso sostenía que la Sala de Recursos había errado en su análisis de los artículos 8(1)(b) y 8(5) del Reglamento (UE) 207/2009, ya que, según la recurrente, las marcas enfrentadas eran similares. En concreto, Chanel alegó que las marcas enfrentadas presentaban, en general, un grado medio de similitud, pero que dicha similitud podía llegar a ser mucho más elevado si la marca solicitada por Huawei era rotada 90 grados. Según la recurrente, la EUIPO debió tener en cuenta las diferentes perspectivas de la marca solicitada al analizar el grado de similitud porque, con independencia de la intención del solicitante, el público podría apreciar la marca con esa orientación.

Los argumentos de Chanel no fueron acogidos por el TGUE. Como punto preliminar, el Tribunal le recordó a la recurrente que la comparación entre signos distintivos debe realizarse en la misma forma en que fueron registrados o solicitados. Por tanto, el riesgo potencial o real de que una marca registrada sea utilizada de otra forma en el mercado es irrelevante a efectos de comparar signos distintivos registrados.

El Tribunal reconoció en la sentencia que existen ciertos casos en los que el TJUE ha tomado en consideración elementos que se corresponden con el uso real de los signos en el mercado. Sin embargo, dicha jurisprudencia se refiere a casos en los que se valoraban prohibiciones absolutas de registro, mientras que en el presente caso se estaban valorando prohibiciones relativas de registro. De tal manera que no resultaba aplicable.

Así las cosas, el TGUE entendió que, aunque las marcas enfrentadas comparten ciertas características, los signos presentaban suficientes diferencias visuales y conceptuales como para evitar el riesgo de confusión con las marcas anteriores de Chanel y de aprovechamiento indebido de la reputación. En consecuencia, el recurso fue finalmente desestimado.

La sentencia del TGUE confirma un criterio de examinación que siempre ha generado mucha confusión en los procedimientos de oposición. A diferencia de las acciones judiciales por infracción de marcas, donde se ha de comparar el signo registrado del demandante con el signo que utiliza en el mercado el demandado, en los procedimientos de oposición de marcas la comparación debe realizarse siempre entre los signos tal y como fueron registrados o solicitados, siendo completamente irrelevante de qué manera se utilizan los signos en el mercado.



Álvaro de Castro  
Counsel

Sentencia del TG en el asunto  
T-663/19, Hasbro v. EUIPO.

## Mala fe en el ‘refiling’ de marcas

En su sentencia de 21 de abril de 2021, dictada en el asunto T-663/19, el Tribunal General (“TG”) analiza si el titular de la marca denominativa “Monopoly” (conocida marca de un exitoso juego de mesa) incurrió en mala fe al solicitar una nueva marca de la Unión idéntica (denominativa “Monopoly”), para productos y servicios para los cuales dicho titular disponía ya de marcas anteriores idénticas en vigor.

Como es sabido, la solicitud de una marca mediando mala fe por parte del solicitante es motivo, no sólo de denegación, sino también de nulidad absoluta de la misma si llegase a ser concedida, de acuerdo con el art. 59.1.b del Reglamento (UE) 2017/1001, que a su vez coincide con el art. 52.1.b del Reglamento (CE) 207/2009, aplicable en el momento de los hechos a los que se refiere esta sentencia.

Un claro referente jurisprudencial en la interpretación del concepto de “mala fe” a los efectos de estas disposiciones es la sentencia *Lindt* del Tribunal de Justicia de la UE (asunto C-529/07), cuyo fallo dispone que “para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante [...] el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;
- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como
- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita”.

Sin embargo, el TG advierte que de la lectura de la sentencia *Lindt* se desprende que los factores mencionados en la misma no son más que ejemplos ilustrativos, que guardan relación con el litigio principal que había motivado la petición de cuestión prejudicial en aquél caso, y que no excluyen que la mala fe pueda apreciarse por otros motivos diferentes.

En particular, señala el TG, “si bien es cierto que no se prohíbe la solicitud reiterada de registro de una marca, no lo es menos que si tal solicitud se efectúa para evitar las consecuencias de la falta de uso de marcas anteriores puede constituir un elemento relevante que puede acreditar la mala fe del solicitante de tal registro” (apartado 57 de la sentencia).

Este fue, en efecto, el motivo que, según concluyeron la EUIPO y el TG tras revisar la prueba aportada (declaraciones testificales incluidas), llevó a Hasbro (titular de la marca Monopoly) a solicitar de nuevo la misma marca con posterioridad, para productos y servicios para los que ya la tenía concedida. A la vista de la larga lista de productos y servicios para los que tenía concedidas sus marcas, resultaba engorroso y costoso para dicho titular tener que demostrar el uso efectivo de su marca cada vez que así le era solicitado, por ejemplo, en un procedimiento de oposición (posibilidad reconocida en el art. 47.2 del Reglamento (UE) 2017/1001, y en el art. 42.2 del antiguo Reglamento (CE) 207/2009, y que no aplica, precisamente, en el caso de marcas muy recientes, esto es, aquellas concedidas hace menos de cinco años).

Aun cuando la propia Hasbro reconoció que estos motivos de “eficiencia administrativa” constituían una de las ventajas de su práctica de refiling, alegó, por un lado, que no se trataba de la razón única, ni siquiera de la principal, y que en todo caso el refiling con esta finalidad era una práctica absolutamente extendida entre los titulares de marcas, y perfectamente legítima.





Álvaro de Castro  
Counsel

Sentencia del TG en el asunto  
T-663/19, Hasbro v. EUIPO.

## Mala fe en el ‘refiling’ de marcas (II)

El TG, sin embargo, se alinea con la EUIPO y con la parte que solicitó la declaración de nulidad por mala fe (la entidad croata Kreativni Dogadaji d.o.o.), y entiende que esta práctica vino en este caso esencialmente encaminada a crear una situación registral artificial que le permitiera eludir la prueba de cumplimiento con la obligación de uso, obligación esta que constituye un elemento central del sistema de marcas, al evitar que marcas no utilizadas puedan obstaculizar la competencia limitando la gama de signos disponibles para su uso y registro por otros competidores. Por tanto, no puede considerarse una estrategia de protección legítima ni compatible con los objetivos del Reglamento (apartados 50 y 69-72).

Respecto a los otros motivos alegados por Hasbro como justificación del refiling, el TG indica que “la Sala de Recurso examinó y consideró válidas las explicaciones de la recurrente según las cuales, en esencia, esta última pretendía proteger la marca MONOPOLY para otros productos y servicios con el fin de adaptarse a la evolución de la tecnología y a la expansión de sus actividades. Esta es la razón de que la Sala de Recurso no declarase la nulidad de la marca controvertida para los productos y servicios no cubiertos por las

marcas anteriores. No obstante, como alega fundadamente la EUIPO, la Sala de Recurso no consideró que esas explicaciones pudieran justificar la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida para productos y servicios idénticos a los cubiertos por las marcas anteriores. A este respecto, consideró esencialmente, en los apartados 72 a 74 de la resolución impugnada, que la supuesta reducción de la carga administrativa a raíz de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida era difícilmente conciliable con los costes adicionales y la carga administrativa vinculados al mantenimiento de las marcas anteriores.”

Por ello, y porque los restantes argumentos esgrimidos por Hasbro carecían, a juicio del TG, de entidad como para desvirtuar la conclusión de registro de mala fe alcanzada sobre la base de las anteriores consideraciones, el recurso es desestimado.

Esta decisión se encuentra actualmente recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (asunto C-373/21 P).



Joaquín Rovira Fdez-Arche  
Abogado

Sentencia del TG en el asunto  
T-668/19, Ardagh v. EUIPO.

## Denegación del registro de una marca sonora

El nuevo Reglamento (UE) 2017/1001 de marca de la Unión Europea introdujo muchas novedades en nuestro ordenamiento. Una de las modificaciones más significativas fue la eliminación del requisito de representación gráfica de la marca, lo que abrió la posibilidad de registrar nuevos tipos de marcas no convencionales, tales como las marcas tridimensionales, las de color, las olfativas o incluso las sonoras.

El 6 de junio de 2018, la multinacional luxemburguesa Ardagh presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, “EUIPO”) una solicitud para registrar una marca sonora consistente en el sonido de apertura de una lata de bebida, la cual fue denegada debido a la ausencia de carácter distintivo. El examinador consideró que el sonido de apertura de una lata de bebida no podía percibirse como un indicador de origen empresarial de los productos.

La resolución de la EUIPO fue recurrida por Ardagh, pero la decisión del examinador fue ratificada por la Sala de Recursos. En línea con lo señalado en la resolución recurrida, la Sala consideró que la marca solicitada consistía en un sonido inherente al uso de los productos para los que se solicitaba su protección, y que, por tanto, el público percibiría la marca como un elemento funcional del producto y no como una indicación del origen empresarial. Así pues, llegó a la conclusión de que la marca solicitada carecía de carácter distintivo.

Ardagh presentó un nuevo recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, “TGUE”) frente a la decisión de denegación de la EUIPO. El recurrente no negaba que la marca sonora pudiera carecer de carácter distintivo respecto a los productos de la clase 6 (recipientes metálicos para productos líquidos y gases a presión), pero sostenía que el sonido de la apertura de una lata de bebida seguida de un burbujeo era inusual para productos de las clases 29, 30, 32 y 33 que no contienen gas carbónico,

y que incluso respecto a productos que sí contienen gas carbónico también gozaba de carácter distintivo porque, según alegó, la marca solicitada se compone de diversos elementos sonoros que se distinguen del sonido habitual producto al abrir una lata de bebidas gaseosas.

Así las cosas, el 7 de julio de 2021 el TGUE dictó sentencia desestimando el recurso interpuesto, advirtiendo que, aunque la Sala de Recursos cometió un error de Derecho al apreciar el carácter distintivo aplicando criterios propios de marcas tridimensionales -los cuales no son aplicables, en principio, a las marcas sonoras-, tal error de apreciación no viciaba el razonamiento expuesto en la resolución impugnada.

El TGUE señaló que “cuando el público pertinente perciba un elemento en el sentido de que tiene sobre todo un papel técnico y funcional, no será percibido como una indicación del origen comercial de los productos de que se trate”, y, en consecuencia, estimó que los matices sonoros que comprende la marca solicitada no son suficientes para que el público pueda percibir el sonido como una indicación de origen empresarial, careciendo de carácter distintivo.

Desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento (UE) 2017/1001 y la eliminación del requisito de la representación gráfica, han sido muchas las empresas que han visto en este cambio normativo una oportunidad para tratar de monopolizar signos que son en realidad habituales en el mercado. Pero no hay que olvidar que, aunque se permita el registro de marcas no convencionales, todo signo distintivo debe ser apropiado para identificar el origen empresarial de los productos y servicios.



Andy Ramos  
Counsel

La sentencia del Tribunal Supremo posibilita la reclamación de determinados conceptos abonados por usuarios de grabaciones audiovisuales que contienen obras audiovisuales. Sentencia nº 67/2021 del Tribunal Supremo, de fecha 9 de febrero de 2021.

## Concepto de fonograma. Remuneración por comunicación pública. El Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina marcada por el TJUE en noviembre, ha estimado el recurso de casación interpuesto por Atresmedia contra la sentencia 29/2016

El 18 de noviembre de 2020, el TJUE publicó una relevante sentencia (asunto C-147/19), de la que dimos cuenta en el [Anuario de 2020 de Pérez-Llorca](#), en virtud de la cual concluyó que los fonogramas publicados con fines comerciales, al incorporarse a una grabación audiovisual que contiene una obra audiovisual, pierden la condición de “fonograma” y, por lo tanto, no son merecedores de la compensación equitativa y única que establece la Ley de Propiedad Intelectual en los artículos 108.4 y 116.2.

La resolución del TJUE respondía a ciertas cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo español, el cual, una vez conocido el criterio interpretativo de la corte europea en relación con los artículos 8.2 de la Directiva 92/100/CEE de 19 de noviembre de 1992 y 8.2 de la Directiva 2006/115/CE de 12 de diciembre de 2006, resolvió de manera definitiva el caso que enfrentaba a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. (“**Atresmedia**”) con la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (“**AGEDI**”) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (“**AIE**”).

El Tribunal Supremo, en la sentencia de 9 de febrero de 2021 (Sentencia núm. 67/2021), siguiendo los criterios fijados por el TJUE, estima el recurso de casación planteado por Atresmedia y, en consecuencia, concluye que esta entidad no debe abonar cantidad alguna a las demandantes por la comunicación pública de obras audiovisuales (como películas, series de televisión y documentales), en las cuales no existe *fonograma* alguno, siendo este el hecho generador del derecho remuneratorio de los artículos 108.4 y 116.2 LPI.

AGEDI y AIE introdujeron en el escrito de oposición al recurso de casación una cuestión novedosa, relativa a si los anuncios publicitarios podían considerarse obras audiovisuales, con la finalidad de que el Tribunal Supremo estimase que los fonogramas publicados con fines comerciales sincronizados en los mismos devengasen la remuneración equitativa y única a favor de productores de fonogramas y artistas intérpretes musicales. Tal pretensión ha sido desestimada por el Tribunal al considerarla extemporánea.

No obstante, la resolución afirma que dicha “cuestión deberá ser abordada en la ejecución de la sentencia, cuando haya que determinar el uso efectivo de fonogramas por Antena 3 de acuerdo con los criterios fijados por el Juzgado Mercantil”. En cualquier caso, el Tribunal Supremo zanja la cuestión dejando abierta esa posibilidad, afirmando que los anuncios publicitarios pueden ser considerados obras audiovisuales en tanto en cuanto cumplan los requisitos dispuestos por la LPI y por la jurisprudencia. Así, afirma que “la finalidad publicitaria de una creación audiovisual no excluye su carácter de obra protegida por la propiedad intelectual”. Este punto tiene gran trascendencia en la presente cuestión ya que aquellos anuncios publicitarios que sean considerados obras audiovisuales, por tener una originalidad suficiente, no generarán el controvertido derecho de simple remuneración, el cual sí podrá ser exigido para aquellos anuncios que únicamente pudiesen ser considerados meras grabaciones audiovisuales.

Esta cuestión añadirá un mayor grado de complejidad a este asunto, especialmente en sede de ejecución de la sentencia y determinación de la cantidad a abonar a AGEDI y AIE, ya que es práctica habitual en el sector obtener los preceptivos derechos de sincronización para la incorporación de cualquier música preexistente en un anuncio publicitario, con independencia de si este es obra audiovisual o no, pudiendo generarse el derecho remuneratorio únicamente cuando el anuncio publicitario no tuviese tal consideración de obra audiovisual.

En cualquier caso, la sentencia del Tribunal Supremo excluye del pago del derecho remuneratorio de los artículos 108.4 y 116.2 LPI a los usuarios de grabaciones audiovisuales que contienen obras audiovisuales en las que se han incorporado prestaciones musicales, como entidades de televisión, cines o establecimientos hoteleros, los cuales no solo no deberán pagar cantidad alguna por tales actos de comunicación pública, sino que, si han abonado cuantías en el pasado por dicho concepto, podrán exigir su devolución a AGEDI y AIE.



Diego de la Vega  
Abogado

Caixabank, S.A. v. Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) y Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2021.

## Cantidades pagadas por sujetos excluidos del límite durante la vigencia de la normativa posterior a la ley de 2006 (años 2006 a 2009) a la luz de la doctrina del caso «Padawan»

La sentencia del Tribunal Supremo resuelve el conflicto que enfrentaba a Caixabank, S.A. (en adelante, “**Caixabank**”) con las entidades de gestión Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (en adelante, “**VEGAP**”) y Centro Español de Derechos Reprográficos (en adelante, “**CEDRO**”) por la procedencia del pago de la compensación equitativa por copia privada. La cuestión subyacente al respecto era si las entidades de gestión estaban o no facultadas para exigir dicha compensación a Caixabank por la compra de ciertos aparatos, equipos y soportes adquiridos entre los años 2006 a 2009, y sobre el sentido de la interpretación de la legislación vigente en aquel momento.

En concreto, Caixabank demandó a las dos entidades para obtener la restitución de los 906.026,37 € abonados a estas dos entidades de gestión en concepto de “canon” por copia privada, al considerar que la adquisición de tales materiales no se producía para los fines previstos en la norma, sino que su exigencia venía determinada por la negativa de las entidades de gestión a discriminar el uso real que se le iba a dar a dichos materiales (empresarial y no privado). Si bien la sentencia de primera instancia acogió parcialmente las pretensiones de Caixabank, lo cierto es que la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación presentado por las entidades de gestión al considerar que el cobro había sido hecho conforme al artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual en la redacción vigente en el momento de generación de la obligación. Caixabank consideraba, además, que la interpretación rigorista que se venía haciendo del mencionado precepto era contraria a la jurisprudencia europea, y en concreto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) de 21 de octubre de 2010, asunto C-467/08, caso Padawan.

La mencionada sentencia, que interpreta la Directiva 2001/29, ya estableció que “es necesaria una vinculación entre la aplicación del canon destinado a financiar la compensación equitativa en relación con los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital y el presumible uso de éstos para realizar reproducciones privadas” y que “la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29”.

Además de recordar que las directivas son derecho que se puede invocar bajo ciertas circunstancias, el Tribunal Supremo también insiste en que un sistema como el vigente de “canon por copia privada” basado en el gravamen a quienes disponen de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital solo es admisible cuando el uso real se corresponde efectivamente con la realización de copias privadas pero no con otro tipo de usos. Ante eso, el Tribunal Supremo ha conectado su interpretación con la que hizo el TJUE en el caso de la sentencia sobre el caso Padawan, incluyendo la aplicación del criterio del uso al caso concreto y en particular a Caixabank, observando que “la compradora final de los equipos era una entidad financiera, y tales aparatos y equipos son adecuados para desarrollar la actividad empresarial propia de su objeto social, por lo que no estamos ante equipos destinados al uso de personas físicas (art. 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), respecto de los que quepa presumir un posible destino a reproducir obras ya divulgadas para uso privado de una persona física; por el contrario, se presentan como equipos manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas”. El fallo, por tanto, desestima los recursos de apelación de VEGAP y CEDRO.



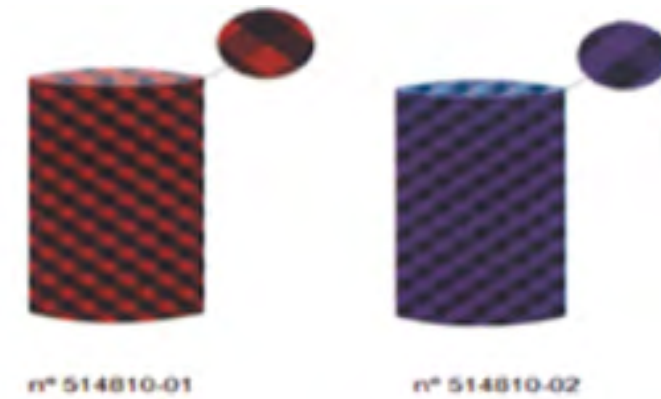
Joaquín Rovira Fdez-Arche  
Abogado

Sentencia del Tribunal Supremo N<sup>o</sup>608/2021  
de 16 de septiembre de 2021.

## La naturaleza del producto en la comparación entre diseños industriales

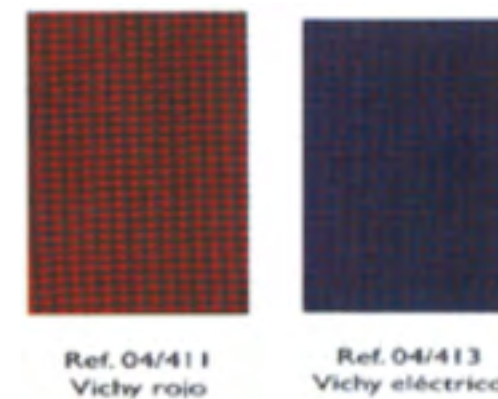
El 9 de septiembre de 2016 la empresa española Original Buff, S.A. (en adelante, “Buff”) interpuso una demanda de nulidad contra dos diseños españoles consistentes en un estampado de cachirulo aragonés (pañuelo tradicional de la cultura aragonesa) aplicado a una braga de cuello con forma tubular. Los diseños impugnados eran los siguientes:

### Diseños impugnados



La demandante sostenía que los diseños impugnados carecían de novedad y de carácter singular ya que producían la misma impresión de conjunto que la producida por el cachirulo aragonés, y eran idénticos al diseño de los productos ya comercializados por Buff desde 1995. Los diseños de los productos ya comercializados por la demandante eran los siguientes:

### Diseños anteriores



La demanda de nulidad fue desestimada en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil n<sup>o</sup> 2 de Zaragoza (sentencia n<sup>o</sup> 150/2017, de 20 de julio) y posteriormente ratificada en apelación por la Audiencia Provincial de Zaragoza (sentencia de fecha 27 de marzo de 2018). Ambas sentencias entendieron que los diseños impugnados no producían la misma impresión general que la producida por el cachirulo aragonés ni por los diseños de los productos ya comercializados por Buff. En concreto, consideraron que la forma tubular de la braga elástica, al no tener que anudarse como el pañuelo, producía una combinación de estampado y forma claramente diferente.

Buff recurrió en casación por considerar que la sentencia no había aplicado el criterio jurisprudencial en virtud del cual, la apreciación de la impresión general que un diseño produce en el usuario informado, debe realizarse teniendo en cuenta el modo de utilización del producto representado por dicho diseño. El recurso citaba, entre otras, la sentencia n<sup>o</sup> 1766/2014 de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, de 30 de abril, en la que el Tribunal tomó en consideración para el juicio comparativo la naturaleza de los productos a los que se aplicaban los diseños enfrentados, pues ello permitía “precisar los rasgos y características del diseño que son visibles durante su uso habitual”. Con ello, la recurrente pretendía argumentar que, si se comparaba el cachirulo aragonés con los diseños impugnados en posición de uso, la impresión de conjunto no era distinta.

Contrariamente a lo sostenido en la sentencia recurrida, el Tribunal Supremo (en adelante, el “TS”) entendió que la mera aplicación de un estampado ya conocido, como es el del cachirulo aragonés, a una prenda distinta, no aporta por sí misma carácter singular al diseño. La novedad de un diseño no está supeditada a la naturaleza de los productos a los cuales se incorpora o aplica. Lo relevante es que el diseño, incorporado o aplicado a unos determinados productos, produzca en el usuario informado una impresión general distinta.

Por estas razones, el TS concluyó que los diseños impugnados carecen de carácter singular, toda vez que el estampado, aunque no es exactamente el mismo que el del cachirulo aragonés, no produce una impresión general distinta, incluso en atención a las diferencias que son apreciadas durante su uso como pañuelo o como braga de cuello. En consecuencia, el recurso de casación fue estimado y la sentencia de apelación anulada, suponiendo por tanto la nulidad de los diseños impugnados.

Con esta sentencia, el TS reconoce la importancia de la naturaleza del producto al que se incorpora o aplica un diseño a la hora de valorar su singularidad, lo cual implica que la forma en que se utiliza un determinado diseño debe tenerse en cuenta en el juicio comparativo con otro diseño. Por otro lado, aunque reconoce esa importancia, el TS no acepta que la novedad o la singularidad de un diseño pueda estar supeditada simplemente a que los productos a los que se incorpore o aplique sean distintos a los de otro diseño, pues considera que lo relevante en todo caso seguirá siendo que el uso del diseño en cuestión no produzca una impresión general distinta en el usuario informado, sin perjuicio de que sea aplicado o incorporado a distintos productos.



María Chávarri Pernaute  
Abogada

La Audiencia Nacional confirma la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos y del Servicio de Salud de Castilla La Mancha al considerar adecuada la denegación de la solicitud de información médica de una persona mayor de edad, presentada por el padre. Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 septiembre 2021.

## Un poder general no es suficiente para acceder a los datos médicos de una persona mayor de edad

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) de la Audiencia Nacional dictó la sentencia 3678/2021 el pasado 16 de septiembre de 2021 confirmando la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, la “**AEPD**”) de 12 de agosto de 2019, en virtud de la cual se confirmaba la actuación del Servicio de Salud de Castilla La Mancha –SESCAM, por sus siglas– al negarse a entregar un informe médico que solicitó el padre de una persona mayor de edad.

El padre, por su parte, amparaba su solicitud en un poder general que le había otorgado su hijo ante notario. No obstante, la Audiencia Nacional considera que un poder general no es suficiente para acceder a los datos médicos de su hijo mayor de edad, ya que los datos de salud entran dentro de una categoría especial de datos –artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (en adelante, el “**RGPD**”)– y el acceso a los mismos requiere el consentimiento explícito del interesado.

A pesar de que el artículo 12 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**”) reconoce que los derechos recogidos en los artículos 12 al 15 del RGPD pueden ejercitarse, bien directamente por el titular de los datos, o bien por medio de representante legal o voluntario, lo cierto es que cuando se ejercite el derecho de acceso a datos de salud por medio de representante, este deberá contar con un consentimiento explícito del titular de los datos.

En este caso, el consentimiento no consta de manera explícita en el poder notarial aportado por el padre del titular, ya que se trata de un poder general para practicar cualesquiera actos y negocios de “administración, adquisición, enajenación, gravamen y disposición, sin limitación alguna”, en sentido amplio.

Con todo ello, además, la Audiencia Nacional sostiene que el padre del titular de los datos carece de la condición de interesado en el procedimiento sancionador y, por tanto, carece de legitimación para incoar el mismo.

## Respuesta jurídica ante complejidades tecnológicas

---

El asesoramiento jurídico de hoy ha de tener en cuenta las particularidades de cada tecnología, su potencial y su efecto en el negocio de las compañías.

En Pérez-Llorca abordamos las operaciones y litigios teniendo en cuenta que la tecnología impacta de forma transversal en todas las áreas del negocio y del asesoramiento jurídico.

# Aspectos claves en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) dentro del sector del videojuego

## Algunas cifras

Los videojuegos se han consolidado como un activo de relevancia económica tanto a nivel nacional como internacional. Así, en España: (i) la facturación anual de este sector sobrepasa ya los 1.700 millones de euros; (ii) el sector muestra un crecimiento interanual cercano al 20 %; y (iii) cuenta con una industria de más de 650 entidades desarrolladoras. La profundidad y variedad de su industria, los altos índices de crecimiento, junto con la apuesta del Gobierno español por el sector a través de la agenda España Digital 2025 y del Plan “España Hub Audiovisual de Europa”, han convertido a la industria del videojuego en un sector atractivo para la inversión privada, lo que ha provocado un incremento del número y volumen de inversiones en el sector, fundamentalmente a través de fusiones y adquisiciones.

## Aspectos jurídicos básicos

El TJUE define los videojuegos como “un material complejo que incluye no sólo programas de ordenador, sino también elementos gráficos y sonoros que, aunque codificados en lenguaje informático, tienen un valor creativo propio que no puede reducirse a dicha codificación”. En este sentido, los elementos de un videojuego pueden protegerse a través de:

**DERECHOS DE AUTOR   MARCAS   PATENTES   SECRETOS EMPRESARIALES**

## Particularidades de las operaciones de M&A en la industria del videojuego

A diferencia de otras operaciones de fusiones y adquisiciones empresariales, aquellas relacionadas con la industria del videojuego pivotan sobre un activo intangible y, por ello, es necesario tener en cuenta, desde el inicio hasta la finalización de la operación, determinados aspectos que desde un punto de vista jurídico y logístico configuran el proceso de adquisición, entre otros:

- (i) Solicitud de documentación (checklist), rondas de Preguntas y Respuestas (Q&A) y proceso de Due Diligence.
- (ii) Acuerdo de Adquisición (de videojuego, de unidad de negocio o de acciones).

## Conclusión

La partida relativa al desarrollo e inversión en desarrolladores españoles ha comenzado con visos de seguir creciendo en los próximos años. En este sentido, tanto vendedores como compradores deberán prestar especial atención a la correcta gestión de sus activos intangibles, procediendo a verificar las cadenas de derechos relativas a los mismos, así como que la pacífica explotación de sus videojuegos no puede ser interferida mediante el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros. Por todo ello, *start your game engines, insert your coins and may the best bidder win.*





## Área de Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnología

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.

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.



### MAD

Paseo de la Castellana, 50  
28046 Madrid  
T: +34 91 436 04 20  
F: +34 91 436 04 30  
info@perezllorca.com



### MAD

Paseo de la Castellana, 259A  
28046 Madrid  
T: +34 91 436 04 20  
F: +34 91 436 04 30  
info@perezllorca.com



### BCN

Av. Diagonal, 640 8ªA  
08017 Barcelona  
T: +34 93 481 30 75  
F: +34 93 481 30 76  
info@perezllorca.com



### LON

17 Hill Street  
London W1J 5LJ  
T: +44 (0) 20 7337 9700  
info@perezllorca.com



### NYC

375 Park Avenue, 38th floor  
New York 10152  
T: +1 646 846 66 60  
F: +1 646 863 28 50  
info@perezllorca.com

## El equipo

### Juan Jiménez-Laiglesia

Socio

jjimenezlaiglesia@perezllorca.com  
T: +34 91 436 04 53

### Álvaro de Castro

Counsel

adecastro@perezllorca.com  
T: +34 91 423 47 09

### Álvaro Martínez Crespo

Abogado

amartinezcrespo@perezllorca.com  
T: +34 91 423 47 46

### Joaquín Rovira

Abogado

jrovira@perezllorca.com  
T: +34 91 423 24 87

### Eduardo Castillo

Socio

ecastillo@perezllorca.com  
T: +34 91 423 66 57

### Andrea Sánchez

Abogada

asanchez@perezllorca.com  
T: +34 91 426 03 67

### Alicia Maddio

Abogada

amaddio@perezllorca.com  
T: +34 91 423 47 56

### Isabel Iglesias

Knowledge Advisor

iiglesias@perezllorca.com  
T: +34 91 423 47 45

### Andy Ramos

Counsel

aramos@perezllorca.com  
T: +34 91 423 20 72

### Diego de la Vega

Abogado

adecastro@perezllorca.com  
T: +34 91 423 47 09

### María Chávarri

Abogada

mchavarri@perezllorca.com  
T: +34 91 423 67 28

