



tirant
lo blanch

PROPIEDAD INTELECTUAL
e INNOVACIÓN DIGITAL

Vol. 1, Núm. 1, 2024

REVISTA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN DIGITAL

Esperanza Gallego Sánchez

Nuria Fernández Pérez

Dirección

Altea Asensi

Secretaría

• ESTUDIOS:

1. Las autoridades de ejecución para la aplicación del derecho represor de prácticas desleales en el sector agroalimentario.
2. Cambios regulatorios en la Unión Europea con relación a los certificados complementarios de protección: procedimiento de examen centralizado y creación de CCP unitario.
3. Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso de creación de obtenciones vegetales.
4. Impresión 3D, medicina y propiedad intelectual.

• TRIBUNA PRÁCTICA Y OPINIÓN LEGAL:

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro de la marca “Pablo Escobar”.

• NOVEDADES RPIID:

1. Jurisprudencia y doctrina administrativa: reseñas y sinopsis.
2. Crónica de actualidad legislativa.
3. Noticias.

• RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS:

Pilar Íñiguez Ortega, P., “La protección jurídica de las innovaciones Biotecnológicas en materia vegetal”, Tirant Lo Blanch, 2024.



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria de Educació, Cultura,
Universitats i Empleo

Projecto Prometeo CIPROM/2021/57

**REVISTA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
E INNOVACIÓN DIGITAL**

La revista es de acceso abierto y gratuito,
permitiendo a los lectores acceder a su contenido
en línea a través de

<https://rpiid.tirant.com>

Revista Propiedad Intelectual e Innovación Digital (RPIID)

Vol. 1, n° 1 • 2024

Revista Propiedad Intelectual e Innovación Digital (RPIID)

Vol. 1, nº 1 • 2024

tirant lo blanch
Valencia, 2024

**Revista Propiedad Intelectual
e Innovación Digital (RPIID)
Vol. 1, nº 1 • 2024**

Copyright © 2023

Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de los autor y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

Envío de artículos:
altea.asensi@ua.es

© VV.AA.

© TIRANT LO BLANCH
EDITA: TIRANT LO BLANCH
C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia
TELF.S.: 96/361 00 48 - 50
FAX: 96/369 41 51
Email: tlb@tirant.com
www.tirant.com
Librería virtual: www.tirant.es
MAQUETA: Innovatext

Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSC_Tirant.pdf

Consejo de Redacción

Esperanza Gallego Sánchez

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

Nuria Fernández Pérez

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

Ángel García Vidal

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Luis Miranda Serrano

Catedrático de Derecho Mercantil Universidad de Córdoba

Fernando Carbajo Cascón

Catedrático de Derecho Mercantil de la de Salamanca

Pilar Martín Aresti

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca

Mercedes Curto Polo

Catedrática de Universidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

María Pilar Montero García-Noblejas

Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

María Pilar Iñiguez Ortega

Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

Caroline Le Goffic

*Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Lille
Miembro CRDP – Equipe LERADP*

Luis Antonio Soler

*Magistrado del Audiencia Provincial de Alicante (secc. Octava),
Tribunal de Marca de la Unión Europea*

Carolina Pina Sánchez

*Socia del departamento de Propiedad Intelectual y corresponsable
del área de Telecomunicaciones & Media de Garrigues*

Alberto Ribeiro De Almeida

*Jurist and University Professor. Ph.D. – Doctor in law (commercial law)
by the University of Coimbra*

Comité Científico Internacional

Presidente:

António Campinos

Presidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO).

Miembros:

João Negrão

Director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

Francesco Mattina

Presidente de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV).

Yolanda Huerta-Casado

Vicesecretaria General de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV).

Elisa Rodríguez

Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

María del Carmen Páez Soria

Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación Ministerio de Cultura y Deporte

José Antonio Gil Celedonio

Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Luis Berenguer

Director de Comunicación de la Oficina Europea de Patentes (EPO)

Javier Maté Caballero

Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Agroalimentarios. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

José Antonio Sobrino Mate

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Alberto Casado Cerviño

Ex Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO), Ex Vicepresidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ex Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

José Antonio Moreno Campos

Global IPR Enforcement. Alibaba Group - Spain.

Edith Blary-Clément

Profesora de la Universidad de Lille Codirectora honoraria del equipo de investigación ERADP

Yann Basire

Director General Centro de Estudios Internacionales de Propiedad Intelectual (CEIPI) de la Universidad de Estrasburgo

Massimo Vittori

Director Ejecutivo de la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn)

Javier Ungria López

Director de Ungria Patentes y Marcas

Mónica Dopico

Asesora de Motion Pictures Association (MPAA) (EPO), Ex Vicepresidente de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ex Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Nari Lee

Professor Intellectual Property at Hanken school of economics and the Deputy Director of the IPR University Center

Índice

ESTUDIOS

| | |
|--|----|
| Las autoridades de ejecución para la aplicación del derecho represor de prácticas desleales en el sector agroalimentario | 13 |
| Fernando Carbajo Cascón | |
| Cambios regulatorios en la Unión Europea con relación a los certificados complementarios de protección: procedimiento de examen centralizado y creación de CCP unitario | 25 |
| Pilar Iñiguez Ortega | |
| Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso de creación de obtenciones vegetales | 53 |
| Anselmo Martínez Cañellas | |
| Impresión 3D, medicina y propiedad intelectual..... | 85 |
| Lluch Comins Peris | |

TRIBUNA PRÁCTICA Y OPINIÓN LEGAL

| | |
|---|-----|
| Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro de la marca “Pablo Escobar” | 113 |
| Altea Asensi Merás | |

NOVEDADES RPIID

| | |
|---|-----|
| Jurisprudencia y doctrina administrativa: reseñas y sinopsis | 139 |
| Crónica de actualidad legislativa (incluye proyectos y propuestas de reforma legal)..... | 159 |
| Noticias | 161 |

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

| | |
|---|------------|
| Pilar Íñiguez Ortega, P., “La protección jurídica de las innovaciones Biotecnológicas en materia vegetal”, Tirant Lo Blanch, 2024 .. | 183 |
|---|------------|

ESTUDIOS

Las autoridades de ejecución para la aplicación del derecho represor de prácticas desleales en el sector agroalimentario¹

The enforcement authorities for the application of the law repressive of unfair practices in the agro-food sector

Fernando Carbajo Cascón
*Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca*

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL MODELO DE APLICACIÓN PÚBLICA DEL DERECHO SOBRE PRÁCTICAS DESLEALES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO. III. EL SISTEMA DE APLICACIÓN PÚBLICA DEL DERECHO DE PRÁCTICAS COMERCIALES AGROALIMENTARIAS DESLEALES EN EL DERECHO ESPAÑOL: 1. Implementación del sistema en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la cadena agroalimentaria. 2. El sistema administrativo de control, inspección y sanción de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. La Agencia de Información y Control Alimentarios, Organismo Autónomo.

I. INTRODUCCIÓN

La Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, centra su atención en la tutela de los pequeños y medianos empresarios del sector agroalimentario frente a prácticas frecuentes de las empresas de transformación y distribución susceptibles de calificarse como abusos de dependencia

¹ Esta aportación de enmarca en el PROYECTO DE EXCELENCIA PROMETEO SOBRE PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN AGRICULTURA EN LA ERA DIGITAL concedido por la Resolución de la Dirección General de Ciencia e Investigación por la que se conceden subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia – PROMETEO 2022 de 11 de julio de 2022- CIPROM/2021/57

económica desde la perspectiva del Derecho de la competencia desleal tradicional².

En el Preámbulo de la Directiva se explican los objetivos perseguidos con esta regulación, entre los que prima la corrección de los desequilibrios que se han venido produciendo en el poder de negociación, en favor de los grandes grupos de transformación y distribución mayorista y minorista, y en detrimento de los productos agroalimentarios. Desequilibrios que pueden dar lugar a prácticas comerciales desleales si los socios comerciales de mayor tamaño y poder tratan de imponer unilateralmente determinadas prácticas o disposiciones contractuales que les benefician en relación con una transacción de venta o de otra naturaleza.

Entiende, así, el legislador de la Unión que la protección contra las prácticas comerciales desleales resulta cada vez más importante para los agentes que intervienen en la cadena de suministro agroalimentario, ya que pueden tener un impacto negativo en el nivel de vida de la comunidad agraria. En este contexto, el temor a represalias comerciales por parte de los productores así como los riesgos financieros que supone el desafiar las prácticas impuestas por los grandes grupos de transformación y distribución limitan el valor práctico de esas vías de recurso (el denominado “factor miedo”).

Superar el factor miedo a denunciar prácticas comerciales desleales impuestas por la parte más fuerte de la relación comercial, es crucial para poder combatir las eficazmente y conseguir un equilibrio real entre las distintas partes de la cadena de suministro agroalimentario³. Y es este, precisamente, el objetivo prioritario de la Directiva 2019/633: primero definiendo las prácticas comerciales más comunes que deben considerarse desleales; y segundo obligando a los Estados miembros a implementar un sistema de aplicación pública mediante denuncias y sanciones administrativas canalizado por Autoridades de Ejecución.

El sector de la producción agrícola se caracteriza por una elevada atomización y por el carácter perecedero de la mayoría de sus productos, de modo que, aunque se venga fomentando desde hace tiempo por las autoridades de la UE y de los Estados miembros la agregación en organizaciones y asociaciones de productores, resulta muy complejo para los productores y para las organizaciones de productores más débiles interponer demandas contra los transformadores y distribuidores agroalimentarios denunciando abusos derivados de su situación

² Vid. GARCÍA VIDAL, A., “Prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Impacto de la Directiva (UE) 2019/633 en el Derecho español”, en Comunicaciones Gómez-Acebo & Pombo, 2019, accesible en <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2019/06/Pr%C3%A1cticas-comerciales-desleales-en-la-cadena-de-suministro-agr%C3%ADcola-y-alimentario.pdf> (última consulta, 31/03/2024).

³ Vid. RUIZ PERIS, J.I., “El abuso de dependencia económica en el Derecho de defensa de la competencia en el marco de la lucha contra las conductas abusivas”, en Cachafeiro García, F., García Pérez, R. y López Suárez, M.A., *Derecho de la competencia y gran distribución*, Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pp. 31-55 (P. 43).

Las autoridades de ejecución para la aplicación del derecho represor de prácticas desleales...

de dependencia económica, ante el elevado coste financiero del proceso, la incertidumbre del resultado y la facilidad que tienen los grandes grupos de transformación y distribución para encontrar productos alternativos en un mercado global⁴. Por este motivo, la Directiva 2019/633 manifiesta claramente que la protección establecida en la misma debería beneficiar a los productores agrícolas y a las personas físicas o jurídicas que son proveedores de productos agrícolas y alimentarios, incluidas las organizaciones de productores, reconocidas o no, y las asociaciones de organizaciones de productores, reconocidas o no, en función de su poder de negociación relativo, pues son especialmente vulnerables a las prácticas comerciales desleales y menos capaces de hacerles frente sin repercusiones negativas para su viabilidad económica.

Para que esta tutela resulte eficaz, es preciso que los proveedores dispongan de mecanismos ágiles para interponer denuncias evitando las represalias de los compradores, como la supresión de sus productos de las listas de precios, la reducción de cantidades de productos encargados o la interrupción de servicios de promoción de determinados productos. Por ello se obliga a los Estados miembros a designar Autoridades de Ejecución que garanticen el cumplimiento efectivo de las prohibiciones establecidas en la Directiva, actuando por propia iniciativa o en virtud de denuncias formuladas por las partes afectadas por prácticas desleales, por denunciantes internos o por denunciantes anónimos, facilitando la confidencialidad de la identidad del denunciante (cfr. Considerando 28°). Denuncias que se podrán interponer bien ante la Autoridad de Ejecución del propio Estado miembro del proveedor denunciante, o bien ante la Autoridad de Ejecución del Estado miembro del comprador, pudiendo así el afectado elegir libremente el afectado donde interponer su denuncia.

La posibilidad del establecimiento de sanciones pecuniarias u otras sanciones igualmente eficaces por las Autoridades públicas de Ejecución, así como la publicación de los resultados de las investigaciones que estas lleven a cabo y la publicación de información sobre compradores que hayan cometido infracciones, servirá —según el legislador de la Unión— como elemento o factor disuasorio que contribuya a un cambio de comportamiento y a soluciones precontentiosas entre las partes (cfr. Considerando 34°).

Para conseguir una mayor eficacia de los objetivos perseguidos por este sistema, el legislador de la Unión dispone que los Estados miembros asegurarán que las prohibiciones establecidas en las llamadas lista negra (prácticas prohibidas en todo caso) y lista gris (prácticas que estarán prohibidas salvo que las partes lo pacten expresamente en el contrato de suministro) de prácticas desleales, defini-

⁴ Vid. CARBAJO CASCÓN, F., “Prácticas grises en la cadena agroalimentaria: el artículo 3.2 de la Directiva (UE) 2019/633 y el nuevo artículo 14.bis.2 (a, e, f) de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria”, en Carabajo Cascón, F. (Dir.), *Competencia, Propiedad Intelectual y Tutela de Consumidores en el Sector Agroalimentario*, Tirant lo blanch, Valencia, 2022, pp. 1351 y ss. (p. 1355 y la bibliografía allí citada).

das en los apartados 1 y 2 del artículo 3, constituyen “leyes de policía” aplicables a cualquier situación que entre en su ámbito de aplicación, cualquiera que sea la normativa aplicable al contrato de suministro entre las partes (cfr. artículo 3.4).

Se declara así el carácter de Derecho regulatorio de la Directiva 2019/633, aplicable a un sector del mercado que se estructura y funciona tradicionalmente a partir de prácticas contractuales muy específicas, teniendo como finalidad última la protección del interés general en el funcionamiento del mercado en términos de libre y leal competencia, así como la preservación del modo de vida de los productores agrícolas en cuanto primer eslabón de la cadena de producción y distribución agroalimentaria.

Al tratarse de una norma de naturaleza regulatoria que interfiere en las prácticas de un sector fuertemente contractualizada, tiene una proyección doble sobre la esfera pública y la privada⁵: la calificación de determinadas prácticas contractuales como desleales afectará a la relación “*inter partes*” de los agentes del mercado, pero resulta de interés público al afectar real o potencialmente a la estructura misma del mercado y a la propia subsistencia de los pequeños productores agroalimentarios. De ahí la apuesta preferente por un modelo o sistema de aplicación pública para garantizar el efectivo cumplimiento de las normas y de los objetivos perseguidos con las mismas, por más que la prohibición de este tipo de prácticas puede tener también consecuencias en las relaciones entre los agentes del mercado implicados, pudiendo dar lugar a una posible exigencia de daños y perjuicios por parte de los perjudicados.

II. EL MODELO DE APLICACIÓN PÚBLICA DEL DERECHO SOBRE PRÁCTICAS DESLEALES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

La Directiva 2019/633 configura un modelo de aplicación pública del Derecho represor de las prácticas comerciales desleales en el sector agrícola y alimentario.

El artículo 4 de la Directiva obliga a los Estados miembros a designar una o más Autoridades de ejecución encargadas de controlar a nivel nacional el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 3, e informar a la Comisión de la autoridad o autoridades designadas, fijando un único punto de contacto nacional para la cooperación entre autoridades de ejecución en caso de ser varias las designadas. Aunque no lo diga expresamente, del contenido de los artículos 5 y 6 de la Directiva se deduce —de acuerdo con el modelo establecido anteriormente por algunos Estados miembros— que las Autoridades de ejecución y el procedimiento de control de las prácticas comerciales desleales han de tener naturaleza pública.

⁵ Vid. al respecto PAZ-ARES, T. y SAINZ DE AJA, B., “Cuestiones clave de la reforma de 2021 de la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”, en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, n.º 58, 2022, pp. 48-69 (p. 57). También TORRALBA MENDIOLA, E.C., “La aplicación de las leyes de policía contenidas en Directivas de la Unión Europea. El ejemplo de la regulación de la cadena alimentaria”, en *REDI*, vol. 75, 2023 I, pp. 137-160 (p. 147).

Las autoridades de ejecución para la aplicación del derecho represor de prácticas desleales...

El artículo 5 de la Directiva se ocupa del régimen de denuncias y confidencialidad, disponiendo que los proveedores agroalimentarios afectados por prácticas desleales podrán cursar una denuncia bien ante una autoridad de ejecución de su propio Estado miembro o bien ante la autoridad de ejecución del Estado miembro en el que esté establecido el comprador. Denuncias que podrán presentar también las organizaciones de productores y las asociaciones de tales organizaciones a instancia de uno o más de sus miembros o, en su caso, a instancia de dos o más de los miembros de sus organizaciones que se consideren afectados por una o varias prácticas comerciales prohibidas. También podrán presentar denuncias otras organizaciones que ostenten un interés legítimo en la representación de los proveedores, a instancia y en interés de un proveedor, siempre que sean personas jurídicas independientes sin ánimo de lucro (vgr. asociaciones empresariales, asociaciones de agricultores, etc.). Para combatir el “factor miedo” de los proveedores, se establece que, cuando sea solicitado expresamente por el denunciante, los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para la protección de la identidad del denunciante o de los miembros o proveedores en cuyo interés se denuncie, así como para la adecuada protección de cualquier otra información cuya divulgación sea considerada por el denunciante perjudicial para sus intereses o para los miembros o proveedores en cuyo interés denuncie.

Por lo demás, los Estados miembros se asegurarán de que la Autoridad de ejecución que reciba la denuncia informe al denunciante sobre el modo en que tiene intención de dar curso a la denuncia, debiendo iniciar y concluir la investigación de la reclamación en un tiempo razonable en caso de que decida cursarla (obligando a poner término a la práctica desleal) o informar al denunciante en caso de que no encuentre motivos suficientes para instruir la denuncia. En el caso de que la Autoridad de ejecución considere que un comprador ha infringido alguna de las prohibiciones de prácticas desleales, pedirá que ponga término

El artículo 6 determina cuáles son las facultades que se deben atribuir a las Autoridades de ejecución, disponiendo que los Estados miembros velarán por que todas sus respectivas Autoridades cuenten con los recursos y pericia necesarios para iniciar y llevar a cabo investigaciones por propia iniciativa o con base en una denuncia; exigir a compradores y proveedores que faciliten toda la información necesaria para efectuar investigaciones sobre prácticas comerciales prohibidas; llevar a cabo inspecciones “*in situ*” por sorpresa en el desempeño de sus investigaciones; adoptar decisiones por las que se constate la existencia de una infracción de las prácticas prohibidas y se exija al infractor poner término a la misma; abstenerse de adoptar estas decisiones si con ello pudiera revelar la identidad de un denunciante o constituir una divulgación de cualquier otra información que el denunciante especifique y considere perjudicial para sus intereses; iniciar procedimientos con vistas a la imposición de multas y otras sanciones igualmente eficaces al autor de la infracción, incluyendo la adopción de medidas provisionales, velando por que resulten efectivas, proporcionadas y disuasorias teniendo en cuenta la naturaleza, duración, reiteración y gravedad de las conductas infractoras; publi-

car de forma periódica sus decisiones. Asimismo, los Estados miembros deberán velar por que en el ejercicio de estas competencias por las Autoridades de ejecución se establezcan las salvaguardas apropiadas en relación con el derecho de defensa, de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incluidos aquellos casos en que el denunciante solicite el tratamiento confidencial de la información aportada.

Para un mejor seguimiento y eficacia del sistema en su conjunto, el artículo 8 de la Directiva establece un procedimiento de cooperación entre las Autoridades de ejecución nacionales, señalando que los Estados miembros deberán asegurarse de que sus respectivas Autoridades cooperen entre sí y con la Comisión Europea de manera eficaz, prestándose asistencia mutua en las investigaciones que tengan una dimensión transfronteriza. A tal fin, las Autoridades de ejecución de cada Estado miembro se reunirán al menos una vez al año en sesiones organizadas por la Comisión para examinar la aplicación de la Directiva sobre la base de informes anuales que deberán emitir las Autoridades nacionales sobre sus respectivas actuaciones (cfr. artículo 10.1), intercambiando información en particular sobre las prácticas existentes en cada Estado y las medidas adoptadas para combatirlas, pudiendo adoptar recomendaciones para promover una aplicación coherente de las normas de la Directiva y mejorar su ejecución. Para facilitar este objetivo de cooperación la Comisión creará y gestionará un sitio web con la información de contacto de las Autoridades de ejecución designadas en los Estados miembros que incluya información sobre las medidas nacionales de transposición de la Directiva (cfr. artículo 13.1).

III. EL SISTEMA DE APLICACIÓN PÚBLICA DEL DERECHO DE PRÁCTICAS COMERCIALES AGROALIMENTARIAS DESLEALES EN EL DERECHO ESPAÑOL

1. Implementación del sistema en la Ley de Mejora del Funcionamiento de la cadena agroalimentaria

La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena agroalimentaria (en adelante LMFCA), promulgada con la intención de asegurar el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria y, con ello, garantizar un valor añadido sostenible para todos los operadores del sector que contribuyera a aumentar su competitividad global en beneficio último de los consumidores, resultó modificada por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, ratificado a su vez por la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, para incorporar en el Capítulo II de la LMFCA, artículos 12 a 14, un catálogo de lo que denomina “prácticas comerciales abusivas”; prohibiendo las modificaciones contractuales unilaterales y la imposición de pagos comerciales no previstos (cfr. artículo 12), regulando los pactos contractuales sobre activida-

des promocionales (cfr. artículo 12bis, introducido por la Ley 8/2020, de 16 de diciembre), disponiendo reglas para evitar la destrucción de valor en la cadena agroalimentaria (cfr. artículo 12ter, introducido por la Ley 8/2020), estableciendo reglas para el suministro y confidencialidad de información comercial sensible en las relaciones contractuales (cfr. artículo 13), y prohibiendo las prácticas comerciales contrarias a la libre competencia, a la competencia desleal y a las reglas sobre publicidad comercial en la gestión (utilización) de marcas propias y de otros operadores (cfr. artículo 14)⁶. Posteriormente, la LMFCA fue completada con la promulgación de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que incorporó al ordenamiento español las normas de la Directiva 2019/633 adaptadas a las particularidades de la cadena agroalimentaria de nuestro país, aprovechando el amplio margen que la Directiva otorga a los Estados miembros —al tratarse de una Directiva de mínimos— para adoptar normativa adicional que profundice en los objetivos fundamentales de la misma, lo cual ha tenido lugar en el proceso de transposición fundamentalmente en los artículos 2 (“Ámbito de aplicación”), 14bis (“Otras prácticas comerciales desleales”) y en el nuevo Título VII, artículos 28 y 29 (“Autoridades de ejecución”).

La Ley 16/2021 tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no solo del sector, sino también de la ciudadanía⁷. Entre las normas adicionales que se incorporan más allá de las exigencias de la Directiva, destaca la aplicación de toda la normativa —incluyendo la prohibición de las prácticas comerciales desleales— a todos los operadores de la cadena agroalimentaria, independientemente de su volumen de negocio, dejando de lado así la estratificación establecida en el artículo 1.2 de la Directiva y anteriormente en la propia Ley 12/2013.

La Ley incorpora las prácticas comerciales desleales negras y grises de la Directiva 2019/633 —algunas de las cuales ya estaban recogidas en la Ley 12/2013— en el artículo 14bis, dentro del Capítulo II relativo a las prácticas comerciales abusivas, otorgando a la regulación *un carácter “bidireccional”* en la conciencia —según reza su Exposición de Motivos— de que su gravedad es idéntica al margen de quién sea el autor material de la misma, y que, con independencia de la

⁶ Vid. ARAUJO, M. y FERRER VIEYRA, E., “La ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Una visión desde el Derecho de la Competencia”, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, n.º 35, 2013, pp. 16-21. También, JORNADA BUTICAZ DE POZAS, J., “El sector agroalimentario y el derecho a una competencia leal”, en González Castilla, F. y Ruiz Peris, J.I. (Dirs.), *Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución agroalimentaria*, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 157-170.

⁷ Vid. la Exposición de Motivos de la Ley 16/2021.

prevalencia material en cada caso de la autoría, ambas partes de las relaciones son igualmente merecedoras de amparo por los Poderes públicos en el aseguramiento de la leal y equilibrada relación mercantil.

Quedaría así abierta la aplicación de la normativa a todas las relaciones contractuales, pensando quizás en un progresivo reequilibrio o reajuste entre las posiciones de la oferta y la demanda dentro de la cadena agroalimentaria con el fortalecimiento de la oferta en torno a las organizaciones de productores y sus asociaciones por medio del derecho “*antitrust*”; y pensando también en los posibles desequilibrios que pueden darse en la práctica en las relaciones entre transformadores y grandes grupos de distribución y, dentro de la distribución, entre mayoristas o entre estos y grupos de distribución al por menor. Aunque, obviamente, el objetivo principal de la Directiva y de la propia Ley 16/2021 de incorporación de la misma al ordenamiento interno en la Ley 12/2013 sea la tutela del sector más débil y desprotegido de la cadena agrícola y alimentaria, como son los pequeños agricultores y ganaderos, así como las organizaciones de productores y sus asociaciones, reconocidas o no, al menos hasta el momento en que los incentivos a la agregación de la oferta incrementen el poder de negociación de éstas respecto al de los grandes grupos de transformadores y distribuidores⁸.

Por lo demás, la Ley 16/2021 lleva a cabo una remodelación del capítulo sancionador, en el entendimiento de que la protección desde la perspectiva punitiva es esencial para asegurar la plena virtualidad de la norma y su efectiva protección de los valores públicos que hallan cobijo en su seno. Se refuerza con ello el modelo de aplicación pública del Derecho regulador de la cadena agroalimentaria creado con la Ley 12/2013, que incluye ahora la aplicación del Derecho de las prácticas comerciales desleales en el sector agrario y alimentario establecido en la Directiva 2019/633. A tal fin se incluyen mejoras procedimentales para potenciar la eficacia en la gestión y la seguridad jurídica de los administrados, así como cambios en las competencias decisorias sancionadoras, se lleva a cabo una separación funcional entre la parte instructora y la parte resolutoria en los procedimientos sancionadores, regulándose las Autoridades de ejecución nacionales (estatal y autonómicas) como órganos de investigación e instrucción de expedientes sancionadores conforme al reparto competencial existente en el Reino de España.

2. El sistema administrativo de control, inspección y sanción de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. La Agencia de Información y Control Alimentarios, Organismo Autónomo

La Ley 16/2021 introduce la regulación de las prácticas comerciales desleales dentro del sistema de aplicación pública de control del cumplimiento de las

⁸ Vid. CARBAJO CASCÓN, “Prácticas grises en la cadena agroalimentaria...”, cit., pp. 1360-1362.

Las autoridades de ejecución para la aplicación del derecho represor de prácticas desleales...

normas sobre la cadena alimentaria que ya se había establecido desde la Ley 12/2013, de 2 de agosto, en torno a la Agencia de Información y Control Alimentarios, Organismo Autónomo (AICA, O.A)⁹, dentro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incorporando al mismo las competencias de las Autoridades de ejecución estatal y autonómicas, tal como venía exigido por la Directiva 2019/633.

El Título V de la Ley 12/2013 se ocupa de la potestad sancionadora distinguiendo entre infracciones leves, graves y muy graves, que se aplicarán de acuerdo con las reglas y principios sancionadores de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aclarando que la instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia o la incoación de expediente de infracción de las normas de defensa de la competencia suspenderá la tramitación del expediente administrativo sancionador que hubiera sido incoado por los mismos hechos (artículo 22.2). Se establece una obligación general de colaboración de las personas de cualquier naturaleza jurídica que dispongan de información o documentación que pueda contribuir al esclarecimiento de la comisión de posibles infracciones tipificadas en la LMFCa, así como la posibilidad de la Autoridad competente para acordar y ejecutar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer en caso de que detecte indicios claros de vulneración de algunos de los preceptos reguladores de la misma Ley (artículo 22.5 y 6).

La infracción de las prohibiciones de prácticas negras y grises se califican, según cada caso, como infracciones leves o graves o muy graves en el artículo 23, apartados 1, 2 y 3 LMFCa, aclarando el apartado 5 que cuando como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de la LMFCa se afecte a la competencia en los mercados resultarán de aplicación preferente las disposiciones contenidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

El artículo 24 recoge las sanciones aplicables a cada una de las infracciones, señalando que, con independencia de las multas previstas, la Autoridad que resuelva el expediente administrativo sancionador podrá acordar también que se ponga término a la práctica comercial prohibida y que, en todo caso, la comisión de las infracciones tipificadas no podrá resultar más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, de modo que el montante final de las sanciones pecuniarias impuestas no podrá ser inferior al beneficio económico obtenido por el infractor. Según el artículo 25, apartado 1, las sanciones se graduarán especialmente en función del grado de intencionalidad o la naturaleza del perjuicio causado y atendiendo a la trascendencia económica y social de las infracciones cometidas, al ánimo de prevalerse de ventajas competitivas frente a otro sujeto del sector; al lucro obtenido con la acción infractora y a la previa comisión de una o más infracción cuando no sea aplicable la reinciden-

⁹ <https://www.aica.gob.es/>

cia, de acuerdo con una serie de criterios preestablecidos; matizando no obstante el apartado 2 del mismo precepto que para guardar la debida proporcionalidad en el caso de sanciones pecuniarias, estas no superarán un importe equivalente al 5 o al 10 por 100 de los ingresos brutos del operador sancionado en el año anterior, según se trate, respectivamente, de infracciones graves o muy graves, y siempre que se respete el mínimo legal establecido para cada caso.

Corresponde, pues, a la Administración General del Estado ejercer la potestad sancionadora cuando las partes contratantes tengan sus respectivas sedes sociales principales en diferentes Comunidades Autónomas, cuando el contrato afecte a un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma en razón de la trazabilidad previsible de la mayor parte del alimento o producto alimenticio objeto del contrato, o cuando una de las partes del contrato no tenga su sede social principal en España (artículo 26.1). En el resto de los casos la competencia sancionadora corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, pero cuando no actúen dentro de los plazos establecidos (cfr. artículo 29.3 y 4) el denunciante podrá acudir al órgano correspondiente de la Administración General del Estado (artículo 26.2 y 26.2bis).

De acuerdo con el artículo 26, apartado 3, la competencia para la imposición de las sanciones en materia de contratación alimentaria en el ámbito de la Administración General del Estado se atribuye:

- i)* al Director de la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A., cuando la cuantía total de la sanción propuesta por el instructor del expediente no supere los 100.000 €;
- ii)* al Secretario General de Agricultura y Alimentación cuando la cuantía exceda de 100.000 € y no supere los 300.000 €;
- iii)* al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuando la cuantía de la sanción exceda de 300.000 € y no supere los 600.000, y;
- iv)* al Consejo de Ministros cuando la cuantía exceda de 600.000 €. Según el artículo 24bis LMFCA la Administración pública competente para la imposición de sanciones publicará, con carácter trimestral, las sanciones impuestas por infracciones graves y muy graves en materia de contratación alimentaria que hayan adquirido firmeza administrativa o, en su caso, en vía judicial, identificando al infractor, la sanción impuesta y la infracción sancionada. En el caso de las sanciones impuestas por la Administración General del Estado esta publicidad se realizará por medio de la página web de la AICA, O.A.¹⁰.

La AICA, O.A. ejercerá el papel de Autoridad de ejecución de la Administración General del Estado, entre cuyas funciones, compartidas con las Autorida-

¹⁰ Información disponible en <https://www.aica.gob.es/ley-de-la-cadena/>

Las autoridades de ejecución para la aplicación del derecho represor de prácticas desleales...

des de ejecución designadas por las Comunidades Autónomas (artículo 28.2)¹¹, está la de controlar el cumplimiento de lo dispuesto en la LMFCA (cfr. Disposición adicional primera, apartado 5, letra c.), para lo cual deberán realizar las comprobaciones que corresponda de las denuncias por incumplimientos de lo dispuesto en la LMFCA que les sean presentadas¹² e instruir el correspondiente procedimiento sancionador para formular la propuesta de resolución que proceda a la Autoridad nacional o autonómica sancionadora competente o, en su caso, trasladar las denuncias a la CNMC, así como la de iniciar de oficio el procedimiento sancionador que corresponda por las irregularidades que constate en el ejercicio de sus funciones que supongan incumplimientos de lo dispuesto en la LMFCA y, tras la correspondiente instrucción, proponer a la autoridad competente la resolución que proceda o, en su caso, formular denuncia ante la CNMC debidamente documentada (cfr. artículo 29.1 y Disposición adicional primera, apartado 6, letras f. y g.).

De esta manera, se desdobra la labor de instrucción y decisión de expedientes sancionadores por infracción de las obligaciones y prohibiciones contenidas en la LMFCA, entre las que cuentan las prohibiciones de prácticas comerciales desleales incluidas en la lista negra y gris del artículo 3, apartados 1 y 2, correspondiendo las labores de instrucción a las Autoridades nacional y autonómicas de ejecución. Para comprobar el cumplimiento o incumplimiento de las prohibiciones u obligaciones contenidas en la LMFCA, tanto la AICA, O.A. como las Autoridades de ejecución autonómicas tendrán la potestad de acceder al Registro digital de contratos alimentarios que llevará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para realizar las comprobaciones pertinentes en el ámbito de sus competencias de investigación e instrucción de denuncias, con sujeción en todo caso a la normativa en materia de protección de datos de carácter personal y de competencia (cfr. artículo 11.bis.3 LMFCA).

Será, entonces, la Agencia de Información y Control Alimentarios, O.A. quien, como Autoridad de ejecución de la Administración General del Estado, ejercerá de punto de contacto para la cooperación con las Autoridades de ejecución del resto de Estados miembros y con la Comisión Europea (artículo 28.1 y 3 LMFCA).

Las autoridades de ejecución nacional y autonómicas se reunirán al menos una vez al año para examinar la aplicación de la Ley en el seno del Comité de cooperación de las autoridades de ejecución, intercambiando información sobre las medidas aplicadas y las mejores prácticas en el ámbito de las prácticas comerciales desleales, pudiendo adoptar recomendaciones al respecto.

¹¹ El listado de Autoridades de ejecución de las Comunidades Autónomas está disponible en el sitio <chrome-extension://efaidnbmninnbpcajpcglclefindmkaj/https://www.aica.gob.es/wp-content/uploads/2024/02/02-AAEE-CORREOS-E-CON-AICA-08-02-2024.pdf>

¹² Para la denuncia y comunicación de incumplimientos, véase <https://www.aica.gob.es/ley-de-la-cadena/#como-denunciar-incumplimientos> .

Asimismo la AICA, O.A. publicará un informe anual con las actividades que hayan realizado las Autoridades de ejecución del Reino de España en el ámbito de aplicación de la LMFCa, conteniendo el dato de las denuncias recibidas y el número de investigaciones iniciadas o concluidas durante el año precedente, describiendo en su caso el objeto, el resultado de la investigación y la decisión adoptada en su caso, con sujeción a los requisitos de confidencialidad establecidos en el artículo 29¹³.

¹³ Pueden consultarse los informes publicados por la AICA, O.A en el sitio <https://www.aica.gob.es/informes-de-la-actividad-de-aica/>

Cambios regulatorios en la Unión Europea con relación a los certificados complementarios de protección: procedimiento de examen centralizado y creación de CCP unitario

Regulatory changes in the European Union in relation to supplementary protection certificates: centralised examination procedure and creation of a unitary SPC

Pilar Iñiguez Ortega
*Catedrática (ac.) de Derecho Mercantil
Universidad de Alicante¹*

RESUMEN: El certificado complementario protección para medicamento (en adelante, CCP) es un título de propiedad industrial de Derecho de la Unión por el cual se puede ampliar hasta cinco años el período de exclusividad comercial que las patentes conceden sobre determinadas innovaciones del sector biomédicos. En este sentido, el principal objetivo de los mismos es compensar la brecha significativa en la protección de patentes de estos productos que se deriva de los largos ensayos y pruebas obligatorios a los que se tienen que someter para obtener la autorización de comercialización establecida por el marco reglamentario. Recordaremos, que aunque la patente unitaria entró en vigor en junio de 2023 racionalizando la protección de patentes en los Estados miembros participantes, el ámbito protegible del CCP que se desprende de la mencionada patente seguiría regulándose a escala nacional con arreglo a las pautas establecidas por la normativa actual. Por ello, un solicitante que desee ampliar la protección proporcionada por una patente unitaria necesitaría ajustarse a lo establecido por la legislación nacional en cada Estado miembro. Siendo esto así, y como es fácilmente

¹ Esta contribución se enmarca en el PROYECTO DE EXCELENCIA PROMETEO SOBRE PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN AGRICULTURA EN LA ERA DIGITAL concedido por la Resolución de la Dirección General de Ciencia e Investigación por la que se conceden subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia – PROMETEO 2022 de 11 de julio de 2022- CIPROM/2021/57

deducible, este tratamiento legislativo es criticable y provoca disparidad de resultados. En este contexto, la Propuesta de la Comisión Europea, tras el Plan de acción sobre Propiedad Intelectual e Industrial de 2020, presentó un conjunto de medidas legislativas para patentes en abril de 2023, en donde eran integradas cuatro propuestas sobre los CCPs en aras a armonizar la protección de patentes en el mercado común, siendo dos de ellas, proyectos de Reglamento que tienen como fin específico la reforma del régimen del CCP para productos fitosanitarios, actualmente fragmentado. Por tanto, la primera, introduce un CCP unitario que debe proporcionar una protección uniforme en todos los Estados miembros en los que se aplique la patente unitaria. En el supuesto que no sea aplicada la patente unitaria, la segunda propuesta busca armonizar los procedimientos nacionales para la concesión de los CCP. Según ello, la autoridad central de examen designada sería la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que colaboraría estrechamente con las oficinas nacionales de propiedad intelectual en la evaluación de las solicitudes del CCP. En consecuencia, este artículo analiza las posibles repercusiones de estas propuestas en el acceso a los medicamentos, la carga administrativa para los solicitantes y el coste para los sistemas nacionales de salud junto al procedimiento centralizado de obtención de certificados nacionales.

Palabras clave: Certificado Complementario de Protección, Certificado complementario de Protección Unitario, Centralized Examination at the EUIPO

ABSTRACT: The supplementary protection certificate for medicinal products (hereinafter, SPC) is an industrial property right under EU law which allows the period of market exclusivity granted by patents on certain innovations in the biomedical sector to be extended by up to five years. In this sense, the main objective of these patents is to compensate for the significant gap in patent protection for these products resulting from the lengthy mandatory trials and tests to which they must be subjected in order to obtain the marketing authorisation established by the regulatory framework. As a reminder, although the unitary patent entered into force in June 2023 streamlining patent protection in the participating Member States, the SPC protection resulting from the unitary patent would continue to be regulated at national level along the lines of the current regulatory framework. Therefore, an applicant wishing to extend the protection provided by a unitary patent would need to comply with the national legislation in each Member State. This being the case, and as can be easily deduced, this legislative treatment is open to criticism and leads to disparity of results. In this context, the European Commission's Proposal, following the Intellectual and Industrial Property Action Plan 2020, presented a set of legislative measures for patents in April 2023, in which four proposals on SPCs were integrated in order to harmonise patent protection in the common market, two of them being draft Regulations specifically aimed at reforming the currently fragmented SPC regime for plant protection products. The first, therefore, introduces a unitary SPC which should provide uniform protection in all Member States where the unitary patent applies. In the event that the unitary patent is not applied, the second proposal seeks to harmonise national procedures for the granting of SPCs. Accordingly, the designated central examination authority would be the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), which would work closely with national IP offices in assessing SPC applications. To sum up, this article analyses the potential impact of these proposals on access to medicines, the administrative burden for applicants and the cost for national health systems alongside the centralised procedure for obtaining national certificates.

Keywords: Supplementary Protection Certificate, Unitary SPC, Centralized examination at the EUIPO

SUMARIO: I. PRELIMINAR. II. MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUALIZACIÓN JURÍDICA DE LOS CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN. III. ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO CENTRALIZADO DE EXAMEN EN LA OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO. 1. Propósitos de política legislativa. 2. Características sustantivas del procedimiento centralizado europeo. 3. Procedimiento centralizado propuesto ante una autoridad central de examen: el papel de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual. 4. Autorizaciones de comercialización afectadas. 5. Propuesta de creación de certificados complementario de protección unitarios. 6. El procedimiento centralizado para la obtención de certificados nacionales. 7. Intersección con la legislación farmacéutica general de la Unión. IV. CONCLUSIONES. V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

I. PRELIMINAR

Con fecha 27 de abril de 2023, la Comisión Europea² al objeto de lograr un mayor incentivo a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, en aras a fomentar el máximo partido a sus invenciones³ y contribuir, en última instancia, a la competitividad⁴ y la soberanía tecnológica⁵ de la Unión, presentó un paquete de iniciativas legislativas⁶ —del que también forma parte

² Cfr artículo 17.2 del Tratado de del Unión Europea.

³ Véase MASUCCI, F., “Towards Europe’s industrial and digital sovereignty: the role of intellectual property rights for innovative SMEs”, 2021. Disponible en: <https://www.digitalsme.eu/towards-europes-industrial-digital-sovereignty-the-role-of-intellectual-property-rights-for-innovative-smes/> (acceso el 18 de septiembre 2024).

⁴ Estas propuestas ya se reconocían en el Plan de Acción de Propiedad Intelectual de la Comisión Europea de 2020. Comunicación COM (2020) 760 final, de 22 de noviembre de 2020, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE”, p.1. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0760> (acceso 25 septiembre 2024).

⁵ Es interesante la Comunicación COM (2020) 102 final, de 10 de marzo de 2020, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Un nuevo modelo de industria para Europa”, p. 1 y ss. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102> (acceso el 17 de septiembre 2024).

⁶ Las propuestas son fruto de un proceso de consulta pública puesto en marcha por la Comisión europea ente el 12 de octubre de 2017 y el 4 de enero de 2018, donde también han sido tenidas en consideración las conclusiones de un estudio *ad hoc* elaborado por el *Max Planck Institute*, el cual, a su vez se sustentó en una encuesta efectuada entre los principales actores por el *Allensbach Institute* en 2027. En el momento de la redacción del presente trabajo, todas las propuestas legislativas a las que se está haciendo referencia están siendo objeto de debate entre los legisladores europeos, lo que podría derivar en algunos cambios sustanciales en su redacción. Sobre dichas propuestas: <https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/>

una iniciativa sobre licencias obligatorias para gestión de crisis⁷ y otra sobre patentes esenciales para la implementación de estándares técnicos⁸— que van encaminadas a la unificación del procedimiento de concesión mediante nuevas disposiciones en lo que respecta al examen centralizado y obligatorio para la obtención de certificados complementarios de protección (a los que me referiré, en adelante, como CCPs), para el supuesto concreto en el cual la patente de base⁹ sea una patente europea y la autorización de comercialización (en adelante AC)—la cual cierra las características del producto protegible mediante un certificado complementario¹⁰— sea también una autorización centralizada, esto es, incoada, tramitada y resuelta por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)¹¹ y reservándose el procedimiento actualmente existente de examen nacional, únicamente para los supuestos en los que la mencionada patente de base no sea europea o la autorización de comercialización no se haya efectuado mediante

single-market-strategy_en. (acceso 28 septiembre 2024).

⁷ Cfr. artículos 31 y 31 *bis* del ADPIC y artículo 5 del Convenio de la Unión de París. Asimismo, en este aparatado debería tenerse en consideración que para el supuesto de que se fuera aprobada la propuesta en sus actuales términos, la misma afectaría, ineludiblemente, al Reglamento (CE) 816/2006, de 17 de mayo de 2006, sobre la concesión de licencias obligatorias sobre patentes relativas a la fabricación de productos farmacéuticos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública.

⁸ Así, COM(2023)232final(https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/b7501cc3-febe-40eeb4a0-6cd5a63a860c_en?filename=COM_2023_232_1_EN_ACT_part1_v13.pdf&prefLang=es) (acceso 28 de septiembre de 2024). Unido a ello, la Comisión actualizó la Estrategia de Normalización de la Unión Europea (febrero de 2022); así Comunicación COM (2022) 31 final, de 22 de febrero de 2022, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “*An EU Strategy on Standardisation. Setting global standards in support of a resilient, Green and digital EU single market*”. Disponible en: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48598> (acceso el 21 de septiembre de 2024).

⁹ Cfr. artículos 2 y 3 a) Reglamento (UE) n° 2019/6 los cuales establecen las condiciones sustantivas para la concesión de un CCP. Sobre la posición del TJUE en relación a la interpretación del artículo 3a), véase SSTJUE C-121/17-*Teva UK*, apartado 31, antes integrada en SSTJUE C-392/97 *Farmitalia, Carlo Erba, Srl* (apartados 26, 27-29 (ECLI:EU:C:2006:291); C-322-*Medeva Bv c. Comptroller General of Patent, Design and Trademark*, apartado 23 (ECLI:EU:C:2011:773), entre otras. Asimismo, y atendiendo a que las reivindicaciones son esenciales para la determinar si un producto se encuentra o no protegido por la patente de base citaremos a modo ejemplificativo la SSTJUE C-650/17-*Royalty Pharma Collection Trust c. Deutches Patent and Markemant*, apartados 35-36 (ECLI:EU:C:2019:238).

¹⁰ La misma se tramita de acuerdo con lo prevenido en la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (UE) n° 2019/6 el cual ha reemplazado al Código comunitario sobre medicamentos para uso humano aprobado por la derogada Directiva 2001/82/CE al que se remite el artículo 2 del texto reglamentario, recordando, como veremos a lo largo del presente estudio, que en abril de 2023 la Comisión presentó diferentes propuestas en aras a la modificación de los procedimientos de obtención de la autorización para la comercialización de medicamentos

¹¹ Cfr. Reglamento (CE) n° 726/2004, de 31 de marzo, por el que se establecen procedimientos de la Unión para la autorización y el control de medicamentos de uso humano y por el que se crea la Agencia Europea del Medicamento que establece una autorización única para el conjunto de la Unión.

el citado procedimiento centralizado, al objeto de solucionar los desajustes normativos existentes hasta el momento sobre las características específicas que debe reunir la AC¹² para que el principio activo¹³ que ampara pueda ser objeto de CCP¹⁴.

Por otro lado, desde una perspectiva material, con arreglo a las anteriores indicaciones y en aras a un arreglo equilibrado y simple de los intereses que los actores de la industria farmacéutica europea, y los ciudadanos de la Unión tienen sobre la duración de la protección de los medicamentos mediante derechos de propiedad industrial y comercial, se insta a la expedición de CCPs unitarios proponiéndose, a tales efectos, la modificación del Reglamento 469/2009/EU sobre CCP para medicamentos de uso humano y veterinario que aúne, de manera explícita, un amparo uniforme y e idéntico resultado en todos los Estados miembros donde la patente en la que se sustente tenga un efecto unitario.

Siendo esto así, parece oportuno abordar a lo largo de los siguientes apartados todos los factores que contextualizan la ordenación que establece, esto, es, su régimen jurídico y los objetivos de política legislativa delimitados por la Unión Europea, que van a implicar, sin ningún género de duda, modificaciones relevantes a propósito de la competencia para la valoración de determinadas cuestiones relacionadas con este específico ámbito de la Propiedad Industrial¹⁵.

II. MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUALIZACIÓN JURÍDICA DE LOS CERTIFICADOS COMPLEMENTARIOS DE PROTECCIÓN

El fomento de la innovación es clave no sólo para la atracción de inversiones, sino también, para la toma de decisiones estratégicas empresariales de creación y puesta en marcha de proyectos y centros de fabricación e investigación, con una importante repercusión en la creación de empleo. Ahora bien, no debemos olvidar que la ciencia del desarrollo de nuevos medicamentos se ha vuelto más difícil y compleja, lo que va inexorablemente unido al elevado coste en investigación para poder llevar a cabo ensayos clínicos asociados.

¹² Cfr. artículo 2 del Reglamento en relación con el artículo 8 1 a) iv y b) y 10 del marco reglamentario citado.

¹³ Cfr. artículo 1 a) del Reglamento antes expuesto, el cual no ofrece una definición de lo que se entiende por principio activo indicando, únicamente, que es un componente de los medicamentos.

¹⁴ Desde un punto de vista doctrinal. MONTAÑA, M., "Las primeras experiencias con la patente europea con efecto unitario y el Tribunal Unificado de Patentes, y las propuestas de un procedimiento de examen centralizado de los CCPS y de un CCP unitario", *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n° 100 (septiembre-diciembre), CEFI, Madrid, 2023, p. 7-41.

¹⁵ Véase *European Union, European Economic Security Strategy*, 20 de junio de 2023, JOIN (2023) 20 Final. Disponible en: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023JC0020> (acceso 18 de septiembre 2024).

Bajo esta premisa inicial, es bien conocido que los medicamentos y productos fitosanitarios deben superar un largo procedimiento de carácter administrativo de autorización de comercialización (pruebas previas químicas, controles clínicos, farmacológicos, toxicológicos, medioambientales, etc.) antes de su puesta en el mercado y que su tramitación puede reducir el periodo efectivo de protección conferido por la patente, de manera que sea insuficiente para amortizar las inversiones efectuadas por empresas farmacéuticas, las cuales abogan por la recuperación, como hemos adelantado, de las importantes inversiones económicas en I+D+I¹⁶ que requiere este sector; además del aseguramiento a sus titulares de una exclusividad en el mercado durante un período que se prolongue más allá del periodo ordinario de validez de la patente sobre ciertas invenciones del sector biomédico.

Corolario de ello, desde su originaria concepción hasta su configuración, el sistema de los CCPs es la respuesta de la UE a los riesgos que el acortamiento de la vida útil de la patente entraña de forma inmediata, no sólo para la industria farmacéutica originadora, sino también, para los intereses generales de la salud pública¹⁷. A tal fin, nacen como títulos autónomos de propiedad intelectual nacional *sui generis*¹⁸ para un producto específico¹⁹, ubicándose en el entramado de

¹⁶ En este punto, la Estrategia Farmacéutica para Europa (COM (2020) 761 final) destacó la importancia de invertir en I+D para crear medicamentos innovadores. También indicó que las diferencias entre los Estados miembros a la hora de aplicar los regímenes de propiedad intelectual e industrial, especialmente en el caso de los CCP, daban lugar a duplicaciones e ineficiencias que afectaban a la competitividad de la industria farmacéutica.

¹⁷ En líneas generales, BOTANA AGRA, M, “Los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos sanitarios” en FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, M. y BOTANA AGRA, M. (dirs.): *Manuel de Propiedad Industrial*, 3º ed. Marcial Pons, Madrid 2017, p. 307 y ss; MASSAGUER FUENTES, J., “La estructura de la protección jurídica de los certificados complementarios de protección para medicamentos”, *La Ley Mercantil*, nº 113, Madrid, 2023, p. 3-7; GALLEGO SANCHEZ, E. y FERNÁNDEZ PÉREZ, N., *Derecho Mercantil. Parte primera*, Tirant lo blanch, Valencia, 2024, p. 283. Desde un ámbito jurisprudencial, SSTJE C 631/13, *Arne Forsgren c. Österreichisches*, apartado 51 (ECLI:EU:C:2015:13); C-130/11-*Neurim Pharmaceuticals Ltd c. Comptroller general of Patent* apartado 22 (ECLI:EU:C:2011:773), C-322/10-*Medeva Bv c. Comptroller General of Patent, Design and Trademark*, apartado 23 (ECLI:EU:C:2011:773), entre otras.

¹⁸ Según un sector doctrinal, “ello se debe a la combinación de la uniformidad del régimen sustantivo de los CCPs para el conjunto de la Unión con la fragmentación institucional y territorial del título correspondiente y, asimismo, a la configuración de los CCPs como modalidad distinta de la patente y otros títulos de propiedad industrial típicos, y en particular a su configuración como título de protección jurídica de principios activos de medicamentos precisamente cuando tiene doble faz de producto-invencción objeto de una patente y producto-medicamento objeto de una autorización de comercialización” así, MASSAGUER FUENTES, J., “Los certificados de protección para medicamentos: objeto protegible y condiciones de protección” en CURTO POLO Mº M. (coord.): *Reflexiones sobre la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, Aranzadi, Cizur menor (Navarra), 2023, p. 757 y ss; MONTEFUSCO, J., “El test de la doble condición en la concesión de CCPs ha llegado para quedarse, ¿pero a qué precio?”, *Comunicaciones de Propiedad Industrial y de la Competencia*, nº 90, CEFI; Madrid, 2020, p. 97 y ss.

¹⁹ En opinión de la doctrina más autorizada se precisa “que no son títulos de carácter unitario sino nacional y que su solicitud se presenta ante las oficinas de patentes de los Estados miembros de

la protección jurídica de las invenciones farmacéuticas y la regulación de medicamentos, sujetos al principio de territorialidad y cuyos requisitos se encuentran contenidos en el literal del artículo 1 en relación con el artículo 3 del Reglamento (CE) 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, con la modificación efectuada por el Reglamento (UE) 2019/933²⁰.

Por consiguiente, esto último nos obliga a reseñar que los mismos son estructurados como un mecanismo para compensar la reducción que en la protección efectiva conferida por una patente (patente de base) a un ingrediente activo (*ex* artículo 1c) del Reglamento (UE) n° 2019/6) en relación con el artículo 8.1 a) iii del citado Cuerpo legal)²¹ o combinación de ingredientes activos²² presentes en un producto farmacéutico o fitosanitario (insecticidas, funguicidas, herbicidas u otros reguladores de crecimiento)²³, provoca el periodo que transcurre entre la presentación de la solicitud de la patente y la AC del medicamento al que refiere la invención, más concretamente, a las utilizaciones propias del sector farmacéutico cubiertas por la misma antes de la su fecha de expiración y dentro de los

la UE en donde interese obtenerlos y que su tramitación y resolución compete a la oficina nacional siguiendo el procedimiento nacional aplicable sin perjuicio de lo prevenido en los artículos 7 a 12 de su marco reglamentario, y donde su concesión causa un registro nacional que le atribuye un derecho de exclusión que únicamente posee efectos en territorio del Estado miembro cuya oficina de patente lo concede, sin perjuicio de que ese derecho sea determinado por el Reglamento"; véase MASSAGUER FUENTES, J., "Los certificados de protección..." *op. cit.*, p. 760 y ss; MACÍAS, J., "Certificados complementarios de protección" en BERCOVITZ, A. (dir.): *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur menor (Navarra), 2015, p. 219-220.

²⁰ Según contiene la Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al certificado complementario unitario para los medicamentos y por el que se modifican el Reglamento (UE) n° 2017/1001, el Reglamento (CE) n° 1901/2006 y el Reglamento (UE) n° 608/2013 en la misma se confirma que en la evaluación efectuada en 2020 (SWD (2020) 292 final), "los actuales procedimientos de concesión de CCP, puramente nacionales, conllevan procedimientos de examen separados (paralelos o sucesivos) en los Estados miembros. Esto implica una duplicación del trabajo, que da lugar a costes elevados y, más a menudo, a discrepancias entre los Estados miembros sobre las decisiones de concesión o denegación de CCP, que llegan incluso a constituir litigios ante los órganos jurisdiccionales nacionales. La incoherencia entre los Estados miembros a la hora de decidir la concesión o la denegación de CCP es la única razón que los órganos jurisdiccionales nacionales mencionan con más frecuencia al plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestiones prejudiciales sobre la aplicación del régimen del CCP de la UE. Por lo tanto, los procedimientos puramente nacionales existentes hoy en día generan una considerable inseguridad jurídica". Desde un ámbito doctrinal, de forma amplia, BOTANA, M., "Los certificados complementarios de protección de medicamentos..." *cit.* p. 308.

²¹ *Cfr.* apartado 33 segundo párrafo de la Exposición de Motivos de la propuesta reglamentaria a debate.

²² Entendiéndose como tale la sustancia o combinación de sustancias de las materias que componen un medicamento que por sí determina la acción farmacológica, inmunológica o metabólica que ejerce con el fin de restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas, o de establecer un diagnóstico (artículo 1.3 *bis* de la Directiva 2001/183/CE).

²³ *Cfr.* artículo 4.1 y 3 del Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y de Consejo, de 11 de diciembre de 2018 sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE.

límites de la protección conferida a la citada patente de base²⁴. Ello no obstante, las autorizaciones posteriores que pudieran recaer sobre el mismo producto cuando se varíen sus condiciones de composición o administración, no podrán servir de sustento para la obtención del CCP, o un nuevo CCP²⁵.

En suma, una vez ubicado su contexto fáctico y acotada dicha figura desde una perspectiva netamente jurídica, cuando menos, en sus líneas fundamentales, y dada la constatación de divergencias interpretativas de la normativa por parte de las distintas oficinas nacionales de propiedad intelectual que analizan las solicitudes en el sistema actual de solicitud de certificados nacionales, la Comisión Europea aboga por la expedición de un CCPs unitario²⁶ concedido sobre la base de patentes europeas con efecto unitario, respondiendo a este fin, la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al CCP unitario de protección de medicamentos (COM (2023) 222 final) y la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al CCP complementario unitario de protección para los productos fitosanitarios (COM (2023) 221 final), ambas de 27 de abril del 2023²⁷, en donde es efectuada una refundición de los marcos reglamentarios vigentes, además introducir novedades significativas, que pasamos a exponer en las páginas que siguen.

²⁴ Esto es, refiere a principios activos protegibles por medio de CCP los cuales son únicamente los protegidos por una patente a la cual se denomina “patente de base” vigente en la fecha de la presentación de la solicitud (artículo 2 y 3a) del Reglamento citado con anterioridad), recordando que el sistema de CCPs no discrimina entre unos productos y otros por razón de la naturaleza de invención objeto de la patente. Tal y como aduce la doctrina más autorizada “la patente de base podrá ser una patente de producto, como es la que tiene por objeto una invención consistente en una sustancia o en una combinación de sustancias, una patente de procedimiento de fabricación, por medio de cuya ejecución se obtiene de forma inmediata un producto, o en fin, una patente de aplicación o uso de un producto, sea de un producto nuevo y se trate por tanto de un uso también nuevo, sea de un producto incluido en el estado de la técnica y se trate en tal caso de un segundo o ulterior uso”; MASAGUER FUENTES, J., “Los certificados complementarios de protección...” *cit.* p. 771; MARCO ALCALÁ, L., “El controvertido ámbito y alcance de los CCPs de los medicamentos”, *ADI* 34, 2013-2014, Marcial Pons, Madrid, p. 533 y ss.

²⁵ *Vid.* FAUS SANTASUSANA, J. y VIDA FERNÁNDEZ, J., *Tratado de Derecho Farmacéutico*, Aranzadi, Cizur menor (Navarra) 2017, p. 15-25.

²⁶ *Vid.* *Study on the options for a unified supplementary protection certificates (SPCs) system in Europe*, Max Planck Institute (2022). Disponible en: <https://www.ip.mpg.de/en/research/research-news/study-on-supplementary-protection-certificates.html> (acceso 12 de septiembre de 2024).

²⁷ La Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) es responsable de ambos expedientes y el ponente presentó sus proyectos de informe sobre el CCP unitario y el CCP, el 13 de octubre de 2023. En total se presentaron 98 y 57 enmiendas respectivamente. La Comisión (JURI) aprobó los informes legislativos el 24 de enero de 2024. A tales efectos, los informes (CCP unitario y CCP) contienen principalmente enmiendas de procedimiento que abordan, entre otras cuestiones, el examen de la solicitud de un certificado unitario y la solicitud centralizada del CCP, el procedimiento de oposición, el papel de las autoridades nacionales competentes, las solicitudes combinadas, la formación de paneles de examen, las medidas para la declaración de nulidad de un certificado unitario y los procedimientos de recurso.

III. ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO CENTRALIZADO DE EXAMEN EN LA OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO

Como hemos anticipado en los apartados precedentes, la protección suplementaria para medicamentos patentados fue elaborada en la Unión Europea con el Reglamento del Consejo 1768/92 de 18 de junio —derogado por el Reglamento (CE) 469/2009 de 6 de mayo de 2009 y modificado por el Reglamento (UE) 2019/933— habiéndose asentado con el objetivo último de fomentar en las empresas farmacéuticas un incremento de las inversiones en el desarrollo de nuevos medicamentos dentro del territorio de la Unión y además de ofrecer, a tales efectos, protecciones de patente prolongadas que compensaran el tiempo necesario invertido para el logro de una AC de los mismos y que derivara, en última instancia, en el alcance de una mayor competitividad en terceros países donde la protección complementaria era inexistente o había expirado.

Bajo estas circunstancias, se buscaba por parte de la Unión, una regulación uniforme para todos los Estados miembros tendente a evitar un desarrollo heterogéneo de las normativas nacionales que podría desembocar en disparidades internas y afectar a la circulación intracomunitaria de medicamentos en el del mercado interior²⁸.

Así las cosas, y dentro de su propio ámbito de actuación, las propuestas reglamentarias presentadas por la Comisión, en coherencia con el artículo 118 párrafo primero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pretenden abrir nuevas vías más coherentes con el sistema de la patente europea y con el nuevo sistema de la patente con efecto unitario del que hoy está fuera el Reino de España.

En concreto, lo se propone específicamente es la creación de un procedimiento de examen centralizado y obligatorio para la obtención de los CCPs cuando la patente de base en vigor —*ex* artículos 2 y 3a) en relación con el tenor del artículo 1c) del Reglamento 469/2009/EU²⁹— que enmarca la caracterización del producto protegible y coincide con la condición sustantiva de protección establecida en el artículo 3 b) del marco reglamentario expuesto en relación con los artículos 2 y 4 del referido Cuerpo Legal, devengue en una autorización centralizada del Reglamento (CE) 726/2004 incoado, tramitado y resuelto por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), debiéndose reservar, a estos efectos, el procedimiento actualmente existente de examen nacional únicamente para los supuestos en los que la mencionada patente de base no sea europea, o la au-

²⁸ Vid. FAUS SANTASUSANA, J. y VIDA FERNÁNDEZ, J., *Tratado... cit.* p. 25-30.

²⁹ Esto es, que la patente ha de estar vigente en el momento de solicitud del CCP, y constituyendo éste un título nacional, ha de estarlo en el territorio del Estado en el que solicita el mencionado certificado, a excepción de la falta de pago de tasas mientras sea posible el restablecimiento de derechos y de su vigencia en otros Estados miembros.

torización de comercialización no se haya efectuado mediante el procedimiento centralizado, además de ajustarse a la Directiva 2002/83/CE o al Reglamento de medicamentos veterinarios³⁰. En efecto, y mediante la interacción de dichas circunstancias, se pretende introducir un procedimiento centralizado para su concesión encuadrable en los productos fitosanitarios, que permitirá a sus solicitantes obtener dichos certificados en sus respectivos Estados miembros designados a reserva de que hayan sido concedidas AC para cada uno de ellos, con la presentación de una única “solicitud centralizada” y sometida a un sólo “procedimiento centralizado de examen”³¹ (a los que luego me referiré).

1. Propósitos de política legislativa

Las propuestas reglamentarias que hemos avanzado tienen como base inicial el artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo al mercado interior (recordando que éste sustento jurídico ya fue utilizado para los Reglamentos (CE) 469/2009 y (CE) 1610/96 —artículos 100 A y 95, respectivamente, de lo que era el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea—) en aras a la plena adaptación del régimen de los CCPs de la UE y atendiendo, en esencia, a cómo había sido aplicado el sistema existente³².

Por consiguiente, a pesar la armonización del Derecho europeo, venimos encontrando casos en los que para solicitudes idénticas, algunos Estados miembros han concedido CCPs, y otros sin embargo, los han denegado, enfrentándose de esta forma sus solicitantes a decisiones divergentes sobre un mismo producto, con la circunstancia adicional de no poder obviar la importante asunción de costes que implica no sólo dicha solicitud, sino también, en su caso, su mantenimiento.

En este marco contextual, se clama por una necesaria actuación efectiva de la Unión que a diferencia de la intervención nacional de los Estados miembros, pueda garantizar un marco jurídico coherente, además de reforzar la integridad del mercado único mediante el establecimiento de un sistema de CCPs centralizado, equilibrado y transparente, lo que mitigaría, a todas luces, las consecuen-

³⁰ Vid. DIAZ DE ESCAURAIZA, B., “La modificación del Reglamento sobre los certificados complementarios de protección (CCPs) y la aprobación del llamado *SPC Waiver*”, 2021 (versión electrónica disponible en <http://tirantonline.com/documento/TOL8.601.360>.)

³¹ Esta iniciativa ya fue anunciada en el programa de trabajo de la Comisión para 2022 como iniciativa n.º 16 en el Anexo II (iniciativas REFIT) A estos efectos, véase los Anexos de la Comunicación de la Comisión titulada “Programa de trabajo de la Comisión para 2022”, COM (2021) 645 final, 2021, p. 9. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:-9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF#page=9 (acceso 11 de septiembre 2024).

³² Traeremos a colación las aportaciones de GARCÍA VIDAL, A., “Propuestas normativas de reforma de la legislación farmacéutica en la Unión Europea”, *Farma & Salud, GA & P*, Madrid, 2023 (versión electrónica).

cias negativas de los procedimientos repetitivos y potencialmente divergentes a los que se enfrentan los solicitantes de dichos certificados, que obstaculizan la normal operativa del citado mercado interior³³.

De otro lado, también bajo este aspecto y por su propia naturaleza, se insta a la implantación de determinadas medidas que garanticen el buen funcionamiento del mercado único de productos fitosanitarios innovadores sujetos a AC, que permita a sus fabricantes aprovechar las ventajas de un marco de propiedad industrial mucho más eficiente en los mercados de productos pertinentes y bajo los principios generales de subsidiariedad y proporcionalidad, además de abogar por la justificación del Reglamento como instrumento legislativo más adecuado para la regulación de estas específicas cuestiones, y donde la “evitación de soluciones discrepantes acerca del sentido de las condiciones sustantivas de protección que obstaculicen la normal operativa del mercado fuera un relevante criterio de aplicación del Reglamento, hasta el punto de que ya el TJUE lo había utilizado entre los fundamentos de su respuesta a las cuestiones que se le habían referido en esta materia”³⁴.

2. Características sustantivas del procedimiento centralizado europeo

Como hemos tenido ocasión de avanzar con anterioridad, el pasado año (a mitad de 2023) se ha producido una importante propuesta reglamentaria a propósito de la regulación de los CCPs unitarios, particularmente, la determinación de las condiciones para su obtención junto a los importantes efectos jurídicos generados, los cuales son delimitados bajo idénticas pautas normativas que las del régimen de los certificados actuales, y en los que han sido introducidas nuevas disposiciones de procedimiento incardinadas en su examen centralizado. No obstante, es conveniente advertir, que no ha sido modificado ni el alcance, ni tampoco los efectos de los derechos que han sido conferidos por los certificados nacionales conteniendo, bajo esos parámetros, una regulación equivalente³⁵.

En efecto, las citadas disposiciones procedimentales son incluidas en la propuesta paralela antes mencionada, relativa a los certificados para los medica-

³³ Esta interpretación ha sido utilizada por el TJUE en diferentes fundamentaciones jurídicas en respuesta a las cuestiones planteadas en esta concreta materia. A tales efectos, son interesante las SSTJUE C-322-Medeva Bv c. *Comptroller General of Patent, Design and Trademark*, apartado 24 (ECLI:EU:C:2011:773), C-431/04-Massachusetts Institute of Technology, apartado 30 (ECLI:EU:C:2006:291); C-428/07-AHP Manufacturing c. *Bueau voor de industriële Eigendom*, apartado 38 (ECLI: EU:C:2009:501) y en términos más amplios SSTJUE C-471/14, *Seattle Generics Inc c. Österreichischer Patentamt* (ECLI:EU:C:2015:659).

³⁴ Ampliamente, MASSAGUER FUENTES, J., “Los certificados complementarios de protección...” *cit.* p. 763.

³⁵ *Vid.* Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al certificado complementario unitario para los medicamentos y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1001, el Reglamento (CE) 1901/2006 y el Reglamento (UE) 608/2013, COM (2023) 222 final.

mentos (COM (2023) 231) y en coherencia con lo expuesto, se están elaborando, asimismo, otras propuestas paralelas con el fin último de lograr la expedición de CCPs unitarios para medicamentos (COM (2023) 222) y para productos fitosanitarios (COM (2023) 221) en donde las solicitudes serían sometidas al mismo marco procedimental centralizado de examen antes descrito, especialmente, en el supuesto de solicitudes “combinadas” por las que es instado tanto un certificado unitario, como un certificado nacional, y que tiende a garantizar la plena coherencia de todo el paquete de reformas legislativas del régimen propio de los mismos, no impidiéndose, por otra parte, que los certificados nacionales —tal como se encuentran definidos en el Reglamento (CE) 1610/96 y en el Capítulo II de la propuesta reglamentaria— sean concedidos sobre el sustrato de una patente unitaria como patente de base en vigor a los efectos establecidos en el literal del artículo 3 a) del Reglamento.

No es ocioso recordar, inherente a lo expuesto, que los Reglamentos sobre los CCPs vigentes no imponen ninguna limitación a los tipos de patentes (“básicas”) en que debe sustentarse una solicitud nacional de dicho certificado, la cual puede ser, en primer término, una patente nacional resultante de una solicitud de patente nacional o de una solicitud de patente europea y, en segundo término, una patente unitaria (“patente europea con efecto unitario”)³⁶. Por ello, con el objeto de eliminar cualquier posible inseguridad jurídica, la opción de basarse en este segundo tipo de patente se aclararía introduciendo pequeñas modificaciones en los considerandos de la presente propuesta relacionadas, explícitamente, con las patentes unitarias.

Pues bien, el literal del apartado 28 de la Exposición de Motivos de la propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios (COM (94) 579) establece de forma concreta que “cuando se utilice, en su momento, el procedimiento europeo para obtener una patente comunitaria, será aún más necesario que el certificado pueda aplicarse también a los productos fitosanitarios protegidos por dicha patente” (actualmente denominada patente europea con efecto unitario).

Precisamente por esto y por la ausencia de remisión a otra fuente, en el marco del procedimiento centralizado obligatorio propuesto—en donde se consigna expresamente la necesidad de contar con el consentimiento del titular de la AC (artículos 2, 3b) y 4 del Reglamento)³⁷ cuando éste sea distinto del solicitante del CCP³⁸—, la posibilidad de poder permitir que las solicitudes centralizadas de

³⁶ Sobre esta específica cuestión, véase los ilustrativos comentarios de DI CATALDO, V., “Concurrencia (o confusión) de modelos y concurrencia de disciplinas de fuente diversa en la patente europea con efecto unitario ¿existe una alternativa razonable”, *ADI* 34 (2013-2014), Marcial Pons, Madrid, p. 91-110.

³⁷ Asimismo, lo relacionaremos con los artículos 2 y 3 del mencionado Reglamento.

³⁸ Recordaremos que el producto que sea objeto del CCP debe estar comprendido en la autori-

certificados se sustenten en patentes nacionales, será más exigente en relación al concreto examen de las mismas dada la necesidad de inquirir, por separado y para cada uno de los Estados miembros designados, si el producto de que se trata (*ex* artículo 3c) del marco reglamentario indicado) está efectivamente protegido por cada una de las patentes nacionales vigentes en donde las cuales, no tendrían que obstar, *per se*, las mismas reivindicaciones.

Por consiguiente, se limita la posibilidad para el titular de la posibilidad de obtención de dos CCPs para el mismo producto sustentado en dos patentes distintas, tanto de patentes de producto, como de método de fabricación o de aplicación, y únicamente se podría obtener un CCP por cada una de estas patentes de base alternativas para el concreto supuesto de que las mismas tengan como titulares dos entidades sin ningún tipo de vinculación económica³⁹.

Ahora bien, a pesar de que el punto de partida que comparten los países de la UE se encuentra bastante armonizado, debe advertirse que la previsión antes mencionada pudiera afectar a la seguridad jurídica. Inicialmente, el requisito de que las reivindicaciones de la patente de base (europea) fueran idénticas para todos los Estados miembros designados en una solicitud centralizada de dichos certificados, facilitaría el examen de la misma. Por tanto, dejando al margen otras consideraciones, los supuestos en que una patente europea incluyera dos o más juegos de reivindicaciones para diferentes Estados miembros, serían bastante escasos, deviniendo su carácter excepcional, motivo por el cual la presente propuesta legislativa aboga por la no inclusión del requisito específico de que las reivindicaciones de la patente de base deban ser idénticas para todos los Estados miembros designados en una solicitud centralizada de estos certificados.

zación., sea como una de las varias combinaciones de principios activos de una AC, sea como principio activo aislado de los varios que componen la combinación autorizada, sea como fracción activa de su derivado. Ampliamente, abordado estas concretas cuestiones MASSAGUER FUENTES, J., "Los certificados complementarios de protección..." *cit.* p. 791; IÑIGUEZ ORTEGA, P., "Los CCPs sobre combinaciones de productos farmacéuticos", *La Ley Mercantil*, n° 17, Madrid, 2015, p. 1 y ss (versión electrónica). Desde un ámbito jurisprudencial, inherente a lo tratado, son interesantes las SSTJUE C-322/11-*Medeva Bv c. Comptroller General of Patent, Design and Trademark*, apartados 34-36, 38 y 40 (ECLI:EU:C:2011:773) y SSTJUE C-422/10 *Georgetown University c. Octrooicentrum Netherland*, apartados 24-25 (ECLI:EU:C:2013:835).

³⁹ Véase el apartado 11 de la Propuesta de Reglamento. Asimismo "el legislador comunitario en el artículo 3.2 del Reglamento n° 1610/96 sobre CCPs para productos fitosanitarios, *mutatis mutandi*, a los certificados para medicamentos (apartado 17 de su Preámbulo) ya se dejó sentado que el titular de un CCP no podía obtener CCPs posteriores para el mismo producto y con sustento en la misma patentes de base, pero también dejó zanjado que la preexistencia de un certificado no excluye un segundo o ulterior CCP para el mismo producto cuando el solicitante sea persona distinta a quien obstar el título anterior y la patente designada como patente de base sea distinta". Son ilustrativas las aportaciones de MASSAGUER FUENTES, J., "Los certificados complementarios..." *cit.* pág. 796. Del mismo autor, "La estructura de la protección jurídica de los certificados complementarios..." *cit.* p. 4 y ss.

Nótese, por lo demás, que ninguna modificación ha sido introducida en el marco de la propuesta reglamentaria mencionada en punto a la afeción de derechos fundamentales, especialmente, porque en la misma no se ha propuesto alterar ninguna de las características esenciales de los regímenes de los CCPs vigentes (por ejemplo, condiciones de concesión, ámbito de aplicación o sus efectos⁴⁰) siendo coherente, de esta manera, y desde un ámbito sustantivo, con lo recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales, ofreciéndose un mayor marco de seguridad jurídica tanto a los solicitantes de un derecho de propiedad industrial, como a los terceros, mediante el establecimiento de condiciones procedimentales claras para el ejercicio de acciones de examen, de oposición y recurso ante la autoridad centralizada europea.

3. Procedimiento centralizado propuesto ante una autoridad central de examen: Oficina Europea de Propiedad Intelectual

La Oficina Europea de Propiedad Intelectual, en adelante, EUIPO —dado que es una agencia europea, y por tanto, forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión— con sede en Alicante, será la encargada de efectuar el examen de fondo de las solicitudes centralizadas de CCPs⁴¹, especialmente en lo referente a las condiciones de concesión prevenidas en el artículo 3 del Reglamento sobre el CCPs vigente.

Se implica de esta forma, una estrecha cooperación con las oficinas nacionales de propiedad intelectual⁴², además de preestablecer su obligatoriedad para la obtención de los indicados certificados en aquellos casos en que la patente de base, como hemos tenido ocasión de indicar en el presente trabajo, sea una patente europea y la AC sea también una autorización centralizada, esto es, concedida por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), además de reservarse el procedimiento actualmente existente de examen nacional, únicamente para aquellos supuestos en los que la patente de base⁴³ no sea europea o la AC no haya sido efectuada mediante el nombrado procedimiento centralizado.

⁴⁰ En líneas generales, ROUSSOU, G.A., *Supplementary Protection Certificate for Medicinal Products*, Edward Elgar, Cheltenham, Northhampton, 2023, p. 15 y ss.

⁴¹ Son interesantes, a estos efectos, las conclusiones adoptadas por el del Consejo sobre la Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, Doc. 6681/18, de 1 de marzo de 2018. Disponible en: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6681-2018-INIT/en/pdf> (acceso 16 de septiembre 2024).

⁴² Se justifica dicha elección en la necesidad de que sea una institución que pueda rendir cuentas ante las Instituciones de la Unión Europea y que esté alineada con las políticas generales europeas.

⁴³ Cfr: apartado 33, segundo párrafo de la Exposición de Motivos de la Propuesta reglamentaria, en donde se especifica que compete al solicitante escoger aquella que servirá de base al CCP solicitado entre las diferentes patentes que protegen al producto.

Cambios regulatorios en la union europea con relación a los certificados complementarios...

En consecuencia, tras evaluar la admisibilidad formal de las solicitudes centralizadas de certificados, se encomendaría el examen de fondo de las solicitudes presentadas a un panel especializado, el cual estaría constituido por un miembro de dicha autoridad central y dos examinadores cualificados con experiencia en cuestiones relativas a los mismos, los cuales deberán proceder de dos oficinas nacionales de patentes de diferentes Estados miembros.

Siendo esto así, y antes de designar a examinadores cualificados para verificar cuestiones relativas a los certificados, las diferentes oficinas nacionales de patentes deberán haber establecido, mediante un acuerdo *ad hoc* con la autoridad central de examen, la posibilidad de participación en este sistema de examen centralizado, justificándose dicha cuestión, por el número relativamente bajo de productos para los que son presentadas solicitudes de certificados anualmente.

Continuando con el hilo expositivo, y desgranando el cauce procedimental, cuando un dictamen de examen centralizado merezca la calificación de no favorable, el solicitante del certificado podrá interponer un recurso ante las Salas de Recurso de la EUIPO. No obstante, una oficina nacional podrá decidir la no concesión de un CCP aun a pesar de la existencia de un dictamen de examen favorable, en situaciones estrictamente definidas, a saber, cuando se haya producido un cambio sustancial en las circunstancias desde el momento en que haya sido presentada la solicitud centralizada (a modo ejemplificativo, que la patente de base ya no esté en vigor)⁴⁴.

Por otra parte, estará abierta a terceros la posibilidad de presentar observaciones durante el examen de una solicitud centralizada, así como incoar un procedimiento de oposición contra el dictamen de examen, el cual podrá derivar en su modificación; pudiendo tramitarse el mismo ante las Salas de Recurso; posteriormente, ante el Tribunal General, y en última instancia, ante el Tribunal de Justicia, a reserva del sistema de admisión a trámite del recurso de casación previsto en el tenor de los artículos 170 *bis* y siguientes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia o en el marco del procedimiento de reexamen previsto en el artículo 256, apartado 2, del TFUE, en el artículo 62 del Estatuto del Tribunal de Justicia, así como en los artículos 191 y siguientes del Reglamento de Procedimiento citado.

Otro de los aspectos que es necesario apuntar, es el de la posibilidad de que tras la concesión de un CCP a nivel nacional, podrá seguir quedando abierta a terceros la opción de instar un procedimiento de nulidad⁴⁵ ante los órganos jurisdiccionales.

⁴⁴ Como aquella patente que hubiera sido declarada nula por medio de resolución antes de la solicitud del certificado, cualquiera que fuera la causa de nulidad apreciada (artículo 64 CPE en relación con el artículo 15 del Reglamento y 104 de nuestra Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. En el mismo sentido, la revocación de la patente de base a resultas de un procedimiento de oposición.

⁴⁵ En líneas generales, sobre las perspectivas de modificación de la patente de base en un proceso

les nacionales respectivos o ante otros organismos competentes, como ya es factible actualmente con sustento en el Reglamento (CE)1610/T de la revocación de las patentes de base correspondientes o ante los Tribunales competentes de los Estados miembros, incluido el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), según proceda. En consonancia con lo expuesto, ello también es aplicable a una posible interposición de demandas reconventionales de nulidad de los indicados certificados.

Así las cosas, se advierte, tal y como hemos tenido ocasión de avanzar, que el dictamen de examen (incluso cuando sea modificado a raíz de una oposición) se transmitirá a las oficinas nacionales de cada uno de los Estados miembros designados. Igualmente, es posible apreciar que cuando el dictamen emitido fuera favorable, los mencionados Estados miembros designados concederán un CCP nacional de conformidad con sus propias normas nacionales (a modo ejemplificativo, en lo que refiere a la publicación, el registro en las bases de datos pertinentes y el pago de tasas —de renovación— anuales), a menos que las circunstancias de concesión del mismo se hubieran modificado.

Unido a las anteriores premisas, en el supuesto de las denominadas solicitudes de CCP “combinadas” esto es, una solicitud de certificado unitario y certificados nacionales, y en plena coherencia con el denominado “paquete de reformas del CCP” que anteriormente hemos expuesto, —tal recurso sería aplicable al dictamen de examen relativo a la solicitud del CCP “combinado” debiendo, por tanto, ser presentado ante las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, y recordando, por aplicación de dicha previsión, que sus miembros deberán ser nombrados de conformidad con lo establecido en el tenor del artículo 166, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001. De esto último se desprende que también podrán ser designados al efecto, examinadores nacionales, pero por los motivos de exclusión insertados en la propuesta reglamentaria no podrán ser nombrados aquellos que hubieran tenido ocasión de participar en el examen de las solicitudes centralizadas o, en su caso, de las solicitudes de certificados unitarios.

4. Autorizaciones de comercialización afectadas

Partiendo del supuesto de la existencia de un sistema zonal de AC de productos fitosanitarios en la UE y dado que únicamente existen AC nacionales para los mismos, el requisito de concentración incluido en la propuesta paralela (COM (2023) 231) por la que se establece un procedimiento centralizado para la concesión de certificados para los medicamentos, no puede aplicarse, bajo ningún concepto, al cauce reglamentario que afecta a los citados fitosanitarios.

de nulidad de CCPs, véase las precisiones de GARCÍA VIDAL. A, “Imposibilidad de modificar la patente de base en los procedimientos de nulidad de un CCP”, *Análisis farmacéutico*, GA & P, Madrid, 2014, p. 1-4.

Pero es más, se permitirá que las autorizaciones nacionales de comercialización sirvan de base para la concesión de certificados para los productos fitosanitarios con arreglo al procedimiento centralizado amparado en el Texto legal referido. Por tanto, dado que las mismas son concedidas a menudo, en fechas diferentes y en distintos Estados miembros, puede acontecer que en la fecha de presentación de la solicitud centralizada de certificados, hubieran sido ya concedidas AC en algunos de los Estados miembros designados pero no en todos, lo que planteará, sin duda alguna en la práctica, problemas frecuentes relacionados con la puesta en comercio. En atención a ello, el requisito tradicional de disponer de AC válidas en la fecha de presentación de la solicitud, en nuestra opinión, a menudo restringirá drásticamente el número de Estados miembros que pueden ser designados de forma válida en una solicitud centralizada de certificados para productos fitosanitarios concretos.

Siendo esto así, y en lo que aquí interesa, se propone permitir la concesión de certificados para un producto fitosanitario mediante el procedimiento centralizado, siempre que sean cumplidas dos condiciones con respecto a las mencionadas autorizaciones como excepción al requisito tradicional citado. En primer término, que en la fecha de presentación de la solicitud hayan sido solicitadas autorizaciones de comercialización en todos los Estados miembros designados, pero antes de que finalice el proceso de examen, las autorizaciones deben haberse concedido en todos los Estados miembros designados.

Al mismo tiempo, en segundo término, se exigiría que el proceso de examen dure, como mínimo, dieciocho meses desde la presentación de la solicitud a fin de aumentar la probabilidad de que las autorizaciones que faltan estén ya concedidas para entonces. Sin embargo, cuando no se cumpliera esta condición en uno de los Estados miembros designados, el procedimiento de examen quedaría suspendido hasta que fuera concedida la autorización que faltase, siempre que por razones de seguridad jurídica, esto acaeciera previamente a la expiración de la patente de base.

Finalmente, se aboga por la necesidad de contar con el consentimiento del titular de la AC cuando éste sea distinto del solicitante del CCP.

5. Propuesta de creación de certificados complementario de protección unitarios

La introducción del CCP unitario viene motivada por la de la patente unitaria (Reglamento (UE) 1257/2012 y el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes)⁴⁶. Bajo la anterior percepción, la propuesta de creación de certificados complementarios de protección unitarios se ajusta a una estructura y requisi-

⁴⁶ Así se recoge en el Reglamento (UE) n.º 1257/2012 y en el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP).

tos muy similares, tanto por lo que se refiere a los medicamentos⁴⁷, como a los productos fitosanitarios (COM (2023) 221) aunque con ciertos cambios directamente relacionados con las diferencias intrínsecas existentes entre ambos, en particular, por lo que respecta a las AC —no existiendo dichas autorizaciones por procedimiento centralizado para los fitosanitarios—⁴⁸.

En ambos casos, se trata de la creación de un auténtico título de propiedad industrial de la Unión Europea que regula el procedimiento de obtención, el contenido y los límites del derecho de exclusiva. A tal fin, el aludido CCP unitario sólo puede expedirse para productos protegidos por una patente unitaria como patente de base⁴⁹, garantizándose que las reivindicaciones de la patente sean idénticas en todos los Estados miembros y siendo, en esencia, una vía disponible únicamente para extender las patentes farmacéuticas que hayan optado por solicitar la protección unitaria.

Por otro lado, y en aras a la congruencia del reconocimiento de la protección extendida con la finalidad del sistema de los certificados, la AC debe haberse concedido mediante el procedimiento centralizado de la Agencia Europea del Medicamento (acrónimo en inglés, EMA), siendo los demás requisitos idénticos a los del marco reglamentario actual. Además, la duración del citado certificado unitario será calculada del mismo modo que para un certificado nacional, recordando en este extremo, que es una vía disponible únicamente para extender las patentes farmacéuticas que hayan optado por instar la protección unitaria⁵⁰.

A mayor abundamiento, existe una propuesta paralela (COM (2023) 221) que tiene como fin último la creación de un CCP unitario para los productos fitosa-

⁴⁷ La presente propuesta es compatible con la legislación farmacéutica de la UE, incluido el Reglamento (CE) 1901/2006, sobre medicamentos para uso pediátrico, que prevé una posible “prórroga pediátrica” de los CCP para los medicamentos en condiciones específicas.

⁴⁸ Por ello, la “dispensa del CCP para la fabricación” introducida en el Reglamento (CE) 469/2009 por el Reglamento (UE) 2019/933 únicamente se aplica a los CCP para los medicamentos, por lo que debe reflejarse en este nuevo marco reglamentario, pero no en la propuesta paralela mencionada relativa a los CCP unitarios para los productos fitosanitarios.

⁴⁹ En el marco reglamentario a estudio se propone, de forma textual, que “un CCP unitario deba basarse únicamente en una patente europea con efecto unitario (como la “patente de base”), lo que garantizaría que sus reivindicaciones sean idénticas para todos los Estados miembros que cubre y evitaría el riesgo de que la patente de base se revoque, o caduque, en relación con uno o varios de esos Estados miembros. A este respecto, procede señalar que el apartado 21 de la Exposición de Motivos de la primera propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (COM (90) 101), ya preveía que “cuando se utilice, en su momento, el procedimiento europeo para obtener una patente comunitaria, será aún más necesario que el certificado pueda aplicarse también a los productos fitosanitarios protegidos por dicha patente” (actualmente denominada “patente europea con efecto unitario”).

⁵⁰ *Vid.* CARBONELL, E., “Cambios en Europa para los CCPs y creación de un CCP unitario”, 3 de mayo de 2023 (Cambios en Europa para los Certificados Complementarios de protección y creación de un CCP unitario-ABG IP (abg-ip.com)).

nitarios. Así, este certificado únicamente estaría disponible sobre la base de una patente europea con efecto unitario como patente de base y tendría unos efectos uniformes en todos los Estados miembros en los que la citada patente de base tenga efecto unitario (diecisiete inicialmente).

Dadas estas circunstancias, el procedimiento de presentación y examen centralizados de las solicitudes de dichos certificados unitarios sería similar, *mutatis mutandis*, al procedimiento centralizado establecido en la presente propuesta. De este modo, entendemos que una solicitud de CCP “combinada” podría incluir tanto una solicitud de concesión de un CCP unitario (para los Estados miembros cubiertos por la patente de base) como una solicitud de concesión de CCP nacionales en otros Estados miembros.

Continuando con el hilo expositivo, dicha solicitud se sometería a un procedimiento de examen único, en el cual se resolverían posibles discrepancias sobre la misma además de que con ello se verían reducidos de forma significativa, los costes y la carga administrativa generada para los solicitantes del certificado. A su vez, se deberá necesariamente seguir las pautas procedimentales y las opciones de oposición y recurso establecidas para cada una de las dos vías de obtención, esto es, en primer término, la vía unitaria del CCP para la obtención del CCP para aquellos Estados miembros que hubieran ratificado el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. En segundo término, la vía centralizada no unitaria del certificado para la obtención de certificados nacionales en aquellos Estados miembros que no lo hubieran efectuado hasta el momento.

Por lo demás, se puede deducir que la presente propuesta reglamentaria tampoco excluye las solicitudes centralizadas de certificados en las que sea designando a uno o varios Estados miembros participantes en el sistema de patente unitaria, siempre que, en tal caso, no se hubiera instado de forma simultánea, un CCP unitario. Precisamente por esto, los certificados serán concedidos sobre la base de una patente europea con efecto unitario, y al igual que acontece con la patente de base, producirán —para el supuesto positivo de concesión— efectos unitarios⁵¹.

En consecuencia, como es fácilmente deducible, conferirá los mismos derechos que la patente de base además de estar sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones en todos los Estados miembros en los que la patente de base aludida tenga efecto unitario. Ello no obstante, el certificado unitario sólo podrá ser limitado, transferido, revocado o caducado respecto de esos Estados de la Unión. Ahora bien, es importante tener presente que el mero hecho de contar

⁵¹ A este respecto, procede señalar que el apartado 21 de la exposición de motivos de la primera propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (COM (90) 101) ya preveía que “cuando se utilice, en su momento, el procedimiento europeo para obtener una patente comunitaria, será aún más necesario que el certificado pueda aplicarse también a los productos fitosanitarios protegidos por dicha patente” (actualmente denominada patente europea con efecto unitario).

con una patente unitaria de base no obliga a solicitar, necesariamente, un certificado unitario, dado que el titular de la patente podrá de la misma forma, solicitar uno o varios certificados de protección de carácter nacional.

Con arreglo a las anteriores indicaciones, en el supuesto de los medicamentos, y aunque se cuente con una patente unitaria como patente de base, no podrá obtenerse un certificado unitario si el producto no ha recibido la pertinente AC siguiendo las pautas delimitadas por el procedimiento centralizado ante la Agencia Europea de Medicamentos, válida en todos los países de la Unión y concedida conforme al contenido sustantivo del Reglamento 726/2004 por el que son establecidos procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y por el que es creada la Agencia citada, o al Reglamento (UE) 2019/6, sobre medicamentos veterinarios.

A mayor abundamiento, como hemos expuesto, se debe matizar que la exigencia de AC no opera en el ámbito de los productos fitosanitarios en cuya normativa no se prevé una autorización centralizada, sino únicamente, una autorización nacional además del reconocimiento mutuo de las autorizaciones concedidas por otros Estados miembros (*ex* artículos 10 y 11 de la Directiva 91/414/CEE de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios). Asimismo, se prevé que la concesión de los CCPs unitarios se sujetará, como hemos avanzado, a un único procedimiento centralizado de concesión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea⁵², y dada la necesidad de personal especializado para el conocimiento de dichas solicitudes, se prevén actuaciones de paneles especializados integrados por un miembro de la Oficina europea y dos expertos de las oficinas nacionales.

De lo expuesto cabe inferir, que en el mencionado procedimiento de concesión de los CCPs unitarios, se establece la posibilidad de que terceros puedan realizar observaciones y presentar oposiciones totales o parciales en el plazo de dos meses desde la publicación de la misma además de permitirse la interposición de recursos ante las Salas de Recursos y, en su caso, ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia. Ahora bien, a nuestro entender este punto es, a todas luces, criticable.

Si se lee con detenimiento el tenor de la propuesta, dicha oposición “pre-concesión” podría dar lugar a un procedimiento que, a voluntad de la persona que presentara dicha solicitud de oposición, en muchos casos, podría finalizar en una fecha más tardía que la fecha de caducidad del CCP solicitado. En efecto, teniendo en consideración que el periodo máximo de duración del mismo es de 5 años, que la mayoría de estos certificados en la práctica no disfrutaban de este periodo, sino de

⁵² Véase la actual propuesta reglamentaria y el Reglamento (COM (2023) 221), como las solicitudes centralizadas de certificados, con arreglo a los Reglamentos (COM (2023) 231) y (COM (2023) 223). En aras de la coherencia con el presente Reglamento, debe modificarse el Reglamento (UE) 2017/1001.

un periodo menor y que los recursos que se insten antes las Salas de Recurso de la EUIPO, el Tribunal General y en su caso, el TJUE, difícilmente se resolverán antes del periodo de 5 años, lo que nos lleva ineludiblemente a concluir que en muchos supuestos, el procedimiento de examen finalizará después de la fecha de caducidad del CCP planteando, como es notorio, innumerables problemas materiales.

Continuado con el hilo expositivo, y una vez finalizado el examen administrado por EUIPO, su opinión deberá ser transmitida a las diferentes oficinas de patentes de cada uno de los estados miembros designados. Para el caso en que la misma sea positiva, deberá concederse el CCP con sustento en las normas nacionales que resulten de aplicación, pudiéndose denegar dicho certificado si se hubiera producido un cambio sustancial de circunstancias desde que la EUIPO emitió dicha opinión (a modo ejemplificativo, que la patente base haya dejado de estar en vigor en ese Estado, etc.). A *sensu contrario*, si la decisión de la oficina europea fuera negativa, y lógicamente a reserva de los recursos presentados contra la mismas, las diferentes oficinas nacionales deberán denegar el CCP solicitado.

Nótese, por lo demás, derivado de las predicciones anteriores, la posibilidad de plantear la existencia de un sistema de oposición post concesión ante la EUIPO, que se completará con la admisión de la posibilidad de que cualquier persona pueda instar, también ante la Oficina europea, la declaración de nulidad de un certificado unitario ya concedido, sin perjuicio de que la dicha solicitud de nulidad también pueda, asimismo, ser analizada en sede judicial, en el marco de acciones reconvencionales entabladas en respuesta a acciones de infracción de los mismos.

Igualmente relevante, es la previsión de que las decisiones de la Oficina europea en materia de concesión, oposición o de nulidad puedan ser recurridas ante las Salas de Recurso y las decisiones de éstas, ante el Tribunal General en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de dicha resolución. Este recurso podrá sustentarse en diferentes motivos, tales como la infracción de un requisito esencial de procedimiento, la infracción de las normas del TFUE, la infracción de la propuesta de Reglamento o de cualquier norma jurídica relacionada con su aplicación, o en su caso, la desviación de poder.

Bajo estas premisas, el recurso estaría a disposición de cualquier parte implicada en un procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO que se haya visto perjudicada por su resolución recordando, en este punto, que el Tribunal General estaría facultado para anular o modificar la resolución impugnada, cuyas resoluciones, en su caso, podrán ser objeto de casación ante el Tribunal de Justicia en virtud de lo establecido en el literal del artículo 256, apartado 2, del TFUE. Además, y para el supuesto de interposición de una demanda reconvencional de nulidad, la misma podrá también ser presentada ante el Tribunal Unificado de Patentes (TUP)⁵³.

⁵³ Durante el período transitorio en el que las patentes europeas no unitarias podrán seguir sien-

En consecuencia, otra cuestión de sumo interés es la referente al régimen lingüístico, que como es fácilmente evidenciable y en el ámbito de patentes unitarias, ha sido uno de los problemas a los que ha tenido que enfrentarse el legislador europeo. No obstante, si dirigimos la mirada hacia los certificados unitarios, la cuestión se solventa de un modo muy distinto al que se ha seguido en relación con la patente unitaria referenciada. En efecto, lo que se propone por la Comisión Europea es que todos los documentos e información que se presenten ante la EUIPO en el marco de los procedimientos sobre los certificados unitarios, puedan ser presentados en cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión.

Así las cosas, no sólo no opera la limitación del inglés, alemán y francés como idiomas oficiales (que rigen taxativamente en el ámbito de las patentes unitarias), sino que tampoco opera la limitación de los cinco idiomas oficiales de la Oficina europea (español, inglés, alemán, francés e italiano⁵⁴), justificándose dicha regulación por la Comisión, en el hecho de que la documentación que deberá ser aportada en este ámbito procedimental es reducida, y por consiguiente, también deberán serlo los costes de traducción inherentes al mismo.

6. El procedimiento centralizado para la obtención de certificados nacionales

Como ya se ha destacado en el presente trabajo, los futuros CCPs de carácter unitario convivirán con los certificados nacionales, ya sea porque los titulares de patentes unitarias decidan solicitar uno o varios certificados sobre la base de dicha patente en lugar de un certificado unitario, o porque la patente de base sea una patente nacional o una patente europea clásica (o una patente unitaria que proteja un producto que no ha recibido, en el caso de los medicamentos, una autorización de comercialización por el procedimiento centralizado ante la AEM), supuestos estos en los que según lo ya referenciado, está vedado el recurrir a los certificados unitarios.

Partiendo de estos parámetros, y a efectos de evitar las discrepancias y falta de uniformidad que se pueden producir entre las distintas oficinas nacionales al conceder CCPs, la segunda gran innovación que ha propuesto la Comisión consiste en la creación de un procedimiento centralizado para obtener varios certificados nacionales, el cual quedará sujeto a determinadas condiciones, cerrándose la vía nacional de obtención del mismo. En efecto, el primero de ellos es que la patente de base sea una patente europea, unitaria o clásica.

do objeto de litigio ante los Tribunales nacionales.

⁵⁴ Tal y como recoge la propuesta reglamentaria, algunas cuestiones no requerirían siquiera una traducción, —identificación de la patente de base y la correspondiente autorización de comercialización, las fechas pertinentes y la identificación del solicitante o solicitantes y del producto de que se trate—. Para conocer el cálculo exacto de dichos costes, véase la evaluación de impacto (SWD (2023) 118).

A *sensu* contrario, cuando la patente de base sea una patente nacional, no existirá la posibilidad de acudir al procedimiento centralizado (ni tan siquiera cuando se tengan patentes nacionales paralelas con las mismas reivindicaciones en diferentes Estados miembros). Con ello se pretende evitar la carga de trabajo que supondría tener que analizar y comparar las distintas patentes nacionales de base. No obstante, cuando la patente de base consista en una patente europea clásica, no se exige que la misma tenga el mismo juego de reivindicaciones para todos los Estados en los que surta efectos. Así las cosas, y aunque tal solución puede parecer contradictoria con la imposibilidad de utilizar patentes de base nacionales, la Comisión ha justificado la admisión de patentes europeas de base con diferentes juegos de reivindicaciones, dado el reducido número de las mismas.

Unido a lo que antecede, y con relación a la segunda condición para poder instar el procedimiento centralizado, el cual se aplica sólo en el supuesto de los CCPs de medicamentos —tanto de uso humano como veterinario⁵⁵— es que el producto haya sido objeto de una AC⁵⁶ ordinaria⁵⁷ obtenida por el procedimiento centralizado con arreglo a lo establecido en el Reglamento (CE)726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo⁵⁸ o al Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo. No sucede así, en cambio, en el caso de los productos fitosanitarios al no operar dicha exigencia, teniéndose en consideración la falta de un procedimiento centralizado para la obtención de la autorización de comercialización. Ahora bien, está previsto que no es imprescindible que en el momento de solicitar el certificado por la vía centralizada, se encuentren ya concedidas todas las autorizaciones nacionales en los diferentes Estados para los que se insta el mismo, bastando con que ya se hubieran solicitado y concedido antes de la culminación de su procedimiento de concesión.

⁵⁵ Recordaremos, como expone la doctrina, que la referencia a la Directiva 2001/82/CE que se encuentra recogida en los artículos 2 y 3b) del Reglamento deben entenderse efectuadas en relación con el Reglamento (UE) 2019/6 que derogó esta última Directiva y reemplazó su regulación sobre medicamentos veterinarios. Desde un punto de vista doctrinal, MASSAGUER FUENTES, J., “Los certificados complementarios de protección...” *cit.* p. 790.

⁵⁶ La AC deberá encontrarse en vigor, ser la primera en haber sido concedida para el producto del caso (*ex* artículo 3 d) del Reglamento y designada en la solicitud del CCP (artículo 8.1 a) iv y b) del referido marco reglamentario. Desde un punto de vista jurisprudencial, citaremos la SSTJUE C-471/14 *Seattle Generics Inc c. Österreichischer Patentamt* (ECLI:EU:C:2015:659), que establece que la fecha de la primera autorización de comercialización en la Unión, a los efectos del tenor del artículo 13, es la fecha en que se notificó la decisión por la que se concede la autorización al destinatario de la decisión.

⁵⁷ Expedida de resultas de la evaluación efectuada a resultas de un dossier completo. Asimismo, véase artículo 14.7 del Reglamento (CE) n° 726/2004 y excepcionalmente, artículo 14.8 del citado Cuerpo legal en relación con el artículo 26 del Reglamento (UE) 2019/6 y artículo 22 de la Directiva 2001/83/CE.

⁵⁸ Dicho procedimiento es incoado, tramitado y resuelto por la AEM que en su caso resulta en una autorización única para el conjunto de la Unión.

Por otra parte, las solicitudes centralizadas de certificados deberán presentarse ante la Oficina europea que emitirá una opinión al respecto (*examination opinion*) y se transmitirá a las correspondientes oficinas nacionales, las cuales, según el sentido de dicha decisión, procederán a conceder o denegar el correspondiente CCP atendiendo a lo prevenido por sus normas y procedimientos nacionales.

De la misma forma, no es ocioso recordar que las cuestiones procedimentales ante dicha Oficina presentan un claro paralelismo con la regulación propuesta a propósito de la concesión de los certificados unitarios. No en vano, se prevé expresamente la posibilidad de acceder al procedimiento centralizado con la finalidad de obtener, junto con certificados de protección de ámbito nacional, un certificado de protección unitario, esto es, lo que las propuestas reglamentarias objeto de nuestro estudio denominan solicitudes “combinadas”, las cuales se deberán someter a un procedimiento único de examen centralizado, así como a un procedimiento único de oposición o recurso de cada una de las dos vías, esto es, la vía unitaria del CCP para obtener un certificado para aquellos Estados miembros que hayan ratificado el Tribunal Unificado de Patente Europeo, y la vía centralizada no unitaria del CCP para obtener certificados nacionales para aquellos Estados que no hubieran efectuado dicha ratificación.

En consecuencia, bajo las anteriores circunstancias, atendiendo a la lógica y objetivos del sistema establecido, la utilidad de estas solicitudes “combinadas” está fuera de toda duda, teniendo un especial interés en el caso español. No obstante, no debemos eludir que dicha posibilidad no será factible cuando las patentes de base en los Estados en los que no surte efectos la patente unitaria fueran patentes nacionales, siendo necesario, por el contrario, que en esos otros Estados los productos⁵⁹ estuvieran protegidos por una patente europea clásica que eventualmente, hubiera sido objeto de la correspondiente validación.

7. Intersección con la legislación farmacéutica general de la Unión

Vemos necesario indicar en este apartado, que las propuestas de certificado a las que hemos efectuado referencia, fueron publicadas junto con otros importantes elementos de reforma legislativa, tales como las propuestas de revisión de la legislación farmacéutica general de la Unión⁶⁰ las cuales se entrecruzan con las anteriores, en varios puntos concretos.

⁵⁹ Cfr. artículos 2 y 3 a) del Reglamento.

⁶⁰ La cual se sustenta en una propuesta de Reglamento de la Comisión Europea que enmienda los Reglamentos n° 1394/2007 y 536/2014 y derogue los Reglamentos n° 726/2004, 141/2000 y 1901/2006 —esto es, el Reglamento (CE) n° 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada; el Reglamento (UE) n° 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano; el Reglamento (CE) n° 726/2004 del Parlamento

El primero de ellos se centra en la denominada “cláusula de extinción”, la cual taxativamente establece que la AC dejará de ser válida si el medicamento no es comercializado en los Estados miembros concernidos en el plazo de tres años a partir de la misma, o si el medicamento deja de estar realmente presente durante tres años consecutivos. En segundo término, se expone que la referida autorización ordinaria deberá renovarse una vez transcurridos los cinco primeros años sobre la base de una reevaluación de la relación beneficio-riesgo, además de que la activación de la mentada “cláusula de extinción” o la no renovación de dicha autorización darán lugar, automáticamente, a la invalidación del certificado. Sin embargo, la activación de la misma o la no renovación de la autorización, generarán, automáticamente, la invalidación del certificado.

A tales fines, las condiciones relativas a su comercialización deberán asociarse a la duración de las protecciones reglamentarias, matizándose que si bien dicha modificación normativa pueda permitir que persista la prestación protegible del certificado aunque no sea comercializado un producto y posibilitar un uso estratégico del sistema por parte de los laboratorios innovadores para retrasar la entrada de los medicamentos genéricos, las condiciones para tal uso, en la práctica, son realmente escasas.

Precisamente por esto, y a decir verdad, las revisiones legislativas del sistema expuesto deberán devenir hacia el logro de un tándem adecuado entre los incentivos aplicables a la industria farmacéutica innovadora que conduzcan, como ya afirmó el TJUE, “a la primera comercialización de un principio activo o de una combinación de principios activos como medicamento”⁶¹ y las específicas condiciones de acceso y asequibilidad a los medicamentos, además de dirigir, de manera más efectiva, el fomento de la innovación implícita a los laboratorios desarrolladores de medicamentos, hacia áreas con una mayor necesidad médica actualmente no satisfecha⁶². En efecto, estas expectativas modificarían el valor

Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos; el Reglamento (CE) n° 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos, y el Reglamento (CE) n° 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico—; y en una propuesta de Directiva de la Comisión Europea que deje sin efecto las Directivas 2001/83/CE y 2009/35/CE —esto es, la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano; y la Directiva 2009/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las materias que pueden añadirse a los medicamentos para su coloración—.

⁶¹ Vid SSTJUE C-443/17-*Abraxis Bioscience LLC c. Comptroller General of Patent*, apartado 37 (ECLI:EU:2019:238).

⁶² Recordaremos, como hemos avanzado en el presente trabajo, que la Estrategia Farmacéutica para Europa (COM (2020) 761 final) destacó la importancia de invertir en I+D para crear medicamentos innovadores, subrayando obstante, que las diferencias entre los Estados miembros a la hora de aplicar los regímenes de propiedad intelectual e industrial, especialmente en el

económico relativo de las diferentes formas de protección comercial e incremental, potencialmente, la esencialidad de la protección del certificado, con lo que se podría llegar a evitar soluciones discrepantes acerca del sentido de las condiciones sustantivas de protección que obstaculizan la normal operativa del mercado interior.

Por otra parte, son previstas ampliaciones tanto del ámbito de aplicación obligatorio, como del facultativo del procedimiento centralizado de AC. Sin embargo, dado que la mayoría de los productos innovadores vienen siendo autorizados por esa vía procedimental, se espera que dicha modificación normativa tenga escasa repercusión en el número de productos que pueden acogerse a las vías de configuración del CCP unitario en su caso, o de solicitudes centralizadas de CCP no unitarios.

Finalmente, se tiene previsto introducir un bono transferible de exclusividad de datos para recompensar el desarrollo de antimicrobianos prioritarios, el cual ampliará la protección reglamentaria en doce meses y estará disponible para un máximo de diez productos a lo largo de quince años, deviniendo importante para aquellos productos que, de otro modo, ya no contarían con ninguna otra forma de protección comercial, incluidos los CCP.

IV. CONCLUSIONES

Al hilo de lo hasta aquí relatado, mediante las propuestas reglamentarias que hemos tenido ocasión de analizar a lo largo de nuestro estudio, se plantea una reforma notable el sistema europeo de los CCPs que aunque debamos valorarla positivamente, adolece de ciertos desajustes legales que, habrá que solventar antes de su final implementación.

En este contexto, la introducción de un CCP unitario y de una evaluación centralizada, en nuestra opinión, eliminará la mayor parte de las diferencias en los resultados de las decisiones, si bien, pueden seguir persistiendo algunas disfunciones inherentes a los mismos que deberán solucionarse debido, entre otras cuestiones, a factores nacionales, como los diferentes tipos de patentes o las AC.

Pues bien, atendiendo a estos parámetros, como hemos relatado a lo largo de nuestro estudio, y pudiendo llegarse a incrementar el rigor de los exámenes, previstos normativamente algunos criterios, tales como el del equilibrio geográfico entre los examinadores podrían plantear no pocos problemas a la hora de mantener unas normas estrictas, lo que a buen seguro podría derivar en un aumento de la probabilidad de litigios. Bajo esta premisa, aun reconociendo que la centralización podría generar evaluaciones de mayor calidad y menos recla-

caso de los CCP, dan lugar a duplicaciones e ineficiencias que afectan a la competitividad de la industria farmacéutica y provocan disfunciones en el ámbito de la salud.

maciones sustentadas en evaluaciones erróneas, no olvidaremos que las propuestas normativas introducen nuevos procedimientos de oposición, recurso y nulidad, que podrían generar no sólo un aumento de procedimientos judiciales, sino también, mayores, que a nuestro entender, no sólo no evitará reclamaciones jurisdiccionales sino que mayores costes asociados a los mismos.

Desde otra perspectiva, aunque el nuevo sistema normativo propuesto aboga por la simplificación del proceso de solicitud de CCP unitarios al permitirse un único punto de solicitud y abono a la EUIPO, para el caso de los CCP no unitarios, la situación dista de ser clara, dado que los dictámenes de examen separados por cada país podrían conducir hacia procedimientos paralelos de oposición y recurso. Asimismo, la introducción de un procedimiento de declaración de nulidad por parte de terceros ante la Oficina europea, no sólo adiciona una mayor complejidad al sistema, sino que provoca un tratamiento jurídico no unívoco.

En otro orden, con relación al impacto de las propuestas de CCP en la legislación farmacéutica, se deberá garantizar el debido acceso a los medicamentos en todos los Estados miembros y considerar que para el supuesto de que no pudiera cumplirse el mencionado parámetro, establecer la posibilidad de elaborar disposiciones alternativas que vincularan, específicamente, el derecho a la concesión de un certificado a las obligaciones de comercialización, además de interrelacionar determinadas medidas de control para que en el caso de obtención de un certificado unitario, éste no fuera utilizado por las partes para impedir el acceso a medicamentos genéricos en los países participantes en donde el producto de referencia todavía no hubiera sido ofrecido o, comercializado.

Con tal finalidad, y desde una perspectiva subjetiva, sería deseable adicionar una cláusula, según la cual, la protección unitaria del certificado únicamente fuera aplicable en aquellos mercados en los que el titular del mismo hubiera ofrecido el producto en un plazo determinado, desde la entrada en vigor de su protección. Por otro lado, sería aconsejable la posibilidad de permitir a los solicitantes de CCP de conversión de dicha solicitud en una solicitud centralizada de CCPs en aquellos países en los que no fueran cumplidas las específicas condiciones para la obtención del certificado unitario.

En definitiva, al hilo de lo hasta aquí relatado, se vislumbran y se esperan importantes desafíos normativos en el marco patentes y de la legislación farmacéutica que marcará, a buen seguro, un antes y un después en la concreción de complejas cuestiones que han venido adquiriendo una relevancia cada vez mayor durante los últimos años, en este específico sector.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOTANA AGRA, M, “Los certificados complementarios de protección de medicamentos y productos sanitarios” en FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, M. y BOTANA AGRA, M. (dirs.): *Manuel de Propiedad Industrial*, 3º ed. Marcial Pons, Madrid 2017, p. 307 y ss.

- CARBONELL, E., “Cambios en Europea para los CCps y creación de un CCP unitario”, 3 de mayo de 2023 (Cambios en Europa para los certificados Complementarios de protección y creación de un CCP unitario-ABG IP (*abg-ip.com*)).
- DIAZ DE ESCAURAIZA, B., “La modificación del Reglamento sobre los certificados complementarios de protección (CCPs) y la aprobación del llamado *SPC Waiver*”, 2021. Versión electrónica disponible en: <http://tirantonline.com/documento TOL8.601.360>).
- DI CATALDO, V., “Concurrencia (o confusión) de modelos y concurrencia de disciplinas de fuente diversa en la patente europea con efecto unitario ¿existe una alternativa razonable”, *ADI 34* (2013-2014), Marcial Pons, Madrid, p. 91-110.
- FAUS SANTASUSANA, J. y VIDA FERNÁNDEZ, J., *Tratado de Derecho Farmacéutico*, Aranzadi, Cizur menor (Navarra), 2017.
- GALLEGO SANCHEZ, E. y FERNÁNDEZ PÉREZ, N., *Derecho Mercantil. Parte primera*, Tirant lo blanch, Valencia, 2024, p. 283.
- GARCÍA VIDAL, A. “Propuestas normativas de reforma de la legislación farmacéutica en la Unión Europea”, *Farma & Salud, GA & P*, 2023 (versión electrónica)
- “Imposibilidad de modificar la patente de base en los procedimientos de nulidad de un CCP”, *Análisis farmacéutico, GA&P*; Madrid, 2014, p. 1-4.
- IÑIGUEZ ORTEGA, P., “Los CCPs sobre combinaciones de productos farmacéuticos”, *Ley Mercantil*, nº 17, Madrid, 2015, p. 1 y ss (versión electrónica).
- MACÍAS, J. “Certificados complementarios de protección” en BERCOVITZ, A. (dir.), *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur menor (Navarra), 2015, p. 219 y ss.
- MARCO ALCALÁ, L., “El controvertido ámbito y alcance de los CCPs de los medicamentos”, *ADI 34*, 2013-2014, Marcial Pons, Madrid, p. 533 y ss.
- MASSAGUER FUENTES, J., “La estructura de la protección jurídica de los certificados complementarios de protección para medicamentos”, *La Ley Mercantil*, nº 113, Madrid, 2023.
- “Los certificados de protección para medicamentos: objeto protegible y condiciones de protección “ en CURTO POLO M^a M. (coord.): *Reflexiones sobre la Propiedad Industrial en el siglo XXI*, Aranzadi, Cizur menor (Navarra), 2023, p. 757 y ss.
- MASUCCI, F. “Towards Europe’s industrial and digital sovereignty: the role of intellectual property rights for innovative SMEs”, 2021. Disponible: <https://www.digitalsme.eu/towards-europes-industrial-digital-sovereignty-the-role-of-intellectual-property-rights-for-innovative-smes/>
- MONTAÑA, M.” Las primeras experiencias con la patente europea con efecto unitario y el Tribunal Unificado de Patentes, y las propuestas de un procedimiento de examen centralizado de los CCPS y de un CCP unitario”, *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 100 (septiembre-diciembre), CEFI, Madrid, 2023, p. 7-41.
- MONTEFUSCO, J., “El test de la doble condición en la concesión de CCPs ha llegado para quedarse, ¿pero a que precio?”, *Comunicaciones de Propiedad Industrial y de la Competencia*, nº 90, Madrid, 2020, p. 97 y ss.
- ROUSSOU, G.A., *Supplementary Protection Certificate for Medicinal Products*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2023.

Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso de creación de obtenciones vegetales¹

Some questions about the use of artificial intelligence in patents and in the process of creating plant varieties

Anselmo Martínez Cañellas

Profesor Titular de Derecho mercantil de la Universidad de las Islas Baleares²

ORCID: 0000-0002-8128-3633

RESUMEN: La Inteligencia Artificial es un elemento necesario para la agricultura de precisión. Los sistemas de *Machine Learning* permiten un análisis mucho más eficiente de los *Big Data* que no solo está sirviendo para la mayor productividad de las explotaciones agrícolas, sino que también sirven para distinguir fenotípica y genotípicamente las variedades vegetales en los exámenes DHE, aunque la UPOV todavía no lo haya aprobado en sus Directrices. Al ser generativa y, en algunos casos, autónoma, la Inteligencia Artificial puede crear invenciones biotecnológicas y nuevas variedades vegetales. Si dichas creaciones dan lugar a una solicitud de patente o de obtención vegetal no podrán ser admitidas a trámite, pues las normas sobre patentes exigen que el inventor sea una persona física, y la UPOV exige que el obtentor sea persona, y la Inteligencia Artificial no lo es. Ello no impide que se pueda utilizar la Inteligencia Artificial por un inventor o un obtentor, lo que puede dar lugar a problemas jurídicos que el legislador debería afrontar.

¹ Mi agradecimiento a la Profesora Esperanza Gallego Sánchez y el equipo de Derecho mercantil de la Universidad de Alicante, que me invitaron como ponente al Congreso Propiedad Intelectual Sistema Agrícola Sostenible, celebrado en Alicante, 30 y 31 de mayo de 2023, donde expuse la ponencia “Inteligencia Artificial y Propiedad Industrial en la Agricultura”. Y mi agradecimiento al Profesor Fernando Carbajo, por la pregunta que me realizó a raíz de mi intervención, sobre si una Inteligencia Artificial podría ser obtentor de una variedad vegetal en el marco de la UPOV. Pregunta que ha inspirado este trabajo.

² Trabajo realizado en el seno del PROYECTO DE EXCELENCIA PROMETEO SOBRE PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN AGRICULTURA EN LA ERA DIGITAL concedido por la Resolución de la Dirección General de Ciencia e Investigación por la que se conceden subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia – PROMETEO 2022 de 11 de julio de 2022- CIPROM/2021/57

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Patente, Obtención Vegetal, DHE, UPOV

ABSTRACT: Artificial Intelligence is a necessary element for precision agriculture. Machine Learning systems enable a much more efficient analysis of Big Data that is not only leading to higher productivity on farms, but also to phenotypically and genotypically distinguish plant varieties in DUS tests, although this has not yet been approved by UPOV in its Guidelines. Being generative and, in some cases, autonomous, Artificial Intelligence can create biotechnological inventions and new plant varieties. If such creations give rise to patent or plant variety applications, these will not be admissible, as patent law requires the inventor to be a natural person, and UPOV requires the breeder to be a person, and Artificial Intelligence is not. This does not preclude the use of Artificial Intelligence by an inventor or a breeder, which may give rise to legal problems that the legislator should address.

Keywords: Artificial Intelligence, Patent, Plant Breeders' Rights, DUS, UPOV

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: USOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN. II. CUESTIÓN PREVIA: CONCEPTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. II.1. Concepto y clases de Inteligencia Artificial. II.2. Descripción de los sistemas de Inteligencia Artificial. III. LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÁS UTILIZADOS EN EL ÁMBITO BIOTECNOLÓGICO. III.1. Uso de la Inteligencia Artificial para distinguir variedades vegetales-fenotipo. III.2. Uso de la Inteligencia Artificial para distinguir variedades vegetales-genotipo. IV. PROTECCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INVENCIÓN. V. USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA GENERAR PATENTES. V.1. El inventor ha de ser persona física. V.2. El propietario de la Inteligencia Artificial puede solicitar patente como inventor. V.3. Argumentos a favor de que la Inteligencia Artificial sea inventor. V.4. Otras cuestiones que plantea el uso de la Inteligencia Artificial en la actividad inventiva. VI. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO PUEDE SER OBTENTOR EN LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO DE LA UPOV. VI.1. El obtentor ha de ser una persona. VI.2. Dificultades para que una Inteligencia Artificial que sea persona jurídica pueda ser obtentor. VI.3. Problemas en caso de que el obtentor use Inteligencia Artificial para la obtención. VII. CONCLUSIONES. VIII. BIBLIOGRAFÍA. IX. JURISPRUDENCIA.

I. INTRODUCCIÓN: USOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN

"We are both created and create. Why cannot our own creations also create?"
Judge Beach en *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879. (July 30, 2021).

El uso de la Inteligencia Artificial está imponiéndose actualmente en el sector agrícola para conseguir una agricultura de precisión que tenga en cuenta la variabilidad espacial y temporal de los factores para incrementar la productividad del terreno y reducir los riesgos medioambientales en explotaciones de amplias dimensiones. Con ello se consigue la optimización económica y de sostenibilidad de los terrenos cultivables.

Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso...

La agricultura de precisión es una técnica agrícola que busca, por un lado, maximizar el rendimiento de la cosecha mediante la gestión de los *inputs* (fertilizantes, suelo, herbicidas, insecticidas, agua, semillas, etc.) y la reducción de los residuos, adaptándose a las específicas condiciones del terreno y el clima³.

Para el desarrollo de la agricultura de precisión son necesarios los siguientes pasos: la recolección de datos en escala y tiempo adecuados, la interpretación de dichos datos para obtener diferentes alternativas eficientes, y la elección y aplicación de la alternativa más adecuada para cada porción de terreno en el momento adecuado. Es en la adopción de esta decisión donde la tecnología de Inteligencia Artificial es relevante.

La Inteligencia Artificial puede aplicarse en la fase de adquisición y recolección de datos masivos (*Big Data*) por medio de drones y tecnología de imagen satelital combinadas, pues, partiendo de ellos, se pueden crear mapas de biomasa, de flujos de agua y de eficacia de las semillas de pasadas cosechas, de la actual, y prever la eficiencia de las futuras⁴. También puede usarse en la gestión de los datos masivos adquiridos mediante la *IoT-Internet Of Things*, que consiste en una red de sensores situados en objetos físicos interconectados electrónicamente, que permiten, por ejemplo, determinar el grado de humedad y de fertilizantes necesarios en el suelo en cada momento⁵. Finalmente, los sistemas de inteligencia artificial también pueden servir para que, una vez tomada la decisión, se pongan en marcha sistemas de riego, o tractores robots sin conductor, guiados por sistemas GPS, para labores de siembra, de fertilización, de eliminación de malas hierbas, de detección de enfermedades y su tratamiento⁶, y detección de plagas y su eliminación⁷, o de determinación del momento de la cosecha o recolección (en los que los *Agricultural Bots* detectan la cosecha o la fruta madura y la reco-

³ SINGH, Rajesh, GEHLOT, Anita, PRAJAPAT, Mahesh Kumar, SINGH, Bhupendra (2022) "Chapter 12. Precision Farming", *Artificial Intelligence in Agriculture*. Ed. CRC (Taylor Francis Group), Boca Raton (Florida), 2022, p. 168.

⁴ SINGH, Rajesh, GEHLOT, Anita, PRAJAPAT, Mahesh Kumar, SINGH, Bhupendra (2022) "Chapter 12. Precision Farming" ... cit., p. 172.

⁵ VELASCO-MATA, Alberto y VALLEZ, Noelia y RUIZ-SANTAQUITERIA, Jesus y PEDRAZA, Anibal y BUENO, Gloria y DENIZ, Oscar (2022). "Métodos de Inteligencia Artificial para la Predicción de Componentes Químicos a partir de Imágenes Hiperespectrales", en *XLIII Jornadas de Automática Visión por computador. Libro de actas, 2022*.

⁶ SINGH, Rajesh, GEHLOT, Anita, PRAJAPAT, Mahesh Kumar, SINGH, Bhupendra (2022) "Chapter 10. Disease Classification and Detection in Plants", *Artificial Intelligence in Agriculture*. Ed. CRC (Taylor Francis Group), Boca Raton (Florida), 2022, p. 137-150.

⁷ "Hoy en día la combinación de técnicas de visión por computador, junto con técnicas de inteligencia artificial como *Deep Learning*, y en conjunción con arquitecturas multinivel que permiten mejorar su rendimiento, ofrecen un nuevo paradigma que permitirá resolver problemas complejos de forma eficiente". MARTÍN, Cristian y LLOPIS, Luis y RUBIO, Bartolomé y DÍAZ, Manuel (2021) "Revisión de tecnologías habilitadoras para el control biológico y de plagas en el sector hortofrutícola", en *XLII Jornadas de Automática: Libro de actas, August 2021* (p. 744-751). DOI:10.17979/spudc.9788497498043.744

lectan)⁸. Es más, los sistemas de Inteligencia Artificial pueden medir la calidad y prever la cantidad de cosecha, el rendimiento de los cultivos⁹, y gestionar la recolección de acuerdo con datos de mercado en tiempo real. Todo ello redundaría en una mejora de la productividad, tanto económica, como en términos de sostenibilidad. La Exposición de Motivos del Reglamento de Inteligencia Artificial¹⁰, así lo reconoce en su Considerando (4), que deberá tener sus consecuencias en términos jurídicos, por ejemplo, en materia de seguros agrícolas, o en la regulación de la cadena alimentaria, etc.

A los efectos del presente artículo, en el que me centraré en temas relacionados con la regulación de las obtenciones vegetales y las patentes biotecnológicas, es interesante destacar que otras labores agrícolas para las que son útiles los sistemas de Inteligencia artificial son:

- el reconocimiento de especies, para su clasificación fenotípica, en la que la comparación de color y forma de las hojas y frutos se realiza mediante sistemas de *Machine Learning*, basados en análisis estadísticos, más rápidos y precisos que el convencional examen realizado por peritos humanos. Sistemas de visión computerizada y algoritmos de *machine learning* permiten, además, detectar las malas hierbas y reducir el uso de herbicidas.¹¹
- la selección de especies para la obtención de nuevas variedades vegetales. Los prolongados métodos de selección tradicionales de búsqueda de determinadas características o genes (como la adaptación a determinados climas, o la resistencia a enfermedades y plagas, o un determinado color, forma, tamaño, período de maduración, rendimiento de la planta, o contenido nutricional), podrían reducirse mediante la aplicación de sistemas de inteligencia artificial, aunque ello también puede requerir décadas de recolección de datos masivos.¹²

⁸ A diferencia de los expertos humanos, la Inteligencia artificial puede usar datos aparentemente irrelevantes para descubrir nuevas calidades que jueguen un papel relevante en la mejora de la calidad de la cosecha, SINGH, Rajesh, GEHLOT, Anita, PRAJAPAT, Mahesh Kumar, SINGH, Bhupendra (2022) "Chapter 12. Precision Farming" ... cit., p. 172-173.

⁹ GARCÍA-ARTEAGA y ZAMBRANO-ZAMBRANO y ALCIVAR-CEVALLOS; ZAMBRANO-ROMERO (2020). "Predicción del rendimiento de cultivos agrícolas usando aprendizaje automático". *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*. Año 2020. Vol V. N°2. Especial: Saber y Tecnología Popular. <http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i2.1013>

¹⁰ Reglamento (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de junio de 2024 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828.

¹¹ SINGH, Rajesh, GEHLOT, Anita, PRAJAPAT, Mahesh Kumar, SINGH, Bhupendra (2022) "Chapter 11. Species Recognition in Flowers", *Artificial Intelligence in Agriculture*. Ed. CRC (Taylor Francis Group), Boca Raton (Florida), 2022, p. 151-167.

¹² SINGH, Rajesh, GEHLOT, Anita, PRAJAPAT, Mahesh Kumar, SINGH, Bhupendra (2022) "Chapter 12. Precision Farming"..., cit., p. 172.

II. CUESTIÓN PREVIA: CONCEPTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Antes de seguir analizando algunos aspectos que merecen reflexionarse sobre la influencia de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la biotecnología, conviene delimitar el concepto y describir su funcionamiento, señalando las personas que intervienen, lo que nos ayudará a entender quiénes serán podrán ser titulares de los derechos de patente o de obtención vegetal, en caso de que el sistema de Inteligencia Artificial no pueda entenderse como titular de los mismos.

1. Concepto y clases de Inteligencia Artificial

Para delimitar el concepto de Inteligencia Artificial de manera que resulte útil, conviene contar con una formulación amplia y con neutralidad tecnológica, pero que no resulte ambigua.¹³ El concepto de Inteligencia Artificial que tomaremos como referencia es el de la definición de “sistema de IA” que se establece en el artículo 3. 1) del Reglamento (UE) 2024/1689, de Inteligencia Artificial, que establece:

“A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1) «sistema de IA»: un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales”.

La literalidad de la definición difiere de la definición de la versión del Reglamento de Inteligencia Artificial aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024, que definía como «Sistema de inteligencia artificial (sistema de IA)»: “el software que se desarrolla empleando una o varias de las técnicas y estrategias que figuran en el anexo I y que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, generar información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúa.”

Por su parte, el Anexo I de la versión del Reglamento de Inteligencia Artificial aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024, desaparecido en la versión final del Reglamento de Inteligencia Artificial, establecía un listado abierto de tecnologías de Inteligencia Artificial, que fueron tales como:

¹³ Esperanza GALLEGO SÁNCHEZ. “La patentabilidad de la inteligencia artificial. La compatibilidad con otros sistemas de protección”. *LA LEY mercantil*, No 59, Junio de 2019, pág. 3 de 24.

Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso...

- a) Estrategias de aprendizaje automático (*Machine Learning*), incluidos el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el realizado por refuerzo, que emplean una amplia variedad de métodos, entre ellos el aprendizaje profundo (*Deep Learning*).
- b) Estrategias basadas en la lógica y el conocimiento, especialmente la representación del conocimiento, la programación (lógica) inductiva, las bases de conocimiento, los motores de inferencia y deducción, los sistemas expertos y de razonamiento (simbólico).
- c) Estrategias estadísticas, estimación bayesiana, métodos de búsqueda y optimización.¹⁴

Además de esta enumeración abierta de sistemas de Inteligencia Artificial, existen otras múltiples clasificaciones doctrinales. De todas ellas, destacaremos la que diferencia entre Inteligencia Artificial “débil” y “fuerte”¹⁵. La Inteligencia Artificial “débil” comprende máquinas reactivas, que predicen en escenarios planteados, o la IA de memoria limitada, que utiliza experiencias pasadas para informar el futuro. En ella, los sistemas son entrenados para tareas muy concretas y se han incorporado a multitud de desarrollos tecnológicos como Siri en Apple. La Inteligencia artificial “fuerte” es la Inteligencia Artificial autónoma o casi autónoma, es aquella que la acerca a las habilidades cognitivas humanas y es la que se deriva del *deep learning*, el *machine learning*, el procesamiento de lenguaje natural, el análisis predictivo, el reconocimiento de imagen y texto, la computación gestual, la realidad aumentada, la robótica y el reconocimiento emocional y, todo ello con el apoyo de la ciencia de datos.¹⁶

La clasificación abierta de la propuesta Reglamento de Inteligencia Artificial, no recogida en la versión definitiva del Reglamento de Inteligencia Artificial, incluye a estas técnicas en el listado de técnicas que pueden denominarse sistemas de Inteligencia Artificial. Se trata de técnicas que desarrollan algoritmos que, una vez creados, son capaces de aprender cómo realizar actuaciones inteligentes fuera de las programadas.¹⁷

¹⁴ En su versión inglesa, más utilizada en el sector:

“(a) Machine learning approaches, including supervised, unsupervised and reinforcement learning, using a wide variety of methods including deep learning;

(b) Logic- and knowledge-based approaches, including knowledge representation, inductive (logic) programming, knowledge bases, inference and deductive engines, (symbolic) reasoning and expert systems;

(c) Statistical approaches, Bayesian estimation, search and optimization methods.”

¹⁵ BLANCO, JM/ COHEN, J. “Inteligencia artificial y poder”, *ARI* (93) 2018, p. 2.

¹⁶ GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza. “La patentabilidad de la inteligencia artificial. La compatibilidad con otros sistemas de protección”. *LA LEY mercantil*, No 59, Junio de 2019, p. 5 de 24.

¹⁷ En lugar de tener que crear un programa distinto para resolver cada problema individual, el algoritmo de la «*machine learning*» simplemente necesita aprender, a través de un proceso llamado «*training*», para resolver cada nuevo problema. De modo que los algoritmos inteligentes no se programan solo para resolver problemas específicos, sino también para aprender

El grado de autonomía de la Inteligencia Artificial “fuerte” influirá en el régimen de responsabilidad de los operadores de dichos sistemas y, a efectos del mayor o menor uso del sistema por una persona, sea inventor u obtentor, supondrá una mayor posibilidad de que pueda reconocer al sistema como inventor u obtentor.

2. Descripción de los sistemas de Inteligencia Artificial¹⁸

En cualquier caso, tiene sentido la eliminación de la referencia a sistemas específicos de Inteligencia Artificial en la versión final del Reglamento, atendiendo al principio de neutralidad tecnológica de la norma. Es por ello que el Reglamento de Inteligencia Artificial opta por un examen *ad hoc* de cada sistema, como puede apreciarse en la documentación exigida en el ANEXO IV Documentación técnica a que se refiere el artículo 11, apartado 1 del Reglamento de Inteligencia Artificial, sobre sistemas de alto riesgo, y el ANEXO XI Documentación técnica a que se refiere el artículo 53, apartado 1, letra a) — documentación técnica para proveedores de modelos de IA de uso general.

En el anexo IV, punto 2, se exige la documentación apropiada que describa los procesos de creación de sistemas de inteligencia artificial. En este sentido, la documentación exigida nos da una guía de las partes principales de todo sistema de Inteligencia Artificial. Se pide documentación referente a:

- la fase de elaboración del sistema concreto de inteligencia artificial (su lógica general, los supuestos de los que se ha partido y la de sus algoritmos, la arquitectura del sistema, etc.)¹⁹,
- la fase de su entrenamiento²⁰,

cómo resolver problemas (TUTT, A: «An FDA for algorithms», *Administrative Law Review* 83 (2017), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2747994, p. 1 y ss). Este fenómeno se observa en particular en el área del llamado «*conocimiento profundo*» o «*redes neuronales artificiales*» (DNN, por sus siglas en inglés), que constituye una subcategoría de las «*machine learning*». GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza. La patentabilidad de la inteligencia artificial..., cit., p. 4 de 24.

¹⁸ Una descripción jurídica de ANN y machine Learning la encontramos en los epígrafes 19 a 28 de la sentencia de la *Federal Court of Australia*, en el caso *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879. 30 July 2021, <https://haugpartners.com/wp-content/uploads/2021/12/Australia-Thaler-v-Commissioner-2021-FCA-879.pdf>, sobre el caso de la Inteligencia Artificial DABUS, que se describe en los epígrafes 29 a 43.

¹⁹ El algoritmo que rige el sistema de Inteligencia artificial debe contener los elementos que permitan su evolución sin intervención o con una mínima intervención humana. SAINZ DE AJA IRAPU, Borja. “Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual, en *Derecho e Inteligencia Artificial. El jurista ante los retos de la era digital* (Directores Inmaculada Herbosa Martínez y David Fernández de Retana Gorostizagoiza), Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2023, p. 251.

²⁰ El algoritmo debe permitir el entrenamiento y que este vaya conformando el modelo de aprendizaje. SAINZ DE AJA IRAPU, Borja (2023) “Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual”, en HERBOSA MARTÍNEZ, Inmaculada (dir.) y FERNÁNDEZ DE RETANA GOROSTIZAGOIZA,

Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso...

- de los datos que lo nutren,²¹
- y de las medidas de supervisión de los resultados²².

David (dir.), *Derecho e Inteligencia Artificial. El jurista ante los retos de la era digital*. Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2023, p. 251.

²¹ Los datos o *inputs* deben dar lugar a *outputs*, en forma de pronósticos o decisiones. Los datos deben ser masivos, de calidad suficiente y en formato digital procesable por el modelo. Se trata del componente más difícil de conseguir, y la dificultad para obtenerlos es técnica, comercial, pero también jurídica, pues deben cumplir con la normativa sobre protección de datos personales, de imagen, de propiedad intelectual, etc. SAINZ DE AJA IRAPU, Borja. “Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual”..., cit., p. 252.

²² “2. Una descripción detallada de los elementos del sistema de IA y de su proceso de desarrollo, incluidos:

a) los métodos y las medidas adoptados para el desarrollo del sistema de IA, incluido, en su caso, el recurso a sistemas o herramientas previamente entrenados facilitados por terceros y la manera en que han sido utilizados, integrados o modificados por el proveedor;

b) las especificaciones de diseño del sistema, a saber, la lógica general del sistema de IA y de los algoritmos; las decisiones clave de diseño, incluidos la lógica y los supuestos de los que se ha partido, también con respecto a las personas o colectivos de personas en relación con los que está previsto que se utilice el sistema; las principales decisiones de clasificación; aquello que el sistema está diseñado para optimizar y la pertinencia de los diversos parámetros; la descripción de los resultados de salida esperados del sistema y la calidad de dichos resultados; las decisiones adoptadas acerca de cualquier posible concesión con respecto a las soluciones técnicas adoptadas para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el capítulo III, sección 2;

c) la arquitectura del sistema, con una explicación de la manera en que los componentes del software se utilizan o enriquecen mutuamente y de la manera en que se integran en el procesamiento general; los recursos informáticos utilizados para desarrollar, entrenar, probar y validar el sistema de IA;

d) cuando proceda, los requisitos en materia de datos, en forma de fichas técnicas que describan las metodologías y técnicas de entrenamiento, así como los conjuntos de datos de entrenamiento utilizados, e incluyan una descripción general de dichos conjuntos de datos e información acerca de su procedencia, su alcance y sus características principales; la manera en que se obtuvieron y seleccionaron los datos; los procedimientos de etiquetado (p. ej., para el aprendizaje supervisado) y las metodologías de depuración de datos (p. ej., la detección de anomalías);

e) una evaluación de las medidas de supervisión humana necesarias de conformidad con el artículo 14, incluida una evaluación de las medidas técnicas necesarias para facilitar la interpretación de los resultados de salida de los sistemas de IA por parte de los responsables del despliegue, con arreglo al artículo 13, apartado 3, letra d);

f) en su caso, una descripción detallada de los cambios predeterminados en el sistema de IA y su funcionamiento, junto con toda la información pertinente relativa a las soluciones técnicas adoptadas con el objetivo de garantizar la conformidad permanente del sistema de IA con los requisitos pertinentes establecidos en el capítulo III, sección 2;

g) los procedimientos de validación y prueba utilizados, incluida la información acerca de los datos de validación y prueba empleados y sus características principales; los parámetros utilizados para medir la precisión, la solidez y el cumplimiento de otros requisitos pertinentes establecidos en el capítulo III, sección 2, así como los efectos potencialmente discriminatorios; los archivos de registro de las pruebas y todos los informes de las pruebas fechados y firmados por las personas responsables, también en lo que respecta a los cambios predeterminados a que se refiere la letra f);

h) las medidas de ciberseguridad adoptadas”.

Finalmente, no hay que olvidar que los sistemas de Inteligencia Artificial requieren de importante capacidad computacional, lo que se traduce en una inversión importante en *hardware*²³.

III. LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÁS UTILIZADOS EN EL ÁMBITO BIOTECNOLÓGICO.

Los sistemas más utilizados en el ámbito biotecnológico son los sistemas de aprendizaje automático o *Machine Learning*, en los que los algoritmos aprenden, con o sin entrenamiento externo, de los datos obtenidos, y en los que entre el input (datos masivos) y el output (decisión), suele haber varios niveles ocultos de procesamiento de datos, de tal manera que, en ocasiones, puede resultar imposible conocer el “razonamiento” de la inteligencia Artificial.

Cada uno de los sistemas de Inteligencia Artificial cumplen determinadas funciones, y tienen funcionamientos diferentes. Así, dentro de los sistemas de aprendizaje automático encontramos los sistemas de *Machine Learning* no supervisado y supervisado. Los sistemas de *Machine Learning* no supervisado son de dos tipos: los de agrupación – *clustering* —como el de agrupación jerárquica— *Hierarchical clustering*, y los de reducción de dimensiones —*dimensionality reduction*— que reducen el número de variables para captar la esencia de la información. En el no supervisado los datos son organizados por el algoritmo, sin supervisión humana. Mientras que los sistemas de aprendizaje automático supervisado (como las redes neuronales – *neural networks*), requieren de datos etiquetados y entrenamiento por humanos, y suelen ser más precisos que los no supervisados. Entre ambos sistemas encontramos, por ejemplo, los sistemas de aprendizaje automático semisupervisados, como los *Large Language Model*, por ejemplo Chat GPT, que son sistemas de redes neuronales que resultan útiles en procedimientos de elaboración de reivindicaciones en solicitudes de patente, o en los del procedimiento a seguir por oficinas de patentes.

Los sistemas de *Machine Learning* supervisados y no supervisados resultan útiles en los procesos de obtención de nuevas variedades vegetales, o de descripción fenotípica de las mismas y de observación de la interrelación entre genotipo y fenotipo de plantas.²⁴

²³ SAINZ DE AJA IRAPU, Borja. “Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual”..., cit., p. 254.

²⁴ Por ejemplo, SVM (*Support Vector Machine*) y ANN (*Artificial Neural Networks*) se han utilizado para identificar plantas con enfermedades, o para la modelación del cultivo in vitro del Crisantemo.

Otras funciones son las de clasificación, para la que se usan las *Convolutional Neural Networks*, las SVM, o las *multilayer perceptron* (MLP), las de predicción, para la que se usan *Deep Neural Networks*, etc.

1. Uso de la inteligencia artificial para distinguir variedades vegetales-Fenotipo

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales está en fase de reconocer estos sistemas de inteligencia artificial como medios jurídicamente admisibles de desarrollar los exámenes de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad. El *Technical Working Party on Testing Methods and Techniques*, analizó esta posibilidad en su segunda sesión de 2024, celebrada del 8 al 11 de abril de 2024. En ella, Ana Vicario del INASE (Argentina) expuso un sistema de uso de marcadores basados en Inteligencia Artificial para la trazabilidad de variedades²⁵. En el sistema, algoritmos que usan *Convolutional neural networks* que aprenden las características de la morfología de las semillas, relacionando miles de imágenes de diferentes variedades y clasificando cada variedad con su correspondiente imagen. La imagen de cada semilla individual se almacena en una base de datos. El modelo se testa con imágenes de semillas no usadas previamente en la fase de entrenamiento. En esta fase es necesario el entrenamiento de la Inteligencia Artificial para ajustar las diferentes variedades de cada región o país, diferentes años de cosecha, etc. El algoritmo afina los parámetros de su red neuronal para minimizar errores. Cuando el modelo alcanza una alta precisión está listo para ser usado en la realización de test de prueba para la validación final.

La validación pretende probar el impacto de una sola semilla en el porcentaje de identidad de la muestra; probar la variación de los resultados utilizando variedades de trigo ya incluidas en el algoritmo; probar variedades no incluidas en el sistema; definir umbrales de identificación para la toma de decisiones; y establecer conjuntos de variedades.

La ventaja de este método consiste en que permite identificar las variedades de trigo aportando algunas ventajas en comparación con otras metodologías: no es destructivo, es más barato que las pruebas basadas en el ADN, es una prueba más rápida (sólo tarda unos minutos), requiere muy poca carga de trabajo para la preparación de la muestra, el software es fácil de usar y adaptable al usuario, no requiere instalaciones sofisticadas.

Actualmente, este método no puede ser utilizado válidamente como método de desarrollo de los test DHE (distinción, homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal), salvo que las Directrices de un país miembro de la UPOV lo reconozca, en cuyo caso, tendrán eficacia jurídica en dicho país únicamente hasta

²⁵ NIAZIAN, Mohsen y NIEDBAŁA, Gniewko (2021) "Machine Learning for Plant Breeding and Biotechnology", en *Artificial Neural Networks in Agriculture* (Sebastian Kujawa y Gniewko Niedbała). MDPI Basel (Suiza). 2021, p. 131-153. También en *Agriculture* 2020, 10, 436, doi:10.3390/agriculture10100436.

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (2024) *Use of Artificial Intelligence-Based Markers for Variety Traceability*. Documento UPOV. TWM/2/9. March 11, 2024. https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/twm_2/twm_2_9.pdf

que su inclusión fuera aprobada por la UPOV²⁶. Para que ello fuera posible, es necesario que el Grupo de Trabajo Técnico de la UPOV lo proponga al Comité Técnico, que lo transmitirá al Comité de Redacción Ampliado (que incluye el asesoramiento del *Administrative and Legal Committee*), para su revisión y posterior aprobación por parte del Comité Técnico²⁷. Una vez la UPOV aprobara dichos métodos en la Directriz DHE correspondiente, las directrices de examen propias de cada Miembro deben revisarse en consecuencia²⁸.

2. Uso de la inteligencia artificial para distinguir variedades vegetales-Genotipo

Aunque la UPOV no ha iniciado el estudio de sistemas de Inteligencia Artificial para la diferenciación por genotipo, en algunos países sí se ha realizado. La Genetic Technology (Precision Breeding) Act 2023 del Reino Unido, permite incluir el uso de la Inteligencia Artificial en los exámenes DHE, junto con otros métodos como el Genotyping-by-sequencing (GBS), la secuenciación del genoma completo. Los sistemas analizados son de aprendizaje automático totalmente supervisado, seguido de aprendizaje automático no supervisado (profundo), para mejorar la eficiencia y la calidad de los exámenes DHE en el Reino Unido y minimizar el número de ciclos de cultivo necesarios para el examen de DHE²⁹.

IV. PROTECCIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INVENCIÓN

La protección de la Inteligencia Artificial consiste en la protección de los algoritmos que la configuran, por lo que su protección podrá realizarse por

²⁶ Hasta que no exista pronunciamiento de la UPOV, los miembros de la Unión podrán indicar en los informes DHE que el carácter que figura en las respectivas directrices de examen difiere del que figura en las directrices de examen de la UPOV. UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (2001) *Development of Test Guidelines. Associated Document to the General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants*. https://www.upov.int/test_guidelines/en/introduction.html TG/1/3, p. 19.

²⁷ “Cuando proceda, esos caracteres adicionales se incluirán en las directrices de examen de las diferentes autoridades, o podrán ser utilizados por cada autoridad sobre una base ad hoc cuando sea pertinente para el examen de una determinada variedad o de determinadas variedades”. UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (2001) *Development of Test Guidelines...*, cit., p. 19.

²⁸ UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (2001) *Development of Test Guidelines...*, cit., p. 19.

²⁹ UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (2023). *Discussion on molecular techniques in DUS examination – United Kingdom*. October 16, 2023. https://www.upov.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_id=77230&doc_id=621765

Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso...

medio del secreto empresarial³⁰, como programas de ordenador³¹, o como invenciones.

La protección como invención, por medio de una patente, solo será posible en los casos en los que no se configuren como simples programas de ordenador o como métodos matemáticos abstractos, pues en dichos casos, no serían patentables (artículo 52.3 a) y c) del Convenio sobre concesión de patentes europeas, de 5 de octubre de 1973, y artículo 4.4 a) y c) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes),³² aunque la exclusión de patentabilidad solo se dará “de las materias o actividades mencionadas en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de patente o la patente se refiera exclusivamente a una de ellas considerada como tal” (artículo 5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes). En consecuencia, si la reivindicación del programa de inteligencia artificial no se limita al programa, sino que, además, tiene carácter técnico, será patentable³³. El carácter técnico implica un propósito técnico que ha de ser específico. La invención debe mostrar un efecto técnico adicional (*Further Technical Effect*), que tiene que ir más allá de la simple interacción entre el programa y el ordenador sobre el que se ejecuta³⁴.

³⁰ Si se cumplen los requisitos del artículo 1 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (secreto, valor empresarial y medidas razonables de mantenerlo en secreto. La Inteligencia Artificial difícilmente podrá ser objeto de ingeniería inversa, por lo que difícilmente se podrá dar el supuesto del artículo 2 b).

³¹ La protección como programas de ordenador se ampara en el artículo 96.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, que establece que “se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación”, que se protege solo en caso de que sea original, lo que según el artículo 96.2, requiere que sea “una creación intelectual propia de su autor.” En este sentido, faltará la originalidad en el caso de que el código algorítmico sea creado desde cero por un ordenador, pero no si la programación inicial la realiza un humano, si el humano pueda alterarlo o ajustarlo. SAINZ DE AJA IRAPU, Borja. “Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual”..., cit., p. 264.

³² “Artificial intelligence and machine learning are based on computational models and algorithms for classification, clustering, regression and dimensionality reduction, such as neural networks, genetic algorithms, support vector machines, k-means, kernel regression and discriminant analysis. Such computational models and algorithms are per se of an abstract mathematical nature, irrespective of whether they can be “trained” based on training data”. EUROPEAN PATENT OFFICE. *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Versión de Marzo de 2024. <https://link.epo.org/web/legal/guidelines-epc/en-epc-guidelines-2024-hyperlinked-showing-modifications.pdf> Part F – Chapter II-3.3.1. Artificial intelligence and machine learning

³³ Decisión de la Cámara de Recursos de la *European Patent Office* T 1173/97 (producto de programa de computadora / IBM) de 1.7.1998. GALLEGO SÁNCHEZ., Esperanza “La patentabilidad de la inteligencia artificial. L..., cit., p. 11-12 de 24.

³⁴ La Decisión de la Cámara de Recursos *European Patent Office* T 1173/97 (producto de programa de computadora / IBM) de 1.7.1998 (ECLI:EP:BA:1998:T117397.19980701, establece la

Nos parece que el uso de Inteligencia Artificial para desarrollar actividades de obtención de variedades vegetales o de mejora de los procesos de identificación y selección de semillas, y otros procesos que ya hemos destacado antes, cumplen con dicho propósito técnico adicional y hacen posible la patentabilidad de los sistemas de Inteligencia Artificial con finalidades biotecnológicas. Incluso los procesos de clasificación de imágenes, típicos de la aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial en eventuales exámenes DHE se entienden como efecto técnico que permite la patentabilidad del mismo³⁵.

Ahora bien, para que sea patentable el sistema de Inteligencia Artificial la reivindicación de la invención debe tener información suficiente como para poder ser reproducida por una persona experta, por lo que si los métodos matemáticos (algoritmos) y los conjuntos de datos de entrenamiento no se divulgan con suficiente detalle para reproducir el efecto técnico³⁶, el sistema de Inteligencia Artificial no podrá ser patentado³⁷.

noción de “efecto técnico adicional”. Declara que no es posible considerar que los programas para computadoras tengan un carácter técnico por el mero hecho de que sean programas para computadoras. El carácter técnico deriva de los “efectos técnicos adicionales” derivados de la ejecución (por el *hardware*) de las instrucciones dadas por el programa. Estas consideraciones técnicas adicionales deben reflejarse en las características reivindicadas que causan un efecto técnico adicional y se evalúan sin tener en cuenta el estado de la técnica. Es más, el “efecto técnico adicional” puede ser “potencial”. GALLEGO SÁNCHEZ., Esperanza “La patentabilidad de la inteligencia artificial. ...”, cit., p. 13-14 de 24.

³⁵ Así parece entenderlo la *European Patent Office* cuando en sus “*Guidelines for Examination*” señala que “The classification of digital images, videos, audio or speech signals based on low-level features (e.g. edges or pixel attributes for images) are further typical technical applications of classification algorithms”. EUROPEAN PATENT OFFICE. *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Versión de Marzo de 2024. <https://link.epo.org/web/legal/guidelines-epc/en-epc-guidelines-2024-hyperlinked-showing-modifications.pdf> Part F – Chapter II-3.3.1. Artificial intelligence and machine learning

³⁶ Cuando un método de clasificación tiene una finalidad técnica, las etapas de generar el conjunto de entrenamiento y entrenar al clasificador también pueden al carácter técnico de la invención si contribuyen a la consecución de esa finalidad técnica.

El efecto técnico que consigue un algoritmo de aprendizaje automático puede ser fácilmente aparente o establecido mediante explicaciones, pruebas matemáticas, datos experimentales o similares. Aunque las meras alegaciones no son suficientes tampoco se requiere una prueba exhaustiva. Si el efecto técnico depende de características particulares del conjunto de datos de entrenamiento utilizado, esas características necesarias para reproducir el efecto técnico deben ser a menos que un experto pueda determinarlas sin una carga indebida utilizando conocimientos generales comunes. Sin embargo, en general, no existe necesidad de divulgar el conjunto de datos de entrenamiento en sí. EUROPEAN PATENT OFFICE. *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Versión de Marzo de 2024. <https://link.epo.org/web/legal/guidelines-epc/en-epc-guidelines-2024-hyperlinked-showing-modifications.pdf> Part F – Chapter II-3.3.1. Artificial intelligence and machine learning

³⁷ EUROPEAN PATENT OFFICE. *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Versión de Marzo de 2024. <https://link.epo.org/web/legal/guidelines-epc/en-epc-guidelines-2024-hyperlinked-showing-modifications.pdf> Part F – Chapter III-2. 3. Insufficient disclosure

V. USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA GENERAR PATENTES

Los sistemas de Inteligencia Artificial pueden generar invenciones que tengan un efecto técnico en el ámbito de la biotecnología. Invenciones que podrán ser resultado de una Inteligencia Artificial fuerte, sin intervención humana, o de una Inteligencia Artificial débil, en la que la invención sea realizada con intervención humana, pero con un uso intensivo de herramientas de Inteligencia Artificial. Ello es posible por la accesibilidad a un gran número de datos, que permiten, por medio de la Inteligencia Artificial,³⁸ transformar dicha información en interpretaciones biológicamente significativas³⁹.

Uno de los sistemas de Inteligencia Artificial que han realizado una “invención” sin intervención humana, es el DABUS (*Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience*).⁴⁰ Aunque no se trata de una invención biotecnológica, nos parece interesante analizar cuáles han sido las diversas formas de interpretar la patentabilidad o no de dicha invención en distintas jurisdicciones. Y ello porque, dado el gran número de datos que se usan en biotecnología vegetal, la capacidad mayor de computación y los nuevos sistemas de Inteligencia Artificial generativa, solo es cuestión de tiempo que surjan invenciones biotecnológicas vegetales que planteen la misma cuestión:⁴¹ ¿Puede una inteligencia artificial ser considerada “inventor” en los términos de la normativa de patentes?

³⁸ La bioinformática ha pasado de ser una disciplina asistente a convertirse en una ciencia fundamental de apoyo al “mejoramiento asistido”. RAPELA, Miguel A. “Mejoramiento vegetal moderno, inteligencia artificial y derechos de propiedad intelectual”, en *Revista Jurídica Austral*, Vol. 1 Núm. 2 (2020) diciembre 2020, p. 842. DOI: <https://doi.org/10.26422/RJA.2020.0102>. rap

³⁹ Ejemplo de esto último lo encontramos en el desarrollo de las Nuevas Técnicas Genómicas (*New Genomic Technics* – NGT), tales como CRISPR Cas 9. La litigiosidad sobre las patentes sobre el uso CRISPR Cas9 en edición genómica tratan sobre la prioridad del solicitante no sobre la patentabilidad de la tecnología. REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, UNIVERSITY OF VIENNA, EMMANUELLE CHARPENTIER, Appellants v. BROAD INSTITUTE, INC., MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE, Appellees. 2017-1907. Appeal from the United States Patent and Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board in No. 106,048. Decided: September 10, 2018. Aunque la tecnología de edición genómica CRISPR Cas9 referida en esta sentencia se aplica a células humanas, es también aplicable a plantas.

⁴⁰ Es un sistema de IA patentado por el doctor Stephen Thaler, descrito por su inventor como una “máquina de creatividad” (Thaler, 2008). Consiste en una red de neuronas artificiales construida a partir de una enorme serie de pequeñas neuronas programadas para realizar determinadas funciones. Este sistema de muchas redes neuronales es capaz de generar nuevas ideas al alterar sus interconexiones. Un segundo sistema de redes neuronales detecta las consecuencias críticas de estas ideas potenciales y las refuerza basándose en la novedad e importancia del desarrollo. RAPELA, Miguel A. “Mejoramiento vegetal moderno, inteligencia artificial y derechos de propiedad intelectual”..., cit., p. 847.

⁴¹ Es más, actualmente existen algoritmos creativos cuyo objetivo principal es crear o generar la mayor cantidad posible de resultados inventivos, la mayoría sin lógica alguna, puede dar lugar

1. El Inventor ha de ser persona física

El caso DABUS se ha planteado simultáneamente en diversos países, en los que el propietario y creador de DABUS, el Dr. Thaler, que entrenó el sistema de Inteligencia Artificial, solicitó la patente estableciendo en la misma que el inventor era la Inteligencia Artificial, y solicitó para él ser titular de los derechos derivados de la patente.

La mayor parte de las agencias y oficinas de patentes de los Estados donde se ha planteado la cuestión han denegado la patente,⁴² sin entrar a valorar si realmente la invención era de DABUS, sino, simplemente, considerado que un sistema de Inteligencia Artificial no podía ser inventor. Una vez recurrida la decisión, los tribunales han confirmado el razonamiento de las Oficinas de Patentes⁴³.

El principal motivo de denegación es que entienden que el término “inventor”, que se incluye en las normas de patentes, se refiere a una persona física⁴⁴. Frente a las alegaciones de que en la Ley de Patentes no existe una definición de “inventor”,⁴⁵ y que la Ley de Patentes del Estado correspondiente debe inter-

a que uno de tales resultados pueda ser considerado válido desde el punto de vista del derecho de patentes. Ello aumentará el nivel y volumen de conocimiento incorporado al estado de la técnica que ha de ser tomado en consideración por parte del experto en la materia que ha de evaluar la novedad o la actividad inventiva ante una solicitud de patente. SÁNCHEZ GARCÍA, Luz. “Las «pseudoinvenciones» generadas por algoritmos, ¿jaque al estado de la técnica?”, en *CEFLegal: Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos*, ISSN-e 2697-2239, ISSN 2697-1631, No. 262, 2022, p. 5-34

⁴² Han inadmitido a DABUS como inventor: *Australian Patent Office, European Patent Office, German Patent Office, Registrar of the Israel Patent Office, New Zealand IP Office, Korean Intellectual Property Office* y la *UK IPO*.

Han admitido la patente de DABUS en la *South African Companies and Intellectual Property Commission (CIPC)*, que simplemente ha comprobado los requisitos formales de la solicitud, sin poner obstáculo a

⁴³ En Estados Unidos, la sentencia *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207, 1210 (Fed. Cir. 2022) https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2347.OPINION.8-5-2022_1988142.pdf confirmó la decisión de la Oficina y de la Corte de Virginia. La *Petition for a Writ of Certiorari* https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22919/259306/20230317125139087_Thaler%20Cert%20Petition.pdf planteada por Thaler ante la *Supreme Court of United States* fue rechazada el 24 de abril de 2023.

⁴⁴ La Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.01 of 21 December 2021, Case Number: J 0008/20 – 3.1.01 <https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/j200008eu1.pdf> concluye que, respecto a la designación de inventor de los artículos 81, y 60 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973, los legisladores sólo tenían en mente las invenciones fabricadas por el ser humano, por personas con capacidad legal. A ello llega después de una interpretación literal del texto, de acuerdo con su significado ordinario, siguiendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados.

⁴⁵ En Estados Unidos, en el caso *Thaler v. Vidal*, se destaca que sí existe una definición de inventor en su Ley de Patentes: “the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.” 35 U.S.C. § 100(f). Aunque no existe una definición de “individual”, la Supreme Court of United States ha interpretado “individual” como ser humano, como persona natural, diferenciándolo de las entidades artificiales, como las corporaciones. Además, añade que la Patent Act se refiere a un “individual” con los

Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso...

pretarse ampliamente e incluir en el concepto a las cosas que inventan, como la Inteligencia Artificial, los Tribunales suelen aferrarse a la interpretación del término “inventor” que hacen los diccionarios, que entienden que es, según su interpretación, una persona física que inventa, excluyendo así a la Inteligencia Artificial. En ocasiones sí realizan una interpretación más completa añadiendo la interpretación sistemática e histórica de la Ley de Patentes aplicable, e incluso un análisis de Derecho comparado⁴⁶. Los Tribunales señalan que a ellos solo les corresponde interpretar la Ley de Patentes, y que, para ellos, esta interpretación es clara. Añaden que, para que la Inteligencia Artificial pueda ser considerada inventor, es necesario que el legislador modifique la Ley⁴⁷.

A este argumento se añade otro: que el propietario de la Inteligencia Artificial, como propietario, no tiene derecho a presentar las solicitudes y ser titular de los derechos que le corresponderían a la Inteligencia Artificial como inventor, desde el momento en que dicha Inteligencia Artificial no puede ser titular de los mismos y no podría, en ningún caso, cedérselos.

Ello tiene consecuencias formales: Al no haber identificado en la solicitud a una persona como inventor, el propietario de la Inteligencia Artificial no ha indicado correctamente cómo había obtenido el derecho a que se le concedieran las patentes por lo que dicha solicitud no puede tramitarse.⁴⁸

pronombres personales “himself” y “herself” y no “itself”.

⁴⁶ *High Court Of New Zealand Wellington Registry*, en el caso *Thaler v. Commissioner of Patents*. CIV-2022-485-118 [2023] NZHC 554. https://www.justice.govt.nz/jdo_documents/workspace_SpacesStore_03467327_0e3d_41de_b88e_da0dd54b8116.pdf Realiza una extensa interpretación histórica del concepto “inventor” en la *Patents Act 2013* de Nueva Zelanda, y revisa las decisiones que, sobre el mismo caso, han adoptado los tribunales del Reino Unido, Australia, y Estados Unidos.

⁴⁷ *Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Respondent)*. Michaelmas Term [2023] UKSC 49 On appeal from: [2021] EWCA Civ 1374. JUDGMENT GIVEN ON 20 December 2023. <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2021-0201-judgment.pdf>: “I agree with Elisabeth Laing LJ who said, at para 103 of the judgment of the Court of Appeal: “Whether or not thinking machines were capable of devising inventions in 1977, it is clear to me that that Parliament did not have them in mind when enacting this scheme. If patents are to be granted in respect of inventions made by machines, the 1977 Act will have to be amended.”” En el mismo sentido, la *High Court Of New Zealand Wellington Registry*, en el caso *Thaler v. Commissioner of Patents*. CIV-2022-485-118 [2023] NZHC 554. https://www.justice.govt.nz/jdo_documents/workspace_SpacesStore_03467327_0e3d_41de_b88e_da0dd54b8116.pdf Basado en la *Patents Act 2013* de Nueva Zelanda.

⁴⁸ Estos argumentos se añaden en el caso, *Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Respondent)*. Michaelmas Term [2023] UKSC 49 On appeal from: [2021] EWCA Civ 1374. JUDGMENT GIVEN ON 20 December 2023. <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2021-0201-judgment.pdf> La *Patent Act* del Reino Unido exige literalmente que el inventor sea persona:

“Section 7 of the 1977 Act: “Right to apply for and obtain a patent.

(1) Any person may make an application for a patent either alone or jointly with another.

(2) A patent for an invention may be granted— (a) primarily to the inventor or joint inventors; (b) in preference to the foregoing, to any person or persons who, by virtue of any enactment or rule of

Otros argumentos rechazados por los Tribunales son:⁴⁹

- La aplicación analógica de las patentes laborales, pues la máquina no es empleada de su propietario⁵⁰.
- La aplicación analógica de la doctrina de la accesión: el Dr. Thaler alega que, como propietario de la máquina, las invenciones de ésta son sus frutos y, por la doctrina de la accesión, adquiere su propiedad. Además, ha sido la primera persona en poseer las invenciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo del Reino Unido considera que, no pudiendo ser inventor la máquina, no existe la posibilidad de que el propietario pueda adquirir unos derechos intangibles que la máquina no puede tener. En definitiva, rechaza que entre la propiedad tangible y la intangible pueda existir una identidad de razón al intentar aplicar analógicamente la doctrina de la accesión.

2. El propietario de la Inteligencia Artificial puede solicitar la patente como inventor

La *Legal Board of Appeal* de la *European Patent Office*⁵¹ añade que una solución para admitir las patentes creadas por Inteligencia Artificial es la de que el

law, or any foreign law or treaty or international convention, or by virtue of an enforceable term of any agreement entered into with the inventor before the making of the invention, was or were at the time of the making of the invention entitled to the whole of the property in it (other than equitable interests) in the United Kingdom; (c) in any event, to the successor or successors in title of any person or persons mentioned in paragraph (a) or (b) above or any person so mentioned and the successor or successors in title of another person so mentioned; and to no other person.

(3) In this Act ‘inventor’ in relation to an invention means the actual deviser of the invention and ‘joint inventor’ shall be construed accordingly.

(4) Except so far as the contrary is established, a person who makes an application for a patent shall be taken to be the person who is entitled under subsection (2) above to be granted a patent and two or more persons who make such an application jointly shall be taken to be the persons so entitled.”

Y se confirma esta interpretación en el artículo 13: el apartado 1 del artículo 13, confiere al inventor el derecho a ser mencionado, y el apartado 2 del artículo 13, exige al solicitante que presente la declaración en la que identifique a la persona o personas que considere que son el inventor o inventores. De ninguno de ellos se puede deducir que una máquina pueda ser inventora. Por otra parte, el artículo 8 solo admite que puedan ser titulares de una patente las personas físicas o jurídicas, pero no las máquinas.

⁴⁹ *Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Respondent)*. Michaelmas Term [2023] UKSC 49 On appeal from: [2021] EWCA Civ 1374. JUDGMENT GIVEN ON 20 December 2023. <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2021-0201-judgment.pdf>

⁵⁰ Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.01 of 21 December 2021, Case Number: J 0008/20 – 3.1.01 <https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/j200008eu1.pdf>; *Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Respondent)*. Michaelmas Term [2023] UKSC 49 On appeal from: [2021] EWCA Civ 1374. JUDGMENT GIVEN ON 20 December 2023. <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2021-0201-judgment.pdf>

⁵¹ Decision of the Legal Board of Appeal 3.1.01 of 21 December 2021, Case Number: J 0008/20 – 3.1.01 <https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/j200008eu1.pdf>

propietario de la máquina se incluya como inventor en la solicitud, en vez de como cesionario de los derechos del inventor. Esta solución es factible conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 81 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1973: “Caso de que el solicitante no sea el inventor o no sea el único inventor, la designación deberá ir acompañada de una declaración en la que se exprese el origen de la adquisición del derecho a la patente”. Cómo se realizó la invención no es relevante en el sistema europeo de patentes⁵².

En el mismo sentido, la Corte Federal de Patentes de Alemania (*BundesPatentgericht*), aunque señala que solo una persona física con capacidad legal puede ser inventor, permite que la solicitud la realice el propietario de la Inteligencia Artificial, incluyéndose como inventor, seguido de una declaración adicional que diga: “que hizo que la inteligencia artificial DABUS generara la invención” en la segunda línea. Junto con la declaración de que “El inventor es el solicitante”.⁵³

3. Argumentos a favor de que la Inteligencia Artificial sea inventor

Hasta ahora, en Suráfrica se ha reconocido una patente sobre Inteligencia Artificial, en la que esta (DABUS) aparece como inventor (*Application* No. 2021/03242), y Arabia Saudita ha aceptado una solicitud en la que DABUS aparece como inventor (*Application* No. 521422019).

La *Petition For A Writ Of Certiorari* interpuesta por Thaler ante la *Supreme Court of United States* reproduce argumentos en favor de que la Inteligencia Artificial pueda ser considerada inventor. Aunque dicha Corte los rechazara, merece la pena reproducirlos: Señala que la *Patent Act* estadounidense debe ser interpretada ampliamente, y que la jurisprudencia de la Corte Suprema y los diccionarios contraponen “*individual*” (con el que se define “inventor”) a “*collective*”, y que “*individual*” puede referirse a una cosa. Al definir “inventor” en términos funcionales, una cosa que invente puede serlo. Respecto a la inexistencia del pronombre “*itself*”, si algún inventor humano se refiere a sí mismo como tal,

⁵² Solución que no es posible en Estados Unidos. *Thaler v. Vidal*. PETITION FOR A WRIT OF CERTIORARI interpuesta por Thaler ante la Supreme Court of United States. https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22919/259306/20230317125139087_Thaler%20Cert%20Petition.pdf

⁵³ Lo que no permite es que se nombre a DABUS como inventor, o “DABUS –La invención fue creada de forma independiente por una inteligencia artificial”, seguido de “c/o Stephen L. Thaler”, o incluyendo una declaración en la descripción de que «La presente invención fue creada por una inteligencia artificial llamada DABUS», o la declaración de que el derecho a la patente se ha transmitido al solicitante: “Por adquisición de derechos, ya que Stephen L. Thaler es el propietario de la inteligencia artificial”. Decisión del *Senate des BundesPatent Gericht* 11 W (pat) 5/21, noviembre 11, 2021, caso *Thaler v. Präsidentin des Deutsches Patent- und Markenamt*. Patent application 10 2019 128 120.2

mientras que para referirnos a “Siri” o “Alexa” lo hacemos con pronombres de género.

De todas las decisiones jurisprudenciales analizadas, solo una, de la *Federal Court of Australia*,⁵⁴ dio la razón a Thaler, argumentando que la Inteligencia Artificial DABUS podía ser “inventor”. Dicha decisión fue revocada por el Pleno del Tribunal Federal de Australia, que actuó como Instancia de Apelación⁵⁵. Nos parece interesante reproducir aquí los argumentos del juez Beach en defensa de la postura de Thaler, aunque luego fueran revocados.

La argumentación principal del Juez Beach es:

- La de defender que la interpretación literal del concepto de inventor no implica necesariamente que este tenga que ser una persona física, pues ni la Ley de Patentes australiana, ni el Tratado de Washington de Cooperación en materia de patentes (PCT), lo exigen expresamente.
- Que la interpretación de la norma debe ser amplia, en favor de la promoción de la innovación tecnológica y negar que una Inteligencia Artificial pueda ser considerada inventor; denegando así la patente, va en contra de este principio.
- Que la definición de los diccionarios, usada para denegar que una cosa pueda inventar, no es estática, evoluciona con los usos.
- Que, ante la falta de una definición legal, acudiendo a los diccionarios, “inventor”, como “Computer”, “controller”, “regulator”, “distributor”, “collector”, “lawnmower” y “dishwasher” pueden ser personas físicas, pero también cosas que inventan. De hecho, todos estos términos, que se usaron solo para personas, ahora se usan también para nombrar máquinas que cumplen la misma función.
- Que, lo mismo que el concepto de “manner of manufacture” ha evolucionado, también puede hacerlo en concepto de “inventor”.
- Que las definiciones de los diccionarios no son definiciones legales, que cada definición es un ejemplo de uso, no el uso exclusivo, y puede haber significados de una palabra no contenidos en el diccionario. Dado que los diccionarios se forman con el uso histórico de las palabras, no habrá definición de “inventor” como “algo que inventa” hasta que esto sea posible.
- Por otra parte, aunque el solicitante sí tiene que ser una persona (física o jurídica), la exigencia de indicar en la solicitud a un inventor que sea una persona física es un requisito procesal establecido en un instrumento subordinado (las pro formas del documento), que en ningún caso puede

⁵⁴ *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879. (July 30, 2021). <https://haugpartners.com/wp-content/uploads/2021/12/Australia-Thaler-v-Commissioner-2021-FCA-879.pdf>

⁵⁵ *Commissioner of Patents v. Thaler*, [2022] FCAFC 62 (Apr. 13, 2022). <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/588126>

Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso...

contradecir lo dispuesto en una norma superior, y ser usado para evitar que pueda ser otorgada una patente realizada por una Inteligencia Artificial.

- Que el estado de la técnica se evalúe teniendo como referencia una “person skilled in the relevant art” no implica que solo puedan ser inventores las personas físicas. De hecho, tal persona hará uso de instrumentos de Inteligencia Artificial.
- Que, aunque el artículo 15 de la Ley de Patentes australiana establezca que solo las personas pueden ser titulares de una patente, no identifica “inventor” con “person”, sino que otorga la patente al inventor que sea persona (artículo 15 a)). Si el inventor no es persona, el titular de la patente lo será por haberla adquirido por otro supuesto de dicho artículo: por cesión del derecho (“15(1)(b) a person who would, on the grant of a patent for the invention, be entitled to have the patent assigned to them”) o por “derivación” (“15(1)(c) a person who derives title to the invention from the inventor or a person mentioned in s 15(1)(b).”). En caso de una invención creada por DABUS, su propietario, programador y operador (usuario), Dr. Thaler, tiene derecho a los frutos industriales de DABUS, que son sus invenciones. Si otra persona usara la invención generada por DABUS sin su consentimiento y solicitara la patente, Dr. Thaler, como propietario, podría solicitar que se le asignara (cediera) la patente. El artículo 15 (1) (b) no exige que la cesión se produzca por parte del inventor, que, al ser DABUS una cosa, no podría cederle. Por otra parte, no existe definición del concepto “derives” del artículo 15(1)(c), pero su significado ordinario incluye conceptos como obtener o recibir de una fuente originaria. Como Thaler es el propietario de DABUS, será propietario de las invenciones creadas por DABUS, cuando menos, poseedor. Como propietario de DABUS y poseedor de las invenciones generadas por DABUS, tendrá prima facie título derivado, y será derivado del inventor DABUS, aunque DABUS no haya sido propietario de sus invenciones por ser una cosa. Las invenciones son uno de los bienes intangibles que se han considerado susceptibles de posesión, lo que puede dar lugar a la adquisición de su propiedad. Un título de posesión es tan válido como un título de propiedad frente a todos excepto frente al verdadero propietario⁵⁶.

⁵⁶ Estos argumentos son válidos solo para el caso de DABUS.

“En términos más generales, existen varias posibilidades para la titularidad de patentes de los resultados de un sistema de inteligencia artificial. En primer lugar, el programador o desarrollador del sistema de inteligencia artificial, que sin duda puede poseer directamente o a través de un empleador los derechos de autor del programa, en cualquier caso. En segundo lugar, podría estar la persona que seleccionó y proporcionó los datos de entrada o los datos de entrenamiento para el sistema de inteligencia artificial y lo entrenó. De hecho, la persona que proporcionó los datos de entrada puede ser distinta del formador. En tercer lugar, podría estar el propietario del sistema de inteligencia artificial que invirtió, y potencialmente puede

— Como la solicitud de la patente solo la puede realizar una persona física o jurídica, será ella quien tenga el control final de la invención patentada.

Frente a estos argumentos, la *Full Court of the Federal Court of Australia* resolvió, en apelación,⁵⁷ que, aunque no se define en la *Patents Act 1990* (Ley de Patentes australiana), el término “inventor” del artículo 15 se refiere a una persona física. Realiza un análisis histórico del término, señalando que el sentido de las patentes era recompensar al inventor persona física, y que el titular inicial de la patente, que debe ser una persona física, debe ser el inventor. La jurisprudencia australiana confirma esta opinión identificando al inventor como una persona: “the person who makes or devises the process or product”. Aunque afirma que en ninguno de los precedentes se planteó que una Inteligencia Artificial pudiera inventar, ni que el inventor tenga que ser humano, “sin embargo, de estos casos se desprende claramente que la legislación relativa al derecho de una persona a la concesión de una patente se basa en la premisa de que, a efectos de la Ley de Patentes, la invención surge de la mente de una o varias personas físicas. Tienen derecho a la concesión quienes contribuyen al concepto inventivo o lo aportan. La concesión de una patente de invención recompensa su ingenio” (párr. 105). En este sentido, solo se puede otorgar la patente, según el artículo 15 (1)(a) a una “person who is an inventor”, entendiendo por “person” una persona natural, o a una persona que haya adquirido del inventor el derecho a solicitar la patente (artículo 15 (b), (c) y (d)). El tribunal no cree que en la mente del legislador cupiera la posibilidad de que una cosa pudiera ser inventor. Y si no puede ser inventor, no adquiere el derecho de patente, ni puede cederlo.

4. Otras cuestiones que plantea el uso de la Inteligencia Artificial en la actividad inventiva

La totalidad de las jurisdicciones hasta ahora analizadas confirman que un inventor solo puede ser una persona, y que esta debe ser persona física. En consecuencia, aunque un sistema de inteligencia artificial pueda inventar algo que satisfaga todos los requisitos de patentabilidad en términos de novedad, inventiva y utilidad, dicha invención no será patentable porque la Ley exige un inventor humano.

En algunas jurisdicciones (Alemania y la Patente Europea), este obstáculo puede salvarse, estableciendo en la solicitud que el inventor es el propietario y solicitante de la patente, aunque no lo sea realmente. Sin embargo, ello podría dar lugar a la nulidad de la patente en otras jurisdicciones (como Estados Unidos).⁵⁸

haber perdido, su capital para producir el resultado. En cuarto lugar, podría estar el operador del sistema de inteligencia artificial”. Judge Beach en *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879. (July 30, 2021). Párrafo 194.

⁵⁷ *Commissioner of Patents v Thaler* [2022] FCAFC 62, (13 April 2022).

⁵⁸ *Thaler v. Vidal. Petition for a Writ of Certiorari* https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-919/259306/20230317125139087_Thaler%20Cert%20Petition.pdf

Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso...

Por otra parte, tampoco es pacífico que el propietario de la Inteligencia Artificial deba ser el titular de los derechos derivados de la patente, pues en el desarrollo de la actividad inventiva de la Inteligencia Artificial son relevantes el programador, el suministrador de datos y, según el sistema de Inteligencia Artificial que usemos, el entrenador y el verificador de los resultados. En los términos del Reglamento de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial, todos ellos ocupan la posición del fabricante. Pero es que, además, una vez la Inteligencia Artificial ha sido distribuida, todos los operadores (proveedor, fabricante del producto, responsable del despliegue, representante autorizado, importador o distribuidor) pueden tener influencia en su desarrollo, y, principalmente, el usuario final, que use la Inteligencia Artificial adquirida para el desarrollo de invenciones.⁵⁹

Los tribunales australianos han planteado esta cuestión. En el caso *Commissioner of Patents v Thaler* [2022] FCAFC 62, (13 April 2022), (párr. 119), la *Full Court de la Federal Court of Australia* señaló que el legislador debería plantearse:

- en primer lugar, si debería redefinirse el concepto de inventor, para incluir como tal a la Inteligencia Artificial, y,
- en dicho caso, a quién debe concederse una patente sobre sus resultados. Entiende que las opciones incluyen una o más de las siguientes:
- el propietario de la máquina en la que se ejecuta el software de inteligencia artificial,
- el desarrollador del software de inteligencia artificial,
- el propietario de los derechos de autor de su código fuente,
- la persona que introduce los datos utilizados por la inteligencia artificial para desarrollar su producto, entre otros.

Una guía para resolver esta pregunta es la de relacionar la titularidad de la patente con el régimen de responsabilidad derivado de su uso, lo cual plantea los mismos problemas de determinación de la parte que corresponde a cada operador o titular de la patente. Es por ello que, a efectos de responsabilidad, se ha llegado a plantear el otorgamiento de personalidad jurídica a los robots

⁵⁹ “If the output of an artificial intelligence system is said to be the invention, who is the inventor? And if a human is required, who? The programmer? The owner? The operator? The trainer? The person who provided input data? All of the above? None of the above? In my view, in some cases it may be none of the above. In some cases, the better analysis, which is consistent with the s 2A object, is to say that the system itself is the inventor. That would reflect the reality. And you would avoid otherwise uncertainty. And indeed, that may be the case if the unit embodying the artificial intelligence has its own autonomy. What if it is free to trawl the internet to obtain its own input or training data? What about a robot operating independently in a public space, having its own senses, learning from the environment, and making its own decisions?”. Judge Beach en Epígrafe 131 de la sentencia *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879. (July 30, 2021).

y a la Inteligencia Artificial⁶⁰. Otorgamiento de personalidad jurídica que llevaría aparejado un patrimonio de la misma que respondería de los daños que causara.⁶¹ Dicha opción fue temporalmente descartada por el Reglamento de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial y por la propuesta de Directiva sobre Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial (Directiva sobre responsabilidad en materia de IA)⁶². Sin embargo, de optar finalmente el legislador por esta opción, estaría abriendo una nueva posibilidad de reinterpretación de la normativa de patentes, pues la Inteligencia Artificial sería persona, es decir, podría ser titular de una patente, y solicitarla, pero ¿podría ser “individual”?, ¿podría ser “inventor”?

También puede plantearse si debería recalibrarse el criterio de actividad inventiva de modo que ya no se juzgue por referencia a los conocimientos y procesos de pensamiento del hipotético trabajador cualificado no inventivo del sector⁶³.

Otra cuestión, planteada por el mismo tribunal,⁶⁴ es la de qué función podría seguir teniendo el motivo de revocación por *false suggestion* o *misrepresentation*, en circunstancias en las que el inventor es una máquina.

Finalmente nos podemos plantear, como se planteó la *Court of Appeals of the Federal Circuit* de Estados Unidos,⁶⁵ si las invenciones realizadas por seres humanos con asistencia de Inteligencia Artificial son elegibles para la protección de la patente. De hecho, esta es una cuestión crucial, pues será el supuesto mayoritario. Incluso en el caso de DABUS, se podría haber planteado, ya que el Dr. Thaler es el propietario de los derechos de autor del código fuente de DABUS y del ordenador en el que funciona DABUS, y también es responsable de los costes de mantenimiento y funcionamiento.⁶⁶ Este supuesto nos obligará a reconsiderar no solo quiénes han intervenido en el proceso de invención, sino también el alcance de conceptos como el estado de la técnica y la actividad inventiva.

⁶⁰ ATIENZA NAVARRO, M^a Luisa (2023) “¿Son necesarias reglas especiales para los daños causados por Inteligencia Artificial?”, en HERBOSA MARTÍNEZ, Inmaculada (dir.) y FERNÁNDEZ DE RETANA GOROSTIZAGOIZA, David (dir.), *Derecho e Inteligencia Artificial. El jurista ante los retos de la era digital*. Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2023, p. 394-396.

⁶¹ Sobre la vinculación entre patrimonio y persona jurídica, ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús. *La persona jurídica*. Ed. Comares, 2023.

⁶² Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial (Directiva sobre responsabilidad en materia de IA) (Texto pertinente a efectos del EEE) [SEC(2022) 344 final] – [SWD(2022) 318 final] – [SWD(2022) 319 final] – [SWD(2022) 320 final]. Bruselas, 28.9.2022 COM(2022) 496 final 2022/0303 (COD) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0496>

⁶³ *Commissioner of Patents v Thaler* [2022] FCAFC 62, (13 April 2022), (párr: 119),

⁶⁴ *Commissioner of Patents v Thaler* [2022] FCAFC 62, (13 April 2022), (párr: 119),

⁶⁵ *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207, 1210 (Fed. Cir. 2022).

⁶⁶ *Commissioner of Patents v Thaler* [2022] FCAFC 62, (13 April 2022), (párr: 121).

Es por ello que, ante la interpretación literal desarrollada por las distintas jurisdicciones, y la urgencia de tener soluciones jurídicas, es necesario que el legislador regule la cuestión.

VI. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO PUEDE SER OBTENTOR EN LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO DE LA UPOV

El uso de la Inteligencia Artificial en la obtención de variedades vegetales es ya una realidad. El uso de *Big Data*, imprescindible para la reducción del tiempo de creación de las nuevas variedades, requiere que sean sistemas de Inteligencia Artificial los que procesen la descomunal información, relacionar genotipos con fenotipos, y otros rasgos que permitan predecir qué variedades funcionarán mejor en un ambiente específico sin necesidad de extensas pruebas a campo⁶⁷. Hasta ahora, no tenemos conocimiento de que una Inteligencia Artificial haya creado, descubierto y puesto a punto una variedad, pero los avances de la robótica, de la Inteligencia Artificial, y de las Nuevas Técnicas Genéticas (NGT), pueden hacer posible, en un futuro muy próximo, que se plantee la cuestión de si una Inteligencia Artificial puede ser obtentor en los términos del Convenio de la UPOV.

Para responder a esta pregunta partiremos de la interpretación del Convenio de la UPOV, teniendo en cuenta cómo han interpretado los tribunales supuestos con los que entendemos que existe una identidad de razón: los del caso DABUS antes expuesto.

1. El obtentor ha de ser una persona

De acuerdo con las sentencias que hemos comentado del caso DABUS, la cuestión que planteamos es, meramente, una cuestión de interpretación de la norma.

La norma es el artículo 1, letra. iv) de la Convención de la UPOV, conforme al Acta de 1991:

“iv) se entenderá por “obtentor”

— la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,

⁶⁷ Los *Big Data* y la Inteligencia Artificial de nueva generación aplicada al mejoramiento de los cultivos están diseñados para predecir el mejoramiento de rasgos complejos junto a las influencias que afectan el rendimiento. El objetivo clave es poder predecir qué variedad o variedades funcionarían mejor en un ambiente específico sin necesidad de extensas pruebas a campo, sumando todo esto a un enfoque abierto y colaborativo que debería conducir, además, a la utilización de recursos genéticos vegetales no explotados o subexplotados, aumentando así la diversidad genética disponible. RAPELA, Miguel A. “Mejoramiento vegetal moderno, inteligencia artificial y derechos de propiedad intelectual”..., cit., p. 845.

- la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o
- el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso;”⁶⁸

Como puede observarse, la definición de obtentor exige literalmente que este sea persona, por lo que una Inteligencia Artificial, que no sea persona, sino cosa, y cree una obtención no puede ser obtentor.

Esta interpretación está en la misma línea que las interpretaciones jurisprudenciales que hemos comentado sobre el caso DABUS.

Ahora bien, a diferencia de estas interpretaciones, el concepto de persona en el ámbito del Convenio de la UPOV no se circunscribe a las personas físicas. La definición legal abarca todo tipo de persona, física o jurídica, siempre que encaje en las categorías descritas en el artículo 1 letra iv).⁶⁹ Así se aclara en las *Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV*:

“4. Se entenderá que el término “persona”, que figura en el Artículo 1.iv) del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, se refiere tanto a las personas físicas como jurídicas. El término persona se refiere a una o más personas. A los efectos del presente documento, la expresión “persona jurídica” se refiere a una entidad objeto de derechos y obligaciones en virtud de la legislación del miembro pertinente de la Unión”.⁷⁰

El extender el carácter de obtentor a las personas jurídicas no tiene repercusiones directas en cuanto a la admisibilidad de la Inteligencia Artificial como posible obtentor, pues, hasta ahora, ningún país ha reconocido personalidad jurídica a la Inteligencia Artificial.

⁶⁸ A diferencia del ámbito de las patentes, el obtentor puede ser no solo el que crea o descubre la variedad vegetal, sino también su empleador o su causahabiente. En las patentes, como hemos visto, se distingue claramente entre el inventor y la persona a la que el inventor puede haber cedido los derechos de la invención para solicitar y obtener la patente. Distinción que parece más adecuada. GARCÍA VIDAL, Ángel (2017) “Capítulo 10. El derecho a la protección de una variedad vegetal por medio de una obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, Ángel (dir.) *Derecho de las obtenciones vegetales*. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 454.

⁶⁹ GARCÍA VIDAL, Ángel (2017) “Capítulo 10. El derecho a la protección de una variedad vegetal por medio de una obtención vegetal”..., cit., p. 451.

⁷⁰ 7. En virtud del Convenio de la UPOV no existen restricciones respecto de quién puede ser un obtentor. El obtentor puede ser, por ejemplo, un horticultor aficionado, un agricultor, un científico, un instituto dedicado al fitomejoramiento o una empresa especializada en fitomejoramiento. UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES. *Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV*, adoptado por el Consejo en su cuarenta y séptima sesión ordinaria el 24 de octubre de 2013. UPOV/EXN/BRD/1. FECHA: 24 de octubre de 2013. Pág. 4.

2. Dificultades para que una Inteligencia Artificial que sea persona jurídica pueda ser obtentor

De reconocerle la personalidad jurídica a la Inteligencia Artificial, esta debería haber “creado o descubierto y puesto a punto una variedad”. Sobre la creación de la variedad, el Convenio de la UPOV no establece restricciones con respecto a los métodos o técnicas mediante los que se “crea” una nueva variedad. En lo que respecta a “descubierto y puesto a punto”, un descubrimiento podría ser el paso inicial del proceso de obtención de una nueva variedad. Sin embargo, la expresión “descubierto y puesto a punto” significa que el simple descubrimiento, o hallazgo, no daría lugar a la concesión de un derecho de obtentor.⁷¹ Una persona no estará facultada a obtener la protección de una variedad existente que haya descubierto y reproducido sin cambios⁷². En este sentido, “descubrimiento” describe la actividad de “selección dentro de la variación natural”, mientras que la “puesta a punto” describe el proceso de “reproducción o multiplicación y evaluación”⁷³. Todo ello supone que, de facto, los sistemas de Inteligencia Artificial necesiten a alguien o algo (por ejemplo un sistema de robots polinizadores conectados en una red *IoT*), que se encarguen de la “reproducción o multiplicación”, sin los cuales, aunque fuera persona jurídica, no podría ser obtentor. O bien, teniendo personalidad jurídica, poder contratar personal que realizara dichas funciones.

En todo caso, la Inteligencia Artificial sin personalidad jurídica no podrá ser obtentor.

3. Problemas en caso de que el obtentor use Inteligencia Artificial para la obtención

Cuestión distinta es qué ocurre cuando el obtentor de una variedad ha realizado la creación o descubrimiento y desarrollo de la variedad gracias al uso de un sistema de Inteligencia Artificial. Lo lógico es que esta cuestión se haya previsto en el contrato de uso o adquisición de dicho sistema de Inteligencia Artificial. Pero en el caso de no preverse, podemos plantearnos si el propietario de dicha inteligencia artificial tiene algún derecho de obtención, por ejemplo, en los

⁷¹ UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES. *Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV...*, cit., p. 4.

⁷² UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES. *Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV...*, cit., p. 5.

⁷³ UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES. *La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido*. CONSEJO. Decimonovena sesión extraordinaria Ginebra, 19 de abril de 2002. Revisión del documento C(Extr.)/19/2. C(Extr.)/19/2 Rev. FECHA: 9 de agosto de 2002. Pág. 4.

términos del artículo 11.2 del Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, que establece que “Cuando la variedad haya sido obtenida, o descubierta y desarrollada en común por varias personas, el citado derecho pertenecerá conjuntamente a dichas personas o a sus respectivos derechohabientes o causahabientes. Lo mismo ocurrirá en caso de que una o más personas hayan descubierto la variedad y otra u otras la hayan desarrollado.” La cuestión es cómo se articulará esa obtención común, quiénes serán los cotitulares y en qué proporción. ¿Deberá considerarse obtentor al programador del sistema, al que aportó los datos, al que lo entrenó? ¿En la proporción a la responsabilidad que asumen conforme al Reglamento de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial, o en la proporción del valor de su aportación al desarrollo del sistema, o a la proporción de la inversión en el sistema realizada por cada operador?

VII. CONCLUSIONES

La Inteligencia Artificial es un elemento necesario no solo para el desarrollo de la agricultura de precisión sino también para el desarrollo de los exámenes DHE, el desarrollo de invenciones biotecnológicas y de nuevas variedades vegetales.

Los sistemas de Inteligencia Artificial más utilizados en todos estos casos son los sistemas de *Machine Learning*, Inteligencia Artificial generativa que puede alcanzar altos grados de autonomía.

Estos sistemas de Inteligencia Artificial están siendo utilizados para realizar exámenes DHE centrados en caracteres fenotípicos, y la UPOV está dando los primeros pasos para que puedan ser incluidos en sus Directrices DHE. Actualmente está analizándose en un Comité Técnico de Trabajo. En cuanto a los exámenes genotípicos, el uso de la Inteligencia Artificial solo se ha planteado en el Reino Unido, sin perjuicio de que en un futuro, cuando se incluyan en las Directrices nacionales de este país, puedan ser analizados por la UPOV.

Al ser generativa y, en algunos casos, autónoma, la Inteligencia Artificial puede crear invenciones biotecnológicas. Sin embargo, al no ser persona física, la Inteligencia Artificial no podrá ser considerada inventor, pues los tribunales de todos los países donde se ha planteado la cuestión han interpretado sus respectivas leyes nacionales de patentes en este sentido. Es más, tampoco han admitido que el propietario de la Inteligencia Artificial pueda solicitar la patente y aprovecharse de los derechos derivados de la misma, puesto que, si no incorpora a una persona física como inventor en la solicitud, esta será denegada correctamente. La Oficina de la Patente Europea y la alemana han ofrecido como solución que el propietario solicite la patente como “inventor” añadiendo en la solicitud el uso que ha hecho de la Inteligencia Artificial, sin embargo, esta solución no es factible en todos los países, pues en los países anglosajones la patente podría

Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso...

ser anulada en caso de que se probara que el alegado solicitante inventor no realizó tal invención. Por otra parte, lo normal será que la Inteligencia Artificial sea usada por un inventor para realizar tal invención. En ese caso, a falta de solución contractual entre las partes, se planteará el problema de quiénes son los inventores y, sobre todo en qué proporción lo son ¿el programador, el que aporta los datos, el que entrena la inteligencia artificial, o el usuario que ha utilizado la Inteligencia Artificial como instrumento para realizar la invención? Esta y otras cuestiones, como las que afectan al estado de la técnica, que afecta a la novedad y al esfuerzo inventivo, hacen necesario que el legislador deba plantearse en serio una reforma de la normativa de patentes.

La Inteligencia Artificial generativa tampoco puede ser obtentora de una variedad vegetal en el seno de la UPOV. Y ello porque el Convenio de la UPOV exige literalmente que el obtentor sea persona, física o jurídica. La interpretación literal de la norma, así como la interpretación que de la misma se hace en las notas explicativas no permiten que una no persona pueda ser obtentor. Solo si la Inteligencia Artificial fuera persona jurídica podría ser obtentora, aunque para ello, la exigencia de desarrollo del descubrimiento de una variedad o la creación de la misma exigen actividades físicas que tendría que realizar mediante robots (o mediante personas físicas que contratara). Sin llegar a configurarse como persona jurídica, la Inteligencia Artificial puede ser usada por un aspirante a obtentor para conseguir la obtención, pero en dicho caso, se vuelve a plantear el problema de determinar si los operadores de la Inteligencia Artificial (programador, suministrador de datos, entrenador, usuario...) deben ser considerados también obtentores y en qué proporción. En todo caso, lo que es patente es que urge que el legislador resuelva esta y otras cuestiones.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús (2023) *La persona jurídica*. Ed. Comares, 2023.
- ATIENZA NAVARRO, M^a Luisa (2023) “¿Son necesarias reglas especiales para los daños causados por Inteligencia Artificial?”, en HERBOSA MARTÍNEZ, Inmaculada (dir.) y FERNÁNDEZ DE RETANA GOROSTIZAGOIZA, David (dir.), *Derecho e Inteligencia Artificial. El jurista ante los retos de la era digital*. Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2023, p. 387-425.
- BLANCO, José María / COHEN, Jessica. (2018) “Inteligencia artificial y poder”, *ARI* 93/2018, 24 de julio de 2018. <https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2018/07/ari93-2018-blanco-cohen-inteligencia-artificial-poder.pdf>
- EUROPEAN PATENT OFFICE (2024) *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Versión de Marzo de 2024. <https://link.epo.org/web/legal/guidelines-epc/en-epc-guidelines-2024-hyperlinked-showing-modifications.pdf> Part F – Chapter II-3.3.1. Artificial intelligence and machine learning.
- EUROPEAN PATENT OFFICE (2024) *Guidelines for Examination in the European Patent Office*. Versión de Marzo de 2024. <https://link.epo.org/web/legal/guidelines-epc/>

- en-epc-guidelines-2024-hyperlinked-showing-modifications.pdf Part F – Chapter III-2. 3. Insufficient disclosure
- GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza. “La patentabilidad de la inteligencia artificial. La compatibilidad con otros sistemas de protección”. *LA LEY mercantil*, No 59, Junio de 2019, p. 5 de 24.
- GARCÍA-ARTEAGA y ZAMBRANO-ZAMBRANO y ALCIVAR-CEVALLOS; ZAMBRANO-ROMERO (2020). “Predicción del rendimiento de cultivos agrícolas usando aprendizaje automático”. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*. Año 2020. Vol V. N°2. Especial: Saber y Tecnología Popular. <http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i2.1013>
- GARCÍA VIDAL, Ángel (2017) “Capítulo 10. El derecho a la protección de una variedad vegetal por medio de una obtención vegetal”, en GARCÍA VIDAL, Ángel (dir.) *Derecho de las obtenciones vegetales*. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 450-454.
- ÍÑIGUEZ ORTEGA, Pilar (2021). “Intellectual property rights, artificial intelligence and big data:future perspectives”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 41, 2020-2021, p. 109-132.
- MARTÍN, Cristian y LLOPIS, Luis y RUBIO, Bartolomé y DÍAZ, Manuel (2021) “Revisión de tecnologías habilitadoras para el control biológico y de plagas en el sector hortofrutícola”, en *XLII Jornadas de Automática: Libro de actas*, August 2021 (p.744-751). DOI:10.17979/spudc.9788497498043.744
- NIAZIAN, Mohsen y NIEDBAŁA, Gniewko (2021) “Machine Learning for Plant Breeding and Biotechnology”, en *Artificial Neural Networks in Agriculture* (Sebastian Kujawa y Gniewko Niedbała). MDPI Basel (Suiza). 2021, p. 131-153. También en *Agriculture* 2020, 10, 436, doi:10.3390/agriculture10100436.
- RAPELA, Miguel A (2020) “Mejoramiento vegetal moderno, inteligencia artificial y derechos de propiedad intelectual”, *Revista Jurídica Austral*, Vol. 1 Núm. 2 (2020) Diciembre 2020, p. 839-868. DOI: <https://doi.org/10.26422/RJA.2020.0102.rap>
- SAINZ DE AJA IRAPU, Borja (2023) “Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual”, en HERBOSA MARTÍNEZ, Inmaculada (dir.) y FERNÁNDEZ DE RETANA GOROSTI-ZAGOIZA, David (dir.), *Derecho e Inteligencia Artificial. El jurista ante los retos de la era digital*. Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 2023, p. 247-269.
- SÁNCHEZ GARCÍA, Luz (2022) “Las «pseudoinvenciones» generadas por algoritmos, ¿jaque al estado de la técnica?”, *CEFLegal: Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos*, ISSN-e 2697-2239, ISSN 2697-1631, No. 262, 2022, págs. 5-34
- SINGH, Rajesh, GEHLOT, Anita, PRAJAPAT, Mahesh Kumar, SINGH, Bhupendra (2022) “Chapter 11. Species Recongnition in Flowers”, *Artificial Intelligence in Agriculture*. Ed. CRC (Taylor Francis Group), Boca Raton (Florida), 2022, p. 151-167.
- SINGH, Rajesh, GEHLOT, Anita, PRAJAPAT, Mahesh Kumar, SINGH, Bhupendra (2022) “Chapter 12. Precision Farming”, *Artificial Intelligence in Agriculture*. Ed. CRC (Taylor Francis Group), Boca Raton (Florida), 2022, p. 168-179.
- TUTT, A. (2017) “An FDA for algorithms”, *Administrative Law Review* 83 (2017), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2747994, págs.. 1 y ss.
- UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (2001) *Development of Test Guidelines. Associated Document to the General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the De-*

Algunas cuestiones sobre el uso de la inteligencia artificial en las patentes y en el proceso...

velopment of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants. https://www.upov.int/test_guidelines/en/introduction.html TG/1/3,

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (2002) *La noción de obtentor y de lo notoriamente conocido*. CONSEJO. Decimoviena sesión extraordinaria Ginebra, 19 de abril de 2002. Revisión del documento C(Extr.)/19/2. C(Extr.)/19/2 Rev. FECHA: 9 de agosto de 2002.

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (2013) *Notas explicativas sobre la definición de obtentor con arreglo al acta de 1991 del convenio de la UPOV*, adoptado por el Consejo en su cuadragésima séptima sesión ordinaria el 24 de octubre de 2013. UPOV/EXN/BRD/1. FECHA: 24 de octubre de 2013.

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (2023). *Discussion on molecular techniques in DUS examination – United Kingdom*. October 16, 2023. https://www.upov.int/meetings/en/doc_details.jsp?meeting_id=77230&doc_id=621765

UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES (2024) *Use of Artificial Intelligence–Based Markers for Variety Traceability*. Documento UPOV. TWM/2/9. March 11, 2024. https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/en/twm_2/twm_2_9.pdf

VELASCO-MATA, Alberto y VALLEZ, Noelia y RUIZ-SANTAQUITERIA, Jesus y PEDRAZA, Anibal y BUENO, Gloria y DENIZ, Oscar (2022). “Métodos de Inteligencia Artificial para la Predicción de Componentes Químicos a partir de Imágenes Hiperespectrales”, en *XLIII Jornadas de Automática Visión por computador. Libro de actas, 2022*.

IX. JURISPRUDENCIA

Alemania

— Decisión del Senate des BundesPatent Gericht 11 W (pat) 5/21, noviembre 11, 2021, caso *Thaler v. Präsidentin des Deutsches Patent- und Markenamt*. Patent application 10 2019 128 120.2

Australia

— *Federal Court of Australia (Full Court)* caso *Commissioner of Patents v. Thaler*, [2022] FCAFC 62 (Apr. 13, 2022). <https://www.wipo.int/wipolex/es/text/588126>

— *Federal Court of Australia*, caso *Thaler v Commissioner of Patents* [2021] FCA 879. 30 July 2021, <https://haugpartners.com/wp-content/uploads/2021/12/Australia-Thaler-v-Commissioner-2021-FCA-879.pdf>

Estados Unidos

— *Regents of the University of California v. Broad Institute, Inc.*. 2017-1907. Appeal from the United States Patent and Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board in No. 106,048. Decided: September 10, 2018.

— *Thaler v. Vidal*, 43 F.4th 1207, 1210 (Fed. Cir. 2022) https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2347.OPINION.8-5-2022_1988142.pdf

- *Thaler v. Vidal. Petition for a Writ of Certiorari* https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-919/259306/20230317125139087_Thaler%20Cert%20Petition.pdf planteada por Thaler ante la *Supreme Court of United States*, rechazada el 24 de abril de 2023.

Nueva Zelanda

- *High Court Of New Zealand Wellington Registry*, en el caso *Thaler v. Commissioner of Patents*. CIV-2022-485-118 [2023] NZHC 554. https://www.justice.govt.nz/jdo_documents/workspace___SpacesStore_03467327_0e3d_41de_b88e_da0dd54b8116.pdf

Oficina de la Patente Europea

- Decisión de la Cámara de Recursos (Legal Board of Appeal) de la *European Patent Office* T 1173/97, de 1.7.1998.
- Decisión de la Cámara de Recursos (Legal Board of Appeal) de la *European Patent Office* J 0008/20 – 3.1.01 of 21 December 2021 <https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/j200008eu1.pdf>

Reino Unido

- *Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Respondent)*. Michaelmas Term [2023] UKSC 49 On appeal from: [2021] EWCA Civ 1374. JUDGMENT GIVEN ON 20 December 2023. <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2021-0201-judgment.pdf>

Impresión 3D, medicina y propiedad intelectual¹

3D printing, medicine and intellectual property

Lluch Comins Peris
Estudiante Magister Lvcentinvs
Promoción XVIII
Universidad de Alicante

RESUMEN: La fabricación aditiva, más conocida como impresión tridimensional, es cada vez más candente y esto se refleja en que su aplicabilidad abarca a campos tan diversos que nuestra sociedad se ve envuelta, de manera indirecta. Este trabajo trata de reflejar esta repercusión y para ello es necesario hacer una visión retrospectiva de este tipo de manufactura para comprender su funcionamiento y centrándonos en uno de sus campos de aplicación, la medicina. Lo que nos interesa de la impresión 3D, es que tiene una relación muy estrecha con los derechos de Propiedad Intelectual y, que, por tanto, los debemos tener presentes a la hora de generar archivos tridimensionales o de imprimir objetos, siendo en el área de la medicina donde podemos encontrar más conflictos debido a sus implicaciones técnico-biológicas y por la gran relevancia de la sanidad para el conjunto de la sociedad.

Palabras clave: *Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, archivos digitales, impresión 3D de productos sanitarios.*

ABSTRACT: Additive manufacturing, better known as three-dimensional printing, is becoming increasingly popular and this is reflected in the fact that its applicability covers such diverse fields that our society is involved, in an indirect way. This study attempts to reflect this repercussion and to do so, it is necessary to take a retrospective view of this type of manufacturing in order to understand how it works and to focus on one of its fields of application, medicine. What interests us about 3D printing is

¹ En este trabajo vamos a referirnos al conjunto de Propiedad Industrial e Intelectual como lo hacen en países anglosajones, es decir, englobándolo en Propiedad Intelectual. Esta contribución se enmarca en PROYECTO DE EXCELENCIA PROMETEO SOBRE PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN AGRICULTURA EN LA ERA DIGITAL concedido por la Resolución de la Dirección General de Ciencia e Investigación por la que se conceden subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia – PROMETEO 2022 de 11 de julio de 2022- CIPROM/2021/57

that it has a very close relationship with Intellectual Property rights and, therefore, we must bear them in mind when generating three-dimensional files or printing objects, focusing on the area of medicine where we can find more conflicts due to its technical-biological implications and the great relevance of healthcare for society as a whole.

Keywords: Intellectual Property, Industrial Property, digital files, 3D printing of medical devices.

SUMARIO: I.-INTRODUCCIÓN. II. JUSTIFICACIÓN. III.-CONOCIENDO LA IMPRESIÓN 3D. 1. Impresión 3D en sanidad. IV. LA OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO. 1. Conceptualización. 2. Modelado digital en 3D. 2.1. Modelado desde imagen escaneada. 2.2. Modelado desde un archivo previo. 3. Post-modelado. V. ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DEL CONFLICTO EN DERECHOS DE PI. 1. Marca. 2. Diseño Industrial. 3. Modelos de Utilidad y Patentes. 3.1. Las patentes. 4. Derechos de Autor. VI.-ARCHIVOS DIGITALES. VII. ACUMULACIÓN. 1. Alcance. 2. Límite temporal. 3. Titularidad. 4. onstitución del derecho. VIII. CONCLUSIONES. IX. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

La impresión tridimensional ha llegado para quedarse en nuestras vidas y aquello que considerábamos improbable hace unos años, es ahora una posibilidad. Esta tecnología ha supuesto y supondrá en todos los ámbitos de nuestra vida, un avance sin precedentes, pero lo es todavía más en el campo sanitario.

En la sanidad hay muchas áreas en las cuales se puede ver inmerso este tipo de fabricación y es hoy en día posible la obtención de productos aplicados a la medicina que sin lugar a dudas, podrá ofrecer soluciones personalizadas y más económicas para los pacientes. Aun así aún queda mucho que hacer para llegar a la creación de órganos complejos funcionales que respeten todas las exigencias sanitarias.

Todas estas creaciones, son y serán objeto de debate en el conflicto legal, y como hemos visto en otras ocasiones, el derecho no siempre puede seguir el ritmo que nuestra sociedad requiere, por lo que hay que estar siempre al día de las últimas novedades tecnológicas de esta industria que está en continuo desarrollo. Por supuesto, el derecho en todas sus vertientes se ve comprometido por el uso de esta tecnología, todavía más relevante en el área sanitaria, pues es la salud de las personas la que se vería afectada en una mala gestión de este tipo de fabricación.

Aún ser muy importante en el ámbito legal en general, parece que siempre que se habla de tecnología y más todavía de novedades que aparecen en nuestra vida, la Propiedad Intelectual toma relevancia desde la perspectiva legal, y esto se debe principalmente a que esta rama del derecho trata de proteger la innovación y creatividad de las personas, que a través de su intelecto permiten que la sociedad evolucione tecnológica y creativamente.

En este trabajo conoceremos cómo funciona la impresión 3D y cuál es el procedimiento que se sigue para poder entender las implicaciones legales que se pueden encontrar en las diferentes fases del proceso, concretando por supuesto, en el campo médico. Se analizará desde una perspectiva transversal las posibilidades que existen de protección de un producto que se pone a la venta, así como los conflictos con respecto al alcance de protección de la Patente de este tipo de fabricación.

II. JUSTIFICACIÓN

La elección del tema se justifica principalmente en la relevancia que poco a poco está teniendo este tipo de fabricación en nuestra sociedad, más concretamente en el ámbito de la medicina, debido a todas las implicaciones sanitarias que pueden derivarse.

Desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual es relevante por la posibilidad que existe del plagio de los archivos digitales que contienen la información necesaria para que la impresora fabrique el objeto sin necesidad de un aporte intelectual. El no tener clara la protección que reciben estos *archivos*, ya sea por sí mismos o por ser el continente de un contenido relevante, hace que nos surjan diversas cuestiones que trataremos de resolver en este trabajo.

III. CONOCIENDO LA IMPRESIÓN 3D

La impresión 3D, es un tipo de manufactura en el que, mediante un brazo robótico, asistido por ordenador, se reproducen figuras tridimensionales. Se lleva a cabo mediante un procedimiento de aplicación “capa por capa” de un material (dependiendo del producto que se quiere obtener o del tipo de impresora, podrá utilizarse uno u otro). La relevancia de esta tecnología, se encuentra en su facilidad a la hora de crear el producto: su proceso no entiende de formas simples o complejas, no supone un gran esfuerzo, admitiendo que, en algún caso, no se requiera ni siquiera un proceso de ensamblaje o post-fabricación.

La rapidez con la que nos permite fabricar productos totalmente funcionales hace, del mismo modo, que la creación de imitaciones o réplicas de modelos sea muy sencilla, algo que sin duda supone un reto para la Propiedad Intelectual. Son muchas las plataformas de internet en las que se pueden encontrar archivos digitales disponibles para su descarga y su posterior impresión. Si bien es cierto que esto puede suponer una proliferación en los actos infractores de derechos de Propiedad Intelectual en su conjunto, son los Diseños Industriales o Marcas tridimensionales, las que más afectadas se verían, debiéndose esto a su fácil creación por no ser necesario que se tenga un aporte o ventaja técnica, algo necesario para el caso de las patentes o modelos de utilidad.

El proceso que se lleva a cabo en la impresión 3D, pese a su rapidez, resulta mucho más compleja conforme el producto que se quiere obtener resulta más técnico o biológico. Al centrar este trabajo en el ámbito técnico-sanitario, adelantamos en este apartado que el proceso es bastante complicado. Se requiere mucho esfuerzo, tiempo y dinero el llegar a obtener un producto que sea funcional y que se pueda aplicar al campo médico sin problemas sanitarios y consiguiendo ese producto exacto que dé la solución que el paciente requiere.

1. Impresión 3D en sanidad

Centrándonos ya en el campo de la medicina o la sanidad, debemos tratar de entender qué es aquello que nos interesa analizar desde la perspectiva de Propiedad Intelectual de esta materia tan concreta, vamos a hacer en este apartado una breve explicación de aquello que puede hacer la impresión tridimensional dentro del campo de la sanidad.

En los procedimientos relacionados con la medicina, podemos decir que los *softwares* que se utilizan principalmente son los de tipo CAD (*computer- aided design* o diseño asistido por computadora) y los de tipo CAM (*computer-aided manufacturing* o fabricación asistida por computadora).

Desde que la fabricación de este tipo empezó a funcionar con la tecnología del software mencionado, han ido evolucionando en su forma de proceder. La investigación en este ámbito no ha frenado, consiguiendo resultados cada vez más asombrosos. Estas líneas innovadoras tienen la finalidad de poder obtener objetos biomiméticos, esto es, que su estructura sea una imitación de un tejido u órgano mediante el uso de imágenes médicas para conseguir una anatomía, lo más similar posible, a la del paciente. En estos procesos concretos, los cuales son muy complejos, se trata de convertir esas imágenes médicas en archivos digitales que a través del uso de un software se podrá pulir y conseguir un modelo 3D capaz de ser impreso. Esta impresión se hace con unos materiales muy concretos, pues es necesario el uso de los productos adecuados según se requiera un resultado u otro.

Este tipo de fabricación tiene en la medicina mucho que ofrecer, la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de requerimiento e incluso material, permite que el campo de la medicina se vea beneficiado por la impresión 3D en muchas de las áreas sanitarias.

En este punto cabe destacar la relevancia que tiene en cuanto a la oferta que se le puede hacer a los pacientes, ya que aquello que se obtiene como resultado, es una estructura personalizada de la anatomía humana de una persona concreta, podríamos llegar a decir que en un futuro será posible algo similar a “productos médicos a la carta”.

IV. LA OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO

La impresión 3D conlleva un proceso en el que se utilizan varias herramientas, materiales y procesos en los que puede haber derechos protegidos de Propiedad Intelectual, por lo que es relevante el tener en cuenta cómo se lleva a cabo este proceso paso a paso, pudiendo visualizar de esta manera qué derechos pueden verse comprometidos. En este trabajo solo vamos a mencionar las fases del proceso que se llevan a cabo mediante la fabricación aditiva, sin adentrarnos en las herramientas y materiales utilizados². Veamos a continuación las fases que se llevan a cabo:

1. Conceptualización

El proceso de impresión tridimensional, no solo consta de fases en las que se depende únicamente de la tecnología que la impresora nos aporta, por supuesto, hay unas fases en las que el ser humano aporta su intelecto y trata de buscar una solución técnica al problema que se está planteando en cada caso concreto.

Para la creación del objeto final, previamente se debe hacer una conceptualización, un planteamiento de aquellas ideas a través de las cuales se pretenda solucionar el problema. Es necesario conseguir un boceto en el que se exprese la idea que se quiere generar y a partir de ahí a base de “prueba y error” averiguar cuál es el método más adecuado para conseguir el resultado que se requiere.

Con esto queremos expresar que, obviamente, el llevar a cabo un proceso de impresión 3D, conlleva horas de investigación, es decir, una inversión de tiempo en realización de cálculos, previsión de errores.... Este paso se lleva a cabo en las fases previas de cualquier invención, ya que será a partir de esta conceptualización donde se podrá llevar a cabo el proceso previo de creación o fabricación del invento final³.

2. Modelado digital en 3D

Como ya hemos comentando en apartados anteriores, la impresión 3D se lleva a cabo necesariamente con el uso de ordenador que asista a dicha impresora, siendo fundamental que haya un archivo CAD diseñado previamente. El modelado de este archivo se lleva a cabo mediante un software (hay muchos con características diversas). La máquina necesita ese diseño pues es la información

² En la impresión 3D pueden entrar en juego el uso de herramientas y materiales que están al mismo tiempo bajo una protección de Patente. Esto dejaría de ser importante desde el momento en el que se hace uso de esa herramienta o material tras su compra, por lo tanto, se daría un agotamiento del derecho.

³ Será posible el registro de esa invención, siempre que se sigan los requisitos legales requeridos. Vid. Págs. 15 y ss.

detallada⁴ que seguirá para la creación del producto que le es ordenado hacer mediante el uso de un segundo programa, el cual se denomina “de laminado”, a través del cual la impresora será dirigida, mostrándose en dicho programa cómo va el proceso de disposición capa a capa del material.

Hay muchos tipos de software que permiten este modelado, los cuales varían según la complejidad del objeto o producto que se va a producir. Los hay desde muy sencillos que pueden ser utilizados por cualquiera que tenga idea de modelar digitalmente, pasando por algunos un poco complicados en los que se puede seleccionar los materiales que se van a usar, la presión necesaria...etc, llegando a los más complejos como son los utilizados en la bioimpresión⁵ o fabricación de scaffolds.

Mediante el uso de ese software, que será uno concreto dependiendo del producto que se quiera modelar, se creará un archivo digital en formato CAD para que posteriormente la impresora haga su trabajo. Para la creación de ese archivo hay que disponer previamente de la conceptualización que se comentaba en el apartado anterior, de tal manera que el modelado digital se lleve a cabo de forma efectiva, pues se debe tener presente cada detalle.

La creación de estos archivos puede hacerse de diferentes maneras, es posible la consecución del modelado querido mediante la creación del mismo desde una plantilla en “blanco”, hacerse mediante el remodelado de un archivo existente o mediante el uso de imágenes obtenidas por escáner o fotogrametría. En el sector de la medicina se tienen en cuenta también las imágenes médicas o bioimágenes⁶ que ya se han mencionado en otros apartados, lo cual podría asimilarse a la obtención de imágenes mediante escáner. De estos tipos de modelado, los que nos resultan más interesante en este trabajo son las siguientes que vamos a analizar:

2.1. Modelado desde imagen escaneada

Del mismo modo que se pueden obtener fotocopias de documentos mediante la digitalización en 2D, es posible escanear un objeto tridimensional para poder imprimirlo, y es que ambas maquinarias son, al fin y al cabo, impresoras. Escanear un documento u objeto, consiste básicamente en la toma de fotografías a través de

⁴ Es lo que posteriormente también denominaremos como *instrucciones*.

⁵ Los programas de ordenador necesarios en estas impresiones son diferentes, más completos, pues tienen una estructura muy compleja, debiéndose prestar especial atención. Son muchos los nervios y sistemas vasculares complejos que son contenidos en los órganos [Pakhomova C, Popov D, Maltsev E, *et al.*, 2020, Software for Bioprinting, *Int J Bioprint*, 6(3): 279, p. 48.]

⁶ Estas imágenes son necesarias en la bioimpresión, pero hay que tener en cuenta que debido a la complejidad de los tejidos y la redistribución de las células no se pueda identificar todavía de manera absoluta mediante bioimágenes, por lo que reconocemos aquí que es gracias a una combinación de; uso de software, bioimágenes, modelado CAD o ingeniería inversa, el modelado matemático, la simulación, los materiales óptimos..., por la cual se puede llegar a conseguir un producto bioimpreso [Dernowsek A, Janaina D, Alvarenga RR, *et al.*, 2017, The Role of Information Technology in the Future of 3D Biofabrication. *J 3D Print Med*, 1:63-74.]

las cuales poder conseguir aquella información que es necesaria para llevar a cabo la reproducción, tenga las dimensiones que tenga. Este escaneo se hace con instrumentos (escáneres) que pueden recabar toda la información del producto u objeto en su totalidad, esa información es trasladada a un software donde se tratara dicha imagen obtenida en 3D. La fotogrametría permite que mediante el uso de instrumentos más asequibles como puede ser un *smartphone* o cualquier dispositivo que contenga una cámara, hacer tantas fotos que se permitan almacenar y fusionar con ayuda de un software, de manera que se obtenga un modelo tridimensional.

Tanto con el método de escaneo como con el de fotogrametría, se necesita del uso de programas de ordenador para hacer una fase mejoramiento, calibrando los detalles, puliendo la imagen, rellenando posibles huecos... en definitiva, perfeccionar el modelo 3D obteniendo mediante una “plantilla” previa que sería en este caso, no un archivo digital, sino un objeto físico cuyos detalles se han obtenido mediante fotogramas. Uno de los principales motivos por los que este proceso supone una amenaza a los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, es la facilidad con la que se puede replicar cualquier objeto que tengamos a nuestro alcance, pudiendo replicar objetos al detalle, con independencia de si este, está o no sujeto a algún derecho de propiedad inmaterial⁷.

Puesto que estamos hablando del campo sanitario, hay que mencionar en este tipo de modelado, el uso de bioimágenes para la obtención de los datos necesarios para la producción de producto final. A este respecto son utilizados como “escáneres”, las radiografías o TAC, es decir, que para ello son utilizados instrumentos médicos en los que se permita un reconocimiento, ya no tan solo en 3D, si no teniendo también en cuenta todos los detalles del organismo. Por supuesto no será lo mismo el modelado de un hueso que necesita regeneración ósea que el modelado de un órgano como podría ser un corazón. Por supuesto, la complejidad de este sector hace que el modelado lleve más tiempo y no estemos ante un simple diseño en el que buscar la novedad y el carácter singular, estamos ante la búsqueda de una solución que permita a una persona o animal seguir viviendo⁸ o mejorar su vida de alguna manera⁹.

⁷ Por supuesto los derechos de Propiedad Intelectual en general se ven amenazados por esta manera tan sencilla de digitalización de productos existentes, pues se está creando un archivo digital que contiene cada detalle exacto de un objeto que puede estar protegido. Sobre todo en este sentido, son los Diseños Industriales y los posibles Derechos de Autor que dicho objeto pueda tener. [Reeves, P.; Mendis, D. «The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies» The Intellectual Property Office, 2015, p. 4].

⁸ Posiblemente necesite un trasplante urgente y no se encuentran donantes compatibles. Esto acortaría las esperas en lista de espera. Además, se realiza con material biocompatible y con material genético del propio paciente. Por ejemplo, la investigadora Nieves Cubo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, utiliza esta impresión en 3D para *depositar células cultivadas sobre cuadrículas de un polímero. Las células absorben el polímero y generan hueso o cartílago en la forma deseada para crear prótesis personalizadas a partir de tejido formado con material genético del propio paciente.*

⁹ Podemos hablar tanto de regeneración de huesos a ritmos inimaginables, prótesis de apoyo más económicas y personalizadas...etc, es decir, esta tecnología abre un infinito de posibilidades.

En esta materia parece más complicado pensar que los derechos de Propiedad Intelectual se pudieran ver afectados, pues al final el modelado se hace a través de las bioimágenes obtenidas a través de instrumental médico y desde luego aquello que se está “replicando” no está protegido por derechos de Propiedad Intelectual ni son susceptibles de serlo¹⁰.

En este sentido, debe destacarse que aquello que se trata de proteger en este tipo de invenciones será ese procedimiento que se ha llevado a cabo para la obtención de ese resultado, resultado que podrá ser modificado tanto en la fase de modelado, como una vez el producto ya haya sido obtenido. También trata de proteger el producto obtenido que, pese a existir anteriormente, dota de unos avances o novedades, las cuales son posibles gracias a esta manufactura.

2.2. *Modelado desde un archivo previo*

Este tipo de modelado supone la modificación de un archivo digitalizado previamente, ya sea realizado por otra persona, ya sea por el mismo autor que está llevando a cabo dicha modificación. Partiendo de esta base, la relevancia se encuentra en la modificación de archivos previos realizados por otras personas, ya que estos archivos de modelos 3D se pueden encontrar en plataformas digitales al alcance de cualquiera¹¹. Estas contienen los modelos 3D a la venta, pudiendo descargar ese archivo en el formato deseado (si está disponible) a cambio de un precio y unos términos de uso¹². En estos términos se establece si es posible hacer modificaciones o no de los modelos descargados, por lo que según la licencia que se pacte en esa contraprestación, el pliego de acciones que se le autoriza, será más o menos completa.

Por supuesto estos archivos previos pueden también estar protegidos por otros derechos inmateriales, como podría ser Diseño Industrial o incluso Marcas. Pero respecto a la impresión de productos sanitarios, que es lo que nos interesa, el modelado previo puede resultar algo más problemático, ya que son productos complejos que tienen como finalidad el cumplir unas funciones concretas para mejorar la salud de los pacientes o hacerles el día a día más llevade-

¹⁰ Nos referimos a los órganos humanos.

¹¹ Ya sea porque la puesta a disposición de los archivos ha sido autorizada, ya sea por tratarse de webs infractoras.

¹² Por poner un ejemplo, en la web <https://www.turbosquid.com/> se pueden encontrar muchos modelos tridimensionales en muchos formatos diversos, por la descarga de los cuales se exige una remuneración, aunque también hay algunos que están disponibles sin necesidad de hacer pago. Con la compra o adquisición de ese modelo se está a las condiciones de licencia, siendo la estándar la que se entiende por pactada, autorizando lo siguiente: *TurboSquid le otorga un derecho y una licencia no exclusivos, perpetuos y mundiales para copiar, distribuir, reproducir, adaptar, exhibir públicamente, ejecutar públicamente, ejecutar digitalmente, transmitir, difundir, transmitir por televisión, publicitar, crear obras derivadas y comercializar Modelos 3D dentro de Creaciones en los usos autorizados en este acuerdo.*

Impresión 3D, medicina y propiedad intelectual

ro, pero también para facilitar el trabajo de los médicos y servir de material de práctica para los estudiantes de ramas sanitarias o científicas¹³.

Es por ello que veremos en este trabajo y ya desde la perspectiva del autor de dichos archivos digitales (continentes de soluciones médicas o apoyos sanitarios), si este podría ser considerado como titular de algún derecho de Propiedad Intelectual y si así fuera, cuál sería la opción más aconsejable en su caso. Como veremos a continuación, será en las patentes o en los Derechos de Autor donde estos archivos digitales encuentren sus posibilidades de protección, pero hay que tener presente las exigencias de ambas figuras, ya que debido a sus alcances de protección y a la facilidad con la que se pueden modificar, será algo complicado de delimitar.

3. Post-modelado

Tras el modelado y ya con el archivo digital dispuesto en el formato pertinente para ser impreso, se procede a conectar a través del programa de ordenador correspondiente, con la impresora. Este programa, que se llama “de laminado”, permite seguir el proceso de impresión que se está llevando a cabo “capa a capa”.

Una vez obtenida la pieza final, aun queda un proceso de post-impresión en la que se debe pulir y perfeccionar el objeto final de manera que se quede la forma exacta del producto deseado. Es posible que si estamos ante un producto complejo, es decir, que consta de diferentes piezas, se deba realizar un proceso final de montaje en el cual se deban ensamblar las piezas impresas por separado. Por supuesto deberá comprobarse si las funciones requeridas se cumplen y así mismo atenderse a sus exigencias de comercialización¹⁴, por tratarse de productos médicos, algo que no es objeto de este trabajo.

V. ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DEL CONFLICTO EN DERECHOS DE PI

En la industria de la medicina el proteger por Propiedad Intelectual es muy importante debido, por supuesto, a que cualquier cosa que pueda ser utilizado como parte del cuerpo humano o como apoyo de algún tratamiento, debe someterse a exigentes exámenes en los que se demuestre la compatibilidad del producto y tratar de minimizar los efectos secundarios. Estos exámenes además suponen un gran incremento en los costes de dichos productos. Al igual que pasa con cualquier creación que suponga un esfuerzo, la persona que lo haga debe poder recuperar los beneficios de esas investigaciones y pruebas que se han llevado a cabo con un aporte tanto económico como temporal o intelectual. Es

¹³ De esta manera se conseguiría el uso de carne animal en las escuelas y universidades.

¹⁴ Fase que se puede dar tanto de los archivos digitales como del producto final.

mediante estos derechos de Propiedad Intelectual por lo cuales debe hacerse valer ese trabajo, tratando de generar un producto exitoso que sea aprobado para su comercialización y así obtener también suficientes beneficios para recuperar los costes.

Haciendo un análisis transversal de las figuras de Propiedad Intelectual para comprender ante qué situación se encontraría aquella persona interesada en proteger su creación que ha llegado a un resultado final, gracias a una serie de fases que se deben seguir. Entraremos a analizar la pertenencia de registro del mismo en las diferentes figuras:

1. Marca

Dando importancia al producto impreso o al archivo que va a permitir la creación de tal producto, la Marca parece algo más secundario pues al final este es un signo distintivo que tiene como función principal distinguir un producto o servicio de otros que hayan en el mercado, de manera que al ver esa Marca, el consumidor entienda cuál es el origen empresarial de tal producto o servicio.

Este título de protección viene regulado en ámbito estatal en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM¹⁵) y según se establece en el artículo 4 de este texto normativo, estaremos ante una Marca cuando sea un signo (bidimensional, tridimensional, olfativo o auditivo) que tenga la capacidad de distinguirse entre otros productos o servicios del mercado, siendo imprescindible también el ser inscrito en el Registro de Marcas, ya que es así como se constituirá ese derecho.

En el caso de las impresiones tridimensionales, las Marcas pueden revestir importancia para aquellas empresas que se dedican a este tipo de creaciones, ya que son consideradas un gran activo empresarial y económico. De esta manera, cuando se distribuya el producto; se comercialice, sea posible para el consumidor identificar ese producto una vez está ya en el mercado, así como el concreto origen empresarial. Esto es para el empresario una manera de diferenciarse en el mercado y al mismo tiempo es para el consumidor un tipo de garantía de que ese producto puede seguir la misma calidad que el resto de los productos que son comercializados por dicha Marca.

Para el registro de una Marca que identifique este tipo de productos realizados mediante la impresión 3D, debemos tener presente la clasificación de Niza, pues hay que especificar el uso concreto que se hace de esa Marca para los productos o servicios. En el caso de productos médicos o sanitarios, deben de incluirse entre las clases 5 (para productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario) y 10 (para aparatos, instrumentos y artículos

¹⁵ En el ámbito de la UE viene regulado en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea.

Impresión 3D, medicina y propiedad intelectual

quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios generalmente utilizados para el diagnóstico, el tratamiento o la mejora de las funciones o el estado de salud de personas y animales).

Por otro lado, debe hacerse una delimitación en la clasificación de Niza para los servicios prestados a este respecto. Como por ejemplo para el caso de que aquello que se pretenda diferenciar en el mercado no sean los productos, sino el servicio de diseñar un producto médico a las medidas y necesidades de una persona. En este caso sería aplicable la clase 40 (para servicios prestados en el marco del procesamiento, la transformación o la producción mecánicos o químicos de objetos o sustancias orgánicas o inorgánicas, incluidos los servicios de fabricación por encargo). Aunque también podría ser clasificado en la clase 42 (para los servicios prestados por personas en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad).

Por supuesto la Marca permite la protección de un signo capaz de distinguir productos o servicios durante un tiempo ilimitado (bajo renovación cada diez años), pero esto no protege al producto realizado o al método que permite llevarlos a cabo.

En estos casos concretos, la protección marcaría tendrá relevancia en el proceso de distribución, para que de esta manera los productos o servicios de impresión sean reconocidos en el mercado y los consumidores puedan acudir a estas empresas titulares para la compra de nuevos productos. Es en el ámbito sanitario más relevante si cabe, pues los consumidores suelen ser más especializados, es decir, profesionales de la medicina, biotecnología o farmacia, por lo que la identificación empresarial supone para ambas partes una relación de confianza, ya sea debido a su reconocimiento o por las garantías dadas respecto a los estándares sanitarios.

2. Diseño Industrial

Este tipo de signo distintivo que protege la novedad y el carácter singular de una creación, deja fuera de su alcance de protección a aquel diseño que permite cumplir una función técnica que, de no haber existido ese nuevo diseño, no sería posible realizar. Puesto que el modelado e impresión 3D en medicina tiene el objetivo de cumplir una finalidad técnica más que estética, el Diseño Industrial no se vería implicado en la creación de dichos productos a no ser, que sin cumplir función técnica alguna, permita dar un a estética diferente al producto médico.

Es en la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI¹⁶) donde se regula la protección de estos signos distintivos. En

¹⁶ La regulación de la UE se refiere a los Diseños Industriales como dibujos y modelos comunitarios y vienen regulados en el Reglamento (CE) no 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. Cabe mencionar que en el ámbito UE, hay una

el artículo 1.2 LDI se define aquello que se entiende por Diseño y distinguiendo entre producto y producto complejo. Es esencial que, para obtener protección sobre un Diseño Industrial, este suponga una novedad con respecto de los diseños anteriores que hubieran sido accesibles al público (Artículo 6 LDI) y posea carácter singular (Artículo 7 LDI), teniendo en cuenta en la determinación de este requisito el grado de libertad del autor¹⁷.

En el caso de que el producto médico requiera de protección por Diseño Industrial, esta sería para el producto o componente de un producto complejo, que a través de su nueva configuración consigue dar al usuario informado una impresión general diferente de otras del mercado. En estos casos estaríamos hablando de diseños novedosos por ejemplo en prótesis o en algún producto para uso sanitario, siempre que este no suponga un avance técnico por la configuración de tal diseño.

Como ya ha sido comentado en la primera parte de este trabajo, para el modelado de productos sanitarios se realiza un *diseño o dibujo*¹⁸ previo mediante el uso de un software. Pues bien, esto puede inducir a error a sus creadores, ya que el hecho de que se haga un *diseño*, lleva a pensar que es protegible por Diseño Industrial, algo que como hemos dicho, no es posible desde el momento en el que este tenga una función técnica.

A este respecto, debemos comentar la fina línea que a veces separa los Diseños Industriales y los Modelos de Utilidad, pues el *diseñador* que ha obtenido una invención susceptible de protección mediante Modelo de Utilidad, puede pretender invocar la susceptibilidad de su creación a la protección mediante Diseño Industrial, ya que, al fin y al cabo, esta última figura tiene una protección mayor¹⁹.

3. Modelos de Utilidad y Patentes

Estas figuras se encuentran reguladas en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, el objeto de las mismas es muy similar, ya que hablamos de invenciones y su alcance deberá analizarse en función de la aportación técnica contenida en cada una de ellas.

protección de 3 años para aquellos diseños no registrados, pero esta protección solo se aplica para las copias exactas de dichos diseños no registrados.

¹⁷ Hay que analizar el producto diseñado y si su estructura permite hacer muchos cambios. De no ser así, la impresión general del usuario informado no va poder ser muy distinta, pues el producto no da muchas posibilidades.

¹⁸ El uso de esta terminología en el campo de las impresiones tridimensionales de carácter técnico puede tener consecuencias de mala interpretación por parte de no expertos. Es complicado pues en España se le denomina *diseños* pero en la UE se les denomina como *dibujos y modelos*, por lo que la denominación va a estar inminentemente asociada, usando los términos que se usen, con los Diseños Industriales.

¹⁹ Los diseños tienen una protección limitada a los 25 años, mientras que en los modelos de utilidad es de 10 años.

Debemos anotar por tanto las diferencias que encontramos en ambos títulos de derechos, pues es interesante saber cuál es la protección idónea en cada caso concreto, siendo también relevante desde el punto de vista temporal. Mediante la obtención de un título de Patente o Modelo de Utilidad, se otorga a su titular exclusividad de uso y capacidad de impedir a terceros su uso no autorizado por un tiempo limitado, el cual varía según la figura a la que nos refiramos. En este sentido adelantamos que la protección por Patente tiene un tiempo limitado de máximo 20 años²⁰, mientras que los modelos de utilidad el tiempo de protección es aún más ajustado, estaríamos ante una protección máxima de 10 años.

Pese que ambas exigen los mismos requisitos para ser registrados, es decir, que esa invención sea novedosa, implique actividad inventiva y tenga aplicación industrial, hay que especificar que en el caso de los modelos de utilidad la valoración de estos requisitos es más “laxa”. Se exige para la protección de esta figura que de la actividad inventiva se derive *una ventaja prácticamente apreciable para su uso* y es por esta razón que la doctrina mayoritaria los identifica como innovaciones menores. A consecuencia de esta exigencia más mínima a la hora de examen de registro, resulta que su proceso es mucho más sencillo y rápido, lo que hace más económica esta vía de protección pese a su corta vigencia. La generalidad de los modelos de utilidad es referida a mejoras o avances técnicos mínimos de invenciones ya existentes.

Para los inventores que están en continuo desarrollo de sus creaciones²¹, la protección por Modelos de Utilidad es más llamativa, ya que el examen de patentabilidad es más estricto y costoso, pese a que la duración temporal de protección sea mayor. Aun así, hay que mencionar, para este campo de índole sanitaria, que hay una exención importante con respecto al objeto de protección de estos Modelos. Estos no van a poder proteger procedimientos, invenciones sobre la materia biológica y sobre sustancias y composiciones farmacéuticas. La gran mayoría de estas invenciones se centran en procedimientos de obtención, uso de materia biológica...etc, es decir, que podríamos concluir que la protección mediante Modelos de Utilidad, no sería efectiva en este campo específico.

3.1. Las patentes

En primer lugar debemos hacer un estudio para conocer cuál es la opción más viable económica y funcionalmente, el primer paso es concretar qué es aque-

²⁰ Este tiempo ampliable hasta un máximo 5 años más para productos farmacéuticos que necesiten de una autorización de comercialización. Este plazo ampliable se debe solicitar mediante una SPC (por su nombre en inglés *Supplementary Protection Certificate*)

²¹ Muchos inventores, sobre todo los que están en continuo desarrollo tecnológico, han pasado a apostar por la protección mediante modelos de utilidad. Esto se debe a que la duración de la Patente es demasiado extensa y cuando se trata de invenciones que van a ser fácilmente mejoradas en pocos años, el tiempo máximo de 10 años se hace suficiente.

llo que se quiere proteger. Obviamente, como ya hemos comentado, si estamos ante una invención referente a: procedimientos, materia biológica o sustancias y composiciones farmacéuticas, deberá ser protegida necesariamente por Patente.

Pero hay que también tener en cuenta las excepciones de patentabilidad del artículo 5 de la Ley de Patentes donde se concreta que no pueden ser objeto de Patente las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o buenas costumbres y establece qué, en virtud de esto, no se considerará patentable. De todo lo especificado debemos tener presente, pues nos es relevante, los siguientes apartados:

“4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos.

5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen.

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural.

La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de Patente.”

Por otro lado, resulta interesante la concreción que se hace tan específica en el artículo 4 de esta misma ley, pues habla directamente de la patentabilidad de invenciones referentes al material biológico²². De esta manera los productos o procedimientos realizados por bioimpresión, quedaría comprendidos en este artículo, siempre que, obviamente, se cumplan los requisitos del apartado 1 (que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial).

Como ya hemos podido comprobar, la impresión 3D es una tecnología que permite obtener cualquier tipo de objeto, desde audífonos totalmente funcionales, a maquinaria o sistemas de apoyo en hospitales, llegando incluso a la creación de órganos o vasos sanguíneos artificiales.

²² El propio artículo 4.3 de la Ley de Patentes establece: *se entenderá por “materia biológica” la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico y por “procedimiento microbiológico” cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.*

Puesto que la mayoría de los productos finales de aplicación en el campo de la medicina, que son obtenidos a través de esta tecnología, son personalizados según las necesidades de cada paciente, resulta imposible la protección de cada uno de los productos obtenidos, pese a ser diferentes cada uno de ellos, es por ello que lo más aconsejable es que en la redacción de las reivindicaciones se divulgue el procedimiento seguido hasta la obtención del producto final. La diferencia principal en estas patentes es que el procedimiento se ha realizado mediante el uso de la fabricación aditiva, así como el uso de materiales concretos que permiten obtener un resultado específico²³, los cuales también pueden estar sujetos a la protección por Patente.

Por una parte, entendemos que la redacción de la Patente tiene una importancia significativa en cuanto a su alcance de protección, por lo debe analizarse siempre teniendo en consideración lo establecido en la solicitud y más concretamente en las reivindicaciones. —“La reivindicación constituye el referente del objeto de protección del titular de la Patente, no correspondiendo al juez una función de reelaboración del ámbito de protección que vaya más allá de aquello a lo que el solicitante circunscribió el alcance de su derecho,”— (Vidal-Quadras, 2005).

Del mismo modo, siguiendo la normativa pertinente a este respecto y siguiendo las disposiciones 68.1 LP y 69.1 CPE²⁴, el alcance de la protección que otorga la Patente o la solicitud de Patente²⁵ estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones²⁶.

Por otra parte, debemos tener presente, de la misma manera, que en el *protocolo interpretativo* de este artículo de la CPE, se establece que: “El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la Patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la Patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza

²³ Uso de materiales resistentes a altas temperaturas o con la capacidad de ajustarse al cuerpo mediante el uso de calor.

²⁴ Convenio en el que España forma parte y por lo cual la Ley de Patentes Española, sigue sus directrices.

²⁵ Dependiendo de si todavía estamos en el período de protección provisional previo a la concesión de Patente.

²⁶ Para la interpretación de este artículo se debe tener en cuenta el ACTA de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (Convenio sobre la Patente Europea) de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecho en Munich el 29 de noviembre de 2000. En dicha acta se establece un *protocolo de interpretación* del artículo 69 CPE.

a la vez una protección equitativa para el solicitante de la Patente y un grado razonable de certidumbre a terceros.”

Tomando en consideración lo dicho en el apartado anterior, podemos entender que la interpretación de las reivindicaciones no debe hacerse en sentido estricto, pero aun así, en la materia que nos ocupa, parece relevante el hecho de especificar que para la obtención del producto se ha generado un *dibujo o diseño* previo que está en formato digital y que contiene las instrucciones necesarias para seguir el proceso de creación, a través de un software que tenga capacidad de leerlo, la impresora 3D correspondiente.

Es decir, que tras la divulgación de la Patente²⁷, así como su uso (ya sea mediante uso propio, por licencias, cesión o cualquier otro contrato entre las partes), habrá un archivo digital en el que se contenga toda la información que posibilita la obtención de un producto y al mismo tiempo, las reivindicaciones detallarán el procedimiento seguido y los materiales utilizados.

Con todo, llegamos a la conclusión de que las invenciones obtenidas mediante este proceso de fabricación aditiva, siempre que se cumplan los tres requisitos —novedad, actividad inventiva y aplicación industrial—, serán susceptibles de patentabilidad. Por lo que, ya sea el proceso o el producto aquello reivindicado, la protección será posible y será su titular el que podrá ejercer los derechos tanto en su vertiente negativa (*ius prohibendi*) como positiva (*ius utendi*)²⁸.

4. Derechos de Autor

La protección por Derechos de Autor en este campo técnico también debe considerarse, ya que toda creación realizada por el intelecto, que sea expresada en un soporte, tangible o intangible y siempre que sea considerado como original, cumpla con la creatividad requerida para adquirir estos derechos, tiene protección desde el momento en el que fue creada.

Partiendo de esta base, entenderíamos, por tanto, que lo relevante de considerar como figura de protección a los Derechos de Autor, es con respecto a la existencia de esos archivos que contienen la información necesaria para la obtención de un producto protegido por Patente. Pero ¿entra esta creación dentro del alcance de protección realmente?

²⁷ La divulgación clara y precisa en una Patente es imprescindible, ya que debe existir una balanza equitativa entre los derechos otorgados al inventor durante esos 20 años (por el esfuerzo dedicado) y la consiguiente promoción de la innovación tecnológica, de cara a que terceros puedan mejorar el estado de la técnica.

²⁸ Aunque la ley no lo declara, se presume que existe esta vertiente positiva o *ius utendi* por todas las declaraciones que llevan a entender que comprende facultades y poderes de dicha vertiente, como por ejemplo la obligación de explotar la invención patentada.

Cuando hablamos del objeto de protección bajo lo establecido por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (RDLPI), se entiende que la obras enumeradas no forman parte de un *numerus clausus* y que se deja abierta la posibilidad (en su artículo 10) de proteger cualquier “creación original literaria, artística o científica expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro”. Por lo que deberíamos considerar estos *dibujos*, que encuadrándolos como técnicos²⁹, de obra científica en sentido amplio o por semejanza a las obras de ingeniería que se menciona en el apartado 1.f) del mismo artículo 10. A este aspecto de la propia ley, se le suma lo establecido por el TJUE, el cual señala que se considerarán obras originales aquellas que sean *manifestación de la actividad creativa de su autor*. Al aplicar este criterio de originalidad, se está excluyendo a algunas de las actividades producidas por el ser humano, para llegar a resultados *originales*. Así como dice Concepción Sainz García, quedarían fuera actividades como “la pericia, aquellas puramente técnico o mecánico, el esfuerzo, inversión económica...” que considera aspectos irrelevantes para la determinación de la existencia de un derecho exclusivo.

VI. LOS ARCHIVOS DIGITALES

La pertenencia de adentrarnos en la efectividad de la protección de los archivos digitales, parte desde la idea que se comentaba anteriormente de que esos archivos contienen información relevante sin saber si estos están dentro del alcance de protección de la Patente o si por el contrario debemos de considerarlo como objeto de protección de los Derechos de Autor. Es por eso que tras habernos adentrado en la explicación de las patentes y la de los Derechos de Autor, vamos a entrar a comentar cómo estaría la situación con respecto a estos archivos, que al igual que una película o un libro, pueden ser objeto de piratería.

Debemos empezar por responder la pregunta siguiente: ¿son los archivos digitales susceptibles de ser propiedad? o ¿se deben considerar simplemente como mera información?, pero ¿y si hablamos de información protegida por derechos de Propiedad Intelectual?

²⁹ Entendido como sistema de representación gráfica de un objeto o producto que tiene la intención de proporcionar por él mismo una información necesaria y suficiente para que su funcionamiento sea entendido por terceros y posibilitar de esta manera la construcción y su mantenimiento. Este dibujo técnico sería aquel que se contiene en los planos arquitectónicos, pero también aquellos dibujos que encontramos como apoyo en las reivindicaciones de las patentes registradas o solicitadas.

Pues bien, la doctrina anglosajona tiene ciertas opiniones al respecto, ya que lo primero que se puede llegar a pensar es que los archivos digitales, al igual que pasaría con un archivo físico, no es objeto de propiedad en un sentido completo, sino que en todo caso, lo sería la hoja de papel en la cual está contenida cierta información y por otro lado la información contenida en el momento en el que fuere suficiente para ser considerada como Propiedad Intelectual. Partiendo de esto, se ha señalado por autores como Johan David Michels y Cristobal Millard, que no deben asemejarse los archivos digitales a los tangibles en el sentido de que el criterio de la separabilidad, resultaría en el primer caso, *imperfecto*.

Este ha sido y será una discusión habitual en el campo de los Derechos de Autor, debido a la facilidad de copia y transferencia de los mismos, que ha dado lugar a una piratería generalizada. Es en este punto relevante dado las características de la información que se contiene en archivos digitales de trascendencia técnico-sanitaria.

Con lo expuesto anteriormente, entendemos de esta manera que los archivos digitales que contengan una información protegida mediante los derechos de Propiedad Intelectual, tienen una protección “derivada” de aquella que se desprende de la concesión de dichos derechos. Es decir que, — y entrando en la problemática de los archivos CAD necesarios para obtener el producto impreso en 3D —, si en estos archivos se contiene la información necesaria como para comunicar a una impresora la obtención de un producto protegido por Patente, por el mero hecho de contener dicha información, el archivo debe estar protegido como parte de la misma.

Debemos responder a las preguntas anteriores diciendo que: los archivos digitales no se pueden considerar como mera información en el momento en el que el contenido de los mismos son objetos de Propiedad intelectual, por lo que por sí mismos no puede considerarse (en principio) como objetos de propiedad en sentido amplio.

Llegados a este punto, parece relevante hacernos la siguiente pregunta: ¿el titular de la Patente podría ejercitar acciones sobre una web que tenga a la venta o puesta a disposición de ese fichero? Cuando hablamos de Derechos de Autor, esta pregunta es sencilla, ya que se entiende que aquella información considerada como una obra original, esté en el soporte que esté, está protegida. Pero en este caso estamos ante un alcance de protección que incluye la obra en su totalidad, pese a que esta esté dividida o fragmentada. En las patentes es más complejo debido al alcance de protección de las mismas al cual hacíamos referencia en apartados anteriores, con respecto a la consideración de las reivindicaciones como aquello relevante a la hora de ser delimitado.

Desde mi punto de vista, el hecho de ser mencionado en las reivindicaciones, como parte del procedimiento, la creación de un archivo digital, es esencial para que se incluya dentro del contenido de la Patente y puedan ejercerse acciones sobre la explotación de este.

Como veremos a continuación, su relevancia reviste, en el hecho de que ese archivo puede ser modificado, dejando de ser una copia exacta del dibujo³⁰. En estos casos es incluso posible que ese archivo se llegue a modificar tanto que genere un producto diferente y con unas características diversas, que, si se da el caso, pueda adquirir un derecho de Patente nuevo, obtenido a través de la manipulación de un archivo base que está en el marco de protección intelectual.

VII. ACUMULACIÓN

Es momento de enfocar la atención y analizar si cabría la posibilidad de acumular el derecho de Patente y Derechos de Autor sobre un mismo objeto. En primer lugar, debemos decir que no se prevé en la ley esta posibilidad y vamos a ver a continuación las diferencias que encontramos en ambas figuras y si sería en el caso de las invenciones que nos ocupa poder considerar una acumulación.

1. Alcance

Diferenciando los posibles actos infractores que se pueden producir contra cada figura, los Derechos de Autor solo pueden perseguir aquellos actos que se consideren como plagio de la obra de la que se es autor o el uso de una copia de la misma con la obtención de un beneficio económico. Mientras que las patentes permiten al titular impedir a terceros la reproducción de invenciones, ya sea como copia exacta o como una equivalente.

Pondremos en este punto unos ejemplos:

- El archivo digital que contiene ese *dibujo técnico* es *pirateado* y es distribuido en páginas web para su descarga. En este supuesto, podríamos entender que, si ese dibujo es puesto a disposición de manera exacta, el autor del mismo podría ejercer acciones mediante el uso de la normativa referente a Derechos de Autor.
- El archivo digital que contiene ese *dibujo técnico pirateado*, ha sido modificado de manera que es equivalente o similar, pero no idéntico. En este otro caso, los Derechos de Autor no podrían entrar en juego por no se esos *dibujos* idénticos. Es en este punto relevante el análisis de estos archivos como parte de la Patente, de manera tal que recibiría la protección derivada de esa Patente.

2. Límite temporal

En cuanto a la duración de la protección de ambas figuras, cabe especificar de nuevo que son muy dispares, pues las patentes tienen una máxima duración

³⁰ Vid. Capítulo VII. *Alcance*.

de 20 años, mientras que en los Derechos de Autor duraría toda la vida del creador más 70 años. Es por la gran diferencia temporal que supone el principal punto de fricción. Que se diera la posibilidad de una doble protección, podría hacer que se diera un *colapso* del sistema de promoción de la innovación en el campo de la impresión 3D, ya que, pese al diferente alcance, los creadores pueden recurrir a la figura de los Derechos de Autor por su larga duración, cuando en realidad estamos ante una invención patentable.

3. Titularidad

A diferencia de los Derechos de Autor, en las patentes, el autor, creador, inventor...etc., es decir, quien aporta el capital intelectual a la invención, no tiene por qué ser considerado como titular del derecho de Patente, ya que puede haberse realizado por ejemplo bajo encargo o contrato laboral. Es importante saber diferenciar entre; los derechos concedidos al titular de la Patente y los que tiene el propio inventor.

Hablando de los derechos del propio inventor, la LP en su artículo 14 prevé: “El inventor tiene, frente al titular de la solicitud de Patente o de la Patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la Patente”. En todo caso, la posibilidad de ejercer acciones contra terceros infractores, la facultad de defensa del derecho de Patente, la tiene el titular no el inventor (art. 70 LP)

Con esto pretendemos referirnos a que no tiene por qué coincidir la figura del inventor y la del titular de la Patente, por lo que, en el caso de entrar en juego la protección mediante Derechos de Autor, estos solo podrían ser ejercitados por el propio creador³¹ del *dibujo técnico*, es decir, aquella persona que ha creado, ingeniado y llegado a la conclusión de que con esas aplicaciones técnicas se conseguiría el resultado requerido a las exigencias de superar el estado de la técnica que en ese momento existe. Por tanto, quedaría excluido de protección el titular de la Patente no creador.

Por lo tanto, estaríamos ante dos posibles situaciones:

- Coincide la figura del titular y creador del *dibujo técnico*, en este caso surgiría el problema de la acumulación de derechos en la misma persona, por lo que podría tener derechos sobre la explotación de la Patente en un sentido de defensa más amplio (incluye equivalencias) y una vez transcurrido el plazo de los 20 años, los Derechos de Autor seguirían siendo de aplicación, por lo que podría ejercitar acciones frente el plagio.

³¹ También tenemos presente la posibilidad de una autoría en común, que dependiendo de los casos se consideraría ante qué tipo de autoría nos encontramos. Pero en caso de ser más de uno, la Patente pertenece en común a todas, por lo que se originaría una comunidad rigiendo entre ellas. En caso de no haberse pactado nada, se estaría a lo dispuesto en la Ley de Patentes sobre la cotitularidad (art. 80.1) y en el Código Civil sobre comunidad de bienes (arts. 392 y ss).

- No es la misma persona quien ostenta la titularidad de la Patente de quien ha creado el *dibujo*, en este supuesto diríamos que desde el momento de la creación tiene los Derechos de Autor el creador, pero solo podrá actuar frente al plagio. Mientras que el titular de la Patente tendrá solo derechos sobre la Patente durante 20 años.

4. Constitución del derecho

Las diferencias de estas figuras son también referidas a su modo de constitución, ya que las patentes lo son desde el momento en el que la concesión del registro es válida (aunque existe el período provisional), mientras que los Derechos de Autor se constituyen desde la creación de la obra. Esto supone que, pese a que ambas van a poder ser debatidas en juicio en un momento posterior, estas están sometidas a diferentes criterios:

- Las Patentes, el examen de las solicitudes es realizado por examinadores especializados y concedores del estado de la técnica. Es posteriormente, en caso de acudir a los tribunales por cuestiones de falta de algún requisito legal para su protección o por interposición de acciones de los interesados, cuando se exige al experto en la materia que valide ese derecho de Patente, también se encarga de delimitar su alcance.

Este experto se hará cargo de realizar un análisis de la invención, haciendo uso para ello del texto de la Patente o solicitud, interpretando el sentido de las palabras utilizadas en las reivindicaciones, utilizando *si es necesario*, la descripción y los dibujos. El experto señalará, así mismo, aquellos términos ambiguos, tanto de carácter extensivo como limitativo al texto de la Patente.

Siguiendo este sentido, podemos decir que en última instancia sería el experto en la materia quien podría delimitar si los *dibujos* técnicos, como contenido de los archivos CAD, son objeto de protección por la misma Patente o si de la misma no se desprende protección alguna.

- Derechos de Autor, a diferencia de las patentes, la concesión de estos derechos no es a través de un registro, por lo que la demostración de la posesión de estos se debe hacer ante tribunal y a decisión del juez. Esto significa que es posible una falsa creencia del autor de estar protegido por la figura jurídica de Derechos de Autor y posteriormente ante tribunal se demuestre que no tiene la *creatividad* o *originalidad* requerida según lo establecido en la norma y jurisprudencia sobre Derechos de Autor. La determinación de estos criterios es muy subjetiva por lo que se debe examinar caso a caso y de manera muy exhaustiva.

Con esto entendemos, por tanto, que, pese a considerarse que el *dibujo técnico* del que hablamos, es susceptible de protección a través de esta figura, nada asegura su protección, pues el registro de la misma no es constitutivo de dere-

chos. Habría que entrar en un análisis de originalidad, el cual es todavía muy confuso, para decidir si un dibujo de tales características estaría dentro del objeto de protección.

VIII. CONCLUSIONES

Este trabajo trata de dar una visión transversal de las implicaciones que la impresión tridimensional tiene y tendrá en un futuro en el ámbito legal y más concretamente para la Propiedad Intelectual. El hecho de adentrarnos en un sector tan específico como es el de la medicina, se debe principalmente a la trascendencia de la misma en el conjunto de la sociedad y también, aunque de una manera más focalizada, en el ámbito jurídico. La relación que la Propiedad Intelectual tiene con las innovaciones y más concretamente con aquellas de materia biológica y técnica, hacen que el sector de la sanidad relacionado con la impresión 3D, sea digno de un profundo estudio jurídico.

Esta investigación ha permitido adentrarnos en el conocimiento de esta tecnología, siendo así posible tanto su comprensión, como la deducción de lo esencial que es el poder dar un buen asesoramiento en con respecto a la protección que a las creaciones obtenidas a través de estos procedimientos se les pueden llegar a conceder.

En primer lugar, hay que destacar la importancia que tienen todos los títulos de protección de bienes intangibles en el caso que nos ocupa, pues la implicación de estos es tal, que podrían llegar a acumularse en un mismo producto; Marca, diseño, Patente y Derechos de Autor. Por supuesto, cada una de estas figuras tiene unos matices que deben tenerse en cuenta para poder ser protegido de forma efectiva.

En segundo lugar, ha quedado claro que es en las patentes donde la protección de estas creaciones tiene su fortaleza debido al carácter técnico de las mismas. Siendo necesario, por supuesto, que la invención cumpla con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, debiendo superar así el estado de la técnica que exista en el momento de la solicitud.

En tercer lugar, podríamos decir que es debido a la metodología que sigue este tipo de fabricación, el que surjan múltiples preguntas sobre la efectividad de proteger los archivos digitales que contienen la Patente, ya que es a través de estos, que la impresora va a poder reproducir la invención patentada.

Es a partir de este último punto por el cual concluimos que en esta materia son los archivos digitales, que contienen información tan relevante como lo son las *instrucciones* de reproducción de una Patente, el punto conflictivo entre impresión 3D (en un campo técnico) y la Propiedad Intelectual.

Tras la investigación realizada, podemos concluir que las reivindicaciones de las patentes son muy relevantes a la hora de la delimitación del objeto de protección, por lo que desde nuestro punto de vista, es esencial que en estas reivindi-

caciones se especifique de la necesidad y, a la vez existencia de un archivo digital que debe ser protegido a la par que el producto o procedimiento patentado.

Todo esto sin perjuicio de que se pueda considerar como una obra original y ser protegido mediante Derechos de Autor, aunque solo pueda serlo el propio creador del *dibujo técnico*. Esta posibilidad, no podrá nunca significar la existencia de derechos sobre *dibujos técnicos* que sean semejantes o equivalentes, ya que el creador es protegido, únicamente, frente al plagio.

Es a nuestro parecer necesaria la definición o establecimiento de una forma de proteger estos archivos, pues de no estar incluidos como objeto de la Patente, se puede dar la posibilidad de que terceros exploten los mismos tras su modificación, pues de esta manera se deja de utilizar la obra de manera idéntica. Se estaría, por tanto, vulnerando los derechos tanto del titular de la Patente como los del inventor o creador de dicho *dibujo*. Ante la posible cuestión que surgiría sobre la acumulación de derechos de Patente y Derechos de Autor, debemos afirmar que es algo complejo, ya que son figuras con diferencias considerables.

Como conclusión final, debemos decir que pese a la existencia de este tipo de tecnología desde hace ya una temporada, no ha surgido todavía un conflicto que haya llegado a los tribunales, esto quiere decir que no se puede seguir ninguna línea jurisprudencial que guíe en la forma de proteger estos contenidos. Aun así, no tardará en surgir dudas por parte de los creadores, por lo que debemos procurar definir cómo se debería actuar para que estos recibieran una protección más efectiva.

Nuestra perspectiva es que, sin necesidad de crear nuevas disposiciones legales al respecto, se establezca un como esencial el que los titulares de estas patentes tengan por seguro que dichos archivos recibirán como si de una protección derivada o indirecta se tratara, la misma que tiene la Patente en sí, pues es al final, parte del proceso de la misma. Esto se puede llevar a cabo, como ya hemos dicho, a través de su divulgación en las reivindicaciones, de tal manera que se hace saber *erga omnes*, que ese archivo forma parte de la Patente, por lo que la explotación del mismo, ya sea de manera igual o equivalente, puede ser motivo de infracción, por lo que el titular de la Patente y no solo el creador del *dibujo*, podrá ejercer acciones.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- Bioimpresión: qué es y cómo puede aplicarse*. (2020, Agosto 3). dynapro 3D. Recuperado 20 de mayo de 2022, de <https://dynapro3d.com/bioimpresion-puede-aplicarse/>
- Cadillo Chandler, D.; Salmi, M. (2017). *Law and Technology of 3D Printing and Medical Devices*. In R. M. Ballardini, M. Norrgård, & J. Partanen (Eds.), *3D Printing, Intellectual Property and Innovation: Insights from Law and Technology*, 2017, pp. 149-168.
- Castro, C. *Diseño Industrial*. Arquitectura: Revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 1969, Núm. 127, pp. 48-50.

- César-Juárez, Á. A., Olivos-Meza, A., Landa-Solís, C., Cárdenas-Soria, V. H., Ibarra-Ponce De León, J. C., Silva-Bermúdez, P. S., Suárez Ahedo, C., & Olivos Díaz, B. (2018). Uso y aplicación de la tecnología de impresión y bioimpresión 3D en medicina. *Novedades en Medicina*, 61(6).
- Chae, M. P., Rozen, W. M., McMenamin, P. G., Findlay, M. W., Spychal, R. T., & Hunter-Smith, D. J. (2015). Emerging Applications of Bedside 3D Printing in Plastic Surgery. *Frontiers in Surgery*, 2. <https://doi.org/10.3389/fsurg.2015.00025>
- Díaz, J. (2021, 8 marzo). *Nuevo avance en la fabricación de órganos humanos para trasplantes*. *elconfidencial.com*. Recuperado 11 de abril de 2022, de https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-03-08/medicina-transplantes-organos-impresos-3d_2980816/
- Esmond, R. W., & Sterling, D. (2016). Bioprinting: The Intellectual Property Landscape. *3D Printing and Biofabrication*, 1–28. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40498-1_18-1
- Fernández-Novoa, C. (1984). *Fundamentos de derecho de Marcas*. Montecorvo.
- Fernández-Nóvoa, C., Otero Lastres, J. M., & Botana Agra, M. (2017). *Manual de la propiedad industrial* (3.a ed.). Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- Guix Castellví, V. (2004). Patentes de invención. *La propiedad industrial. Teoría y práctica*.
- Gómez Segade, J. A. (2015–2016). La completa modernización del derecho de patentes español. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, XXXVI.
- González Henríquez, C. (2018). Polímeros utilizados para impresión 4D y algunas aplicaciones. *Revista de plásticos modernos* (Vol.116, n° 736). Instituto de Plásticos y Caucho.
- Impresión 3D de dispositivos médicos, a debate*. (2021, 17 diciembre). 3D Printing & Design. <http://www.3dprintingdesign.es>.
- La impresión 3D en la medicina*. (2021, 21 mayo). RGT Consultores Internacionales. <https://rgtconsultores.mx/blog/la-impresion-3d-en-la-medicina>.
- Lipszyc, D. (2017). *Derecho de autor y derechos conexos*. CERLALC.
- López, R. A. & Universidad Nacional de Tucumán. (2018). Impresión 3D y sus aplicaciones en Medicina. *Ciencia, Tecnología e Innovación*, 29.
- Martínez Pérez, M. (2018). Derecho de patentes versus derecho de defensa de la competencia en la Unión Europea: ¿una relación de complementariedad? = Patent law versus competition law in the European Union: a complementary relationship? *CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL*, 10(1), 372–393. <https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4126>
- Michels, J. y Millard, C. (2022). LO NUEVO: ¿DERECHOS DE PROPIEDAD EN LOS ARCHIVOS DIGITALES? *El diario de derecho de Cambridge*, 1-33. doi:10.1017/S0008197322000228
- Munguía, J. (2021). DIGITALIZACION EN LA MEDICINA: IMPLICACIONES PARA EL DISEÑO, INNOVACION Y LA INGENIERIA. *Revista Colombiana de Materiales*, 17, 46–52. <https://doi.org/10.17533/udea.rcm.n17a05>
- Muñoz, X. O. (2022). *Propiedad industrial: Teoría y practica* (Grandes obras jurídicas). Editorial Universitaria Ramon Areces.
- Muñoz, X. O. C., Cerviño, A. C., Codina, J. C., Márquez, A., García, E., Montero, J. G., Castellví, V. G., Ramos, L. R., de Ercilla, V. R., Colorado, A. S., Sánchez, J. D. V., de

Impresión 3D, medicina y propiedad intelectual

- Elzaburu Márquez, A., de la Fuente García, E., & de Velasco Y Martínez De Ercilla, V. R. (2001). *Propiedad industrial*. Alianza Editorial.
- OndaCero. (2017, 5 mayo). *Una empresa vasca consigue el material genético para imprimir en 3D vasos sanguíneos*. <https://www.ondacero.es>
- Ortega Burgos. (2021). La vulneración de Derechos de Autor de contenidos on-line. In *Propiedad intelectual 2021* / (pp. 687–709). Tirant lo Blanch,.
- Okorie, C. (2020). Book review: 3D printing and intellectual property. *Newstex*.
- Pakhomova C, Popov D, Maltsev E, *et al.*, (2020). Software for Bioprinting, *Int J Bioprint*, 6(3): 279. DOI: 10.18063/ijb.v6i3.279.
- Ramirez, J.C y Vernot., H, Claudette (2003). El Diseño Industrial. *Revista La propiedad inmaterial*, Núm. 7, pp. 61-82.
- Saiz García, C. (2019). Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el derecho de autor (AI Created Works and Their Protection Under Copyright Law). *InDret Revista para el análisis del derecho*, 1. <https://papers.ssrn.com>
- Salmerón, S. (2018, 21 septiembre). ¿Hay que patentar un órgano vital impreso en 3D? EXPANSION. Recuperado 14 de junio de 2022, de <https://www.expansion.com>
- Sarroca Suñer, S., & Torrents Fernández-Mayoralas, L. (2021, 9 febrero). *Sobre la doble protección en materia de patentes y diseños y Derechos de Autor ¿la misma? 09/02/2021*. Diario La Ley. Recuperado 12 de julio de 2022, de <https://diariolaley.laleynext.es/>
- Stanco, D., Urbán, P., Tirendi, S., Ciardelli, G., & Barrero, J. (2020). 3D bioprinting for orthopaedic applications: Current advances, challenges and regulatory considerations. *Bioprinting*, 20.
- Telich-Tarriba, J. E., Ramírez-Sosa, L. E., Palafox, D., Ortega-Hernández, E., & Rendón-Medina, M. A. (2020). Aplicaciones de la impresión 3D en cirugía plástica reconstructiva. *Revista de la Facultad de Medicina*, 68(4). <https://doi.org/10.15446/revfacmed.v68n4.77862>
- Tran, J. L. (2015). The Law and 3D Printing. *John Marshall Journal of Information Technology and Privacy Law*, 31(4), 505-520.
- Vidal-Quadras, M. (2005). Estudio sobre los requisitos de patentabilidad el alcance y la violación del Derecho de Patente. J.M. Bosch Editor.

TRIBUNA PRÁCTICA Y OPINIÓN LEGAL

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro de la marca “Pablo Escobar”

Trademark against public order and good customs before the application for the registration of the trademark “Pablo Escobar”

Altea Asensi Merás¹

Profesora Titular de Derecho Mercantil

Universidad de Alicante

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6987-5759>

RESUMEN: La reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 17 de abril de 2024 introduce nuevos elementos para la interpretación y aplicación de los conceptos de orden público y buenas costumbres a raíz de una solicitud para el registro de la marca “Pablo Escobar”. Tanto la Sala de Recursos como el Tribunal General coincidieron en que la asociación del nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo prevalece sobre cualquier posible connotación positiva, lo que lleva a percibir la marca solicitada como contraria a los valores y normas morales fundamentales en la sociedad española. Asimismo, Se comparte la posición común en el ámbito de la Unión europea de que los signos distintivos relacionados con actividades u organizaciones delictivas, deben ser rechazados por ser considerados contrarios al orden público y a las buenas costumbres ya que, en caso contrario, la marca puede ser percibida por el público pertinente como directamente contraria a los valores y normas morales fundamentales aceptados por la sociedad de la Unión Europea en un momento dado y, al mismo tiempo, puede contradecir o incitar, glorificar, trivializar o justificar la violación de las normas, principios o valores fundamentales de las sociedades de la Unión Europea.

Palabras clave: marca de la unión europea, orden público, buenas costumbres, Motivo de denegación absoluto

¹ Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: altea.asensi@ua.es. Este trabajo se ha elaborado en el ámbito del PROYECTO DE EXCELENCIA PROMETEO SOBRE PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN AGRICULTURA EN LA ERA DIGITAL concedido por la Resolución de la Dirección General de Ciencia e Investigación por la que se conceden subvenciones del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia – PROMETEO 2022 de 11 de julio de 2022- CIPROM/2021/57

ABSTRACT: The recent judgment of the General Court of the European Union of April 17, 2024 introduces new elements for the interpretation and application of the concepts of public order and good customs following an application for the registration of the trademark “Pablo Escobar”. Both the Board of Appeal and the General Court agreed that the association of Pablo Escobar’s name with drug trafficking and narco-terrorism prevails over any possible positive connotation, which leads to perceiving the mark applied for as contrary to fundamental values and moral standards in Spanish society. Likewise, the common position at the European Union level is shared that distinguishing signs related to criminal activities or organizations, such as, for example, should be rejected as being considered contrary to public policy and morality since, otherwise, the trademark may be perceived by the relevant public as directly contrary to the fundamental values and moral standards accepted by European Union society in the European Union. At the same time, it may contradict or incite, glorify, trivialize or justify the violation of the rules, principles or fundamental values of the societies of the European Union.

Keywords: European Union trademark, public order, accepted principles of morality, Absolute ground for refusal,

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN II. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA F), DEL REGLAMENTO 2017/1001. III. MARCO JURÍDICO APLICABLE EN EL ÁMBITO DE LA MARCA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES. 1. La prohibición de registro de los signos contrarios al orden público. 2. La prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres. 3. La aplicación de la prohibición de registro relativa a las marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres y el conflicto con la libertad de expresión. IV. REFERENCIA A LOS SIGNOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DELICTIVAS EN LA COMUNICACIÓN COMÚN EUROPEA RELATIVA A LAS MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES. V. CONCLUSIÓN. VI. BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN

El asunto tiene su origen en la solicitud de registro de marca de la Unión Europea del signo denominativo “Pablo Escobar” presentada por la sociedad puerriqueña, Escobar Inc., el 30 de septiembre de 2021 para una amplia gama de productos y servicios. Mediante decisión de 1 de junio de 2022, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, en adelante EUIPO, desestimó, para todos los productos y servicios designados, la solicitud de registro de dicha marca, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) 2017/ 1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea² argumentando que la asociación del nombre con actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico y el narcoterrorismo lo convertía en

² DO 2017, L 154, p. 1.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

contrario al orden público y a los principios morales aceptados en el ámbito de la Unión Europea.

La finalidad de este precepto es equilibrar el derecho de los empresarios a registrar marcas con el derecho del público a no verse afectado por marcas ofensivas o amenazadoras. Esta objeción se fundamenta en criterios objetivos y tiene en cuenta no solo los principios y valores de la Unión Europea y comunes a sus Estados miembros, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, sino también las circunstancias particulares de cada país. En su decisión, la Quinta Sala de Recursos de la EUIPO optó por considerar la existencia del motivo de denegación del mencionado artículo en relación con el público español, argumentando que éste tenía un conocimiento más profundo del ciudadano colombiano conocido como “Pablo Escobar” debido a los vínculos históricos entre España y Colombia.

Sin embargo, dado que el reglamento no define claramente el concepto de “orden público”, la demandante hizo referencia a la jurisprudencia que proporciona pautas para su interpretación. Según esta, el análisis del carácter contrario al orden público o a las buenas costumbres de un signo debe realizarse considerando la percepción que de él tuviera el público pertinente situado en la Unión Europea, en una parte sustancial de la misma, o en un Estado miembro. También es necesario tener en cuenta la percepción de una mayoría de este público en el momento del examen y que la aplicación del precepto invocado debe llevarse a cabo de manera prudente y restrictiva.

En virtud de lo anterior, la demandante impugnó la decisión de la Sala defendiendo su derecho a utilizar el nombre de Pablo Escobar en un contexto comercial. Alegó que la Sala de Recursos aplicó incorrectamente el citado artículo al no tener en cuenta la percepción de la mayoría del público pertinente en la Unión Europea, así como al ignorar el contexto histórico y cultural en el que se inscribe el personaje de Pablo Escobar, cuya figura, consideran, que trasciende las connotaciones negativas asociadas con su pasado criminal. Además, la demandante afirmó que la Sala de Recursos no había considerado adecuadamente la presunción de inocencia consagrada en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En definitiva, la solicitante impugna ante el Tribunal General de la Unión Europea la decisión de la EUIPO con base en tres motivos: (i) la violación del artículo 7.1 (f) del RMUE; (ii) la violación del artículo 94.1 del RMUE y, (iii) la violación del derecho a la presunción de inocencia, tal y como se consagra en el artículo 48.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea³.

El Tribunal General de la Unión Europea examina detenidamente los argumentos presentados por las partes y confirma que la solicitud de registro de la

³ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 9.

marca “Pablo Escobar” debe ser denegada por ser contraria al orden público o a las buenas costumbres en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea. En este caso, tanto la Sala de Recursos como el Tribunal General coincidieron en que la asociación del nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo prevalece sobre cualquier posible connotación positiva, lo que lleva a percibir la marca solicitada como contraria a los valores y normas morales fundamentales en la sociedad española. La sentencia del Tribunal General en el caso T-255/23 se considera relevante por su aportación en la interpretación de los signos distintivos relacionados con actividades u organizaciones delictivas y su consideración como contrarios al orden público y a las buenas costumbres, lo que también invita a efectuar una reflexión más profunda sobre el poder simbólico de las marcas en el tejido social.

II. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA DETERMINACIÓN DE LA INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 7, APARTADO 1, LETRA F), DEL REGLAMENTO 2017/1001

A falta de una definición de los conceptos de “orden público” y “buenas costumbres” en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001, la jurisprudencia ha proporcionado diversas pautas para su interpretación: (i) el examen del carácter contrario al orden público o a las buenas costumbres de un signo debe realizarse en relación con la percepción que de él tuviera el público pertinente situado en la Unión Europea, una parte sustancial de la misma, que podría, en su caso, corresponder al territorio de un solo Estado miembro, porque el orden público y las buenas costumbres pueden diferir de una parte de la Unión a otra o de un Estado miembro a otro; (ii) será necesario referirse a la percepción de una mayoría de dicho público; (iii) se tendrá en cuenta la percepción de esta mayoría en el momento en que se realice el examen; y (iv) el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001 debe aplicarse de manera prudente y restrictiva⁴.

En primer lugar, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber realizado, en la resolución impugnada, una interpretación o aplicación errónea del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001, tal como lo interpreta la jurisprudencia, al considerar que la marca solicitada era contraria al orden público y a las buenas costumbres. En virtud de lo anterior, la demandante impugnó la decisión de la Sala defendiendo su derecho a utilizar el nombre de Pablo Escobar en un contexto comercial. Alegó que la Sala de Recursos aplicó

⁴ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 12.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

incorrectamente el citado artículo al no tener en cuenta la percepción de la mayoría del público pertinente en la Unión Europea, así como al ignorar el contexto histórico y cultural en el que se inscribe el personaje de Pablo Escobar, cuya figura consideran que trasciende las connotaciones negativas asociadas con su pasado criminal⁵. Además, la demandante afirmó que la Sala de Recursos no había considerado adecuadamente la presunción de inocencia consagrada en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por su parte, la EUIPO rebate las alegaciones de la demandante al señalar que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001, se deniega el “registro” de las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Como señaló acertadamente la Sala de Recurso, no se puede limitar el público pertinente a efectos del examen del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f). Reglamento 2017/1001, únicamente al público al que se dirigen directamente los productos y servicios para los que se solicita el registro. En efecto, conviene tener en cuenta que el signo contemplado en este motivo de denegación chocará no sólo al público al que se dirigen los productos y servicios designados por el signo, sino también a otras personas que, sin verse afectadas por el dichos productos y servicios, entrarán en contacto con este signo incidentalmente en su vida diaria⁶. Además, para aplicar este motivo es necesario tener en cuenta no sólo las circunstancias comunes a todos los Estados miembros de la Unión, sino también las circunstancias particulares de los Estados miembros, considerados individualmente, que pueden influir en la percepción del público relevante situado en el territorio de dichos Estados.

Asimismo, la Sala de Recurso consideró que los productos y servicios designados por la marca solicitada estaban dirigidos a un público profesional y al público en general, cuyo nivel de atención variaba desde productos de bajo consumo hasta productos de consumo cotidiano, pasando por productos de alto consumo, para servicios o productos muy sofisticados. Sin embargo, se optó por valorar, en el presente caso, la existencia del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001 tomando como referencia al público español, con el argumento de que era quien mejor conocía al ciudadano colombiano llamado Pablo Escobar, nacido el 1 de diciembre de 1949 y presunto narcotraficante y narcoterrorista al haber fundado y sido el único jefe del cartel de Medellín, en Colombia, debido a los vínculos privilegiados, particularmente históricos, existentes entre España y Colombia.

En efecto, se concluyó que la marca solicitada, sería percibida como contraria al orden público y a las buenas costumbres por la parte significativa del público español interesado, quién lo asociaría con los crímenes cometidos por el

⁵ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 14.

⁶ STGUE de 15 de marzo de 2018, (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartado 27.

Cartel de Medellín o directamente atribuidos a Pablo Escobar, que eran inaceptables en las sociedades democráticas modernas, porque eran absolutamente contrarios a los principios éticos y morales reconocidos, no sólo en España, sino también en todos los Estados Unidos y en Estados de la Unión Europea, constituyendo una de las amenazas más graves a los intereses fundamentales de la sociedad y al mantenimiento de la paz y el orden sociales⁷. La marca solicitada contradeciría, para una parte importante del gran público expuesto a ella, los valores indivisibles y universales en los que se basa la Unión Europea, a saber, la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como los principios de la democracia, y el estado de derecho, proclamado en la Carta, y el derecho a la vida y a la integridad física⁸.

El Tribunal General de la Unión Europea examinó detenidamente los argumentos presentados por las partes y llegó a varias conclusiones. En primer lugar, confirmó que el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse de manera cautelosa y estricta, considerando su aplicación cuando un signo se percibe realmente como incompatible con los valores y normas morales fundamentales de la sociedad. Tal y como se ha determinado en la jurisprudencia, los conceptos de “orden público” y “buenas costumbres” deben interpretarse no solo en consideración a las circunstancias comunes al conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sino también a “las circunstancias particulares de los Estados miembros individualmente considerados que puedan influir en la percepción del público destinatario situado en el territorio de tales Estados”⁹.

En este sentido, señaló que la percepción del público pertinente no se limita únicamente al público al que se dirigen directamente los productos y servicios, sino que también incluye a otras personas que pueden encontrar el signo incidentalmente en su vida cotidiana. Consideró fundadamente que el público relevante español tomado en consideración asociaría el nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo, así como con los crímenes y sufrimientos que surgieron, en lugar de sus posibles buenas acciones a favor de los pobres de Colombia, y, por tanto, percibiría la marca solicitada, correspondiente

⁷ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 21.

⁸ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 22 establece que “para los numerosos consumidores de los bienes y servicios en cuestión que, particularmente en España, comparten estos valores, la marca solicitada podría percibirse como altamente ofensiva o chocante, como una apología del delito y una banalización del sufrimiento causado, a los miles de personas asesinadas o heridas por el Cartel de Medellín, del que Pablo Escobar era el presunto líder”.

⁹ STGUE de 20 de septiembre de 2011 (asunto T-232/10, Couture Tech Ltd contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), ECLI:EU:T:2011:498) apartado 34.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

a ese nombre, como contraría a los valores y normas morales fundamentales imperantes dentro de la sociedad española¹⁰.

En la justificación de la sentencia se recurre frecuentemente a la sentencia del Tribunal General, de 15 de marzo de 2018, que confirma el elemento denominativo “la mafia” evoca manifiestamente en el público pertinente el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público. Por una parte, el Tribunal General considera, que la intención de registrar la marca “La Mafia se sienta a la mesa” a fin de evocar la saga cinematográfica *El Padrino*, y no de provocar u ofender, carece de pertinencia para la percepción negativa de dicha marca por el público¹¹. Por otra parte, el Tribunal General se une al análisis de la EUIPO y de Italia según el cual la asociación del elemento denominativo “la mafia” a la frase “se sienta a la mesa”, por un lado, y a una rosa roja, por otro, puede ofrecer una imagen globalmente positiva de la acción de la Mafia y banalizar la percepción de las actividades criminales de dicha organización¹². En este caso, se concluye que la marca “La Mafia se sienta a la mesa” remite a una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y banaliza los graves ataques que dicha organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión¹³. Por lo tanto, la citada marca puede provocar u ofender no sólo a las víctimas de dicha organización criminal y a sus familias, sino también a cualquier persona que, en el territorio de la Unión, se encuentre ante dicha marca y tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, razón por la que debe declararse su nulidad¹⁴.

En definitiva, se puede observar como el registro de signos relacionados con actividades u organizaciones delictivas, como por ejemplo en estos casos, el terrorismo o la mafia, puede, en función del contexto, considerarse contrario al orden público y a las buenas costumbres. Estas actividades u organizaciones son contrarias a los principios éticos y morales reconocidos no solo en todos los Estados miembros, sino en todas las sociedades democráticas, ya que constituyen una de las amenazas más graves para los intereses fundamentales de

¹⁰ STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU:T:2024:240), apartado 27.

¹¹ STGUE de 15 de marzo de 2018, (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartado 41.

¹² RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres”. *Revista de derecho de la competencia y la distribución*. N° 26, (2020), pp. 2-26, p.3.

¹³ STGUE de 15 de marzo de 2018 (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartado 47 dispone que “la marca controvertida, vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión”

¹⁴ DA SILVA PASSOS, R., “El Tribunal General declara que la marca “La Mafia se sienta a la mesa” es contraria al orden público”, *La Ley Unión Europea*, 58 (2018) (consultada en legalteca), p.1.

la sociedad y el mantenimiento de la paz y el orden sociales¹⁵. Estos valores fundamentales de la UE y de los Estados miembros también impiden el registro de este tipo de signos como marcas y su explotación comercial, ya que el registro de estas marcas ofendería y perturbaría profundamente no solo a las víctimas y a sus familiares, sino también a cualquier persona que comparta estos valores universales¹⁶.

En este sentido, cabe recordar que, según la jurisprudencia, la apreciación de la existencia del motivo de denegación a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001 no debe basarse ni en la percepción de la mayoría de los público relevante ni en el de las partes de dicho público que nada le escandaliza o que pueden ofenderse muy fácilmente, sino que debe hacerse sobre la base de criterios propios de una “persona razonable, con umbrales medios de sensibilidad y de tolerancia”¹⁷. De esta forma, el público español tomado en consideración, podrían ser consideradas razonables y con un promedio de umbrales de sensibilidad y tolerancia y que, como tales, compartían los valores indivisibles y universales en los que se fundamenta la Unión¹⁸.

De esta forma, tanto la Sala de Recursos de la EUIPO como el Tribunal General coincidieron en que la asociación del nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo prevalece sobre cualquier posible connotación positiva, lo que lleva a percibir la marca solicitada como contraria a los valores y normas morales fundamentales en la sociedad española. En cuanto al argumento de la demandante sobre la presunción de inocencia, el Tribunal General determinó que la Sala de Recursos había cumplido con su obligación de considerar este derecho fundamental. Así, el Tribunal General concluyó que la decisión de la EUIPO se basó en pruebas objetivas relacionadas con la percepción pública del nombre “Pablo Escobar” y su asociación con actividades delictivas, sin pretender establecer la responsabilidad penal del individuo en cuestión.

¹⁵ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.18. disponible en https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2569797/CP14_Common_Communication_es.pdf/ea63a567-8449-4ab6-86a7-3d9be4a891d8, (consultado el 7 de octubre de 2024).

¹⁶ STGUE de 15 de marzo de 2018, (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartados 35, 36 y 41.

¹⁷ STGUE de 15 de marzo de 2018, (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartado 29 establece que “la apreciación de la existencia del motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 2017/2009 no puede basarse en la percepción de aquella parte del público pertinente a la que nada ofende, ni, por otro lado, en la percepción de aquella parte del público que puede ofenderse fácilmente, sino que debe hacerse sobre la base de los criterios de una persona razonable que tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia”.

¹⁸ KUR A., SENFTLEBEN, M., *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford University Press, 2017, p. 173.

III. MARCO JURÍDICO APLICABLE EN EL ÁMBITO DE LA MARCA CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

1. La prohibición de registro de los signos contrarios al orden público

En la Unión Europea no existe una prohibición de registro de las marcas ofensivas o inmorales. Sí existe, en cambio, una prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. En el sistema comunitario de marcas, esta prohibición se incorpora en el artículo 7.1.f) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, en adelante RMUE, que establece una prohibición absoluta de registro para aquellas “marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres”. Una prohibición similar se recoge, en el Derecho español, en el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas¹⁹. La finalidad del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE no es identificar y filtrar signos cuyo uso en el comercio deba impedirse a toda costa, sino excluir del registro aquellas marcas en las que la concesión de un monopolio contravendría el Estado de derecho o sería percibida por el público destinatario como directamente contraria a las normas morales básicas de la sociedad²⁰.

En el apartado segundo del art. 7 del RMUE se añade expresamente que esta disposición resulta aplicable “incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión”. Esta apreciación cobra especial relevancia, debido a que por medio de la misma se amplía perceptiblemente su ámbito de aplicación. Así, en lo que concierne a la determinación de si una marca denominativa es contraria a las buenas costumbres, deberá tenerse en cuenta el significado de la correspondiente denominación en todas y cada una de las lenguas de los Estados que componen la Unión Europea, de forma que será suficiente para denegar la marca solicitada por este motivo cuando dicho significado de dicho signo pueda resultar contrario a las buenas costumbres tan solo en un Estado de la Unión Europea. Por otra parte, para decidir si una marca es contraria al orden público, deberán tomarse en consideración los principios y normas fundamentales en todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea²¹.

¹⁹ TATO PLAZA, A., “Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres” *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, ISSN-e 1698-739X, N.º. 1, 2020, pp.1-27, p.9.

²⁰ EUIPO, Directrices sobre marcas y dibujos o modelos “Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE”, edición 2024, disponible en <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229376/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales> (consultado el 7 de octubre de 2024)

²¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres”, *ADI*, 36, (2015-2016), pp. 39-12., p. 87.

El artículo 7.1.f) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas prohíben, en primer término, el registro como marca de aquellos signos que sean contrarios al orden público. A estos efectos, existe relativo consenso al afirmar que integran el orden público el conjunto de principios jurídicos, políticos y económicos necesarios para la conservación del orden social²² y admitidos en los Estados integrantes de la Unión Europea²³. Por consiguiente, deben ser considerados contrarios al orden público aquellos signos aptos para transmitir un mensaje que resulte incompatible con aquel conjunto de principios jurídicos, económicos y sociales²⁴ con la finalidad de excluir del ámbito de protección aquellas marcas que atenten a los principios básicos de la sociedad generalmente admitidos en todos los países de la Unión Europea para la conservación del orden social²⁵ en un pueblo y en un momento determinado²⁶.

Dado que las circunstancias específicas de los Estados miembros individualmente considerados pueden no ser de conocimiento general en el territorio de la UE, la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (RPIUE), la Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una Práctica Común en relación con las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres²⁷. Tal y como se dispone en la Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024²⁸, el orden público puede entenderse como un conjunto de normas, principios y valores fundamentales de las sociedades de la Unión Europea en un momento determinado. Incluye, en particular, los valores universales de la Unión Europea, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y los principios de la democracia y el Estado de derecho, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

²² LOBBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Aranzadi, 2007, Cizur Menor, p.263.

²³ Deberán tenerse en cuenta a este propósito los principios democráticos y de respeto a la dignidad de las personas sobre los que se asientan las Constituciones vigentes en los Estados Miembros de la Unión Europea. FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “La prohibición de registrar como marcas...”, *op. cit.*, p.87.

²⁴ TATO PLAZA, A., “Libertad de expresión y prohibición...”, *op. cit.*, p. 18.

²⁵ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “Capítulo XXX. Prohibiciones absolutas” en *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 519-558, p. 533.

²⁶ LOBBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001...*, *op. cit.*, p.264.

²⁷ EUIPO, Directrices sobre marcas y dibujos o modelos “Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE)”, edición 2024, disponible en <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229376/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales> (consultado el 7 de octubre de 2024).

²⁸ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual disponible en https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2569797/CP14_Common_Communication_es.pdf/ea63a567-8449-4ab6-86a7-3d9be4a891d8 (consultado el 7 de octubre de 2024).

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

En concreto, el orden público, hay que referirlo a principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos los relativos al orden público económico, que guardan una relación directa con el principio de libertad de empresa²⁹. De ahí, se puede deducir, que deben estar prohibidos los signos que menosprecien o atenten contra la libertad de empresa, pero también desde un punto de vista más general, todos aquellos otros que pudieran constituir un menosprecio o una incitación a la violación de alguno de los valores o derechos fundamentales³⁰ reconocidos en nuestra carta magna³¹, incluidos los principios rectores de la política social y económica³². Entre estos principios se encuentran, especialmente, el respeto a la dignidad de las personas³³, lo que impide otorgar protección a todo tipo de signos distintivos que pudieran incitar a la violencia, al menosprecio de ciertas personas, a comportamientos delictivos, o bien en algún tipo de riesgo para la salud pública.

El orden público como límite al registro de los signos distintivos también se encuentra establecida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) del 20 de marzo de 1883³⁴ donde se reconoce la facultad al Estado para que deniegue la protección de la marca por contrariedad al orden público. La configuración del orden público para el rechazo de la protección de las marcas se refiere a las características del signo referido, entre otros supuestos, a marcas obscenas, marcas que se refieren, en a un partido político prohibido, al emblema de un organismo público no susceptible de protección por el artículo 6 ter CUP. Cabe añadir que el concepto indeterminado del orden público debe enjuiciarse, además, conforme a la legislación del Estado concernido. La finalidad de esta norma es evitar que los Estados que forman parte de este convenio apliquen sistemáticamente la excepción del orden público para evitar la entrada de marcas o de productos extranjeros denegando la protección de una solicitud de marca extranjera³⁵.

En el ámbito de la marca de la unión europea, la Directrices elaboradas por la EUIPO sobre marcas y dibujos o modelos, correspondiente a la edición de 2024, incluye una lista no exhaustiva de ejemplos de signos a los que es de aplicación la prohibición absoluta de registro contenida en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE, por ir en contra del “orden público”³⁶. Así, se dispo-

²⁹ Art. 38 CE.

³⁰ RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley, al orden público..., *op. cit.*, p.3.

³¹ Arts. 14 a 38 CE.

³² Arts. 39 a 52 CE

³³ Art. 10 CE.

³⁴ Art. 6 quinquies CUP.

³⁵ LOBBATO, M., Comentario a la Ley 17/2001..., *op. cit.*, p.269.

³⁶ EUIPO, Directrices sobre marcas y dibujos o modelos “Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE)”, edición 2024, disponible en <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229376/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales> (consultado el 7 de octubre de 2024).

ne que encajan dentro de esta definición, aquellos signos que contravengan los principios básicos y valores fundamentales del orden político y social europeo y, en particular, los valores universales sobre los que se funda la Unión Europea³⁷, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y los principios de la democracia y del Estado de derecho, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea³⁸.

En este ámbito, resulta especialmente relevante la remisión que las propias directrices realizan al marco europeo regulador de posición común europea acerca de la aplicación de las medidas específicas de lucha contra el terrorismo³⁹, que contiene una lista de personas, grupos y entidades que facilitan, tratan de cometer o cometen actos terroristas en el territorio de la Unión Europea. En este sentido, se confirma que expresamente que cualquier solicitud de marca de la UE que pueda considerarse que apoye o beneficie a una persona o un grupo de la lista será denegada por ser contraria al orden público.

2. La prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres

Además de los signos contrarios al orden público, el artículo 7.1.f) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y el artículo 5.1.f) de la Ley de Marcas prohíben el registro de los signos contrarios a las buenas costumbres. Nos encontramos ahora ante un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido y alcance es más impreciso. No obstante, la expresión “buenas costumbres” debe interpretarse en el sentido de la ética o moral social predominante⁴⁰ en la sociedad europea de cada momento⁴¹, siendo determinante, en este sentido, que el signo solicitado como marca europea no esté en contradicción con las

³⁷ Así lo ha puesto de manifiesto la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución de 18 de marzo de 2008 donde se afirma que “por signo contrario al orden público habrá que entender los principios jurídicos y sociales básicos sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico español, y fundamentalmente los signos que puedan atentar contra los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución de 1978. Por ejemplo, signos racistas, sexistas, contrarios a las libertades públicas, al orden constitucional o signos que efectuaran apología del delito o de alguna organización contraria a las leyes”.

³⁸ DO CE C 83/389, 30 de marzo de 2010, p. 389.

³⁹ Decisión (PESC) 2017/1426 del Consejo, de 4 de agosto de 2017 por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y se deroga la Decisión (PESC) 2017/154.

⁴⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “La prohibición de registra...”, *op. cit.*, 87; MARCO ARCALÁ, L.A., “Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la Jurisprudencia comunitaria reciente (Comentario a la STG [Sala Primera] T-417/10, Federico Cortés del Valle López c. OAMI, de 9 de marzo de 2012 (Caso “¡Que buen u ye! HIJOPUTA”)), ADI, 32 (2011-2012), 2012, p. 625 ss.

⁴¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “Capítulo XXX. Prohibiciones absolutas...”, *op. cit.*, p. 533.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

pautas básicas de la moral comúnmente aceptada por la sociedad europea⁴². Por consiguiente, la prohibición de registro de los signos contrarios a las buenas costumbres impediría el acceso al registro de aquellos signos que contradigan aquella ética o moral social imperante⁴³. De esta forma, la prohibición afectaría al registro como marca de insultos o de vocablos o imágenes manifiestamente indecentes o que representen graves obscenidades⁴⁴.

En definitiva, las buenas costumbres se refieren a los valores y normas morales fundamentales aceptados por una sociedad de la Unión Europea en un momento dado⁴⁵. En particular, las buenas costumbres comprenden los valores morales fundamentales y las normas aceptadas por el consenso social que son comunes a la Unión Europea, es decir, a todos los Estados miembros, así como aquellos que solo son aplicables a cada Estado miembro, a nivel nacional⁴⁶. La identificación de los valores y normas morales fundamentales aplicables requiere, al menos, cierta evaluación empírica de lo que la sociedad pertinente considera, en un momento determinado, normas de conducta aceptables, especialmente porque cambian con el tiempo y pueden variar de un Estado miembro a otro. Dado que los valores y normas morales se ven influidos, entre otras cosas, por las creencias, el contexto cultural y la red social de una sociedad, se destacan los valores y normas religiosos, los valores y estándares culturales, y los valores y estándares sociales.

En concreto, respecto de los signos considerados contrarios a las buenas costumbres, el problema fundamental consiste en distinguir entre el mal gusto y la violación de las buenas costumbres⁴⁷, de manera que no parece que lo primero entre dentro de la prohibición absoluta del art. 5.1.f) de la LM y art. 7.1.f), RMUE, porque la cuestión del buen o mal gusto es una cuestión extrajurídica que debe quedar fuera del control legal⁴⁸. Para desestimar el registro de una marca en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE, la marca debe ser

⁴² FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “La prohibición de registrar...”, *op. cit.*, p.87.

⁴³ TATO PLAZA, A., “Libertad de expresión y prohibición de registro...”, *op. cit.*, p. 20.

⁴⁴ Resolución de la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) de 6 de julio de 2006, en la que se defiende que “los signos que incluyen un lenguaje manifiestamente indecente o que representan graves obscenidades no tienen cabida en el registro”, y que “los insultos manifiestamente maliciosos de carácter racial y cultural, en sus representaciones verbales o figurativas, no deberían permitirse en el marco de un registro de marca”.

⁴⁵ STJUE de 27 de febrero de 2020 (asunto C-240/18 P., Constantin Film Produktion GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; ECLI:EU:C:2020:118) apartado 39.

⁴⁶ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p. 19. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

⁴⁷ KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY-STUART, T., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet and Maxwell, 2001, London, p.201.

⁴⁸ RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley...”, *op. cit.*, p.4.

percibida por el público destinatario, o al menos por una parte importante del mismo, como algo que contravenga directamente las normas y valores morales fundamentales de la sociedad⁴⁹. La distinción se debe basar en el posible carácter ofensivo o insultante del signo⁵⁰, no se trata de que sea soez o vulgar, sino que debe ser degradante, hiriente o humillante para estar ante un signo contrario a las buenas costumbres o al orden público⁵¹.

El examen del artículo 7(1)(f) del RMUE debe tener en cuenta el contexto en el que es probable que se encuentre la marca, suponiendo que se utiliza normalmente en relación con los productos y servicios contemplados en la solicitud, ya que el público pertinente puede ser diferente para distintos productos y servicios y, por tanto, puede tener distintos umbrales en relación con lo que es claramente inaceptablemente ofensivo. No obstante, esta apreciación, también se ha defendido que el contexto comercial de una marca, en el sentido del público al que se dirigen los productos y servicios, no siempre es el factor determinante para determinar si dicha marca violaría los principios aceptados de moralidad⁵².

El examen del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE se debe basarse además en la percepción de una persona razonable con umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, teniendo en cuenta el contexto en que dicha persona pueda verse expuesta a la marca y, en su caso, las circunstancias particulares específicas de esa parte de la Unión. En este sentido, resultan relevantes elementos tales como los textos legislativos y las prácticas administrativas, la opinión pública y, en su caso, la manera en que el público destinatario ha reaccionado con anterioridad a dicho signo o a signos similares, así como cualquier otro elemento que permita evaluar la percepción de ese público⁵³. Asimismo, el examen debe considerar el contexto en el que es probable que se encuentre la marca, suponiendo que se haga un uso normal de la marca en relación con los productos y servicios que comprenda la solicitud, ya que el público destinatario puede ser

⁴⁹ EUIPO, Directrices sobre marcas y dibujos o modelos “Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE”, edición 2024, disponible en <https://guidelines.euipo.europa.eu/2214313/2229376/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales> (consultado el 7 de octubre de 2024).

⁵⁰ Sugiere que las marcas que fomenten o promuevan las drogas, la falsificación, la pornografía, la actividad delictiva y similares se rechazarían en virtud de esta disposición por ser contrarias al orden público, mientras que el lenguaje vulgar bastante moderado, las expresiones bastante o relativamente inofensivas y las expresiones de jerga bastante moderadas no se considerarían contrarias a los principios aceptados de moralidad. KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY-STUART, T., Kerly’s Law of Trade Marks..., *op. cit.*, p.202

⁵¹ RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley...”, *op. cit.*, p.4.

⁵² STGUE de 9 de marzo de 2012 (Asunto, T-417/10, Federico Cortés del Valle López contra Oficina de Armonización del Mercado Interior; ECLI:EU: T:2012:120) apartado 24; STGUE de 26 de septiembre de 2014 (Asunto T-266/13; Brainlab AG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI); ECLI:EU: T:2014:836), apartados 18 y 19.

⁵³ STJUE de 27 de febrero de 2020 (asunto C-240/18 P., Constantin Film Produktion GmbH contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; ECLI:EU:C:2020:118) apartado 42.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

diferente para distintos productos y servicios y, por tanto, puede tener distintos umbrales sobre lo que se considere, de forma clara, inaceptablemente ofensivo.

En este sentido, el carácter ofensivo o no del signo se debe verificar a través de la impresión que produzca o pueda producir en el público pertinente a través de la figura del consumidor medio. Y se debe entender por público pertinente, no sólo a los destinatarios de los productos o servicios marcados con el signo en cuestión, por lo general varones adultos en el caso de los aguardientes, sino igualmente al resto de personas que de manera más o menos habitual por razón de la comercialización (publicidad, grandes superficies, etc.) se viesen sometidas a la percepción del signo. De ahí que se deba ampliar el círculo en muchos casos a la gran mayoría de la población entre otros, especialmente a los menores⁵⁴, ya hay que velar para que los niños y jóvenes, aunque no sean el público destinatario de los productos y servicios en cuestión, no encuentren palabras ofensivas en tiendas abiertas al público en general.

3. La aplicación de la prohibición de registro relativa a las marcas contrarias al orden público y a las buenas costumbres y el conflicto con la libertad de expresión

En la práctica común que se sigue en el ámbito de la marca europea en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres se resuelve que, en principio, un signo será contrario al orden público si contraviene y/o incita, glorifica, trivializa o justifica la violación de una norma, principio y/o valor fundamental, determinado a partir de cualquiera de las fuentes fiables y objetivas. Por lo tanto, el signo debe afectar a un interés que el Estado o Estados miembros afectados consideren fundamental de conformidad con sus propios sistemas de valores⁵⁵. Por otro lado, un signo será contrario a las buenas costumbres si, entre otras cosas, alguno de los valores y normas morales fundamentales se percibe como insultado, menospreciado, discriminado, degradado, denigrado o trivializado de un modo que resulte ofensivo⁵⁶. En cualquier caso, para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE el signo debe transmitir al

⁵⁴ LOBBATO, M., Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas..., *op. cit.*, p. 265.; MARCO ARCALÁ, L.A., "Prohibiciones absolutas...", *op. cit.*, 135 ss.; FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., "La prohibición de registrar...", *op. cit.*, p. 74 y 105 y ss; MARCO ARCALÁ, L.A., "Signos ofensivos y signos de escaso gusto...", *op. cit.*, p.638.

⁵⁵ STGUE de 12 de diciembre de 2019 (Asunto T-683/18, Santa Conte contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea; EU: T:2019:855) apartado 73.

⁵⁶ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.39. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

menos un significado que sea claramente contrario a las buenas costumbres o al orden público.

Al analizar si un signo es contrario al orden público, debe llevarse a cabo una evaluación para determinar, a partir de fuentes fiables y objetivas, la norma, el principio o el valor fundamentales ofendidos. Su contenido debe ser determinado a partir de fuentes fiables y objetivas, entre las que se encuentran, las normas, principios y valores fundamentales que son comunes a todos los Estados miembros de la UE. Al analizar si un signo es contrario a las buenas costumbres, los valores y estándares morales fundamentales aceptados por una sociedad no pueden detectarse fuera de las normas y el contexto sociales. Su identificación debe basarse en información verificable. En este sentido, la práctica común aplicable en el ámbito de la unión europea establece que para el examen acerca de si el signo incurre en una prohibición de registro de marca por ser contraria a las buenas costumbres, se debe aportar una exposición objetiva de los motivos y, en la medida de lo posible, deben recurrir a fuentes independientes y fiables para respaldar su resolución.

En este sentido, en la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica que ha de examinarse la constitucionalidad de la prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en la medida en que dicha prohibición puede obstaculizar la difusión de determinados mensajes en el tráfico económico⁵⁷. Efectivamente la libertad de expresión garantizada por el Derecho de la Unión Europea y por los Derechos nacionales⁵⁸ se extiende al ámbito de las actividades empresariales, se puede decir que forma parte de la libertad de empresa⁵⁹, por tanto, también alcanza a las expresiones que integran los signos marcarios. En efecto, los derechos exclusivos conferidos por una marca de la Unión no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial⁶⁰. En todo caso el problema no se resuelve de un modo claro y definitivo, porque para algunos puede ser que a pesar de todo este tipo de limitaciones sean consideradas como actos de censura y por tanto restrictivos de la libertad de expresión.

En último caso, la solución debe venir por la aplicación del principio de proporcionalidad al modo y manera de cómo se hace en el ámbito de la publicidad comercial, pues como sabemos las marcas cumplen una importante función publicitaria⁶¹. En este sentido, se considera que la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica que se tengan en cuenta los prin-

⁵⁷ TATO PLAZA, A., "Libertad de expresión y prohibición de registro...", *op. cit.*, p. 20.

⁵⁸ Art. 20 CE.

⁵⁹ Art. 38 CE

⁶⁰ Considerando 21 RMUE

⁶¹ RUIZ MUÑOZ, M. "Signos contrarios a la Ley, al orden público...", *op. cit.*, p.4.

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

cipios que deben regir la aplicación de la prohibición de registro como marca de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres. Así, esta prohibición ha de ser objeto, en primer lugar, de una interpretación restrictiva. En segundo lugar, su aplicación ha de ir precedida de un detenido juicio de proporcionalidad. Por último, la prohibición de registro de una marca por resultar contraria al orden público o a las buenas costumbres ha de contar con una motivación suficiente.

En primer lugar, cabe señalar, que la protección de la marca a través del derecho a la libertad de expresión implica que la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en la medida en que puede obstaculizar la difusión en el tráfico económico de determinados mensajes, ha de ser objeto de una interpretación restrictiva⁶². En este sentido, con el criterio de proporcionalidad en sentido estricto, se trata de justificar la medida intervencionista por su importancia respecto al fin legítimo perseguido. Ahora bien, también en el examen de proporcionalidad en sentido estricto debe practicarse mediante un control de evidencia, porque hay que partir de la legitimidad de las decisiones del legislador o autoridad legítima, de manera que, si no existen evidencias contundentes, con base en premisas empíricas o analítico-normativas seguras, que evidencien la desproporción, la norma legal no podrá ser declarada desproporcionada en sentido estricto⁶³.

En segundo lugar, las medidas que se dicten en aplicación de la prohibición de registro de las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres han de superar también un juicio de proporcionalidad⁶⁴. En todo caso, el juicio de proporcionalidad que se impone a toda medida restrictiva al derecho a la libertad de expresión exige, en primer término, que la aplicación de la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres vaya precedida de una adecuada y precisa identificación, tanto del mensaje transmitido por la marca, como del específico principio jurídico, económico, social o moral que puede verse afectado por aquel mensaje⁶⁵. Aquel juicio de

⁶² Así lo ha destacado la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual) en su importante resolución de 6 de julio de 2006. Se mantiene en ella la tesis que defiende una interpretación restrictiva de la prohibición de registro de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres con los siguientes términos: “si esta disposición se interpreta de manera demasiado amplia, de forma que incluya cualquier cosa que una parte del público interesado pueda considerar ofensiva, existe el riesgo de que la libertad de expresión comercial en relación con las marcas sea indebidamente obstaculizada”.

⁶³ RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley, al orden público..., *op. cit.*, p.12.

⁶⁴ Ha de destacarse, además, que este juicio de proporcionalidad será más estricto en aquellas hipótesis en las que la marca transmita un mensaje que trascienda la mera indicación del origen empresarial del producto. Cuando el mensaje transmitido por la marca es de naturaleza estrictamente comercial, en cambio, existe un mayor margen de apreciación. TATO PLAZA, A., “Libertad de expresión y prohibición de registro..., *op. cit.*, p. 23.

⁶⁵ RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley, al orden público..., *op. cit.*, p.9.

proporcionalidad exige también, en segundo lugar, que la prohibición sólo se aplique en caso de lesión cierta del concreto principio jurídico, económico, social o moral afectado⁶⁶.

En este sentido, el juicio de proporcionalidad exigible a toda medida restrictiva exige, ante todo, una adecuada identificación del mensaje transmitido por la marca. En este sentido, parece claro que, al determinar si una marca lesiona un principio jurídico, económico, social o moral, el análisis no puede ceñirse a su tenor literal. Antes bien, la lesión de aquel principio dependerá, no tanto del tenor literal de la marca, como del significado que ésta posea para el público de los consumidores. Y en este último, por supuesto, incidirá la propia literalidad de la marca, pero influirán también otros extremos o circunstancias del caso, dentro de los cuales debe ser destacado el tipo de productos o servicios a los cuales va a ser aplicada y, en atención a los mismos, el tipo de público al que la marca se dirige o puede llegar a alcanzar.

Junto al mensaje transmitido por la marca, también debe ser claramente identificado el concreto principio jurídico, económico, social o moral que aquélla lesiona.⁶⁷ De esta forma, la resolución que deniegue el acceso de la marca al registro ha de identificar con precisión el concreto principio jurídico, económico social o moral que resulta lesionado por la marca⁶⁸, lo que excluye la posibilidad de justificar una prohibición de registro por la mera eventualidad o posibilidad de que resulte lesionado un determinado principio jurídico, económico, social o moral. En aquellos supuestos en los que se invoquen las buenas costumbres como motivo de rechazo al registro de marca, el principio moral cuya lesión se invoque ha de ser generalmente aceptado e integrar la moral social imperante⁶⁹. En sentido contrario, una prohibición de registro no podrá justificarse sobre la base de la eventual ofensa de convicciones minoritarias o sectoriales, excepción hecha de aquellos supuestos en los que la ofensa encierre una conducta discriminatoria hacia determinados colectivos⁷⁰.

En tercer lugar, se debe señalar que la resolución que deniegue el acceso al registro a una marca por resultar contraria al orden público o a las buenas cos-

⁶⁶ TATO PLAZA, A., "Libertad de expresión y prohibición de registro...", *op. cit.* 20.

⁶⁷ RUIZ MUÑOZ, M. "Signos contrarios a la Ley, al orden público...", *op. cit.*, p.4.

⁶⁸ Una invocación genérica del orden público o de las buenas costumbres para justificar una prohibición de registro, de hecho, impide determinar en qué medida esta prohibición es necesaria para la tutela del concreto bien jurídico invocado. TATO PLAZA, A., "Libertad de expresión y prohibición de registro...", *op. cit.*, p. 24.

⁶⁹ TATO PLAZA, A., "Libertad de expresión y prohibición de registro...", *op. cit.*, p. 24.

⁷⁰ La Resolución de la Sala Ampliada de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior actualmente, Oficina Europea de Propiedad Intelectual, de 6 de julio de 2006 establece que "si la prohibición de registro "se interpreta de manera demasiado amplia, de forma que abarque cualquier cosa que una parte del público interesado podría considerar ofensiva, existe el riesgo de que la libertad de expresión comercial en relación con las marcas sea indebidamente obstaculizada"

tumbres debe estar motivada, de forma que no puede limitarse a identificar con precisión el mensaje transmitido por la marca y el principio jurídico, económico, social o moral que resulta lesionado por el mismo. En este sentido, resulta preciso razonar, motivar y justificar en qué forma el mensaje transmitido por la marca lesiona de forma cierta el principio invocado, es decir, en qué medida la prohibición de registro de la marca es necesaria para la tutela de aquel principio jurídico, social, económico o moral, sobre todo en aquellos casos en los que el mensaje, al margen de su registro como marca, pueda seguir siendo difundido por otros cauces.

IV. REFERENCIA A LOS SIGNOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DELICTIVAS EN LA COMUNICACIÓN COMÚN EUROPEA RELATIVA A LAS MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas⁷¹, señala que será denegado el registro de “las marcas que sean contrarias al orden público o a las “buenas costumbres”⁷². Los conceptos de “orden público” y “buenas costumbres”, se contemplan, así como un motivo absoluto de denegación o nulidad para las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Aunque la jurisprudencia de la UE ha proporcionado cierta orientación sobre la cuestión, siguen suscitando incertidumbre aspectos decisivos de la evaluación de la disposición, como la relación y las diferencias entre los dos conceptos, la cuestión de si pueden yuxtaponerse y en qué casos, y los criterios que deben tenerse en cuenta en la evaluación. En consecuencia, no existe una interpretación común del artículo 4, apartado 1, letra f), de la DM entre las oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros y, dada la falta de claridad, la evaluación sigue siendo susceptible de una práctica decisoria en gran medida subjetiva en el conjunto de la Unión Europea.

En vista de lo anterior, la EUIPO, junto con las Oficinas de Propiedad Intelectual de los Estados miembros que forman parte de la Red Europea de Propiedad Intelectual y las asociaciones de usuarios que forman parte del grupo de usuarios de la EUIPO⁷³, han elaborado un nuevo documento de práctica común

⁷¹ DO L 336 de 23.12.2015, p. 1–26.

⁷² Art. artículo 4 apartado 1, letra f), Directiva (UE) 2015/2436.

⁷³ En el marco de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (RPIUE), la Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una Práctica Común (PC) en relación con las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (también denominada Proyecto de Convergencia 14 o Práctica PC14). EUIPO, Directrices sobre marcas y dibujos o modelos “Capítulo 7 Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres (artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE)”, edición 2024, disponible en <https://guidelines>.

en materia de marcas con el fin de ofrecer una interpretación común de los conceptos de orden público y buenas costumbres, aclarando la relación y las diferencias entre estos dos conceptos⁷⁴. Además, establece criterios comunes para evaluar si un signo es contrario al orden público o a las buenas costumbres, y ofrece ejemplos ilustrativos de los criterios y los grupos de signos identificados. Esta práctica común establece los principios generales para la evaluación de los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres, en particular, la interpretación común de estos conceptos, su relación, los criterios para su evaluación y diferentes grupos de signos que podrían considerarse contrarios al orden público o a las buenas costumbres, con ejemplos ilustrativos.

Para facilitar la evaluación de los signos que podrían entrar en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva, que son signos cuyo registro se deniega por ser contrarios al orden público y a las buenas costumbres, se ha elaborado una lista no exhaustiva de grupos de signos que podrían incluirse en este motivo de denegación. A pesar de que esta apreciación se debe realizar siempre caso por caso, teniendo en cuenta el nivel normal de sensibilidad y tolerancia del público pertinente en la jurisdicción de que se trate, así como todas las circunstancias específicas del Estado o Estados miembros y el caso concreto, los principios incluidos en esta parte de la práctica común sirven de orientación para garantizar que las diferentes oficinas de propiedad intelectual de los Estados miembros evalúen los signos en virtud de esta disposición de manera similar y predecible⁷⁵.

Entre los supuestos de signos en los que se produce el solapamiento de ser considerados contrarios al orden público y buenas costumbres, se incluyen los signos relacionados con actividades u organizaciones delictivas, como, por ejemplo, el terrorismo o la mafia. El registro de estos signos puede, en función del contexto, considerarse contrario al orden público y a las buenas costumbres ya que estas actividades u organizaciones delictivas son, con carácter general, contrarias a los principios éticos y morales reconocidos no solo en todos los Estados miembros, sino en todas las sociedades democráticas, ya que constituyen una de las amenazas más graves para los intereses fundamentales de la sociedad y el mantenimiento de la paz y el orden sociales⁷⁶. En este sentido, tal y como se

euiipo.europa.eu/2214313/2229376/directrices-sobre-marcas/1-observaciones-generales (consultado el 7 de octubre de 2024).

⁷⁴ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.2. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

⁷⁵ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.20. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

⁷⁶ Estos signos contradicen los valores indivisibles y universales en los que se basa la UE: la

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

ha tenido ocasión de analizar en la jurisprudencia europea reciente relacionada con los supuestos de denegación de protección como marca de los signos distintivos “Pablo Escobar” o la “mafia se sienta en la mesa”, los valores morales fundamentales de la Unión Europea y de los Estados miembros impiden el registro de este tipo de signos como marcas y su explotación comercial, ya que el registro de estas marcas ofendería y perturbaría profundamente no solo a las víctimas y a sus familiares, sino también a cualquier persona que comparta estos valores universales⁷⁷.

En particular, en la práctica común europea aplicable en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, se consideran dentro del grupo de signos referidos o relacionados con actividades delictivas, crímenes contra la humanidad, regímenes, organizaciones y movimientos racistas, totalitarios y extremistas aquellos, entre otros, cuyos elementos verbales o figurativos, o su combinación, se refieren o están relacionados con los siguientes actos, así como con las víctimas de los mismos: actividades ilícitas; crímenes de guerra, que se refieren, entre otros, a violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en conflictos armados internacionales⁷⁸; crímenes de la humanidad, que se refieren a actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático⁷⁹ dirigido contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque⁸⁰, regímenes, organizaciones y movimientos totalitarios y extremistas⁸¹.

dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como los principios de la democracia y el Estado de derecho proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los que el derecho a la vida y a la integridad física se destacan como los valores principales y fundamentales sin los cuales no se pueden disfrutar los demás. Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.26. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

⁷⁷ STGUE de 15 de marzo de 2018, (Asunto T-1/17, La Mafia Franchises/EUIPO-Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), EU: T:2018:146) apartados 35, 36 y 41; STJUE de 17 de abril de 2024, (asunto T-255/23, Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), ECLI:EU: T:2024:240), apartado 22.

⁷⁸ Artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

⁷⁹ Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

⁸⁰ Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo; Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344 de 28.12.2001, p. 93), actualizada posteriormente por la Decisión (PESC) 2017/1426 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades que intervienen en actos terroristas y sujetos a medidas restrictivas, disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1426&from=ES>.

⁸¹ Dentro del grupo de regímenes, organizaciones y movimientos totalitarios y extremistas, se incluyen, por ejemplo, los movimientos de supremacía blanca, el Ku Klux Klan, los movimientos basados en la ideología nazi, etc. Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.38. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

Se dispone que, en principio, en la práctica común es probable que estos signos se consideren contrarios tanto al orden público como a las buenas costumbres. Es probable que se consideren contrarios al orden público cuando se refieran o estén relacionados con actos que contravengan las normas, principios y valores fundamentales en los que se basa un Estado miembro o la UE, en particular la dignidad humana, la libertad, la integridad física, la igualdad y la solidaridad, el respeto de las personas pertenecientes a minorías, el principio de democracia y el Estado de derecho⁸², o cuando incitan, glorifican, trivializan o justifican estas violaciones. Se considera, en este sentido, que estos valores son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la UE en su conjunto. Además, la delincuencia organizada y las demás actividades enumeradas anteriormente son algunos de los ámbitos delictivos de especial gravedad y dimensión transfronteriza en los que se prevé la actuación del legislador de la Unión⁸³.

Es probable que estos signos se consideren contrarios a las buenas costumbres siempre que se perciba que trivializan tales actos o transmitan un mensaje visiblemente ofensivo hacia los valores y normas morales de una sociedad de un Estado miembro o de la Unión Europea. En definitiva, para que un signo perteneciente a este grupo sea rechazado sobre la base del artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva de marcas, y en el ámbito de la marca de la unión europea, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra f), del RMUE, por ser considerada una marca contraria al orden público o a las buenas costumbres, debe establecerse en la mente del público una asociación entre el significado del signo y la actividad u organización delictiva a la que se hace referencia. E incluso, se considera que, en la práctica, pueden existir casos en los que el significado del signo o el mensaje que transmite sea tan fuerte que pueda ser rechazado con independencia de los productos y servicios solicitados⁸⁴.

V. CONCLUSIONES

Se comparte la posición común en el ámbito de la Unión europea de que los signos distintivos relacionados con actividades u organizaciones delictivas, como, por ejemplo, aquellos relacionados con el terrorismo, con la mafia o con actividades ilícitas o criminales deben ser rechazados por ser considerados contrarios al orden público y a las buenas costumbres. En este caso se produce

⁸² Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

⁸³ Artículo 83 del TFUE

⁸⁴ Comunicación común acerca de la práctica común en materia de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres, de abril de 2024, elaborada por las oficinas de propiedad intelectual de la Red Europea de Propiedad Intelectual, p.39. (disponible en <https://www.tmdn.org/#/practices/2547782>, consultado el 7 de octubre de 2024).

Marca en contra del orden público y buenas costumbres ante la solicitud del registro...

un solapamiento entre ambos conceptos, de forma que la objeción puede formularse simultáneamente tanto sobre el orden público como sobre las buenas costumbres. La prohibición de registro como la marca en estos casos encuentra su justificación en el hecho de que la marca puede ser percibida por el público pertinente como directamente contraria a los valores y normas morales fundamentales aceptados por la sociedad de la Unión Europea en un momento dado y, al mismo tiempo, puede contradecir o incitar, glorificar, trivializar o justificar la violación de las normas, principios o valores fundamentales de las sociedades de la Unión Europea. Por esta razón, en virtud de este motivo, debe llevarse a cabo un examen paralelo del orden público y de las buenas costumbres para determinar si son aplicables uno o ambos.

En el presente caso, tanto la Sala de Recursos de la EUIPO como el Tribunal General coincidieron en que la asociación del nombre de Pablo Escobar con el tráfico de drogas y el narcoterrorismo prevalece sobre cualquier posible connotación positiva, lo que lleva a percibir la marca solicitada “Pablo Escobar” como contraria a los valores y normas morales fundamentales en la sociedad española. Así, el Tribunal General concluyó que la decisión de la EUIPO se basó en pruebas objetivas relacionadas con la percepción pública del nombre “Pablo Escobar” y su asociación con actividades delictivas, sin pretender establecer la responsabilidad penal del individuo en cuestión. Se considera que, en este caso, sería percibida como contraria al orden público y a las buenas costumbres por la parte significativa del público español interesado quién lo asociaría con los crímenes cometidos por el Cartel de Medellín o directamente atribuidos a Pablo Escobar, lo que resulta inaceptable en las sociedades democráticas modernas, porque son absolutamente contrarios a los principios éticos y morales reconocidos, no sólo en España, sino también en todos los Estados de la Unión, ya que constituyen una de las amenazas más graves para los intereses fundamentales de la sociedad y el mantenimiento de la paz y el orden sociales.

Siguiendo práctica común aplicable en el ámbito de la marca de la unión europea materia de marcas contrarias al orden público y las buenas costumbres, en el presente caso se confirma como este tipo de signos contradicen los valores indivisibles y universales en los que se basa la UE relacionados con la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, así como los principios de la democracia y el Estado de derecho proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los que el derecho a la vida y a la integridad física se destacan como los valores principales y fundamentales sin los cuales no se pueden disfrutar los demás. Los valores morales fundamentales de la UE y de los Estados miembros también impiden el registro de este tipo de signos como marcas y su explotación comercial, ya que el registro de estas marcas ofendería y perturbaría profundamente no solo a las víctimas y a sus familiares, sino también a cualquier persona que comparta estos valores universales.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- DA SILVA PASSOS, R., “El Tribunal General declara que la marca “La Mafia se sienta a la mesa” es contraria al orden público”, *La Ley Unión Europea*, 58 (2018) (consultada en legalteca).
- FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “Capítulo XXX. Prohibiciones absolutas” en *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 519-558.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “La prohibición de registrar como marcas los signos contrarios al orden público o a las buenas costumbres”, *ADI*, 36, (2015-2016), pp. 39-12.
- KITCHIN, D., LLEWELYN, D., MELLOR, J., MEADE, R., MOODY-STUART, T., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet and Maxwell, 2001, London, p.201.
- KUR A., SENFTLEBEN, M., *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford University Press, 2017, p. 173.
- LOBBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001*, de Marcas, Aranzadi, 2007, Cizur Menor, p.263.
- MARCO ARCALÁ, L.A., “Prohibiciones absolutas”, en AAVV, *Comentarios a la Ley de marcas*, dir. A. Bercovitz/A. García Cruces, 2ª ed., T. I, Cizur Menor, 2008, p. 135 ss.
- MARCO ARCALÁ, L.A., “Signos ofensivos y signos de escaso gusto en la Jurisprudencia comunitaria reciente (Comentario a la STG [Sala Primera] T-417/10, Federico Cortés del Valle López c. OAMI, de 9 de marzo de 2012 (Caso “¡Que bueno ye! HIJOPUTA”))”, *ADI*, 32 (2011-2012), p. 625 ss.
- RUIZ MUÑOZ, M. “Signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres”. *Revista de derecho de la competencia y la distribución*. N° 26, (2020), pp. 2-26.
- TATO PLAZA, A., “Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres” *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, ISSN-e 1698-739X, N° 1, 2020, pp.1-27.

NOVEDADES RPIID

Jurisprudencia y doctrina administrativa: reseñas y sinopsis

1. SIGNOS DISTINTIVOS

- *Motivo de denegación absoluto. Estimación del recurso que solicita el registro como marca tridimensional de unos faros de automóvil [Sentencia del Tribunal General, Sala Séptima, de 26 de junio de 2024, Asunto: T260/23; ECLI:EU:T:2024:421]*

El origen del presente caso se encuentra en la solicitud de la compañía sueca de automóviles Volvo de registrar como marca tridimensional de la UE unos faros para productos de las clases 11 y 12 de la Clasificación de Niza (faros de vehículos, vehículos y otros medios de transporte, etc.). Tanto el examinador de la EUIPO como la Sala de Recursos rechazaron la solicitud con base en lo previsto en el artículo 7.1 b) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, esto es, por ausencia de carácter distintivo. Frente a dicha solicitud, Volvo interpuso un recurso ante el Tribunal General en el que solicita la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO. El Tribunal General estima la pretensión de la recurrente toda vez que considera que el órgano *a quo* erró en la valoración de la distintividad del signo tridimensional. La sentencia señala que, a la luz de las pruebas aportadas, los faros en cuestión difieren significativamente de otras formas de faros presentes en el mercado relevante y que sus características permiten distinguirlos de los modelos de faros de vehículos de otros fabricantes. Concluye, por consiguiente, que la marca solicitada cumple con el mínimo de carácter distintivo requerido, de modo que anula la decisión de la Sala de Recursos de la EUIPO con expresa condena en costas a la oficina comunitaria.

- *Motivo de denegación relativo. Desestimación del recurso que solicita que no acceda al registro una marca figurativa de la Unión Europea por la similitud con una marca anterior [Sentencia del Tribunal General, Sala Segunda, de 19 de junio de 2024, Asunto: T312/23; ECLI:EU:T:2024:399]*

El presente caso encuentra su origen en la solicitud de registro de la marca “GPS Global Power Services” por la mercantil italiana Global Power Service SpA para servicios de las clases 35,36,37,42 y 45 de la Clasificación de Niza (re-

lacionadas con el sector energético y la construcción). Frente a dicha solicitud, la compañía española Naturgy Energy Group presentó oposición ante la EUIPO por la existencia de dos marcas españolas anteriores, también figurativas, que contienen como texto “GPG global power generation” junto a la imagen de una mariposa y que estaban registradas una de ellas para servicios de las clases 37 y 42 y otra para servicios de la clase 35. El motivo de oposición no es otro sino el comprendido en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, esto es, por riesgo de confusión ante marcas similares. Tanto la División de Oposición, en primer lugar, como la Sala de Recursos, en segundo, no aprecian la infracción del citado precepto debido a que, según su valoración, los signos en conflicto presentan un escaso grado de similitud. El Tribunal General comparte la decisión adoptada por el órgano *a quo*. Aunque es cierto que coinciden los servicios de la marca posterior con los designados en las marcas anteriores, advierte importantes diferencias visuales, fonéticas y conceptuales entre los signos en conflicto. Ello unido a que los destinatarios de tales servicios es un público profesional que presenta un grado de atención elevado, determina que deba excluirse el riesgo de confusión. Por consiguiente, desestima el recurso interpuesto por Naturgy Energy Group S.A.

- *Causa de nulidad absoluta. Desestimación del recurso que solicita la nulidad de la marca por mala fe por un supuesto conflicto con un nombre comercial anterior [Sentencia del Tribunal General, Sala Segunda, de 29 de mayo de 2024, Asunto T777/22, ECLI:EU:T:2024:328].*

El origen del presente caso se encuentra en una solicitud de nulidad de marca ante la EUIPO por la mercantil Ediciones Literarias Independientes SL frente a un signo figurativo, “Plan B” registrado para productos de las clases 9 y 16 de la Clasificación de Niza (libros electrónicos, libros en papel y artículos de imprenta, entre otros). El motivo por el que solicitó la nulidad es el previsto en el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, toda vez que el signo en cuestión ya había sido denegado como marca nacional y ratificada dicha decisión por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia de 26 de junio de 2019 en la medida en que entraba en conflicto con un nombre comercial anterior bajo la forma de un signo figurativo que comprendía el texto “ediciones Plan B” y estaba registrado para servicios de la clase 41 del Arreglo de Niza (educación, formación y entretenimiento, entre otros). Aunque la División de Anulación desestimó la solicitud de la marca posterior de la UE, la Sala de Recursos de la EUIPO estimó el recurso en tanto que consideraba que el registro “no era el resultado de un comportamiento conforme a las costumbres leales y constantes del comercio”. Frente a ello, la editorial interpuso un recurso ante el Tribunal General en el que solicita la anulación de la resolución impugnada. La presente sentencia comparte el pronunciamiento del órgano *a quo*: considera que se basó en circunstancias objetivas del caso concreto como la originalidad de la marca, la prioridad

en el uso de la misma y la cronología de las actuaciones de la recurrente. El hecho de que la editorial Penguin House ya tuviera otras marcas que contienen la letra “b” no es motivo para afectar el derecho de prioridad de Ediciones Literarias Independientes que permite que se oponga ante signos posteriores que generen riesgo de confusión. Además, en relación con la mala fe, constata la Sala que la recurrente no dio explicaciones plausibles que rebatieran las circunstancias objetivas presentadas por Ediciones Literarias Independientes sobre la intención de la recurrente de solicitar en la EUIPO el signo que le denegaron en el ámbito nacional. Por todo ello, desestima el recurso con expresa condena en costas a la parte actora.

- *Desestimación del recurso contra la sentencia del Tribunal General que anuló la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO que desestimó la oposición a la solicitud de registro de una marca figurativa para designar productos a base de arroz, basada en la marca denominativa anterior no registrada del Reino Unido “BASMATI”, que designaba el arroz. [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 20 de junio de 2024, Asunto C-801/2021, ECLI: EU:C:2024:528]*

Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2021, Indo European Foods/EUIPO-Chakari (Abresham Super Basmati Sela Grade One World’s Best Rice) mediante la que dicho Tribunal, por un lado, anuló la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 2 de abril de 2020, relativa a un procedimiento de oposición entre Indo European Foods Ltd y el Sr. Hamid Ahmad Chakari, y, por otro lado, desestimó en todo lo demás el recurso interpuesto por Indo European Foods. En apoyo de su recurso de casación, la EUIPO invoca un motivo único, basado en el incumplimiento del requisito relativo a la subsistencia del interés de Indo European Foods en ejercitar la acción. Este motivo se articula en tres partes, la primera, relativa a un error de Derecho, en la medida en que el Tribunal General confundió la apreciación de la subsistencia del interés en ejercitar la acción con el control de legalidad del acto controvertido; la segunda, relativa a un error de Derecho y a la insuficiencia de motivación, por cuanto el Tribunal General no apreció, in concreto, la subsistencia del interés en ejercitar la acción de Indo European Foods a la luz de las particularidades del Derecho de la Unión en materia de marcas, y, la tercera, relativa a la infracción del artículo 72, apartado 6, del Reglamento 2017/1001, en la medida en que el Tribunal General obligó a la EUIPO a no tener en cuenta los efectos jurídicos del fin del período transitorio establecido en el Acuerdo de Retirada. Oposición fundada en el hecho de que, en virtud del Derecho aplicable en el Reino Unido, el titular podía impedir el uso de la marca solicitada sobre la base de la forma “extensiva” de la acción por usurpación de denominación (action for passing off). Se produce la desestimación de la oposición por la EUIPO en virtud de resolución dictada durante el período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la UE. Se produce, por tanto, la confirmación de la sentencia que anuló la resolución de la EUIPO.

- *Prohibición absoluta de registro. Desestimación del recurso que solicita el registro de la marca Pablo Escobar sobre el que se discute la ausencia de carácter distintivo [Sentencia del Tribunal General, Sala Tercera, de 17 de abril de 2024, Asunto T225/23, ECLI:EU:T:2024:240].*

El origen del presente caso se encuentra en una solicitud de registro de marca ante la EUIPO por la mercantil portorriqueña Escobar Inc. que pretendía la protección del signo denominativo “Pablo Escobar” para productos y servicios de una multitud de clases del Arreglo de Niza (3,5,9,10,12 a 16, 28, 20, 21, 24 a 26 y 28 a 45). El examinador rechazó la solicitud planteada para la totalidad de los productos y servicios propuestos con base en lo previsto en el artículo 7.1. f) del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, esto es, por la consideración del signo como contrario al orden público y a las buenas costumbres. La Sala de Recursos de la EUIPO, posteriormente, confirmó la decisión del examinador. En virtud de lo anterior, el solicitante interpuso un recurso ante el Tribunal General en el que impugnaba dicha resolución. El Tribunal General, no obstante, comparte la valoración llevada a cabo por el órgano *a quo*. En tanto que se trata de una causa que compromete el orden público y las buenas costumbres, no debe valorarse el público relevante únicamente en atención a los potenciales destinatarios de los productos o servicios designados, sino en la percepción de otras personas que puedan encontrarse, accidentalmente, con dicho signo, tal y como se consideró en la sentencia sobre la marca “La mafia se sienta a la mesa”. En este caso, la EUIPO obró correctamente en la denegación del signo en cuanto tomó como base la percepción de los españoles razonables, con umbrales medios de sensibilidad y tolerancia y que comparten los valores indivisibles y universales en los que se basa la Unión, toda vez que, para tales personas el nombre “Pablo Escobar” está inexorablemente vinculado con el narcoterrorismo y el tráfico de drogas. Tampoco considera el Tribunal General que la negativa del registro de la marca suponga una violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia. El hecho de que no exista una condena penal sobre Pablo Escobar no es suficiente para que deba permitirse el registro de la marca controvertida pues, en primer lugar, estuvo en prisión en el marco de un acuerdo alcanzado con el gobierno colombiano y, en segundo, el público castellanoparlante sigue vinculando dicho nombre como un símbolo del crimen organizado, responsable de numerosas muertes. Por todo ello, desestima el recurso interpuesto por Escobar Inc.

- *Infracción de marca. Estimación del recurso basado en una infracción marcaría por el uso de la marca registrada en una página web sin autorización del titular [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 10 de abril de 2024, Asunto: 1906/2024; ECLI:ES:TS:2024:1906]*

El origen del presente caso surge de una demanda interpuesta por la multinacional Inditex contra la compañía Buongiorno Myalert SA por el uso no autorizado que la segunda hizo de la marca ZARA cuya titularidad ostenta la demandante. En particular, la actuación controvertida consistió en el lanzamiento de una campaña

publicitaria en la que el demandado, para la promoción de la suscripción de un servicio, sorteaba tarjetas regalo de ZARA por valor de mil euros que anunciaba en banners que reproducían el signo de la textil española. Tanto en primera como en segunda instancia, fue desestimada la pretensión de Inditex SA. Posteriormente, el Tribunal Supremo, conecador en casación del recurso interpuesto por Inditex ante la desestimación de su pretensión por la Audiencia Provincial de Madrid, remitió una cuestión prejudicial en cuanto a la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE, que fue traspuesto a nuestra norma nacional en el artículo 37, letra c), de la Ley de Marcas, que alude al uso referencial de la marca por terceros como límite a los derechos del titular. Concretamente, planteó el Alto Tribunal si “¿debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva [89/104] en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite al derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva [2015/2436]: uso “de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos?”. Sobre tal cuestión, el Tribunal de Justicia indica que la regulación del uso referencial en la anterior directiva tenía un alcance más restringido que la actual Directiva de 2015 y que la interpretación que procede de la disposición analizada en el caso de autos “se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero”. El Alto Tribunal, tras la interpretación de la cuestión prejudicial por el TJUE, considera que debe tenerse en consideración el momento de la infracción. En la medida en que aquella tuvo lugar durante la vigencia de la Directiva anterior, el uso referencial como límite del derecho de marca previsto en el art. 37c) LM solamente cabía cuando fuera necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio ofrecido por ese tercero. Como el uso de la marca ZARA por la demandada no respondía a dicha función no podía, por ende, considerarse dentro de una práctica leal en materia industrial o comercial y, por consiguiente, no puede entenderse amparado dentro de la cobertura que brindaba el art. 37 c) LM en el momento en que el uso de la marca ajena tuvo lugar. En virtud de lo anterior, condena a la demandada al pago de una indemnización de 2215,60 euros, así como a la publicación de una nota que extracte el contenido de la sentencia en las páginas web donde ofrecía la tarjeta regalo, esto es, el lugar donde ocurrió la infracción marcaria.

- *Prohibición absoluta de registro. Estimación del recurso que solicita la anulación de una resolución que admite el registro de una marca de color [Sentencia del Tribunal General, Sala Sexta, de 6 de marzo de 2024, Asunto T652/22, ECLI:EU:T:2024:152].*

El presente caso surge del registro por MHCS, perteneciente al grupo LVMH, del color naranja como marca para productos de la clase 33 del Arreglo

de Niza (bebidas alcohólicas), en la práctica para la identificación de la marca de champagne Le Veuve Clicquot. Finalmente, tras varios intentos, la marca fue registrada en enero de 2022. Frente a dicho registro, la mercantil alemana Lidl Stiftung & Co. KG interpuso un recurso ante el Tribunal General en el que solicitaba la anulación de la marca controvertida porque a diferencia del criterio de la Sala de Recursos de la EUIPO, no considera que la marca tenga distintividad suficiente. El Tribunal General, recuerda en el presente caso que la distintividad sobrevenida debe probarse en todos los Estados miembros donde el signo carezca de carácter distintivo inherente, lo que comprende todo el territorio comunitario. El Tribunal considera que los elementos probatorios sobre Grecia y Portugal, consistentes en recortes de periódicos no se relacionan con la percepción del signo controvertido en dichos países, y las revistas promocionales de Veuve Clicquot Ponsardin, no pueden considerarse como pruebas objetivas. Por consiguiente, a diferencia del criterio del órgano *a quo*, la falta de pruebas directas sobre la distintividad del signo, impiden que pueda considerarse que el signo ha adquirido la distintividad suficiente y, por ello, anula la decisión de la Sala Cuarta de recursos de la EUIPO con expresa condena en costas.

- *Cuestión prejudicial. interpretación del artículo 9 apartados 2 y 3, letras a) a c) y del artículo 14, apartado 1, letra c) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea en relación con el elemento de una rejilla de radiador destinada a fijar un emblema que representa la marca de un fabricante de automóviles [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, de 25 de enero de 2024, Asunto C334/22; ECLI:EU:C:2024:76]*

La cuestión prejudicial encuentra su origen remoto en una acción judicial ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) interpuesta por la compañía automovilística Audi contra GQ que, a través de internet se dedica a la venta de piezas de recambio de automóviles. Entre dichas piezas, comercializaba rejillas de radiador adaptadas y diseñadas para modelos antiguos de Audi que contenía elementos destinados a la fijación del emblema de la mercantil alemana y que de forma total o parcial reproducen la marca registrada. El tribunal polaco suspendió un procedimiento y planteó una serie de cuestiones prejudiciales. En este sentido, pregunta si la comercialización de parrillas de automóviles con un elemento destinado a fijar el emblema de AUDI constituye un uso del signo en el tráfico económico capaz de menoscabar las funciones de la marca y, en segundo lugar, si el titular del signo puede prohibir tal uso a un tercero. En su respuesta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recuerda que el legislador de la UE no ha previsto una cláusula de reparación en materia marcaria como sí ocurre en relación con los dibujos y modelos. En relación con la pregunta en cuestión, considera, en primer lugar, que, en el escenario reseñado en la pregunta, el tercero hace uso

en el tráfico económico de la marca de modo que puede menoscabar sus funciones. Y, en segundo, que la norma no se opone a que el titular de una marca de la UE prohíba a un tercero usar un signo idéntico o similar en piezas de recambio cuando dicho signo lo constituya la forma de un elemento de la rejilla de radiador, destinado a fijar en ella el emblema que representa la mencionada marca, con independencia de que sea o no posible fijar el emblema en la rejilla sin la colocación del citado signo.

- *Cuestión prejudicial. interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en relación con el uso referencial del signo Zara como marca registrada [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Cuarta, de 11 de enero de 2024, Asunto C361/22; ECLI:EU:C:2024:17]*

El origen de la presente cuestión prejudicial surge de una demanda interpuesta por la multinacional Inditex contra la compañía Buongiorno Myalert SA por el uso no autorizado que la segunda hizo de la marca ZARA cuya titularidad ostenta la demandante. En particular, la actuación controvertida consistió en el lanzamiento de una campaña publicitaria en la que el demandado, para la promoción de la suscripción de un servicio, sorteaba tarjetas regalo de ZARA por valor de mil euros que anunciaba en banners que reproducían el signo de la textil española. Ante tal circunstancia, el Tribunal Supremo, conecor en casación del recurso interpuesto por Inditex ante la desestimación de su pretensión por la Audiencia Provincial de Madrid, remitió una cuestión prejudicial en cuanto a la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE, que fue traspuesto a nuestra norma nacional en el artículo 37, letra c), de la Ley de Marcas, que alude al uso referencial de la marca por terceros como límite a los derechos del titular. Concretamente, planteó el Alto Tribunal si “¿debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva [89/104] en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite al derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva [2015/2436]: uso “de la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos?”. Sobre tal cuestión, el Tribunal de Justicia indica que la regulación del uso referencial en la anterior directiva tenía un alcance más restringido que la actual Directiva de 2015 y que la interpretación que procede de la disposición analizada en el caso de autos “ se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero”.

- *Procedimiento de nulidad. Desestimación del recurso que solicita la anulación de una resolución que declara la nulidad de la marca por mala fe en el registro [Sentencia del Tribunal General, Sala Tercera, de 13 de diciembre de 2023, Asunto T383/22, ECLI:EU:T:2023:801].*

El presente caso tiene su causa en una solicitud de registro de marca de la Unión Europea por la mercantil Good Services Ltd. de un signo figurativo con la expresión “El Rosco” para productos de las clases 28, 38 y 41 del Arreglo de Niza (juegos, juguetes, programas de televisión o servicios de entretenimiento, entre otros). Frente a dicha solicitud, la sociedad ITV Studios Global Distribution Ltd solicitó la nulidad del signo en cuestión con base lo previsto en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001), esto es, por mala fe del solicitante. La División de Oposición estimó la oposición en su totalidad y la Sala de Recurso de la EUIPO, posteriormente, ratificó tal decisión. El motivo fue la aparición del término “el roscó” mucho antes de la solicitud de la marca para la designación de la parte final del programa Pasapalabra. Tras una disputa en 2014 sobre la titularidad del formato del citado programa y de su juego final “el roscó” fue cuando la recurrente solicitó el registro de la marca “el roscó” con un *animus*, según la EUIPO, de impedir el uso de dicho signo con posterioridad. El Tribunal General comparte la posición del órgano *a quo*. Considera que la marca fue solicitada para un signo que la recurrente no creó. Además, por la cronología de los hechos, la solicitud de registro de la marca se apartaba de las prácticas leales en el comercio o de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados.

- *Procedimiento de nulidad. Estimación del recurso que solicita el registro de una marca tridimensional sobre el que se discute la ausencia de carácter distintivo [Sentencia del Tribunal General, Sala Tercera, de 29 de noviembre de 2023, Asunto T19/22, ECLI:EU:T:2023:763].*

El origen del presente caso se encuentra en una solicitud de nulidad interpuesto por la compañía china Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd contra el registro por parte de la mercantil italiana Piaggio & C. SpA de su modelo “Vespa” como marca tridimensional para productos de las clases 12 y 28 del Arreglo de Niza (motocicletas). Las causas de nulidad aducidas fueron las previstas en el artículo 53, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 60, apartado 2, letra d), del Reglamento 2017/1001), con base en un modelo comunitario anterior registrado para productos de la clase 12.11 de la Clasificación de Locarno (motocicletas), en el artículo 52 apartado 1 letra a) del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001) en combinación con el artículo 7, apartado 1, letra b) y e) del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y e), puntos ii) y iii) del Reglamento 2017/1001) y en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 59, apartado 1,

letra b), del Reglamento 2017/1001). Aunque la División de Anulación desestimó la solicitud, la Sala Quinta de la EUIPO declaró la nulidad de la marca en cuestión por falta de distintividad, sin que de los argumentos expuestos pueda demostrarse que la marca hubiera adquirido dicha distintividad en todo el territorio de la Unión de manera sobrevenida por el uso de la misma. El Tribunal General, por el contrario, no comparte el sentido de la resolución del órgano *a quo*. Concretamente, sostiene la Sala, que erraron en la valoración de la prueba, toda vez que sí existía documentación suficiente que acreditase la distintividad de la marca controvertida. Así, numerosas facturas sobre el volumen de ventas, encuestas de opinión, la presencia de su Vespa en museos de arte moderno como el MOMA de Nueva York o la existencia de clubes “Vespa” en no pocos Estados miembros de la UE son elementos que indican el reconocimiento del signo a nivel global. Por consiguiente, el Tribunal General anula la decisión de la Sala Quinta de la EUIPO de 25 de octubre de 2021.

- *Motivo de denegación relativo. Estimación del recurso que solicita que se deniegue una marca denominativa por la similitud con una marca anterior renombrada [Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 7 de noviembre de 2023, Asunto: 4838/2023; ECLI:ES:TS:2023:4838]*

El presente caso encuentra su origen en la solicitud de registro de la marca “Madrid CFF” por el Club Deportivo Elemental Madrid Club de Fútbol para servicios de la clase 41 de la Clasificación de Niza (educación, entretenimiento, actividades deportivas y culturales, clubes deportivos, entre otros). La OEPM en dos resoluciones denegó la inscripción con base en la existencia de semejanza fonética y denominativa con las marcas “MCF”, “MCF Real Madrid” y “RMCF”, registradas con anterioridad para los citados servicios. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de justicia de Madrid, por el contrario, en su sentencia de 31 de mayo de 2022 estimó el recurso interpuesto frente a dichas resoluciones administrativas en tanto que consideró que no existía semejanza denominativa, fonética o gráfica entre los signos en conflicto, especialmente por el empleo del vocablo “real” en las anteriores así como el uso de una corona y un escudo que les dota de una singularidad tal que evita cualquier tipo de confusión. El Tribunal Supremo, sin embargo, no comparte el razonamiento del órgano *a quo* y estima el recurso interpuesto por el Real Madrid Club de Fútbol. Para ello, alude al renombre de la marca “Real Madrid” en el ámbito de los clubs deportivos y no considera que la existencia del vocablo “Real” sea un elemento diferenciador suficiente que impida el riesgo de asociación, máxime cuando en el ámbito de las marcas renombradas, como las anteriores, no es exigible un nivel de riesgo tan estricto. En este sentido, recuerda la Sala, que desde la perspectiva del artículo 8.1 LM, el grado de similitud exigido para la advertencia de identidad o similitud entre los signos es inferior con respecto a las marcas que carecen de renombre, por lo que basta con que el público establezca cierto vínculo, aunque no llegue a confundirlas.

2. DISEÑO INDUSTRIAL

- *Procedimiento de nulidad de un modelo comunitario. Divulgación anticipada del diseño [Sentencia del Tribunal General, Sala Sexta, de 6 de marzo de 2024, Asunto T 647/22; ECLI:EU:T:2024:147]*

El presente caso tiene su causa en la declaración de nulidad que llevó a cabo la EUIPO sobre un modelo o dibujo comunitario de zapatillas deportivas que fue registrado por la compañía alemana Puma en 2016. Quien instó su nulidad fue la mercantil de los Países Bajos Handelsmaatschappij J. Van Hilst (HJVH) con base en una prueba consistente en unas imágenes de la cantante Rihanna luciendo dichas zapatillas en 2014. En tanto que el modelo fue divulgado más allá del periodo de gracia que concede la normativa comunitaria. El Tribunal General comparte la valoración llevada a cabo por el órgano a quo. Considera que son suficientes las imágenes aportadas para demostrar la divulgación de las zapatillas ex. art. 7 del Reglamento 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios y que los argumentos de la recurrente sobre la escasa calidad de las imágenes, el origen de las páginas web donde fueron publicadas o el escaso interés por el calzado de la cantante en tales fotos no son motivos que permitan sostener que las zapatillas no fueron divulgadas en el sentido del citado artículo. Por todo ello, desestima el presente recurso con expresa condena en costas a la parte actora.

- *Desestimación del recurso de casación. Reivindicación de prioridad basada en una solicitud internacional presentada en virtud del PCT. [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 27 de febrero de 2024, asunto C-382/21 P, ECLI:EU:C:2024:172]*

Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO, por la que dicho Tribunal anuló la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO de 13 de junio de 2019. El 24 de octubre de 2018, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR presentó ante la EUIPO una solicitud de registro múltiple relativa a doce dibujos o modelos comunitarios, reivindicando, para el conjunto de estos dibujos o modelos, una prioridad basada en la solicitud internacional de patente PCT/EP2017/077469, presentada, en virtud del PCT, el 26 de octubre de 2017 ante la Oficina Europea de Patentes. Mediante escrito de 31 de octubre de 2018, el examinador de la EUIPO informó a KaiKai de que la solicitud de registro de que se trata había sido estimada en su totalidad, pero el derecho de prioridad reivindicado se denegaba para el conjunto de los dibujos o modelos, porque la fecha de la solicitud internacional de 26 de octubre de 2017 presentada en virtud del PCT era anterior en más de seis meses a la fecha de presentación de la solicitud de registro de que se trata. Tras mantener KaiKai su reivindicación de prioridad y solicitar una resolución susceptible de recurso, el examinador, mediante resolución de 16 de enero de 2019, denegó el derecho

de prioridad para el conjunto de los dibujos o modelos de que se trataba. En apoyo de esta resolución, el examinador indicó que, aun cuando una solicitud internacional presentada al amparo del PCT puede, en principio, fundamentar un derecho de prioridad en virtud del artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, dado que la definición amplia del concepto de «patente» que figura en el artículo 2 del PCT incluye igualmente los modelos de utilidad a los que se refiere el artículo 41, apartado 1, la reivindicación de ese derecho de prioridad también está sujeta a un plazo de seis meses, que no se había respetado en ese caso. El 14 de marzo de 2019, KaiKai interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución del examinador. Mediante resolución de 13 de junio de 2019, la Tercera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso, considerando que KaiKai solo podía reivindicar un derecho de prioridad sobre la base de la solicitud internacional de 26 de octubre de 2017 presentada en virtud del PCT dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación de esta, a saber, hasta el 26 de abril de 2018. Ni el artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 ni el artículo 4 del Convenio de París, que, además, carece de efecto directo en el ordenamiento jurídico de la Unión, permiten reivindicar la prioridad de una solicitud internacional presentada en virtud del PCT al presentar una solicitud posterior de dibujo o modelo dentro del plazo de doce meses, independientemente de que esa solicitud internacional tenga por objeto un modelo de utilidad o a una patente. Con arreglo a esas disposiciones, el plazo para reivindicar un derecho de prioridad sobre la base de una solicitud internacional es de seis meses, mientras que, en el segundo de dichos supuestos, no existe tal derecho. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia decide anular la sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2021, *The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO* y desestimar el recurso interpuesto.

3. CREACIONES TÉCNICAS

- *Cuestión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual en relación con la comercialización de productos infringiendo los derechos conferidos por un CCP [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, de 11 de enero de 2024, Asunto C473/22, ECLI:EU:C:2024:8]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Por lo que respecta al carácter proporcionado y equitativo de un sistema de medidas provisionales que incluya un régimen de responsabilidad objetiva para garantizar la indemnización de un demandado que haya sufrido un perjuicio causado por medidas provisionales injustificadas, procede señalar

que, mediante la Directiva 2004/48, el legislador de la Unión ha establecido instrumentos jurídicos que permiten atenuar de manera global el riesgo de que el demandado se vea perjudicado por las medidas provisionales y que permiten, de este modo, protegerlo. En efecto, de las medidas, de los procedimientos y de los recursos establecidos por la Directiva 2004/48 se desprende que los recursos jurídicos destinados a proteger los derechos de propiedad intelectual se completan con acciones indemnizatorias estrechamente ligadas a ellos. Así, por una parte, los artículos 7, apartado 1, y 9, apartado 1, de esta Directiva establecen medidas cautelares y provisionales destinadas, en particular, a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, medidas que incluyen, entre otras cosas, la incautación de mercancías sospechosas de infringir tal derecho. Por otra parte, para garantizar el equilibrio mencionado en el apartado 44 de la presente sentencia, los artículos 7, apartado 4, y 9, apartado 7, de dicha Directiva establecen medidas que permiten al demandado reclamar una indemnización en caso de que posteriormente resulte que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual. En virtud de lo expuesto, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 9, apartado 7, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, con arreglo a dicha disposición, establece un mecanismo de reparación de cualquier daño causado por una medida provisional basado en un régimen de responsabilidad objetiva del solicitante de una medida de esta índole, en cuyo marco el juez está facultado para adaptar el importe de la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta las circunstancias del caso, incluida la eventual participación del demandado en la producción del daño.

4. OBTENCIONES VEGETALES

- *Desestimación del Recurso. Concesión de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales para la variedad SK20. [Sentencia del Tribunal General, Sala Tercera, de 28 de febrero de 2024, Asunto T-556/2022, Asunto T-556/2022, ECLI:EU:T:2024:128].*

La recurrente interpone un recurso contra la resolución de la Sala de Recurso de la OCVV de 1 de julio de 2022, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. La recurrente tiene interés en ejercitar la acción en la medida en que la OCVV le concedió una protección más restringida que la solicitada al no incluir el bajo factor lacrimógeno y de ácido pirúvico en la descripción oficial de la variedad, de modo que su recurso debería haberse considerado admisible. La OCVV rebate las alegaciones de la recurrente. Se sostiene que la concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal a una variedad candidata no exige evaluar exhaustivamente todos los caracteres que puedan

resultar del genotipo de dicha variedad, sino únicamente los que revisten cierta importancia para su aptitud para ser protegida y, en particular, su distinción. Así, el examen técnico, previsto en el artículo 55 del Reglamento n.º 2100/94, tiene únicamente por objeto determinar si la variedad candidata es suficientemente distinta, homogénea y estable en relación con otras variedades notoriamente conocidas. Sin embargo, dicho examen no tiene por objeto evaluar todos los caracteres que puedan resultar del genotipo de la variedad candidata, ni la utilidad o el valor comercial de dichos caracteres, dado que la concesión de la protección a una nueva variedad no está condicionada en modo alguno por la presencia de caracteres con un valor comercial intrínseco. Por lo tanto, la descripción oficial de la variedad elaborada por la oficina de examen, que solo constituye un resumen de las observaciones formuladas durante el examen técnico, tampoco pretende reflejar la expresión de todos los caracteres que resultan del genotipo de la variedad candidata y que la singularizan, tales como el bajo factor lacrimógeno y de ácido pirúvico reivindicado por la recurrente, sino únicamente determinados caracteres específicos que basten para demostrar la distinción de la variedad. El añadido, en la descripción, del carácter reivindicado por la recurrente no modificaría en absoluto el alcance de la protección que se le concedió para la variedad SK20. Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró fundadamente que la recurrente no tenía interés en ejercitar la acción. El Tribunal General, Sala Tercera, desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala de Recurso de la OCVV de 1 de julio de 2022, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales por medio de la cual se concedió la protección comunitaria de las obtenciones vegetales para la variedad SK20.

5. DERECHOS DE AUTOR

- *Cuestión prejudicial respecto a la interpretación del art. 3.1 de la Directiva 2001/29/CE, 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 [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 20 junio de 2024, Asunto: C-135/2023, ECLI: EU:C:2024:526]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 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. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, y GL, que se dedica a la explotación de un edificio de pisos, en relación con las supuestas infracciones de los derechos de autor cometidas por este último, al poner a disposición de los arrendatarios, en los referidos pisos, televisores equipados con una

antena de interior que permite la captación de señales y la difusión de emisiones, en particular de música. Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “comunicación al público” que figura en dicho precepto comprende la puesta a disposición de los arrendatarios, por parte de la persona que se dedica a la explotación un edificio de pisos de alquiler; de televisores equipados con una antena de interior que, sin más intervención, captan señales y permiten la difusión de emisiones. Según reiterada jurisprudencia, el concepto de “comunicación al público”, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, asocia dos elementos cumulativos: un acto de comunicación de una obra y la comunicación de esta a un público, y exige una apreciación individualizada. En atención a esta consideración el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara que el artículo 3, apartado 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 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “comunicación al público” que figura en dicho precepto comprende la puesta a disposición de los arrendatarios, realizada deliberadamente por la persona que se dedica a la explotación de un edificio de pisos de alquiler; de televisores equipados con una antena de interior que, sin más intervención, captan señales y permiten la difusión de emisiones, siempre que pueda considerarse que dichos arrendatarios constituyen un «público nuevo».

- *Cuestión prejudicial acerca de la interpretación de la Directiva 2014/26/UE, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 21 de marzo de 2024, Asunto C-10/2022, ECLI: EU:C:2024:254].*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior. Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Liberi editori e autori (LEA) (Editores y Autores Libres) y Jamendo SA, en relación con el ejercicio, por parte de esta última, de la actividad de intermediación en materia de derechos de autor y derechos afines en el territorio italiano. Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si la Directiva 2014/26 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que excluye de manera general y absoluta la posibilidad de que los operadores de gestión independientes establecidos en otro Estado miembro presten en ese primer Estado miembro sus servicios de gestión de los derechos de autor. El Tribunal considera que el trato diferenciado, establecido por la normativa nacional controvertida, de los opera-

dores de gestión independientes en relación con las entidades de gestión colectiva responde a la voluntad de alcanzar el objetivo de proteger los derechos de autor de forma coherente y sistemática, dado que los operadores de gestión independientes están sujetos, en virtud de la Directiva 2014/26, a un menor grado de exigencia que las entidades de gestión colectiva en lo que atañe, en particular, al acceso a la actividad de gestión de los derechos de autor y derechos afines, a la concesión de licencias, a las modalidades de administración y al marco de supervisión de que son objeto. En estas circunstancias, tal trato diferenciado puede considerarse adecuado para garantizar la consecución de dicho objetivo. No obstante, por lo que respecta, en segundo término, a la cuestión de si la restricción consistente en excluir a los operadores de gestión independientes de la actividad de intermediación en materia de derechos de autor va más allá de lo necesario para garantizar la consecución del objetivo de interés general vinculado a la protección de los derechos de autor, procede señalar que una medida menos lesiva de la libre prestación de servicios podría consistir, en particular, en supeditar la prestación de servicios de intermediación en materia de derechos de autor en el Estado miembro de que se trate a exigencias reglamentarias específicas justificadas por el objetivo de proteger los derechos de autor. En estas circunstancias, es preciso señalar que la normativa nacional controvertida en el litigio principal, en la medida en que consiste en impedir, de manera absoluta, que cualquier operador de gestión independiente, cualesquiera que sean los requisitos reglamentarios a los que esté sujeto en virtud del Derecho nacional del Estado miembro en el que esté establecido, ejerza una libertad fundamental garantizada por el Tratado FUE, va más allá de lo necesario para proteger los derechos de autor. En virtud de lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara que el artículo 56 TFUE, en relación con la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que excluye de manera general y absoluta la posibilidad de que los operadores de gestión independientes establecidos en otro Estado miembro presten en ese primer Estado miembro sus servicios de gestión de los derechos de autor.

- *Cuestión prejudicial acerca de la interpretación del artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, [Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 30 de enero de 2024, Asunto C - 118/22, ECLI:EU:C:2024:97]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, en relación con los artículos 13, apartado 2, y 3 de dicha Directiva. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 4, apartado 1, letras c) y e), de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, en relación con los artículos 5, 10, 13, apartado 2, letra b), y 16, apartados 2 y 3, de la misma Directiva y a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece la conservación, por las autoridades policiales, para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, de datos personales, en particular de datos biométricos y genéticos, relativos a personas que hayan sido objeto de una condena penal firme por un delito público doloso, y ello hasta el fallecimiento del interesado, incluso en el supuesto de su rehabilitación, sin imponer al responsable del tratamiento la obligación de revisar periódicamente si tal conservación sigue siendo necesaria ni reconocer al interesado el derecho a la supresión de tales datos cuando su conservación ya no sea necesaria a la vista de los fines para los que fueron tratados o, en su caso, a la limitación de su tratamiento.

- *Cuestión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), 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 [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 23 noviembre 2023, asunto C-260/22, ECLI: ECLI:EU:C:2023:900]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), 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. Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye a los organismos de radiodifusión, cuyas fijaciones de emisiones son reproducidas por personas físicas para uso privado y

con fines no comerciales, del derecho a una compensación equitativa previsto en dicha disposición. De la lectura conjunta del artículo 2, letra e), y del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 se desprende que los organismos de radiodifusión, titulares de un derecho exclusivo de reproducción, deben tener derecho, en principio, en los Estados miembros que han aplicado la excepción de copia privada, a una compensación equitativa cuando las reproducciones de las fijaciones de sus emisiones sean realizadas por personas físicas para uso privado y con fines que no sean directa o indirectamente comerciales. En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 5, apartado 2, 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, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye del derecho a una compensación equitativa, previsto en dicha disposición, a los organismos de radiodifusión, cuyas fijaciones de emisiones son reproducidas por personas físicas para uso privado y con fines no comerciales, siempre que tales organismos sufran un perjuicio potencial que no pueda calificarse de “mínimo”.

- *Cuestión prejudicial acerca de la interpretación de la interpretación del artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, de 23 noviembre de 2023, Asunto C-201/2022, ECLI: EU:C:2023:914]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Kopiostory y Telia Finland Oyj, en relación con la retransmisión por Telia de emisiones televisivas que supuestamente vulnera los derechos de autor de autores representados por Kopiosto. La legitimidad de los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual para solicitar, en nombre propio, la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos establecidos en el capítulo II de la Directiva 2004/48 está supeditada a la legitimación activa de esos organismos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Los Estados miembros no están obligados a reconocer a esos organismos un interés directo en solicitar, en nombre propio, la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos del capítulo II, si de la normativa nacional aplicable no se desprende, respecto de esos organismos, la existencia de un interés directo en la defensa de los derechos de que se trata. En consecuencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene, en primer lugar, que el artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que, aparte del requisito relativo al interés directo en la defensa de los derechos de

que se trata, el reconocimiento de la legitimidad de los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual para solicitar, en nombre propio, la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos establecidos en el capítulo II de esta Directiva está supeditado a la legitimación activa de esos organismos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual, legitimación que puede resultar de una disposición específica a tal efecto o de normas procesales de carácter general. En segundo lugar, considera que el artículo 4, letra c), de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho de la Unión, los Estados miembros no están obligados a reconocer a los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual un interés directo en solicitar, en nombre propio, la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos establecidos en el capítulo II de esa Directiva, en el supuesto de que de la normativa nacional aplicable no se desprenda, respecto de esos organismos, la existencia de un interés directo en la defensa de los derechos de que se trata.

6. DERECHO DE LA COMPETENCIA

- *Cuestión prejudicial acerca de la interpretación del artículo 36 TFUE, segunda frase, en relación con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Décima, de 18 de enero de 2024, asunto C-367/21, ECLI:EU:C:2024:61].*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 36 TFUE, segunda frase, en relación con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y de los artículos 34 TFUE, 35 TFUE y 36 TFUE. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Hewlett Packard Development Company LP, con domicilio social en los Estados Unidos de América y Senetic S.A., con domicilio social en Polonia, en relación con la comercialización por esta última de productos de equipamiento informático designados con marcas de la Unión Europea de las que Hewlett Packard es titular. Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación de los artículos 34 TFUE, 35 TFUE y 36 TFUE para saber si estas disposiciones se oponen a que el titular de una marca de la Unión pueda invocar la protección conferida por el artículo 9 del Reglamento n.º 207/2009, o por el artículo 9 del Reglamento 2017/1001, en determinadas circunstancias que enumera. El Tribunal de Justicia declara que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, en relación con los artículos 34 TFUE y 36 TFUE,

deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la carga de la prueba del agotamiento del derecho conferido por una marca de la Unión recaiga exclusivamente sobre la parte demandada en la acción por violación de marca cuando los productos designados con dicha marca, que no lleven ningún marcado que permita a los terceros identificar el mercado en el que están destinados a ser comercializados y que sean distribuidos a través de una red de distribución selectiva cuyos miembros solo puedan revenderlos a otros miembros de esa red o a usuarios finales, hayan sido adquiridos por esa parte demandada en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo tras haber obtenido de los vendedores la garantía de que podían ser comercializados legalmente en tal ámbito, y el titular de dicha marca se niegue a efectuar por sí mismo esta comprobación a instancia del adquirente.

- *Cuestión prejudicial acerca de la interpretación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE [Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Gran Sala, de 21 diciembre de 2023, Asunto C-333/2021, ECLI: EU:C:2023:1011]*

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, por una parte, y de los artículos 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE, por otra parte. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, European Superleague Company, S. L., y, por otro lado, la Fédération internationale de football association (FIFA) y la Union des associations européennes de football (UEFA) en relación con una demanda que tiene por objeto que se declare que la FIFA y la UEFA han infringido los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, que se ordene el cese de esas infracciones y que se dicten diferentes órdenes conminatorias dirigidas a esas entidades. Los arts. 101.1 y 102 TFUE deben interpretarse en el sentido de que constituye una decisión de una asociación de empresas que tiene por objeto impedir la competencia y un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo, y que ejercen paralelamente actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación, en el territorio de la Unión, por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes y que controlan la participación de esos clubes y de los jugadores en tal competición, bajo pena de sanciones, sin que esas facultades estén sujetas a criterios materiales y a reglas de procedimiento que garanticen su carácter transparente, objetivo y no discriminatorio. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado, en primer lugar, que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo, y que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen normas que supeditan

a su autorización previa la creación, en el territorio de la Unión, por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes y que controlan la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en tal competición, bajo pena de sanciones, sin que estas diferentes facultades estén sujetas a criterios materiales y a reglas de procedimiento que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. En segundo lugar, que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituye una decisión de una asociación de empresas que tiene por objeto impedir la competencia el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo, y que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen, directamente o a través de las federaciones nacionales de fútbol que son miembros de las mismas, normas que supeditan a su autorización previa la creación, en el territorio de la Unión, por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes y que controlan la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en tal competición, bajo pena de sanciones, sin que estas diferentes facultades estén sujetas a criterios materiales y a reglas de procedimiento que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. En tercer lugar, los artículos 101 TFUE, apartado 3, y 102 TFUE deben interpretarse en el sentido de que normas mediante las cuales las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo, y que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, supeditan a su autorización previa la creación, en el territorio de la Unión, por una tercera empresa de competiciones de fútbol de clubes y controlan la participación de los clubes de fútbol profesional y de los jugadores en tales competiciones, bajo pena de sanciones, solo pueden acogerse a una excepción de la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, o considerarse justificadas a la luz del artículo 102 TFUE si se demuestra, mediante argumentos y pruebas convincentes, que concurren todos los requisitos exigidos para ello. Por último, los artículos 101 TFUE y 102 TFUE deben interpretarse en el sentido de que: no se oponen a normas aprobadas por las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo, y que ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, en cuanto designan a estas asociaciones como propietarias originales de todos los derechos que puedan derivarse de las competiciones bajo su «jurisdicción», siempre y cuando estas normas se apliquen únicamente a las competiciones organizadas por dichas asociaciones, excluyendo las que pudieran organizar terceras entidades o empresas; se oponen a tales normas en cuanto atribuyen a estas mismas asociaciones una responsabilidad exclusiva para la comercialización de los derechos en cuestión, salvo que se demuestre, mediante argumentos y pruebas convincentes, que se cumplen todos los requisitos necesarios para que estas normas puedan acogerse, en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 3, a una excepción de la aplicación del apartado 1 de este artículo y puedan considerarse justificadas a la luz del artículo 102 TFUE.

Crónica de actualidad legislativa (incluye proyectos y propuestas de reforma legal)

- Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2019/787 y (UE) 2019/1753, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012. DO L 2024/1143, del 23 de abril de 2024.
- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas. Suplemento A 2024/4. DO L C/2024/2699, de 3 de mayo de 2024.
- Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas. Suplemento H 2024/4. DO L C/2024/2700, de 3 de mayo de 2024.
- Decisión (UE) 2024/1277 del Consejo, de 29 de abril de 2024, por la que se autoriza la apertura de negociaciones, en nombre de la Unión Europea, en el contexto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre un instrumento jurídico internacional relativo a la propiedad intelectual, los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. DO L 2024/1277, de 3 de mayo de 2024.
- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de febrero de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y a los regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/787 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 (COM(2022)0134 – C9-0130/2022 – 2022/0089(COD)).
- Reglamento Delegado (UE) 2024/585 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2023, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas específicas relativas a la indicación y designación de los ingredientes de los productos vitivinícolas aromatizados. DO L 2024/00585.

- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/697 de la Comisión, de 19 de febrero de 2024, por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida [Rubicone (IGP)]. DO L 2024/00697.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2024/698 de la Comisión, de 19 de febrero de 2024, por el que se aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para el nombre Beira Atlántico (IGP). DO L 2024/00698.

Noticias

1. SIGNOS DISTINTIVOS

- (18-06-2024) *Nike fracasa en su intento de reactivar el registro de “Footware”*

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha confirmado la decisión de la Sala de Recurso de la EUIPO de cancelar el registro de Nike para “Footware”, tras una objeción de su rival Puma. La Sala de Recurso declaró nulo el registro (para las clases 9, 38 y 42) por considerar que la marca era meramente descriptiva, ya que los angloparlantes en la Unión Europea probablemente percibirían el signo “Footware” con el significado de “calzado”. Nike recurrió ante el TGUE, alegando que su marca no era descriptiva, sino más bien un juego de palabras (una fusión de “footwear” y “hardware”). Sin embargo, el TGUE ha confirmado la anulación. En su sentencia, el Tribunal cita jurisprudencia según la cual “debe denegarse el registro de un signo si al menos uno de sus significados potenciales designa una característica de los productos o servicios de que se trate”. El hecho de que algunos consumidores puedan reconocer la marca como un juego de palabras deliberado y distintivo no excluye que otros puedan percibir la marca como un error ortográfico o pasar por alto la distinción. Además, según el TGUE “Footware” podía percibirse como una “referencia específica y directa al tipo o destino de los productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 puesto que dichos productos y servicios estaban ampliamente adaptados para su uso en calzado”.

Fuente: <https://www.worldtrademarkreview.com/>

- (03-06-2024) *Harley-Davidson demanda a Next por presunta infracción de marca registrada*

Harley-Davidson ha demandado a Next, uno de los minoristas de moda y artículos para el hogar más grandes y antiguos de Gran Bretaña ante el Tribunal Superior de Londres por considerar que una camiseta “inspirada en las motos” que vende el minorista británico copia su logotipo. El fabricante estadounidense de motocicletas alega que la prenda, en la que aparecen alas de ángel, llamas y el texto “Rise and Roar” estampado en el pecho, infringe su marca registrada. En una demanda presentada el pasado mes de mayo, Harley-Davidson afirma que

el producto de Next “reproduce esencialmente” el boceto de su logotipo y también presenta “material gráfico y texto que es comúnmente visto en el contexto de una marca basada en motocicletas y, más concretamente, en la marca de los demandantes. Según afirman, el diseño del minorista “da lugar a un riesgo de confusión por parte del consumidor medio relevante”. Harley-Davidson solicita al Tribunal que declare que Next ha infringido su marca y que le ordene destruir todos los productos infractores.

Fuente: <https://www.ft.com/>

- (02-06-2024) *Batalla de marcas registradas: Fortnite vs Fortnite*

La Oficina de Patentes de Japón (JPO) ha desestimado la acción de nulidad interpuesta por Epic Games, Inc., empresa estadounidense dedicada al desarrollo y distribución de videojuegos y ampliamente conocida por el éxito de Fortnite, contra el registro de la marca denominativa “Fortnight” para diversos productos y servicios, incluidos juegos, por una empresa japonesa. A pesar de que inicialmente la JPO rechazó el registro de la marca debido a la probabilidad de confusión con la famosa plataforma de software y distribución de juegos “FORTNITE” gestionada por Epic Games, Inc., la Sala de Recurso anuló dicha decisión permitiendo el registro de la marca Fortnight en junio de 2021. Ante tales hechos, Epic Games presentó una acción de nulidad alegando que “FORTNIGHT” tiene un alto grado de similitud con “FORTNITE” desde los puntos de vista visual, fonético y conceptual. Teniendo en cuenta el famoso juego en línea “FORTNITE” entre los usuarios del juego y la estrecha relación entre los juegos en línea y los productos y servicios en cuestión, es probable que los consumidores pertinentes confundan “FORTNIGHT” con “FORTNITE”. Finalmente, la JPO ha considerado que, aunque “FORTNIGHT” y “FORTNITE” comparten el mismo sonido, se distinguen en apariencia, y los conceptos no son comparables. Al evaluar la impresión general, la JPO tiene motivos para encontrar un bajo grado de similitud entre las marcas. La Oficina también señala que no existe evidencia de que el solicitante tuviera intención maliciosa alguna de aprovecharse de la reputación de Fortnite.

Fuente: <https://www.marks-iplaw.jp/fortnite-vs-fortnight/>

- (06-05-2024) *Nulidad de la marca bitcoin*

El registro de la marca Bitcoin ha sido recientemente anulado por un Juzgado de Bilbao en una decisión que resulta de gran trascendencia para la comunidad Bitcoin. El representativo logotipo de Bitcoin, diseñado y publicado por el usuario anónimo “bitboy” en el año 2010 fue registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por una persona física en el año 2020. En mayo de 2022 el titular de la marca presentó una demanda por infracción marcaria contra el prestador de servicios de criptoactivos Bit2me en la que alegaba que infringía su derecho de marca al reproducir el logotipo de bitcoin. Ante tales he-

Noticias

chos, Bit2Me presentó una reconvencción en su escrito de contestación en la que instaba la nulidad de la marca registrada. En su decisión, el Juzgado ha estimado las pretensiones de la parte reconviniente declarando la nulidad de la marca registrada bitcoin. El juez considera que existe una nulidad absoluta al haberse registrado de mala fe habida cuenta que el creador del logotipo registrado por el demandante lo cedió a la comunidad para un uso libre y sin restricción, sin que dicho uso permitiera que un miembro de la comunidad se apropiara del logotipo para sus fines comerciales como es el caso que acontece. Asimismo, el juez considera que existe una causa de nulidad relativa por cuanto la marca registrada reproduce creaciones protegidas por un derecho de autor. El logotipo de bitcoin fue publicado bajo una licencia de creative commons, con lo que no cabe duda que la voluntad del autor del mismo era la de permitir el libre uso del logotipo sin que dicho uso pueda derivar en una restricción de su uso o apropiación toda vez que el término dominio público se contrapone al de propiedad privada, que es precisamente el resultado que produce un registro de marca.

Fuente: <https://www.legalarmy.net/>

- (18-04-2024) *Timberland pierde la batalla por el registro de marca del diseño de sus botas*

El Tribunal de Apelaciones del cuarto circuito de Estados Unidos ha rechazado el registro de marca del diseño de las botas de Timberland. El Tribunal confirma así la decisión emitida por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), que considera que los elementos del diseño de las botas no tienen la suficiente fuerza distintiva como para poder ser identificadas en el mercado como productos de Timberland. De conformidad con lo establecido por el Tribunal de Apelaciones no ha quedado probado que las características del diseño de las botas de Timberland consiga que los consumidores puedan identificarlas y distinguir a este del resto de competidores en el mercado.

Fuente: <https://www.legalarmy.net/>

- (17-04-2024) *Pablo Escobar no puede ser registrado como marca de la Unión Europea (UE)*

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha confirmado la denegación del registro de la marca denominativa “Pablo Escobar” como ya hizo en su día la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Según el TGUE el nombre de Pablo Escobar se asocia para el público español con el tráfico de drogas, el narcoterrorismo, así como con los crímenes y el sufrimiento derivados de ellos más que con sus posibles buenas obras a favor de los pobres en Colombia. Por tanto, la marca se considera contraria a los valores y a las normas morales fundamentales imperantes en la sociedad española, y por ende, a los valores indivisibles y universales de la Unión Europea.

Fuente: <https://www.expansion.com/>

- (15-04-2024) *Dr Martens demanda a Temu por infracción de marca en las búsquedas de Google*

Dr Martens ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Reino Unido (UK High Court) contra Temu, uno de los minoristas online de mayor crecimiento en el mercado. En la demanda, Dr Martens alega una supuesta infracción de sus derechos de marca debido al uso por parte de Temu de palabras clave como “Dr Martens” y “Airwair” en los anuncios patrocinados de las búsquedas de Google. Para los vendedores que operan en plataformas como Temu la oportunidad de colocar anuncios patrocinados en los resultados de búsqueda de Google junto a sitios web que venden productos de marcas líderes puede impulsar las ventas al mostrar artículos comparables a un precio más barato. Desde el punto de vista de Google, el uso de marcas de terceros como palabras clave no constituye en sí mismo una infracción. Considera que la prueba clave de la infracción es la confusión del consumidor. Para los propietarios de marcas que utilicen marcas de terceros de este modo, es importante no excederse. Si Google considera que es probable que se produzca confusión en el consumidor, puede eliminar o restringir el contenido infractor. La postura adoptada por Google coincide en líneas generales con la de los tribunales del Reino Unido. La jurisprudencia del Reino Unido confirma que resulta necesario que exista riesgo de confusión en el consumidor para defender una reclamación de infracción cuando se utiliza la marca registrada de un tercero en publicidad con palabras clave. Para que la demanda de Dr Martens tenga éxito ante el Tribunal Superior, tendrá que demostrar que el uso de sus marcas registradas como palabras clave por parte de Temu probablemente cause confusión a “usuarios de Internet atentos y razonablemente bien informados”.

Fuente: <https://www.thedrum.com/>

- (12-04-2024) *La decisión griega sobre la aceituna KALAMATA sienta precedente para futuras disputas sobre IG en la UE*

El Consejo de Estado Helénico (Tribunal Supremo Administrativo de Grecia) ha dictado una sentencia con trascendencia para toda la UE, al aplicar la excepción legislativa prevista en el Reglamento de la UE 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios que permite el libre uso en el mercado de un identificador de variedad vegetal, aunque contravenga el ámbito de protección de una denominación de origen protegida (DOP). El Consejo deliberó sobre la cuestión de si un derecho de obtención vegetal sobre las aceitunas KALAMATA —una variedad de aceitunas originaria de la región de Kalamata— podía coexistir pacíficamente con una DOP preexistente, o si tal registro infringiría la DOP y crearía confusión entre el público. El litigio surgió cuando el Ministerio de Agricultura griego registró el término KALAMATA como variedad vegetal para las aceitunas en 2022, a pesar de que las aceitunas KALAMATA («Elia kalamatas») estaban registradas como DOP desde 1996. El

término de variedad vegetal, KALAMON, existía anteriormente en el registro para el mismo tipo de aceitunas, pero debido a la evolución del vocabulario griego y al uso habitual del término en la práctica, las aceitunas KALAMATA se convirtieron con los años en el identificador real de esa variedad concreta de aceituna. La asociación local de productores de aceitunas de Messinia (región de la península del Peloponeso de la que proceden las aceitunas de Kalamata) se opuso al registro, ya que lo consideraba una amenaza para la DOP de 1996 y quería asegurarse el nombre como derecho exclusivo para sus empresas locales de aceitunas de Kalamata y alrededores. Tras examinar las disposiciones de los artículos 42 y 6 del Reglamento sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, el Consejo determinó que debía lograrse un justo equilibrio entre los derechos de los productores locales de aceitunas de Kalamata que querían ampararse en la DOP y asegurarse derechos exclusivos sobre el término KALAMATA; y los derechos y libertades de las empresas comerciales legítimas de Grecia que utilizan la variedad específica de la planta de olivo KALAMATA como identificador de las aceitunas que ponen a la venta en todo el mundo. Así, aplicando la excepción prevista en el Artículo 42.1 del mencionado Reglamento que permite la comercialización de una variedad vegetal, incluso si esta contiene esencialmente una DOP, siempre que se cumplan determinadas condiciones, tales como que la producción y comercialización del producto se haya extendido más allá de su zona de origen antes de la fecha de solicitud de registro de la DOP, y tras revisar las pruebas presentadas por el Ministerio, el Consejo consideró apoyar el establecimiento de un derecho de obtención vegetal para KALAMATA. Además, determinó que no existía ninguna ventaja injusta ni riesgo de confusión al permitir que el registro de variedad vegetal 2022 de aceitunas Kalamata con derechos de uso de los años 50 coexistiera con la DOP de aceitunas Kalamata de 1996.

Fuente: <https://www.worldtrademarkreview.com/>

- (27-02-2024) *Superdry demanda por infracción de marca al Manchester City*

La marca de ropa británica Superdry ha demandado al Manchester City por infracción de derechos de marca en relación con el uso de Super “DRY” en sus equipaciones de entrenamiento. El problema surge a raíz de un contrato de patrocinio firmado entre el Manchester City y Asahi, una empresa cervecera con sede en Japón. Por medio del mencionado contrato se acuerda la promoción de la bebida sin alcohol de Asahi con la marca ‘Asahi Super “DRY” 0.0%’ en las equipaciones de entrenamiento del Manchester City. A results de lo anterior, en diciembre de 2023, Superdry presentó una demanda contra el Manchester City FC. En su demanda, la empresa de ropa alegó varios motivos de infracción de derechos de marca. En el primero de ellos establecía que las diferencias entre Super “Dry” y Superdry eran tan insignificantes que podían pasar desapercibidas para el consumidor medio y que los productos en cuestión eran idénticos. En el segundo, el demandante argumentó la existencia de riesgo de confusión

habida cuenta que todos los aspectos del signo del patrocinador podían no ser visibles al mismo tiempo y, por ende, existía posibilidad de que el consumidor tan solo viera el cartel ‘Super “DRY”’ y no ‘Asahi’. Por último, la empresa británica esgrimió la existencia de aprovechamiento indebido de la marca ocasionándose un perjuicio al carácter distintivo o al renombre de las marcas Superdry.

Fuente: <https://www.briffa.com/>

- *(20-02-2024) Mbappé solicita el registro de su tradicional celebración como marca de la Unión Europea*

El futbolista Kylian Mbappé ha presentado una solicitud de registro de marca para proteger su apellido y su tradicional celebración con los brazos cruzados cada vez que anota un gol ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO). Con el registro de dichas marcas Mbappé pretende garantizarse su uso y operar comercialmente en una amplia variedad de sectores en el mercado que conforman los 27 países miembros de la Unión Europea. El jugador ya tiene registradas siete marcas anteriores, entre las que se encuentran diferentes configuraciones de su nombre, dos frases, y varios dibujos vinculados a acciones solidarias.

Fuente: <https://www.abc.es/>

- *(16-02-2024) Google no logra impedir el registro de la marca “GrMail” en Singapur*

Google no ha logrado impedir el registro de la marca “GrMail” en Singapur. La decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) ha permitido a la empresa de seguridad informática Green Radar proceder al registro de su marca “GrMail”. El gigante tecnológico Google presentó oposición al registro de marca alegando que “GrMail” era confusamente similar a “Gmail”, que podría causar dilución respecto a su conocida marca y otorgar a Green Radar una ventaja desleal. Tras realizar un exhaustivo análisis de las marcas, la IPOS determinó la existencia de ciertos puntos de similitud, pero también de “ciertas diferencias clave suficientes para distinguir fácilmente entre las dos”. El servicio de seguridad de correo electrónico de Green Radar está dirigido a los proveedores de servicios de correo electrónico empresarial y se comercializa a los departamentos de TI, mientras que el servicio Workspace de Google se encuentra dirigido a las empresas y su servicio gratuito Gmail a los usuarios en general. De ahí que, según el examinador, un consumidor que desee un servicio de correo electrónico no acudirá a Green Radar, ya que ésta no lo ofrece. Además, considera muy improbable que el consumidor medio (especialmente el que ejerce un mayor grado de exigencia y reflexión al sopesar un producto independiente que ofrece servicios de ciberseguridad para el correo electrónico) sea incapaz de diferenciar el producto “grMail” de “Gmail” o se equivoque al pensar que están vinculados de algún modo.

Fuente: <https://www.worldipreview.com/>

Noticias

- (09-02-2024) *El TJUE permite que los fabricantes de automóviles puedan prohibir el uso de signos similares a los suyos en piezas de recambio*

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los fabricantes de automóviles pueden prohibir el uso de un signo idéntico o similar al de su marca en piezas de recambio. La decisión deriva del litigio de la marca Audi con un comerciante que vendía rejillas de radiador con un elemento muy similar al de la mencionada marca. Concretamente, estas rejillas contenían un agujero con la forma del logo de Audi para que el cliente pudiera colocar y fijar el emblema original de Audi en la misma. La conocida empresa alemana, propietaria de la marca que protege la forma del logotipo distintivo de Audi (cuatro anillos entrelazados), ejerció acciones legales ante el Tribunal Regional de Varsovia afirmando que el demandado estaba infringiendo su derecho de marca reproduciendo la forma del logotipo en las rejillas de los radiadores. El tribunal polaco, ante la interpretación del artículo 14(1)(c), del Reglamento de Marcas de la UE (RMUE), elevó una cuestión prejudicial solicitando al TJUE la determinación del alcance de la protección conferida por la mencionada marca. Esto es, si el uso de la marca en las rejillas de los radiadores estaba cubierto por la excepción que permitía su uso para indicar la finalidad de un producto, como accesorios o repuestos. El Alto Tribunal no consideró que la excepción del artículo 14(1)(c) pudiera aplicarse en este caso. Interpretó que el uso de la forma del logotipo de Audi no era necesario para indicar el destino de las rejillas, ya que no afectaba a su funcionalidad ni a su compatibilidad con los vehículos Audi más antiguos, sino que se trataba de una elección estética del fabricante. Por tanto, no se consideró justificado en el marco de esta excepción el uso de la forma del logotipo de Audi. Además, en lo que respecta a la posible infracción de la marca Audi de conformidad con el artículo 9(2)(b), del RMUE, que establece que el titular de una marca de la Unión puede prohibir a terceros el uso de signos idénticos o similares a su marca cuando existe riesgo de confusión por parte del público, el TJUE consideró que la forma del hueco de la parrilla era idéntica al contorno de la marca Audi y podía llevar a los consumidores a creer que las parrillas procedían de Audi o fueron autorizados por Audi, vulnerando así la función de indicación del origen de la marca.

Fuente: <https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/>

- (07-12-2023) *El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirma la marca tridimensional Vespa*

La larga contienda legal entre la empresa italiana Piaggio y el gigante chino Zhejiang Zhongneng Industry Group (en adelante Znen) por la marca tridimensional Vespa ha llegado a su fin tras varios años de disputa. Piaggio registró en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) un signo tridimensional correspondiente a la icónica forma de su scooter Vespa. Algunos años después del mencionado registro, Znen solicitó la anulación de la marca tridimensional

Vespa registrada como marca de la UE. La Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) estimó dicha solicitud y anuló la marca “por falta de prueba del carácter distintivo de la forma de Vespa”. Sin embargo, en la reciente sentencia del TGUE que resuelve el recurso presentado por Piaggio, el Tribunal considera un “error de apreciación” la anulación del registro por parte de la EUIPO y subraya que “las pruebas demuestran el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca en toda la Unión Europea”. Además, señala que una marca registrada en la UE no puede ser declarada nula si ha adquirido carácter distintivo después de su registro. Piaggio presentó pruebas sólidas, incluidos sondeos de opinión, datos de ventas, presencia en prestigiosos museos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York y apariciones en películas de fama internacional como “Vacaciones en Roma”, así como la existencia de clubes Vespa en numerosos Estados miembros. Así pues, la Vespa de Piaggio ha salido victoriosa de esta prolongada batalla legal, consolidando su posición como marca distintiva e icónica en el panorama europeo.

Fuente: <https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/>

- (24-11/2023) *La Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) reconoce el carácter distintivo del osito de gominola de Haribo*

La cuarta Sala de Recurso de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) ha revocado la denegación de la marca figurativa de Haribo consistente en una imagen de su osito de gominola estableciendo que la marca cumple el grado mínimo de carácter distintivo para ser protegida. El conflicto trae su origen en octubre de 2021, cuando Rigo Trading S.A, titular de los derechos de propiedad intelectual del grupo Haribo, presentó una solicitud de marca sobre el oso de gominola para una serie de clases, solicitando su protección entre otros, en la Unión Europea. La marca fue denegada para la mayoría de los productos solicitados por considerarse que carecía de carácter distintivo. El examinador determinó que la figura del oso no presentaba notables diferencias con otros productos del sector. Además, consideró que la apariencia de la marca ya se utilizaba habitualmente con fines decorativos, artísticos y estéticos para los productos en cuestión, por lo que la marca solicitada era tan solo una variación de elementos decorativos del producto o servicio para el que se usaba y no permitían al consumidor diferenciar el origen comercial de los productos. Tras recurrir la decisión, la cuarta Sala de Recurso de la EUIPO ha anulado la mencionada denegación alegando que una marca posee carácter distintivo suficiente si es capaz de permitir al público pertinente identificar el origen de los productos que designa y distinguirlos de los de otras empresas. La Sala considera que el signo, un osito de goma o la figura caracterizada de un animal, no tiene relación alguna con los productos impugnados. Además, el signo transmite una impresión general que no guarda relación con la apariencia probable o habitual de estos productos. El mero hecho de que algunos de los productos controvertidos puedan adoptar la forma de un osito de goma no basta por sí solo para demostrar que la marca consiste en una represen-

Noticias

tación de la forma de los productos en cuestión. De este modo, la decisión pone de manifiesto que, aunque las gominolas puedan tener forma de oso, no todas ellas las tienen y, en consecuencia, que exista una asociación directa entre ambos. Por otro lado, también señala que los osos de gominola deben ser gelatinosos y como máximo de 2 cm, cosa que los distingue de productos como los de joyería. La Sala confirma que no hay nada que impida que una marca pueda servir para otros propósitos, como puedan ser los decorativos.

Fuente:<https://www.lexology.com/>

- (23-11-2023) *La justicia da la razón a Scalpers en la batalla con Adidas por las zapatillas Stan Smith*

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Adidas contra la Sentencia del Juzgado número 8 de Madrid que confirma que la compañía sevillana Scalpers no copió el modelo Stan Smith de la marca alemana al carecer de singularidad competitiva. La justicia considera que las Stan Smith de Adidas comparten similitudes evidentes con las clásicas zapatillas blancas de tenis existentes en el mercado y que otros competidores ofrecen modelos similares. Asimismo, la sentencia señala que el modelo comercializado por Scalpers no posee las tres líneas laterales características de las Stan Smith de Adidas, sino que incorpora su logo representado por una calavera, lo que permite claramente identificar unas zapatillas de otras.

Fuente:<https://www.modaes.com/>

- (17-11-2023) *Porsche no consigue registrar como marca el sonido de sus motores*

La empresa Porsche presentó una solicitud ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) para registrar el sonido de un motor de Porsche como marca. Sin embargo, una reciente decisión de la EUIPO ha denegado el registro de la solicitud al entender que carece de carácter distintivo. Concretamente, la EUIPO estimó que el sonido era simple y breve, y que, por tanto, no se apreciaría por los consumidores como una indicación del origen empresarial. Han sido muchas las observaciones presentadas por Porsche alegando incluso que el objeto de la solicitud no era un “simple sonido” de motor, sino que se trataba de una composición musical. Sin embargo, la EUIPO ha confirmado su decisión inicial subrayando varios aspectos. De un lado señala que, si bien un signo sonoro no debe tener requisitos más estrictos que otros tipos de marcas para permitir su registro, la percepción del público no es necesariamente la misma en el caso de una marca de sonido o una marca gráfica. De otro, indica que el sonido analizado es demasiado simple como para poder considerarse una composición musical con tempo y melodía. Y por último recalca que imita el sonido de un motor de combustión interna, de forma que no contiene elementos llamativos o memorizables que permitan reconocerlo fácilmente.

Fuente: <https://baylos.com/>

2. CREACIONES TÉCNICAS

- (01/06/2024) *Un nuevo tratado internacional de Propiedad Internacional busca combatir la biopiratería en las solicitudes de patente.*

Los Estados miembros de la OMPI han aprobado un Tratado sobre propiedad intelectual recursos genéticos y conocimientos tradicionales vinculados, que supone un avance histórico tras décadas de negociaciones. Se trata del primer Tratado de la OMPI que incluye disposiciones específicas para los pueblos indígenas y las comunidades locales y entrará en vigor con 15 partes contratantes. Las negociaciones del mismo se iniciaron en la OMPI en 2001, previa propuesta de Colombia en 1999. De conformidad con el Tratado, cuando una invención reivindicada en una solicitud de patente se base en recursos genéticos, cada parte contratante exigirá a los solicitantes que divulguen el país de origen o la fuente de los recursos genéticos. Cuando la invención reivindicada en una solicitud de patente se base en los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, cada parte contratante exigirá a los solicitantes que divulguen los Pueblos Indígenas o la comunidad local, según proceda, que proporcionaron los conocimientos tradicionales.

Fuente: <https://theconversation.com>

- (01/06/2024) *Las Patentes Unitarias representan ya un 25% del total de solicitudes.*

Recientemente, la Oficina Europea de Patentes anunció que había registrado más de 27.500 patentes unitarias, lo que representa alrededor del 25% de todas las patentes europeas concedidas durante el pasado 2023. La EPO también ha informado de que el Tribunal Unificado de Patentes (TUP) ha recibido un total de 373 solicitudes desde que empezó a funcionar hace un año, aunque las noticias indican que algunas cuestiones técnicas han causado problemas a algunas partes que comparecen ante el tribunal de patentes más reciente de la UE.

Fuente: <https://www.epo.org>

- (27/06/2024) *Los gobiernos de la UE no llegan a un acuerdo sobre las normas de edición genética*

El último intento de los gobiernos de la UE por desbloquear la relajación de la normativa sobre cultivos modificados genéticamente fracasó después de que varios países, entre ellos Polonia, rechazaran cambios en el texto que eximían de la medida a las semillas patentadas. El texto sobre las llamadas nuevas técnicas genómicas (NGT), que sería la base de las negociaciones con el Parlamento Europeo antes de que la ley pudiera entrar en vigor, fue retirado de la agenda del miércoles después de que en las conversaciones preliminares se pusiera de manifiesto que no había apoyo suficiente para alcanzar una mayoría cualificada, según un funcionario de la UE. Polonia y otros países se negaron a respaldar el

Noticias

texto modificado, a pesar de los esfuerzos por disipar la preocupación de que la patente de las semillas producidas mediante NGT no proporcionaría un acceso equitativo a la tecnología a los pequeños y medianos productores. Según una fuente de la UE, el nuevo proyecto de normativa presentado esta semana por Bélgica pretendía separar la tecnología NGT de la normativa que regula los OMG tradicionales y también quería que cualquier semilla NGT patentada siguiera estando sujeta a las normas más estrictas sobre OMG.

Fuente: <https://www.esmmagazine.com>

- (04/06/2024) *La USPTO y la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido acuerdan colaborar en políticas relacionadas con las patentes esenciales estándar*

El pasado 3 de junio de 2024 La Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos de América (USPTO) y la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) firmaron un acuerdo marco para la colaboración entre las dos oficinas en las políticas relacionadas con estándares de patentes esenciales (SEP) y licencias FRAND. Entre otras medidas, de conformidad con los términos del acuerdo la USPTO y la UKIPO Cooperarán en el intercambio de información sobre cuestiones políticas relativas a las SEP, examinarán y compartirán los desarrollos sobre transparencia en la concesión de licencias FRAND y dotarán de información a las Pymes que deseen solicitar este tipo de licencias o bien contribuir en el desarrollo de normas técnicas de interoperabilidad. El acuerdo estará en vigor durante cinco años a partir de la fecha de su firma.

Fuente: <https://www.uspto.gov>

- (16/04/2024) *La compañía HPE demanda a Inspur por violación de patentes La compañía HPE ha presentado una demanda en California contra el gigante tecnológico Inspur, por una presunta s violación de cinco de sus patentes relacionadas con la tecnología de dispositivos de software, de almacenamiento y chips de servidores. Adicionalmente, la demandante incide en que previamente solicitó el cese del uso de la mencionada tecnología, alegando su derecho de patentes. Adicionalmente, y en el marco de la Competencia Desleal, HPE alega que el grupo Inspur, que tenía una prohibición de comercializar ciertos productos en el territorio de Estados Unidos por infracción de derechos de Propiedad Intelectual, ha cambiado la denominación social de algunas de las empresas del grupo y ha eliminado las marcas de algunos productos sobre los que opera la prohibición.*

Fuente: <https://www.reuters.com>

- (23/04/2024) *Moderna se enfrenta a Pfizer y Biontech en un posible caso de infracción de patentes del covid-19*

Moderna se enfrentará a Pfizer y BioNTech en un litigio celebrado en Londres en torno al desarrollo de las inyecciones Covid-19, con el objeto de determinar

quién fue pionero en la tecnología de las vacunas contra el coronavirus. De conformidad con las pretensiones de Moderna, Pzifer y BionTech habrían utilizado la tecnología de ARN mensajero desarrollada por la demandante, infringiendo con ello su patente. Las demandadas basan su defensa en la no patentabilidad de la invención de Moderna. Este caso se suma a otros en los que las mismas compañías farmacéuticas están librando en distintas jurisdicciones, con el fin de delimitar la titularidad de la tecnología del ARN mensajero para proteger a las células frente a la proteína de espiga del virus Sars Covid 2. En todo caso, tanto en este litigio como el que ya comenzó en Estados Unidos, la pretensión de Moderna no incluye el cese de la comercialización de las vacunas de BionTech o Pfizer, pero sí que persigue obtener una indemnización en concepto de regalías por las vacunas comercializadas por estas compañías, dado que se tratarían, (de mercancías infractoras de derechos de patente.

Fuente 1: <https://www.ft.com>

Fuente 2: <https://www.pharmalive.com>

- (30/04/2024) *La UE incrementa las patentes en tecnologías limpias*

Un estudio conjunto elaborado por La oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés y el BEI (Banco Europeo de Inversiones) muestra indicios del incremento de solicitudes de patentes de tecnologías limpias en el territorio de la Unión Europea, siendo uno de los continentes donde más peso tienen este tipo de solicitudes. Según el estudio, en la Unión Europea en su conjunto se presentaron casi el 27% de las familias de patentes internacionales (IPFs) de tecnologías limpias a nivel mundial en el lustro 2017-2021. En relación con el tipo de empresas que solicitan patentes y comercializan estas tecnologías, siguiendo el estudio, son las grandes empresas las que solicitan, en proporción, más patentes, ostentando las tres cuartas partes de solicitudes relacionadas con tecnologías verdes. Ello, no obstante, las empresas de menor volumen son las que fomentan en mayor medida la comercialización de las mismas, pese a las dificultades que tienen de acceso a financiación

Fuente:www.oepm.es

- (01/02/2024) *Las invenciones para combatir el cáncer han incrementado un 70% desde 2015*

La Oficina Europea de patentes (EPO) ha publicado un informe titulado “Patentes e innovación contra el cáncer”. Entre la información más relevantes del citado documento, puede destacarse que en los últimos 50 años se han divulgado cerca de 140000 invenciones destinadas a combatir esta enfermedad, y que en la última década, y concretamente desde 2015, ha incrementado en un 70% el número de innovaciones en este campo específico. Por otro lado, las empresas de Estados Unidos lideran la innovación relacionada con el cáncer en todo el mundo, con casi el 50% de todas las solicitudes de patente entre 2002 y 2021. La

Noticias

Unión Europea ocupa el segundo lugar con una participación del 18%, seguida por Japón con un 9%. Dentro de la Unión Europea, Alemania continúa a la cabeza en cuanto a número de solicitudes, seguida por Francia, Suiza y los Países Bajos. Ello no obstante, es Reino Unido el segundo país en territorio europeo con un mayor número de solicitudes. Por otro lado, España está incluido entre los diez primeros países dedicados a esta investigación.

Fuente:<https://www.epo.org>

- (02/02/2024) *Un tribunal alemán condena a Intel por infracción de patentes*

Recientemente Un tribunal de Düsseldorf falló a favor de la compañía R2 Semiconductor estimando parte de su demanda contra Intel en un supuesto de infracción de patentes. El tribunal dictaminó que Intel infringió una de las patentes de la compañía R2 que reivindica una tecnología de regulador de voltaje aplicada en chips y procesadores. La decisión es de gran calado, en la medida que implica la prohibición de venta de varios procesadores Intel, y otros productos basados en ellos en territorio alemán. De hecho, el tribunal ha emitido una orden judicial contra las ventas de los procesadores Intel Core-series 'Ice Lake', 'Tiger Lake', 'Alder Lake' y Xeon Scalable 'Ice Lake Server', así como PC y servidores basados en esta tecnología. Ello, no obstante, algunos de estos procesadores siguen disponibles en el comercio minorista. Intel, por su parte, ha mostrado su disconformidad con la sentencia, señalando que la patente objeto del litigio presenta unas reivindicaciones débiles y, además, ha cargado contra R2 por considerar que se trata de un Troll de patentes, (Compañía destinadas a patentar invenciones pero que no tienen la finalidad de explotarlas ni de forma directa ni tampoco de forma indirecta). Por esos motivos ha anunciado que recurrirá la sentencia ante instancia superior.

Fuente: <https://www.anandtech.com>

- (02/02/2024) *Los productos semiconductores son el campo con mayor número de patentes solicitadas en Estados Unidos.*

La compañía Anaqua ha hecho públicos los datos y estadísticas obtenidos del análisis de cerca de trescientas cincuenta mil patentes solicitadas ante la Oficina Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). De conformidad con el citado informe, la tecnología de semiconductores ha sido el campo con mayor número de solicitudes de patente en el año 2023, siendo las compañías IBM, Samsung, Alphabet, Microsoft y Amazon las que acumulan mayor número de solicitudes. Por otro lado, se observa un gran crecimiento en las patentes relacionadas con la realidad virtual, tecnología 5G y la Inteligencia Artificial. En este último bloque, la mayor parte de las patentes se centran en modelos de aprendizaje automático y desarrollo y entrenamiento de diversas tecnologías de redes neuronales.

Fuente: <https://www.anaqua.com>

- (08/02/2024) *La Oficina Europea de Patentes (EPO) desestima una oposición frente a una patente de lechuga cultivada con métodos convencionales.*

Tras una audiencia pública, la Oficina Europea de Patentes (OEP) ha rechazado una oposición contra una patente sobre la lechuga de cría convencional. El número de patente es la EP2966992) que fue concedida a la empresa holandesa Rijk Zwaan en 2018, existiendo oposición por la Asociación no Patents on Seeds, al considerar que la patente protege una variedad que se obtiene a través de un método convencional. Concretamente, la reivindicación principal de la patente se centra en semillas de plantas que tienen la capacidad de germinar a temperaturas más altas, y abarca semillas, plantas y descendencia, (material reproductivo) que tenga las características reivindicadas. La oposición, que ha sido rechazada, pivota sobre la base de que la protección conferida es independiente de que la planta proceda de una mejora convencional o de la ingeniería genética, no debiendo extenderse la protección a las primeras de conformidad con la normativa vigente. Además, en el caso concreto se oponen por considerar que el rasgo se desarrolló mediante fitomejoramiento convencional, obteniendo el rasgo deseado de la variedad por mutagénesis aleatoria. Más allá del caso concreto, la asociación en cuestión se opone la patentabilidad de las semillas (y otro material reproductivo en vegetales), por considerar que constriñe la biodiversidad y atenta contra la lucha contra el cambio climático.

Fuente: <https://www.bioecoactual.com>

- (22/02/2024) *El informe anual de la oficina española de patentes y marcas muestra un aumento en el número de solicitudes de patentes y modelos de utilidad.*

Recientemente la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha publicado el informe anual donde se recogen los datos estadísticos sobre la evolución de las distintas modalidades de la Propiedad industrial. En lo tocante a las patentes y las invenciones técnicas, se han presentado un total de 1456 solicitudes de patente, incluyendo las que se presentan por la vía de PCT en fase nacional, y 2807 solicitudes de modelos de utilidad. En lo tocante a las patentes, el incremento es de un 10,5% y con los modelos de utilidad, el incremento es del 6,5%.

Fuente: <https://www.oepm.es>

- (13/12/2023) *La compañía Vertex cierra un contrato de licencias de patentes sobre la tecnología CRISPR aplicada a medicamentos.*

El pasado ocho de diciembre, la Agencia estadounidense de alimentación y medicamentos (FDA) ha concedido una autorización de comercialización a un medicamento de la compañía Vertex basado en la tecnología de edición génica CRISPR/Cas9. A pesar de ello, la compañía se enfrentaba a un segundo problema, pues la tecnología de edición génica Cas9 (Una modalidad de CRISPR) en la que se basa parcialmente el medicamento estaba patentada por la compañía Editas Gene Editing Tech. Después de distintos litigios que se iniciaron con an-

Noticias

terioridad a la concesión de la autorización administrativa del medicamento, ambas partes han celebrado un contrato de licencia no exclusiva que le permite a Vertex comercializar el medicamento. Como contraprestación, la compañía debe abonar la cantidad inicial de cincuenta millones de dólares, y una regalía anual variable que oscilará entre los diez y los cuarenta millones de dólares.

Fuente: <https://www.fiercebiotech.com/biotech>

- (14/12/2023) *La Corte suprema de Reino Unido cierra sus posiciones sobre la patentabilidad de la Inteligencia Artificial.*

La Corte Suprema de Reino Unido acaba de establecer una posición definitiva sobre la patentabilidad de la Inteligencia Artificial. El Alto Tribunal ha reiterado la posición de instancias anteriores y también la que en su día sostuvo la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido (IPO) y considera que una Inteligencia Artificial no puede ser considerada inventora de nuevos productos, porque la ley solo reconoce como creadores a las personas (físicas o jurídicas). La decisión del tribunal ha sido unánime, siendo particularmente destacable el voto del Juez David Kitchin, quien sostuvo en el fallo que “la inteligencia artificial no es una persona y mucho menos una persona natural, y en consecuencia no tiene la característica de inventor”. Con ello, deja patente que la inteligencia artificial no es equiparable tampoco a una persona jurídica.

Fuente: <https://www.supremecourt.uk>

- (14/12/2023) *La compañía Oppo gana un relevante litigio de patentes a la compañía Nokia en China*

Las compañías OPPO y Nokia mantenían un litigio de patentes en China en torno a las regalías de una licencia FRAND de un estándar de patentes. Si bien la compañía OPPO aceptaba el pago de las regalías correspondiente, sostenía que el precio de la regalía fijado por Nokia para su tecnología 5G era excesivamente alto. La sentencia del Tribunal establece directrices sobre las tasas que deberían pagar los participantes en la industria de las telecomunicaciones; y Oppo ya ha respondido afirmando que está dispuesta a cumplir y ejecutar la decisión del tribunal. Por lo tanto, ahora la pelota está en el tejado de Nokia, que debe decidir si acata también la decisión y ofrece a Oppo (y al resto de los fabricantes) ese tipo de tasas. En este contexto, el Primer Tribunal Popular Intermedio de Chongqing ha fallado a favor de OPPO, fijando unos rangos de precios de las regalías que la compañía debe abonar.

Fuente: <https://www.businessinsider.es>

- (20/12/2023) *El Tribunal alemán invalida la reclamación de patentes de Cure Vac contra Biontech*

En Alemania, la compañía farmacéutica Curevac había iniciado un litigio por una presunta infracción de patentes frente a la compañía Biontech. El objeto de la litis eran una serie de invenciones relativas a la tecnología del ARN mensajero,

implementada, entre otros medicamentos, en las vacunas contra el Covid-19. Biontech, por su parte, baso su estrategia de defensa en presentar una demanda reconventional en la que instaba la nulidad de algunas de las patentes de Curevac. Recientemente, un tribunal alemán ha estimado la pretensión de Biontech y ha declarado la nulidad de una de las patentes de Curevac, sobre la que se sostenía su demanda. Consecuentemente, las pretensiones de esta compañía en litigio principal han sido desestimadas, al desvanecerse el objeto del litigio.

Fuente: <https://www.consalud.es>

- (21/12/2023) *China revisa normas para aplicación de Ley de Patentes*

El pasado 11 de diciembre se han aprobado en China una serie de modificaciones legislativas destinadas a revisar algunos aspectos en la aplicación de la Ley de Patentes. El paquete de modificaciones implementadas tiene por objeto mejorar el sistema y la calidad los exámenes de patentes realizados por la Oficina. Asimismo, se añade una sección específica destinada a regular los mecanismos de compensación de los titulares de las patentes y se introducen medidas agilizar el sistema de solicitudes electrónicas. Estas normas entrarán en vigor el 20 de enero de 2024

Fuente: <https://spanish.xinhuanet.com>

3. Derechos de autor

- (25/06/2024) *Los mayores sellos discográficos del mundo han demandado a dos nuevas empresas de inteligencia artificial (IA) por supuesta violación de los derechos de autor en un caso que podría marcar un hito.*

Recientemente, las compañías de Sony Music, Universal Music Group y Warner Records han interpuesto una demanda contra las compañías Suno y Udío. De conformidad con las demandantes, las demandadas utilizan un software que roba la música protegida por derechos de autor para después crear otras obras prácticamente idénticas. Estas demandas, se unen a la cuantía de litigios de los últimos meses entre autores artistas y sus representantes y las compañías que desarrollan software de Inteligencia Artificial generativa. En los presentes casos, los sellos discográficos alegan que las empresas de IA se limitan a ganar dinero por haber copiado las canciones, sin que exista apenas una transformación de la obra original. Declaran, además, que el volumen de la infracción supone una amenaza al ecosistema musical.

Fuente: <https://www.bbc.com>

- (30/06/2024) *Polonia aprueba una ley de derechos de autor que concede a los creadores regalías por su uso en línea*

El pasado veintiocho de junio, el Parlamento polaco ha aprobado una enmienda a la Ley de Derechos de Autor que garantiza el pago de derechos de

Noticias

autor a los creadores e intérpretes de obras audiovisuales, así como a los autores de creaciones orales y músico-literarias, cuando sus obras estén disponibles en línea. Esta enmienda resulta de gran relevancia en la medida que se adapta a las directivas de la Unión Europea. La norma reconoce el derecho de remuneración de los creadores y artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales, así como los autores de creaciones literarias musicales y orales, por la distribución de sus obras en internet. Esta retribución se gestionará a través de las entidades de gestión colectiva. Por otro lado, la enmienda incluye disposiciones que conceden derechos de autor a los creadores de audiolibros y amplía el uso permitido de obras con fines educativos hasta el 25% de la obra.

Fuente: <https://www.filmneweurope.com>

- (19/04/2024) *Top Gun: Maverick' no infringe derechos de autor.*

Con carácter reciente un tribunal de Estados Unidos falla a favor de *Paramount Comedy* en litigio por los Derechos de Autor de la película *TOP GUN: Maverick*. La demanda fue interpuesta por los herederos de Ehud Yonay, que fue autor de un artículo titulado *Top Guns* en 1983, y en el que se inspiraba la primera película de *TOP GUN*. A diferencia de lo que ocurrió con la primera película, donde se cedieron parcialmente los derechos de uso, para la reciente secuela el estudio de Paramount no volvió a adquirir los derechos. Según los demandantes, la compañía Paramount decidió estrenar la película a pesar de las advertencias previas. Por su parte, el escrito de defensa pivotaba en torno a tres argumentos. En primer lugar, que la película estaba casi completa cuando los derechos regresaron a los herederos del autor, y el estreno únicamente se retrasó con motivo del Covid-19. En segundo lugar, el argumento de la segunda película no estaba vinculado con el artículo de la revista, y, por último, que los elementos coincidentes se basan principalmente en hechos y personas que existen en la realidad. La decisión del juez ha sido desestimatoria y en la sentencia suscribe los argumentos esgrimidos por la demandada, señalando, además, que el ritmo y la secuencia de la película y el artículo tampoco son similares. En el mismo sentido, se ha desestimado la demanda por incumplimiento contractual al incidir en el hecho de que la secuela es independiente a los derechos transferidos, (que estuvieron vigentes durante cierto tiempo del rodaje).

Fuente: <https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu>

- (24/04/2024) *Acusan a Amazon de infringir sus políticas de derecho de autor en favor de proyectos con IA*

En el contexto de una demanda por despido ilegal y discriminación, una ex-trabajadora de Amazon que trabajaba en el área de la investigación de Inteligencia Artificial, ha afirmado que la compañía está infringiendo sus propias políticas de protección de Propiedad Intelectual e incluso los Derechos de terceros con la finalidad de entrenar a distintas Inteligencias Artificiales. Según lo

recogido en el escrito de demanda, la trabajadora comunicó a distintos gerentes las dificultades de alcanzar los objetivos marcados por la compañía respetando las políticas de Derechos de Autor vigentes. En ese contexto, se le exhortó a no cumplir la normativa sobre Propiedad Intelectual en pos de lograr el objetivo de entrenar a una IA, en la medida que los competidores estaban también infringiendo esos derechos. Aunque el litigio es en un marco laboral, estas afirmaciones, de llegar a probarse, pueden tener un amplio calado en la creciente litigiosidad entre los titulares de Derechos de autor y las compañías titulares de tecnologías de IA, habida cuenta de la difícil carga probatoria que supone para los primeros delimitar el uso de las IA.

Fuente: <https://www.hrgrapevine.com/us>

- *(14/02/2024) Desestimadas las primeras demandas contra Open AI por presunta violación de derechos de autor*

La compañía OpenAI, la entidad propietaria de modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT, afronta múltiples demandas por supuestas violaciones de derechos de autor, incluyendo una interpuesta por The New York Times. Sin embargo, las primeras demandas que han sido abordadas por los tribunales estadounidenses están siendo desestimadas. Recientemente, la Corte Federal de California ha desestimado las demandas de la Comediante Sarah Silvermann y el novelista Paul Tremblay por infracción de Derechos de autor interpuesta por parte de varios autores, escritores y comediantes. La parte demandante alegaba que sus libros y guiones fueron utilizados para entrenar el sistema de Chat GPT sin haber prestado para ello su autorización. Sin embargo, a juicio del Tribunal, las producciones generadas por modelos de IA no pueden considerarse como obras derivadas automáticamente, y es la parte demandante quien debe probar, de forma más específica en este caso, la alegada derivación. Asimismo, la Corte Federal también desestimo las pretensiones relativas a la eliminación de la información de gestión de Derechos de Autor y al enriquecimiento injusto, basándose igualmente en la ausencia de pruebas o de nexo entre las obras de los citados autores y el lenguaje de chat GPT. Por último, la Corte desestimó la pretensión subsidiaria de infracción de la normativa de Competencia Desleal en California.

Fuente: <https://www.reuters.com>

- *(16/02/2024) La disputa por los derechos de autor del Bolero de Ravel llega a los tribunales franceses*

Desde hace varios años, los herederos de Alexandre Benoit, quien diseñó los decorados para la creación del Boléro y que colaboró en varios ballets con Maurice Ravel, quieren que su bisabuelo sea reconocido como coautor del Boléro. En 2018, Sacem, la sociedad de autores, fue citada ante el Tribunal Superior de Nanterre. Según investigaciones recientes, el libreto del Boléro no ofrece ninguna pista sobre una posible colaboración de Alexandre Benoit en la concepción

del ballet. La cuestión tiene una relevancia importante a efectos pecuniarios, pues Alexandre Benoit murió 23 años después de Maurice Ravel, por ello, si se le reconoce como coautor de Boléro, la obra volvería a pertenecer al dominio privado durante dos décadas, de conformidad con la legislación vigente. En este contexto, el pasado catorce de febrero, los abogados representantes de los herederos de Alexandre Benoit y Sacem presentaron sus argumentos ante el tribunal de Nanterre, el primero exponiendo los documentos históricos que atestiguarían la participación de Benoit en la creación del “Boléro” y el segundo apoyando la legitimidad de Sacem al denegar el registro del decorador como coautor de la obra. La sentencia está prevista para el día 24 de junio.

Fuente: <https://www.rtbf.be>

- (27/02/2024) *El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos*

Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, así como su remisión a las Cortes Generales. Se ha acordado solicitar la tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia con la finalidad de agilizar al máximo su aprobación. La finalidad de esta institución es, siguiendo la exposición de motivos, reforzar la actividad administrativa que corresponde al Estado en materia de Propiedad Intelectual. En concreto, la norma busca que esta institución asuma competencias tales como un mayor ámbito de supervisión de los operadores de gestión de derechos de Propiedad Intelectual, como las Entidades de Gestión Colectiva, el control de las obras huérfanas de ámbito nacional, o la protección de los derechos de los creadores españoles frente a la IA, a través del análisis de impacto de esta tecnología en el sector cultural. Asimismo, la Oficina asumirá las funciones de las secciones Primera y Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, entre otras la persecución directa de la piratería Digital.

Fuente: <https://www.cultura.gob.es/>

- (02/12/2023) *Autores Premio Pulitzer se unen a demanda por derechos de autor contra OpenAI y Microsoft*

Un grupo de autores, entre los que se hallan los ganadores del premio Pulitzer, se ha sumado a una demanda colectiva contra Open AI presentada ante la Corte federal de Manhattan. El objeto de la litis versa sobre el presunto uso ilícito que ha hecho esta compañía con las obras de estos autores al utilizarlas sin su consentimiento para entrenar al Chat bot Chat GPT, infringiendo con ello sus derechos de Propiedad Intelectual. Este caso se acumula a otros presentados previamente por grupos de escritores contra GPT de Open AI. Las pretensiones principales de los demandantes son la cesación en el uso no consentido de su Propiedad Intelectual y una indemnización por los daños y perjuicios causados.

Fuente: <https://www.eleconomista.com.mx>

- (30/12/2023) *La primera versión del dibujo de Mickey Mouse de Disney's pasa a ser de dominio público.*

El 01 de enero de 2024, una de las primeras versiones Mickey Mouse pasa a ser de dominio público, al expirar el plazo de protección por Derechos de Autor. Ello, no obstante, este dibujo, conocido como "Steamboat Willie", difiere del dibujo Mickey moderno, caracterizado por vestir unos guantes y unos zapatos amplios y desproporcionados y tener diferencias en los ojos, haciendo diferente el rostro. Es por este motivo que algunos portavoces de la compañía consideran que la versión actual de Mickey Mouse continua con la protección vigente de los Derechos de Autor. Al mismo tiempo han recordado que "Mickey" es actualmente una marca registrada por Disney para distintos productos y servicios.

Fuente: <https://edition.cnn.com>

RECENSIÓN BIBLIOGRÁFICA

Pilar Íñiguez Ortega, P., “La protección jurídica de las innovaciones Biotecnológicas en materia vegetal”, Tirant Lo Blanch, 2024.

Quizás una de las tareas más complicadas a las que nos enfrentamos los investigadores universitarios sea ésta. No es sencillo referir aquello que leemos, que estudiamos y sintetizamos en unos pocos folios, el encomiable trabajo que conlleva un trabajo de estas características.

La monografía “*La protección jurídica de las invenciones biotecnológicas en materia vegetal*” de la investigadora Pilar Íñiguez Ortega, Catedrática (ac.) de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante está llamada a convertirse en una obra de referencia en el ámbito de la propiedad intelectual, al ofrecer un profundo y completo estudio sobre la protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas aplicada a un campo específico como es la materia vegetal. El lector tiene en sus manos un trabajo de madurez académica que refleja los vastos conocimientos adquiridos por su autora tras sus años de investigación en el ámbito mercantil.

Ha sido sin duda el notable esfuerzo exegético y constructivo llevado a cabo en su labor investigadora en numerosos trabajos, así como la experiencia y conocimientos adquiridos lo que ha permitido a Piolar Íñiguez abordar en esta oportunidad una tarea especialmente ambiciosa, con un interés teórico y práctico y una actualidad evidente, como es el abordad la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas en relación con la materia vegetal, sin duda, una de las partes más espinosas de este sector del Derecho Mercantil.

No es posible desconoce que las pautas de su régimen jurídico distan de ser claras .La complejidad técnica de la materia regulada, la existencia de sistemas jurídicos de protección de distinta extracción, su relativa compatibilidad o los difusos límites que existen entre ellos, son algunos de los aspectos que confieren al estudio de esta materia una especial dificultad, que se ve acrecentada al tener que aunar el derecho de patentes y el derecho de variedades vegetales. Tal vez por ello, el interés que su estudio ha suscitado en la doctrina ha sido escaso y sus resultados de muy desigual calidad.

Partiendo de las innegables dificultades técnicas a la hora de aplicar la protección conferida por las patentes a las invenciones unido a la existencia de un sistema de protección sui generis de las variedades vegetales hace que su análisis, caracterizado por una notable parquedad científica, además de las dudas jurídico-interpretativas que hasta el momento actual tiene una difusa solución dentro del sistema avalan el interés y la importancia de esta monografía. Por primera vez se ofrece un cuadro completo de las complejas cuestiones que afectan

al tratamiento de legal de las invenciones biotecnológicas en el ámbito de las obtenciones vegetales, poniendo especial énfasis en la sistematización de la legislación en el contexto de la Propiedad Intelectual, permitiendo a la autora ofrecer soluciones a las cuestiones de aplicación que más preocupan en la actualidad a los operadores económicos, recalcando como las técnicas de mejora vegetal tienen especial implicación en la sostenibilidad y en el sector agroalimentario.

La doctora Iñiguez Ortega ha sido consciente con todo de que el análisis de esta materia no podía abordarse sin ofrecer un exhaustivo estudio de la protección jurídica de las innovaciones vegetales y su relación con el Derecho de patentes, analizando las exclusiones de patentabilidad tanto de las variedades vegetales como de los procedimientos esencialmente biológicos y de las invenciones derivadas de estos procedimientos. No descuida en este contexto los aspectos constructivos, que resuelve con una alta dosis de rigor metodológico logrando aportar una visión clara de la interrelación de entre ambos sistemas, abordando el artículo 53 b) del CPE y la Directiva 98/44 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas junto con la Regla 26 del Reglamento de ejecución sobre el Convenio de patente europeo. En definitiva, en razón de los materiales seleccionados, de los razonamientos utilizados y de la solidez de las conclusiones obtenidas este apartado de la obra adquiere propia singularidad e indudable valor para encontrar interpretaciones fundadas de las cuestiones involucradas, por cuanto ultima el marco referencial en que ha de entenderse la evaluación normativa de estos derechos.

No menos sugestivo es el capítulo segundo. Con extremo rigor en los planteamientos, una cuidada selección de fuentes y una exposición clara y razonada, se aborda en el mismo una perspectiva crítica, pero positiva, de los organismos modificados genéticamente, con un análisis del Estudio de la Comisión Europea sobre la edición genómica de cultivos para mejoramiento vegetal. En ese contexto, ofrece un análisis de indudable interés sobre el discurrir de la normativa relativa a producción y comercialización de variedades comerciales y la referencia a variedades comerciales genéticamente modificadas, llegando a una solidez de conclusiones además la correcta utilización del recurso a la experiencia doctrinal y jurisprudencial, interna y comparada.

El capítulo tercero de la obra, aborda con exhaustividad un tema de notable incidencia práctica como es la innovación y la sostenibilidad en las nuevas técnicas edición genómica, y su aplicación en el sector agroalimentario, utilizando además de planteamientos de índole dogmática la dimensión práctica que todo texto jurídico precisa. Constituye sin duda una novedosa aportación de gran relieve, con una metodología correcta, sirviéndose de un utillaje conceptual claro, además de unas conclusiones bien fundamentadas no sólo en los textos y bibliografía relevante; sino también del conocimiento de la realidad económico-social implicada, creando la autora una obra imprescindible para profesionales e investigadores de la Propiedad Intelectual.

