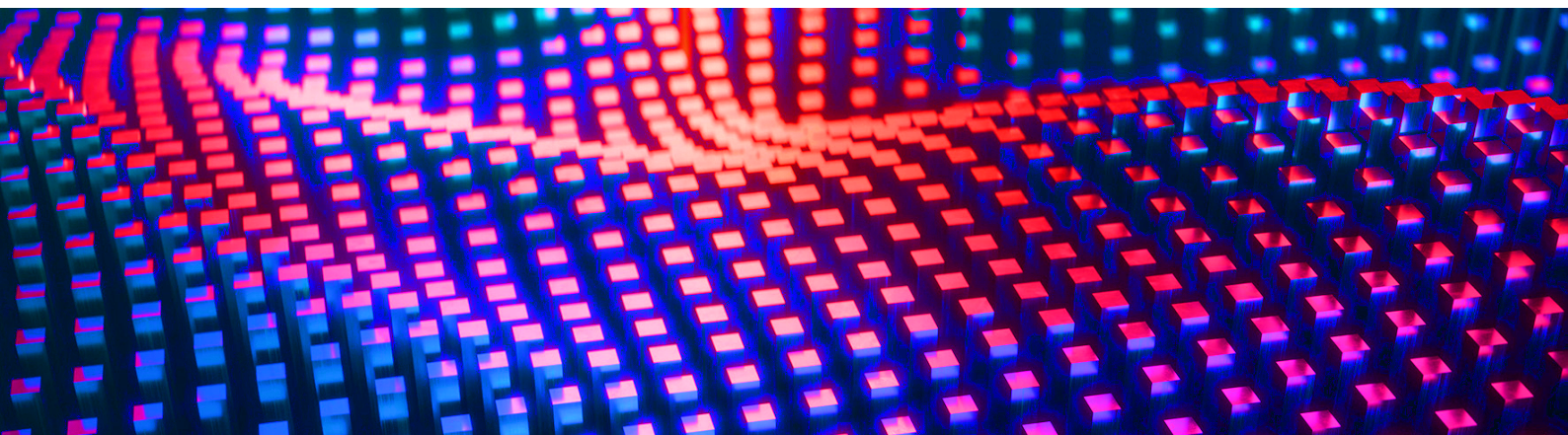


G A _ P

Gómez-Acebo & Pombo



Derecho Digital

2022^{N.º 2}

Contenido

Datos	3		
— Metaverso y protección de datos	3		
— Nuevas directrices del Comité Europeo de Protección de Datos sobre el cálculo de sanciones administrativas por infracción del Reglamento General de Protección de Datos	4		
— Propuesta de reglamento sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios.....	5		
Mercado digital	6		
— La distribución digital en el nuevo Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión, de 10 de mayo, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas	6		
— Obligación del comerciante de informar al consumidor sobre la existencia de una garantía comercial del productor, así como de sus condiciones.....	7		
		— Derecho de desistimiento en la compra en línea de entradas a espectáculos	8
		— NFT e IVA	8
		Propiedad industrial e intelectual.....	10
		— La emisión pirata de fútbol en los bares no lesiona la propiedad intelectual	10
		— Nombres de dominio y apropiación indebida.....	11
		— Adwords e infracción de marca: nueva sentencia del Tribunal Supremo.....	12
		— Oferta, venta y entrega en Amazon de productos infractores de marca: ¿existe infracción directa por parte de Amazon? (Conclusiones del abogado general en los casos C-148/21 y C-184/21, <i>Louboutin - Amazon</i>)	13
		— Reforma de la regulación del depósito legal: depósito de las versiones digitales previas.....	14



Datos

Metaverso y protección de datos

La llegada del metaverso es una realidad que dará lugar a un verdadero cambio de época, un negocio de 920 000 millones de euros. El metaverso supone la inmersión de los usuarios en realidades 3D donde se conseguirá la conexión entre personas por medio de avatares, combinando experiencias virtuales con el espacio físico. No se trata de una idea futura, sino que ya existen conocidas compañías con proyectos desplegados o iniciativas emprendedoras en el metaverso: Adidas ha diseñado NFT (*tokens no fungibles*), Warner Music planea conciertos virtuales, el banco HSBC ha adquirido terrenos digitales para tener oficinas virtuales, y Epic Games y Lego se han asociado para crear un metaverso para menores, por destacar algunos.

Y es que, para muchos expertos, el metaverso será la nueva versión de internet, lo que supone grandes oportunidades, pero también nuevos retos. Desde el punto de vista de la privacidad, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha

profundizado sobre los desafíos que el metaverso conlleva para sus usuarios¹.

La Agencia Española de Protección de Datos afirma que «el metaverso involucra al usuario en múltiples dimensiones, como la social, económica, política o emocional, hasta virtualizar todos los aspectos de desarrollo del individuo, y extiende los datos recogidos a la información no verbal y biométrica». Esto conlleva que el uso del metaverso puede ser muy intrusivo, pues «el conjunto de datos que se tratan en este entorno aumenta de forma exponencial». En particular, prosigue la agencia, en el metaverso se tratarán nuevas categorías de datos con mayor granularidad y precisión, como, por ejemplo, los datos biométricos recogidos, que aumentarán debido al uso de *wearables*. Esto, unido a las interfaces neuronales «permitirá conocer y perfilar al usuario a niveles no conocidos previamente en las redes sociales».

Además, los usuarios se enfrentarán a otros riesgos para su privacidad, como la vigilancia masiva, la discriminación, la pérdida de autonomía

¹ <https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/metaverso-y-privacidad>

o el fraude o suplantación de identidad. Por eso la Agencia Española de Protección de Datos recuerda, a modo de conclusión, que todo este procesamiento masivo de datos debe ser conforme a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos.

Cristina Bonfanti Gris

Nuevas directrices del Comité Europeo de Protección de Datos sobre el cálculo de sanciones administrativas por infracción del Reglamento General de Protección de Datos

El Comité Europeo de Protección de Datos (European Data Protection Board) ha adoptado las Directrices 04/2022, sobre el cálculo de las sanciones administrativas por infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), con el objetivo de armonizar la metodología que utilizan las autoridades para calcular el importe de dichas sanciones². Estas directrices complementan a las anteriormente aprobadas Directrices sobre la aplicación y fijación de multas administrativas en relación con el Reglamento General de Protección de Datos.

Su objetivo es que las autoridades en materia de protección de datos dispongan de un punto de partida homogéneo para realizar el cómputo de la multa. Así, las directrices establecen que, en primer lugar, la autoridad competente deberá identificar las operaciones de tratamiento relativas al caso y valorar la posible aplicación del artículo 83.3 del Reglamento General de Protección de Datos. En segundo lugar, para calcular el importe de la sanción se deberá

tener en cuenta: 1) la clasificación de infracciones del artículo 83.4.6 de dicho reglamento; 2) la gravedad de la infracción, y 3) el volumen de negocio de la compañía.

A continuación, en tercer lugar, la autoridad deberá poner estos datos en contexto evaluando las circunstancias agravantes o atenuantes en relación con la compañía y analizando además la conducta anterior y actual del responsable o del encargado de protección de datos para así aumentar o disminuir la multa. En cuarto lugar, será necesario verificar que el importe no exceda los máximos establecidos por la normativa. Finalmente, la autoridad deberá comprobar que el importe de la sanción que ha determinado cumple los requisitos de eficacia, disuasión y proporcionalidad y, de no ser así, aumentarla o disminuirla en consecuencia.

Este método no debe interpretarse como una forma de cálculo aritmética o automática, ya que las directrices no pueden prever todos y cada uno de los posibles escenarios. Además, en la práctica, la facultad para calcular el importe de la sanción por infracción en materia de protección de datos sigue siendo de las autoridades supervisoras —en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos—, que siguen teniendo la obligación de basarse en la normativa relativa a la protección de datos para imponer una sanción.

Por el contrario, se trata de un procedimiento que consta de cinco pasos y que debe conjugarse con la evaluación humana de todas las circunstancias, dando así lugar a una resolución efectiva, disuasoria y proporcionada para cada caso.

Iratze Arrigain García

² https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-guidelines-calculation-fines-guidelines-use-facial-recognition_en

Propuesta de reglamento sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios

Dentro de la estrategia europea para los datos, la Comisión Europea ha presentado —con fecha 3 de mayo del 2022— su Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Espacio Europeo de Datos³. La propuesta se centra en los datos personales sobre salud y en formato electrónico, y tiene dos grandes pilares. En primer lugar, se pretende facilitar el acceso por

parte de los pacientes a sus datos sanitarios, así como permitir y favorecer su transmisión, incluso en un ámbito transfronterizo. Y, en segundo lugar, la propuesta se ocupa del uso de los datos sanitarios con un fin distinto al del tratamiento de la persona a la que pertenecen, como fines de investigación, de salud pública, etc. Para un análisis más detenido se remite a Ángel GARCÍA VIDAL, «La propuesta de reglamento sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios»⁴.

Ángel García Vidal

³ Documento COM(2022)197 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0197&from=EN>

⁴ <https://www.ga-p.com/publicaciones/la-propuesta-de-reglamento-sobre-el-espacio-europeo-de-datos-sanitarios>



Mercado digital

La distribución digital en el nuevo Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión, de 10 de mayo, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas

La Comisión Europea, el pasado 10 de mayo, adoptó el nuevo Reglamento (UE) 2022/720, de exención por categorías para acuerdos verticales (RECAV), acompañado de las nuevas Directrices relativas a las restricciones verticales, en vigor desde el 1 de junio⁵.

El nuevo reglamento persigue adaptar el tratamiento de los acuerdos verticales en Derecho de la competencia a los retos específicos que plantea el crecimiento del comercio electrónico y las plataformas en línea en la era digital. En consecuencia, se ha actualizado el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a la prohibición de acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los

Estados miembros y que tengan por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior.

Concretamente, y en lo concerniente a la distribución digital, el nuevo Reglamento de exención por categorías para acuerdos verticales ha reformado la exención del artículo 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reduciendo su alcance en relación con los acuerdos de distribución dual, esto es, cuando un proveedor vende no sólo a través de distribuidores independientes, sino también directamente al por menor en competencia con sus distribuidores. A la vista de la evolución de los mercados y del crecimiento del comercio electrónico y de las plataformas en línea en la distribución de bienes y servicios, los proveedores de servicios de intermediación en línea con una función híbrida (es decir, plataformas en línea que ofrecen productos en competencia con empresas que utilizan la plataforma para ofrecer productos) están excluidos de la exención. Sus acuerdos verticales tendrán que ser evaluados caso por caso.

⁵ <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80724>

Otra modificación realizada por el nuevo reglamento es la permisión de la doble fijación de precios en la venta en línea, siempre que no tenga por objeto impedir el uso efectivo de internet o restringir las ventas transfronterizas. Además, las nuevas directrices verticales ya no exigen que los criterios relativos a las ventas en línea impuestos por los proveedores en un sistema de distribución selectiva sean idénticos a los impuestos a las tiendas físicas, siempre que los criterios de venta en línea no tengan por objeto impedir el uso efectivo de internet. Las directrices explican qué tipo de prácticas impiden el uso efectivo de internet, como, por ejemplo, las que imposibilitan el uso de todo un canal de venta en línea (como la publicidad en motores de búsqueda o los servicios de comparación de precios).

Cuando el comprador sigue siendo, en general, libre de gestionar su propia tienda en línea y de hacer publicidad en línea, se considera que las restricciones a las ventas en línea no impiden el uso efectivo de internet.

Cristina Bonfanti Gris

Obligación del comerciante de informar al consumidor sobre la existencia de una garantía comercial del productor, así como de sus condiciones

El pasado 5 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia en la que declaraba la obligación que tiene todo comerciante que ofrezca productos en internet —mediante Amazon u otras plataformas digitales— de facilitar información precontractual sobre la garantía comercial del productor siempre que exista un interés legítimo del potencial comprador por obtener dicha información si la utiliza como elemento central o decisivo de su oferta.

El fallo tiene su origen en una cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Supremo de lo Civil

y Penal alemán en relación con una controversia surgida a raíz de que la empresa «absoluts —bikes and more— GmbH & Co. KG» (en adelante, «absoluts») ofreciera a la venta, en Amazon, el producto de un fabricante suizo. Amazon no contenía ninguna información sobre garantía alguna que ofreciera absoluts o un tercero, sino que incluía un enlace mediante el cual el usuario podría acceder a una ficha de información técnica adicional confeccionada por el productor.

Una sociedad competidora, al entender que no proporcionaba información suficiente sobre la garantía ofrecida por el productor, ejerció, basándose en la normativa alemana relativa a la competencia desleal, una acción de cesación contra la empresa absoluts. El tribunal alemán, teniendo en cuenta la Directiva 2011/83/UE, sobre los derechos de los consumidores, albergó dudas acerca de si un comerciante que se encontrara en la situación de absoluts estaría obligado a informar al consumidor sobre la existencia de la garantía comercial propuesta por el productor.

Así pues, al serle elevada la cuestión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que el comerciante está obligado a informar al consumidor sobre la existencia de una garantía comercial del productor, obligación que abarca toda información esencial relativa a ese bien para que el consumidor pueda decidir si desea vincularse contractualmente con el comerciante. No obstante, no es una obligación incondicional, pues ello obligaría a los comerciantes a realizar un trabajo considerable de recopilación y actualización de datos concernientes a tal garantía. Por lo tanto, el tribunal europeo concluyó que sólo está obligado a facilitar al consumidor información precontractual sobre la garantía comercial del productor si el consumidor tiene interés legítimo en obtener dicha información para tomar la decisión de vincularse contractualmente con el comerciante.

Cristina Bonfanti Gris

Derecho de desistimiento en la compra en línea de entradas a espectáculos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció el 31 de marzo del 2022, en su sentencia sobre el asunto C-96/21, sobre el derecho de desistimiento interpretando la Directiva 2011/83/UE. El caso en cuestión comenzó en Alemania, en el 2019, cuando un consumidor adquirió a través de la plataforma en línea de un proveedor de servicios de venta de entradas, entradas para un concierto organizado por un tercero. No obstante, debido a las restricciones ocasionadas por la crisis del COVID-19, el concierto, que debía tener lugar el 24 de marzo del 2020, no llegó a celebrarse.

Por este motivo, la compañía organizadora del acto envió un vale a los clientes por el valor de su compra, pero el consumidor solicitó a la plataforma de venta de entradas el reembolso de la compra y gastos accesorios. Ésta se negó argumentando que no era la organizadora del concierto, sino que sólo vendía entradas por cuenta del organizador, y que, por tanto, no estaba obligada a realizar ningún reembolso.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea expone, en primer lugar, que, en virtud de la Directiva 2011/83, los consumidores disponen de un periodo de catorce días para desistir de un contrato a distancia. Sin embargo, el artículo 16 de la mencionada directiva establece como excepción la prestación de servicios relacionados con actividades de esparcimiento si los contratos prevén una fecha o periodo de ejecución específica para proteger así a los organizadores de espectáculos. Así, teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal consideró que la venta de entradas para un concierto podía y debía subsumirse en esta excepción.

No obstante, la complejidad de la cuestión se encontraba en determinar si, en el caso de que las entradas no las hubiera vendido el propio organizador del concierto, sino un intermediario, la excepción seguía resultando aplicable. Así, para dilucidar el asunto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea argumenta que el espíritu de la excepción es velar por la protección de los intereses de los prestadores de algunos servicios para que éstos no sufran los desproporcionados inconvenientes derivados de la anulación de un servicio como consecuencia de un desistimiento del consumidor poco tiempo antes de la fecha prevista para la prestación del servicio.

Así pues, el tribunal concluye que, siempre que se trate de un contrato a) relativo a la venta de un derecho de acceso a una actividad de esparcimiento; b) que establezca una fecha o periodo de ejecución específicos, y c) en el que el riesgo económico derivado del ejercicio del derecho de desistimiento recaiga sobre el organizador, resulta irrelevante si la entrada la vende el propio organizador de la actividad o un intermediario, ya que, en cualquier caso, la excepción al derecho de desistimiento resultará aplicable.

Iratze Arrigain García

NFT e IVA

La Resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V0486-22, de 10 de marzo del 2022⁶, aborda por primera vez la naturaleza jurídica y tributaria del mercado de los NFT (*tokens* no fungibles) y establece que se gravarán con un impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 21 % las actividades de creación y compraventa de *tokens* no fungibles efectuadas por empresarios, profesionales y artistas.

⁶ <https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-vinculante-dgt-v0486-22-10-03-2022-1538333>

Para llegar a esta conclusión, la Dirección General de Tributos hace referencia a tres cuestiones fundamentales:

- Los NFT no son criptomonedas.
- Los NFT son servicios prestados por vía electrónica.
- Los NFT tributan al tipo general del impuesto sobre el valor añadido si el vendedor es un empresario o profesional.

Mediante la primera de las afirmaciones, la Dirección General de Tributos aclara que la venta de *tokens* no fungibles no puede tener el mismo tratamiento a efectos del impuesto sobre el valor añadido que la venta de criptomonedas (que son consideradas un medio de pago), por lo que en el caso de los *tokens* no fungibles estaríamos ante operaciones sujetas y no exentas. Como decíamos, la Dirección General de Tributos ha reconocido a las criptomonedas como medios de pago, sin embargo, en el caso de los *tokens* no fungibles, la Dirección General sostiene que se trata de un activo digital que supone la obtención de derechos de uso sobre imágenes, vídeos, música o cualquier otro tipo de archivo susceptible de ser digitalizado.

En cuanto a la segunda afirmación, la Dirección General de Tributos matiza que lo que se transmite a través del *token* no fungible no es verdaderamente la «obra», que es lo que compondría el archivo subyacente al NFT, sino que lo que se adquiere es el derecho de uso sobre el citado archivo cuya transmisión se produce exclusivamente a través de medios digitales. Los NFT tienen por tanto la consideración de «servicios prestados por vía electrónica» y dicha transmisión no se considera entrega de bienes.

Derivado de lo expuesto anteriormente, la Dirección General de Tributos confirma que el transmitente de un *token* no fungible, en caso de actuar como empresario o profesional y estar establecido en España, deberá repercutir un 21 % del impuesto sobre el valor añadido en función de dónde se encuentre localizado el destinatario. Es aquí donde surge el problema, pues resulta difícil identificar a los compradores reales de un *token* no fungible, puesto que éstos suelen utilizar *nicks* que ocultan su verdadera identidad. Por ello surge la obligación de que el empresario que transmita el *token* no fungible liquide el 21 % del impuesto sobre el valor añadido de todas las operaciones que realice.

Claudia Pérez Moneu



Propiedad industrial e intelectual

La emisión pirata de fútbol en los bares no lesiona la propiedad intelectual

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo estableció en su Sentencia 546/2022 (ECLI:ES:TS:2022:2315) que la retransmisión de partidos de fútbol en establecimientos públicos sin abonar la cantidad correspondiente a los derechos que autorizan su exhibición no es un delito contra la propiedad intelectual, sino que se trata de un delito leve relativo al mercado y a los consumidores.

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el ministerio fiscal contra la sentencia dictada el 7 de junio del 2021 por la Audiencia Provincial de Valencia, que condenó al propietario de tres locales a una multa de 720 euros por retransmitir los partidos de fútbol sin autorización desde octubre del 2018.

Según el alto tribunal, la Liga Nacional de Fútbol Profesional es propietaria única de las facultades de comercialización de los derechos audiovisuales de los partidos de fútbol y, en

este sentido, cualquier establecimiento público que pretenda retransmitir los partidos de fútbol deberá abonarle con anterioridad un canon.

El fallo parte de la premisa de que, si bien las grabaciones audiovisuales de los partidos de fútbol no pueden considerarse «obras» literarias, científicas o artísticas, esto no significa que no sean merecedoras de protección jurídica en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual. Por el contrario, dichas grabaciones audiovisuales tendrán la consideración de «prestaciones» y, por tanto, están protegidas por el artículo 120 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, lo que implica que la comunicación pública de estas grabaciones sólo será legítima si está debidamente autorizada.

El debate, en consecuencia, no se encontraba en torno a si la infracción de estos derechos conlleva una sanción, lo cual el Tribunal Supremo considera «no discutible», sino a en virtud de qué norma debía imponerse. Finalmente, aunque la Sala reconoce que en los partidos de fútbol «pueden suceder lances de innegable valor estético», no se trata de una obra científica y

menos literaria, por lo que termina rechazando la argumentación del ministerio fiscal, que, junto con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, insistía en que los hechos en cuestión vulneraban los derechos de propiedad intelectual de ésta, y termina por considerarlos un delito leve relativo al mercado y a los consumidores.

Iratze Arrigain García

Nombres de dominio y apropiación indebida

En el presente caso, cuatro acusados, de mutuo acuerdo y dadas las discrepancias surgidas en la Asociación Alfa Televisión, lugar en el que trabajaban, aprovechando sus conocimientos, crearon la nueva asociación Alfa Salud Total, exactamente con la misma finalidad, proyecto y forma de actuar, y registraron a su nombre la marca Alfa TV.

Con la finalidad de implantar la nueva asociación, los acusados, con el consentimiento de él en aquel entonces presidente de Alfa Televisión (que además era uno de los acusados) y consintiendo todos, cambiaron la contraseña del dominio de internet www.alfatelevision.org, bloqueando el acceso a la denunciante (secretaria de la asociación titular). Después, el 13 de mayo del 2014, utilizaron la nueva clave de acceso para cambiar la titularidad del nombre de dominio a favor de la nueva asociación Alfa TV, apoderándose de dicho dominio al integrarlo en su activo patrimonial y quedando desvinculado de la primitiva asociación Alfa Televisión.

La condena en la instancia por el delito de apropiación indebida la fundamenta la Audiencia en que «... el artículo 252 del CP [Código Penal]

vigente en el momento de los hechos (antes de la reforma de la Ley 1/2015) ampliaba la conducta típica al ensanchar los objetos de apropiación al “dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble” o “activo patrimonial”. Lo que está claro es que, en la actualidad, el dominio de internet está entre los activos de una empresa, pues implica valor para la empresa, y que, en el caso de transmisión debe ser valorado económicamente. El dominio de internet por medio del cual cualquier persona puede contactar con su titular a través de internet, consultando su página web, haciendo pedidos a través de ella, o realizando múltiples comunicaciones, es sin duda un activo que el titular de éste no desea perder. En consecuencia, el dominio de internet debe de considerarse como activo de la empresa-asociación, susceptible, por tanto, de apropiación».

No obstante, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo⁷ entiende que en el caso en cuestión no existe un delito de apropiación indebida del nombre de dominio www.alfatelevision.org, dado que la inclusión del nombre de dominio entre los activos patrimoniales de cualquier empresa no conduce de forma inexorable a concluir que la indebida utilización de este dominio sea constitutiva de un delito de apropiación indebida.

Esto es así porque la estructura típica del delito castigado en el artículo 253 del Código Penal (art. 252 previgente) exige la concurrencia de otros requisitos que en el presente caso no se dan.

Así, resulta indispensable que el objeto u objetos de valor económico se hayan recibido «en depósito, comisión o custodia o que se hubiera confiado en virtud de cualquier otro título que obligara a devolverlos», situación que no sería aplicable en

⁷ Sentencia del Tribunal Supremo núm. 358/2002, de la Sala de lo Penal, de 7 de abril del 2022, ROJ: STS 1464/2022, ECLI:ES:TS:2022:1464.

este caso dado que, en el momento de apropiación del dominio por parte de los acusados, los cambios de contraseña se hicieron aún estando vigente su relación con la primera asociación y con la autorización del presidente de ésta. Así pues, resulta difícil hablar de apropiación indebida de un dominio cuando son sus propios titulares quienes realizaron las acciones correspondientes para impedir a la demandante el acceso a la URL del dominio.

Claudia Pérez Moneu

Adwords e infracción de marca: nueva sentencia del Tribunal Supremo

1. El Tribunal Supremo —en su reciente Sentencia núm. 320/2022, de 20 de abril (ES:TS:2022:1462)— ha afrontado de nuevo la cuestión de la infracción de una marca como consecuencia de su uso por un tercero como palabra clave de la que hacer depender la aparición de enlaces patrocinados en el listado de resultados de un buscador en internet. En este caso, el alto tribunal confirma la sentencia de apelación, en la que se condena por infracción de marca al titular de una red de franquicias de clínicas dentales que contrató el servicio de *adwords* de Google y, en concreto, la denominación que constituye la marca de otra sociedad registrada para distinguir servicios dentales. Destaca el Tribunal Supremo el hecho de que el anuncio con el enlace de la página web del demandado va precedido de la marca ajena, lo que hace que la publicidad ofertada apenas permita al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero. En consecuencia, y según la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en las

sentencias de 23 de marzo del 2010, *Google France*, y de 22 de septiembre del 2011, *Interflora*, se menoscaba la función principal de la marca, consistente en indicar el origen empresarial de los servicios ofertados.

2. Existiendo infracción de marca, el tribunal de apelación reconoció la indemnización mínima establecida en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas, según el cual «el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados».

Ante el Tribunal Supremo se denuncia que el 1 % de la cifra de negocio se ha aplicado con relación a todos los servicios prestados por la red de franquicias de la demandada, cuando a su juicio debería aplicarse sólo sobre las ventas obtenidas como consecuencia del uso de la marca infringida. Pues bien, según el Tribunal Supremo, la cifra de negocio sobre la que calcular el 1 % no se refiere a los servicios efectivamente prestados como consecuencia de la infracción de la marca, esto es, a los servicios facturados a quienes acudieron a la demandada como consecuencia del anuncio. Por el contrario, «la cifra de negocio viene referida a todos los servicios ilícitamente marcados, en este caso todos los que en la instancia ha quedado acreditado que se anunciaban mediante la infracción de la marca de la demandante (implantes, ortodoncia, odontopediatría y estética dental), sin que proceda distinguir cuáles fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no».

Ángel García Vidal

Oferta, venta y entrega en Amazon de productos infractores de marca: ¿existe infracción directa por parte de Amazon? (Conclusiones del abogado general en los casos C-148/21 y C-184/21, *Louboutin - Amazon*)

1. La comercialización en mercados electrónicos de productos infractores de marca ha generado una notable jurisprudencia sobre la responsabilidad indirecta de los gestores del *marketplace* como intermediarios. Fundamentalmente, esa jurisprudencia se refiere al problema de la responsabilidad indirecta —como facilitadores de las conductas infractoras— o a la posibilidad (reconocida en el Derecho de la Unión y en las normativas nacionales) de solicitar medidas de cese o remoción, aunque los intermediarios no sean considerados responsables.
2. Junto con ese grupo de problemas, se suscita el de determinar si el hecho de que una plataforma comercialice productos infractores implica no la responsabilidad indirecta del *marketplace*, sino la responsabilidad directa, por entenderse que está haciendo un uso de la marca que infringe los derechos de exclusiva de terceros.
3. Ésa es la cuestión que está pendiente en el Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21, *Louboutin - Amazon*, en relación con los cuales se acaban de presentar —el 2 de junio— las conclusiones del abogado general (ECLI:EU:C:2022:422).
4. Lo que se le pregunta al Tribunal de Justicia es si Amazon hace uso de las marcas colocadas sobre los productos infractores cuando la marca figura en una oferta de venta publicada por un tercero en esa plataforma y los anuncios de esos terceros se publican de manera uniforme y simultánea a las propias

ofertas de Amazon, sin distinguirlas en función de su procedencia, incluyendo Amazon en estos anuncios su propio logotipo de distribuidor de renombre; también se le pregunta si hace uso de dichas marcas cuando Amazon ofrece a los terceros vendedores servicios complementarios de almacenamiento y envío de los productos puestos en venta en su plataforma e informa a los potenciales adquirentes de que se encargará de tales actividades.

En su sentencia *eBay* (de 12 de julio del 2011, C-324/09, EU:C:2011:474), el Tribunal de Justicia declaró que el operador de un mercado electrónico no usa un signo en su propia comunicación comercial cuando presta un servicio consistente en permitir a sus clientes mostrar ese signo en el marco de sus actividades comerciales. Y, a juicio del abogado general, esa misma conclusión es aplicable en relación con los casos en examen, ya que ni el hecho de que las ofertas aparezcan de forma conjunta ni el hecho de que Amazon preste servicios complementarios inducen a los internautas normalmente informados y razonablemente atentos a percibir los signos que figuran en los anuncios de terceros como parte integrante de la comunicación comercial del operador de la plataforma de comercio electrónico.

El abogado general destaca que, pese a la ausencia de una distinción entre las ofertas de terceros vendedores y las de Amazon y pese a que todas incluyen el logotipo del distribuidor de renombre Amazon, en los anuncios siempre se especifica si los productos son vendidos por terceros vendedores o directamente por Amazon. Además, «aunque Amazon es un distribuidor de gran renombre, esta sociedad es igualmente renombrada por su actividad de mercado electrónico. Por lo tanto, los usuarios de su plataforma saben que en ella se publican tanto anuncios de productos que

Amazon vende directamente, como anuncios publicados por terceros vendedores. La mera presencia del logotipo de Amazon también puede indicar al consumidor que el anuncio ha sido publicado por un tercero vendedor. En estas circunstancias, el mero hecho de que los anuncios de Amazon y los de terceros vendedores coexistan no puede llevar a que un internauta normalmente informado y razonablemente atento perciba los signos incluidos en los anuncios de los terceros vendedores como parte de la comunicación comercial de Amazon».

Por otra parte, en la sentencia *Coty* (de 2 de abril del 2020, C-567/18, EU:C:2020:267) el Tribunal de Justicia declaró que no cabe considerar que el signo se ha usado en el marco de la propia comunicación comercial del operador de un mercado electrónico cuando éste almacena productos provistos de un signo por cuenta de terceros vendedores sin perseguir él mismo el fin de ofrecer productos o comercializarlos. Sobre esa base, el abogado general sostiene que no debe alcanzarse una conclusión diferente cuando dicho operador envía esos productos por cuenta de terceros. En su opinión, «en tal supuesto resulta claro para los internautas normalmente informados y razonablemente atentos que es sólo el

tercero quien pretende ofrecer o comercializar los productos».

Ángel García Vidal

Reforma de la regulación del depósito legal: depósito de las versiones digitales previas

La Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de Depósito Legal⁸, ha actualizado el listado de los documentos que deben ser objeto de depósito legal, incluyendo algunos nuevos y excluyendo otros que hasta el momento formaban parte de él. Entre los nuevos tipos de publicaciones que se deben depositar se encuentran las publicaciones de impresión a demanda, los catálogos comerciales de librerías, editoriales y subastas, o los marcapáginas. También se hace una mención expresa de los videojuegos, que hasta el momento se entendían incluidos en la mención legal de los documentos

De igual modo, es importante la novedad consistente en que los editores están obligados a depositar en el servidor de la Biblioteca Nacional la copia en versión digital previa a la impresión de las publicaciones en soporte físico de libros, revistas y periódicos.

Ángel García Vidal

⁸ *Boletín Oficial del Estado* núm. 107, de 5 de mayo del 2022, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7311>.

Para más información, contacte con los siguientes letrados:

Jesús Muñoz-Delgado Mérida

Tel.: (+34) 91 582 91 00
jmunoz@ga-p.com

Sofía Martínez-Almeida y Alejos-Pita

Tel.: (+34) 91 582 91 00
smartinez@ga-p.com

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

© Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2022. Todos los derechos reservados.