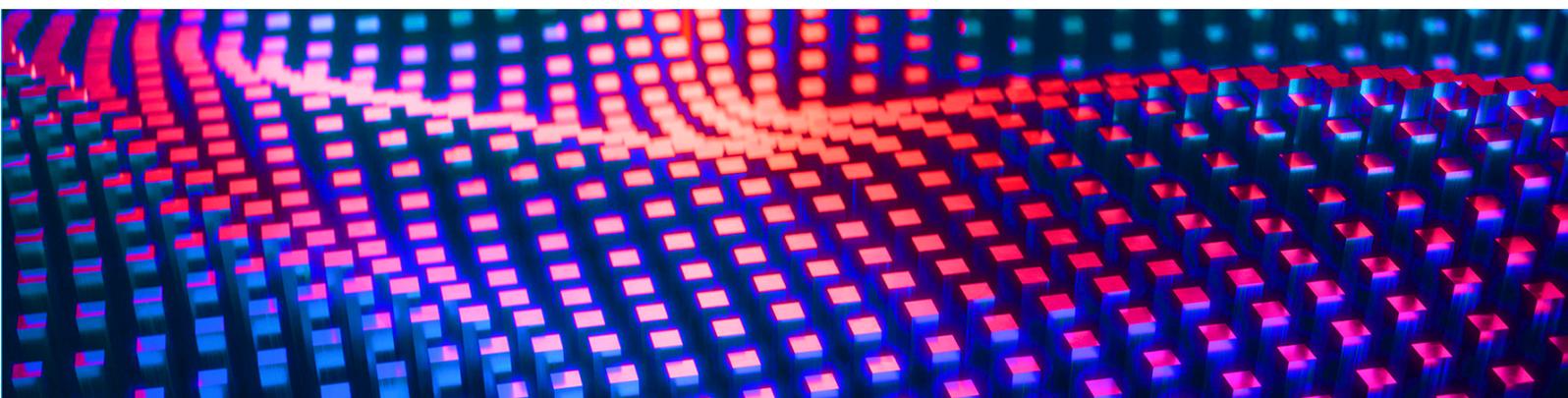


G A _ P

Gómez-Acebo & Pombo



Derecho Digital

2023^{N.º 5}

Contenido

| | | | |
|--|----------|--|-----------|
| Propiedad industrial e intelectual..... | 3 | Inteligencia artificial..... | 10 |
| — NFT y marcas: decisión italiana | 3 | — Acuerdo administrativo sobre inteligencia artificial e informática para abordar los desafíos globales para el bien público en los ámbitos del cambio climático, las catástrofes naturales, la atención sanitaria, la energía y la agricultura | 10 |
| — Infracción de marca en <i>market places</i> : responsabilidad del operador. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de diciembre del 2022 | 4 | Protección de datos personales en el ámbito digital | 11 |
| — Transmisión de un nombre de dominio y su posicionamiento en el buscador de Google, pero no el contenido de la web | 4 | — Inclusión en un grupo de WhatsApp con finalidad laboral..... | 11 |
| Publicidad digital..... | 6 | — Entrada en vigor del código de conducta de Autocontrol para el tratamiento de datos en la actividad publicitaria | 11 |
| — Estudio sobre el impacto de los recientes avances de la publicidad digital sobre la privacidad, los editores y los anunciantes | 6 | — Comunicación de datos personales a terceros e información sobre los destinatarios | 12 |
| — Publicidad difundida por la <i>influencer</i> sin tener en consideración las orientaciones de la marca en cuanto a la identificación de su carácter publicitario | 7 | — Solicitud de retirada de enlaces dirigida al gestor de un motor de búsqueda | 13 |
| — Publicidad de un producto sanitario por parte de una <i>influencer</i> | 7 | | |
| — Redes de afiliación y envío de <i>spam</i> | 8 | | |



Propiedad industrial e intelectual

NFT y marcas: decisión italiana

En Italia ya se ha dictado la primera sentencia que se pronuncia en Europa a favor del titular de derecho de marcas frente a un uso no autorizado de éstas en un NFT (*token no fungible*).

La empresa especializada en tecnología *blockchain* Blockeras, S. R. L., comenzó a producir y comercializar cartas de juego digitales NFT en las que aparecía una fotografía del exfutbolista Christian «Bobo» Vieri con la camiseta del Juventus Football Club y la indicación del equipo. A pesar de que había obtenido la autorización del futbolista para el uso de su imagen, el club no había permitido el uso de sus marcas para los NFT, por lo que acudió a la vía judicial solicitando medidas cautelares dirigidas a «prohibir la producción y comercialización directa o indirecta de cualquier NFT que llevara las marcas Juventus, ordenar la retirada del mercado y eliminar los contenidos en línea funcionales a la promoción y venta de la misma NFT». Blockeras se opuso a la concesión de las medidas cautelares basándose en la autorización obtenida por

el futbolista Vieri para utilizar su imagen y alegando que las marcas de la Juventus no estaban registradas para productos virtuales.

El Juzgado de Primera Instancia de Roma estimó todas las peticiones de la Juventus al considerar que Blockeras estaba aprovechándose indebidamente de la notoriedad de las marcas de Juventus y que existía un riesgo de asociación en el público, el cual podía creer que los productos de Blockeras procedían de Juventus o estaban relacionados con el club debido a la amplia actividad de *marketing* que dicha empresa llevaba a cabo.

Respecto de los argumentos esgrimidos por Blockeras, el juzgado observó que la autorización concedida por el jugador Vieri para utilizar su propia imagen no podía excluir la necesidad de solicitar autorización también para el uso de las marcas registradas del equipo cuyas camisetas y nombre se reproducían, ya que dichas marcas eran utilizadas por Blockeras en productos destinados a la venta. Además, el juzgado entendió que procedían las medidas cautelares

dado que las marcas propiedad de la Juventus estaban registradas en la clase 9 de la Clasificación de Niza, que indica expresamente las «publicaciones electrónicas descargables», y que la Juventus había demostrado que también operaba en el sector de los juegos en línea y NFT basados en *blockchain*.

Por lo tanto, la decisión confirma que la defensa de la marca también es posible con respecto a los usos no autorizados en contextos virtuales y subraya la conveniencia de ampliar el registro de la marca con respecto al uso en entornos como los juegos en línea, *blockchain*, NFT y metaverso.

Cristina Bonfanti Gris

Infracción de marca en *market places*: responsabilidad del operador. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de diciembre del 2022

Se acumulan los asuntos C-148/21 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal del Distrito de Luxemburgo) y C-184/21 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de empresas francófonas de Bruselas), en los procedimientos entre Christian Louboutin y Amazon, relativos al uso por parte de este último de signos idénticos a los protegidos titularidad de Louboutin.

La compañía francesa, dedicada a los zapatos y accesorios de lujo, interpuso tanto en Bélgica como en Luxemburgo una acción por violación de marca contra el gigante tecnológico que tenía por objeto el emblemático zapato de tacón alto con suela roja de la compañía francesa, cuyo color aplicado a este producto está protegido como marca de la Unión. Así, Louboutin alegó que la conocida plataforma publicitaba con

frecuencia zapatos de tacón de suela roja sin su consentimiento.

La sentencia resulta especialmente relevante ya que el fondo de la cuestión no es en puridad sobre infracción de marca, sino que lo que se plantea es si puede Amazon, como operador del sitio web en el que se llevan a cabo ventas de productos en su nombre y por terceros (junto con su almacenamiento y posterior envío), considerarse responsable de estas últimas.

En este contexto, el tribunal concluye que Amazon podrá ser considerada responsable por la infracción de marca de los anuncios publicitarios de terceros si puede dar la impresión a un usuario «normalmente informado y razonablemente atento» de que es el propio *market place* quien comercializa los productos. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que esta impresión podría generarse, teniendo en cuenta que Amazon presenta las ofertas de manera uniforme, incluye su logotipo en ellas y además presta servicios complementarios, como el envío de los productos. No obstante, corresponderá a los tribunales de Bélgica y Luxemburgo apreciar en última instancia si el anuncio en cuestión constituye o no una infracción de marca en virtud de lo expuesto.

Iratze Arrigain García

Transmisión de un nombre de dominio y su posicionamiento en el buscador de Google, pero no el contenido de la web

El Juzgado de lo Mercantil núm. 9 de Barcelona, en su Sentencia núm. 898/2022, de 22 noviembre (ECLI:ES:JMB:2022:12747), ha afrontado un supuesto en el que el titular de un nombre de dominio lo transmite a un tercero, junto con su posicionamiento en el buscador de Google de la

página web asociada. Sucede no obstante que el adquirente reproduce el contenido que inicialmente aparecía en la web, incluida una marca registrada a nombre del primer titular, motivo por el cual éste entabla las acciones por infracción de marca.

Pues bien, el Juzgado de lo Mercantil estima la demanda al concluir que lo que la demandada adquirió fue solamente el nombre de dominio para el aprovechamiento de su posicionamiento

en internet a fin de redirigir a las webs gestionadas por la demandada, pero no el contenido de la web que inicialmente se ofrecía bajo el nombre del dominio transmitido. Y así lo confirmaría el hecho de que en el contrato ambas partes reconocieran expresamente que la marca en cuestión le pertenecía a la actora y que la demandada se comprometía a eliminarla de cualquier web de su titularidad.

Ángel García Vidal



Publicidad digital

Estudio sobre el impacto de los recientes avances de la publicidad digital sobre la privacidad, los editores y los anunciantes

Este estudio examina los cambios recientes en la publicidad digital y cómo estos cambios están afectando a la privacidad de los usuarios, así como a los editores y anunciantes.

El estudio señala que los avances en la publicidad digital y el aumento del uso de *cookies* y la tecnología de seguimiento han mejorado la capacidad de los anunciantes para dirigirse a los consumidores con mayor precisión. Sin embargo, también han aumentado las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos de los usuarios, dado que cada vez son más los datos personales a los que acceden las empresas a la hora de prestar sus servicios.

El estudio examina las respuestas regulatorias y tecnológicas a estas preocupaciones, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y el Apple Intelligent

Tracking Prevention (ITP). Estas respuestas han tenido un impacto significativo en la capacidad de los anunciantes para rastrear a los usuarios en línea.

El informe también destaca que estos cambios han tenido un impacto en los editores de contenido en línea, que han visto disminuir sus ingresos publicitarios debido a la disminución de la capacidad de los anunciantes para dirigirse a los usuarios. Para compensar esta disminución de ingresos, algunos editores han comenzado a utilizar nuevas formas de monetización.

El informe concluye que la publicidad digital seguirá evolucionando y que los anunciantes y editores tendrán que adaptarse a los cambios regulatorios y tecnológicos en curso. La privacidad de los usuarios seguirá siendo una preocupación clave y los anunciantes tendrán que encontrar formas creativas de llegar a los consumidores sin comprometer su privacidad.

Claudia Pérez Moneu

Publicidad difundida por la *influencer* sin tener en consideración las orientaciones de la marca en cuanto a la identificación de su carácter publicitario

El 13 de enero del 2023, Autocontrol desestimó la reclamación presentada por la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) frente a una publicación de Instagram a través de la cuenta de una *influencer*. La publicación consistía en un *reels* en el que la *influencer* preparaba una receta de jamón ibérico de la marca Cinco Jotas, propiedad del Grupo Osborne, S. A. U. En la publicación aparecía lo siguiente: «Taco de carrillera de cerdo ibérico con @cincojotas. Esta es mi versión del plato que Nicole ha presentado al concurso Cooking Challenge de @cincojotas [...] Necesitas: jamón 100 % ibérico @cincojotas [...]. Monta el taco rápido porque tienes que probar esto YA. #cincojotas#cookingchallenge».

Ante esta publicación, la mencionada asociación consideró que se trataba de una publicidad encubierta del Grupo Osborne, pues no se hacía mención alguna sobre el carácter publicitario de la publicación. Sin embargo, en el escrito de contestación, el Grupo Osborne manifestó que la marca Cinco Jotas había formalizado un contrato de prestación de servicios y cesión de imagen con la *influencer* en el que se comprometía a publicar un *post* y varias *stories* en su perfil oficial cumpliendo con la obligación de respetar las normas éticas establecidas en el «Código de conducta sobre el uso de *influencers* en la publicidad» (código de *influencers*) e incluyendo una indicación sobre el carácter publicitario de todas las publicaciones.

Autocontrol entendió que el *reel* objeto de la reclamación no identificaba de forma clara y fácil su naturaleza publicitaria, infringiendo así la

norma 13 sobre el principio de autenticidad del «Código de conducta publicitaria» de Autocontrol. No obstante, consideró que la falta de identificación publicitaria no era imputable al Grupo Osborne, sino a la propia *influencer*, en tanto en cuanto no había seguido las instrucciones sobre la identificación de la publicidad de las comunicaciones comerciales contenidas en el contrato que la marca Cinco Jotas había suscrito con ella, todo ello en virtud de la norma 5 del código de *influencers*, que establece que todo contenido digital divulgado por un *influencer* que tenga consideración publicitaria deberá ser identificable para sus seguidores.

Cristina Bonfanti Gris

Publicidad de un producto sanitario por parte de una *influencer*

El Jurado de la Publicidad de Autocontrol, en su Resolución de 23 de diciembre del 2022, ha declarado ilícita la publicidad de un producto sanitario realizada por una farmacéutica *influencer*.

El jurado entiende, en primer lugar, que el vídeo de Tik Tok objeto de la reclamación tiene carácter publicitario. Se basa para ello en aspectos como el marcado tono laudatorio hacia el producto o la aparición de una gran imagen de dos envases del producto que figuran detrás de la *influencer*. Con ese presupuesto, el jurado estima que media publicidad encubierta contraria a la norma 13 del «Código de conducta publicitaria» de Autocontrol.

Asimismo, el jurado también constata un incumplimiento del Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios (art. 38), porque existe recomendación del producto

sanitario por parte de un profesional de la salud y porque en la publicidad no se indica la conformidad del producto con la legislación vigente ni las contraindicaciones y posibles efectos secundarios que pudieran derivarse del uso de los productos.

Ángel García Vidal

Redes de afiliación y envío de *spam*

Como es notorio, la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, prohíbe el envío de comunicaciones comerciales no consentidas. Además, en caso de que exista dicho consentimiento del destinatario de la publicidad, debe aplicarse la normativa de protección de datos de carácter personal. Así pues, y entre otras consecuencias, el responsable del tratamiento de datos personales deberá ser capaz de demostrar que el destinatario de la publicidad consintió en el tratamiento de sus datos personales (art. 7 del Reglamento General de Protección de Datos).

Al amparo de esta normativa, una compañía aseguradora fue sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos por enviar comunicaciones comerciales electrónicas no deseadas y por no poder acreditar documentalmente que el denunciante hubiera otorgado su consentimiento para recibir correos electrónicos.

No obstante, entablado un recurso, la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera), en su Sentencia de 19 de enero del 2023 (JUR 2023\36889ECLI:ES:AN:2023:33), anuló la sanción.

La Audiencia Nacional tiene en cuenta que la aseguradora no remitió directamente la publicidad al denunciante, sino que el anunciante se

valió de una red de afiliación. Como recuerda la propia sentencia ahora reseñada:

... dichas redes de afiliación son plataformas que actúan como intermediario entre los afiliados (creadores de contenido) y los anunciantes (quieren ser anunciados). Los anunciantes establecen sus programas de afiliación en una red de afiliación y los creadores de contenido buscan en la red programas que quieran promocionar. La red de afiliación actúa como regulador al mismo tiempo para ambos anunciante y afiliado. [...]

El anunciante es el dueño de una marca, empresa u organización donde ofrece productos o servicios; es la persona que necesita, por lo general, que los afiliados den a conocer el producto, aumente la presencia de la marca, y por supuesto aumente la venta. Mientras que el afiliado es el administrador web, blog o cuentas de redes sociales, donde afilia una marca; promocionando o recomienda[n]do la adquisición o uso de un producto o servicio, esto con la finalidad y objetivo de ganar una comisión por ello. Y, una plataforma de afiliación es la que permite conectar afiliado con anunciantes, facilitando el canal de comunicación y el cumplimiento con lo acordado por ambas partes.

Pues bien, en el caso concreto, en el contrato de afiliación se pactó expresamente que la compañía aseguradora no tendría acceso a los datos personales de los ficheros titularidad de la plataforma de afiliación o de los afiliados y que sería el afiliado el responsable del tratamiento de los datos personales,

Así las cosas, la Audiencia Nacional concluyó que la sociedad mercantil que actúa como afiliado

fue la que envió el correo electrónico no deseado al denunciante y, por tanto, la entidad que tenía que haber recabado su consentimiento para el tratamiento de los datos personales (entidad que ya había sido sancionada en otro procedimiento).

En consecuencia, procedió estimar el recurso contencioso-administrativo y anular la resolución recurrida.

Ángel García Vidal



Inteligencia artificial

Acuerdo administrativo sobre inteligencia artificial e informática para abordar los desafíos globales para el bien público en los ámbitos del cambio climático, las catástrofes naturales, la atención sanitaria, la energía y la agricultura

El 27 de enero del 2023, a través de una ceremonia virtual, la Unión Europea y los Estados Unidos firmaron un acuerdo administrativo sobre inteligencia artificial e informática para abordar los desafíos globales para el bien público en los ámbitos del cambio climático, las catástrofes naturales, la atención sanitaria, la energía y la agricultura.

Este acuerdo sienta sus cimientos en la «Declaración sobre el futuro de internet», que firmaron en noviembre del 2022 la Unión Europea y otros socios internacionales, entre cuyos compromisos se encuentran garantizar que internet constituya un entorno abierto y accesible; proteger en él derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la intimidad; reforzar la

cooperación internacional y, en definitiva, dar un paso adelante para garantizar que internet sea una fuerza positiva en el mundo.

En la misma línea, la cooperación entre estos países se refuerza al firmar el acuerdo y sus objetivos se expanden para hacer frente a retos como el cambio climático o catástrofes naturales por medio de la inteligencia artificial. Así, todos los firmantes colaborarán en la investigación de mecanismos que sirvan para predecir las catástrofes con anterioridad y, posteriormente, dar una respuesta más adecuada a este tipo de emergencias.

Del mismo modo, se potenciarán sistemas desarrollados con inteligencia artificial para mejorar la calidad de la vida humana en todas sus dimensiones. Por ejemplo, se pretende que la inteligencia artificial desempeñe un papel fundamental para mejorar los datos de sostenibilidad y rendimiento de la agricultura o que, en el campo de la medicina, pueda servir de gran aliada para optimizar la detección de enfermedades y su posterior tratamiento.

Iratze Arrigain García



Protección de datos personales en el ámbito digital

Inclusión en un grupo de WhatsApp con finalidad laboral

La resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el expediente núm. EXP202105690, emitido el 9 de enero del 2023, se centra en la inclusión, sin consentimiento previo, de un trabajador en diversos grupos de WhatsApp creados por la parte reclamada.

En los citados grupos de WhatsApp todos los integrantes tenían acceso a información laboral de los demás compañeros.

La citada agencia concluyó que debía procederse al archivo de actuaciones puesto que, por un lado, los datos objeto de tratamiento eran los mínimos necesarios para llevar a cabo la organización del trabajo y, por otro lado, la entidad reclamada había informado a los trabajadores acerca de la utilización de sus datos para su inclusión en los grupos de WhatsApp

con la finalidad de utilizar esta vía de comunicación en asuntos relacionados con su contrato de trabajo.

Claudia Pérez Moneu

Entrada en vigor del código de conducta de Autocontrol para el tratamiento de datos en la actividad publicitaria

El 27 de enero del 2023 entró en vigor el «Código de conducta de tratamiento de datos en la actividad publicitaria» de Autocontrol, que será de aplicación a todas aquellas empresas o entidades interesadas que traten datos personales con fines publicitarios en territorio español según lo establecido en el propio código. Así, las actividades sujetas a este código son, por ejemplo, el envío de comunicaciones comerciales y promociones, el uso de *cookies* y la elaboración de perfiles con fines publicitarios.

El código establece una serie de obligaciones y mecanismos para garantizar la correcta aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; entre ellos cabe destacar la prohibición de recoger y tratar más datos de los que se necesitan para el envío de comunicaciones comerciales, la determinación de la base jurídica para el tratamiento en la comunicación comercial, el contenido del deber de información al interesado sobre el tratamiento de sus datos con fines publicitarios y de su derecho de oposición, así como las directrices que tener en cuenta en relación con el uso de *cookies*.

Además, el código establece que Autocontrol tramitará, a través de un procedimiento de mediación, las reclamaciones contra una entidad adherida con motivo de tratamientos de datos realizados en el ámbito de la actividad publicitaria, tanto cuando éstas las presenten directamente ante Autocontrol los ciudadanos como cuando sean derivadas por la Agencia Española de Protección de Datos a Autocontrol. No obstante, se abstendrán de conocer sobre reclamaciones que versen sobre hechos ocurridos en un plazo superior a un año anterior a la fecha de presentación de la reclamación. La duración máxima del procedimiento será de treinta días para los procedimientos iniciados ante Autocontrol y de veintisiete días para los derivados de la Agencia Española de Protección de Datos; en él, además, se deberá informar a la Agencia del acuerdo que se alcance.

Si, una vez concluido el proceso de mediación, el interesado está insatisfecho con el acuerdo, podrá instar la tramitación ante el Jurado de la Publicidad, siempre que la entidad adherida esté conforme. Las propuestas de la Unidad de Mediación de Autocontrol no serán vinculantes, pero sí lo será el acuerdo alcanzado en la mediación para las entidades adheridas, así

como, en su caso, las resoluciones firmes del Jurado de la Publicidad.

El código fue aprobado por la Agencia Española de Protección de Datos y ya cuenta con empresas adheridas como Atresmedia (Antena 3), Dentsu, Ikea, L'Oréal, Másmóvil, Orange, Procter & Gamble, Telefónica y Vodafone.

Cristina Bonfanti Gris

Comunicación de datos personales a terceros e información sobre los destinatarios

El Tribunal de Justicia se ha pronunciado recientemente en su Sentencia C-154/21, de 12 de enero del 2023, sobre la cuestión planteada por un ciudadano austriaco en relación con el ejercicio de derechos concernientes al tratamiento de sus datos personales.

El interesado solicitó a Österreichische Post, una de las principales compañías de transportes y envíos de Austria que actuaba en este caso como responsable del tratamiento de sus datos, información relativa a la identidad de los destinatarios con los cuales había compartido sus datos personales. No obstante, la compañía de envíos se limitó a dar una respuesta genérica indicando que sus datos se utilizaban con fines de *marketing*, pero no aportó más información.

Habida cuenta de estos hechos, el interesado demandó a la compañía ante los tribunales nacionales y, finalmente, el Tribunal Supremo de Austria elevó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación del artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que regula el derecho de acceso del interesado. Este reglamento establece el derecho de los interesados

a obtener del responsable del tratamiento información sobre el tratamiento concreto de sus datos. No obstante, el tribunal cuestiona la extensión del significado de la *información* para estos casos.

Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esclarece esta cuestión y confirma que, en caso de que el interesado solicite ejercer su derecho de acceso, el responsable del tratamiento deberá facilitar al interesado la información relativa a la identidad de los mencionados destinatarios, ya que, en caso de que el interesado también quiera ejercer otros derechos, necesitará disponer de dicha información.

Iratze Arrigain García

Solicitud de retirada de enlaces dirigida al gestor de un motor de búsqueda

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 8 de diciembre del 2022, asunto C-460/20, se centra en la protección de datos personales en el contexto de los motores de búsqueda de internet. El caso se refiere a una solicitud de retirada de enlaces presentada por una persona cuyo nombre aparecía en una lista de

resultados de búsqueda junto con información que consideraba inexacta.

La sentencia establece que los gestores de los motores de búsqueda tienen la obligación de retirar los enlaces que contengan información inexacta o que no sean relevantes cuando se reciba una solicitud de retirada de enlaces por parte de un individuo. Asimismo, establece que los gestores de los motores de búsqueda tienen la responsabilidad de equilibrar los derechos fundamentales en juego, como el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión e información.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea enfatiza que los gestores de los motores de búsqueda deben considerar si la información es exacta, relevante y actual, y si hay un interés público en mantener la información en línea; asimismo, establece que la carga de la prueba recae en el solicitante de la retirada de enlaces para demostrar que la información es inexacta o irrelevante. Además, los gestores de los motores de búsqueda deben tener en cuenta la naturaleza de la información, el contexto en el que se proporciona y la relevancia de la información para el público en general.

Claudia Pérez Moneu

Para más información, contacte los siguientes letrados del grupo de Propiedad Intelectual:

Jesús Muñoz-Delgado Mérida

Socio
jmunoz@ga-p.com

Sofía Martínez-Almeida y Alejos-Pita

Socia
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, 2023. Todos los derechos reservados.