

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

Volumen 43

(2023)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2023

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
Índice de abreviaturas	21
 I. DOCTRINA	
Acceso a información digital sobre secuencias genéticas y reparto de beneficios JOSÉ CORBERÁ MARTÍNEZ.....	31
Publicidad ilícita por vía electrónica como acto de competencia desleal: publicidad personalizada en Instagram CARMEN DE VIVERO DE PORRAS.....	57
El reconocimiento de la distribución digital para determinados actos de comunicación pública ANTONIO FRANCISCO GALACHO ABOLAFIO	81
El <i>cybersquatting</i> del siglo XXI: nuevos desafíos para el derecho de marcas MÓNICA LASTIRI SANTIAGO.....	109
Análisis de las modificaciones previstas en la legislación de diseño industrial a nivel europeo SARA LOUREDO CASADO	133
La indemnización de los daños morales por infracción del Derecho de marca en el nuevo artículo 43.2 <i>in fine</i> de la Ley de marcas LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ.....	157
La piratería de la inteligencia artificial: el uso de las obras en el entrenamiento de modelos de IA generativos JORGE LUIS ORDELÍN FONT.....	185
Riesgos derivados de las <i>killer acquisitions</i>: la protección de la innovación en los mercados digitales MARÍA PASTRANA ESPÁRRAGA	207
¿Relaciones irreparables?: conflictos de libre competencia entre aseguradoras automovilísticas y talleres de reparación JIMENA TAMAYO VELASCO	231

	<u>Pág.</u>
<i>Big data</i> desde la perspectiva del abuso de posición de dominio y del control de concentraciones	
PABLO VELASCO SANZO	255
II. DOCTRINA BREVE	
Los usos expresivos de las marcas comerciales	
MANUEL BERNET PÁEZ	279
La adhesión de la UE al Acta de Ginebra del arreglo de Lisboa y la reforma de los regímenes sobre las indicaciones geográficas de productos	
MANUEL JOSÉ BOTANA AGRA	295
La protección y promoción de las obras audiovisuales europeas: obligaciones legales para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual y para los titulares de los derechos de explotación de las obras audiovisuales	
BELÉN GARCÍA ÁLVAREZ	309
Conflicto marcario con figuras de calidad agroalimentaria: ¿resolución mediante la limitación de la lista de productos y servicios?	
ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ	325
El contrato de franquicia desde la óptica del Derecho de la competencia: especial incidencia del Reglamento (UE) 2022/720	
BEATRIZ MORAL DEL VALLE	341
El secreto industrial en el Derecho mexicano	
HORACIO RANGEL ORTIZ	357
Actualidad normativa en materia de publicidad digital	
TRINIDAD VÁZQUEZ RUANO	377
III. COMENTARIOS JURISPRUDENCIA	
Los asuntos <i>louboutin contra Amazon</i> (C-148/21 y C-184/21) y la responsabilidad directa de los intermediarios de internet por infracción del Derecho de marcas en la Unión Europea	
ALTEA ASENSI MERÁS	397
Copia privada en la nube y compensación equitativa [comentario de la STJUE (Sala 2.^a), de 24 de marzo de 2022, asunto C-433/20, <i>Austro-Mechana c. Strato</i>]	
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SAN JUAN	413
No infracción, adición de materia y falta de actividad inventiva en una patente: reciente desarrollo jurisprudencial del caso <i>Thermomix</i>	
PILAR ÍÑIGUEZ ORTEGA	431

Pág.

La litigación predatoria en materia de patentes como abuso de posición dominante: comentario a la Resolución de la CNMC de 21 de octubre de 2022 (caso S/0026/19, Merck, Sharp & Dhome)

CARMEN LENCE REIJA..... 447

Padrão Damier Azur: icónico, mas não distintivo?

MARIA VICTÓRIA ROCHA..... 463

IV. RECENSIONES

ACCESO A INFORMACIÓN DIGITAL SOBRE SECUENCIAS GENÉTICAS Y REPARTO DE BENEFICIOS

ACCESS TO DIGITAL INFORMATION ON GENETIC SEQUENCES AND BENEFIT SHARING

JOSÉ CORBERÁ MARTÍNEZ*

RESUMEN

Las tecnologías basadas en *Big Data* permiten el tratamiento de secuencias de ADN de forma masiva y desmaterializada. Se trata de la conocida como «información digital sobre secuencias genéticas» o «*Digital Sequence Information* ("DSI")», que permite almacenar y transmitir dicha información sin que sea necesario el acceso físico al recurso genético. Esta posibilidad ha propiciado diversos debates económicos, sociales y también de carácter jurídico sobre la regulación internacional llamada a ordenar el régimen de acceso a dicha información y, en su caso, de reparto de beneficios derivados de su utilización. Frente a las posturas que han abogado por la inclusión de la «DSI» en el ámbito de aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y, en consecuencia, del sistema de acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios previsto en el Protocolo de Nagoya, se contraponen las de otros sectores que, sobre la base de las carencias del anterior sistema, han postulado desde el acceso abierto a esta información hasta otros regímenes más eficientes como el basado en un sistema multilateral en aras de fomentar el avance científico. No obstante, la reciente COP 15 celebrada en diciembre de 2022 ha adoptado una solución intermedia que opta por la creación de un nuevo mecanismo multilateral de participación en beneficios derivados de la utilización, sin perjuicio de los derechos y obligaciones existentes conforme al Protocolo de Nagoya.

Palabras clave: digitalización, genética, acceso, reparto de beneficios.

ABSTRACT

Technologies based on Big Data allow the treatment of DNA sequences in a massive and dematerialized way. This is known as «Digital Sequence Information (DSI)» that allows the storage and transmission of said information without requiring physical access to the genetic resource. This possibility has led to various economic, social, and legal debates on the international regulation called to order the regime of access to this information and, where appropriate, the distribution of benefits derived from its use. Faced with the positions that have advocated for the inclusion of the DSI in the scope of application of the Convention on Biological Diversity, and, consequently, of the system of access to genetic resources and benefit sharing provided

* Profesor Contratado Doctor de Derecho Mercantil. Departamento de Economía y Ciencias Sociales, DECS, Universitat Politècnica de València, UPV. Miembro del Centro de Investigación de Gestión de Empresas, CEGEA.

for in the Nagoya Protocol, the from other sectors that, based on the shortcomings of the previous system, have postulated from open access to this information to other more efficient regimes such as the one based on a multilateral system in order to promote scientific progress. However, the recent COP 15 held in December 2022 has adopted an intermediate solution that opts for the creation of a new multilateral mechanism for participation in benefits derived from the use, without prejudice to existing rights and obligations under the Nagoya Protocol.

Keywords: digitization, genetics, access, benefit sharing.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—1. Digitalización como paradigma de la sociedad actual.—2. Avances en materia de secuenciación genética.—3. Recursos genéticos como presupuesto de las técnicas de secuenciación genética e impacto de la información digital de secuencias genéticas.—4. Debate sobre la regulación aplicable al acceso a la información digital de secuencias genéticas y al reparto de beneficios derivados de su utilización.—II. REGULACIÓN SOBRE ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS COMO ANTECEDENTE DEL DEBATE.—1. Convenio sobre la Diversidad Biológica.—1.1. Definiciones de «recurso genético» y «material genético».—1.2. Soberanía de los Estados sobre los recursos genéticos y facultad de regulación.—1.3. Acceso a los recursos genéticos.—2. Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.—2.1. Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios.—2.2. Acuerdo normalizado de transferencia de material.—3. Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios.—3.1. Ámbito de aplicación: recursos genéticos y conocimientos tradicionales.—3.2. Reconocimiento de derechos soberanos sobre los recursos naturales.—3.3. Participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso y utilización de recursos genéticos.—3.4. Consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente acordadas.—3.5. Críticas al sistema.—III. ACCESO A LA INFORMACIÓN DIGITAL DE SECUENCIAS GENÉTICAS Y EL REPARTO DE BENEFICIOS DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN.—1. Debates sobre la inclusión de la información digital de secuencias genéticas en el ámbito del CDB y del PN.—1.1. Argumentos a favor.—1.2. Argumentos en contra.—1.3. Posiciones intermedias: CDB y creación de un sistema multilateral.—2. Evolución de la labor institucional en la caracterización de la información digital de secuencias genéticas.—2.1. Reconocimiento de la importancia de la cuestión.—2.2. Propuesta de elementos integrados en el concepto.—2.3. Propuestas de regulación de acceso y reparto de beneficios.—2.4. Nuevo sistema multilateral de reparto de beneficios.—3. Consideraciones finales.—IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—1. Digitization as a paradigm of today's society.—2. Advances in genetic sequencing.—3. Genetic resources as a basis for genetic sequencing techniques and the impact of digital sequence information.—4. Debate on the regulation applicable to access to digital sequence information and the distribution of benefits derived from its use.—II. REGULATION ON ACCESS TO GENETIC RESOURCES AND BENEFIT SHARING AS BACKGROUND TO THE DEBATE.—1. Convention on Biological Diversity.—1.1. Definitions of «genetic resource» and «genetic material».—1.2. Sovereignty of States over genetic resources and power to regulate.—1.3. Access to genetic resources.—2. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.—2.1. Multilateral system of access and distribution of benefits.—2.2. Standard Material Transfer Agreement.—3. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of Benefits.—3.1. Scope of application: genetic resources and traditional knowledge.—3.2. Recognition of sovereign rights over natural resources.—3.3. Fair and equitable sharing of the benefits derived from the access and use of genetic resources.—3.4. Prior informed consent and mutually agreed conditions.—3.5. Criticism of the system.—III. ACCESS TO DIGITAL SEQUENCE INFORMATION AND SHARING OF BENEFITS DERIVED FROM ITS USE.—1. Debates on the inclusion of digital sequence information in the scope of the CBD and the NP.—1.1. Arguments in favour.—1.2. Arguments against.—1.3. Intermediate positions: CBD and creation of a multilateral system.—2. Evolution of the institutional work in the characterization of the digital sequence information.—2.1. Recognition of the importance of the issue.—2.2. Proposal of elements integrated into the concept.—2.3. Proposals for regulation of access and distribution of benefits.—2.4. New multilateral benefit-sharing system.—3. Final considerations.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La sociedad actual asiste a un incesante progreso científico y tecnológico sin parangón que se manifiesta en diversos ámbitos de la vida, y, en consecuencia, también en múltiples facetas del tráfico económico y jurídico. Las tecnologías

basadas en *Big Data* permiten el tratamiento de secuencias de ADN de forma masiva y desmaterializada, lo que sin lugar a duda supone una revolución científica¹. Esta posibilidad plantea diversos retos jurídicos centrados en la determinación de la posible aplicación de la regulación internacional sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios² derivados de su utilización prevista en el Protocolo de Nagoya del año 2014, orientada a la transmisión física de los recursos genéticos, lo que ha generado diversos debates al respecto.

1. Digitalización como paradigma de la sociedad actual

Una clara muestra del progreso tecnológico se aprecia en las altas cotas alcanzadas en el terreno de las tradicionalmente denominadas «nuevas tecnologías de la información». Valgan como ejemplos representativos la expansión de la tecnología «*blockchain*», los avances en el terreno de la «inteligencia artificial», así como el aumento de otras aplicaciones que se valen de la conocida «*Big Data*», entendida en sentido general como aquellas tecnologías que, a través de algoritmos, tratan ingentes cantidades de datos orientados a una finalidad concreta que les confiere valor. En este contexto se incide en la minería de datos, cuyo tratamiento mediante la aplicación de análisis predictivos u otros métodos de análisis puede aplicarse a diversas finalidades entre las que se encuentra el mapeo genético y su secuenciación³. Estos ejemplos encuentran como presupuesto inmediato la digitalización, entendida como la acción de registrar datos de manera digital. Por este motivo, se afirma que en la actualidad se está produciendo un proceso de «transformación digital» que rebasa el concepto de digitalización tradicional, caracterizado por el empleo de «una tecnología de la información específica que trata de datos digitales y las infraestructuras (*software* y *hardware*) creadas para tecnologías digitales», para referirse «a los cambios fundamentales que su uso ha desencadenado en las condiciones de vida de todo el mundo»⁴ y que está transformando la economía y la sociedad⁵.

2. Avances en materia de secuenciación genética

Otro claro ejemplo de este progreso se observa en los avances en el campo de la genética, en el que los recientes desarrollos en genética molecular, epigenética y genómica proporcionan mayor conocimiento de la evolución de las especies y de las variedades vegetales a través de su variabilidad genómica, al tiempo que proporcionan los medios para mejorarlas con mayor rapidez y

¹ Vid. SCHOLZ, FREITAG, LYAL *et al.* (2022), pág. 1, al afirmar: «*The ability to decode and digitally archive DNA has revolutionized the life sciences and related fields*».

² Vid. KLÜNKER y RICHTER (2022), págs. 3-9 y 29, al expresar (pág. 29): «*This advance has led to the question of whether and how the access and benefit-sharing legal framework could be extended to DSI, which is currently negotiated as part of the Post-2020 Global Biodiversity Framework*».

³ Vid. OGUAMANAM (2018), pág. 199, al citar entre otras, las siguientes: «*Big data has since been of significant interest across many areas of [...] DNA mapping or sequencing and profiling*».

⁴ Vid. HOFFMANN-RIEM (2018), págs. 39-40.

⁵ Sin lugar a duda, estos avances brindan nuevas oportunidades de progreso socioeconómico, al tiempo que también plantean retos jurídicos y la necesaria respuesta institucional.

concisión⁶ (con respecto a las técnicas tradicionales basadas en el cruce y la selección), a través de las técnicas de secuenciación de ADN. No debe extrañar que se afirme que la mejora de variedades vegetales⁷ sea la principal orientación de las investigaciones genéticas actuales⁸ desarrolladas, entre otras⁹, en las técnicas de mutagénesis¹⁰, antecedentes de las plantas genéticamente modificadas, y en las recientes técnicas de edición génica a través de la tecnología CRISPR/Cas9 que posibilitan la mejora de las variedades «sin la introducción de elementos foráneos»¹¹. Una de las oportunidades que brinda la digitalización y la *Big Data* se relaciona con la investigación, toda vez que sobre la base de los datos digitalizados se genera información relevante con una mayor rapidez, lo que reduce los costes de investigación¹². Además, supone una mejora en la creación y almacenamiento de información a distancia aplicable a los datos relativos a la genética y genómica, lo que permite avanzar con más rapidez en proyectos comerciales, sociales y sanitarios, al tiempo que fomenta el depósito abierto y de fácil acceso de información relevante para los investigadores y, en síntesis, la denominada «*open innovation*»¹³.

3. Recursos genéticos como presupuesto de las técnicas de secuenciación genética e impacto de la información digital de secuencias genéticas

Hasta fechas recientes, la preexistencia de poblaciones con variabilidad genética, entendida como recursos genéticos y la posibilidad de acceso a los mismos, constituyeron un presupuesto indispensable para el desarrollo de aquellas técnicas, como fuente de información genética. De esta manera, la importancia de la diversidad biológica como presupuesto material¹⁴ también motivó el reconocimiento que *per se* merecen la diversidad biológica y su conservación como prioridad global. Este carácter se expresa en la regulación establecida en el Convenio sobre la Diversidad Biológica¹⁵ adoptado en el seno de Naciones Unidas de 1993¹⁶, así como en otros instrumentos legales internacionales, como son el Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la

⁶ Vid. PUIGDOMÉNECH I ROSELL (2018), págs. 172 y 174.

⁷ Sobre diversos aspectos de actualidad en el ámbito de las variedades vegetales, vid. PALAU (2022), págs. 18-67, al ofrecer una visión crítica del Derecho de obtenciones vegetales desde la perspectiva del Derecho de patentes, MASSAGUER (2022), págs. 292-368, en relación con las acciones civiles para la protección del derecho del obtentor, y, finalmente, desde una perspectiva centrada en las conexiones con el Derecho de la competencia, vid. DE LA VEGA GARCÍA (2022). Para una completa visión del Derecho de variedades vegetales vid. la obra dirigida por el profesor GARCÍA VIDAL (2017), págs. 1-1156. Sobre las relaciones entre la regulación en materia de propiedad intelectual y recursos fitogenéticos, en la anterior obra vid. FRAMIÑÁN (2017), págs. 179-229.

⁸ Vid. CORNIDE (2021), pág. 77.

⁹ Valga como ejemplo, no exento de polémica, la tecnología capaz de alterar la capacidad de reproducción de las variedades. Sobre la cuestión, vid. MIRANDA RIBERA (2022), págs. 351-352.

¹⁰ Vid. PUIGDOMÉNECH I ROSELL (2018), pág. 177.

¹¹ Vid. GÓMEZ MENA (2021), págs. 46 y 47, especialmente, al explicar que «está demostrando su enorme potencial» y que «se ha usado extensamente para generar plantas resistentes».

¹² Vid. OGUAMANAM (2018), pág. 199, al explicar que, mientras en el «*Human Genome Project (HGP)*» se invirtieron diez años para decodificar el genoma humano, a través de la *Big Data* solo un día.

¹³ Vid. *ult. loc.*

¹⁴ Vid. PUIGDOMÉNECH I ROSELL (2018), pág. 176, al describir que la diversidad biológica y el acceso a los recursos genéticos son el presupuesto material sobre el que aplicarán aquellas técnicas.

¹⁵ Vid. Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, con entrada en vigor el 29 de diciembre de 1993 (en adelante «CDB»).

¹⁶ Vid. apartados 2 y 3 Preámbulo CDB.