



DS DURÁNSINDREU

Newsletter

Propiedad Intelectual e Industrial

ENERO 2025

www.duransindreu.com

Esta newsletter aborda tres áreas principales de la propiedad intelectual. En materia de diseños industriales, destaca la aprobación de nueva legislación europea que entrará en vigor en dos fases (mayo 2025 y julio 2026), introduciendo cambios como la nueva denominación "diseños de la UE", la ampliación de protección a diseños digitales y animaciones, y la introducción del símbolo © para identificar productos protegidos.

Respecto a derechos de autor, se enfatiza la importancia de proteger las creaciones originales, destacando un informe de la EUIPO que revela un aumento en infracciones online. También se mencionan las nuevas obligaciones del Reglamento de Inteligencia Artificial en materia de propiedad intelectual, especialmente en transparencia y cumplimiento normativo.

En cuanto a marcas, se analiza su importancia para la identidad comercial y valor empresarial, incluyendo jurisprudencia reciente sobre marcas figurativas abstractas y el registro de marcas en el ámbito virtual.

Diseños industriales

¿Qué son los diseños industriales y cómo se protegen?

Un diseño industrial protege la apariencia de un producto: su forma, color, textura u otras características visuales. Esta protección legal otorga a los creadores un derecho de exclusiva sobre sus diseños, impidiendo la copia o su uso no autorizado por terceros.

Para garantizar su **protección completa**, es necesario **registrar el diseño** ante la OEPM o la EUIPO, según corresponda. Este registro se confiere a su titular un derecho de exclusiva inicial de **5 años**, renovable en intervalos de 5 años hasta un máximo de **25 años**.

Los diseños industriales son una herramienta clave para fomentar la innovación y la competitividad en sectores como la moda, el diseño gráfico, la tecnología o la automoción. Por ejemplo, permiten proteger la apariencia de unos zapatos, de un mueble o incluso de un automóvil.

Asimismo, se diferencian de las patentes o de los modelos de utilidad, en tanto que las mismas protegen innovaciones técnicas, mientras que los diseños industriales se centran en lo estético.

Nuevos textos legislativos de la UE sobre diseños industriales

La Unión Europea ha aprobado un nuevo paquete legislativo sobre diseños Industriales: el **REGLAMENTO (UE) 2024/2822 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2024** por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2246/2002 de la Comisión y la **DIRECTIVA (UE) 2024/2823 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2024** sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (versión refundida). Este conjunto de normas modifica aspectos clave de la legislación previa, adaptándola a las necesidades actuales y a la era digital.

La implementación de esta reforma se realizará en **dos fases principales**:

1. **Fase I:** Cambios aplicables a partir del primer día del mes siguiente a los cuatro meses tras la fecha de entrada en vigor del Reglamento de modificación (1 de mayo de 2025).
2. **Fase II:** Otros cambios serán aplicables a partir del primer día del mes siguiente a los 18 meses tras la fecha de entrada en vigor del Reglamento de modificación (1 de julio de 2026)

En relación con la Directiva, la misma **entrará en vigor junto con el Reglamento** y los Estados miembros dispondrán de 36 meses para su transposición.

Cambios principales de la Fase I

1. Modificación de la terminología y ampliación de definiciones:

- Con la nueva normativa, los “dibujos y modelos comunitarios” cambian su denominación a “diseños de la UE”. Además, los tribunales especializados ahora se denominan “Tribunales de diseños de la UE”.
- Por otra parte, la definición de diseño ahora incluye animaciones, abarcando características como movimiento o transición, esenciales para diseños digitales modernos.
- Asimismo, la definición de Producto también se ha visto ampliada para incluir explícitamente artículos no físicos, como interfaces gráficas, logotipos o patrones. También protege conjuntos de artículos y disposiciones espaciales.

2. **Ámbito de protección:** Se amplía la protección de los diseños a nuevos usos, especialmente frente a la impresión 3D. Ahora, actividades como crear, descargar, copiar, compartir o distribuir software que registre un diseño sin autorización del titular son infracciones.

3. **Nuevas limitaciones:** la normativa incluye dos nuevas excepciones a los derechos de exclusiva:

- Se permite el uso del diseño para identificar un producto o hacer referencia a él como perteneciente al titular de los derechos
 - Se autorizan actos relativos al diseño con finalidades de comentario, crítica o parodia.
4. **Cláusula de reparación:** Se establece de manera permanente una excepción para diseños de piezas de recambio usadas en la reparación de productos complejos.
5. **Indicación de diseño:** se ha introducido un símbolo para identificar productos protegidos registrados: ©. Esto aumenta la visibilidad de los derechos y facilita la comercialización de productos protegidos.

Derechos de autor

¿Qué obras pueden protegerse mediante derechos de autor?

La regulación relativa a los derechos de autor permite proteger creaciones originales en diversos ámbitos. Así, desde el momento de su creación la obra quedará protegida, garantizando al autor un derecho de exclusiva sobre su uso y explotación.

No obstante, **¿qué tipos de obras son susceptibles de protección?** Con carácter no exhaustivo cabe señalar:

- Obras literarias, tales como libros o folletos;
- Composiciones musicales;
- Pinturas y esculturas;
- Obras cinematográficas; y
- Programas de ordenador.

La importancia de una estrategia para protegerse frente a la vulneración de derechos de autor

En octubre de 2024, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) presentó un informe valorando la vulneración de los derechos de autor en línea en la UE entre 2017 y 2023 en el que se pueden observar que:

- Las **infracciones** en línea alcanzan una media de **10,2 accesos no autorizados** por usuario al mes.
- En 2023, las **infracciones en software aumentaron un 6%**, con una media de 0,9 accesos por usuario al mes.
- Estas infracciones podrían causar **pérdidas económicas del 24% y 21%** en sectores como la música o el audiovisual entre 2024 y 2028.

En este contexto, proteger las obras se convierte en una prioridad para los titulares de derechos, que pueden optar por dos estrategias:

- El **Registro de la Propiedad Intelectual** es una herramienta clave que otorga seguridad jurídica al acreditar la existencia y autoría de una obra, de modo que facilita la defensa ante posibles vulneraciones. El registro ofrece una prueba pública y fehaciente de la existencia de la obra.
- Sin embargo, el registro no siempre resulta la mejor opción en todos los casos. Por ejemplo, en el ámbito del desarrollo de software, publicar el código puede ser una estrategia poco alineada con las necesidades del autor. En estos supuestos, el **depósito notarial** surge como una alternativa eficaz para garantizar la constancia de la creación en una fecha determinada, preservando los derechos del creador y facilitando su defensa sin comprometer su explotación futura.

Este informe resalta la **importancia de optar por una estrategia de protección**, ya sea mediante el Registro de la Propiedad Intelectual o el depósito notarial, para reforzar la posición frente a infracciones, mantener el control sobre la obra y asegurar posibles compensaciones económicas.

Obligaciones del Reglamento de Inteligencia Artificial en materia de IP

El nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) de la Unión Europea establece un marco regulatorio para la IA, centrado en el análisis de riesgos, la clasificación de sistemas y la imposición de limitaciones a aquellos que puedan generar riesgos significativos para la sociedad. Sin embargo, aunque el foco no está en la propiedad intelectual, el RIA introduce algunas disposiciones clave en este ámbito que merecen especial atención.

- **Implementación de políticas que aseguren el cumplimiento de las normativas** de propiedad intelectual. En concreto, deben establecer medidas para identificar y respetar la reserva de derechos establecida en el artículo 4.3 de la Directiva (UE) 2019/790, que permite a los titulares de derechos excluir sus obras del uso en minería de textos y datos.
- **Obligación transparencia:** se exige publicar un resumen detallado del contenido utilizado para entrenar sus modelos de IA. Sin embargo, esta obligación de transparencia debe equilibrarse con la necesidad de los proveedores de proteger sus propios derechos de propiedad intelectual y secretos comerciales.
- **Sistema de acreditación mediante códigos de conducta:** se permite a los proveedores demostrar el cumplimiento de sus obligaciones a través de códigos aprobados. Estos códigos ofrecen una presunción de cumplimiento, aunque su validez podría ser cuestionada si se prueba lo contrario.

Si bien debemos esperar para comprender cómo se armonizará esta transparencia con el respeto a la propiedad intelectual y los secretos empresariales, las empresas tecnológicas deberán adaptar sus políticas internas y procesos de desarrollo para garantizar una transparencia y un respeto a las normativas de propiedad intelectual en la creación de modelos de IA.

Compensación por copia privada: Implicaciones de la reciente sentencia del TJUE para las empresas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una importante sentencia relativa a la **aplicación de las compensaciones por copia privada** (Asunto C-230/23, de 14 de noviembre de 2024. ECLI:EU:C:2024:951); un tema de especial relevancia para las **empresas que distribuyen o venden productos susceptibles de realizar copias de obras protegidas, como fotocopiadoras, impresoras y dispositivos informáticos.**

En resumen, la copia privada hace referencia a la posibilidad de que los usuarios realicen copias de obras protegidas por derechos de autor para su uso personal y al hecho de que los autores reciban una **compensación económica por el uso privado de sus obras.** Esta compensación debe ser pagada por los fabricantes o distribuidores de los dispositivos que permiten la realización de dichas copias.

En este contexto, la sentencia del TJUE establece lo siguiente:

- En 2015 se declaró que la forma de **calcular esta compensación en Bélgica,** basándose en la cantidad de aparatos para hacer copias, no era equitativa, siendo necesario que se vincule al uso real de los dispositivos.
- Si bien los Estados miembros tienen la libertad de regular estos pagos, deben hacerlo **de manera que se respete el uso real de las obras.**

Las implicaciones de esta sentencia son significativas para las empresas que **distribuyen dispositivos capaces de hacer copias de obras protegidas.** Si una empresa se encuentra en un país con un sistema de compensación por copia privada que no se ajusta correctamente a las directrices europeas, tiene el derecho de cuestionar esa normativa. Esto significa que, si un distribuidor de productos como impresoras o fotocopiadoras paga una compensación excesiva, puede reclamar la devolución de la parte correspondiente de ese pago.

Derecho de marcas

¿Por qué es importante el registro de tu marca?

Ante el mercado altamente competitivo en el que nos encontramos, el registro de una marca es una **herramienta clave para proteger y consolidar el valor de tu negocio.** Así, el registro de una marca te permitirá obtener el derecho de exclusividad sobre la misma y obtener las siguientes ventajas:

- **Protección de tu identidad comercial:** la función principal de la marca es indicar el **origen empresarial** de los productos a los que se incorpora. De ese modo, con el registro de esta, se garantizará que terceros no puedan usar signos similares que pudieran confundir a tus clientes.

- Aumento de valor de tu negocio: una marca registrada es un activo intangible que puede **incrementar el valor de tu empresa** y abrir nuevas oportunidades comerciales, tales como licencias y franquicias.
- Respaldo legal: ante cualquier conflicto, el **registro** te otorga derechos de exclusiva y te facilita actuar ante a infracciones.

La distintividad de las marcas figurativas abstractas

Recientemente, el Tribunal General de la Unión Europea ha emitido una importante sentencia sobre la protección de marcas figurativas abstractas (Asunto T-509/23 de 27 de noviembre de 2024. ECLI:EU:T:2024:870). El caso enfrentó a una reconocida marca de lujo contra una empresa de tecnología, que solicitaba registrar una marca similar, compuesta por franjas horizontales negras sobre fondo blanco, destinada a productos electrónicos.

Esta sentencia tiene diferentes implicaciones:

- Aunque existan diferencias en elementos secundarios, **la estructura visual de ambas marcas puede ser percibida como suficientemente similar** para generar una posible confusión en el consumidor, especialmente debido a la notoriedad de la marca de lujo.
- En las marcas figurativas abstractas **no es necesario que haya confusión total** entre las marcas, sino que basta con una similitud visual que pueda crear un vínculo perceptual.
- Las empresas deben ser **conscientes de que incluso una similitud visual parcial** puede ser **suficiente** para que se considere que hay un **riesgo de confusión**, lo que podría resultar en una oposición o anulación de registros de marcas conflictivas.

Este fallo refuerza la necesidad de una vigilancia constante sobre las marcas de la competencia y puede tener consecuencias importantes si no se gestionan adecuadamente los **riesgos de infracción**.

Registro de marcas de productos y servicios virtuales

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se ha pronunciado recientemente en un caso relacionado con bienes y servicios virtuales y su relación con los productos materiales (Asunto T-1163/23, de 11 de diciembre. ECLI:EU:T:2024:890).

En este asunto se **deniega el registro del signo distintivo “Glashütte”**, mismo nombre que la conocida ciudad alemana, para las clases 9, 35 y 41, todas ellas relativas a productos y servicios virtuales relacionados con relojes. El TGUE se basa en los siguientes argumentos:

1. Relevancia de la ciudad de Glashütte: La notoriedad de la ciudad en la fabricación de relojes de alta calidad afecta a la distintividad de la marca solicitada. Las marcas no pueden generar confusión con nombres de localidades o elementos con notoriedad.

2. Extensión de la notoriedad al ámbito virtual: Pese a que existe una clara diferencia entre un producto material y uno virtual, el TGUE concluye que el público puede percibir los productos y servicios virtuales de manera similar a los productos reales que representan.
3. Distintividad de los elementos figurativos: Aunque los elementos figurativos de una marca sean originales, este no es motivo suficiente para otorgarle distintividad. La distintividad de una marca se da cuando se genera en la memoria del público una impresión duradera y diferenciada.
4. Invalidez de precedentes: Pese a que la recurrente argumenta que ostenta la titularidad de una marca idéntica para la clase 14 de “relojes”, el tribunal concluye que las decisiones anteriores sobre registros de marcas no son vinculantes para posteriores registros.

Esta decisión refuerza la tendencia de asimilar productos y servicios virtuales a sus equivalentes materiales cuando representan o emulan funciones similares. Esto destaca la importancia de abordar con **precisión estratégica el registro de marcas en el ámbito virtual**, asegurando su distintividad respecto a las clases de productos y servicios materiales similares.

Contacto



Carme Setó
Socia | IP&IT y protección
de datos
cseto@duransindreu.com
93 602 52 22



Cristina Miñana
Abogada | IP&IT y protección
de datos
cminyana@duransindreu.com
93 602 52 22



Iván Roda
Abogado | IP&IT y protección
de datos
iroda@duransindreu.com
93 602 52 22



Bàrbara Boguñá
Abogada | IP&IT y protección
de datos
bboguna@duransindreu.com
93 602 52 22



Pere Puig
Área de IP&IT y protección
de datos
ppuig@duransindreu.com
93 602 52 22

© Durán-Sindreu 2025. Todos los derechos reservados.

Este documento ha sido elaborado por Durán-Sindreu. La información que se incluye en este no constituye asesoramiento jurídico alguno. Durán-Sindreu no adquiere el compromiso de su actualización o revisión del contenido de esta nota.