



Newsletter

Propiedad Intelectual e Industrial

MARZO 2025

www.duransindreu.com

Esta nueva newsletter de Propiedad Intelectual e Industrial de Durán-Sindreu aborda los últimos desarrollos en propiedad intelectual, destacando tres áreas clave.

- **En derechos de autor**, se analiza una sentencia que protege la autoría de una fotografía y se exploran los desafíos legales de la Inteligencia Artificial en la creación de contenidos, comparando los enfoques de la UE y EE. UU.
- **En diseños industriales**, se examina la protección de innovaciones en sectores como moda, tecnología y automoción, con un caso significativo de Birkenstock que ilustra las complejidades de la protección legal.
- **Respecto a marcas**, se revelan errores comunes en su registro y se presentan casos jurisprudenciales que destacan la importancia de la distintividad y el concepto de "familias de marcas" en la protección de la identidad empresarial.

Derechos de autor

Los derechos de autor protegen las obras originales y garantizan que sus creadores puedan controlar su uso y beneficiarse de ellas. Si bien no se requiere registro para la protección de una obra, es especialmente importante conocer las herramientas legales para evitar vulneraciones y asegurar una correcta explotación de los derechos.

¿Qué derechos protege la Ley?

Los derechos de autor incluyen:

- **Derechos morales:** Reconocen la autoría y protegen la integridad de la obra. Son intransferibles e irrenunciables.
- **Derechos patrimoniales:** Permiten explotar económicamente la obra mediante licencias o cesiones.

Errores comunes que pueden poner en riesgo tus derechos:

- × No especificar correctamente la cesión de derechos en los contratos.
- × No exigir reconocimiento de autoría en publicaciones o reproducciones.

A continuación, analizamos **dos casos recientes** que subrayan la importancia de estos derechos.

Los derechos morales del autor de una fotografía

Una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Granada (SAP Granada 546/2024 de 15 de noviembre, ECLI:ES:APGR:2024:1867) ha reconocido la vulneración del derecho de paternidad de una fotografía, al no ser mencionada como autora en la publicación de dichas fotografías.

¿Qué ocurrió?

- La fotografía había cedido los derechos de sus imágenes a una empresa, pero el contrato especificaba que debía reconocerse su autoría.
- El tribunal concluyó que no respetar esta cláusula vulneraba el derecho moral de paternidad, el cual es irrenunciable e intransferible.
- Además, la empresa utilizó una fotografía no incluida en la cesión, modificándola sin permiso, lo que supuso una infracción del derecho a la integridad de la obra.

Conclusión: Este fallo reafirma que los derechos morales de autor no son solo simbólicos, sino que pueden derivar en indemnizaciones económicas por daños y perjuicios. En este caso, la fotografía no solo obtuvo una compensación económica por el uso no autorizado de sus imágenes, sino que también fue indemnizada por los daños morales causados por la modificación indebida de su obra.

La UE impulsa la regulación de IA creativa

La inteligencia artificial está revolucionando la creación de contenidos, pero también plantea serios desafíos legales. La Sociedad Europea de Autor ha publicado este enero de 2025 un informe con recomendaciones clave sobre cómo debe abordarse la propiedad intelectual en el contexto de la IA ([ver más](#)).

Puntos clave del informe de la Sociedad Europea de Autor

Uno de los puntos más relevantes es la necesidad de clarificar cómo debe ser la política de cumplimiento de la legislación que los proveedores de modelos de IA deben implantar. En concreto, se considera que las cuestiones con menor claridad son:

- La determinación de los sujetos obligados a elaborar estas políticas
- Las formas en que los autores pueden optar por excluir sus obras del entrenamiento de Inteligencia Artificial (el denominado *opt-out*).

Diferencias con EE. UU.:

Actualmente, la legislación europea sólo reconoce la autoría humana, lo que deja sin cobertura legal a muchas creaciones híbridas que combinan la creatividad humana con la generación automatizada.

Contrastando con la postura de la UE, en Estados Unidos ya se han registrado obras con participación de IA. Un caso reciente ante la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. muestra cómo, si bien sólo pueden ser protegidas las obras creadas por seres humanos, se permite el registro de una obra híbrida entre IA y contribución humana, siempre que la aportación humana tenga un carácter creativo y significativo.

En este contexto, la Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. valoró que la selección, coordinación y disposición del material generado por IA, hecha por el humano, tenía suficiente actividad creativa como para justificar el registro de la obra.

Conclusión: Es fundamental estar al tanto de las futuras regulaciones sobre la protección de obras generadas con Inteligencia Artificial, ya que su evolución podría tener un impacto significativo en las empresas que dependen de estas tecnologías para la creación de contenido.

Diseños industriales

En un mercado altamente competitivo, la **protección de otorgada por la figura del diseño industrial** puede ser esencial para diferenciarte y evitar copias no autorizadas. Un diseño registrado otorga **derechos exclusivos** sobre la apariencia de un producto, protegiendo elementos como la forma, el color, la textura o los materiales utilizados.

¿Por qué registrar un diseño industrial?

- Te otorga exclusividad sobre su uso.
- Aumenta el valor comercial y atractivo de tu producto.
- Evita que terceros se apropien de tus creaciones.
- Facilita la lucha contra la falsificación.

¿Qué puede protegerse mediante diseño industrial?

Los diseños industriales abarcan una amplia variedad de productos en distintos sectores:

- **Moda y calzado:** La silueta distintiva de unas zapatillas deportivas o la forma de un bolso de lujo.
- **Tecnología y electrónica:** La carcasa de un smartphone o el diseño de unos auriculares inalámbricos.
- **Mobiliario y decoración:** La estructura de una silla icónica o la forma de una lámpara de diseño.
- **Automoción:** La apariencia de una parrilla frontal de un coche o el diseño de sus llantas.
- **Packaging y envases:** La forma de una botella de perfume o un envase de alimentación innovador.
- **Arquitectura comercial y retail:** La disposición del interior de una tienda, el diseño de un escaparate o la estética de un local comercial.

Diseños industriales y derechos de autor: ¿Son siempre compatibles?

El Tribunal Federal de Justicia de Alemania ha dictaminado que las icónicas sandalias de **Birkenstock**, las cuales son protegidas mediante diseño industrial, no pueden considerarse "obras de arte aplicadas" protegidas por derechos de autor.

- **El caso:** En mayo de 2023, Birkenstock inició un litigio argumentando que sus diseños cumplían con los criterios de originalidad exigidos para la protección por derechos de autor. Sin embargo, tras perder en apelación en Colonia (2024), el Tribunal Federal alemán resolvió en junio de 2024 que los diseños carecían del grado suficiente de individualidad para obtener dicha protección.

- **El argumento del tribunal:** Se estableció que "la artesanía pura utilizando elementos de diseño formales no es suficiente" para considerar un diseño como una obra protegida bajo la propiedad intelectual. De ese modo, el tribunal reforzó la idea de que no todo diseño, por más que sea innovador, puede ser considerado una obra protegida mediante propiedad intelectual

¿Qué dice el TJUE?

Este fallo alemán contrasta con la línea jurisprudencial adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Cofemel (C-683/17). Según el TJUE, un diseño industrial es protegible adicionalmente por derechos de autor si cumple con dos requisitos:

1. Refleja la personalidad de su autor a través de sus decisiones creativas.
2. Es identificable con precisión y objetividad.

A diferencia del enfoque alemán, el TJUE sostiene que no deben exigirse más requisitos adicionales más allá de la originalidad.

Derechos de marcas

Errores más frecuentes al registrar una marca y cómo evitarlos

Registrar una marca parece sencillo, pero hay **errores comunes** que pueden retrasar o incluso impedir el registro:

- ✗ **No hacer una búsqueda previa:** Muchas solicitudes son rechazadas porque la marca ya está registrada o es muy similar a otra. Antes de solicitar, es clave hacer una búsqueda en la OEPM o EUIPO.
- ✗ **Escoger mal la clasificación:** Si una marca se registra en una categoría incorrecta, no protegerá adecuadamente el negocio. Es recomendable analizar bien las clases de la Clasificación de Niza.
- ✗ **Usar términos genéricos o descriptivos:** Palabras como "Supermercado" o "Zapatos de Calidad" no se pueden registrar porque describen el producto o servicio. Es mejor optar por nombres distintivos.
- ✗ **No renovar la marca a tiempo:** Las marcas caducan cada 10 años. Si no se renuevan, cualquiera podría registrarlas nuevamente.
- ✗ **No vigilar el uso indebido:** Una vez registrada, es importante estar atento a posibles usos indebidos y, si es necesario, actuar legalmente para defender la marca.

Evitar estos errores ahorra tiempo, dinero y protege mejor los activos de una empresa.

Marcas: ¿Cuándo puede una marca ser denegada?

Registrar una marca no siempre es un proceso sencillo. Uno de los principales motivos de denegación es la falta de carácter distintivo o el carácter descriptivo de la marca solicitada.

Caso reciente: "La Tagliatella"

La EUIPO ha denegado la solicitud de registro de la marca figurativa "La Tagliatella" para productos alimenticios y servicios de restauración, argumentando que:

- Es un **término descriptivo** para el consumidor de habla italiana, ya que hace referencia directa a un tipo de pasta.
- **No posee carácter distintivo**, pues el público lo percibe como una referencia genérica y no como un identificador de origen empresarial.
- Los elementos figurativos del logo **no aportan suficiente distintividad** para diferenciarlo en el mercado.

¿Qué implica esta decisión?

Este caso subraya la importancia de elegir cuidadosamente una marca que no sea meramente descriptiva de los productos o servicios ofrecidos. Palabras genéricas o términos comunes en el sector pueden enfrentar objeciones al registro.

Consejos para un registro exitoso:

- **Evita términos genéricos o descriptivos:** Busca nombres creativos y originales.
- **Aporta distintividad visual:** Diseños gráficos llamativos pueden ayudar, pero no siempre son suficientes.

La importancia de las familias de marcas: Caso "La Roca Village"

En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo (STS 205/2025, de 10 de febrero ECLI:ES:TS:2025:571) resolvió un conflicto entre las marcas "Las Rozas Village" y "La Roca Village" (ambas de Value Retail) y "Torre Village" (de Iberebro). El caso se centraba en determinar si el uso de "Torre Village" para identificar un centro comercial en Zaragoza generaba un riesgo de confusión entre las marcas de Value Retail.

El tribunal confirmó la infracción, destacando como uno de los principales argumentos, el hecho de que las marcas con el término "Village" formaban una familia de marcas, lo que refuerza el riesgo de confusión. El tribunal define la familia de marcas como un conjunto de marcas que comparten un elemento común (como en este caso, el término "Village") y que se utilizan de manera intensiva y coherente en el mercado.

Para considerar que existe una familia de marcas, deben cumplirse tres requisitos:

- **Un elemento común:** Varias marcas deben compartir un elemento distintivo identificativo.
- **Uso efectivo en el mercado:** Las marcas deben estar siendo efectivamente usadas en el mercado.
- **Reconocimiento por parte del público:** El público debe identificar ese elemento común como un indicador del origen empresarial.

En este caso, las demandantes eran titulares de nueve marcas que incluían el término "Village" junto a referencias geográficas de la ubicación de sus centros comerciales. Debido a su uso intensivo, el

tribunal consideró que estas marcas formaban una familia, lo que incrementaba el riesgo de confusión con el uso de "Torre Village".

De esta sentencia, se extraen las siguientes conclusiones:

- **Riesgo de confusión:** Cuando una marca nueva se utiliza en un contexto similar al de una familia de marcas ya existente, el público puede asociarla erróneamente a esa familia. En este caso, el tribunal determinó que "Torre Village" podría llevar al público a confundirla con las marcas de Value Retail.
- **Evaluación global del riesgo:** En presencia de una familia de marcas, el riesgo de confusión debe analizarse de manera global, considerando la impresión general que generan los signos en conjunto, y no de forma aislada. En este caso, la similitud estructural de las marcas y la identidad de los servicios ofrecidos llevó al tribunal a concluir que efectivamente existía un riesgo de confusión.

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.