



# Newsletter

# **Propiedad Intelectual e Industrial**

---

MAYO 2025

[www.duransindreu.com](http://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.

- **Derechos de Autor:** la EUIPO presenta nuevos retos legales sobre el uso de contenido protegido para entrenar modelos de IA, incluyendo derechos de exclusión y trazabilidad. Paralelamente, una sentencia permite reclamar más de 900.000€ por pagos indebidos del canon de copia privada en equipos de uso profesional.
- **Diseños Industriales:** el Tribunal General confirma que los creadores pueden divulgar sus diseños y registrarlos dentro de 12 meses sin perder novedad, reforzando el período de gracia como herramienta estratégica.
- **Derechos de Marcas:** se analizan las marcas no registrables por prohibiciones absolutas y relativas, mientras el TJUE examina cuándo una marca con nombre del fundador puede ser engañosa tras su desvinculación empresarial.

## Derechos de autor

### Informe de la EUIPO sobre las implicaciones en materia de derechos de autor de la IA generativa

La Inteligencia Artificial sigue siendo una de las principales fuentes de debate en el contexto de los derechos de autor. En concreto, estas herramientas capaces de generar textos, imágenes, música y cualquier tipo de contenido de forma instantánea ya son parte del día a día de muchas empresas y profesionales del sector. Pero ¿cómo se entrenan estas herramientas para ser capaces de generar obras similares o idénticas a otras preexistentes?

Sobre esta cuestión se ha manifestado la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) poniendo sobre la mesa los principales retos legales que plantea el uso de contenido protegido para entrenar modelos de IA, así como las implicaciones de los resultados generados por estas tecnologías. Entre los puntos clave del estudio, destacan:

- **Derecho de Exclusión (*opt-out*):** En virtud de la normativa aplicable, los titulares de derechos de propiedad intelectual tienen derecho a decidir si sus obras pueden ser utilizadas para entrenar sistemas de IA o no. En concreto, se les permite excluir expresamente sus obras del entrenamiento de IA, lo que obliga a los desarrolladores a solicitar autorización para usarlas. Esta reserva debe realizarse de forma clara y, preferiblemente, mediante medios legibles por máquinas, lo que dificulta el ejercicio de este derecho en la práctica.
- **Necesidad de trazabilidad:** La normativa está exigiendo cada vez más que los sistemas de IA sean transparentes respecto a todo el proceso de creación y entrenamiento del mismo. Además, se exige que los contenidos generados por IA sean detectables y claramente diferenciables de los creados por humanos, lo que implica la necesidad de implementar soluciones tecnológicas para marcar y rastrear dichos contenidos.

- **Nuevas plataformas de gestión de derechos:** Mediante este informe, la EUIPO ha informado que pondrá en marcha a finales del 2025 un Centro de Conocimiento sobre Copyright que ofrecerá a los creadores información práctica para gestionar el uso de sus obras por sistemas de IA generativa.

La Inteligencia Artificial está provocando un replanteamiento de la normativa vigente no sólo en materia de propiedad intelectual, sino en la mayoría de las áreas del derecho. Es por ello por lo que es importante seguir de cerca las novedades legislativas y jurisprudenciales, así como revisar las políticas y protocolos de las empresas que hagan uso de este tipo de tecnologías.

## Derecho a reclamar pagos indebidos por copia privada

La **Inteligencia Artificial** está provocando un replanteamiento de la normativa vigente no sólo en materia de propiedad intelectual, sino en la mayoría de las áreas del derecho. Es por ello por lo que es importante seguir de cerca las novedades legislativas y jurisprudenciales, así **como revisar las políticas y protocolos de las empresas** que hagan uso de este tipo de tecnologías.

La compensación por copia privada es un mecanismo previsto en la legislación de propiedad intelectual que permite a los titulares de derechos recibir una retribución por las copias que los usuarios realizan legalmente para su uso personal, por ejemplo, cuando una persona graba una canción o película en un dispositivo propio. Para facilitar este sistema sin invadir la privacidad del usuario, se impone un canon sobre ciertos dispositivos y soportes de grabación (como discos duros, smartphones o memorias USB) que recaudan y distribuyen las entidades de gestión.

Sin embargo, **cuando estos dispositivos se adquieren para un uso estrictamente profesional**, el fundamento de esta compensación desaparece y, con él, la obligación de pago. Así lo ha reconocido recientemente el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, en una sentencia que ha llamado la atención del sector tecnológico y empresarial (Sentencia 11/2025, ECLI:ES:JMM:2025:8).

En ella, **se condena a dos entidades de gestión a devolver más de 900.000 euros** por haber cobrado durante varios años una compensación por copia privada en relación con equipos que no estaban destinados al uso privado.

El tribunal ha considerado que, al no destinarse estos equipos a la reproducción personal de contenidos protegidos, no era aplicable el canon. Se trata de una aplicación directa de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha establecido que **no se puede imponer esta compensación cuando el uso del dispositivo es exclusivamente profesional o empresarial**.

### ¿A qué empresas puede afectar esta sentencia?

Numerosas organizaciones —especialmente en sectores como telecomunicaciones, tecnología, distribución de electrónica o servicios— han venido abonando esta compensación de manera generalizada, sin analizar si procedía realmente en función del uso del dispositivo.

Esta sentencia abre la puerta a:

- **Revisar pagos realizados** por copia privada en los últimos ejercicios.

- **Reclamar cantidades abonadas indebidamente**, si puede acreditarse el uso no personal de los equipos.
- **Evitar pagos innecesarios en el futuro**, mediante medidas de control y documentación adecuada en la adquisición de equipos y soportes.

**El Tribunal ha sido contundente:** las entidades de gestión no pueden presumir el uso privado sin justificación, y deben demostrar que existe un vínculo real entre el dispositivo y el uso que daría lugar al canon.

## Diseños industriales

### El periodo de gracia en los diseños industriales

Una reciente sentencia del Tribunal General (Sentencia de 12 de marzo de 2025, asunto T-66/24, ECLI:EU:T:2025:248) ha reforzado una herramienta poco conocida pero de gran utilidad para diseñadores, marcas y fabricantes: **el periodo de gracia de 12 meses aplicable al registro de diseños industriales**.

Este mecanismo permite que el creador de un diseño pueda hacerlo público —por ejemplo, al lanzarlo al mercado o presentarlo en una feria comercial— sin que esa divulgación impida su posterior registro como diseño industrial. En otras palabras, se concede un **margen de un año** para evaluar el éxito del producto antes de formalizar su protección.

El caso resuelto por el Tribunal General se refería a una disputa entre dos fabricantes del mismo tipo de productos. Uno de ellos había presentado su diseño ante el público y, dentro del plazo de 12 meses, lo registró como diseño comunitario. La otra parte alegaba que el diseño no cumplía el requisito de novedad, al haberse divulgado antes del registro.

La respuesta del Tribunal General ha sido clara: **la divulgación previa realizada por el propio titular del diseño (o con su consentimiento) no destruye la novedad**, siempre que el registro se solicite dentro del año siguiente. El objetivo es proteger la libertad del creador para probar su producto en el mercado antes de asumir los costes o compromisos del registro, sin que esto implique perder su derecho a la protección industrial.

#### ¿Por qué es importante esta sentencia?

Muchas empresas lanzan productos —especialmente en sectores como el diseño industrial o la electrónica— **sin registrar inmediatamente** sus diseños. Esta práctica, aunque habitual, genera incertidumbre si no se conocen bien los límites legales.

El **Tribunal General** ha confirmado que:

- El periodo de gracia **protege al creador incluso frente a terceros** que copien o imiten el diseño durante ese tiempo.
- **No es necesario registrar el diseño de inmediato** tras su presentación pública, siempre que se actúe dentro del plazo legal.
- El análisis de la novedad **debe excluir la propia divulgación** hecha por el titular, si está dentro del año de gracia.

**Conclusión:** Así pues, esta sentencia destaca la necesidad de gestionar cuidadosamente la exposición de diseños antes de su registro, para evitar la pérdida de derechos. Es muy importante contar con el asesoramiento de expertos a la hora de plantear la estrategia de protección de

## Diseños de marcas

### ¿Qué marcas no son aptas para su registro?

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM"), distingue entre dos tipos de prohibiciones que pueden impedir el registro de una marca: prohibiciones absolutas y relativas:

**Prohibiciones absolutas (Art. 5.1 LM).** Se aplican de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), independientemente de la oposición de terceros. Se refieren a la propia naturaleza del signo.

Así, no podrán registrarse como marca por la aplicación de prohibiciones absolutas:

- **Signos que no pueden constituir marca** por no ajustarse al concepto legal de marca (art. 4 LM) como, por ejemplo, aquellos que no puedan ser objeto de representación.
- **Signos con falta de distintividad:** Marcas que no permiten distinguir los productos o servicios de una empresa respecto de los de otra.
- **Signos genéricos o descriptivos:** Aquellos que describan características del producto: especie, calidad, cantidad, valor, origen, época de producción u otros.
- **Signos habituales o comunes en el lenguaje:** Usos generalizados en el comercio que han perdido su capacidad distintiva.
- **Formas o características funcionales:** Signos compuestos exclusivamente por la forma o características impuestas por la naturaleza del producto, necesarias para su función técnica o que le aportan valor sustancial.

- **Signos contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres**
- **Signos engañosos:** Aquellos que puedan inducir a error sobre la naturaleza, calidad, procedencia u otras características del producto o servicio.
- **Signos protegidos por otras normativas o convenios internacionales,** como: Denominaciones de origen e indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos o especialidades tradicionales garantizadas, entre otros.

**Prohibiciones relativas (arts. 6 a 10 LM).** Se aplican solo si un tercero presenta oposición, ya que buscan proteger derechos anteriores.

No podrá registrarse una marca si:

- Es **idéntica o similar** a una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares y existe riesgo de confusión.
- **Afecta a marcas notorias o renombradas,** incluso para productos no similares, si se aprovecha indebidamente de su notoriedad.
- **Infringe derechos de propiedad intelectual,** nombres comerciales, denominaciones sociales o derechos de la personalidad (nombre, imagen, firma) sin consentimiento.

## Limitaciones de las marcas con nombres propios

Se ha convertido en una práctica habitual que el nombre comercial de una empresa coincida con el de su fundador o figura de referencia. Si bien esta estrategia tiene un claro valor de atracción de consumidores que compren movidos por la reputación y talento de dicha persona, esta misma conexión **puede derivar en conflictos jurídicos cuando la persona cuyo nombre se utiliza ya no forma parte del proyecto.**

Sobre este supuesto se ha manifestado el Abogado General del TJUE Nicholas Emiliou tras recibir una cuestión prejudicial (Asunto C-168/24 ECLI:EU:C:2025:221) planteando la siguiente pregunta: *“¿Qué ocurre cuando el creador que da nombre a una marca deja de estar vinculado a la empresa, pero esta continúa utilizando su nombre?”*

Este fue el caso de la marca “*JC de Castelbajac*”, inicialmente vinculada al conocido diseñador francés Jean-Charles de Castelbajac. Tras vender los derechos sobre la marca, y años después de desvincularse profesionalmente de la empresa, Castelbajac solicitó la caducidad de la marca alegando un uso engañoso que podría inducir al público a pensar que él seguía implicado en el diseño de los productos.

En sus conclusiones, el Abogado General del TJUE, considera **que sí es posible declarar la caducidad de una marca que contiene el nombre de su creador**, si concurren circunstancias adicionales que hagan que dicho uso sea efectivamente engañoso para el consumidor medio. Es decir, el uso del nombre por sí solo no basta, pero si genera una falsa impresión de conexión o colaboración actual con el creador, podría vulnerarse la función esencial de la marca como indicadora del origen empresarial del producto.

Este pronunciamiento **no es aún vinculante** —queda pendiente la sentencia del TJUE—, pero pone de relieve la importancia de una gestión estratégica del uso continuado de marcas personales, especialmente tras cambios estructurales, cesiones de derechos o salidas del fundador.

## Contacto



**Carme Setó**  
Socia | IP&IT y protección  
de datos  
[cseto@duransindreu.com](mailto:cseto@duransindreu.com)  
93 602 52 22



**Cristina Miñana**  
Abogada | IP&IT y protección  
de datos  
[cminyana@duransindreu.com](mailto:cminyana@duransindreu.com)  
93 602 52 22



**Iván Roda**  
Abogado | IP&IT y protección  
de datos  
[iroda@duransindreu.com](mailto:iroda@duransindreu.com)  
93 602 52 22



**Bàrbara Boguñá**  
Abogada | IP&IT y protección  
de datos  
[bboguna@duransindreu.com](mailto:bboguna@duransindreu.com)  
93 602 52 22



**Pere Puig**  
Área de IP&IT y protección  
de datos  
[ppuig@duransindreu.com](mailto: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.