ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR

Volumen 46
(2026)

Marcial Pons

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

ACTAS
DE DERECHO INDUSTRIAL
Y
DERECHO DE AUTOR

Volumen 46

(2026)

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2026

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos.

© ADI

© MARCIAL PONS, EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S. A.
Tamayo y Baus, 7 - 28004
☎ 91 304 33 03

ISBN: 979-13-88286-50-6
ISSN: 1139-3289
Depósito legal: M-24075-2026

Fotocomposición: Ene Estudio

Impreso en España

Madrid, 2026

FUNDADOR

Prof. Dr. Dr. h. c. Carlos Fernández-Nóvoa (†)

CONSEJO EDITORIAL

PRESIDENTE

Prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade

DIRECCIÓN

Prof. Dr. Anxo Tato Plaza
Universidade de Vigo

Prof. Dr. Julio Costas Comesaña
Universidade de Vigo

SECRETARÍA

Prof. Dr. Manuel José Vázquez Pena
Universidade de A Coruña

Prof. Dr. Pablo Fernández Carballo-Calero
Universidade de Vigo

Prof. Dr. Rafael García Pérez
Universidade de A Coruña

Profa. Dra. Sara Louredo Casado
Universidade de Vigo

CONSEJO CIENTÍFICO

Prof. Dr. M. Areán Lalín (Universidade de A Coruña); Prof. Dr. M. Botana Agra (Universidade de Santiago de Compostela); Prof. Dr. F. Carbajo Cascón (Universidad de Salamanca); Dr. A. Casado Cerviño (Ex-Vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes); Prof. Dr. L. Couto Gonçalves (Universidade do Minho, Portugal); Profa. Dra. M.ª M. Curto Polo (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Prof. Dr. F. Dessemontet (Université de Lausanne, Suiza); Prof. Dr. V. di Cataldo (Università di Catania, ltalia); Profa. Dra. E. Domínguez Pérez (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Prof. Dr. A. Fernández-Albor Baltar (Universidade de Santiago de Compostela); Prof. Dr. E. Galán Corona (Universidad de Salamanca); Prof. Dr A. García Vidal (Universidad de Santiago de Compostela); Prof. Dr. F. Gotzen (KU Leuven Center for IT & IP Law, Bélgica); Prof. Dr. Dr. h.c. R. M. Hilty (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Alemania); Prof. Dr. M. Lehmann (Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Alemania); Prof. Dr. C. Lema Devesa (Universidad Complutense de Madrid); Prof. Dr. L. Mansani (Università degli Studi di Parma, Italia); Profa. Dra. P. Martín Aresti (Universidad de Salamanca); Prof. Dr. J. J. Marín López (Universidad de Castilla La Mancha); Prof. Dr. J. Massaguer Fuentes (Universidad de Murcia); Prof. Dr. A. Musso (Università di Bologna, Italia); Prof. Dr. A. Ohly (Ludwig-Maximilians-Universität München, Alemania); Prof. Dr. J. M. Otero Lastres (Universidad de Alcalá de Henares); Prof. Dr. F. Palau Ramírez (Universitat Politècnica de València); Prof. Dr. J. I. Peinado Gracia (Universidad de Málaga); Prof. Dr. I. Quintana Carlo (Universidad de Zaragoza); Profa. Dra. R. Quintáns Eiras (Universidade de A Coruña); Prof. Dr. H. Rangel Ortiz (Universidad Nacional Autónoma de México); Profa. Dra. E. Rosati (Stockholm University, Suecia); Profa. Dra. A. M.ª Tobío Rivas (Universidade de Vigo); Profa. Dra. R. Xalabarder Plantada (Universitat Oberta de Catalunya).

COLABORAN EN ESTE VOLUMEN

Bonadio, Enrico
Bueso Guillén, Pedro-José
Costas Comesaña, Julio
Domínguez Pérez, Eva M.ª
Filgueira Loureiro, Irene
Ghidini, Gustavo
Gil Celedonio, José Antonio
Hernández Batista, Irene
Iglesias Posse, Rubén
Íñiguez Ortega, Pilar
Jiménez Serranía, Vanessa
Lastiri Santiago, Mónica
Lucchi, Nicola
Marco Arcalá, Luis Alberto
Martínez Gutiérrez, Ángel
Miranda Ribera, Eduardo
Pérez Carrillo, Elena F.
Ravelo Guillén, Fernando
Sánchez Sanz, Luis Javier
Vázquez Ruano, Trinidad
Villalobos Portalés, Jorge
Vivero de Porras, Carmen de

DIRECCIÓN DE LA REVISTA E INTERCAMBIOS

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Campus Universitario As Lagoas - Marcosende s/n
36310 Vigo
Tf: 986812023. Extranjero: 00-34-986812023
Correo electrónico: *actasderechoindustrial@uvigo.gal*
Página web: *https://www.revistasmarcialpons.es/actas-derecho-industrial/*
LinkedIn: *https://es.linkedin.com/in/actas-de-derecho-industrial-37baa517b*

ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES

Marcial Pons
Tamayo y Baus, 7- 28004
Tf: 91 3043303. Extranjero: 34-91-3043303
Fax: 91 3272367. Extranjero: 34-91-3272367
Correo electrónico: *revistas@marcialpons.es*

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (*ADI*) está incluida en la base de datos ISOC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (Categoría ALTA), en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las revistas españolas de humanidades y ciencias sociales y jurídicas), en Repertorio Latindex, en RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas), en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), en la base de datos MIAR y en IN-RECJ (Índice de impacto, Revistas Españolas de Ciencias Jurídicas). Asimismo, la revista está categorizada por ABEP/FECYT y por CARHUS (categoría B), indexada en Dialnet y El Derecho, incluida en VLex. Según el ranking 2023 de revistas jurídicas elaborado y publicado por la Conferencia de Decanos de las Facultades de Derecho Españolas, en cuanto al índice que mide el prestigio o valoración de las revistas según la opinión de expertos españoles, *ADI* se posiciona en el puesto núm. 1 (de un total de 28), dentro del primer cuartil, de las revistas especializadas en «propiedad intelectual, industrial y competencia», en tanto que se sitúa, también en el primer cuartil y en la posición núm. 6 (de un total de 91) de las revistas pertenecientes al área de conocimiento Derecho Mercantil. En lo que respecta al índice o ránking que mide la visibilidad e impacto de las revistas jurídicas, *ADI* se ubica igualmente el primer cuartil y en el puesto núm. 5 (de un total de 8) de las revistas especializadas en la materia «propiedad intelectual, industrial y competencia», en tanto que figura en el puesto núm. 12 (de un total de 23), dentro del primer cuartil, de las revistas pertenecientes al área de conocimiento Derecho Mercantil.

***ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)** is included in the ISOC database from the Spanish National Research Council (CSIC) (Category HIGH), in DICE (Broadcasting and Editorial Quality of the Spanish journals of humanities and social and legal sciences), in the Latindex Repertoire, in RESH (Spanish Journals of Social and Human Sciences), in the Integrated Classification of Scientific Journals (CIRC), in the MIAR database and in IN-RECJ (Impact Index, Spanish Legal Science Journals). In addition, the Journal is categorised by ABEP/FECYT and CARHUS (B category), indexed in Dialnet and El Derecho, included in VLex. According to the 2023 ranking of journals on the topic of Law, prepared and published by the Conference of Deans of Spanish Law Schools, in terms of the index that measures the prestige or valuation of journals according to the opinion of Spanish experts, ADI is positioned in the number 1 (out of a total of 28), within the first quartile, of journals specializing in «intellectual property, industrial and competition». At the same time, it is included in the first quartile and in position no. 6 (out of a total of 91) of journals belonging to the area of knowledge of Commercial Law. With regard to the index or ranking that measures the visibility and impact of legal journals, ADI is also in the first quartile and in position no. 5 (out of a total of 8) of the journals specializing in the subject «intellectual, industrial property and competition», while it is in position no. 12 (out of a total of 23), within the first quartile, of the journals belonging to the area of Commercial Law.*

ADI se edita en papel y electrónicamente en el sitio web *https://www.revistasmarcialpons.es/*. En esta página web se podrá acceder, de forma gratuita, al contenido completo de los números ya publicados, con excepción del último, que solo está disponible en modalidad de pago. Allí también se encontrará la información actualizada sobre las normas de publicación (incluida la lista de abreviaturas) que los autores deben seguir para poder publicar sus investigaciones en ADI.

ADI *is published in print and electronically at the website* https://www.revistasmarcialpons.es/. *On this website, readers will be able to access, free of charge, the full content of all previously published issues, with the exception of the latest issue, which is only available in paid format. The website also provides up-to-date information on the publication guidelines (including the list of abbreviations) that authors must follow to submit their research for publication in* ADI.

Los trabajos y colaboraciones realizadas en el presente Volumen de ADI por los profesores, Anxo Tato Plaza, Julio Costas Comesaña, Pablo Fernández Carballo-Calero, Sara Louredo Casado y Ana Mª Aido Vázquez se enmarcan en el Proyecto de Investigación «El Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual frente a las tecnologías disruptivas y la nueva regulación de los mercados digitales y audiovisuales» (PI D2022-136697NB-I00), siendo IP 1 el Prof. Dr. Julio Costas Comesaña e IP 2 el Prof. Dr. Pablo Fernández Carballo-Calero, financiado para el periodo 2023-2027 con cargo a ayudas vinculadas a "Proyectos de Generación de Conocimiento y a actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos proyectos, en el marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. Igualmente, los mencionados colaboradores participan en el Proyecto de Investigación Financiado por la Xunta de Galicia "Análise dos novos retos que enfrontan o Dereito do Traballo e o Dereito Mercantil derivados da concentración dos mercados de bens e servizos e do uso da intelixencia artificial nas relacións laborais e nas actividades económicas", del Grupo de Investigación DMT (Grupo de la Universidad de Vigo de Referencia Competitiva), para el período 2025-2028.

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Definición de la revista: *ADI* se ocupa de la propiedad industrial, el Derecho de autor y el Derecho de la competencia en España, en la Unión Europea y en la esfera internacional.

La revista está dirigida a los estudiosos de estas materias, tanto en el ámbito académico como en el profesional. Los idiomas oficiales de la revista son el castellano, el inglés, el gallego y el portugués.

Estructura: La revista se divide en las 4 partes siguientes: (I) Doctrina, (II) Doctrina breve, (III) Comentarios de jurisprudencia, (IV) Recensiones.

Edición y periodicidad: La revista es editada por Marcial Pons en formato papel y electrónico (*https://www.revistasmarcialpons.es/*). Se publica anualmente en un único volumen a lo largo del cuarto trimestre.

II. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Contenido original: *ADI* solo acepta trabajos de investigación originales e inéditos en castellano, inglés, gallego o portugués. Excepcionalmente también se aceptará publicar la primera versión en castellano de trabajos publicados originalmente en idiomas distintos de los citados. Los autores se comprometen a respetar la normativa reguladora de los derechos de propiedad intelectual, y el envío de trabajos a *ADI,* para su publicación, supone el sometimiento al Código Ético de la Revista.

Antes del envío a ADI, los autores pueden publicar una versión preprint de su contribución en una plataforma de acceso abierto. En este supuesto, los autores deberán comunicar dicha circunstancia en el momento de proponer su contribución a ADI, asumiendo asimismo el compromiso de asegurar que la contribución que finalmente se publique en ADI presentará diferencias relevantes respecto de la que ha sido objeto de preprint. La Dirección de la Revista podrá requerir al autor para la acreditación de este extremo, y rechazar la publicación de la contribución si la prueba requerida no fuese aportada en plazo. Una vez aceptada la contribución, los autores que así lo precisen podrán incorporarla al repositorio público de la universidad a la que pertenezcan, con expresa indicación de que el trabajo será publicado en ADI, y con expresa reserva de los derechos de explotación sobre el mismo.

Fecha de recepción y aceptación de originales: Antes del 15 de diciembre de cada año deberá notificarse a la dirección electrónica de la revista *(actasderechoindustrial@uvigo.gal)* la intención de enviar un trabajo con el título provisional. Salvo casos muy excepcionales, no se admitirá la publicación en un mismo volumen de varios trabajos sobre materias que resulten muy próximas, elaborados por un mismo autor. Los trabajos originales deberán ser presentados en la dirección electrónica *actasderechoindustrial@uvigo.gal* antes del 30 de marzo de cada año.

Derechos de edición y publicación: Los derechos de edición y publicación, en cualquier soporte, de los trabajos aceptados y publicados le corresponden a *ADI*. Las colaboraciones en *ADI* son gratuitas, tanto por lo que respecta a los trabajos publicados como a la labor de los evaluadores externos.

III. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

Extensión de los trabajos: Parte I, 30 páginas como máximo con notas incluidas; Parte II, 20 páginas; Parte III, 20 páginas, y Parte IV, 8 páginas. El número total de páginas incluye el resumen y sumario en castellano e inglés y la bibliografía final.

Título, resumen, palabras clave y sumario: Los trabajos incluidos en las secciones I, II y III de *ADI,* deberán contener un título, un resumen (con una extensión

máxima de 15 líneas), palabras clave (al menos, tres) y un sumario. Todo ello, en el idioma original de redacción del trabajo, y en inglés. Si el trabajo está redactado en inglés, los anteriores apartados deberán ir en castellano.

Afiliación de los autores: Deberá proporcionarse al menos la cualificación profesional del autor o autora (Dr. Profesor, Abogado, Juez, etc.) y el nombre de la institución de trabajo del autor o autores de cada artículo, así como incluir una dirección postal o de correo electrónico. Con el objetivo de garantizar la transparencia y la adecuada contextualización de las opiniones y contenidos de los autores, es obligatorio indicar en el artículo las fuentes de apoyo financiero —públicas o privadas— con las que ha contado el autor para la elaboración del trabajo de investigación. Esta información deberá encontrarse en una nota al pie con el símbolo (*) que figurará después del nombre de los autores al principio de cada trabajo.

Normas técnicas para la presentación de los trabajos: Los trabajos se presentarán necesariamente en archivo informático en Word o equivalente, con sujeción a las siguientes normas: —Tipo de letra: Times New Roman; —Tamaño: 12 (notas a pie 10); —Folio DIN A-4; —Interlineado: 1,5 (notas a pie simple); —Márgenes; 3-3-3-3. Los epígrafes y subepígrafes del trabajo se incluirán en negrita y seguirán el siguiente formato: I.; 1.; 1.1; 1.1.1; A). Los trabajos de la parte IV no incluirán epígrafes.

Elaboración de las referencias bibliográficas: En las Secciones I, II y III, las citas bibliográficas se realizarán en nota a pie de página. En la Sección IV las citas serán en texto y completas. Solo las colaboraciones de las Secciones I, II y III tendrán un último epígrafe, que formará parte del sumario, con la lista de bibliografía citada. A esta lista solo se incorporarán trabajos de doctrina; por tanto, no se incluirá jurisprudencia ni documentos publicados por instituciones públicas o privadas, que únicamente constarán a nota a pie.

Se deberán utilizar necesariamente las abreviaturas que figuran en el índice de *ADI*. Para la cita de jurisprudencia, se recomienda la utilización del Indicador Europeo de Jurisprudencia (ECLI).

Las citas a nota a pie, incluida la primera cita, se harán del siguiente modo: primer apellido o apellidos del autor (en mayúsculas), año de publicación (entre paréntesis) y página citada. Por ejemplo: Fernández-Nóvoa (2014), pág. 50.

En el epígrafe final de Bibliografía deberá constar la referencia completa de las obras citadas a nota a pie, de acuerdo con los siguientes parámetros:

a) Monografías: apellidos del autor (en mayúscula), nombre completo, año de publicación (entre paréntesis), título de la obra (en cursiva), editorial y lugar de publicación. Por ejemplo: Fernández-Novoa, Carlos (2014), *Estudios sobre la protección de la marca renombrada,* Marcial Pons, Madrid.

b) Capítulos de libro o partes de una obra colectiva: apellidos del autor (en mayúscula), nombre completo, año de publicación (entre paréntesis), título del capítulo (entre comillas), añadiendo a continuación en AAVV o, alternativamente, el primer apellido o los apellidos e inicial del nombre del director/es, editor/es o coordinador/es, título del libro u obra colectiva (en cursiva), editorial, lugar de publicación y página inicial y final del capítulo. Por ejemplo, Botana Agra, Manuel (2013), «En torno al Tratado de la OMPI sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales (Tratado de Beijing)», en Tobío Rivas, A. M.ª; Fernández-Albor Baltar, A., y Tato Plaza, A. (eds.), *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, págs. 595-606.

c) Artículos de revista: apellidos del autor (en mayúscula), nombre completo, año de publicación (entre paréntesis), título del trabajo (entre comillas), abreviatura de la revista (en cursiva) si figura en el índice de *ADI* (en otro caso, el título completo en cursiva), volumen, número (si lo hubiere) y páginas inicial y final del artículo. Por ejemplo: Gómez Segade, José Antonio (1975), «El registro de la propiedad industrial en España», *ADI* 2 (1975), págs. 83-127.

En el caso de que el mismo autor tenga más de una obra en el mismo año de publicación se distinguirá la cita añadiendo al año A, B, C..., tanto en nota a pie como en la lista de bibliografía citada.

Incumplimiento de las instrucciones por los autores: Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores para que realicen las correspondientes modificaciones o adiciones. De no efectuarse en el plazo señalado no se publicará el trabajo. De cualquier forma, la Dirección se reserva la facultad de efectuar directamente las correcciones oportunas para ajustarse a las Instrucciones cuando en casos concretos considere prioritaria la publicación del trabajo por el interés y valor de su contenido al margen de los defectos formales.

Nótese que en la bibliografía final se debe incluir el nombre completo del autor o autora en minúsculas y no solamente su inicial. Con esta norma de cita, *ADI* desea contribuir a hacer visible la presencia de mujeres investigadoras en los temas de la propiedad industrial e intelectual y del Derecho de la competencia.

IV. SISTEMA DE ARBITRAJE Y EVALUADORES EXTERNOS

Protocolo de evaluación y revisión: *ADI* se compromete a dar acuse de recibo al autor del artículo en un plazo inferior a diez días desde su recepción en la dirección electrónica de la Revista. Los trabajos presentados a *ADI* serán sometidos a la evaluación confidencial de dos expertos independientes siguiendo criterios internacionales, pero previamente pasarán por una revisión realizada por la Dirección y la Secretaría de *ADI*. En ella se determinará si el artículo respeta las normas de edición y presenta el mínimo interés científico como para decidir su paso a la revisión por pares, lo que se comunicará a cada autor en un plazo inferior a treinta días desde el acuse de recibo.

La evaluación es ciega, de modo que los evaluadores no conocen la identidad del autor, ni este la de aquellos. Los evaluadores examinan la originalidad y el carácter inédito del trabajo, la pertinencia del tema y la profundidad con la que se desarrolla, la metodología utilizada, el grado de documentación utilizada y la actualidad bibliográfica, así como la claridad de estilo.

El evaluador debe comunicar inmediatamente al equipo editorial la existencia de una coincidencia sustancial entre el trabajo remitido para evaluación y otro publicado del que pudiera tener conocimiento.

En el caso de que los evaluadores propongan modificaciones en la redacción del original será responsabilidad del equipo editorial —una vez informado el autor— el seguimiento del proceso de reelaboración del trabajo. En el supuesto de que los informes de los evaluadores sean contradictorios, el trabajo será sometido a una tercera evaluación dirimente. En el caso de que el trabajo no sea aceptado, el original será devuelto al autor junto con los dictámenes emitidos por los evaluadores. La Secretaría de la revista comunicará a los autores, en el plazo de tiempo más breve posible, el resultado de la evaluación.

V. CÓDIGO ÉTICO

Estos compromisos están basados en las políticas de actuación de *Elsevier*, así como en las pautas o buenas prácticas recomendadas por COPE (*Committee on Publication Ethics*).

Obligaciones de la Dirección de *ADI*. La Dirección de *ADI* deberá: (1) Velar por la continua mejora de la Revista; (2) Asegurar la calidad de los artículos que se publican; (3) Mantener la integridad académica del contenido de la Revista; (4) Respetar la libertad de expresión; (5) Estar dispuesta a publicar las correcciones, y a hacerlo si se detectan errores, así como a publicar las retractaciones, y las disculpas que en su caso sean necesarias, siguiendo las recomendaciones publicadas al respecto por COPE [*http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf*]; (6) Preservar el anonimato de los evaluadores designados en cada caso para la evaluación de los artículos;

(7) No anteponer en ningún caso intereses comerciales a los compromisos intelectuales y éticos que asume la Revista; (8) Revisar continuamente y asegurarse del cumplimiento de los compromisos éticos asumidos por la Revista junto con la Secretaría; y (9) asegurarse de adoptar las medidas oportunas para garantizar la calidad de las contribuciones publicadas, y evitar la publicación de plagios y de trabajos no originales.

Obligaciones de los autores. Los manuscritos que envíen los autores para su publicación en *ADI* deberán contener los datos necesarios para permitir su cita ulterior por otros autores. Los autores deberán enviar artículos completamente originales, y si los autores han utilizado el trabajo y/o las palabras de otros, estos deberán estar convenientemente citados en el trabajo. Los plagios en las distintas formas en que se pueden manifestar, como puede ser la reproducción del trabajo de otro como si fuese un trabajo propio, copiar o parafrasear partes sustanciales de otro/s trabajo/s sin citarlos, se consideran conductas no éticas e inaceptables. Asimismo, está prohibido el uso de Inteligencia Artificial para la generación del trabajo. Ante tales prácticas, la Dirección de *ADI* adoptará las medidas oportunas, que incluirá generalmente la comunicación al autor de las quejas o reclamaciones planteadas, así como inclusive ulteriores comunicaciones a las instituciones u organismos de investigación correspondientes. Si la conducta no ética se confirma y se descubre tras la publicación del artículo, aunque hayan pasado años, *ADI* procederá a publicar una corrección, retractación u otro tipo de nota que deje constancia del acto producido.

Los autores deberán procurar en general no publicar la misma investigación en más de una publicación. El envío del mismo original a más de una revista simultáneamente se considera una conducta inaceptable. La publicación de un artículo en más de una Revista podrá encontrarse excepcionalmente justificada, y en cualquier caso se deberá mencionar adecuadamente la primera referencia publicada en la segunda publicación.

Se deberá reconocer el trabajo de otros autores, por lo que los autores deberán citar en sus manuscritos los trabajos que hayan sido relevantes para su propio trabajo. Informaciones obtenidas por vías distintas a trabajos publicados previamente de forma pública solo podrán usarse con el permiso expreso del autor correspondiente. Si un autor descubre un error o inexactitud relevante en su propio trabajo ya publicado, deberá notificárselo inmediatamente a la Dirección de *ADI* y colaborar con este último en la corrección o retractación del error cometido. Si la Dirección de *ADI* tiene conocimiento de un error relevante en un trabajo publicado a través de una tercera persona, el autor deberá lo antes posible enviar la correspondiente retractación o corrección, o acreditar ante el director de la Revista la veracidad y corrección del artículo original.

La autoría de los artículos deberá estar limitada a las personas que han contribuido de forma significativa a la determinación, diseño y elaboración del trabajo. Todos los que hayan contribuido de forma significativa deberán ser citados como coautores. Si otras personas hubiesen participado en algunos aspectos sustantivos del trabajo, deberán ser reconocidos adecuadamente en el artículo. Los autores deberán asegurarse en su caso de que todos los coautores estén debidamente incluidos, y que no haya ninguna persona mencionada como autora indebidamente. Igualmente, todos los autores deberán haber visto y aprobado la versión final del trabajo y su envío para su publicación.

Los autores deberán manifestar en el manuscrito cualquier conflicto de interés financiero o sustantivo que puedan tener y que pueda incidir en su publicación y en su valoración. Todas las fuentes de financiación del proyecto deberán ser indicadas en el manuscrito.

Obligaciones de *ADI* respecto del proceso de publicación. Se publicará y se mantendrá debidamente actualizado el proceso de publicación en la Revista con el fin de que los autores puedan tener toda la información que necesiten al respecto, y que solamente por causas debidamente justificadas se podrá alterar. En particular, se publicará el funcionamiento del proceso de revisión por pares de los artículos recibidos al que deberán someterse todos los autores.

Las decisiones relativas a la aceptación o al rechazo de un artículo para su pu-

blicación deberán basarse única y exclusivamente en la calidad del artículo, esto es, en su claridad, originalidad, e importancia, así como en su adecuación a los objetivos y al ámbito de la Revista. La Dirección de *ADI* será la responsable de decidir en última instancia qué artículos enviados a la Revista se publicarán finalmente en ella. En ningún caso, se rechazarán artículos debido a las críticas u opiniones divergentes de posturas mayoritarias y/o manifestadas por miembros *ADI*, siempre que se trate de artículos de calidad que justifiquen sus posturas sin caer en la descalificación. Igualmente, la decisión, bien de aceptación, bien de rechazo, se comunicará siempre al autor en el tiempo indicado en las normas de publicación, y deberá ser motivada, especialmente en caso de rechazo. Esta decisión no deberá modificarse posteriormente, salvo que se hayan producido serios problemas en el proceso de publicación que deberán justificarse debidamente.

En cualquier caso, los cambios en la estructura de *ADI* no afectarán a las decisiones adoptadas previamente en cuanto a la aceptación o al rechazo de los artículos enviados para su publicación.

La Dirección y la Secretaría de *ADI* no deberán proporcionar información sobre los artículos enviados para su eventual publicación a ninguna persona que no sea el autor correspondiente, los potenciales o actuales evaluadores del artículo y los miembros del Consejo Científico de *ADI*, si fuese conveniente.

Los artículos no publicados no podrán usarse en ninguna circunstancia en investigaciones de los miembros de la estructura orgánica de *ADI* o de cualquiera otra de las personas que puedan tener acceso al mismo en virtud del párrafo anterior, salvo que se cuente con el expreso consentimiento del autor. La información o las ideas obtenidas a través de la evaluación por parte de los evaluadores deberán mantenerse en secreto y no deberá ser usada en ninguna circunstancia en beneficio personal. La Dirección y Secretaría de *ADI* se deberán abstener de evaluar manuscritos respecto a los cuales puedan encontrarse en una situación de conflicto de interés a consecuencia de la existencia de estrechas relaciones o conexiones con los autores o con sus instituciones de adscripción. Los autores deberán manifestar sus intereses relevantes, y la Dirección de *ADI* deberá publicar las correcciones correspondientes en caso de que no se hayan revelado algunos de ellos antes de la publicación.

Proceso de revisión por pares. La adecuada revisión por pares de los artículos se considera un elemento esencial de *ADI*. Los evaluadores asisten a la Dirección de *ADI* en las decisiones sobre la publicación de los artículos, y a través de la comunicación con el autor también contribuyen a la mejora del artículo. Los artículos serán revisados, al menos, por dos evaluadores.

Los evaluadores deberán actuar objetivamente, y emitir juicios y evaluaciones claras y precisas, suficientemente argumentadas e imparciales. Igualmente, se evitarán los conflictos de intereses del tipo que fuere (personales, académicos, comerciales, etc.). En particular, los evaluadores deberán señalar las publicaciones relevantes no citadas por el autor en el manuscrito, así como posibles similitudes o identidades parciales o totales del manuscrito con otros artículos ya publicados de los que tenga conocimiento personal el evaluador. Si un evaluador no se considera suficientemente capacitado para evaluar un determinado manuscrito, o sabe que no lo podrá hacer en un tiempo razonable, deberá comunicárselo inmediatamente a la Secretaría de *ADI*.

En cualquier caso, el proceso de evaluación quedará sujeto a estrictas condiciones de confidencialidad. Ni los evaluadores ni los autores conocerán sus respectivas identidades, evitando de esta forma los conflictos de intereses que se pudiesen producir. Al respecto, la Dirección y la Secretaría de *ADI* ostentarán un estricto deber de confidencialidad. Igualmente, los evaluadores deberán tratar los manuscritos recibidos como información confidencial, y no deberán mostrarlos o discutirlos con terceras personas, salvo autorización expresa de la Dirección de *ADI*.

Los artículos no publicados no podrán usarse en ninguna circunstancia en investigaciones de los evaluadores, sin el expreso consentimiento del autor. La infor-

mación o las ideas obtenidas a través de la evaluación por parte de los evaluadores deberán mantenerse en secreto y no deberá ser usada en ninguna circunstancia en beneficio personal. Los evaluadores se deberán abstener de evaluar manuscritos respecto a los cuales puedan encontrarse en una situación de conflicto de interés a consecuencia de la existencia de estrechas relaciones o conexiones con los autores o con sus instituciones de adscripción.

Política de igualdad de género. *ADI* se ha comprometido a visibilizar la presencia de mujeres investigadoras en los temas de propiedad industrial e intelectual y del Derecho de la competencia, a través de la introducción del nombre completo de la autora citada en la bibliografía final de cada artículo (consúltese el apartado «Elaboración de referencias bibliográficas», *supra*).

ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR (ADI)

I. OBJECTIVES AND MAIN CHARACTERISTICS

Journal description: *ADI* deals with topics concerning Industrial Property, Copyright and Competition Law in Spain, the European Union and the international scene.

This journal is addressed to scholars and specialists in these subject matters, both in the academic and the professional field. The official languages of this journal are Spanish, English, Galician and Portuguese.

Structure: The journal is divided into the following 4 sections: (I) Doctrine; (II) Brief Doctrine; (III) Comments on case law; (IV) Reviews.

Publication and frequency: This journal is published by the Marcial Pons n both print and electronic formats (https://www.revistasmarcialpons.es/acta-derecho-industrial/). It appears annually in a single volume along the fourth quarter of the year.

II. ORIGINAL SUBMISSION

Original content: *ADI* will only accept original and unpublished research works written in Spanish, English, Galician or Portuguese. Extraordinarily, works for the first-time publication in Spanish, that has originally been published in a different language of the above mentioned, may as well be accepted. Authors commit to respect the Intellectual Property rights legislation. The fact of sending articles to *ADI* for its publication implies the submission to the Ethical Code of the Journal.

Before submitting their contributions to ADI, authors may publish a preprint version of their paper on an open access platform. In this case, authors must make this fact known when sending their article to ADI, and commit to ensure that the contribution finally published in ADI will differ significantly from the preprint version. The Journal's Board may require the author to provide proof of this, and may reject the publication of the contribution if the required proof is not provided within the deadline. Once the contribution is accepted, the authors that need it, may incorporate this paper to the public repository of the University they belong to. For this, they should expressly indicate that the work is to be published in ADI, with specific proviso regarding the rights to exploit it.

Deadline and acceptance of the originals: Notification indicating the purpose to submit an article must be sent to the e-mail address *actasderechoindustrial@uvigo.gal* before December, 15th. A provisional title should be included within the notification. Banning exceptional circumstances, multiple works by the same author on closely related subject matters won't be accepted for publication in a given volume. Original articles must be sent to the e-mail address *actasderechoindustrial@uvigo.gal* further than March, 30th of the current year.

Publishing rights: Publishing rights in all formats of the accepted and published articles are held by the *ADI.* No remuneration is offered to authors or external assessors for their collaboration with *ADI.*

III. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Articles length: Section I, maximum of 30 pages including footnotes; Section II, 20 pages; Section III, 20 pages; Section IV, 8 pages. The total number of pages includes the abstract and contents both in Spanish and English and the final bibliography.

Title, abstract, key words and summary: Articles of sections I, II and III of *ADI* should include a title, abstract (no longer than 15 lines), keywords (three at least) and a summary. They must be in the original language and in English. If the article is originally written in English, they will be included in Spanish.

Author's affiliation: Authors must indicate their professional status (Dr. Iur., Professor, Lawyer, Judge, etc.) and the name of the institution or organization they belong, as well as include a postal or mail address. With the objective of ensuring transparency and the proper contextualization of authors opinions and contents, it is compulsory to indicate in the article the sources of funding —private or public ones— that the author has been supported during his research work. This information should be indicated in a footnote with the (*) symbol, and will be stated after the authors' name at the beginning of each article.

Technical instructions for the submission of articles: All articles must be necessarily submitted in an electronic file, in Word or equivalent format and complying with the following requirements: —Font: Times New Roman; —Size: 12 (footnotes, 10); —Sheets DIN A-4; —Space 1.5 (single in the case of footnotes); —Margins: 3-3-3-3. The headings and subheadings shall be included in bold and have the following format: I; 1; 1.1; 1.1.1; A). Collaborations of Section IV will not include headings and subheadings.

Preparation of bibliographical references: In Sections I, II and III, the bibliographic citations will be made in footnotes. In Section IV the citations will be in text and complete. Only the contributions in Sections I, II and III will have a final section, which will be part of the summary, with a list of cited bibliography. This list will only contain works of doctrine; therefore, jurisprudence or documents published by public or private institutions will not be included, this will be solely recorded in footnotes.

The abbreviations listed in the *ADI* index must necessarily be used. For the jurisprudence citation, it is strongly recommended the use of the European Indicator of case-law (ECLI).

Citations in footnotes, including the first citation, will be made as follows: first surname or both author's surnames (in capital letters), year of publication (in parentheses) and cited page, e.g.: Fernández-Nóvoa (2014), p. 50.

In the final section of Bibliography the complete reference of the works cited in footnotes must be included, according to the following rules:

a) Monographs: author's surnames (in capital letters), full name, year of publication (in parentheses), title of the work (in italics), publisher and place of publication, e.g.: Fernández-Novoa, Carlos (2014), *Estudios sobre la protección de la marca renombrada,* Marcial Pons, Madrid.

b) Book chapters or parts of a collective work: author's surnames (in capital letters), full name, year of publication (in parentheses), title of the chapter (in quotation marks), then adding in AAVV or, alternatively, the first surname or surnames and initial letter of the name of the director/s, editor/s or coordinator/s, title of the book or collective work (in italics), editorial, place of publication and initial and final page of the chapter; e.g.: Botana Agra, Manuel (2013), «En torno al Tratado de la OMPI sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales (Tratado de Beijing)», en Tobío Rivas, A. M.ª; Fernández-Albor Baltar, A., y Tato Plaza, A. (eds.), *Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al prof. Dr. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid, pp. 595-606.

c) Journal articles: author's surnames (in capital letters), full name, year of publication (in parentheses), title of the work (in quotation marks), abbreviation of the journal (in italics) only if it is included in the *ADI* index (in another case, the complete title in italics), volume, number (if any) and initial and final pages of the article; e.g.: Gómez Segade, José Antonio (1975), «El registro de la propiedad industrial en España», *ADI* 2 (1975), pp. 83-127.

In the event that the same author has more than one work with the same year of publication, the citation will be differentiated by adding to the year A, B, C..., both in the footnote and in the list of cited references.

Note that in the final bibliography the complete name of the author in lower case

must be included, not only the initial letter. This citation rule aims to contribute to make visible the presence of women researchers in the topics of Intellectual Property and Competition Law.

Failure to comply with these instructions: Original articles submitted that fail to comply with these instructions shall be returned to their authors for the corresponding modifications or additions. If these are not made within the specified time period the article will not be published. In all cases, the Editors reserve the right to make the corresponding corrections in order to ensure compliance with these instructions in those specific cases where the publication of the article would be considered to be a priority due to the interest or the value of its contents, regardless of any formal defects.

IV. ARBITRATION SYSTEM AND EXTERNAL REVIEWERS

Protocol of evaluation and revision: *ADI* commits to give acknowledgement of receipt to the author of the article in less than ten days since its receipt in the electronic address of the Journal. The works sent to *ADI* will be confidentially evaluated by two independent experts following international criteria. However, previously, the works will be reviewed by the Board and the Secretariat of *ADI*. In this revision, it will be determined if the article respects the edition rules and if it possesses the minimum scientific interest in order to decide the continuation to the next step, which is the peer review. The continuation or not to the next phase will be communicated to every author in less than thirty days since the acknowledgement of receipt.

This procedure is blind and the assessors will not know the identity of the author, neither the author the identity of the assessors. Assessors will take into consideration the originality and unpublished character of the article, the relevance of the chosen topic and its thorough treatment, the methodology used, the range of documentation handled and its validity, and the use of a clear style.

The reviewers must communicate immediately to the editorial team the existence of a substantial coincidence between the work sent for evaluation and another one published which they may have knowledge of.

Whether the assessors propose modifications to the wording or phrasing of the original, it will be the editorial team's responsibility —after notification to the author— monitoring the rewriting procedure of the article. If assessor's comments on the article submitted were in disagreement a third decisive assessment will be sought. Whether the article will not be accepted for publication, it will be returned to the author together with the assessors' comments. The secretary of the journal will inform the authors on the assessment as early as possible.

V. ETHICAL CODE

These commitments are based on the action policies of Elsevier, as well as on the patterns and good practices that COPE (*Committee on Publication Ethics*) recommends.

Obligations of the Editorial Board of *ADI*. The Editorial Board of *ADI* must:

(1) Ensure the continuous improvement of the Journal; (2) Ensure the quality of the articles that are published; (3) Maintain the academic integrity of the contents of the Journal; (4) Respect the freedom of expression; (5) Be open to publishing corrections and do it if mistakes are detected, as well as publishing the retractions and corrections, and the needed apologies, if that was the case, following the recommendations published by COPE regarding this topic [*http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines.pdf*]; (6) Preserve the anonymity of the selected evaluators in each case for the evaluation of the articles; (7) Not putting, in any case, commercial interests before the intellectual and ethical engagements that the Journal assumes; (8) Constantly review and ensure the fulfilment of the ethical engagements assumed by the Journal together with the Secretariat; (9) ensure the adoption of the appropriate

measures to ensure the quality of the published contributions, and avoid the publication of plagiarisms and not-original works.

Obligations of the authors. The manuscripts that the authors send for its publication in *ADI* should contain the necessary data to allow its citation by other authors. The authors must send completely original articles, and if they have used in their work the works or words of others, these must be appropriately cited in the article. Plagiarism in any form, such as the reproduction of another person's work as if it was a personal work, copying or paraphrasing substantial parts of other work/s without citing them, are considered non-ethical and unacceptable conducts. The use of Artificial Intelligence for the generation of work is also prohibited If these take place, the Editorial Board of *ADI* will adopt the appropriate measures, that generally include the communication to the author of the complaints or claims exposed, as well as later communications to the corresponding institutions or research organisms. If the non-ethical conduct is confirmed and it is discovered after the publication of the article, even though some years have passed, *ADI* will proceed publishing a correction, retraction or another type of note that gives a record of the act.

The authors must try not to publish, generally, the same research in more than one publication. The fact of sending simultaneously the same original to more than one review is considered an unacceptable conduct. The publication of an article in more than a review may be exceptionally justified, and in any case, this fact must be mentioned appropriately in the first reference published in the second publication.

The work of other authors must be recognised, which is the reason of the need of citation in the manuscripts of the works that have been relevant for their own work. The information obtained by different channels from works published previously in a public way may only be used with the express consent of the corresponding author. If the authors discover a mistake or an important inaccuracy in their own published work, they must communicate this circumstance to the Board of *ADI* and collaborate with the latter in the correction or retraction of the mistake made. If the Board of *ADI* has knowledge of an important mistake in a work published through a third person, the author must, as soon as possible, send the corresponding retraction or correction, or accredit before the director of the Journal the veracity and correctness of the original article.

Authorship of papers shall be limited to those people who have made significant contributions to determine, design and elaborate the work. All those who have significantly contributed to the works shall be mentioned as co-authors. If other people have participated in substantive issues of the work, they shall be appropriately recognized in the paper. Authors shall ensure, where appropriate, that all co-authors are adequately included and, in any case, they shall make sure that nobody is unduly mentioned. Likewise, all authors shall have seen and approved the final versions of their works and its submission for publication.

Authors shall state in their manuscripts if they have any conflict of interest, whether financial or substantial, which might affect in their publications and assessments. All funding sources of projects shall be indicated in the manuscript.

Obligations of *ADI* with regard to the publication process. The publication process of the Journal will be published and properly updated, so authors could have all the information that they need, and it may only be altered for duly justified reasons. In particular, the functioning of peer review process, which shall be followed by all authors, will be adequately published.

Decisions concerning approval or rejection of papers for their publication shall be based only and exclusively on their quality; that is, their clarity, originality and importance, as well as on their adaptation to the purpose and the scope of the Journal. The Editorial Board of *ADI* bears ultimate responsibility for the decision of which papers will be finally published. Under no circumstances papers would be rejected due to criticism or differing views of majority positions and/or opinions expressed

by members of *ADI*, provided that the papers have all the due quality, if they justify their positions and do not insult other people. Furthermore, the decision of approval or rejection will be always communicated to the author within the time stated in the publication rules. Such decision shall always be motivated, especially in cases of rejection, and it cannot be changed afterwards, unless there have been serious problems in the publication process, which shall be properly justified.

In any case, the changes in the structure of *ADI* shall not affect the decisions adopted previously, regarding to approval or rejection of papers submitted for publication.

The Editorial Board and the Secretariat of *ADI* shall not provide information about papers submitted for its possible publication to someone other than the author, reviewers of the paper or members of the Scientific Board of *ADI*, if necessary.

Not published papers shall under no circumstances be used in researches carried out by members of the organizational structure of *ADI* or by any other people that could access the text by virtue of the provisions set forth in the previous paragraph, unless they have express permission of the author. Any information or ideas drawn from the review process shall be kept secret and they shall never be used for personal purposes. The Editorial Board and the Secretariat of *ADI* shall abstain from reviewing manuscripts of authors with whom they could have a conflict of interest, due to close relationship or connection with the authors or their institutions. Authors shall communicate their relevant interest and the Editorial Board of *ADI* shall publish the corresponding corrections, in the event that some of them have not been revealed before the publication.

Peer review process. Proper peer review of articles is considered an essential element of *ADI*. The reviewers assist the *ADI* Board in the decisions about the publication of articles and, through the communication with the author, also contribute to the improvement of the article. Articles will be reviewed by at least two reviewers.

Reviewers should act objectively, and make judgments and assessments that are clear and precise, sufficiently reasoned and impartial. Likewise, conflicts of interest of any kind (personal, academic, commercial, etc.) will be avoided. In particular, reviewers should indicate the relevant publications not cited by the author in the manuscript, as well as possible partial or total similarities or identities of the manuscript with other articles already published which the reviewer has personal knowledge of. If a reviewer does not consider himself sufficiently qualified to evaluate a particular manuscript, or knows that he cannot do so within a reasonable time, he must immediately notify the *ADI* Secretariat.

In any case, the evaluation process will be subject to strict conditions of confidentiality. Neither the reviewers nor the authors will know their respective identities, thus avoiding the conflicts of interest that may occur. In this respect, the *ADI* Board and Secretariat shall have a strict duty of confidentiality. Likewise, reviewers should treat manuscripts received as confidential information, and should not display or discuss them with third parties, unless expressly authorized by the *ADI* Board.

Unpublished articles may not be used under any circumstances in researches of the reviewers, without the express consent of the author. The information or ideas obtained through the evaluation by the reviewers should be kept secret and should not be used under any circumstances for personal benefit. The reviewers should abstain from evaluating manuscripts in which they may be in a situation of conflict of interest as a result of the existence of close relations or connections with the authors or with their institutions of ascription.

Gender equality policy. *ADI* has committed to make visible the presence of women researchers in the topics of Intellectual Property and Competition Law through the introduction of the complete name of the authoress in the final bibliography of the articles (please consult the epigraph «Preparation of bibliographical references» *supra*).

ÍNDICE DE ABREVIATURAS*

A. c. P.	=*Archiv für die civilistische Praxis* (Alemania).
AAMN	=*Anales de la Academia Matritense del Notariado.*
ABLJ	=*American Business Law Journal* (USA).
AC	=*Aranzadi Civil*
Act. Civ	=*Actualidad Civil* (España).
AdC	= *Autoridad de la Competencia*
ADC	=*Anuario de Derecho civil* (España).
ADCo	=*Anuario de Derecho concursal* (España).
ADI	=*Actas de Derecho industrial y Derecho de autor* (España).
ADInt.	=*Anuario de Derecho Internacional* (España).
ADPIC	=Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.
AEEE	=Acuerdos sobre el Espacio Económico Europeo.
AG	=*Die Aktiengesellschaft* (Alemania).
AIDA	=*Annali italiani del Diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* (Italia).
AIPL	=*Annual of Industrial Property Law* (Gran Bretaña).
AIPLA Q. J.	=*American Intellectual Property Law Association Quarterly Journal* (USA).
AIPPI	=Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.
AJ	=*Aranzadi. Repertorio de Jurisprudencia* (España).
AJA	=*Actualidad Jurídica Aranzadi* (España).
AJIL	=*American Journal of International Law* (USA).
AL	=*Aranzadi. Repertorio cronológico de legislación* (España).
ALA	=*Advertising Law Anthology* (USA).
ALADDA	=Asociación literaria y artística para la defensa del Derecho de autor (grupo español de la ALAI).
ALAI	=Asociación Literaria y artística internacional.
Am. J. Comp. L.	=*American Journal of Comparative Law* (USA).
AMA	=*Anuario Mercantil para Abogados* (España).
AMMI	=Arreglo de Madrid relativo al Registro internacional de marcas de fábrica o de comercio, de 14 de abril de 1891.
AN	=Audiencia Nacional.
ANC	= Autoridad Nacional de la Competencia.
Ann.	=*Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire* (Francia).
Ann. AIPPI	=*Annuaire de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.*
Antitrust Bull.	=*The Antitrust Bulletin* (USA).
Antitrust L. J.	=*Antitrust Law Journal* (USA).

* Las abreviaturas mencionadas deberán utilizarse en todos los trabajos publicados en *ADI.*

AP	=Audiencia Provincial.
Arch. PR	=*Archiv für Presserecht* (Alemania).
Art.	=Artículo.
Arts.	=Artículos.
BB	=*Der Betriebs-Berater* (Alemania).
BDA	=*Boletín de Derecho de Autor de la UNESCO.*
BGE	=*Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts* (Suiza).
BGH	=*Bundesgerichtshof* (Alemania).
BIMJ	=*Boletín de Información del Ministerio de Justicia* (España).
BIRPI	=*Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Industrielle*.
BJC	=*Boletín de Jurisprudencia Constitucional* (España).
Bl. f. PMZ	=*Blatt für Patent, Muster und Zeichenwesen* (Alemania).
BLA	=*Banking Law Anthology* (USA).
BMJ	=*Boletin do Ministerio da Justiça* (Portugal).
BOCE	=*Boletín Oficial de las Cortes Españolas* (hasta 1977).
BOCG	=*Boletín Oficial de las Cortes Generales* (España).
BOCVV	=*Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.*
BOE	=*Boletín Oficial del Estado* (España).
BOPI	=*Boletín Oficial de la Propiedad Industrial* (España).
BPatGer.	=Bundespatentgericht (Alemania).
BPatGerE	=*Entscheidungen des Bundespatentgerichts* (Alemania).
BSLR	=*Bio-science Law Review* (Reino Unido).
Bus. L.	=*The Business Lawyer* (USA).
BVerfGE	=*Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts* (Alemania).
C. Co	=Código de Comercio (España).
CAFC	=Court of Appeals for the Federal Circuit (USA).
Cal. L. Rev.	=*California Law Review* (USA).
Cass	=Cour de Cassation (Francia).
CC	=Código Civil (España).
CCI	=Cámara de Comercio Internacional.
CCJCiv.	=*Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil* (España).
CCPA	=*Court of Customs and Patent Appeals* (USA).
CDC	=*Cuadernos de Derecho y Comercio* (España).
CDE	=*Cahiers de Droit Européen* (Bélgica).
CDF	=*Cuadernos de Derecho Farmacéutico* (España).
CDT	=*Cuadernos de Derecho Transnacional* (España) (www.uc3m.es/cdt).
CE	=Constitución Española
Chi.-Kent J. Intell. Prop.	=*Chicago-Kent Journal of Intellectual Property* (USA).
CIPA	=*The Journal, Incorporating the Transactions of the Chartered Institute of Patent Agents* (Gran Bretaña).
cit.	=citado.
CJPI	=*Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial. CEFI* (España).
CLJCiv.	=*Colección Legislativa de España. Jurisprudencia Civil.*
CMLR	=*Common Market Law Reports* (Gran Bretaña).
CMLRev.	=*Common Market Law Review* (Holanda).
CNC	=*Comisión Nacional de la Competencia*.
CNMC	=Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
Colum. L. Rev.	=*Columbia Law Review* (USA).
Colum. VLA. J. L. & Arts	=*Columbia-VLA Journal of Law and The Arts* (USA).
Consum. L.J.	=*Consumer Law Journal* (Reino Unido).
Com.IDEI	=*Comunicaciones IDEI. Instituto de Derecho y Etica Industrial* (España).

Cont. Imp.	=*Contrato e impresa*.
CPC	=*Convenio de Luxemburgo sobre la Patente Comunitaria*.
CPE	=*Convenio de Munich sobre la Patente Europea*.
CPIDC	=*Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la competencia* (España).
CR	=*Computer und Recht* (Alemania).
Cuad. derecho farm.	=*Cuadernos de Derecho Farmacéutico* (España).
CUP	=*Convenio de la Unión de París.*
CUPOV	=*Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961.*
D	=*Recueil Dalloz* (Francia).
DAT	=*Derecho de la Alta Tecnología* (Argentina).
DdA	=*Le Droit d'auteur (OMPI/BIRPI).*
Dec. Leg.	=Decreto legislativo.
Dereito	=*Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela* (España).
DGRN	=Dirección General de los Registros y el Notariado.
Dir. Econ.	=*Il Diritto della economia* (Italia).
Dir. inf.	=*Diritto della informazione e della informatica* (Italia).
Dir. Sc. Int.	=*Diritto comunitario e degli scambi internazionali* (Italia).
DL	=*Decreto Ley.*
DN	=*Derecho de los Negocios* (España).
DOPIUE	=Diario Oficial de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
DOUE	=*Diario Oficial de la Unión Europea.*
DPCI	=*Droit et pratique du commerce international* (Francia).
DSCD	=*Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (España).
DSS	=*Diario de Sesiones del Senado* (España).
E. Pub	=Estatuto de la Publicidad de 11 de junio de 1964 (España).
ECC	=*European Commercial Cases* (Gran Bretaña).
ECLR	=*European Competition Law Review* (Gran Bretaña).
EDA	=*Economia e diritto agroalimentare* (Italia).
EDJ	=*El Derecho-Base de datos de jurisprudencia y legislación.*
EIPR	=*European Intellectual Property Review* (Gran Bretaña).
EJBC	=*Enciclopedia Jurídica Básica Civitas.*
ELRev.	=*European Law Review* (Gran Bretaña).
EPI	=Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 con ulteriores modificaciones.
EPO	=*European Patent Office.*
ESC	=*Estudios sobre Consumo* (España).
EuGRZ	=*Europäische Grundrechte Zeitschrift* (Alemania).
EuR.	=*Europarecht* (Alemania).
Expte	=*Expediente.*
F	=*Federal Reporter.*
F. Supp.	=*Federal Supplement.*
F. Supp. 2d	=*Federal Supplement, Second Series.*
F.2d	=*Federal Reporter, Second Series.*
F. 3d	=*Federal Reporter, Third Series.*
FICPI	=Federation Internationale des Conseils en Propriété Industrielle.
FICPI Revue	=*Revue et Bulletin de la FICPI.*
FJ	= Fundamento Jurídico.
For. It.	=*Il Foro Italiano* (Italia).
For. Pad.	=*Il Foro Padano* (Italia).
Fordham Corp. L.	=*Fordham Corporate Law Institute. Anuario* (USA).
FSR	=*Fleet Street Law Reports* (Gran Bretaña).
FTC	=*Federal Trade Commission* (USA).
Gaz. Pal.	=*Gazette du Palais* (Francia).

Geo. Wash. J. Int. L. & Econ.	=*George Washington Journal of International Law and Economics* (USA).
Geo. Wash. L. Rev.	=*George Washington Law Review* (USA).
Giur. ann. dir. ind.	=*Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale* (Italia).
Giur. comm.	=*Giurisprudenza Commerciale. Società e Fallimento* (Italia).
Giur. it.	=*Giurisprudenza italiana* (Italia).
Giust. civ.	=*Giustizia civile* (Italia).
GJ	=*Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*.
GmbHR	=*GmbH Rundschau* (Alemania).
GRUR	=*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (Alemania).
GRUR Int.	=*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil* (Alemania).
GRURPrax	=*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterial- und Wettbewerbsrecht*.
GRUR-RR	=*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report*.
Harv. L. Rev.	=*Harvard Law Review* (USA).
Hofstra L. Rev.	=*Hofstra Law Review* (USA).
ibid.	=*ibidem*.
IBLJ	=*International Banking Law Journal* (Gran Bretaña).
ICCLR	=*International Company and Commercial Law Review* (Gran Bretaña).
ICE	=*Información Comercial Española*.
ICLQ	=*International and Comparative Law Quarterly* (Gran Bretaña).
IDEA	=*IDEA, Journal of Law and Technology* (USA).
IDIUS	=Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela.
IIC	=*International Review of Industrial Property and Copyright Law* (Alemania).
Il dir.ind.	=*Il Diritto industriale* (Italia).
ILM	=*International Legal Materials*.
InDret	=*InDret. Revista para el análisis del Derecho.* (España) (www.indret.com/es).
INE	=*Instituto Nacional de Estadística* (España).
Inf. Dir.	=*Informatica e Diritto* (Italia).
Ing. Cons.	=*Revue de droit intellectuel - L'Ingenieur Conseil* (Bélgica).
Int. & Comp. L. Q.	=*International and Comparative Law Quarterly* (USA).
Int. Prop. L. Rev.	=*Intellectual Property Law Review* (USA).
IP&TLJ	=*Intellectual Property & Technology Law Journal* (USA).
J. Cons. Pol.	=*Journal of Consumer Policy* (Holanda).
J. dr. int.	=*Journal du droit internacional* (Francia).
J. L. & Econ.	=*Journal of Law and Economics* (USA).
J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L.	=*John Marshall Review of Intellectual Property Law* (USA).
J. Reprints	=*Journal of Reprints for Antitrust Law and Economics* (USA).
JBL	=*Journal of Business Law* (Gran Bretaña).
JC	=*Jurisprudencia Constitucional* (España).
JCMS	=*Journal of Common Market Studies*.
JCP	=*Juris-Classeur Periodique (La Semaine Juridique)* (Francia).
JIPITEC	=*Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law* (www.jipitec.eu).
JIPLP	=*Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Reino Unido).
JIPR	=*Journal of Intellectual Property Rights* (India).

JOCE	=*Journal Officiel des Communautés Européennes.*
JOLT	=*Harvard Journal of Law & Technology* (USA).
Journal EPO	=*Official Journal of the European Patent Office* (Alemania).
JPI	=Juzgado de Primera Instancia.
JPOS	=*Journal of the Patent Office Society* (USA).
Jurimetrics J.	=*Jurimetrics Journal* (USA).
JUR	=*Base de datos Aranzadi Westlaw.*
JUS	=*Juristische Schulung* (Alemania).
JW	=*Juristische Wochenschrift* (Alemania).
JWIP	=*The Journal of World Intellectual Property.*
JWTL	=*Journal of World Trade Law* (Gran Bretaña).
JZ	=*Juristenzeitung* (Alemania).
L. et T. Prop. Ind.	=*Lois et Traités de Propriété Industrielle* (OMPI).
La Ley	=*La Ley, Revista española de jurisprudencia y legislación* (España).
LCAI	=*Law, Computers and Artificial Intelligence* (USA).
LCD	=Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.
LCNMC	= Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
LDC	=15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.
Les Nouvelles	=*Journal of the Licensing Executives Society* (USA).
LGDCU	=Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios.
LGP	=Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad.
LIEI	=*Legal Issues of European Integration* (Holanda).
LMM	*= LA LEY Mercantil*
LM	=Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.
LMCLQ	=*Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly* (Gran Bretaña).
LO	=Ley Orgánica.
LOCM	=Ley 7/19896, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
LP	=Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
LPOV	=Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.
LPI	=Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
LPInd.	=Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902.
LPTS	=Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección de las topografías de los productos semiconductores.
LQR	=*The Law Quarterly Review* (Reino Unido).
LSE	=Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
MA	=*Der Markenartikel* (Alemania).
MarkenR	=*Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht* (Alemania).
MDR	=*Monatschrift für Deutsche Recht* (Alemania).
MERCOSUR	=Mercado común del sur.
MIPLR	=*Marquette Intellectual Property Review* (USA).
Mitt.	=*Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* (Alemania).
MuW	=*Markenschutz und Wettbewerb* (Alemania).
NCEE	=*Noticias CEE* (España).
Neuerer	=*Der neuerer (República Democrática Alemana).*
NIR	=*Nordiskt Inmateriellt Rättsskydd* (Suecia).
NJW	=*Neue Juristische Wochenschrift* (Alemania).
NLCC	=*Nuove Leggi Civile Commentate* (Italia).
NotUE	=*Noticias de la Unión Europea* (España).
OeBl	=*Oesterreichische Bläter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* (Alemania).

OCVV / CPVO	=Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales / Community Plant Variety Office.
OEP	=Oficina Europea de Patentes.
OEPM	=Oficina Española de Patentes y Marcas.
OMPI	=Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
OPIUE / EUIPO	=Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea / *European Union Intellectual Property Office*
Op. cit.	=Obra citada.
PAMMI	=Protocolo del Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas, de 1989.
Pat. L. Ann.	=*Patent Law Annual* (USA).
Pat. W.	=*Patent World* (Estados Unidos).
PCT	=Patent Cooperation Treaty.
PEAL	=*Publishing Entertainment Advertising and Allied Fields Law Quarterly* (USA).
Pe. i.	=*Pe. i. revista de propiedad intelectual* (España).
PIBD	=*Propriété Industrielle. Bulletin Documentaire* (Francia).
PIDEA	=*Propiedad Industrial y Derecho de Autor* (OMPI, Ginebra), *desde 1995.*
Prop. Ind.	=*La Propriété Industrielle* (OMPI/BIRPI).
Prop. ind. DdA.	=*La Propriété Industrielle et le Droit d'auteur* (OMPI, Ginebra), *desde 1995.*
Propiedad Int.	=*La Propiedad Intelectual* (OMPI/BIRPI).
Pubtec.	=*Publitecnia. Revista del Instituto Nacional de Publicidad* (España).
RabelsZ	=*Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* (Alemania).
RAC	=*Revista Aranzadi Civil* (España).
Rass. Dir. civ.	=*Rassegna di Diritto civile* (Italia).
Rass. Prop. Ind.	=*Rassegna della Propietà Industriale ed Artistica* (Italia).
Rcd	=*Revista de Derecho de la competencia y la distribución* (España).
RCDI	=*Revista Crítica de Derecho Inmobiliario* (España).
RCDIP	=*Revue critique de droit internacional privé* (Francia).
RCE	=*Revista de la contratación electrónica* (España).
RCEA	=*Revista de la Corte Española de Arbitraje* (España).
RcP	=*Revista de Derecho concursal y paraconcursal* (España).
RD	=Real Decreto.
RDBB	=*Revista de Derecho Bancario y Bursátil* (España).
RdNT	=*Revista Aranzadi de Derecho y nuevas tecnologías* (España).
Rdt	=*Revista de derecho del transporte: Terrestre, marítimo, aéreo y multimodal* (España).
ReDeco	=*Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación* (España) (*http://socdercon.blogspot.com/*).
Riv. dir. comm	=*Rivista di Diritto Commerciale* (Italia).
RDCO	=*Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones* (Argentina).
RDE	=*Rivista di Diritto Europeo* (Italia).
Riv.dir. ind	=*Rivista di Diritto industriale* (Italia).
RDIPP	=*Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale* (Italia).
RDJ	=*Revista de Derecho Judicial* (España).
RDLeg.	=Real Decreto Legislativo.
RDM	=*Revista de Derecho Mercantil* (España).
RDN	=*Revista de Derecho Notarial* (España).
RdP	=*Revista de Derecho Patrimonial* (España).
RDP	=*Revista de Derecho Privado* (España).

RDPI	=*Revue du Droit de la propriété intellectuelle* (Francia).
RdS	=*Revista de Derecho de Sociedades* (España).
REDC	=*Revista española de Derecho Constitucional*.
REDI	=*Revista española de Derecho Internacional*.
Reg.PI	=*Registro de la Propiedad Intelectual*.
Rep. DCC	=*Repertorio delle decisione della Corte Costituzionale* (Italia).
Rev. ABPI.	=*Revista da Associaçao Brasileira de Propiedade Industrial* (Brasil).
Rev. Col. prop. ind.	=*Revista colombiana de propiedad industrial* (Colombia).
Rev. D. E.	=*Revista de Direito e Economia* (Portugal).
Rev. D. I.	=*Revista del Derecho Industrial* (Argentina).
Rev. Der. Gen. H.	=*Revista de Derecho y Genoma Humano* (España).
Rev. Mex. Prop. Ind.	=*Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*.
Rev. OMPI	=*Revista de la OMPI.*
Rev. P. I.	=*Revista de la Propiedad Industrial* (España).
RfR	=*Rundfunkrecht* (Austria).
RGD	=*Revista General de Derecho* (España).
RGLJ	=*Revista General de Legislación y Jurisprudencia* (España).
RIC	=*Revue internationale de la concurrence*.
RIDA	=*Revue International du Droit d'Auteur* (Francia).
RIDC	=*Revue Internationale de Droit Comparé* (Francia).
RIDI	=*Revista interamericana de Direito Intelectual* (Brasil).
RIE	=*Revista de Instituciones Europeas* (España).
RIPIA	=*Revue International de la Propriété Industrielle et Artistique* (Francia).
Riv. dir. civ.	=*Rivista di Diritto Civile* (Italia).
Riv. dir. ind.	=*Rivista di Diritto industriale*.
Riv. dir. int. priv. proc.	=*Rivista di Diritto internazionale privatto e processuale* (Italia).
Riv. soc.	=*Rivista delle Società* (Italia).
RIW-AWD	=*Recht der internationalen Wirtschaft* (Alemania).
RJ	=*Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi-Westlaw.*
RJC	=*Revista Jurídica de Cataluña* (España).
RJCP	=*Resolución del Jurado Central de Publicidad* (España).
RLJ	=*Revista de Legislação e de Jurisprudência* (Portugal).
RMC	=*Revue du Marché Commun* (Francia).
RPC	=*Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases* (Gran Bretaña).
RPIID	=*Revista de Propiedad Intelectual e Innovación Digital (España)*
RRM	=*Reglamento del Registro Mercantil*.
RTDC	=*Revue Trimestrielle de Droit Commercial* (Francia).
RTDE	=*Revue Trimestrielle de Droit Européen* (Francia).
RTDPC	=*Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* (Italia).
S.	=*Recueil Sirey* (Francia).
Santa Clara J.C.H.T.	=*Santa Clara Journal of Computer and High Technology Law* (USA).
SAN	= Sentencia de la Audiencia Nacional
SAP	=Sentencia de la Audiencia Provincial (España).
Sc.	=Scilicet (esto es).
Schw. Mitt.	=*Schweizerische Mitteilungen über gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* (Suiza).
SI	=*Scientia Iuridica* (Portugal).
SJZ	=*Schweizerische Juristenzeitung* (Suiza).
SLP	=*Selected Legal Papers* (USA).
SSRN	=*Social Science Research Network*.
STGUE	=Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea

STJUE	=Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
STS	=Sentencia del Tribunal Supremo (España).
Sup. Ct.	=Supreme Court of the United States.
SZW	=*Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* (Suiza).
TC	=Tribunal Constitucional.
TCE	=Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
TDC	=Tribunal de Defensa de la Competencia (España).
TFUE	=Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
TGUE	=Tribunal General de la Unión Europea
TJUE	=Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
TDM	=Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.
TLT	=Trademark Law Treaty (denominación inglesa del TDM).
TMR	=*Trademark Reporter* (USA).
TMW	=*Trademark World* (Gran Bretaña).
TOL	=*Tirant on line*.
Trade Cas.	=*Trade Cases* (USA).
TRIPs	=Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights (Denominación inglesa del ADPIC).
TRT	=Traité concernant l'enregistrement des marques fait à Vienne le 12 juin 1975.
TS	=Tribunal Supremo (España).
TSJ	=Tribunal Superior de Justicia.
TTAB	=Trademark Trial and Appeal Board (USA).
TUE	=Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 9 de febrero de 1992.
UE	=Unión Europea.
UFITA	=*Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht* (Alemania).
UNCTAD	=United Nations Conference on Trade and Development.
Univ.	=*Universitas. Revista de la Universidad Pontificia Javeriana. Ciencias Jurídicas y Sociales* (Colombia).
UPOV	=Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
USC	=United States Code, o Universidad de Santiago de Compostela (según contexto).
USPQ	=United States Patents Quarterly.
USTA	=United States Trademark Association.
Vand. J. Trans. L.	=*Vanderbilt Journal of Transnational Law* (USA).
Vol.	=Volumen.
WIPO	=World Intellectual Property Organization.
WPI	=*World Patent Information*.
WRP	=*Wettbewerb in Recht und Praxis* (Alemania).
WuW	=*Wirtschaft und Wettbewerb* (Alemania).
Yale L. J.	=*Yale Law Journal* (USA).
ZGR	=*Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht* (Alemania).
ZHR	=*Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht* (Alemania).
ZIP	=*Zeitschrift für Wirtschaftsrecht* (Alemania).
ZUM	=*Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht* (Alemania).

I. DOCTRINA

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 31-34
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_1-01
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Gustavo Ghidini
ISSN: 1139-3289

EL DERECHO DE AUTOR A PRUEBA DE LA IA. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS REQUIEREN UNA ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS Y UNA MAYOR FLEXIBILIDAD EN SU INTERPRETACIÓN

COPYRIGHT TESTED AGAINST AI. NEW TECHNOLOGIES REQUIRE UPDATED RULES AND GREATER FLEXIBILITY IN THEIR INTERPRETATION

Gustavo Ghidini*

El rapidísimo desarrollo de la inteligencia artificial (IA) promete grandes beneficios para las personas, las empresas y la comunidad. Por ejemplo, avances científicos en el diagnóstico y la terapia, aumento de la productividad laboral, ampliación del horizonte informativo y cultural.

Sin embargo, también plantea otros tantos riesgos, que cuestionan la ética y (posteriormente) el derecho. Empezando, en primer lugar, por la posibilidad de formas autoritarias de vigilancia masiva, los peligros de manipulación y falsificación de la información (y, por tanto, del proceso democrático), las aplicaciones perjudiciales para la salud y la seguridad, y llegando hasta la creación de instrumentos de muerte como los drones *killers* («ciencia pervertida», definió Winston Churchill los avances militaristas de la investigación en la época nazi).

Ante los mayores riesgos, la UE ha opuesto barreras normativas, principalmente a través de la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act de 2024), basada precisamente en una clasificación de la gravedad de los riesgos inducidos por la IA y en las soluciones correspondientes. Aquí nos ocuparemos de un tipo particular de riesgo, que no supone una amenaza para la democracia ni para la seguridad individual o colectiva, pero que, sin embargo, es muy importante para el propio desarrollo de la IA y sus beneficios potenciales. Se trata del riesgo de conflicto

* Profesor Emérito de la Universidad de Milán y profesor sénior de la Universidad LUISS. Dirección de correo electrónico: *ghidini@ghidini-associati.it*.
Fecha de recepción: 28/04/2026 // Fecha de aceptación: 28/04/2026

entre la protección de los derechos de propiedad intelectual —de patentes y, más a menudo, de derechos de autor— y el modo de producción (técnico) de la IA.

Como es sabido, el «trabajo» de la IA se basa en el acceso y el uso rapidísimos de enormes cantidades de datos. Datos que representan, en formato digital, obras o partes/fragmentos de obras de diversos tipos: música, ilustraciones, textos informativos, códigos informáticos, etc. Pensemos, en particular, aunque no exclusivamente, en lo que ocurre en los sistemas «generativos», como ChatGPT, Midjourney o DeviantArt.

Ahora bien, algunos de estos datos son de dominio público o, en cualquier caso, han sido producidos y puestos a disposición gratuitamente por el sector público. Otros, en cambio, son inevitablemente objeto de derechos de autor vigentes de terceros. Así ocurre en el campo de las artes visuales, como en el de las obras literarias, periodísticas, científicas y tecnológicas, de las que la IA extrae grandes cantidades de imágenes y textos —incluso protegidos por derechos de autor de terceros— para producir nuevas obras.

«Ay, ahí está el obstáculo, diría Hamlet. Porque los derechos de autor otorgan el derecho de *excluir* a terceros no autorizados del acceso a obras o partes de obras. Ahora bien, este derecho *exclusivo-excluyente* permite a los titulares bloquear la «apropiación indebida» (y solicitar una indemnización) de los datos protegidos. Lo cual, a falta de acuerdos privados destinados a monetizar el consentimiento, conlleva el riesgo de impedir y, en cualquier caso, ralentizar significativamente la realización del enorme potencial que ofrece la inteligencia artificial para la producción de nuevos materiales de interés cultural.

No se trata de un riesgo imaginario, como lo confirman las numerosas demandas civiles iniciadas a partir de 2022 en Estados Unidos, Reino Unido y posteriormente en otros países, precisamente sobre la base de supuestas violaciones, por parte de los desarrolladores de obras de inteligencia artificial, de los derechos de propiedad intelectual de terceros sobre creaciones anteriores o partes de ellas.

Para regular los aspectos jurídicos más destacados de la materia, la UE, como se ha mencionado, aprobó en 2024 un Reglamento: la Ley de Inteligencia Artificial (*AI Act*). Aunque está repleta de principios compartibles para garantizar a los ciudadanos la protección frente a los diversos riesgos posibles que plantean los sistemas de IA, en esencia solo aparentemente ayuda a evitar el riesgo de fricción mencionado.

Al abordar el tema de los derechos de autor, la Ley de IA postula la regla general del derecho de autor según la cual, sin la autorización del titular, no solo está prohibida la reproducción —en su forma expresiva— de obras o partes de obras protegidas por derechos de autor «anteriores» (la «idea», el contenido conceptual no es apropiable, por principio antiguo confirmado para el TRIPs, art. 9.2)— sino también la simple «extracción» de los datos representativos de dichas obras o partes de obras. Precisamente esa «extracción» que es indispensable para alimentar la… gran hormigonera —perdón por la banal metáfora— que recoge y «amasa» los datos útiles para la producción de los resultados del «trabajo» de la IA. (Además, la «extracción» misma implica una reproducción aunque efímera, como tal prohibida, si se hace con propósito comercial, para la Directiva CE 29/2001, art. 5.1).

Sin embargo, en ayuda de los creativos operadores de la IA, la Ley de IA adopta una «excepción» ya prevista en la Directiva sobre el Mercado Único Digital (Digital Single Market, n.º 70 de 2019).

Excepción (además de la del uso de datos con fines de investigación científica, que aquí no nos concierne) que parece favorecer las reproducciones y extracciones, de duración limitada, funcionales precisamente para «pescar» datos, la actividad denominada «minería de textos y datos».

¿Todo bien, entonces? Solo en apariencia, como se ha mencionado. En primer lugar, se exige que los datos que el tercero «extrae» sean legítimamente accesibles (es decir, salvo en el caso del dominio público, es necesario contar con el consentimiento, en cualquier forma, del titular).

Y aquí viene el truco: la excepción no se aplica si el titular de los datos protegidos por derechos de autor se ha reservado expresamente su uso (lo que se denomina «opt-out»).

Ahora bien, es muy fácil observar que esa «reserva» se corresponde con la práctica editorial habitual.

En definitiva, por tanto, es siempre el titular quien lleva la batuta. Se confirma la aparente «excepción» con respecto a la generalidad de los casos. Y así se confirma, en conclusión, que los derechos de autor sobre los datos utilizados por los sistemas de IA, en cuanto derechos «excluyentes», obstaculizan la fluidez del modo de producción de la tecnología que define la era actual.

Para eliminar el obstáculo, es necesario prever una perspectiva reformista, que ya no se centre en la «exclusión propietaria», sino en un paradigma general de acceso abierto de pago. Un paradigma capaz de conciliar el interés legítimo en una compensación equitativa para los titulares de derechos de autor utilizados por terceros con fines lucrativos (y ello en la lógica de la propiedad intelectual como institución de la economía capitalista), con el interés de los «creativos digitales» en producir nuevas obras fruto del recurso a las nuevas tecnologías. Un interés igualmente legítimo: como el que corresponde a la función impulsora del derecho de autor y de la propiedad intelectual en general, entendidos como atribuciones de derechos privados funcionales (no para garantizar rentas y privilegios monopolísticos, sino para promover «la ciencia y las artes útiles», en la famosa fórmula de la cláusula de derechos de autor de la Constitución estadounidense, art. 1.8.8).

A veces, sugiere William Shakespeare en *La Tempestad*, el pasado es prólogo. Confío en que así sea en lo que respecta a un paradigma de autoría acogido, en un ámbito muy limitado, por una norma de la ley italiana sobre el derecho de autor, n.º 633/1941, art. 99.1, norma recogida en el Código Civil (art. 2578). La norma dice lo siguiente: «El autor de proyectos de obras de ingeniería u otras obras similares que constituyan soluciones originales a problemas técnicos, además del derecho exclusivo de reproducción de los planos y dibujos de dichos proyectos, tendrá derecho a una *compensación equitativa* por parte de quien, a cargo de quien, realice el proyecto técnico con fines lucrativos *sin su consentimiento*» (cursiva mía).

Es evidente la razón de ser de la norma, basada en la preocupación de que los nuevos proyectos de ingeniería que podrían proporcionar técnicas más segu-

ras y/o más eficientes para la construcción de edificios, puentes, túneles y obras similares, en lugar de convertirse en monopolio de sus autores y/o (típicamente) de las empresas causahabientes, sean objeto, precisamente, de un acceso «de pago» abierto, de modo que se permita una aplicación más amplia de dichas técnicas en favor de los intereses del público en materia de seguridad y/o funcionalidad de las infraestructuras, productos y servicios (y, en consecuencia, también en favor de la competencia, como se pudo apreciar mejor tras la caída del orden corporativo). Todo ello, salvaguardando el interés de los autores de los proyectos (y sus causahabientes: típicamente empresas) en ser compensados por la actividad y las inversiones realizadas para llevar a cabo la innovación.

Por tanto, el art. 99.1 de la ley italiana 633/1941 (y el 2578 del código civil) puede considerarse un modelo normativo (elogiado, hace ya décadas, por maestros como Jerome H. Reichman) que puede conciliar la necesidad típica del modo de producción de la innovación digital con los intereses de compensación de los autores de creaciones basadas en software (como son, precisamente, las de la inteligencia artificial), en cuanto «obras análogas» a proyectos de ingeniería.

Resumiendo, la propuesta aquí presentada: el derecho exclusivo/excluyente de los autores (o sus sucesores: las empresas editoriales cesionarias o licenciatarias) debería ceder ante la necesidad de libre circulación/disfrute de las obras, transformando el derecho exclusivo/excluyente en derecho a una justa remuneración.

«De la propiedad a la responsabilidad», según la feliz fórmula de Guido Calabresi y A. Douglas Melamed en su artículo «Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral»[1].

Una última precisión, quizás superflua. Los problemas relacionados con un acceso más rápido y amplio a los datos y con la compensación equitativa por el uso (lucrativo) de estos últimos solo podrán gestionarse de la manera más eficaz sobre la base de criterios predefinidos, «proporcionados» y transparentes, así como de rápida aplicación —gracias también a los sistemas de IA— aplicados por sociedades colectivas de gestión de derechos y fruto de dispositivos normativos compartidos entre (asociaciones de) titulares de derechos de autor «anteriores» y creadores de nuevas obras en formato digital.

[1] En *Harvard Law Review* (1972), págs. 1089-1128.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 35-58
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_102
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Pedro-José Bueso Guillén
ISSN: 1139-3289

LA GESTIÓN JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN: LECCIONES APRENDIDAS Y CUESTIONES ABIERTAS

LEGAL MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION: LESSONS LEARNED AND OPEN ISSUES

Pedro-José Bueso Guillén[*]

RESUMEN

El presente trabajo, continuación de un trabajo anterior, tiene como objeto el actualizar la información sobre el marco normativo y el profundizar en alguna de las cuestiones que suscitan tanto el marco regulatorio existente para la gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la compra pública de innovación como su puesta en práctica. Se presta especial atención a la interacción con la protección de la confidencialidad y el control de las ayudas de Estado. En forma de lecciones aprendidas se apuntan problemas surgidos en la práctica tanto en cuanto a los DPII preexistentes como resultantes, atendiendo también a la fase posterior a la terminación del contrato público. Entre las cuestiones abiertas que se han abordado, se encuentra el cambio en el modelo legal para la gestión de estos derechos.

Palabras clave: compra pública de innovación, compra pública precomercial, compra pública de tecnología innovadora, asociación para la innovación, derechos de propiedad industrial e intelectual, confidencialidad, ayudas de Estado

---

[s] Dr., LL.M. Eur.; Profesor Titular de Universidad (acreditado para Catedrático de Universidad) de Derecho Mercantil, Universidad de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: *pbueso@unizar.es*

Los medios necesarios para la elaboración del presente trabajo han sido financiados por el Grupo de Investigación de Referencia del Gobierno de Aragón "Gestión jurídica de negocios, instrumentos y organizaciones innovadoras – LegMiBIO" (S12_23R), así como por el proyecto de investigación de la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2022 modalidad Investigación No Orientada Tipo B, concedido en marco del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, titulado "Blockchain y Derecho societario (2). Bigdata, Fintech y la protección del usuario de los servicios financieros" (PID2022-137502NB-I00).

N.B.: Todos los enlaces a Internet que aparecen referenciados en este artículo han sido consultados a fecha 31 de marzo de 2026.

Fecha de recepción: 13/04/2026 // Fecha de aceptación: 08/05/2026

ABSTRACT

The aim of this paper, follow-on of a prior paper, is to update information on the legal framework and to examine in greater depth certain issues raised by both such existing regulatory framework for the legal management of intellectual property rights in public procurement of innovation and its implementation in practice. Particular attention is paid to the interaction with confidentiality protection and control of State aid. In the form of lessons learned, the paper highlights problems that have arisen in practice regarding both Background and Foreground IPRs, also taking into consideration the phase after the completion of the procurement. Among the open questions addressed is been dealt with the change in the legal model for the management of these rights.

Keywords: public procurement of innovation, pre-commercial procurement, procurement of innovative solutions, innovation partnership, intellectual property rights, confidentiality, State aid

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.– II. ACTUALIZACIONES Y PRECISIONES RESPECTO DEL MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL: 1. Marco normativo de referencia; 2. Concepto y modalidades de CPI; 3. Modificaciones a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; 4. Aportación de la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes.– 5. Sobre las normas destinadas a regular los dpii y la confidencialidad en la LCSP: 5.1. Titularidad de los DPII resultado de la ejecución del contrato: situación *de lege lata* en España; 5.2. Confidencialidad y DPII: pronunciamientos del TJUE en el asunto *Antea Polska*.— III. AYUDAS DE ESTADO Y DPII: A PROPÓSITO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN.— IV. LECCIONES APRENDIDAS: 1. DPII en la fase preliminar de la CPI; 2. DPII preexistentes; 3. DPII resultantes.— V. CUESTIONES ABIERTAS: 1. Hacia un cambio en el modelo legal de gestión de los DPII en la CPI; 2. Cuando la atribución a la empresa de los DPII resultantes de la CPI no es suficiente.— VI. APUNTES FINALES.—VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY CONSIDERATIONS.— II. UPDATES AND CLARIFICATIONS REGARDING THE REGULATORY AND CONCEPTUAL FRAMEWORK.— 1. Regulatory framework; 2. Concept and forms of PPI; 3. Amendments to the Law on Science, Technology, and Innovation; 4. Contribution of the Law on the Promotion of the Start-ups Ecosystem; 5. On the rules governing IPRs and confidentiality in the Public Procurement Act: 5.1. Ownership of Foreground IPRs: current legal situation in Spain; 5.2. Confidentiality and IPRs: CJEU rulings in the *Antea Polska* case.— III. STATE AID AND IPRs: ABOUT THE INNOVATION PARTNERSHIP.—IV. LESSONS LEARNED: 1. IPRs in the preliminary phase of the PPI; 2. Background IPRs; 3. Foreground IPRs.— V. OPEN QUESTIONS: 1. Toward a change in the legal model for managing IPRs in the PPI; 2. When assigning Foreground IPRs to the company is not enough.— VI. FINAL REMARKS.— VII. BIBLIOGRAPHY.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El objeto del presente trabajo es el de ampliar lo expuesto en mi anterior trabajo sobre esta temática publicado en esta misma revista[1]. En él se hacía un planteamiento general sobre las cuestiones que suscita la gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual (en adelante, DPII) en el contexto de la contratación pública cuando ésta se configura como una compra pública de innovación (en adelante, CPI). Desde entonces y hasta ahora se han producido algunas novedades regulatorias y jurisprudenciales dignas de tratamiento. Pero, además, tanto por vía de la formación impartida como del asesoramiento prestado, se ha tenido ocasión de profundizar en la aplicación práctica de las estrategias aplicadas a esta peculiar gestión, así como en las soluciones a los problemas que se plantean, especialmente, tanto durante la ejecución de estos contratos como en la fase posterior a dicha ejecución, en relación con los DPII preexistentes a la CPI y resultantes de la misma. Y ello se ha hecho atendiendo

[1] Véase Bueso Guillén (2021).

no solo a los intereses de los órganos de contratación (en adelante, tanto en singular como en plural, OC), sino también de las empresas que presentan ofertas a tales licitaciones y de las que finalmente resultan adjudicatarias de dichos contratos. Tanto de lo aprendido, como de lo no resuelto, a modo de cuestiones abiertas, quiere darse cuenta en el presente trabajo[2].

Es por ello por lo que el trabajo se va a estructurar en dos bloques, uno primero dedicado a realizar una serie de actualizaciones y precisiones con respecto al marco conceptual y normativo de la gestión jurídica de los DPII en la CPI, y un segundo bloque articulado sobre la base de lecciones aprendidas, de una parte, y cuestiones abiertas, de otra, para finalizar con unas reflexiones al respecto de ambas.

II. ACTUALIZACIONES Y PRECISIONES RESPECTO DEL MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL

1. Marco normativo de referencia

En cuanto al marco legal de referencia, *de lege lata*, este sigue siendo el constituido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP)[3], que traspone principalmente la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, Dir. 2014/24), que es la Directiva general de entre las de cuarta generación en materia de contratación pública[4]. No obstante, sí que hay que dar cuenta de dos añadidos relevantes. De una parte, poco después del cierre del anterior trabajo se publicó una nueva Comunicación de la Comisión Europea conteniendo «Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación» (en adelante,

---

[2] Es por ello preciso indicar que para la completa comprensión de lo que a continuación se va a exponer resulta conveniente proceder a la previa lectura del anterior trabajo ya referido. Si bien este trabajo va a tener, como no puede ser de otro modo, su propio hilo conductor y ser susceptible de una lectura separada y distinta de la de su predecesor, en su redacción se quieren evitar, en la medida que sea posible, reiteraciones que nada aporten a lo ya dicho. En esta labor de encaje se recurrirá a la referencia al epígrafe, la página o la nota a pie correspondiente del trabajo anterior, de forma que al lector le resulte más sencillo encontrar la información que pueda precisar.

[3] Como en el anterior trabajo, no se va a atender a las previsiones del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, ni a las previsiones de las Leyes de las Comunidades Autónomas en materia de contratación pública. Si bien la LSCP ha sufrido numerosas modificaciones desde la elaboración del anterior trabajo, ninguna de ellas afecta sustancialmente a las concretas disposiciones de la misma que eran objeto de estudio. No obstante, ha de señalarse, de una parte, que el TC ha declarado que el apdo. 1 del art. 125 LCSP (definición de prescripción o especificación técnica") y los párr. 2.º y 3.º del apdo. 7 del art. 154 (que establecen la emisión de informe por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno previa a la decisión de no publicar información que se ha considerado confidencial) no son conformes con el orden constitucional de competencias, en los términos, respectivamente, de los fundamentos jurídicos 7.A).e) y 7.B).e), en su Sentencia núm. 68/2021, de 18 de marzo (BOE núm. 97, de 23 de abril de 2021, ref. A-2021-6614; *https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-6614*). De otra parte, se ha suprimido el párr. 2.º del núm. 2 de la letra a) del art. 168 LCSP, de cuyo alcance se dará cuenta *infra*.

[4] Lo mismo que sucede en el caso de la LCSP, la Directiva 2014/24 ha sido objeto de cinco sucesivas modificaciones (versión consolidada accesible en: ELI: *http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/2026-01-01)*, si bien dichas modificaciones han tenido por objeto la actualización de los umbrales establecidos en su art. 4 (importes de los umbrales que determinan la aplicación de la Directiva a las contrataciones públicas) y en su art. 13 (umbrales de aplicación de la Directiva a la adjudicación de los contratos subvencionados por los poderes adjudicadores); se trata de modificaciones que no afectan a las previsiones de la Directiva 2014/24 que eran objeto de estudio en el anterior trabajo.

Comunicación CPI 2021)[5] que entonces no pudo ser tenida en cuenta, y que incorpora orientaciones relevantes en cuanto a la gestión de los DPII en la CPI. Puede ya señalarse, como indicador de la importancia que en esta Comunicación se da a la gestión de los DPII, que contiene un extenso Anexo I dedicado a «profundizar» en las cuestiones que pueden suscitarse en la práctica. De otra parte, la promulgación de dos leyes que abordan la CPI: la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (en adelante, LCTI)[6]; y la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (en adelante, LF3E)[7], que contienen algunas previsiones sobre CPI de las que se da cuenta *infra*. Por lo que hace a la normativa aplicable a los DPII, se seguirá atendiendo, en principio, a la normativa española.

2. Concepto y modalidades de CPI

En cuanto al concepto y a las modalidades de CPI, no hay cambios respecto del anterior trabajo[8]. Tras su modificación por la Ley 17/2022, la LCTI, en su art. 36 sexies.2, establece que «[l]a compra pública de innovación podrá tener por objeto la adquisición de bienes o servicios innovadores, que no existan actualmente en el mercado como producto o servicio final, o la investigación de soluciones a futuras necesidades públicas». En esta definición por el objeto, la LCTI, sin aportar novedad alguna, se hace eco de dos de las modalidades de CPI: la compra pública de tecnología innovadora (en adelante CPTI; también identificada como compra pública de soluciones innovadoras; en adelante CPSI) y la compra pública precomercial (en adelante, CPP) (art. 33 sexies.3 LCTI). A estas modalidades hay que sumar la asociación para la innovación (ApI), regulada en el art. 177 y sigs. LCSP, de la que la LCTI no se ha hecho eco en el apdo. 3 del art. 33 sexies, pero sí en el apdo. 5 del mismo precepto.

Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto al concepto legal de CPI, se constata que, a nivel de la UE, no queda claro qué debe entenderse por CPI ni por sus modalidades CPP y CPTI/CPSI, pues no existen definiciones comunes y vinculantes de estos conceptos. Ciertamente, ni tan siquiera la Comunicación CPI 2021 da un concepto de CPI: trata, sin definirlas de forma precisa, de la contratación de servicios de I+D en general, de la contratación precomercial y de la de suministros de I+D. Esta carencia se percibe como un problema: el disponer de conceptos legales comunes y vinculantes supondría un paso importante para establecer un marco normativo específico para la CPI[9], incluyendo el dotar a la CPI de normas sobre la gestión jurídica de los DPII, de lo que se trata *infra*[10].

Respecto de las modalidades de CPI, procede plantear dos cuestiones. En primer lugar, la que se refiere a la CPP y su sujeción a las normas de la LCSP.

---

[5] Comisión Europea (2021), Comunicación «Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación» (2021/C 267/01), DOUE C 267/1, de 6.7.2021 —accesible en: *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021XC0706(03)*—; la anterior Comunicación, de idéntico título, era de mayo de 2018 - (2018) 3051 final (referida *infra*).

[6] *BOE* núm. 214, de 06/09/2022; LCTI ELI *https://www.boe.es/eli/es/l/2011/06/01/14/con.*

[7] *BOE* núm. 306, de 22/12/2022; ELI: *https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/21/28/con.*

[8] Véase Bueso Guillén (2021), págs. 54-56.

[9] Véase Peiró Baquedano (2025), págs. 309-310.

[10] Véase epíg. V.1.

La CPP es una modalidad de CPI que está excluida de la LCSP (art. 8 LCSP)[11]; sin embargo, en España, la práctica totalidad de los procedimientos de CPP se siguen sometiendo a la LCSP. Esto introduce una excesiva rigidez en el desarrollo del proceso de CPP, que no se ve compensada por la ventaja que pueda suponer una mayor seguridad jurídica. Desde el Observatorio de la Contratación Pública[12] (en adelante, OBCP) se recomienda «reforzar la exclusión de la aplicación de la normativa de contratación de la UE respecto de la [CPP]»[13]. Tal vez el art. 33 sexies.5 LCTI quiera hacer referencia a este «hábito administrativo», cuando establece que «[l]as licitaciones a que den lugar los procedimientos de compra pública de tecnología innovadora se regirán por lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, resultando en su caso de aplicación las exclusiones en el ámbito de la I+D+I contempladas en el art. 8 de la citada ley. […]». O tal vez el legislador confunde CPTI con CPI. En segundo lugar, y en cuanto a la ApI, ha de informarse que, pese a lo prometedor que se antojaba este procedimiento, en la medida que permite al OC, al final del proceso, adquirir la solución innovadora, no está funcionando como se esperaba. En todo caso, la LCTI, en su art. 33 sexies.5 LCTI y pese a no haberse hecho eco de la ApI a la hora de delimitar la CPI, parece querer apostar por ella, en la medida que establece que «[…] se fomentará el uso del procedimiento de asociación para la innovación». El no-éxito de la ApI puede deberse, en buena medida, a su regulación. El OBCP recomienda la simplificación y aclaración de su regulación[14]. Pero no parece que las dificultades que plantea la ApI sean únicamente de naturaleza regulatoria. Es un proceso donde la incertidumbre es muy elevada, pues se pretende pasar de un TRL3-4 a un TRL8-9 y en el que resulta complejo medir los tiempos precisos para desarrollar con éxito la actividad de I+D+i. Pero además de que presente una gran complejidad contractual y organizativa, uno de los factores que se apunta como causa del escaso uso de la ApI (así como del diálogo competitivo cuando se emplea para adquirir soluciones innovadoras) es el de la incertidumbre sobre los DPII, por lo que se recomienda la publicación de guías sobre DPII[15].

3. Modificaciones a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Si bien puede considerarse una novedad legislativa importante el reconocimiento legal de la CPI en LCTI tras su modificación por Ley 17/2022, lo cierto es que el contenido del art. 36 sexies LCTI aporta muy poco a la situación de *lege lata*. Se refiere a los objetivos de la CPI (véase Preámbulo, III, Ley 17/2022, y arts. 33.1.k) y 36 sexies.1 LCTI), el objeto CPI (art. 36 sexies.2 LCTI) y sus modalidades (art. 36 sexies.3 LCTI). También a las actividades a realizar en la fase preliminar (es decir, determinación de necesidades, elaboración de especificaciones funcionales de la solución que se licita, realización de estudios y con-

---

[11] Al respecto, véase Bueso Guillén (2021), pág. 61.

[12] El Observatorio de Contratación Pública se define como «un lugar de encuentro para los profesionales de la materia desde el que proceder al debate y análisis de las novedades introducidas en su ordenación jurídica, así como para la realización de nuevas propuestas de actuación para la modernización de la contratación pública y materializar en la misma los principios de eficiencia, integridad y buena administración» (*https://obcp.es/node/6555*). Es, sin duda, una de las referencias en materia de contratación pública en España.

[13] Informe OBCP (2025), pág. 136.

[14] Véase Informe OBCP (2025), págs. 136-137.

[15] Véase, sobre la base de la experiencia italiana, Cozzio (2025), págs. 161 y 167.

sultas para comprobar el contenido innovador de la solución pretendida; art. 33 sexies.4 LCTI) y a la aplicación de la LCSP a la CPI (art. 33 sexies.5 LCTI). Tal vez, la única previsión relevante es la designación, en el ámbito de la Administración General del Estado, a la Entidad Pública Empresarial «Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación» (CDTI)[16] como organismo competente para el desarrollo de políticas, planes y estrategias en materia de CPI (art. 33 sexies.6 LCTI). Pero la LCTI guarda silencio sobre la gestión jurídica de los DPII en la CPI.

4. Aportación de la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes

En cuanto a la LF3E, ha de destacarse que, entre sus objetivos generales está el de «[i]mpulsar la compra pública innovadora con empresas emergentes» (art. 2.i) LF3E; véase también Preámbulo, VI, párr. 1.º, LF3E). Así, la LF3E dedica su art. 14 (que es todo el contenido de su tít. III) al fomento de la CPI para empresas emergentes, con una serie de medidas destinadas a facilitar la participación de estas empresas en los procesos de CPI: así, adaptación de requisitos de solvencia técnica y económica, agilización de los pagos y aplicación de criterios de adjudicación medioambientales y sociales[17]. Además, en su disp. ad. 3.ª, la LF3E establece que en el seno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se creará un grupo de trabajo para, entre otros cometidos, «estudiar propuestas para incrementar la compra pública innovadora». Así, el 9 de abril de 2024 se creó la «Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública» (CI2CP)[18]. Pero, además, el art. 14.4 LF3E sí que contiene una previsión relativa a la gestión jurídica de los DPII en la CPI; no obstante, no puede valorarse positivamente, pues, además de tener un carácter potestativo, orienta a compartir a partes iguales la titularidad de los DPII resultantes entre el OC y la empresa emergente: «En los pliegos de cláusulas administrativas se podrá establecer que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados del desarrollo del objeto del contrato será compartida a partes iguales por la Administración contratante y la empresa emergente adjudicataria».

En definitiva, las aportaciones del legislador español, tanto al modificar la LCTI como en la LF3E, podrían calificarse, en el mejor de los casos, de testimoniales.

---

[16] Respecto del CDTI, véase *https://www.cdti.es/compra-publica-innovadora*. También hay CC.AA. que han designado organismos para el desarrollo de la CPI en su territorio; así, p.ej., en Aragón, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), que se ha especializado en CPI en Salud (*https://cpi.aragon.es/*).

[17] Para un breve comentario sobre el art. 14 LF3E, véase Anaya Martín (2023).

[18] Real Decreto 364/2024, de 9 de abril, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios de innovación en la contratación pública y se regula el Plan para la Innovación en la Contratación Pública (*BOE* núm. 103, de 27/04/2024; ELI *https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/04/09/364/con*). Al respecto, puede verse su sitio web *https://www.ciencia.gob.es/Ministerio/Mision-y-organizacion/Organismos-consultivos/CI2CP.html*, donde, hasta la fecha, no se reporta actividad alguna.

5. Sobre las normas destinadas a regular los DPII y la confidencialidad en la LCSP

Por lo que hace a la elaboración de los pliegos de una CPI, procede hacer algunas consideraciones en relación con la titularidad de los DPII resultado de la ejecución del contrato y de la confidencialidad[19].

5.1. Titularidad de los DPII resultado de la ejecución del contrato: situación de lege lata en España

Tal y como se expuso en el anterior trabajo, salvo para el caso de la ApI (véase art. 177.1-2.º LCSP) que es obligatorio, el art. 122.2-2.º LCSP establece, con carácter general, como un posible contenido de los pliegos de cláusulas administrativas, la especificación de la transferencia de DPII a la administración contratante, sin perjuicio de lo establecido en su art. 308 respecto de los contratos de servicios. El art. 308.1, inciso 1.º, LCSP establece que, salvo previsión en otro sentido en los pliegos, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un DPII llevarán aparejada la cesión de este a la administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los DPII, el OC podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público. La regla contenida en el art. 308.1, inciso 1.º, LCSP ha sido extendida por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a otros contratos, como los de suministro, quedando abierta su extensión a los contratos de obra[20]. Pues bien, en el tiempo transcurrido no ha habido modificaciones le-

---

[19] Por el contrario, no procede hacer consideraciones sobre el alcance de la noción de DPII en contratación pública (véase Bueso Guillén (2021), págs. 57-58), la modificación de los contratos públicos y los DPII (*Ibidem*, págs. 59-60), ni sobre la consideración de los DPII como derechos de exclusiva (*Ibidem*, pág. 61).

No obstante, respecto de esta última cuestión ha de darse noticia de la modificación del art. 168 LCSP. El párr. 2.º del núm. 2 de la letra a) del art. 168 LCSP limitaba la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad en los casos de existencia de derechos exclusivos, incluidos los DPII, a aquellas situaciones en las que no existiera una alternativa o sustituto razonable y cuando la ausencia de competencia no fuera consecuencia de una configuración restrictiva de los requisitos y criterios para adjudicar el contrato; este párrafo se suprimió al modificar el núm. 2.º del apdo. a) del art. 168 LCSP mediante la disp. final 27.8 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (*BOE* núm. 308, de 24/12/2022; ELI: *https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/23/31/con*). Sin embargo, estos requisitos suprimidos en el texto de la LCSP han de entenderse que siguen vigentes, ya que vienen establecidos en el art. 32.2.b) Directiva 2014/24; igualmente, se mantiene la redacción del cdo. 50 Directiva 2014/24 (véase pág. 60 y nota 33 del anterior trabajo). Por lo que una interpretación de la LCSP conforme a la Directiva 2014/24 implica el mantenimiento de la observancia de estos requisitos.

En relación con los contratos excluidos y los DPII, véase Bueso Guillén (2021), pág. 61 y *supra*, epíg. I.2.

[20] Véase Bueso Guillén (2021), págs. 58-59; Yáñez/Rivas (2025), págs. 4, 8 y 9. En relación con la interpretación del art. 308 LCSP por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, a la Resolución núm. 220/2013, de 12 de junio ya referida (véase Bueso Guillén (2021), pág. 59, notas 28 y 29), pueden añadirse, en el mismo sentido, sus posteriores Resoluciones núms. 823/2019, de 11 de julio; 1364/2019, de 25 de noviembre; 388/2020, de 12 de marzo; y 928/2022, de 21 de julio. Cabe reseñar que el propio Tribunal, en su Resolución núm. 1364/2019, manifiesta que «[e]ste sistema va a ser previsiblemente objeto de revisión en el futuro por las autoridades comunitarias, con el fin de adaptar las directivas a la necesidad de obtener una mayor flexibilidad que dinamice sectores tales como el de la investigación y desarrollo, como ocurre en los ordenamientos jurídicos de corte anglosajón, en que es posible mantener la titularidad íntegra de estos derechos en la empresa contratista o su participación con el organismo contratante. Pero mientras esta circunstancia no se produzca, la norma aplicable establece claramente la necesidad de la cesión en los términos que sean necesarios para que el servicio no devenga inútil», reiterando la interpretación dada en su Resolución núm. 220/2013 (al respecto, véanse corvers (2025), págs. 42-43; y Yáñez/Rivas (2025), págs. 12-13).

gales; tampoco existen directrices oficiales sobre CPI que orienten a las administraciones contratantes en otro sentido[21]. Todo ello permite constatar que, a fecha de hoy, la regulación no obliga ni anima a los OC a asignar los DPII de forma que se estimule la innovación mediante su comercialización por la empresa adjudicataria. Al contrario, la regla por defecto es la atribución de los DPII a la administración contratante. Como se ha informado *supra*, la previsión contenida en el art. 14.4 LF3E, aunque se pueda entender aplicable a toda CPI (pues, de facto, rara sería la CPI que no estuviera abierta a empresas emergentes, sobre todo, de perfil tecnológico; otra cosa es que estén en condiciones de concurrir), tampoco mejora la situación, pues, además de su carácter potestativo, establece una situación de cotitularidad al 50% sobre los DPII entre la administración contratante y la empresa emergente; solución esta que, como ya fue objeto de comentario[22], no puede considerarse óptima a la hora de compartir los DPII resultantes de la CPI.

5.2. Confidencialidad y DPII: pronunciamientos del TJUE en el asunto Antea Polska

En el anterior trabajo se abordó con cierto detalle la relación entre confidencialidad y DPII en la CPI[23], y se ponía de manifiesto la tensión existente entre el principio de transparencia que informa el régimen de la contratación pública y la necesaria confidencialidad de ciertas informaciones que fluyen en estos procedimientos. Esta tensión es de una mayor intensidad en el caso de la CPI que en la compra pública ordinaria, dado lo intenso del flujo de información confidencial, incluidos secretos empresariales, tanto en la fase preparatoria (así, en las consultas preliminares al mercado), como en la fase de adjudicación como de ejecución (así, la información o conocimientos previos que sirven de base al conocimiento resultante y este mismo). Además, en la CPI, las empresas son especialmente sensibles a la confidencialidad de la información[24]. Sensibilidad que se incrementa si el modelo de gestión jurídica de los DPII les atribuye la titularidad de los DPII resultantes de la CPI, en la medida en que dichos DPII pueden incluir secretos empresariales.

Pues bien, ya en mi anterior trabajo se concluía que «en la contratación pública, la confidencialidad constituye una clara excepción al principio de transparencia» y tiene preferencia, tanto en las propias reglas contenidas en la LCSP como en su ponderación con la aplicación de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno[25]. Esta conclusión ha venido a ser reforzada por los pronunciamientos del TJUE en su sentencia de su Sala 4.ª de fecha 17 de noviembre de 2022 en el asunto C-54/21

---

[21] Véase Yáñez/Rivas (2025), pág. 12. Cfr. Comunicación CPI 2021, pág. 44, en la que se afirma que España ha optado, «a través de la legislación en materia de contratación pública», «por una política nacional de atribución de los DPII en el ámbito de la contratación pública, por la que la titularidad de estos derechos corresponde en principio a los contratistas».

[22] Véase Bueso Guillén (2021), pág. 71.

[23] *Ibid.*págs. 61-64.

[24] Muchas de ellas son proveedores de soluciones de base de conocimiento, ya sea tecnológico o de otra índole; piénsese en el caso extremo, en una empresa emergente, cuyo principal activo, normalmente, es su conocimiento.

[25] Bueso Guillén (2021), pág. 64.

Antea Polska[26], que procede ahora traer a colación y de los que merecen destacarse los siguientes:

En la tensión entre el principio de transparencia y el deber de protección de la información confidencial, el TJUE entiende que debe prevalecer la tutela de la confidencialidad. Y ello, para garantizar una competencia sin distorsiones y, lo que es igualmente importante, para desarrollar procedimientos de contratación pública fundados en una relación de confianza entre la administración y las empresas.

Sobre la base de esta prevalencia, el TJUE entiende que la clave para una aplicación adecuada del equilibrio resultante de la Directiva 2014/24 radica en el principio general de buena administración: en última instancia, es el OC quien tiene que decidir, con base a este parámetro, el tratamiento de la información que fluye en el procedimiento del que es responsable; es el OC quien tiene que evaluar y gestionar la confidencialidad.

Para ello, el TJUE da unas pautas orientativas: En primer lugar, el OC ha de motivar su decisión de tratar determinados datos como confidenciales[27]. Para denegar a un competidor el acceso a la información, el OC a) «debe apreciar si esa información tiene un valor comercial que no se limita al contrato público de que se trate, de modo que su divulgación pueda menoscabar los intereses comerciales legítimos o la competencia leal»; pero también cuando, «pese a no tener valor comercial, su divulgación [*de la información confidencial*] pudiera obstaculizar la aplicación de la ley o ser contraria al interés público». Ahora bien, «cuando se deniegue el acceso a la totalidad de la información, [*el OC*] debe conceder a dicho licitador el acceso al contenido esencial de esa misma información, a fin de garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva»[28]. Pero la comunicación del contenido esencial (más concretamente, de los datos relativos a los aspectos determinantes de la decisión del OC y de la oferta seleccionada) ha de hacerse «de forma neutra, en la medida de lo posible y siempre que tal comunicación pueda preservar el carácter confidencial de los elementos específicos de esos datos para los que esté justificada una protección por este motivo»[29]. No obstante, y pese a estas pautas, la tarea del OC a la hora

---

[26] Ficha del asunto disponible en CURIA: *https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?lang=ES&searchTerm=C-54%2F21&publishedId=C-54%2F21*; sin embargo, no se encuentran disponibles los textos ni las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona ni de la propia sentencia. Para una reseña más extensa de la sentencia, véanse Candela Talavera (2023); y Bueso Guillén (2023).

Esta es la posición que también mantuvo el TGUE en su sentencia de la Sala 9.ª de 8 de julio de 2015 As. T536/11 *European Dynamics Luxembourg* (ECLI:EU:T:2015:476): «el principio de contradicción no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto a toda la información relativa al procedimiento de adjudicación de que se trata. Por el contrario, este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros operadores económicos a la protección de su información confidencial y de sus secretos comerciales. El principio de la protección de la información confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de una protección jurídica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio y, en el supuesto de un recurso judicial, de manera que se garantice que el procedimiento respeta, en su conjunto, el derecho a un proceso justo» (núm. 50 de la sentencia).

[27] Núm. 66 de la sentencia.

[28] Fallo de la sentencia, apdo. 2.

[29] Núm. 66 de la sentencia. Así, el OC puede «comunicar en forma resumida determinados aspectos de una candidatura o de una oferta, así como sus características técnicas, de modo que no pueda identificarse la información confidencial. Además, suponiendo que la información no confidencial sea adecuada para garantizar el respeto del derecho del licitador excluido a la tutela judicial efectiva, el poder adjudicador podrá solicitar al operador cuya oferta haya sido seleccionada que le facilite una versión no confidencial de los documentos que contienen información confidencial» (núm. 67 de la sentencia).

de determinar qué información debe ser tratada como confidencial sigue siendo compleja, pues puede requerir de un conocimiento técnico y comercial igual o superior al de los operadores económicos, del que puede adolecer el OC. Cuando menos, en caso de duda, parece claro que debe prevalecer la protección de la confidencialidad sobre la transparencia.

Además, el TJUE aclara que lo que es objeto de protección es la información confidencial, siendo el secreto empresarial una especie de dicho género. Y, por lo que hace a la información contenida en una obra protegida por derechos de autor, el TJUE acierta al explicar que, si bien puede negarse el acceso a los competidores con base a los derechos de autor, no debe perderse de vista que estos derechos protegen la forma en la que se comunica la información, pero no la información en sí misma, por lo que, para el caso de que estemos ante información contenida en obras protegidas, será preciso, pese a ello, y para cumplir con las exigencias del principio de transparencia, que el OC comunique el contenido esencial, pero solo el contenido esencial, de dicha información. Cabe entender que esta pauta ha de seguirse también en la aplicación del art. 31 bis LPI en procedimientos de contratación pública[30].

III. AYUDAS DE ESTADO Y DPII: A PROPÓSITO DE LA ASOCIACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Una de las cuestiones que más dudas suscita en la práctica a los OC en la gestión jurídica de los DPII en la CPI es la aplicación de la normativa de ayudas de Estado. En relación con lo ya expuesto en el anterior trabajo[31], ha de volverse sobre la aplicación del epg. 2.3. de la Comunicación sobre el «Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación» (2014/C 198/01)[32] (en adelante, Comunicación Ayudas I+D+i 2014) a la ApI. Ciertamente, el cdo. 49 Directiva 2014/24, en su párr. 2.º, dice que «los poderes adjudicadores […] no deben utilizar las asociaciones para la innovación de tal manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada. En determinados casos, el establecimiento de asociaciones para la innovación con varios socios podría contribuir a evitar esos efectos». Se ha argumentado, con base en este pasaje, que a toda ApI es de aplicación la previsión contenida en el núm. 33.d), guion 2.º, Comunicación Ayudas I+D+i 2014, de forma que «cualquier prestador del servicio al que se ceden los resultados que generen DPII está obligado a conceder al comprador público acceso ilimitado a dichos resultados gratuitamente, *y a conceder acceso a terceros, por ejemplo, mediante licencias no exclusivas, en condiciones de mercado* (énfasis añadido)». Es decir, a todo tercero que lo solicite. Y ello, se argumenta, para que la ApI proporcione el perseguido «tirón al mercado» (*market pull*) sin producir un efecto de cierre del mismo, que vendría causado por la obtención por parte de la empresa adjudicataria, gracias a la ApI, de una posición de monopolio con base en la atribución de los DPII resultantes de la ApI a dicha empresa[33].

---

[30] A este respecto, véase Bueso Guillén (2021), págs. 61-62.

[31] *Ibid.*págs. 65-66.

[32] Comisión Europea (2014), Comunicación sobre el «Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación» (2014/C 198/01), DOUE C 198/1, de 27.6.2014*; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29&qid=1775982124000*

[33] Véase Cerqueira Gomes (2021), págs. 198-199.

Sin embargo, cabe hacer una interpretación distinta: entender que el cdo. 49 Directiva 2014/24, a lo que quiere aludir es a la necesidad de proceder a una correcta selección de las empresas que van a participar en el procedimiento de ApI. En este sentido, si se sostiene, en atención a la fase previa de I+D, que se está ante un procedimiento equiparable a uno restringido[34], la propia Comunicación Ayudas I+D+i 2014 manifiesta que «en el caso de un procedimiento restringido a tenor del art. 28 de la Directiva 2014/24/UE […], la Comisión también considerará que no se ha concedido ayuda estatal a las empresas, a menos que se impida participar a los prestadores interesados sin razones justificadas»[35]. Pues bien, si la selección de las empresas se hace atendiendo a sus competencias y capacidades conforme a los parámetros fijados (justificadamente) en los criterios de selección, cabe entender que aquellas que no sean seleccionadas han quedado correctamente excluidas. Y de ahí la conveniencia, según el cdo. 49 Directiva 2014/24, de que sean varias las empresas participantes para «contribuir a evitar» los efectos restrictivos de la competencia; si bien un cierto efecto restrictivo, al final, resulta inevitable, pues es consustancial a la ApI. Por tanto, es en la selección de las empresas, y no en la gestión jurídica de los DPII, donde se deben tomar en consideración las exigencias de la libre competencia. Como ya se puso de relieve[36], cabe entender que en este mismo sentido se manifestaba la Comisión en la anteriormente vigente Comunicación sobre «Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación»[37] (en adelante, Comunicación CPI 2018): su aproximación no atendía a la distribución de los DPII, al menos, no directamente, sino a si la contratación otorgaba a alguna empresa «un trato preferente en el suministro de volúmenes comerciales de los productos o servicios finales» al OC (es decir, en la última fase de la ApI), presumiéndose que no hay ayuda cuando el OC «contrata productos o servicios que son tan únicos o especializados [*y que son resultado de todo el proceso de I+D+i articulado mediante la ApI*] que dicho comprador es el único comprador posible y no existe ningún otro proveedor en el mercado ajeno a la asociación para la innovación a que se pudiera perjudicar»[38]. La Comisión continuaba diciendo que «[p]ara evitar la ayuda estatal, el comprador público debe ser capaz de identificar antes del procedimiento [*es decir, antes de la fase de selección de las empresas*] todos los operadores económicos que pueden ejecutar el desarrollo y el suministro de los productos o de los servicios finales. Por ejemplo, la información pertinente sobre la disponibilidad de la solución perseguida o sobre los licitadores potencialmente interesados podría obtenerse a través de una consulta preliminar del mercado, publicada antes del inicio del procedimiento de contratación»[39]. Puede igualmente entenderse que la vigente Comunicación CPI 2021 mantiene esta interpretación, ya que, también con referencia al cdo. 49 Directiva 2014/24, se viene a afirmar que el respeto a la libre competencia se garantiza mediante la estricta aplicación del art. 31 Directiva 2014/24, donde «se establecen una serie de normas destinadas a asegurar que dicha asociación sea abierta, transparente,

---

[34] Véase Bueso Guillén (2021), pág. 65.

[35] Comunicación Ayudas I+D+i 2014, nota 27.

[36] Véase Bueso Guillén (2021), nota 53.

[37] Comisión Europea (2018), Comunicación sobre «Orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación», Bruselas, 15 de mayo de 2018, C(2018) 351 final; *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0813(01)*

[38] Comunicación CPI 2018, págs. 50-51.

[39] *Ibid.*, pág. 51.

no discriminatoria y competitiva». Y de dichas exigencias, que se detallan a continuación, la única que se refiere a la distribución de los DPII es la que atiende a que «las cláusulas de ejecución del contrato permitirán al comprador: […] garantizar que los derechos de propiedad intelectual e industrial [rectius, *su distribución*] sean proporcionales al interés del comprador público por apropiarse de ellos, teniendo en cuenta cualquier necesidad futura de adaptar, modificar o transferir la explotación de la solución innovadora a otro comprador público»[40]. Pero nada se dice sobre dar acceso a los DPII resultantes de la ApI a cualquier tercero que lo solicite. Esta segunda interpretación lleva a enmarcar la ApI, no en el núm. 33 Comunicación Ayudas I+D+i 2014, sino en su núm. 32. Ubicada ahí, el modelo de gestión de los DPII en la ApI no tiene por qué ajustarse a las exigencias en cuanto al acceso de terceros a los DPII resultantes de la ApI. En otro caso, es decir, si la selección no fuese conforme a los principios de libre competencia, transparencia y no discriminación, entonces sí que sería de aplicación dicha exigencia; pero, se insiste, no lo es en todo caso.

En definitiva, la interpretación que aquí se defiende ofrece un mejor equilibrio entre la defensa de la competencia y el fomento de la innovación, al conservar el incentivo que tienen las empresas innovadoras participantes en una ApI. No debe perderse de vista que en la ApI la empresa adjudicataria va a llevar el producto al mercado, algo que no sucede en la CPP, en la que se llega, en su caso, a la fase de prototipo, no siendo inhabitual que los resultados obtenidos en una CPP no culminen su llegada al mercado. Y tampoco ha de olvidarse que, para la empresa adjudicataria, la ApI también es (o debería ser) estratégica, es decir, que con ella la empresa busca obtener un resultado que va a conferirle una ventaja competitiva, y dicha empresa aspira, tras el riesgo asumido (aunque sea compartido con el OC), a poder comercializar los DPII resultantes de la ApI en las condiciones más favorables que le brinde el ordenamiento. Todo ello no impide que el OC, para atender a sus necesidades mediante una cláusula de ejecución como la que *supra* se exige, o por razones de interés público, se reserve en dicha cláusula o conjunto de cláusulas, además, la facultad de conceder sublicencias sobre los DPII resultantes de la ApI o la facultad de requerir a la empresa adjudicataria la concesión de licencias a ciertos terceros, en ambos casos, para que dichos terceros puedan participar en ulteriores licitaciones; pero ello, a fin de evitar el efecto *vendor lock-in*, no porque venga exigido por las normas sobre ayudas de Estado.

En todo caso, esta discusión pone de relieve la inseguridad con la que han de operar los OC al tratar con los límites que resultan de la normativa de ayudas de Estado a la hora de establecer el modelo de gestión de los DPII en la CPI. Porque, tal y como pone de manifiesto la Comisión, la cuestión fundamental en sede de ayudas de Estado es «comprobar si una empresa adjudicataria de un contrato a raíz de un procedimiento de contratación pública recibe un pago superior al que obtendría en condiciones de mercado o no». A lo que se añade que «[l]a licitación debe permitir que la oferta económicamente más ventajosa iguale el valor del mercado»[41]. Y el modelo de gestión jurídica de los DPII, especialmente de los DPII resultantes, tiene una incidencia directa en la determi-

[40] Comunicación CPI 2021, págs. 53-54.
[41] *Ibid.*, pág. 56.

nación del precio de la CPI. Así, en el caso de una CPP en la que se atribuyen los DPII resultantes de la CPI a la empresa adjudicataria, parece claro que el precio de mercado ha de ser inferior al precio que se pagaría por el mismo servicio de I+D en condiciones de desarrollo exclusivo, pues debe calcularse una compensación financiera que refleje el valor de los DPII atribuidos a la empresa adjudicataria [42]. Pero es aquí, como ya se puso de relieve en el anterior trabajo [43], donde radica la dificultad: a la hora de determinar el precio del contrato, el OC ha de tener en cuenta, por un lado, el valor real de los servicios de I+D prestados por la empresa, sumado el coste que para la empresa supone la solicitud y el mantenimiento de los DPII resultantes, y la concesión de licencias, tanto sobre los DPII preexistentes propios o de terceros en favor del OC, como sobre los DPII resultantes en favor del OC o de terceros; y por otro, el valor de los resultados protegibles por DPII y el retorno de su explotación comercial por la empresa; y, en cuanto a este último componente, si el OC va a obtener a su vez un retorno vía regalías o trato preferencial en el precio de una licitación ulterior (recibiendo un descuento sobre el precio de mercado, por aplicación de una cláusula de cliente más favorecido), lo que suponen compensaciones *ex post* que deben ser tenidas en cuenta a la hora de establecer el precio de la CPI (aunque también podría recurrirse por el OC a una compensación *ex ante*, directamente mediante una bajada del precio de la licitación en curso, o bien mediante la exigencia de prestaciones complementarias, tales como formación o asistencia técnica). En definitiva, hay un miembro de la ecuación, el valor de los DPII resultantes de la CPI y el retorno de su explotación comercial, que siempre será una estimación, pues su valor real solo podrá determinarse con certeza *a posteriori*. La Comisión propone como solución alternativa para determinar el precio de la CPI el «pedir a los licitadores que confeccionen dos presupuestos, uno sobre el "precio real" de una licencia [*concedida por la empresa adjudicataria al OC*] y otro sobre el "precio virtual" de una transferencia de titularidad [*de la empresa adjudicataria al OC*]» [44]. Pero el precio de la «oferta real» no dejará de ser calculado sobre la base de una estimación de valor, por lo que hace a los DPII resultantes y al retorno de su explotación comercial. Al menos, la Comisión asume que las CPI «no constituyen una ayuda estatal, siempre que se lleven a cabo conforme a las condiciones normales de mercado», lo que se presume si la licitación se sujeta a la Directiva 2014/24; presunción que debe entenderse, no obstante, *iuris tantum*. Es por ello que, en la práctica y en el caso de la CPP (dado que no tiene por qué sujetarse a la Directiva 2014/24), el margen de maniobra para separarse de las exigencias del núm. 33.d), 2.º guion, Comunicación Ayudas I+D+i 2014 sin incurrir en una excesiva inseguridad jurídica es reducido.

IV. LECCIONES APRENDIDAS

Entrando en las lecciones aprendidas en la práctica, el escenario base sobre el que se construye este epígrafe es el de la adopción de un modelo de gestión de los DPII basado en la compartición de los riesgos y los beneficios de la CPI entre el OC y la empresa adjudicataria mediante la atribución de la titularidad de

---

42 Véase Eafip (2023), pág. 90.
43 Véase Bueso Guillén (2021), nota 56.
44 Comunicación CPI 2021, pág. 59.

DPII resultantes a la empresa adjudicataria y la concesión de una licencia sobre los mismos por parte de dicha empresa al OC. Sin renunciar a la distinción entre el elemento nuclear y los elementos complementarios introducida en el anterior trabajo[45], para explicar las lecciones más relevantes aprendidas desde entonces, se ha preferido organizarlas en torno a la distinción entre los DPII preexistentes (*Background IPRs*), es decir, los DPII existentes al inicio de contrato de CPI y que van a ser necesarios para su ejecución, y los DPII resultantes (*Foreground IPRs*), junto a los que se pueden incluir los denominados DPII adyacentes (*Sideground IPRs*). No obstante, puede suceder que parte de las cuestiones que se traten en un miembro de la clasificación tengan implicaciones en el otro, pues, en ocasiones, separarlas no resulta sencillo. La única pretensión perseguida es que la clasificación sirva para exponer lo aprendido de la forma más ordenada posible.

1. DPII en la fase preliminar de la CPI

Antes de pasar a tratar de las cuestiones que pueden surgir en la licitación del contrato y en sus fases posteriores, procede ocuparse de algunas de las que suscitan los DPII en la fase preliminar de la CPI.

En primer lugar, ha de insistirse en la importancia del estudio previo de la tecnología y del mercado, tarea que resulta imprescindible para poner en marcha una CPI. El OC ha de realizar labores de vigilancia tecnológica, incluyendo una búsqueda de DPII, para conocer qué tecnologías pueden dar satisfacción a la necesidad, y en qué situación de desarrollo y protección por DPII se encuentran, lo que permitirá validar el carácter innovador de la CPI que se quiere iniciar y comprobar que no existe una solución ya desarrollada y/o protegida; y labores de vigilancia de mercado, para conocer qué oferta de soluciones existe ya en el mercado y qué operadores ofrecen ya dichas soluciones en el mercado o tendrían la capacidad de ofrecerlas; además, todo ello pone al OC en condiciones de entrar en un diálogo tecnológico con operadores de mercado[46].

Si estas labores no se realizan adecuadamente, por lo que hace a los DPII, se genera un doble riesgo[47]: a) La existencia de «DPII clave» (*Key IPRs*), es decir, de DPII que no pueden ser evitados para satisfacer las necesidades identificadas y cuyas políticas de licencia introducen un riesgo o coste tan elevado que desaconsejan iniciar la CPI. b) La existencia de «DPII superpuestos» (*Overlapping IPRs*), que hacen que los resultados esperados no se puedan proteger por existir una solución previa ya protegida por DPII que puede entrar en conflicto con el resultado esperado, bien afectar a la novedad del resultado obtenido en la CPI, o bien plantear serios problemas de cara a una ulterior comercialización de los resultados de la CPI[48].

---

[45] Véase Bueso Guillén (2021), págs. 71-74.

[46] Véase Allegue Requeijo (2023), págs. 134 y 156.

[47] Véanse EAFIP (2023), pág. 36; y EAFIP (2024), págs. 9-10.

[48] A modo de ejemplo, puede verse el conflicto surgido en el marco de las licitaciones del programa «Recupera» para el desarrollo de soluciones innovadoras contra los nitratos que llegan al Mar Menor, del que se da noticia en: *https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2026/01/16/reclaman-anulacion-proceso-compra-publica-125666891.html* (consultado el 16/01/2026).

Además, se constata la relevancia de realizar consultas preliminares de mercado (en adelante, CPM). Tal es así, que el OBCP recomienda que las CPM sean obligatorias con carácter previo a iniciar un proceso de CPI[49]. También por lo que a los DPII se refiere. Además de utilizar las CPM para completar el resultado de la vigilancia tecnológica y de mercado, así como escenario para desarrollar el diálogo tecnológico[50], es recomendable que en las CPM se dé a conocer un borrador de las cláusulas de los pliegos que van a regular los DPII, de forma que los potenciales licitadores puedan comentarlas; y, en caso de que se formulen reparos justificados (así, por no cumplir con las normas sobre DPII o porque se plantee un modelo que se desvíe del de asignación a las empresas sin justificación), el OC tenga ocasión de considerar dichos reparos y, en su caso, reconducir el borrador[51]. Ciertamente, si el modelo de gestión jurídica de los DPII no busca ese punto de equilibrio en el que se genera una situación de ganancia mutua (*win-win*) para las empresas y el OC, existe un riesgo cierto de *vendor back-out*, especialmente, de aquellas empresas cuya participación en la CPI podría resultar más prometedora, en la medida en que el I+D+i que se quiere lanzar desde el OC tenga también, para dichas empresas, la consideración de una acción estratégica en su plan de negocio.

2. DPII preexistentes

La regulación de las cuestiones que suscitan los DPII preexistentes, aunque puedan ubicarse entre los elementos complementarios de la gestión de los DPII en CPI, en la práctica dan lugar a problemas relevantes para la ejecución del contrato y el cumplimiento de los compromisos de las empresas una vez terminada la CPI. A priori, son más relevantes en la CPTI/CPSI que en la CPP[52], pero también resultan relevantes en esta última modalidad de CPI.

Algunos de estos problemas pueden prevenirse en la fase de licitación, en primer lugar, exigiendo que, una vez adjudicado el contrato, la empresa proceda a su correcta identificación, distinguiendo los DPII preexistentes propios de los de terceros. Especialmente, en este último caso ha de solicitarse expresamente que las licencias concedidas por los terceros a la empresa adjudicataria han de extenderse al OC no solo para la ejecución de la CPI, sino también para el ulterior ejercicio de las facultades concedidas a la OC sobre los DPII resultantes. Y debe indicarse si tal extensión ha de ser gratuita para el OC o si éste habrá de abonar un precio por acceder a dichos DPII preexistentes tras la ejecución de la CPI. Facilitar claramente esta información, además de para garantizar el uso de los DPII resultantes al OC, es relevante para el cálculo del precio de la licitación. No obstante, dado el coste que tales extensiones de licencias de terceros pueden tener para las empresas, y en el marco de una CPP, cabría acudir a una regulación flexible, p. ej., exigiendo la extensión de dichas licencias tras la ejecución de la CPP únicamente a aquella empresa o empresas que lleguen a su

[49] Informe OBCP (2025), pág. 137.

[50] Allegue Requeijo (2023), págs. 141-142.

[51] Véanse EAFIP (2023), pág. 78; y, con mayor contundencia en cuanto a la reacción debida del OC, CORVERS (2025), pág. 42, donde además se apunta, como alternativa para dar a conocer el borrador una comunicación vía PIN (*Prior Information Notice*) cinco días antes de lanzar la licitación.

[52] CORVERS (2025), págs. 88-89.

fase final, y únicamente de los DPII preexistentes que finalmente sean necesarios para el uso de los DPII resultantes y en la medida que lo sean.

Otra situación que puede darse es aquella en la que el OC imponga el uso de ciertos DPII preexistentes que el propio OC va a aportar a la CPI, bien como condición de ejecución del contrato, bien como criterio de adjudicación. En primer lugar, si la empresa adjudicataria utiliza dichos DPII para la obtención del resultado y tales DPII preexistentes son necesarios para la explotación de los resultantes, el OC habrá de prever la concesión de una licencia sobre los DPII preexistentes y establecer sus condiciones. Pero, además, el OC habrá de asegurarse de que sobre esos DPII preexistentes ostenta facultades suficientes para que estos sean objeto de aplicación para los fines de la CPI, tanto para la ejecución como para la posterior explotación comercial. Porque, en ocasiones, un OC está en la creencia de que esos DPII preexistentes son de su exclusiva titularidad, cuando no es así, pues han ignorado los derechos de otros sujetos sobre los mismos, especialmente, del personal de su institución que ha desarrollado labores de investigación y con ellas ha contribuido a su obtención. Es preciso analizar tanto el régimen de relación de ese personal con el OC (funcionarial, estatutario, laboral, arrendamiento de servicios) como el marco (actividad habitual, proyecto) en el que se desarrolló la investigación en la que se obtuvieron los resultados.

Finalmente, y pensando especialmente en DPII preexistentes que consistan en *software*, ha de considerarse el uso de aquellos bajo licencias de *software* abierto, especialmente, cuando se trata de licencias hereditarias, es decir, en las que, como principio, se parte de la base de que cualquier resultado derivado ha de ser compartido de igual forma (así, licencias tipo GPL). Dependiendo del plan y del modelo de negocio de la empresa adjudicataria, ello puede condicionar la explotación comercial, en la medida que impida proteger los resultados como privativos[53].

Durante la fase de ejecución, lo que requerirá la correspondiente previsión en las cláusulas administrativas, es conveniente establecer un procedimiento de seguimiento periódico de los DPII preexistentes inicialmente identificados, especialmente si se ha permitido su variación. Lo cual es recomendable, pues, a medida que se desarrolla la CPI, especialmente en el caso de una CPP, la empresa adjudicataria puede verse en la necesidad de rectificar la selección inicial de los DPII preexistentes al constatar que hay DPII superfluos, DPII necesarios que no fueron incluidos inicialmente u otros DPII que conviene reemplazar por unos más adecuados o actualizados. Una vez finalizada la ejecución, es conveniente fijar los DPII preexistentes a los que el OC va a tener acceso y las condiciones de dicho acceso. Esto puede hacerse en un contrato de licencia de cierre de la CPI, del que se trata *infra*.

3. DPII resultantes

Una de las cuestiones que genera mayores dudas, sobre todo en las empresas que participan en una CPP, respecto de los DPII resultantes guarda relación con la delimitación del ámbito de aplicación de la licencia en favor del OC. Espe-

[53] Véase EAFIP (2024), págs. 27-28.

cialmente, de su ámbito objetivo[54], y no tanto por las facultades que se autorizan al OC (uso, modificación, desarrollo, etc.), que también, sino y sobre todo por el propósito o los fines a los que se pueden aplicar las facultades autorizadas. Y ello, porque las cláusulas destinadas a configurar la licencia en favor del OC suelen emplear la expresión «fines propios» o «uso interno». Ciertamente, para la concreción de este concepto jurídico indeterminado ha de acudirse al objeto de la CPI y las necesidades a cuya satisfacción va dirigido, de forma que para poder hacer uso de los DPII resultantes el OC ha de satisfacer alguna de las necesidades expresadas en el contrato. Pero, aun con todo, ello no permite obtener la suficiente seguridad jurídica, que en este punto es importante, dado que viene a definir negativamente la anchura del mercado de comercialización de la empresa adjudicataria. Aquí «[e]l principio rector debe ser "adquirir todo lo necesario, pero solo lo que sea necesario o vaya a serlo en el futuro"»[55]. De otra parte, una buena delimitación del ámbito objetivo de la licencia en favor del OC requiere, a su vez, de la concreción de las obligaciones de la empresa adjudicataria respecto de los DPII resultantes licenciados (por ejemplo, en el caso del *software*, si la empresa ha de prestar servicios de instalación, formación, mantenimiento), lo que mejora la delimitación del ámbito objetivo desde la perspectiva de las facultades del licenciante.

Por lo que a la cláusula de retorno o avocación se refiere, en bastantes ocasiones se aprecia indeterminación en el supuesto de hecho, sin que quede claro cuándo no se habrá cumplido con la obligación de explotar comercialmente los DPII resultantes que puede desencadenar el ejercicio de esta facultad por el OC. En cuanto a la ausencia de comercialización, lo coherente sería exigir el cumplimiento del plan de negocio, establecer los mecanismos adecuados (transmisión de información, facultades de acceso y verificación) para poder supervisar su cumplimiento, así como un protocolo para el ejercicio de esta facultad (preaviso con posibilidad de justificación de la situación por parte de la empresa). Es conveniente determinar si cabe cumplir la obligación mediante una explotación indirecta (y, en tal caso, considerar si el OC ha de autorizar dicha licencia en favor de un tercero). Igualmente, definir cuándo se entiende que se incurre en una explotación contraria al interés público[56].

En cuanto a la confidencialidad, es esencial que los OC estén en sintonía con las necesidades de secreto empresarial, además de las de protección de los resultados mediante DPII[57]. Los OC suelen ser conscientes de las exigencias de la confidencialidad, pero de forma unilateral. Al margen de que no es infrecuente

---

[54] En cuanto a la duración de la licencia, en muchas ocasiones se establece que sea irrevocable o que su duración se extienda hasta la extinción de los DPII licenciados; esto puede tener sentido en el caso de una patente, por ejemplo, pero es dudoso que lo tenga cuando se trata de resultados protegidos por derechos de autor, como *software*, pues al margen de una excesiva duración, la obsolescencia del resultado hace que, al final, esta cuestión no tenga una mayor trascendencia. En cuanto al ámbito geográfico de la licencia, igualmente se tiende a que sea mundial, exigencia que casi nunca tiene sentido, dado el ámbito de competencia territorial del OC. Es más, si se trata de productos o servicios cuyo mercado es un mercado público, y ello se combina con la exigencia de que la licencia beneficie igualmente a cualquier Administración pública, ello equivale a la eliminación del mercado de comercialización.

[55] Comunicación CPI 2021, Anexo I, pág. 58.

[56] Por ejemplo, puede establecerse que el contratista no ha cumplido con el deber de explotación de los DPII resultantes si ha llegado a ellos en el marco de una CPP y no se presenta a la posterior licitación publicada por un OC para adquirir la solución desarrollada en la CPP (De Guerrero Manso (2023), pág. 283).

[57] Véase EAFIP (2023), pág. 86.

detectar en los pliegos confusión entre confidencialidad y privacidad, mezclándose en un agitado cóctel contractual las previsiones destinadas a su gestión jurídica, frecuentemente, en los pliegos se imponen obligaciones de confidencialidad muy estrictas a las empresas, a sus subcontratistas y su respectivo personal, pero se olvida imponer las mismas obligaciones al OC y su personal. Ello no deja de ser llamativo, sobre todo, cuando quien va a acabar como regla general siendo titular de los resultados de la CPI, y algunos de ellos van a ser secreto empresarial (es decir, parte de la información confidencial), o deben mantenerse confidenciales para no afectar, por ejemplo, a la novedad de una invención, es la empresa adjudicataria.

Durante la fase de ejecución, es muy importante proceder al adecuado seguimiento de los resultados, cuidando de que se genere la correspondiente información contextual y, llegado el momento, comprobando que la empresa procede a proteger los resultados mediante DPII (así, si se trata de un resultado patentable, que proceda a solicitar la patente). En este punto, no obstante, los tiempos juegan un papel relevante: es habitual que el grado previsto de desarrollo de los resultados difiera de su grado de desarrollo real, lo que condiciona las posibilidades de protección de los resultados al final de la CPI.

En el anterior trabajo[58] se llamaba la atención sobre la insistencia de los pliegos en la regulación de los DPII en relación con las fases de adjudicación y de ejecución de la CPI, lo que contrasta con la ausencia generalizada de previsiones orientadas a desplegar sus efectos en un momento posterior a la finalización del contrato: se establecen compromisos *ad futurum* de la empresa adjudicataria, sin que el OC sepa a ciencia cierta hasta qué punto ni con qué instrumentos podrán hacerse efectivos. Por otra parte, y dado el carácter extensivo de las cláusulas de los pliegos destinadas a la gestión jurídica de los DPII, que necesariamente han de contemplar múltiples escenarios en cuanto a los potenciales resultados, tales previsiones, una vez terminada la CPI, pueden conformar un régimen disperso en relación con las obligaciones de las partes una vez terminada la CPI. Es por ello que se considera conveniente proceder al ajuste de las previsiones de los pliegos de la CPI mediante contrato de licencia de los DPII preexistentes y resultantes. Ello soluciona el problema de los efectos del contrato público una vez ejecutado, en la medida en que los compromisos derivados de la CPI se asumen en un contrato destinado a desplegar su vigencia en ese momento posterior. Además, en dicho contrato se puede proceder a la fijación de los resultados de la ejecución de la CPI (DPII preexistentes finalmente licenciados al OC y DPII resultantes finalmente incluidos en la licencia, y sus condiciones), de otros términos de los pliegos destinados a surtir efectos en este momento (aplicación del régimen de regalías, de la cláusula de retorno, de obligaciones de formación, asistencia o mantenimiento), así como a cerrar otras cuestiones que pueden no haberse previsto en los pliegos, como puede ser el régimen de responsabilidad de la empresa licenciataria por los daños que cause al OC el uso de los DPII resultantes, incluida una limitación de responsabilidad por dichos daños[59].

---

[58] Véase Bueso Guillén (2021), pág. 76.

[59] Para más cuestiones poscontractuales que conviene que sean objeto de gestión, véase EAFIP (2023), págs. 154-156.

V. CUESTIONES ABIERTAS

1. Hacia un cambio en el modelo legal de gestión de los DPII en la CPI

En la actualidad, la Comisión Europea ha iniciado el proceso de revisión de las Directivas en materia de contratación pública[60]. A la par, la Comisión también ha lanzado la iniciativa de un Reglamento Europeo de Innovación (*European Innovation Act*; en adelante EIA), que es parte de la Brújula para la Competitividad de la UE del año 2025[61], así como de la Estrategia de la UE para *Startups* y *Scaleups*, también del año 2025[62].

En la Estrategia de la UE para *Startups* y *Scaleups*, en su epígrafe 4, dedicado a la cuestión de una «rápida implantación en el mercado y expansión», se recoge, como una de las acciones previstas que «[l]a Comisión propondrá un conjunto de medidas para la contratación favorable a la innovación. En particular: […] En el contexto de la revisión de las directivas de la UE sobre contratación pública, la Comisión buscará formas de mejorar y simplificar el acceso a la contratación pública, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas emergentes y en expansión. La consulta pública también examinará cuestiones especialmente pertinentes para las empresas emergentes y en expansión, como limitar la sobreespecificación y los requisitos financieros excesivos en los documentos de licitación e introducir un análisis del valor y *disposiciones sobre los derechos de propiedad intelectual más favorables para la innovación*» (énfasis añadido).

En el momento presente, sin que todavía se hayan dado a conocer los textos de las propuestas del EIA ni de reforma de las Directivas en materia de contratación pública, no queda claro dónde se va a ubicar el tratamiento de la CPI. Muy probablemente se encontrará tanto en las nuevas normas sobre contratación pública como en el EIA, para así resultar aplicable a los compradores públicos que queden fuera de las normas sobre contratación pública y a los compradores privados que sean entidades consideradas críticas (es decir, aquellas empresas que gestionan infraestructuras críticas o que son esenciales para el funcionamiento de la economía y la sociedad de la UE).

En este contexto un tanto difuso, parece sin embargo claro que la CPI va a seguir siendo parte de la contratación pública que viene: el objetivo de la innovación es un componente relevante en la visión estratégica de la contratación pública, que pivota sobre la buena administración, y se mantiene y gana peso como un componente relevante en la naciente aproximación geoestratégica a la contratación pública[63]. Y, además, cabe afirmar que se va a apostar con mayor intensidad

---

[60] Al respecto, puede verse European Commission, «Have your say - Public Consultations and Feedback - Published initiatives - EU public procurement rules – revision», en: *https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15492-EU-public-procurement-rules-revision_en*

[61] Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, «Una Brújula para la Competitividad de la UE», Bruselas, 29.1.2025, COM(2025) 30 final; en: *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025DC0030*

[62] Comisión Europea, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «La Estrategia de la UE para las Empresas Emergentes y en Expansión. Elegir Europa para poner en marcha y expandir», {SWD(2025) 138 final} Bruselas, 28.5.2025; COM(2025) 270 final; en: *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52025DC0270*

[63] Al respecto de la evolución de un planteamiento estratégico a un planteamiento geoestratégico en la regulación de la UE en materia de compra pública, véanse Gimeno Feliu (2025), págs. 32-38; e Informe

por la CPI, pues se considera que estamos ante un instrumento infrautilizado[64], como ponen de manifiesto el bajo nivel de inversión en CPI en la UE (un 10% del total de la contratación pública) frente a otros entornos geopolíticos[65].

Las causas de esta infrautilización son diversas. Además de que las normas de la UE no obligan a los compradores públicos a recurrir a técnicas que apoyen la innovación, así como la carencia de objetivos de inversión planificados y de requisitos de contenido local o preferencia europea, parte del problema de la infrautilización de la CPI se localiza en el régimen legal aplicable a la misma[66]. Lo que se busca es hacer que la contratación pública sea una contratación «orientada a la innovación» (*innovation-friendly*). Para ello, en cuanto al marco regulatorio, se proponen medidas consistentes en priorizar la calidad y la innovación frente al precio más bajo a la hora de adjudicar los contratos, así como incentivar el uso de la CPP y de mecanismos de prueba temprana (*early testing mechanisms*)[67], dotando para ello a estos instrumentos de indicadores claros y estándares mínimos a nivel de la UE, en definitiva, de un conjunto de criterios uniformes para la CPI, especialmente para la CPP, tanto de ámbito nacional como de ámbito supranacional (es decir, la compra conjunta, con compradores de distintos Estados miembros), que dé seguridad a los OC a la hora de optar por este tipo de contratación pública[68]; medidas regulatorias que han de ser complementadas, como una de las técnicas que apoyan la innovación, con la introducción de directrices a nivel EU sobre la gestión de los DPII en el proceso de compra pública, evitando la transferencia automática de los DPII resultantes a los OC[69].

En la actualidad, en España, como ya se ha puesto de relieve[70], salvo el caso de la Api, la normativa en materia de contratación no impone al OC el establecimiento de un régimen de gestión de los DPII que van a ser utilizados en o van a resultar de un proceso de contratación pública. Esta solución legislativa es especialmente insatisfactoria cuando se genera innovación. Es por ello que, en este punto, se recomienda establecer la obligación de que, en todos los contratos públicos, los pliegos especifiquen la distribución de DPII y las obligaciones y derechos aplicables a dichos DPII[71].

OBCP (2025), págs. 112-113.

[64] CORVERS (2025), pág. 2; EIC Forum, *Policy orientations of the EIC Forum – 2024*, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2025 – doi: 10.2777/ 8887334 [en adelante, EIC Forum (2025a)], pág. 9; EIC Forum, *Position Paper and Wishlist for the European Innovation Act*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2025 – doi: 10.2777/0615696 [en adelante, EIC Forum (2025b)], págs. 4 y 6.

[65] En EE. UU. el nivel es del 20 por 100, y, en Corea del Sur, del 25 por 100 (EIC Forum, *Background paper. EIC Forum Plenary – 4 February 2026* [en adelante, EIC Forum (2026)], pág. 1).

[66] Véase EIC Forum (2026), págs. 1-2.

[67] Así, sobre la base del procedimiento negociado sin publicidad con fines de investigación, experimentación, estudio y desarrollo (véase EAFIF (2024), pág. 10; Peiró Baquedano (2025), pág. 309).

[68] Un 74 por 100 de los participantes en la consulta sobre el futuro EIA cree que es muy importante mejorar la regulación de la CPI. Véase DG Research and Innovation, «Factual summary report: public consultation on the proposal for an European Innovation Act», 21 November 2025, en EUROPEAN COMMISSION, «Have your say - Public Consultations and Feedback- Published initiatives —European Innovation Act — Public consultation», en: *https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14593-European-Innovation-Act/public-consultation_en* [en adelante, DG Research and Innovation (2025)], pág. 17.

[69] Véanse EIC Forum (2025a), págs. 9-10; EIC Forum (2025b), pág. 6; EIC Forum (2026), pág. 3.

[70] Véase *supra*, epg. 5.1.

[71] Véanse CORVERS (2025), pág. 41; Yáñez/Rivas (2025), pág. 12.

Pero no parece que esto sea suficiente. Es por ello por lo que una de las medidas que desde el OBCP se proponen para mejorar la forma de desarrollar o adquirir soluciones innovadoras es «regular de forma clara los [DPII] vinculados a los procesos de CPI, de forma que tanto los poderes adjudicadores como los operadores económicos conozcan con carácter previo a estos procedimientos, qué aspectos deben tener en cuenta sobre los DPII preexistentes y los generados o co-generados a lo largo del contrato y su explotación posterior»[72].

Sobre la base de una definición común, uniforme y vinculante de CPI y de sus modalidades, el objetivo que se persigue es el de establecer un régimen igualmente vinculante de gestión jurídica de los DPII resultantes de la CPI siguiendo el modelo que ya se expuso en el anterior trabajo y se ha matizado y enriquecido en este trabajo. En definitiva, un régimen que establezca unas condiciones sobre los DPII orientadas a la innovación, que permita a las empresas explotar comercialmente sus innovaciones[73]. De modo que, como regla general, la titularidad de los DPII resultantes sea atribuida por defecto a las empresas que desarrollan la tecnología en el marco de la CPI, y, a cambio, el OC obtenga una licencia de uso de dichos DPII y una serie de derechos asociados a los mismos. Igualmente, debería especificarse en qué supuestos, excepcionalmente, se puede justificar que la titularidad de los DPII resultantes sea atribuida al OC (así, seguridad nacional, salud pública, interés público), siempre que se motive adecuadamente en los informes de necesidad y en los documentos de licitación[74].

En definitiva, se propone seguir el modelo estadounidense implantado por la *Bayh-Dole Act 75*, que se traspuso a principios de los años ochenta en la Parte 27 (Patentes, Datos y Derechos de autor) del Reglamento Federal de Adquisiciones (*Federal Acquisition Regulation - FAR*) del Gobierno de los EE.UU.[76], en el que se adopta por defecto un régimen como el que se ha descrito *supra,* en el que se atribuye la titularidad de los DPII resultantes a las empresas adjudicatarias y el OC solo adquiere los derechos relacionados con dichos DPII que el Gobierno puede justificar que realmente necesita para satisfacer sus necesidades, lo que se materializa mediante una licencia en favor del Gobierno y la inclusión de una cláusula de retorno o avocación (*call-back*). Hay evidencias de que la implantación con carácter obligatorio de este modelo de gestión jurídica de los DPII ha contribuido a una reducción de costes para el Gobierno, así como a incrementar la comercialización de las soluciones y ponerlas al alcance de mercados más amplios, e igualmente a un crecimiento de un 70 por 100 por década de las empresas emergentes. Otras jurisdicciones (Japón, Canadá, Corea del Sur, China, Australia, Israel y Rusia) han implementado regulaciones equivalentes[77]. Así las cosas, en la actualidad, únicamente once Estados miembros de la UE han adoptado alguna

---

[72] Informe OBCP (2025), pág. 137.

[73] CORVERS (2025), pág. 3.

[74] El 59 por 100 de los participantes en la consulta sobre el futuro EIA opina que es necesario establecer condiciones de propiedad intelectual más favorables a la innovación, que permitan a las empresas conservar sus derechos de propiedad intelectual (DG Research and Innovation (2025), pág. 17). Esta es la solución que ya se contiene en la Comunicación CPI 2021, pág. 44, pero a modo de recomendación dirigida a los OC.

[75] Peiró Baquedano (2025), pág. 312-313.

[76] Puede consultarse en: *https://www.acquisition.gov/far/part-27*

[77] Véase CORVERS (2025), págs. 38-39. En la consulta sobre el futuro EIA, varios de los participantes recomiendan que la UE adopte un régimen de propiedad intelectual similar al de la *Bayh-Dole Act*, dejando la titularidad de los DPII por defecto en manos del innovador que vaya a comercializar la solución en todos los diferentes instrumentos de financiación pública (DG Research and Innovation (2025), pág. 26).

medida para tender hacia una atribución de DPII resultantes de la contratación pública siguiendo el modelo estadounidense. Así, y en cuanto a la fuente normativa, en Bélgica se recoge este modelo en su legislación sobre contratación; en Francia y Finlandia, en términos y condiciones generales de contratación; y en Estonia, Lituania e Irlanda, en guías de contratación[78]. Pero ningún Estado miembro ha establecido una obligación vinculante de aplicar dicho modelo[79].

2. Cuando la atribución a la empresa de los DPII resultantes de la CPI no es suficiente

No obstante, el cambio legislativo en el modelo de gestión jurídica de los DPII sería una solución a una parte del problema. Se presenta como una medida necesaria, pero no suficiente, sobre todo, en el caso de la CPP: aunque no se dispone de datos al respecto[80], puede asumirse que, frecuentemente, las empresas, especialmente si son empresas emergentes, no consiguen dar el salto del prototipo a la comercialización en el mercado, normalmente, por una insuficiencia de recursos financieros. Como una posible solución, se ha propuesto utilizar los DPII como garantía de la financiación, si bien se trata de una medida no exenta de riesgos[81].

VI. APUNTES FINALES

Dada la trascendencia de la gestión jurídica de los DPII en la CPI, así como el previsible incremento de la CPI en un futuro próximo, conforme a lo expuesto *supra*, sería conveniente adoptar una serie de medidas de carácter regulatorio.

En primer lugar, para facilitar la aplicación de la normativa sobre ayudas de Estado, sería conveniente una actualización del Reglamento (UE) 651/2014 en materia de ayudas de I+D+i, preferiblemente estableciendo un puerto seguro que mitigase la inseguridad jurídica con la que han de convivir aquí los OC; o, cuando menos, ampliar y depurar la guía que proporciona la Comunicación Ayudas I+D+i 2014, para que facilite la toma de decisiones, especialmente, en cuanto a la determinación de si la oferta a la que adjudica el contrato puede entenderse realizada «a precio de mercado».

Como ya se apuntó en las reflexiones finales del anterior trabajo[82], la regulación del tratamiento de los DPII que actualmente resulta de los arts. 122 y 308 LCSP era una de las cuestiones a reconsiderar. Y sigue siéndolo. Aquí se secundan las propuestas encaminadas a la obligatoriedad de fijar en los pliegos el tratamiento de los DPII; incluso, en sus aspectos básicos, ya en la CPM; y al establecimiento con carácter obligatorio de un modelo inspirado en el estadounidense, salvo adecuada justificación por parte del OC. Ahora bien, en cuanto

---

[78] Peiró Baquedano (2025), pág. 313.

[79] CORVERS (2025), págs. 40-41.

[80] Una de las carencias más llamativas en las políticas de CPI es la ausencia de información sobre la evolución de los resultados, su protección mediante DPII y su comercialización tras la terminación de la CPI.

[81] «Un enfoque armonizado para la valoración y contabilidad de los DPII, que permita su uso como garantía, mejoraría aún más el entorno financiero. Sería conveniente contar con directrices a nivel de la UE al respecto. Sin embargo, es importante considerar los riesgos potenciales relacionados con la garantía de la PI, en particular la posibilidad de que los bancos se apropien de ella en caso de impago, lo que podría disuadir a futuros inversores y complicar la captación de fondos en fases posteriores» (EIC Forum (2025b), pág. 6.).

[82] Véase Bueso Guillén (2021), págs. 75-76.

al nivel de detalle, se defiende que lo más operativo sería regular qué cuestiones tiene que considerar el OC y, en su caso, pronunciarse sobre ellas o concretar en los pliegos[83]. Pero no parece prudente ir más allá, pues cada CPI tiene sus propios puntos de partida y su desarrollo, por lo que las cláusulas destinadas a gestionar los DPII se resisten a la estandarización. Al fin y a la postre, habrá de ser el OC, bajo este nuevo modelo legal, con contenido básico vinculante, quien, contando con un equipo de trabajo interdisciplinario que integre *expertise* en la gestión jurídica de los DPII, ajuste el modelo a los objetivos y las peculiaridades de la CPI que lidera.

Finalmente, y en cuanto al segundo «valle de la muerte» de la innovación tras CPP, una posible vía a explorar se orienta hacia fórmulas de capital riesgo en las que participe el OC necesitado de llevar a mercado los DPII resultantes de la CPP[84]. Pero también sería muy relevante el permitir la adquisición del bien o servicio al OC tras la CPP, para facilitarle cumplir con su rol de primer comprador.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Allegue Requeijo, Beatriz (2023), «La relación con el mercado. Las consultas preliminares del mercado», en Sinde Cantorna, Sandra, Batet Jiménez, M.ª Pilar (coord.) (2023), *Manual práctico de Compra Pública de Innovación, El consultor de los ayuntamientos*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2023, págs. 129-165.

Anaya Martín, Fernando (2023), «Fomento de la compra pública innovadora para startups», *Boletín del Observatorio de Contratación Pública*, núm. 5, mayo de 2023, 4 págs. (ed. digital) accesible en: *https://www.obcp.es/opiniones/fomento-de-la-compra-publica-innovadora-para-startups*

Bueso Guillén, Pedro-José (2021), «La gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la compra pública de innovación: una visión general», *ADI*, núm. 41 (2020-2021), págs. 51-78 accesible en: *https://zaguan.unizar.es/record/134825*

— (2023), «Compra pública (de innovación) y confidencialidad: a propósito de la sentencia del TJUE en el as. C-54/21 *Antea Polska»*, *Boletín del Observatorio de Contratación Pública*, núm. 3, marzo de 2023, 12 págs. (ed. digital) accesible en: *https://zaguan.unizar.es/record/134823 https://www.obcp.es/opiniones/compra-publica-de-innovacion-y-confidencialidad-proposito-de-la-sentencia-del-tjue-en-el*

Candela Talavera, José Enrique (2023), «La confidencialidad en la contratación pública. Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 2022, asunto C-54/21: Antea Polska S.A.», *La Ley Unión Europea*, núm. 110, enero de 2023, 13 págs. (ed. digital).

Cerqueira Gomes, Pedro (2021), *EU Public Procurement and Innovation. The Innovation Partnership Procedure and Harmonisation Challenges*, Elgar, Cheltenham UK/Northampton MA USA, 2021.

Corvers (2025), *Overcoming legal barriers for the uptake of innovation procurement in the EU*, Final report of the EC Expert Group on innovation procurement, November 2025 accesible en: *https://research-and-innovation.ec.europa.eu/new-european-innovation-agenda/innovation-procurement/eu-policy-initiatives-innovation-procurement/*

[83] En este sentido, el grupo de expertos CORVERS sugiere para el caso español el desarrollo de directrices sobre la gestión jurídica de los DPII en la CPI dirigidas a los OC, para que, con base a las mismas, las autoridades concreten el modelo de gestión (Yáñez/Rivas (2025), pág. 12).

[84] Véase Bueso Guillén (2021), nota 78.

bringing-down-legal-barriers-innovation-procurement_en

Cozzio, Michele (2025), «Orientaciones y propuestas para la reforma de las directivas de la UE sobre contratos públicos y concesiones. El informe del Observatorio italiano (Trento)», en Gimeno Feliu, José María (dir.), De Guerrero Manso, María del Carmen (coord.), *Observatorio de los contratos públicos 2024*, Aranzadi, Madrid, 2025, págs. 143-174.

De Guerrero Manso, María del Carmen (2023), «Estrategias de licitación para CPI: CPP y API», en Sinde Cantorna, Sandra, Batet Jiménez, M.ª Pilar (coord.) (2023), *Manual práctico de Compra Pública de Innovación, El consultor de los ayuntamientos*, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2023, págs. 261-285.

Eafip (2023), *The EAFIP Toolkit – Module 2*, last update 2023, en: *https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/sites/default/files/eaf/2025-06/EAFIP%20Toolkit_Module%202_incl.%20Annexes_0.pdf*

— (2024), *The EAFIP Toolkit – Module 3*, last update 2024, en: *https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/sites/default/files/eaf/2024-05/EAFIP-Toolkit_MODULE-3_incl.-Annexes_v2024.pdf*

Gimeno Feliu, José María (2025), «Hacia una nueva contratación pública en clave geoestratégica: la brújula de la competitividad en Europa al servicio de las políticas públicas», en Gimeno Feliu, José María (dir.), De Guerrero Manso, María del Carmen (coord.), *Observatorio de los contratos públicos 2024*, Aranzadi, Madrid, 2025, págs. 31-70.

Informe OBCP (2025), «Contribuciones a la consulta pública para la evaluación de las directivas de contratación pública», en Gimeno Feliu, José María (dir.), De Guerrero Manso, María del Carmen (coord.), *Observatorio de los contratos públicos 2024*, Aranzadi, Madrid, 2025, págs. 111-142.

Peiró Baquedano, Ana Isabel (2025), «La 5.ª generación de ¿Directivas? de contratación pública. Propuestas de mejora desde el punto de vista de la Compra Pública de innovación y el acceso de PYMES y Startups», en Gimeno Feliu, José María (dir.), De Guerrero Manso, María del Carmen (coord.), *Observatorio de los contratos públicos 2024*, Aranzadi, Madrid, 2025, págs. 299-319.

Yáñez, Coral; Rivas, Enrique (2025), «SPAIN – Legal Assessment on Innovation Procurement», in CORVERS, *Overcoming legal barriers for the uptake of innovation procurement in the EU*, Final report of the EC Expert Group on innovation procurement, November 2025 accesible en: *https://research-and-innovation.ec.europa.eu/new-european-innovation-agenda/innovation-procurement/eu-policy-initiatives-innovation-procurement/bringing-down-legal-barriers-innovation-procurement_en*

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 59-87
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_103
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Julio Costas Comesaña
ISSN: 1139-3289

LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTORIDAD GALLEGA DE LA COMPETENCIA: DE LA DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL A LOS PROBLEMAS DE INDEPENDENCIA

THE CONSTRUCTION OF THE GALICIAN COMPETITION AUTHORITY: FROM CONSTITUTIONAL DECENTRALIZATION TO THE CHALLENGES OF INDEPENDENCE

Julio Costas Comesaña*

RESUMEN:

Este trabajo realiza una revisión del proceso de creación y evolución de la autoridad gallega de la competencia. Tras décadas de aplicación centralizada, en 1999 el Tribunal Constitucional reconoció que las CC.AA. con competencias en comercio interior tenían atribuida competencia ejecutiva para aplicar la legislación del Estado en la materia de defensa de la competencia en casos de impacto local. La Ley 1/2002 estableció los necesarios criterios de conexión y coordinación entre Estado y CC.AA. en el ejercicio de sus respectivas competencias de ejecución, dando paso a la creación de autoridades autonómicas de competencia.

En la Comunidad Autónoma de Galicia, el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (IDIUS) jugó un papel clave en este proceso de creación de la autoridad gallega de la competencia. A petición de la Xunta de Galicia, elaboró un anteproyecto de ley que proponía un modelo institucional moderno, eficiente e independiente: un único organismo que integraba instrucción y resolución. Pese a que inicialmente se adoptó el modelo de autoridad dual del Estado, el trabajo del IDIUS sirvió de base para la posterior reforma de 2011, que creó el Consello Galego da Competencia como autoridad única.

Tras el análisis de las distintas reformas que han afectado al diseño institucional de la autoridad gallega de la competencia, este trabajo concluye que el sistema español de aplicación compartida ha sido exitoso, particularmente gracias a la leal colaboración entre autoridades.

* Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Vigo. Dirección de correo electrónico: *jcostas@uvigo.gal*. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades «El Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual frente a las tecnologías disruptivas y la nueva regulación de los mercados digitales y audiovisuales» (2023-2027).También dentro del Proyecto «Análise dos novos retos que enfrontan o Dereito do Traballo e o Dereito Mercantil derivados da concentración dos mercados de bens e servizos e do uso da intelixencia artificial nas relacións laborais e nas actividades económicas», del Grupo de Investigación de Referencia Competitiva DMT de la Universidade de Vigo, financiado en régimen de concurrencia competitiva por la Xunta de Galicia para el período 2025-2028 (ED431C 2025/40).

Fecha de recepción: 30/04/2026 // Fecha de aceptación: 30/05/2026

Pero también advierte que la adscripción de la actual Comisión Galega da Competencia al Instituto Galego do Consumo e da Competencia y su regulación mediante norma reglamentaria, comprometen su independencia funcional.

Palabras clave: Derecho de la competencia. Autoridades de competencia. Autoridad gallega de la competencia

ABSTRACT

This paper reviews the process of creation and evolution of the Galician Competition Authority. After decades of centralized enforcement, in 1999 the Constitutional Court recognized that the Autonomous Communities with powers in the field of internal trade were vested with executive competence to apply State legislation on competition law in cases with a local impact. Law 1/2002 established the necessary connectivity and coordination criteria between the State and the Autonomous Communities in the exercise of their respective enforcement powers, paving the way for the creation of regional competition authorities.

In the Autonomous Community of Galicia, the now-defunct Institute of Industrial Law of the University of Santiago de Compostela (IDIUS) played a key role in this process of creating the Galician competition authority. At the request of the Xunta de Galicia, it drafted a preliminary bill proposing a modern, efficient, and independent institutional model: a single body combining investigation and decision-making. Although the State's dual-authority model was initially adopted, the work of IDIUS served as the basis for the subsequent 2011 reform, which created the Consello Galego da Competencia as a single authority.

After analyzing the various reforms that have shaped the institutional design of the Galician competition authority, this paper concludes that the Spanish system of shared enforcement has been successful, particularly thanks to loyal cooperation among authorities. However, it also warns that the current placement of the Comisión Galega da Competencia within the Instituto Galego do Consumo e da Competencia, and its regulation through secondary legislation, undermine its functional independence.

Keywords: Spanish Competition Law. Competition Authorities. Galician Competition Authority

SUMARIO: I. EL RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA EJECUTIVA EN LA MATERIA DEFENSA DE LA COMPETENCIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 1. Un poco de historia antitrust: La incorporación formal de España al grupo de países con legislación de defensa de la competencia; 2. La atribución en exclusiva a la Administración General del Estado de la aplicación pública de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989; 3. Inconstitucionalidad de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989; 4. Una lectura restrictiva de la doctrina constitucional: La Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia.— II. CREACIÓN DE LAS AUTORIDADES AUTONÓMICAS DE LA COMPETENCIA: 1. Competencias de las Comunidades Autónomas en la materia defensa de la competencia; 2. El proceso de creación del sistema español de aplicación descentralizada de la legislación de defensa de la competencia por autoridades administrativas.— III. EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD GALLEGA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA: 1. El Anteproyecto de Ley reguladora del Consejo Gallego de Defensa de la Competencia realizado en el IDIUS; 2. El Proyecto de Ley reguladora de los órganos de defensa de la Comunidad Autónoma de Galicia de 2004; 3. De una autoridad dual a la Comisión Gallega de la Competencia: Un resultado insatisfactorio que precisa ser modificado.

CONTENTS: I. THE RECOGNITION OF EXECUTIVE POWERS IN THE FIELD OF COMPETITION LAW ENFORCEMENT FOR THE AUTONOMOUS COMMUNITIES: 1. A brief antitrust history: Spain's formal incorporation into the group of countries with competition law; 2. The exclusive allocation to the Central Government of the public enforcement of the 1989 Competition Act; 3. Unconstitutionality of the 1989 Competition Act; 4. A restrictive reading of constitutional doctrine: Law 1/2002, of 21 February, on the coordination of State and Autonomous Community powers in the field of competition law enforcement.— II. THE CREATION OF THE COMPETITION AUTHORITIES OF THE AUTONOMOUS COMMUNITIES; 1. Powers of the Autonomous Communities in the field of competition law; 2. The process of creating the Spanish system of decentralized administrative enforcement of competition law.— III. THE PROCESS OF CREATING THE GALICIAN COMPETITION AUTHORITY: 1. The

Draft Bill regulating the Galician Council for Competition Defense prepared by IDIUS; 2. The 2004 Draft Bill regulating the competition enforcement bodies of the Autonomous Community of Galicia; 3. From dual authority to the Galician Competition Commission: An unsatisfactory outcome that requires revision.

I. EL RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIA EJECUTIVA EN LA MATERIA DEFENSA DE LA COMPETENCIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1. Un poco de historia *antitrust*: La incorporación formal de España al grupo de países con legislación de defensa de la competencia

Prescindiendo de precedentes normativos más remotos, incompletos y basados en el principio de control del abuso del poder económico, que se demostraron ineficaces en la represión de las conductas restrictivas de la competencia, el actual Derecho de defensa de la competencia en Europa se caracteriza por responder al principio de la prohibición, implantado por la legislación *antitrust* norteamericana (en la *Sherman Act* de 1890), que penetra en el continente europeo «en la mochila de los soldados de los ejércitos de ocupación de Alemania»[1]. Siguiendo con la cita del maestro de mercantilistas, este «folklore del capitalismo americano» cristalizó, en un primer envite, en las ordenanzas militares para la descartelización de la industria alemana, y más tarde en las normas de competencia contenidas en los extintos Tratados constitutivos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 1951 (TCECA) y de la Comunidad Económica Europea de marzo de 1957 (TCEE o Tratado de Roma), así como en la Ley alemana contra las prácticas limitativas de la competencia de junio de 1957, y en otras leyes de competencia que se fueron aprobando en los años siguientes en la mayoría de los países de Europa occidental.

Las normas del Tratado de Roma relativas al Derecho (de defensa) de la competencia pivotan sobre las prohibiciones de acuerdos colusorios y de las conductas de abuso de la posición de dominio, contenidas, respectivamente, en los arts. 85 y 86 del TCEE de 1957 (posteriormente, desde 1992 a 2009, en los arts. 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: TCE). Estas prohibiciones *antitrust* han pasado sin ninguna alteración a los vigentes arts. 101 y 102 TFUE, si bien, desde la expiración del TCECA en 2002, son ilícitos de aplicación en todos los mercados de bienes y servicios de la UE. Este sistema del Tratado de Roma, de prohibición con excepciones para los acuerdos colusorios, fue progresivamente adoptado por todas las leyes de competencia de los Estados miembros de la UE, como consecuencia del efecto directo y de los principios de primacía y efectividad de los arts. 101 y 102 TFUE.

En España, mientras tanto, y pese a que en los Convenios Hispano-Americanos de 1953 el Gobierno español se comprometía a desalentar las prácticas restrictivas de la competencia, no será hasta el abandono del modelo económico autárquico producido con la aprobación del Plan de Estabilización de 1959, y con el fatuo deseo de la Dictadura de facilitar la entrada de España en la extinta Comunidad Económica Europea, cuando, finalmente, en 1963, las Cortes franquistas aprobaron la Ley 110/1963, de represión de las prácticas restrictivas de la competencia (LPRC).

[1] Garrigues (1964), pág. 24.

En líneas generales, esta primera Ley española de competencia responde al sistema de prohibición con excepciones de las conductas restrictivas de la competencia establecido en el Tratado de Roma y en la Ley alemana de competencia de 1957. Mas, tanto por falta de voluntad política como porque el modelo económico de la época continuaba no garantizando la libertad de empresa y la libre competencia, la LPRC careció durante el régimen franquista de una aplicación práctica jurídica y económicamente relevante. Como gráficamente afirmó el Prof. Garrigues, la LPRC era un «exabrupto jurídico» en el marco de un sistema económico proteccionista, dirigista, intervencionista y verticalista, en el que las secciones económicas de los sindicatos verticales funcionaban como auténticos cárteles, y en el que la libre competencia —al igual que otras libertades— era un valor escasamente apreciado, cuando no menospreciado por la propia Administración y la sociedad en general, constituyendo esa Ley un simple manifiesto propagandístico del Régimen.

En todo caso, la LPRC instauró un sistema de tutela administrativa de la libre competencia, asentado en dos órganos funcional y orgánicamente separados: el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), como órgano de instrucción, y el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) como órgano de resolución. Una estructura institucional que se mantendrá en la nueva Ley de Defensa de la Competencia de 1989, pese a que la Constitución de 1978 había implantado un Estado en el que las competencias legislativas y ejecutivas se han descentralizado territorialmente.

2. La atribución en exclusiva a la Administración General del Estado de la aplicación pública de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989

Con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones que el Reino de España asumía como consecuencia de su ingreso en las Comunidades Europeas, al amparo del art. 82 de la Constitución (CE), el art. 2 de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de delegación al Gobierno para la aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, habilitó al Gobierno español para dictar normas con rango de Ley en el ámbito de las competencias del Estado, sobre las materias reguladas por las Leyes incluidas en su anexo, a fin de adecuarlas al ordenamiento jurídico comunitario.

En el anexo de la Ley 47/1985 se menciona, como norma con rango de Ley que precisaba de adaptación al Derecho comunitario, la Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia. A tal fin, se constituyó una comisión en torno al TDC. Pese a que esta comisión, acertadamente, consideró que tal adaptación no era necesaria debido al efecto directo del Derecho comunitario de la competencia, tomó la decisión de elaborar una nueva ley, aprobada finalmente por el Parlamento nacional como Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC 1989).

Es conocido que la Constitución de 1978 y los posteriores Estatutos de Autonomía dieron un vuelco radical a la estructura territorial del Estado, atribuyendo a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) potestad legislativa y ejecutiva en determinadas materias. Pero el legislador de la LDC de 1989 optó por desconocer esta realidad política y jurídica. En efecto, a lo largo del texto de la LDC

1989 no existía ninguna referencia, no ya a las materias de competencia de las CC.AA. conexas con la materia defensa de la competencia (v. gr., comercio interior, defensa de los consumidores y usuarios...), sino incluso a la posibilidad de colaborar o ser parte en los expedientes abiertos en aplicación de la LDC que afectasen, de especial manera, a una determinada Comunidad Autónoma. Las únicas referencias se encontraban en el art. 26.2 (las CC.AA. podían dirigirse al TDC para que emitiese informe sobre materias de libre competencia), y en el art. 51.2 LDC, que imponía a las CC.AA. el deber de colaborar con el SDC y con el TDC, en el ejercicio de sus funciones respectivas de instrucción y resolución de los expedientes administrativos en materia de defensa de la competencia. Esta omisión del Estado autonómico nacido de la Constitución se tradujo, en materia de órganos de defensa de la competencia, en que la LDC de 1989 reproducía el sistema de tutela administrativa establecido por la LPRC: un Tribunal de Defensa de la Competencia, adscrito al Ministerio de Economía, pero funcionalmente independiente (art. 20 LDC), encargado de la resolución de los expedientes administrativos tramitados por el SDC, que, como órgano de instrucción y vigilancia, queda integrado en la estructura orgánica y jerárquica de aquel Ministerio.

Como tales órganos de la Administración General del Estado, el SDC y el TDC extendían su competencia exclusiva a todo el territorio español, incluso respecto de aquellas conductas prohibidas cuyos efectos restrictivos de la competencia se limitaban a un mercado local o infraautonómico. Así resultaba de diversos preceptos de la LDC de 1989 (arts. 1, 2.2, 4, 6, 7, 9, 10, 25.a) y c), 26.1.a) y b), 31.a) y b) y 51), y con claridad meridiana del art. 20, que en su redacción anterior a la modificación operada por la Ley 24/2001 afirmaba, sin matices, que la competencia del TDC «se extiende a todo el territorio español». Una afirmación de atribución de competencia exclusiva y excluyente en materia de defensa de la competencia que ratificaban los arts. 1 y 3 del Reglamento del TDC: «El Tribunal de Defensa de la Competencia ejerce su jurisdicción en todo el territorio español para asegurar la libre actividad del mercado, dentro del orden económico exigido por el bien común. Su jurisdicción se extiende a todas las situaciones que se contemplan en la Ley, siempre que produzcan sus efectos dentro del mercado nacional. La competencia del Tribunal, en cuanto a las declaraciones e intimaciones previstas en la Ley, será privativa en el orden administrativo».

En opinión del TDC, la estructura descentralizada del Estado español no condicionaba la aplicación del Derecho de defensa de la competencia, porque «el reconocimiento de la economía de mercado por la Constitución como marco obligado de la libertad de empresa y el compromiso de proteger su ejercicio por parte de los poderes públicos (...) suponen una política —y por ende una legislación y organización de defensa de la competencia— que garantice la igualdad, evite la discriminación y atienda debidamente al principio de la unidad de mercado de todo el territorio nacional, con base en el art. 2 de la misma Ley Fundamental, que establece un principio de unidad que se proyecta en la esfera económica por medio de diversos preceptos constitucionales, tales como el art. 123, entendido en su totalidad, el 131.1, el 139.2 y el 138.2, entre otros». Opinión que el TDC mantuvo en numerosas resoluciones (Expte. 296/91, Cofradías de Pescadores de Cantabria, Expte. 351/94, Asociación de Tocoginecólogos de Es-

paña), y que la Sala Primera del Tribunal Supremo confirmó en sentencias de 18 de mayo de 1985 y de 4 de noviembre de 1999[2].

3. Inconstitucionalidad de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989

En el proceso de tramitación parlamentaria del proyecto de LDC de 1989, algunos grupos parlamentarios lo tacharon de inconstitucional, por atribuir en exclusiva toda la competencia ejecutiva en la materia defensa de la competencia a órganos de la Administración General del Estado. En concreto, los grupos parlamentarios catalán y minoría vasca defendieron que la atribución al SDC y al TDC, de las competencias de tutela de la libre competencia respecto de conductas cuyos efectos restrictivos de la competencia no superaban el territorio de sus respectivas CC.AA., constituían una invasión de las competencias de ejecución en esa materia asumidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, que debían ser ejercidas por órganos de la Administración autonómica. La mayoría parlamentaria desestimó las enmiendas presentadas al proyecto de Ley en este sentido por aquellos grupos parlamentarios, utilizando argumentos parecidos a los esgrimidos por el TDC, y arriba mencionados. Esta circunstancia motivó que el gobierno vasco y el consejo ejecutivo de la Generalitat de Cataluña interpusieran sendos recursos de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la LDC. Recursos en los que se argumentaba, en esencia, que tales preceptos legales no respetaban el orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las CC.AA. en la materia defensa de la competencia.

Diez años más tarde, en la sentencia núm. 208/1999, de 11 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) admite parcialmente los recursos, resolviendo por mayoría que es inconstitucional la cláusula «en todo o en parte del mercado nacional», contenida, expresamente o por remisión, en los arts. 1,7,9,10,11 y 25 letras a) y c) de la LDC de 1989, en la medida en que tal cláusula desconoce las competencias ejecutivas de la legislación estatal sobre defensa de la competencia atribuidas a las CC.AA. recurrentes en sus respectivos Estatutos a través de la materia «comercio interior». En concreto, el TC considera que la LDC es conforme a la Constitución en tanto que representa el ejercicio de una competencia estatal (art. 149.1.13ª CE: Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica), y en tanto atribuye al Estado todas las actuaciones ejecutivas (inspección, control y sanción), incluidas las que hayan de realizarse en el territorio de cualquiera de las CC.AA., respecto de las conductas y prácticas que teniendo lugar, incluso en un ámbito territorial no superior al de una Comunidad Autónoma, puedan limitar la libre competencia en el conjunto del mercado nacional o en ámbitos supraautonómicos[3]. Pero interpreta que la LDC es inconstitucional en la medida en que atribuye al Estado la «totalidad» de la competencia ejecutiva, cuando a las CC.AA. cabe atribuir las actuaciones ejecutivas (inspección, control y sanción) que hayan de realizarse en el territorio de la Comunidad Autónoma, respecto de las conductas y prácticas que hubiesen tenido lugar en un ámbito territorial no superior al de la Comunidad Autónoma,

---

[2] En la doctrina, véase Petitbò Juan y Berenguer Fuster, (1999), págs. 25-70.

[3] Sobre la delimitación de este término y la posible utilización de otros criterios más eficientes para establecer un sistema de aplicación pública descentralizada del Derecho español de defensa de la competencia, véase: Rodríguez Míguez (2006).

y puedan limitar la libre competencia en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma sin afectar a un ámbito supraautonómico o al conjunto del mercado nacional[4].

Además, el TC reconoce a la Administración General del Estado, en virtud de sus competencias normativas, la competencia de: a) articular los mecanismos de coordinación que garanticen la uniformidad de la disciplina de la competencia en todo el mercado nacional; b) establecer los criterios de conexión pertinentes, siempre que resulten constitucional y estatutariamente correctos; y c) determinar los imprescindibles mecanismos de colaboración e información recíproca. Por ello, el Alto Tribunal difirió la nulidad de los preceptos declarados inconstitucionales hasta el momento en que, establecidos por ley estatal los criterios de conexión pertinentes, las CC.AA. pudieran ejercitarlas.

4. Una lectura restrictiva de la doctrina constitucional: La Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia

Dando cumplimiento al señalado mandato del TC, la Disposición Final Segunda de la Ley 52/1999, de 28 de diciembre, de reforma de la LDC de 1989 (en tramitación en el Senado cuando se publicó la sentencia de inconstitucionalidad), instaba al Gobierno español a presentar al Parlamento «un proyecto de ley por el que se regulan los criterios de conexión determinantes de la atribución al Estado y a las Comunidades Autónomas de competencias, previstas en el marco legal de defensa de la competencia, referidas al conocimiento y aplicación de la normativa estatal relativa a las conductas prohibidas y autorizadas[5] (…)».

Hemos subrayado la expresión «conductas prohibidas» porque de la sentencia de inconstitucionalidad no se deriva, en absoluto, que las competencias ejecutivas asumidas por las CC.AA. a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía en base a sus competencias en la materia comercio interior no alcancen a las actuaciones ejecutivas en materia de control de concentraciones y de promoción en materia de ayudas públicas a empresas. Todavía más, el TC recuerda que desde la STC 71/1982 (fundamento jurídico 15), ha definido la defensa de la competencia diciendo que «comprende toda la legislación ordenada a la defensa de la libertad de competencia, mediante la prevención y, en su caso, la represión, de las situaciones que constituyen obstáculos creados por decisiones empresariales para el desarrollo de la competencia en el mercado»; es decir, la

---

[4] La sentencia del TC fue objeto de varios comentarios doctrinales. Nos permitimos remitir al lector a nuestro trabajo: Costas Comesaña (1999), págs. 437-456.

[5] La LDC de 1989, siguiendo al actualmente derogado Reglamento núm. 17, del Consejo, de 6 de febrero de 1962, de aplicación de los arts. 85 y 86 del Tratado de Roma (actuales arts. 101 y 102 del TFUE), había establecido un sistema de autorización, previa notificación por la empresa o empresas interesadas, por la AdC de los acuerdos que cumplían las condiciones de exención previstas en el art. 3 LDC 1989 (actual art. 1.3 LDC 2007). Este sistema de autorización previa de determinados acuerdos colusorios prohibidos fue eliminado por la vigente LDC de 2007 (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia), que, siguiendo al Reglamento CE 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, establece un sistema de exención automática, basado en la evaluación por las propias empresas del cumplimiento de los requisitos de exención, conservando la AdC la facultad de revisar ex post el cumplimiento de tales requisitos de exención por eficiencias de los arts. 101.3 TFUE y 1.3 LDC 2007. Para un comentario a este sistema de autorización, me permito remitir al lector a mi trabajo: Costas Comesaña (2002), págs. 1179-1203.

represión de toda conducta o comportamiento empresarial apto para restringir la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios.

En todo caso, esta lectura restrictiva anticipada por la Ley 52/1999 se confirma con la aprobación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia (LCoord.)[6]. Esta Ley establece, como criterio general de atribución de las competencias ejecutivas en materia de defensa de la competencia entre el Estado y las CC.AA., que corresponden a la AGE todas las actuaciones ejecutivas en relación con las prácticas (arts. 1, 2 y 3 LDC) que «alteren o puedan alterar» la libre competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional, aun cuando el ejercicio de tales competencias haya de realizarse en el territorio de cualquiera de las CC.AA (art. 1.1 LCoord.). En tanto que a las CC.AA. que hayan asumido estatutariamente competencias en materia de comercio interior, les compete el ejercicio en su territorio de las actuaciones ejecutivas en relación con las conductas que, sin poder afectar a un mercado supraautonómico o al conjunto del mercado nacional, «alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma» (Art. 1.5 y Exposición de Motivos, punto V, párrafos 2 y 3 LCoord.).

Como se puede apreciar, los núms. 1 y 3 del art. 1 LCoord. no califican el grado de alteración (actual o potencial) de la libre competencia en un determinado ámbito territorial para activar la competencia ejecutiva de una u otra AdC. Cabe recordar que el TC, citando su propia doctrina, en la STC 208/1999 de inconstitucionalidad de la LDC de 1989 señala que la LDC prohíbe las conductas que «puedan afectar o dañar seriamente» a la competencia entre empresas. Esto es, en aplicación de la regla de menor importancia (recogida en la LDC de 1989 y en el art. 5 de la LDC 2007) solo se consideran prohibidas las conductas que sean «capaces de afectar de manera significativa la competencia» en todo o en parte del mercado nacional. Por tanto, se planteaba si cualquier desbordamiento, por mínimo que sea, de los efectos restrictivos de una conducta prohibida más allá del ámbito territorial autonómico implica, por sí mismo, una alteración de la libre competencia en un ámbito supraautonómico o en la totalidad del mercado nacional, en los términos del artículo 1.1 de la LCoord.

La lectura del núm. 2 del art. 1 de la LCoord. invitaría a pensar que cualquier desbordamiento del territorio de una Comunidad Autónoma implicaría la competencia ejecutiva de la AdC nacional respecto de tal conducta anticompetitiva. En efecto, este precepto enumera una serie de principios de rango constitucional, que, de ser o poder ser afectados por las conductas prohibidas en los actuales arts. 1, 2 y 3 LDC 2007, permiten presumir *iure et de iure* («en todo caso») que tal conducta es apta para alterar la competencia en un ámbito supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional. Esos principios constitucionales son: 1) La unidad del mercado nacional. Para valorar si existe afectación, siquiera potencialmente, a este principio se tendrán en cuenta «entre otras causas»: la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa [o empresas] correspondiente, la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, sus efectos sobre los competidores efectivos o potenciales y sobre los consumi-

[6] *BOE*, núm. 46, de 22 de febrero de 2002. El evidente retraso en la aprobación de esta Ley es especialmente imputable al Gobierno, que no presentó el Proyecto de Ley en el Congreso hasta el mes de junio de 2001.

dores y usuarios. 2) El establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. 3) La obstaculización de la libre circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional. 4) La compartimentación de los mercados o menoscabo de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Como se puede apreciar, no estamos ante criterios objetivos sino ante principios constitucionales que, siendo utilizados por el TC para resolver el conflicto de atribución de «competencias ejecutivas», el legislador de la LCoord. los transforma o usa como criterios de reparto de los expedientes de competencia entre autoridades administrativas de competencia. Es por esta razón que el precepto en sí no ofrece una guía clara de uso o interpretación[7]. No obstante, creemos que el TC ha interpretado que tales principios no pueden ser utilizados para vaciar a las CC.AA. de competencias ejecutivas en esta materia. En este sentido, en la STC 152/2020, de 22 de octubre de 2020, el TC afirma: «La referencia genérica a la "unidad del mercado nacional", como elemento atributivo de la competencia estatal, no es posible sin atender a elementos más precisos y verificados, como los establecidos en la Ley 1/2002. Si la mera invocación de la afectación al mercado nacional determinara la competencia de la entidad estatal sin tener en cuenta ningún otro criterio o parámetro, se estaría concibiendo un nuevo criterio de delimitación competencial contrario a los establecidos en la STC 208/1999 y luego reiterados en las SSTC 124/2003, de 19 de junio; 157/2004, de 23 de septiembre; 31/2010, de 28 de junio, y 71/2012, de 16 de abril. La determinación del órgano competente debe hacerse a tenor de tales criterios, evitando el vaciamiento de las competencias autonómicas».

Y en cuanto al criterio del grado de alteración, actual o potencial, de la libre competencia, reconociendo que la doctrina constitucional no es contundente, consideramos que la jurisprudencia del TC permite aplicar la regla de menor importancia a estos efectos. Es decir, para determinar qué AdC es competente, en el sentido de que la AdC nacional sólo lo será respecto de las conductas prohibidas que, teniendo lugar exclusivamente dentro de una Comunidad Autónoma, «puedan afectar o dañar seriamente» la competencia entre empresas en un ámbito territorial supraautonómico o en todo el mercado nacional. En caso contrario, si el eventual desbordamiento del territorio autonómico no es apto para causar un efecto restrictivo significativo fuera de tal ámbito geográfico,

[7] El art. 1.3 del Anteproyecto de Ley Reguladora del Desarrollo de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, de marzo de 2001, enumeraba una serie de conductas sobre las cuales, iure et de iure, el Estado se atribuía las competencias ejecutivas: a) cuando se realicen conductas sustancialmente idénticas en otras Comunidades Autónomas, aun cuando se lleven a cabo por diferentes personas físicas o jurídicas; b) cuando la conducta afecte a personas físicas o jurídicas en el ámbito de más de una Comunidad Autónoma; c) cuando dicha conducta sea realizada por dos o más personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad en distintas Comunidades Autónomas; d) cuando el autor de la conducta desarrolle su actividad en más de una Comunidad Autónoma; e) cuando la relación contractual o convencional que dé lugar a dicha conducta se documente conforme a modelos utilizados en más de una Comunidad Autónoma; f) cuando la conducta se realice por personas físicas o jurídicas que, restringiendo su actividad al territorio de una Comunidad Autónoma, se integren en una misma organización empresarial, profesional o de otra naturaleza de ámbito superior al autonómico. Afortunadamente, esta lista ya no aparecía en el Proyecto remitido por el Gobierno al Parlamento, quizá porque el propio prelegislador apreció que constituía una clara infracción de la doctrina sentada por el TC.

la competencia ejecutiva sería de la AdC autonómica en cuyo territorio tales efectos superan la barrera de la regla de *minimis*. Creemos que esta doctrina resultaría de lo que se afirma en la STC 71/2012, de 16 de abril[8] y en la STC 152/2020, de 22 de octubre.

Los números 1, 3 y 4 (actualmente sin aplicación) del art. 1 de la LCoord. limitan su ámbito de aplicación material a las competencias ejecutivas reconocidas por la LDC respecto de los procedimientos administrativos que tengan por objeto actuaciones asociadas con los acuerdos prohibidos (art. 1 LDC 1989 y 2007), con los abusos de posición dominante (art. 6.1.a) LDC 1989 y art. 2 LDC 2007), con la explotación abusiva de una situación de dependencia económica (art. 6.1.b LDC; este ilícito no existe en la LDC 2007), y con los actos de competencia desleal que puedan afectar significativamente la libre competencia (art. 7 LDC 1989 y art. 3 LDC 2007)[9]. Por si esta enumeración de preceptos no fuese suficiente, para que no cupiese duda alguna, en la letra a) del núm. 5 del mismo art. 1, la LCoord. dispone que corresponde «en todo caso» al Estado la aplicación de las normas contenidas en el capítulo II («De las concentraciones económicas»)[10] y en el capítulo III (De las ayudas públicas) del Título I de la LDC[11]. Dicho con otras palabras, para la LCoord. las actuaciones ejecutivas relativas a las operaciones de concentración y a las ayudas públicas a empresas son, *ratione materiae,* competencia de la AGE incluso si sus efectos restrictivos sobre la libre competencia no superan el territorio de una Comunidad Autónoma.

En relación con el control de las concentraciones económicas, el TC corrigió esa interpretación restrictiva del legislador en la STC 31/2010, de 28 de junio de 2010, relativa al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra diversos

---

[8] Esta sentencia tiene un voto particular discrepante, en el que la magistrada considera que, en el caso concreto, la conducta no era apta para producir efectos anticompetitivos significativos en un ámbito supraautonómico, como consecuencia de una delimitación geográfica y de producto del mercado relevante distinta a la realizada por la AdC nacional.

[9] Diversos grupos políticos con presencia en aquella legislatura en las Cortes Generales (Eusko Alkartasuna, Esquerra Republicana de Catalunya, Bloque Nacionalista Galego, Partido Andalucista, Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, y Convergència i Unió) fueron críticos con esta lectura restrictiva, y presentaron diversas enmiendas dirigidas a reconocer a las CC.AA. competencia en materia de control de concentraciones y ayudas públicas en los mismos términos que en relación con las conductas prohibidas y autorizables singularmente. En esencia, tales grupos parlamentarios argumentaban que en ningún momento del conflicto constitucional las partes y el TC aluden a los arts. 14 a 19 LDC 1989, y que son los términos en los que se planteó el litigio los que fuerzan al alto tribunal a limitar la declaración de inconstitucionalidad a la cláusula «en todo o en parte del mercado nacional» contenida expresamente o por remisión en los arts. 4, 7, 9, 10, 11 y 25 a) y c) de la LDC 1989, pero que tal declaración se realiza sobre una base argumental que no es de exclusiva aplicación a los concretos preceptos declarados inconstitucionales, sino que se proyecta sobre el reparto de todas las competencias ejecutivas previstas en la LDC, pues lo que declara el TC como contrario al orden constitucional de distribución de competencias es «la pretensión de universalidad en la atribución al Estado de las competencias ejecutivas… [que] atribuye al Tribunal y al Servicio de Defensa de la Competencia la totalidad de la función aplicativa». La práctica del TDC en materia de control de concentraciones les daba la razón, pues en la práctica de control de concentraciones de la AdC española existen expedientes en los que se considera como mercado geográfico relevante el territorio de una determinada Comunidad Autónoma. Por ejemplo, véase el informe del expediente C 51/00, *CAJA DE NAVARRA Y CAJA DE PAMPLONA*), y para un ámbito geográfico inferior al autonómico véase el Informe del expediente C 56/00 SALCAI/UTINSA). Véase también la enmienda núm. 7, dirigida a atribuir a las CC.AA. competencias ejecutivas en materia de control de concentraciones y de ayudas públicas (BOCG. Congreso de los Diputados, Serie A: Proyectos de Ley, de 8-11-2001, núm. 40-11, pág. 34).

[10] La enmienda núm. 33 del Grupo Parlamentario Socialista proponía adicionar una disposición adicional nueva a la Ley, al objeto de reconocer a favor de las AdC autonómicas el derecho a ser oídas en los expedientes de control de concentraciones en que la decisión del Gobierno fuese contraria al Informe de la AdC nacional.

[11] La letra b) de este art. 1.5 también reconoce en exclusiva al Estado la competencia de aprobación de Reglamentos de exención por categorías del art. 5 LDC 1989 (art. 1.5 LDC 2007). Siendo esta una competencia de carácter normativo no existe duda y discusión de que corresponde en exclusiva al Estado.

preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. En concreto, en relación con el art. 154.2, el TC falla que no existe en principio razón alguna para que la Comunidad Autónoma no pueda asumir competencias estrictamente ejecutivas en relación con aquellas concentraciones que resulten incluidas en el ámbito de la competencia autonómica y carezcan de trascendencia supracomunitaria o europea[12].

Como es conocido, el Derecho de defensa de la competencia se fundamenta en cláusulas generales que se complementan o interpretan a la luz del precedente (*Case Law*), que prohíben las conductas que objetivamente son aptas (ilícitos de peligro) para causar un efecto restrictivo significativo de las condiciones de competencia en un determinado mercado de bienes o servicios. En consecuencia, el criterio del ámbito territorial del efecto restrictivo significativo debería ser la pauta o prisma desde el que interpretar el criterio de conexión entre las competencias ejecutivas del Estado y las CC.AA. Para facilitar esta labor, la letra a), del núm. 2 del propio art. 1 LCoord. proporciona algún criterio, ahora sí objetivo, que puede servir de pauta para determinar en qué espacio geográfico produce o puede producir efectos restrictivos significativos la conducta investigada[13]: «la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa correspondiente, la modalidad y alcance de la restricción de la competencia…»[14].

II. CREACIÓN DE LAS AUTORIDADES AUTONÓMICAS DE LA COMPETENCIA

1. Competencias de las Comunidades Autónomas en la materia defensa de la competencia

En la Sentencia 208/1999, congruentemente con lo afirmado en las previas SSTC 88/1986 (fundamento jurídico 4º) y 264/1993 (fundamento jurídico 4º), el TC caracterizó la defensa de la competencia y la protección de los consumidores como «los dos aspectos de la ordenación del mercado», lo que inmediatamente deriva en la definición de una y otra (defensa de la competencia y protección de los consumidores) como especies del género de las competencias de ordenación del mercado. Desde ese punto de partida, concluye el TC, siendo el comercio un elemento esencial e ineludible del mercado, parece claro que una competencia de ordenación del mercado habrá de constituir, al menos par-

[12] Para un comentario a esta STC, así como al conflicto de competencias planteado por el Gobierno de Canarias en igual sentido, véase Marcos (2025). Como señala este autor, la competencia autonómica para analizar operaciones de concentración tendría una virtualidad reducida, y exigiría modificar el marco legal vigente (LDC 2007 y LCoord.) habilitar previamente un sistema de coordinación, remisión, consulta e información recíproca entre las distintas autoridades.

[13] Estos criterios plantean alguna interrogante. Por ejemplo: cuota de mercado de la empresa investigada, ¿dónde?, ¿solo en el mercado considerado?, ¿en todo el ámbito geográfico donde esté presente?, ¿en todo el mercado nacional?

[14] En el debate parlamentario de la LCoord algunos grupos de la oposición propusieron otros factores elevándolos a la categoría de «criterios de conexión» que determinarían la competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma en cuestión: domicilio social en la Comunidad Autónoma, realización en la Comunidad Autónoma de la mayor parte de su volumen de operaciones, que la empresa o empresas consideradas no superen una cuota del 25 por 100 en el mercado nacional. Véase la enmienda núm. 44 del Grupo parlamentario Vasco, BOCG, Congreso de los Diputados, Serie A: Proyectos de Ley, Núm. 40-11, de 8 de noviembre de 2001, pág. 45 y s. En sentido similar, pero centrada en criterios puramente cuantitativos, también la enmienda núm. 62 del Grupo Parlamentario Catalán (pág. 53).

cialmente, un modo de intervención pública en el comercio y ser, sólo en esa medida, conceptualmente comercio.

Establecido así que la materia «defensa de la competencia» puede quedar, al menos en parte, incluida en la de «comercio interior», y destacado el hecho de que, en tal materia, los Estatutos de Autonomía de Cataluña y Euskadi reconocen al Estado la competencia de legislación, el TC afirma que, con ello, las CC.AA. recurrentes habían asumido competencias ejecutivas en la materia, cuestión que, a tenor de las consideraciones anteriores, ha quedado zanjada desde el momento en que tales competencias han quedado, al menos en parte, incluidas en la de «comercio interior». Además, el TC consideró pertinente recordar que, conforme a una reiterada jurisprudencia constitucional, hay que entender «legislación» como «regulación material», y que la función ejecutiva atribuida a las CC.AA. por sus respectivos Estatutos, cuando al Estado corresponde la legislación sobre una materia, comprende los actos administrativos de ésta, que en esta materia son: las «facultades de inspección, control y sanción así como la ordenación de la actividad de los servicios en materia de defensa de la competencia». Sin embargo, en esta materia defensa de la competencia, en virtud de las competencias asumidas por el Estado con base en el art. 149.1.13 CE, el alto tribunal considera que también deben corresponderle a la AGE las actividades ejecutivas relativas a las conductas previstas en la LDC que puedan afectar a la configuración de un mercado único de ámbito estatal.

En definitiva, las CC.AA. cuyos Estatutos de Autonomía les atribuyan competencia en la materia «comercio interior» habrán asumido ciertas (no todas) competencias ejecutivas de la materia «defensa de la competencia». Este es el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia (y de la mayoría de las CC.AA.), que en virtud del art. 30.1 de la Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia, asumió competencia exclusiva en materia de comercio interior en los términos que siguen: «De acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma gallega, en los términos de lo dispuesto en los artículos treinta y ocho, ciento treinta y uno y ciento cuarenta y nueve, uno, once y trece, de la Constitución la competencia exclusiva de las siguientes materias: (…) Cuatro. Comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre la defensa de la competencia (…)».

Así, pues, a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia de comercio interior les compete el ejercicio del conjunto de las actividades ejecutivas (de investigación, persecución, sanción y vigilancia) reconocidas en la LDC, que se hayan de realizar dentro del ámbito territorial de la Autonomía, en relación con aquellas conductas que, sin poder restringir (de forma significativa) la competencia en un mercado supraautonómico o en el conjunto del mercado nacional, son aptas para restringir (de forma significativa) la competencia en todo o en parte del mercado autonómico pertinente. Además, estas CC.AA. pueden asumir funciones de promoción de la competencia en su territorio autonómico, tanto las que la legislación material de defensa de la competencia reconoce a la AdC nacional, y, específicamente, a las AdC autonómicas (art. 13 LDC), como aquellas otras que el legislador autonómico considere conveniente, tanto en relación con la conducta de empresas que operen en el mercado auto-

nómico como respecto de eventuales actos o conductas de las administraciones autonómicas y locales que puedan distorsionar la competencia en un ámbito infraautonómico[15]. Funciones ejecutivas y de promoción de la libre competencia que la AdC autonómica debe desarrollar en coordinación con la AdC nacional, en cumplimiento de los instrumentos de colaboración, coordinación e información recíproca entre el Estado y las CC.AA. atribuidos al Consejo de Defensa de la Competencia, con el objeto de garantizar el principio de unidad del mercado nacional (art. 5 LCoord.).

2. El proceso de creación del sistema español de aplicación descentralizada de la legislación de defensa de la competencia por autoridades administrativas

Como hemos visto, la STC 208/1999 y la posterior LCoord. crearon un sistema de aplicación pública descentralizada y compartida entre la AGE y las CC.AA. de aquellas competencias de ejecución de la normativa nacional de defensa de la competencia previstas en la LCoord. No obstante, como las CC.AA. que estatutariamente han asumido competencias en materia de comercio interior no están obligadas a ejercitar esta competencia ejecutiva en la materia defensa de la competencia, para evitar el riesgo de incurrir en un vacío normativo y orgánico que podría impedir la persecución y sanción de conductas anticompetitivas en ámbitos territoriales autonómicos, la propia LCoord. dispone que hasta que la Comunidad Autónoma no haya constituido su propia AdC, será la AdC nacional (actualmente, la CNMC) la que seguirá ejerciendo las competencias que les correspondan a tal o tales CC.AA. (Disposición transitoria única de la LCoord.).

Por tanto, las CC.AA. que deseasen ejercitar esta competencia ejecutiva tenían que crear sus propios órganos administrativos de defensa de la competencia; su autoridad de la competencia. Y esto es lo que hicieron un buen número de CC.AA. a lo largo de la primera década del presente siglo, bien creando una AdC integral, que asume tanto las funciones de instrucción como de resolución, o bien creando únicamente una unidad administrativa dentro de la Consejería con competencias en materia interior, a la que se le atribuyen las competencias de instrucción y vigilancia de las conductas prohibidas en los arts. 1 a 3 LDC realizadas en el territorio autonómico y aptas para distorsionar la competencia en un ámbito infraautonómico. En este segundo supuesto, es necesario que el gobierno autonómico y la AGE celebren un convenio bilateral al amparo del art. 4 LCoord., con el objeto de atribuir a la AdC nacional la competencia de resolución del procedimiento sancionador instruido por el servicio de defensa de la competencia autonómico[16].

El núm. 2 de la Disposición adicional primera de la LCoord. dispone que los órganos que en las CC.AA. ejerzan las funciones que en el Estado se atribuyen al órgano de resolución de la AdC nacional «deberán actuar con independencia, cualificación profesional y sometimiento al ordenamiento jurídico». Dejando al

---

[15] Un análisis completo de las funciones y competencias que pueden asumir las AdC autonómicas se puede consultar en: Hernández Rodríguez (2011), pp. 125-151.

[16] Para una panorámica de qué CC.AA. ejercitaron su competencia creando una AdC integral, cuáles solo crearon una unidad de instrucción y aquéllas que no ejercitaron las competencias ejecutivas atribuidas por la LCoord., véase: Marcos (2012), págs. 337-363.

margen la constitucionalidad de esta norma, lo cierto es que tal mandato a las CC.AA. no afecta a las unidades administrativas (al servicio de defensa de la competencia) a las que el gobierno autonómico atribuya las funciones de instrucción y vigilancia de las resoluciones. Por tanto, este es un mandato legal que solo deberían respetar las CC.AA. que opten por crear una AdC integral, con funciones tanto de instrucción como de resolución de los procedimientos de competencia.

Limitándonos a las CC.AA. que crearon un sistema integral de defensa de la competencia, Cataluña fue la primera Comunidad Autónoma. Antes incluso de que se aprobase la LCoord., la Ley del Parlamento de Cataluña 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, autorizó al Gobierno de la Generalitat para crear y regular los órganos de defensa de la competencia de Cataluña, lo que hizo a través del Decreto 222/2002, de 27 de agosto (DOGC, núm. 3.711, de 2 de septiembre de 2002). La utilización de esta técnica normativa permitió a la Generalitat de Cataluña ser la primera Administración autonómica en crear y poner en marcha sus propios órganos de defensa de la competencia, pero a costa de hacerlos más vulnerables a los cambios políticos y, por tanto, menos independientes en el ejercicio de sus funciones. Siguiendo la estructura orgánica de la LDC de 1989, el Decreto 222/2002 creó dos órganos de defensa de la competencia de distinta naturaleza y no integrados: el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia (TCDC) como órgano independiente de resolución, y la Dirección General de Defensa de la Competencia (DGDC) como órgano de instrucción y vigilancia de los mercados[17].

Este modelo institucional fue el que también adoptaron las CC.AA. que crearon un sistema integral de defensa de la competencia bajo la vigencia de la LDC de 1989. En orden cronológico: Decreto 200/2002, de 3 de diciembre, por el que se crea la Comisión Regional de la Competencia de Castilla-La Mancha y se regula su organización y funcionamiento.; Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia; Ley 6/2004, de 28 de diciembre, de creación del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid; Decreto 81/2005, de 12 de abril, por el que se establecen tanto el Tribunal como el Servicio de Defensa de la Competencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi; Ley 2/2005, de 24 de junio, de creación del Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura; Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat[18]; Decreto 29/2006, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la Competencia en Aragón; Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía; Decreto 76/2008, de 10 de junio, de creación de los órganos de defensa de la competencia de Castilla-La Mancha; y Decreto 15/2009, de 5 de febrero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León.

---

[17] Para un análisis completo de este Decreto 222/2002, nos permitimos remitir al lector a nuestro trabajo: Costas Comesaña (2003), págs. 1177-1194. Este Decreto fue derogado por la Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de Competencia, que instaura un sistema institucional de defensa de la competencia integrado por un único órgano administrativo que ejerce, con independencia, todas las funciones relacionadas con la materia.

[18] Art. 119. Posteriormente, a través del Decreto 169/2006, de 10 de noviembre, del Consell, se aprobó el Estatuto del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana.

Con la excepción de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que sigue el modelo de autoridad única de la LDC de 2007, las demás CC.AA. que crearon un sistema integral de defensa de la competencia reprodujeron la estructura institucional dual de la LDC de 1989: un órgano instructor integrado en la estructura jerárquica de la consejería competente y un órgano de resolución funcionalmente independiente. Aunque así se sugería en alguna de esa normativa autonómica citada, hay que decir que nada obligaba a seguir este ineficiente modelo de aplicación administrativa de la LDC. Por el contrario, la razonada crítica formulada por la doctrina especializada y el ejemplo de países de nuestro contorno invitaban a la integración del órgano instructor y de vigilancia de los mercados en una única institución dotada de independencia jurídica y económica. Esta estructura dual de la AdC favoreció la existencia de criterios de interpretación dispares y una mayor litigiosidad, con merma de la deseable rapidez de los procedimientos administrativos en materia de defensa de la competencia. La dependencia jerárquica del titular del servicio o unidad administrativa de instrucción afecta directamente a su independencia funcional, a qué conductas se investigan, qué expedientes se incoan y cómo se instruyen. La experiencia nos revela que la cercanía entre quien investiga y sanciona, por una parte, y quien es investigado y sancionado, por otra, suele influir en la imparcialidad del primero, de ahí la necesidad de desvincular las funciones de investigación, instrucción y resolución del poder político.

Esta estructura institucional sufrió un reajuste con ocasión de la grave crisis económica desencadenada por la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. En este contexto, algunas CC.AA. extinguieron los órganos de resolución propios, otras se limitaron a reorganizar su composición con el objeto de reducir el gasto público, en tanto que otras CC.AA., siguiendo la estela de la LDC de 2007, tomaron la decisión de integrar los órganos de instrucción y resolución en una autoridad única: Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia; Ley 1/2011, de 28 de febrero, reguladora del Consejo Gallego de la Competencia; y Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia[19].

La creación por la inmensa mayoría de las CC.AA. de órganos de defensa de la competencia, unido al diseño por la LCoord. de un sistema de aplicación pública compartida de la LDC asimétrico y potencialmente conflictivo, podría haber conducido a una elevada conflictividad competencial entre la AdC nacional y las AdC autonómicas. Afortunadamente, la conflictividad ha sido baja[20], creemos que, fundamentalmente, porque, con carácter general, ha habido un espíritu de colaboración institucional leal entre todas las autoridades. En concreto, esa lealtad institucional permitió la creación en el seno del Consejo de Defensa de la Competencia (art. 5 LCoord.) de varios grupos de trabajo (entre otros, gru-

[19] Véase Marcos (2012), pág. 338 y s. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Canarias recientemente ha creado (Decreto 85/2023, de 25 de mayo) el Consejo Canario de Defensa de la Competencia como simple órgano de resolución, permaneciendo el órgano de instrucción integrado en la estructura jerárquica de la Consejería competente..

[20] A lo largo de estos más de veinte años de vigencia de la LCoord., tan solo cinco conflictos de competencias llegaron a la Junta Consultiva en materia de conflictos, que de acuerdo con el art. 3 LCoord., es el órgano consultivo especializado en el asesoramiento, mediante dictamen no vinculante, para la resolución de los conflictos de atribución de competencias que se susciten entre la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas o entre éstas entre sí con ocasión de la aplicación de la legislación de defensa de la competencia. Véase: *https://www.cnmc.es/somos-cnmc/sobre-nosotros/colaboracion-nacional*

po de asignación de casos y coordinación, grupo de consejos de las AdC, grupo de trabajo en materia de promoción de la competencia), en el seno de los cuales las autoridades miembros de la Red Española de Competencia (REC) han consensuado una interpretación correctora y uniforme de los mecanismos de información recíproca y asignación de casos, así como una lectura razonable de los criterios de conexión previstos en la LCoord.

En definitiva, somos de la opinión de que el sistema español de aplicación pública compartida de la LDC ha sido, en líneas generales, un éxito[21]. La lectura de las Memorias anuales de la CNMC pone de manifiesto la existencia de una colaboración estrecha entre la CNMC y las AdC autonómicas, que, en materia de inspecciones, se traduce en la realización frecuente de inspecciones conjuntas. Conforme a las cuatro últimas Memorias anuales de la CNMC publicadas, en 2021 fueron asignados 62 expedientes en materia de conductas prohibidas por los arts. 1, 2 y 3 LDC, 53 de los cuales se referían a casos cuya competencia correspondía a las CC.AA. y 9 a la CNMC. A ello hay que sumar 21 colaboraciones no regladas. En 2022, fueron formalmente asignados 76 expedientes (70 + 2 reasignaciones + 4 expedientes de 2021). A ello hay que sumar 21 colaboraciones no regladas. En 2023, fueron sometidos a asignación un total de 87 expedientes y hubo 17 colaboraciones no regladas. En 2024 fueron sometidos a asignación un total de 82 expedientes predominando el número de expedientes asignados a la respectiva comunidad autónoma (91%) frente a los asignados a la CNMC (9%). A ello hay que sumar 25 colaboraciones no regladas. En estas Memorias también se informa del número de resoluciones dictadas por el Consejo de la CNMC en relación con conductas anticompetitivas: 25 en 2021, 23 en 2022, 28 en 2023, y 13 en 2024. Esta somera información pone de manifiesto que las AdC han asumido en su conjunto la persecución y sanción de la mayoría de las conductas anticompetitivas detectadas.

III. EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD GALLEGA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

1. El Anteproyecto de Ley reguladora del Consejo Gallego de Defensa de la Competencia realizado en el IDIUS

Publicada la LCoord., el titular de la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia encargó al Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (IDIUS) la elaboración de un Anteproyecto de Normativa sobre la Autoridad Gallega de Defensa de la Competencia.

A estos efectos, en el seno del IDIUS se formó un grupo de trabajo, dirigido por su presidente, el Prof. Dr. Dr.h.c José Antonio Gómez Segade, e integrado por los Drs. Francisco Hernández Rodríguez (Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela), Julio Costas Comesaña (Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo) y Fernando Cachafeiro García (Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de A Coruña).

---

[21] En la Red Española de Competencia estaba integrada por la CNMC y 12 AdC autonómicas, 9 de ellas con sus respectivos órganos de instrucción y resolución (Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Andalucía y Canarias). Las otras tres autoridades (Región de Murcia, Madrid y Navarra) asumieron únicamente la instrucción, mientras que la resolución corresponde al Consejo de la CNMC.

El informe elaborado por el grupo de trabajo del IDIUS fue entregado a la Consellería en junio de 2002, al mes de entrar en vigor la LCoord. El trabajo está estructurado en tres partes [22]. La primera contiene un extenso estudio sobre: 1) la necesidad y origen de una legislación de defensa de la competencia; 2) su introducción e impacto en España de la mano de la Ley de prácticas restrictivas de la competencia de 1963; 3) el desconocimiento por la Ley de defensa de la competencia de 1989 de las competencias de las CC.AA. en la materia constitucional «legislación de defensa de la competencia»; 4) la interposición y contenido de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los ejecutivos vasco y catalán frente a los preceptos de la LDC de 1989 que atribuían a la AGE el monopolio de la aplicación pública, con desconocimiento de las competencias asumidas por las CC.AA. recurrentes (y las demás) en esta materia; 5) la doctrina de la sentencia de inconstitucionalidad parcial dictada por el TC y sus consecuencias para la Comunidad Autónoma de Galicia; 6) la lectura restrictiva que la LCoord. hace de la doctrina del TC, proponiendo una interpretación correctora de los puntos de conexión que no vacíe de contenido las competencias ejecutivas asumidas por las CC.AA. a resultas de la sentencia del TC; 7) un análisis cuantitativo de la actividad resolutoria del TDC durante los años 2020-2021, determinando qué porcentaje de los expedientes (sancionadores, de autorización, de medidas cautelares y contra acuerdos del órgano de instrucción) resueltos habrían sido asignados a una AdC autonómica, por no afectar a un mercado supraautonómico o al conjunto del mercado nacional, concluyendo que la LCoord. iba a suponer una importante descentralización de la aplicación de la LDC, como así ha sucedido; 8) un análisis somero pero individualizado de todos los expedientes resueltos por el TDC desde su creación, cuyos efectos se estiman no superaban el mercado gallego. Se constató que sería un número reducido, pero de los más elevados entre las CC.AA., y se motivó la razón por la que la creación de una AdC gallega podría contribuir a generar una verdadera cultura de la competencia entre los empresarios y consumidores gallegos, con el consiguiente beneficio para estos últimos en términos de mejores y más baratos productos y servicios; 9) concluyendo esta primera parte con las características generales del texto de normativa que se proponía.

La segunda parte del trabajo contiene el texto articulado del Anteproyecto de Ley reguladora de la autoridad gallega de defensa de la competencia, con exposición de motivos y una explicación de cada uno de los preceptos del texto legal, con el objeto de que el destinatario del trabajo pudiera conocer el porqué de la norma y las opciones que se barajaron. La parte tercera reproduce con algunos pequeños cambios la propuesta de texto articulado de la parte segunda, para el caso de que la Xunta de Galicia optase por crear la AdC autonómica mediante Decreto, ya que el desarrollo de las competencias de ejecución de la Comunidad Autónoma en esta materia, por sí mismo, no tiene necesariamente que plasmarse en una norma con rango de ley. Y ello es así, porque ni la Comunidad Autónoma gallega ni ninguna otra puede promulgar normas substantivas sobre esta materia. La necesidad de una ley se deriva fundamentalmente de la configuración del Consejo Gallego de Defensa de la Competencia como orga-

[22] El trabajo, en sus versiones en gallego y castellano, se puede consultar en la Biblioteca Concepción Arenal de la Universidad de Santiago de Compostela: Gómez Segade / Hernández Rodríguez / Costas Comesaña / Cachafeiro García (2002).

nismo autónomo, siendo esta la opción preferida por los autores del trabajo, porque reforzaba la imagen de independencia ante el mercado y la sociedad gallega. Sin embargo, se reconoce que la publicación de un Decreto de la Xunta de Galicia presentaba a su favor la ventaja de su inmediatez (como así hizo la Generalitat de Cataluña) frente a la consustancial lentitud de todo proceso de tramitación parlamentaria de un proyecto de Ley. Además, la posibilidad de disponer en un plazo relativamente breve de una AdC gallega, por un lado, permitiría aprovechar el impacto que estaba generando la reciente entrada en vigor de la LCoord. en los distintos ámbitos sociales y políticos españoles y gallegos, para multiplicar la proyección social del nuevo órgano. Y, por otro lado, reduciría la lógica inquietud que pueden sentir los empresarios frente a un cambio legislativo que afecta a un ámbito tan vital para su actividad. El Anteproyecto de Decreto presenta pocas diferencias, cuantitativas y cualitativas, respecto del Anteproyecto de Ley que se incluye en la parte segunda del trabajo del IDIUS. La razón radica en que en ambos casos el órgano era único, su estructura interna era también idéntica y, en consecuencia, las funciones que asumía no variaban en lo fundamental. Únicamente se producen las lógicas variantes en materia de régimen interior, de personal y financiero, por la inserción en la estructura de la Consejería de Economía.

En la parte segunda del trabajo se destacan como características generales del Anteproyecto de normativa las siguientes:

«El anteproyecto de Ley que acompaña a este trabajo sienta las bases para la creación de un organismo, el Consejo Gallego de Defensa de la Competencia, que ejecute las competencias que la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la Competencia atribuye a la Comunidad de Galicia. Se trata de un anteproyecto ambicioso, que no se limita a atribuir a este organismo las estrictas competencias de resolución previstas en la Ley de Coordinación, sino que configura el Consejo Gallego como un auténtico guardián encargado de garantizar la existencia de una competencia efectiva en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, mediante el ejercicio de funciones ejecutivas de investigación, instrucción y resolución además de las de estudio y de elaboración de informes. Todo ello dentro del nuevo marco competencial creado por la Ley de Coordinación y por la interpretación que, a la luz de esta norma, se realiza de la Ley de Defensa de la Competencia.

El Consejo Gallego de Defensa de la Competencia se configura como un organismo autónomo, independiente y altamente profesionalizado, llamado a convertirse en breve plazo en el referente de la sociedad y los mercados gallegos en materia de defensa de la competencia. Además, el anteproyecto no sólo se preocupa de estructurar y organizar el Consejo Gallego de forma que pueda cumplir con eficacia las funciones que se le encomiendan, sino que lo hace sin perder de vista la búsqueda de la máxima economía de medios.

A diferencia del sistema estatal previsto por la Ley de Defensa de la Competencia [de 1989], que se fundamenta en la existencia de dos órganos perfectamente diferenciados para la instrucción y la resolución de los expedientes, el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia, el anteproyecto, en línea con las más modernas tendencias del Derecho comparado, opta por la creación de un único organismo aunque, estructurado

de tal forma, que permita mantener separadas la instrucción y la resolución de los expedientes (…). De esta forma se ahorran costes a la vez que se obtienen importantes sinergias para la realización de otras funciones como la elaboración de informes y estudios o la vigilancia de mercados.

Por lo que respecta a la configuración jurídica del Consejo Gallego de Defensa de la Competencia, se ha optado por crear un ente autónomo dotado de personalidad jurídica propia como solución más idónea para un órgano como el que se propone. Es precisamente esta opción la que determina que el Consejo se tenga que regular en una norma con rango de Ley. No obstante, cabe la opción de configurar al Consejo como un organismo integrado en la estructura orgánica de la Consejería de Economía de la Xunta de Galicia, aunque funcionalmente independiente. En este caso la norma que lo cree podría ser un Decreto. Para el caso de que se considerase más adecuada esta segunda opción, adjuntamos a este trabajo un segundo anteproyecto que en vez de ser de Ley lo es de Decreto (…).

(…) El Consejo Gallego de Defensa de la Competencia se compone de cuatro órganos: la Comisión, el Presidente, el Servicio, y el Secretario. La Comisión es el órgano colegiado supremo del Consejo, integrado por su Presidente y dos vocales nombrados por el Consejo de la Xunta de Galicia a propuesta del Consejero de Economía entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional. A la Comisión le corresponde resolver los procedimientos sancionadores y de autorización cuando la Comunidad Autónoma de Galicia estatutariamente disponga de competencias de ejecución, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos en la Ley de Coordinación. Además, la Comisión dispone de importantes competencias consultivas y de emisión de informes, ya sea preceptivos, ya previa solicitud. Entre estas competencias podemos destacar la emisión de informes en materia de control de concentraciones, de proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales o, con ocasión de la concesión de ayudas públicas. Finalmente, la Comisión, como órgano supremo del Consejo dispone de importantes competencias de régimen interior.

El Presidente del Consejo Gallego de Defensa de la Competencia ostenta la representación legal del mismo y asume todas las funciones inherentes al máximo mandatario de un organismo de esta naturaleza como, por ejemplo, la representación del Consejo en las relaciones con otros organismos públicos, el mantenimiento del buen orden y gobierno del Consejo, la jefatura con relación al personal o las relaciones externas con el Parlamento de Galicia y las Cámaras legislativas del Estado.

El Servicio es el órgano auxiliar del Consejo Gallego de Defensa de la Competencia encargado de la investigación y vigilancia de los mercados y de la instrucción de los expedientes sancionadores y de autorización en materia de defensa de la competencia. Además, el Servicio es el encargado de llevar el Registro Gallego de Defensa de la Competencia y de colaborar con la Comisión en la realización de sus competencias consultiva, de estudio y de emisión de informes. El Servicio se divide en dos unidades administrativas: una sección de instrucción y otra de estudios y encargada de la llevanza del Registro de Defensa de la Competencia. Ambas secciones se encuentran bajo el mando del Director del Servicio.

Finalmente, el Secretario, que será nombrado entre funcionarios licenciados en Derecho por el Consejero de Economía de la Xunta de Galicia previa consulta con el Presidente del Consejo, interviene como fedatario público en las actuaciones de los órganos del Consejo, asiste a las reuniones de la Comisión con voz, pero sin voto y se ocupa de cumplimentar los mecanismos de información recíproca entre el Estado y las Comunidades Autónomas establecidos por la Ley de Coordinación.

Con esta estructura, el Consejo Gallego de Defensa de la Competencia podrá afrontar con eficacia las numerosas funciones que le atribuye el anteproyecto, manteniendo separadas la instrucción y la resolución de los expedientes sancionadores. El anteproyecto ha aglutinado en el Consejo todas las funciones relacionadas con el mantenimiento de la libre competencia en los mercados gallegos respetando escrupulosamente los límites establecidos por la Ley de Coordinación. Esta preocupación por dotar de contenido al Consejo Gallego de Defensa de la Competencia está presente a lo largo de todo el anteproyecto y responde a la voluntad de que la sociedad gallega obtenga los máximos beneficios de la creación de un órgano geográficamente cercano, con un conocimiento efectivo de la realidad gallega, altamente profesional y especializado en todas las cuestiones relacionadas con la defensa de la competencia.

El anteproyecto también se refiere a la representación de la Comunidad Autónoma de Galicia en dos nuevos órganos creados por la Ley de Coordinación. Los representantes de la Comunidad de Galicia en la Junta Consultiva en materia de conflictos serán nombrados por el Consejero de Economía de la Xunta de Galicia entre los miembros del Consejo Gallego de Defensa de la Competencia, mientras que el representante en el Consejo de Defensa de la Competencia será el Presidente del Consejo Gallego de Defensa de la Competencia».

2. El Proyecto de Ley reguladora de los órganos de defensa de la Comunidad Autónoma de Galicia de 2004

Casi dos años después de haber entregado a la Consellería de Economía el Anteproyecto elaborado en el IDIUS, el Consello de la Xunta de Galicia presentó el 25 de marzo de 2004 ante el Parlamento de Galicia el «Proyecto de Ley reguladora de los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia»[23].

El texto de este Proyecto de Ley presenta numerosas diferencias con el Anteproyecto elaborado por el grupo de trabajo del IDIUS, pero destaca una por substancial: frente a la opción del texto normativo del IDIUS de crear una AdC que agrupase con autonomía funcional los órganos de instrucción y resolución, el texto presentado por el Consello de la Xunta de Galicia propuso replicar la estructura y la nomenclatura de la LDC de 1989: un Servicio Gallego de Defensa de la Competencia integrado en la estructura orgánica de la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, y un Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, como organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar y plena indepen-

[23] Boletín Oficial do Parlamento de Galicia (BOPG, en adelante), Nº 542, VI lexislatura, de 13 de abril de 2004. Disponible en: *B60542.PDF*

dencia en el ejercicio de sus funciones de resolución, consultivas y de emisión de informes.

En la explicación al art. 1 del Anteproyecto del IDIUS, por el que se creaba «el Consejo Gallego de Defensa de la Competencia como organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica, con capacidad de obrar pública y privada, y plena independencia en el ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de su adscripción a la Consejería de Economía de la Xunta de Galicia.», decíamos que una vez adoptada la decisión política de que la Comunidad Autónoma de Galicia debe disponer de órganos de defensa de la competencia con capacidad de resolución, se abrían dos posibilidades:

«En primer lugar, cabría crear un sistema de defensa de la competencia estructurado en dos órganos con distinta naturaleza y funciones. Por un lado, una Autoridad Gallega de Defensa de la Competencia, encargada de la resolución de los expedientes y funcionalmente independiente. Y, por otro lado, un órgano encargado de la instrucción de los expedientes, integrado en la estructura de la Consejería de Economía de la Xunta de Galicia, y jerárquicamente dependiente del titular de la Consejería. Éste era el modelo de la LPRC de 1963 (…).

En segundo término, sería posible crear un único organismo, que integre en su seno las funciones de instrucción y de resolución, debidamente separadas mediante su atribución a órganos distintos. Ésta es la solución que nos parece más adecuada, entre otras razones, por su menor coste en términos procesales, económicos y humanos, como con mayor detalle se expone en la Explicación del número 2 del art. 8 de este Anteproyecto. Además, mediante la creación de un único órgano se pueden superar los fallos del sistema de la LDC estatal [la de 1989]. Aun después de la transformación del TDC en organismo autónomo en enero de 2002, el Servicio de Defensa de la Competencia de la Administración General del Estado continúa integrado en la estructura orgánica del Ministerio de Economía, dependiendo del ministro en el ejercicio de sus funciones, como ya sucedía en la LPRC de 1963. Esta dependencia jerárquica ha sido, con razón, criticada por la doctrina, porque supone una merma en la independencia del TDC, que sólo puede resolver lo que instruye el SDC conforme a las instrucciones emanadas de su superior jerárquico. En la práctica, esto puede traducirse en la falta de investigación de ciertos mercados, o en la utilización de la instrucción como un instrumento de presión sobre determinados operadores económicos.

Esta crítica no podrá realizarse en el sistema diseñado en el presente Anteproyecto, porque el órgano encargado de la instrucción no depende jerárquicamente del consejero de Economía, sino del presidente del Consejo Gallego de Defensa de la Competencia, en cuyo seno está integrado. El hecho de que, como veremos en su momento, el director del órgano encargado de la instrucción sea designado por el consejero no implica subordinación jerárquica. Y así se pone sutilmente de relieve al señalar que el consejero sólo podrá realizar dicha designación «previa consulta» con el presidente del Consejo (…).

Por último, a favor de la creación de un organismo único que englobe los órganos encargados de la resolución (Comisión) y de la instrucción (Servicio), también cabría invocar la circunstancia de que el Servicio del Consejo Gallego de Defensa de la Competencia necesariamente debe tener menor contenido que el Servicio de Defensa de la Competencia de la Administración General del

Estado. Y así sucede fundamentalmente porque el Servicio gallego no tiene la más mínima competencia en materia de concentraciones, que han sido reservadas en su totalidad al control de la Administración General del Estado por la Ley de Coordinación, con independencia de que esta decisión merezca nuestra crítica. Y hay que recordar que los arts. 14 y ss. de la LDC [de 1989] asignan un importante papel al Servicio de Defensa de la Competencia estatal en materia de concentraciones.

Adoptada la decisión de crear un único organismo de defensa de la competencia, existirían dos posibilidades. La primera sería que dicho organismo, aun gozando de independencia funcional, estuviera integrado orgánicamente en la Consejería de Economía. Esta es la naturaleza que tuvo el TDC tanto en la vieja LPRC de 1963 como en la LDC de 1989. Sin embargo, desde siempre la doctrina especializada consideró que la adscripción orgánica del TDC al Ministerio de Economía arrojaba una sombra de duda sobre su efectiva independencia. No hay que olvidar que el TDC realiza una función cuasi-jurisdiccional en la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, que tan directamente incide sobre la conformación de las relaciones jurídico-privadas que se entablan en el mercado. Por otro lado, hay que tener presente que el Tribunal de Defensa de la Competencia adopta medidas de enorme trascendencia pública. Basta mencionar la posibilidad de imponer multas de hasta 150 millones de ptas., cuantía que puede ser incrementada hasta el 10 por 100 del volumen de ventas del ejercicio económico (art. 10 LDC de 1989); la facultad de adoptar medidas cautelares tales como ordenar el cese de la conducta denunciada, o imponer el suministro obligatorio al denunciante (art. 45 LDC de 1989). En fin, hay que subrayar también, que la declaración por el TDC de una cláusula contractual como restrictiva de la competencia, conlleva la nulidad radical de la cláusula o de todo el contrato (art. 1.2 LDC de 1989), y la posibilidad de pedir indemnización de daños y perjuicios (art. 13 LDC de 1989).

La segunda posibilidad, que evita estas críticas, consiste en configurar el órgano autonómico de defensa de la competencia como un organismo autónomo. Ésta es la solución que consideramos más idónea y que, en consecuencia, se propone en el Anteproyecto. La misma solución ha sido adoptada recientemente por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que modificó la LDC, para transformar al TDC en organismo autónomo. Y por las informaciones que obran en poder de los redactores de este Anteproyecto, idéntica orientación adoptarán al menos algunas de las Comunidades Autónomas que están elaborando normas sobre sus propias autoridades de defensa de la competencia.

(…) Se propone la denominación «Consejo Gallego de Defensa de la Competencia», con el objeto de evitar confusiones sobre su naturaleza estrictamente administrativa. No es infrecuente leer o escuchar en los distintos medios de comunicación que el Tribunal de Defensa de la Competencia ha dictado «sentencia», cuando, en propiedad, las decisiones del TDC reciben la denominación de Resoluciones. La denominación de Tribunal de Defensa de la Competencia es una reliquia histórica, ciertamente lamentable, que no tiene parangón en el Derecho comparado, en el que podemos o podíamos encontrar las denominaciones de «Oficina» (*Office of Fair Trading*, *Bundeskartellamt*), «Comisión» (*The Competition Commission*, *Federal Trade Commission*), «Autoridad» (*Autorità Garante della Concorrenza*), «Instituto» (*Instituto de la Propiedad Industrial*)

o «Consejo» (*Conseil de la Concurrence*, *Conselho da Concorrência*), pero ningún «Tribunal» de Defensa de la Competencia. Por otro lado, la denominación Consejo Gallego de Defensa de la Competencia armoniza con la de otros organismos de la Administración Gallega, como el «Consello de Contas» o el «Consello Galego de Cooperativas".

(…) Aun siendo cierto que el Tribunal Constitucional atribuye competencias ejecutivas en la materia de defensa de la competencia a aquellas CC.AA. que a través de sus Estatutos hayan asumido competencias exclusivas en materia de comercio interior, no lo es menos que este Alto Tribunal subraya que el comercio sólo es un elemento, esencial, pero tan sólo un elemento del mercado, y que, por ello, la defensa de la competencia es un modo de intervención pública en el comercio (como un elemento que es del mercado), y que «sólo en esta medida» la defensa de la competencia «es conceptualmente comercio».

En efecto, hoy nadie discute que la política de competencia es de naturaleza horizontal; alcanza a todos los mercados en sus distintos niveles, lo cual se comprueba en la propia LDC que no exceptúa de su ámbito de aplicación ningún mercado, sector o actividad económica, siendo buena prueba de ello la praxis del TDC, en la que podemos encontrar actuaciones contra: empresas industriales, profesionales, entidades sin ánimo de lucro, corporaciones de derecho público, Administraciones públicas, etc. Ello es así, en primer lugar, porque constituye actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado. En segundo lugar, porque el Derecho de defensa de la competencia tiene como potencial destinatario a todo tipo de operador económico, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y su modo de financiación.

Por todo ello, porque la actividad de los órganos de defensa de la competencia se extiende a cualquier mercado en todos sus niveles sin excepción, consideramos que el Consejo Gallego de Defensa de la Competencia debe quedar adscrito a la Consejería de Economía. A favor de nuestra tesis también cabe invocar que el TDC de la Administración General del Estado también está ligado al Ministerio de Economía, a tenor de lo dispuesto en el art. 20.6 de la LDC [de 1989].

(…) El Consejo Gallego de Defensa de la Competencia, sin duda, debe ser independiente en el ejercicio de sus funciones, pero además debe mostrarse al exterior como tal órgano independiente. Desde esta perspectiva cobra una especial trascendencia la ubicación física del Consejo. Así no parece conveniente que comparta «techo» con la Consejería a la que se adscribe. Con todo no hemos considerado oportuno ni necesario que esto se refleje en el texto del anteproyecto. Debería valorarse la oportunidad de descentralizar territorialmente un órgano de estas características.»

Pese a esta fundamentada apuesta de los redactores del Anteproyecto del IDIUS por crear una AdC autonómica integral, el Proyecto de Ley reguladora de los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia 2002, presentado al Parlamento gallego por el Consello de la Xunta de Galicia, optó por crear un sistema administrativo de defensa de la competencia que replicaba el estatal y el creado por Cataluña, sin que en la Exposición de Motivos del Proyecto exista explicación alguna por tal opción.

3. De una autoridad dual a la Comisión Gallega de la Competencia: Un resultado insatisfactorio que precisa ser modificado

El Proyecto de Ley no sufrió ninguna modificación substancial durante la tramitación parlamentaria, tanto porque la mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición fueron rechazadas por la mayoría de la Cámara, como porque ningún grupo parlamentario cuestionó el modelo de estructura institucional dual del proyecto[24]. En consecuencia, la Ley 6/2004, de 12 de julio, Reguladora de los Órganos de Defensa de la Competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, creó una autoridad integrada por dos órganos administrativos orgánicamente separados: el Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, configurado como organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia, y el Servicio Gallego de Defensa de la Competencia, integrado en la estructura orgánica de la Consejería competente por razón de la materia de defensa de la competencia. Ambas instituciones comenzaron su actividad el 1 de enero de 2005.

Este seguidismo al modelo estatal, que era el que también habían adoptado las Comunidades Autónomas de Cataluña y Madrid, impidió que Galicia fuera pionera en la adopción de un sistema administrativo de defensa de la competencia moderno y eficiente. El propio partido político proponente de la Ley 6/2004 no tardó en advertir el error cometido. Tras su estancia en la oposición durante la VII Legislatura, en el debate de investidura de su candidato a presidente de la Xunta de Galicia, éste manifiesta que uno de sus ejes de actuación para la VIII legislatura sería implantar «(…) unha política activa de defensa da competencia para garantir a protección dos pequenos competidores. Farémolo mediante unha reforma da Lei de creación dos órganos de defensa da competencia da Comunidade Autónoma, de xeito que a actual estrutura dual —servizo galego dependente da consellaría e tribunal independente— sexa substituída, na liña da Lei de defensa da competencia do Estado, por un único órgano independente para a defensa da competencia.»[25] En esta dirección, pocos meses después de dar comienzo la VIII Legislatura, varios diputados del partido político en el gobierno interpelaron sobre tal reforma de la Ley 6/2004, afirmando en la motivación de su pregunta parlamentaria que el sistema dual creado (a iniciativa del mismo partido político) había sido un «auténtico fracaso»[26].

El «Proxecto de Lei Reguladora do Consello Galego da Competencia» se presentó al Parlamento Gallego el 6 de octubre de 2009. En la Exposición de

---

[24] Véanse: BOPG, Nº 576, VI legislatura, de 31 de mayo de 2004 (B60576.PDF); BOPG, Nº 586, de 14 de junio de 2004 (B60586.PDF); BOPG, Nº 593, de 22 de junio de 2004 (B60593.PDF); Diario de Sesións do Parlamento de Galicia, Nº 110 de 25 de mayo de 2004 y Nº 116, de 29 de junio de 2004 (DP60110.PDF y DP60116.PDF).

[25] Véase el BOPG, Nº 2, VIII legislatura, Serie Pleno, de 14 de abril de 2009. A principios de este año 2009, la Comunidad Autónoma de Cataluña había sustituido su sistema dual por una única autoridad a través de la Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de Competencia.

[26] BOPG, Nº 91, VIII Legislatura, de 9 de octubre de 2009. Varios parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular de Galicia preguntan al Gobierno de la Xunta de Galicia si tiene proyectado modificar la Ley 6/2004, y justifican esta pregunta del siguiente modo: «O goberno do bipartito nos últimos catro anos non foi quen de conseguir unha verdadeira política de defensa da competencia que pretendeu articular entre dous órganos: O Servicio Galego de Defensa da Competencia dependente da Consellería de Economía, órgano encargado de instruír os expedientes, e o Tribunal Galego de Defensa da Competencia encargado da resolución dos mesmos. Sistema que foi un auténtico fracaso.»

Motivos se afirma que la experiencia del Servicio y del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia, y, sobre todo, la promulgación de la LDC de 2007, «aconsellan plenamente» que se proceda a elaborar una nueva Ley, «a fin de adaptar o modelo dual que existe en Galicia ao modelo de órgano único, máis eficiente e coherente coa normativa actual de defensa da competencia e coas novas funcións e procedementos que instaurou a Lei 15/2007»[27]. En efecto, como es conocido, la LDC de 2007 había creado la Comisión Nacional de la Competencia, a la que había atribuido mayores competencias que las que tenían el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia bajo la vigencia de la LDC de 1989[28]. Pero creemos que la motivación real fue, de nuevo, esa política de seguidismo a lo que hace la Administración General del Estado y las otras dos Comunidades Autónomas históricas, pues, como ya hemos señalado *supra*, otras CC.AA. siguen manteniendo el sistema de autoridad de competencia dual, sin que ello les impida o dificulte ejecutar las nuevas funciones atribuidas por la LDC de 2007.

El mencionado proyecto de ley fue objeto de un total de sesenta enmiendas por parte de los dos grupos parlamentarios de la oposición, pero ninguna de ellas cuestionaba el cambio a un sistema de autoridad única, dotada de personalidad jurídica propia e independencia funcional[29]. Quizá por ello, los tres grupos parlamentarios de la VIII Legislatura alcanzaron un acuerdo básico sobre el proyecto[30], aprobado por el Pleno del Parlamento de Galicia con una inusual unanimidad[31], como «Lei 1/2011, de 28 de febrero, reguladora do Consello Galego da Competencia».

Además de mejorar la funcionalidad de la autoridad de competencia, otro objetivo de la reforma operada por la Ley 1/2011 era reforzar sus medios per-

---

[27] Véase el BOPG, Nº 333, VIII Legislatura, de 14 de octubre de 2009.

[28] Para un análisis de esas nuevas competencias puede consultarse: Varela Caride y otros (2011).

[29] Véanse los BOPG, Nº 361 y 409, VIII Legislatura, de 24 de noviembre de 2020 y de 14 de febrero de 2011, respectivamente.

[30] Véase el *Diario de Sesións do Parlamento de Galicia*, Nº 79, VIII Legislatura, de 22 de febrero de 2010. El Diputado que intervino por el Grupo Parlamentario Popular defendió el cambio de sistema con las siguientes palabras:

«Este esquema institucional non deu gran resultado (…), basicamente por dous motivos. En primeiro lugar, pola disfuncionalidade de que o exercicio das funcións de instrucción e resolución estivese en dous órganos separados, co cal o tribunal non podía instar a instrución de expedientes e non podía resolver máis que aqueles expedientes que lle viñan xa instruídos por parte do servizo. E ademais, en segundo lugar, porque o propio tribunal estaba escaso de medios humanos (…).

Por todos estes motivos, as disfuncionalidades que se introducían nesa lei e, sobre todo, a perentoriedade que esixe a crise económica de actuar por todos os medios contra ela, o programa electoral do Partido Popular de Galicia incluía esta reforma como unha reforma necesaria, e hoxe o Parlamento, ao aprobar esta norma, vai cumprir unha reforma máis para dinamizar a nosa economía.

¿Cales son os elementos claves desta reforma? En primeiro lugar, como se ten sinalado por quen me precedeu no uso da palabra, a unificación do servizo e o tribunal coa creación dun novo consello, o Consello Galego de Defensa da Competencia. Polo tanto, gánase en eficacia porque se traballa baixo un só mando, cun persoal adscrito a tempo completo baixo a supervisión e a dirección do propio presidente do consello. En segundo lugar, tamén se gaña eficiencia porque, como se informa na memoria económica, a transformación dun servizo e dun tribunal nun só consello non só lle dá máis medios ao consello, senón que ademais aforra cartos precisamente pola modificación das condicións dos membros, do presidente e dos vogais do Consello Galego da Defensa, un aforro de entre 50.000 e 70.000 euros ao ano. Unha cuestión, por certo, que xa quedou clara nas discusións que tivemos en comisión, nós non pensamos que altere a eficacia do propio órgano, máis ben a vai incrementar, e de feito xa hai algunha experiencia comparada, como é o caso dos órganos de defensa da Comunidade Autónoma de Cataluña, que hai xa algún tempo abordaron unha reforma similar.»

[31] Véase el BOPG, Nº 418, VIII Legislatura, de 25 de febrero de 2011.

sonales[32]. No creemos que se hubiese alcanzado, porque durante su corta existencia la nueva autoridad de competencia tuvo una estructura de personal y de medios similar a la anterior, caracterizada por una ineficiente «pirámide invertida»: un órgano de resolución compuesto por tres miembros (el presidente y dos vocales), y un órgano de instrucción integrado únicamente por el titular de la Subdirección de Investigación[33]. Pero no solo no se reforzaron los recursos del «Consello Galego da Competencia» respecto de la autoridad precedente, sino que, al poco de su creación, se propuso su extinción. En efecto, a los dos años de su puesta en marcha, el propio Grupo Parlamentario Popular propuso al Parlamento de Galicia instar a la Xunta de Galicia la integración del Consejo Gallego de la Competencia y del Instituto Gallego de Consumo en un único ente[34]. Atendiendo a esta petición, la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico, en su art. 38, autorizó «la creación del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia como organismo autónomo adscrito a la Conselleria competente en materia de consumo, que tendrá como fines generales y objetivos básicos la defensa, protección, promoción e información de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y la garantía, promoción y preservación de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la perspectiva de conseguir la máxima eficiencia económica y la protección y el aumento del bienestar de los consumidores y consumidoras».

Esta y otras fusiones de organismos administrativos autonómicos se justificaron por el Consello de la Xunta de Galicia en la necesidad de reducir el gasto público, como consecuencia del advenimiento de la crisis económica derivada de la crisis financiera global que estalló en 2007-2008. El «Instituto Galego do Consumo e da Competencia» fue creado por el Decreto de la Xunta de Galicia 118/2016, de 4 de agosto, por el que se crea el «Instituto Galego do Consumo e da Competencia» (IGCC) y se aprueban sus estatutos.

Este organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica propia y autonomía de gestión, tiene una estructura orgánica compleja, que, además, compromete la independencia de la autoridad de competencia en el ejercicio de sus funciones, ya de por sí mermada por su creación mediante disposición reglamentaria. Es cierto que el art. 26.1 del Decreto 118/2016 configura la «Comisión Galega da Competencia» (CGC) como órgano colegiado independiente[35], adscrito al IGCC, encargado de la aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia de la LDC, según los puntos de conexión y criterios de coordinación y colaboración establecidos en la LCoord.

La independencia funcional de la CGC, respecto de los demás órganos del IGCC y del Consello de la Xunta de Galicia, se asienta en las normas del Decreto 118/2016 que regulan su imparcialidad institucional, a través de un régi-

---

[32] Véase el BOPG, Nº 333, VIII Legislatura, de 14 de octubre de 2010. En el párrafo final del apartado I de la Exposición de Motivos se afirma: «Por último, coa presente lei pretendese dotar dos medios humanos e materiais necesarios á nova institución de defensa da competencia e crear un marco xurídico flexible que permita un desenvolvemento futuro da súa estrutura administrativa, a medida que se vaia consolidando a súa actividade e vaian xurdindo novas necesidades».

[33] Véase el Decreto 60/2011, do 17 de marzo, polo que se desenvolve a estrutura organizativa do Consello Galego da Competencia.

[34] Véase BOPG, Nº 662, VIII Legislatura, de 20 de marzo de 2012.

[35] En realidad, colegiado solo lo es uno de sus tres órganos internos: el Pleno.

men de incompatibilidades del presidente y vocales del pleno que trata de evitar eventuales conflictos de intereses: arts. 28.3 y 31.4. Así como en los arts. 29 y 31.6, que establecen el carácter inamovible de las personas miembros del pleno de la CGC, que solo podrán ser cesadas o suspendidas por las causas previstas en el art. 29.2 y 3[36]. En su redacción originaria, el art. 28.2 establecía que el presidente de la CGC (que lo es del pleno) se nombraba por un periodo de seis años, no renovable. Igual norma sigue estableciendo el art. 31.2 para los dos vocales del pleno. Sin embargo, y no deja de ser sorprendente, a través del art. 100 de la Ley 5/2024, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, se ha modificado únicamente el texto del art. 28.2 del Decreto 118/2016, para establecer que el nombramiento de la persona titular de la presidencia del pleno de la CGC será por un periodo de seis años «renovable» (entendemos que solo por una vez), manteniendo que el nombramiento del cargo de vocal no es renovable. Esta modificación va en sentido contrario a la orientación actual, de considerar que la renovación puede debilitar la independencia del personal ejecutivo de la autoridad frente a quien puede reelegirlo. Pero, en todo caso, creemos que no se debe modificar una norma tan relevante a mitad del partido.

Consideramos que el carácter de «órgano adscrito» al IGCC se establece para preservar formalmente su independencia funcional, respecto de los demás órganos del IGCC; es decir, del Servicio gallego de consumo, que permanece funcionalmente dependiente del gobierno gallego a la vista de la composición de los restantes órganos internos del IGCC. Pero tal naturaleza de órgano adscrito es determinante para que ninguna de las personas integrantes de los órganos internos de la CGC forme parte ni de los órganos de gobierno (Presidencia y Consejo Rector), ni de los ejecutivos (Dirección y Gerencia) ni de la restante estructura administrativa del IGCC (art. 8.1)[37]. Ahora bien, en la medida en que la Presidencia, el Consejo Rector y la Dirección del IGCC son órganos políticos[38], se puede considerar que la falta de representación de la CGC en los órganos de ejecutivos y de gobierno del IGCC refuerza su independencia funcional. Pero, en sentido contrario, tal ausencia permite afirmar que la CGC carece de independencia económica o financiera.

Como señala la Directiva ECN+[39], la independencia de las AdC que permite asegurar que éstas pueden aplicar las normas de competencia de forma imparcial, efectiva y sin interferencias externas, presupone que la normativa garantiza su autonomía funcional, la gestión independiente de sus recursos (personales y técnicos) y que disponen de recursos humanos, financieros, técnicos y tecnoló-

---

[36] También es relevante el art. 30.2.a), que atribuye a la Presidencia de la CGC la competencia para proponer el nombramiento de la persona responsable de la Subdirección de Investigación.

[37] Esta circunstancia revela que la integración de la CGC en el IGCC ha sido más aparente que efectiva, y que, en realidad, lo que se produjo fue la absorción de la autoridad de la competencia por parte de un organismo (el competente en materia de protección al consumidor) que permanece vinculado al ejecutivo autonómico.

[38] Pues están integrados por miembros del Gobierno de la Xunta de Galicia. En concreto, la Presidencia del IGCC corresponde a la persona titular de la Consellería competente en materia de consumo, o a la persona que la substituya mediante nombramiento del Consello de la Xunta de Galicia (art. 9). El Consejo Rector está integrado por representantes de las Consellerías relacionadas con las materias que son competencia del IGCC (art. 11). Por último, la Dirección del IGCC la ostenta la persona titular de la Subdirección General con competencias en materia de comercio (art. 13.2).

[39] Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Véanse los considerandos 8, 24 y 25, entre otros.

gicos suficientes para cumplir sus funciones de forma independiente y eficaz. Pues bien, el Decreto 118/2016 atribuye tales competencias, en sus distintos niveles administrativos, a los órganos de dirección y ejecutivos del IGCC, en los que la CGC no participa ni está representada.

En conclusión, la configuración normativa del régimen jurídico de la Comisión Gallega de Competencia mediante disposición reglamentaria, su adscripción a un organismo como el Instituto Gallego de Consumo y Competencia —vinculado, cuando no directamente integrado, en la estructura jerárquica del poder ejecutivo autonómico—, así como la carencia de autonomía para definir sus prioridades presupuestarias y de gestión de personal, constituyen factores que inciden de manera significativa en la merma de su independencia funcional.

Consideramos que esta situación compromete la capacidad de la Comisión Gallega de la Competencia para ejercer de forma eficaz sus funciones de defensa de la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. En consecuencia, se plantea como imperativo la adopción de una reforma legislativa que subsane dichas deficiencias estructurales y garantice un marco institucional adecuado para el cumplimiento de sus fines.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Costas Comesaña, Julio (2003), «Comentario al Decreto de creación de los órganos de defensa de la competencia de la Generalitat de Cataluña», *ADI*, tomo XXIV, págs. 1177-1194.

— (2002), «El Reglamento CE 1/2003 de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE: Comentario a las causas, objetivos e instrumentos fundamentales de esta reforma», *ADI*, tomo XXIII, págs. 1179-203.

— (1999), «Competencias ejecutivas de las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia», *ADI*, tomo XX, 1999, págs. 437 a 456.

Garrigues, Joaquín (1964), *La defensa de la competencia mercantil*, Sociedad de Estudios y Publicaciones.

Gómez Segade, José Antonio; Hernández Rodríguez, Francisco; Costas Comesaña, Julio; Cachafeiro García, Fernando (2022), *Proxecto de normativa sobre a autoridade galega de defensa da competencia*, ejemplar disponible al público en la Biblioteca de la USC (IDIUS 8718).

Hernández Rodríguez, Francisco (2011), «Las nuevas funciones asignadas a los órganos autonómicos de defensa de la competencia por la nueva Ley 15/2007, de 3 de julio de defensa de la competencia: aspectos sustantivos», en *Estudios sobre la nueva Ley de Defensa de la Competencia. Análisis desde la perspectiva autonómica gallega* (Varela Caride, F., Coord.), Tribunal Galego de Defensa da Competencia – Xunta de Galicia, págs. 125-151.

Marcos, Francisco (2025), «Competencias autonómicas en los procesos de concentración de empresas», *InDret*, Nº 2 – 2025, disponible en: *https://indret.com/?autor=francisco-marcos*

— (2012), «Autoridades autonómicas de defensa de la competencia en vías de extinción», *Revista de Administración Pública*, núm. 188, Madrid, mayo-agosto (2012), págs. 337-363.

Petitbò Juan, Amadeo y Berenguer Fuster, Luis (1999), «La aplicación del Derecho de la competencia por órganos jurisdiccionales y administrativos», *Anuario de la Competencia 1998*, págs. 25-70. Disponible en acceso abierto en: *https://anuariocompetencia.cnmc.es/s/anuario/item/1534*

Rodríguez Míguez, José Antonio (2006), *La descentralización administrativa de la*

aplicación del Derecho de la competencia en España: La reforma del sistema español de defensa de la competencia, Retrieved from: *http://hdl.handle.net/10637/3057*.

Varela Caride, Fernando y otros (2011), *Estudios sobre la nueva Ley de defensa de la Competencia. Análisis desde la perspectiva autonómica gallega*, Tribunal Galego de Defensa da Competencia – Xunta de Galicia. Disponible en: *https://competencia.gal/sites/default/files/documents/2021/01/estudos_nueva_ley_defensa_competencia_2ed_es.pdf*

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 89-114
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_104
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Carmen de Vivero de Porras
ISSN: 1139-3289

LA LEXICALIZACIÓN COMO PROTECCIÓN FRENTE A LA VULGARIZACIÓN DE LA MARCA

LEXICALIZATION AS PROTECTION AGAINST TRADEMARK GENERICIDE

Carmen de Vivero de Porras*

RESUMEN

El presente trabajo examina el fenómeno de la lexicalización de la marca y sus implicaciones jurídicas en relación con la función distintiva, eje del sistema de protección marcaria. A partir de la noción de distintividad mínima, se aborda la imprescindible delimitación conceptual entre lexicalización y vulgarización, así como los procesos de debilitamiento o pérdida sobrevenida del carácter distintivo del signo. El estudio presta particular atención a la proyección de la lexicalización sobre la caducidad de la marca, mediante el análisis del mecanismo de tutela preventiva que el ordenamiento español articula frente al riesgo de degradación del signo y de su conexión con la extinción definitiva del derecho. Con tal finalidad, se examina el papel del lector o usuario medio como criterio para valorar si la reproducción lexicográfica puede suscitar la percepción del signo como denominación genérica. Asimismo, se analiza la relevancia de las obras de referencia y de los nuevos soportes de reproducción como cauces especialmente idóneos para el envilecimiento de la marca.

Palabras clave: marca, lexicalización, reproducción lexicográfica, obras de referencia, distintividad.

ABSTRACT

This article examines the phenomenon of trademark lexicalization and its legal implications in relation to the distinctive function, which lies at the core of the trademark protection system. Proceeding from the notion of minimum distinctiveness, it addresses the indispensable conceptual distinction between lexicalization and genericide, as well as the processes through which the sign's distinctive character may be weakened or subsequently lost. Particular attention is paid to the implications of lexicalization for trademark revocation, through an analysis of the preventive protective mechanism that the Spanish legal system provides against the risk of the sign's degradation and of its connection with the definitive extinction of the right. To that end, the article examines the role of the average reader or user as the relevant criterion for assessing whether lexicographic reproduction is capable of giving rise to the perception of the sign as a generic designation. It also analyses the significance of reference works and new media of reproduction as particularly apt vehicles for the erosion of the trademark's distinctive character.

Keywords: trademark, lexicalization, lexicographical reproduction, reference works, distinctiveness.

* Profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Málaga y Visiting Professor (University College Dublin, Sutherland School of Law). Dirección de correo electrónico: *carmen.devivero@uma.es* La autora declara que no existe ningún conflicto de interés en la publicación.
Fecha de recepción: 01/04/2026 // Fecha de aceptación: 06/05/2026

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA: DISTINTIVIDAD MÍNIMA: 1. Función distintiva como elemento esencial del concepto normativo de la marca; 2. La percepción del público relevante como criterio decisivo: *consumidor medio* como estándar jurisprudencial europeo; 3. Cuando la marca muere de éxito: vulgarización y pérdida de distintividad.— III. LEXICALIZACIÓN EN EL DERECHO DE MARCAS. — 1. Breve aproximación a la dimensión lingüística de la lexicalización de la marca; 2. Préstamo lingüístico adaptado y no adaptado; 3. Lexicalización completa. Régimen normativo, relevancia y proyección sobre la caducidad de la marca; 4. Tutela del titular de la marca: preservación de la identidad marcaria; 5. La noción de impresión del término genérico: el *lector medio*; 6. Obras de referencia y nuevos soportes de reproducción.— IV. CONSIDERACIONES FINALES. — V. BIBLIOGRAFÍA

CONTENTS: I. PRELIMINARY REMARKS.— II. THE DISTINCTIVE FUNCTION OF THE TRADEMARK: MINIMUM DISTINCTIVENESS: 1. The distinctive function as an essential element of the normative concept of the trademark; 2. The perception of the relevant public as the decisive criterion: the average consumer as a European judicial standard; 3. When a trademark dies of success: genericide and loss of distinctiveness.— III. LEXICALIZATION IN TRADEMARK LAW: 1. A brief approach to the linguistic dimension of trademark lexicalization; 2. Adapted and non-adapted linguistic borrowing. — 3. Complete lexicalization. Legal regime, relevance, and its impact on trademark revocation; 4. Protection of the trademark proprietor: preservation of trademark identity; 5. The notion of the impression of a generic term: the average reader; 6. Reference works and new media of reproduction.— IV. FINAL CONSIDERATIONS.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

Todo análisis jurídico en torno a la lexicalización marcaria debe partir de una premisa inicial según la cual, el Derecho de marcas no otorga protección sobre las palabras sino sobre la función distintiva del signo. Lejos de poder ser aprehendida como una realidad corpórea, la marca se erige en el tráfico jurídico como una construcción normativa cuya existencia no descansa en su materialidad, sino en su reconocimiento como signo jurídicamente relevante[1]. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), configura el carácter distintivo como presupuesto esencial e ineludible del derecho marcario[2]. Desde esta perspectiva, el art. 4.a) de la LM vincula ontológicamente la noción misma de marca a su función diferenciadora, mientras que el art. 5.1.b) de la LM desarrolla esta exigencia en clave negativa mediante un sistema de prohibiciones absolutas, excluyendo del registro aquellos signos que, por su naturaleza genérica, descriptiva o carente de capacidad identificadora, resultan incapaces de cumplir dicha función esencial[3].

La distintividad opera como presupuesto para el acceso, mantenimiento y alcance de la protección marcaria[4]. En este contexto, el fenómeno de la lexicaliza-

---

[1] *Vid.* Fernández-Novoa (2004), pág. 27; y (1990), págs. 24 y ss.

[2] De interés Louredo Casado (2024), págs. 467-483, así como Massaguer (2025), pág. 9, este último desde el ámbito del Derecho de la competencia, señala como signos distintivos todos aquellos medios y elementos que conectan los productos, servicios, establecimientos, actividades o personas consideradas con unos u otros sujetos que actúan en el lado de la oferta, *vid.* arts. 5, 6 y 12 LCD.

[3] No obstante, el legislador introduce una relevante corrección al permitir el acceso al registro de signos inicialmente desprovistos de distintividad cuando, como consecuencia de un uso efectivo y previo en el tráfico económico, hayan adquirido distintividad sobrevenida, reconociendo, así, que la capacidad distintiva no es necesariamente un atributo originario del signo, sino que puede consolidarse dinámicamente a través de la percepción del público pertinente en el mercado, *vid.* Peinado Gracia (2023), págs. 265-292.

[4] El signo debe proporcionar al receptor, sin esfuerzo reflexivo, capacidad suficiente para discernir el origen del producto, por lo que deben rechazarse signos excesivamente simples o de aprehensión imposible, *vid.* STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo), núm. 91/2015, de 22 de julio (ECLI:ES:TS:2015:3181). Para la jurisprudencia europea, su apreciación debe ponderarse en relación con los productos o servicios designados y con la percepción del público interesado *vid.* STJUE de 19 de junio de 2014, C-217/13 y C-218/13.

ción de la marca adquiere una relevancia singular, al situarse en la frontera entre el éxito comercial del signo y el riesgo de su debilitamiento. La utilización reiterada de una marca como denominación habitual de un producto o servicio puede conducir a su incorporación al lenguaje ordinario como término genérico, erosionando progresivamente su capacidad distintiva[5]. Y es aquí donde la distinción conceptual entre lexicalización y vulgarización resulta esencial. Así, mientras que la lexicalización describe un fenómeno lingüístico y sociológico, la vulgarización constituye una categoría jurídica con consecuencias concretas, en la medida en que puede determinar la caducidad de la marca cuando ésta se convierte en la designación habitual del producto o servicio[6]. El análisis de la lexicalización exige situar en el centro del razonamiento la percepción del *lector (usuario) medio* de la obra y si se configura o no conforme al estándar normativo del *consumidor medio*, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz[7].

II. FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA: DISTINTIVIDAD MÍNIMA

1. Función distintiva como elemento esencial del concepto normativo de la marca

El carácter distintivo de una marca constituye un requisito esencial para que un signo pueda ser registrado y desplegar su función como marca en el mercado (art. 4 a) LM)[8].

De lo anterior se infiere que todo signo carente de distintividad respecto de unos concretos bienes y servicios no podrá acceder al registro ni, en consecuencia, beneficiarse de la protección que la normativa marcaria le dispensa[9].

En el ámbito europeo, la prohibición absoluta que se contiene en el art. 7.1.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la Marca de la Unión Europea (en adelante, RMUE), coincide con la función esencial que nuestro derecho interno tiene asignada a la marca como derecho y, por ello, con la función de identificar el origen empresarial de los productos y servicios designados por la marca[10].

---

[5] El término lexicalización engloba tanto los fenómenos lingüísticos que reflejan el trasvase entre categorías gramaticales como el factor cultural de la marca, que favorece su incorporación al léxico común. Como señala Soler Cifuentes (2021), págs. 498 y 506: «[h]oy en día, lo insólito es pedir un refresco de cola en lugar de una Coca-Cola, utilizar cinta adhesiva en lugar de Fixo o Celo y mandar un mensaje de texto en lugar de whatsappear».

[6] *Vid*. Fernández-Novoa (2017), pág. 650.

[7] En la valoración del riesgo de confusión se ha sostenido la impresión de conjunto que el signo produce en el consumidor medio, atendiendo a sus elementos distintivos y dominantes, sin detenerse en el análisis pormenorizado de sus detalles, *vid.* SAP Alicante, sec. 8.ª, núm. 180/2025, de 20 de noviembre (ECLI:ES:APA:2025:1682), con cita de la STJUE de 12 de junio de 2007, (OAMI/Shaker, Asunto C-334/05).

[8] *Vid.* Louredo Casado (2024), pág. 474; García Vidal (2000), págs. 30 y ss.; y Casado Navarro (2023), pág. 2, para quien «en sentido propio, la marca es la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores»

[9] La falta del carácter distintivo puede concurrir originariamente (i.e. descriptivo, genérico) pero también de manera sobrevenida (i.e. vulgarización de la marca). En el ámbito del Derecho marcario, la función distintiva de la marca se erige como el elemento esencial que explica tanto la atribución del derecho exclusivo como la delimitación de su alcance y sus límites, *vid*. Botana Agra (2022), págs. 385-387. El Tribunal Supremo ha reconocido cuatro funciones de la marca, a saber: indicadora de procedencia empresarial, de calidad, publicitaria y condensadora de la reputación, al respecto *vid.* las SSTS núm. 633/1986, de 30 de octubre (ECLI:ES:TS:1986:7577), núm. 973/1988 de 14 de diciembre (ECLI:ES:TS:1988:8806), núm. 794/1992, de 24 de julio (ECLI:ES:TS:1992:6533) y núm. 12/2000 de 22 de enero (ECLI:ES:TS:2000:296)

[10] *Vid.* Botana Agra (2022), págs. 382-383, para quien la distintividad es aquella capacidad del signo que excluye la prohibición absoluta de registro prevista en el art. 7.1.b) RMUE. *Vid.* a estos efectos la resolución

Configurada no como una cualidad accesoria del signo, sino como el presupuesto que legitima su acceso al registro y la atribución del derecho exclusivo, la protección de la marca se justifica en la medida en que cumple efectivamente su función de identificación del origen empresarial[11]. La aptitud distintiva del signo se erige, así, en el criterio rector tanto del sistema de prohibiciones absolutas como del alcance de la protección conferida por el registro, delimitando el contenido del *ius prohibendi* del titular[12]. La creciente intensificación y la rapidez con la que hoy se desarrollan las relaciones de mercado han reforzado de manera notable el papel de la marca como instrumento de identificación empresarial[13]. Esta función indicadora de origen o de procedencia ha sido calificada por la jurisprudencia como la función primordial y esencial del signo marcario[14], a la que quedan subordinadas otras funciones reconocidas (i.e. publicitaria o condensadora de la reputación[15]), en la medida en que solo pueden desplegarse cuando el signo cumple adecuadamente su función distintiva básica[16].

La función distintiva explica tanto la atribución del derecho exclusivo como sus límites internos, dado que el derecho de marca no protege el signo en sí

---

del BGH, Beschluss 27.4.2006, I ZB 96/05 (FUSSBALL WM 2006). El Bundesgerichtshof confirmó la cancelación de la marca «FUSSBALL WM 2006» por concurrir los impedimentos de registro de ausencia de carácter distintivo (§ 8.2.1.º MarkenG) y de *Freihaltebedürfnis* (§ 8.2.2.º MarkenG), precisando que la necesidad de disponibilidad del signo es independiente del número de competidores que en ese momento tengan interés en utilizarlo. Resolución disponible en: *https://lexetius.com/2006,1841*

[11] *Vid.* Fernández-Novoa (2004), pág. 29. La marca no está sujeta a exigencias de novedad ni originalidad, siendo la aptitud distintiva el único presupuesto jurídicamente relevante para su protección, condicionada tanto por el comportamiento del empresario como por la percepción del público.

[12] Según Cruz González (2024), pág. 93, la conexión entre la marca como signo comunicante e imagen de marca ha impulsado la denominada función simbólica (situada entre la función publicitaria y la condensadora del *goodwill*), cuya expresión más nítida se encuentra en la protección de la marca renombrada frente al aprovechamiento de su reputación. *Vid*. también Louredo Casado (2021), pág. 55, quien identifica distintividad con diferenciabilidad a partir de la propia definición de «distinguir» de la RAE. Desde esta perspectiva, la marca no es un mero signo identificativo en sentido formal, sino un instrumento jurídico-económico que opera en el mercado, cuya finalidad primordial consiste en permitir al consumidor conocer y reconocer el origen empresarial de los productos o servicios y diferenciarlos de los ofrecidos por otros competidores, *vid.* Lario Rivas e Hidalgo Hernández (2017), pág. 1347.

[13] Para Fernández-Novoa (2004), pág. 71, la función distintiva garantiza al consumidor que los productos identificados con un signo tienen idéntico origen empresarial que los adquiridos anteriormente bajo la misma marca, con independencia de que conozca la identidad de su titular. Esta vinculación conecta con la protección constitucional del consumidor (art. 51 CE) y confiere a los signos distintivos una función ordenadora del sistema competitivo, *vid*. Lario Rivas e Hidalgo Hernández (2017), pág. 1347. De interés, las ya mencionadas SSTS de 30 de octubre de 1986 y 14 de diciembre de 1988.

[14] Los tribunales españoles han reiterado de forma constante que la función esencial de la marca se traduce en garantizar al consumidor la identidad del origen del producto o servicio, permitiéndole distinguirlo sin riesgo de confusión y asociación de los procedentes de otras empresas. *Vid.* SAP Madrid (sec. 32.ª) núm. 265/2025, de 29 de octubre (ECLI:ES:APM:2025:14101), con cita de las SSTJUE de 29 de septiembre de 1998 (Canon, Asunto C-39/97) y de 22 de septiembre de 1999 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Asunto C-342/97). El riesgo de confusión abarca tres hipótesis: confusión directa (el público toma una marca por otra), indirecta (no las confunde, pero las atribuye a una misma empresa) y en sentido amplio (el público intuye vínculos económicos o jurídicos entre los titulares).

[15] Sobre la relevancia jurídica de la función publicitaria de la marca y su proyección en instituciones como la cesión y licencia, las marcas renombradas y el cambio de forma del signo, *vid.* Areán Lalín (1982), págs. 82-83. Sobre la licencia de marca en el concurso de acreedores vid. Sanjuán y Muñoz, (2023), págs. 4537-4568.

[16] *Vid.* STS (Sala Contencioso-Administrativo) núm. 91/2015, de 22 de julio (ECLI:ES:TS:2015:3181). La distintividad es la función esencial de la marca y el signo debe operar en la mente del receptor como señal que, sin esfuerzo reflexivo, le permita discernir el origen del producto, debiendo rechazarse tanto los signos excesivamente simples como los de aprehensión imposible. Sobre la función publicitaria, *vid.* Fernández-Novoa (2004), pág. 78, con cita de Schechter, para quien la marca no es solo el símbolo del *goodwill*, sino con frecuencia el mecanismo más efectivo para generarlo.

mismo, sino su capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado, por lo que el alcance de la exclusividad debe interpretarse siempre de manera funcional, atendiendo a la aptitud real del signo para cumplir su función diferenciadora[17]. En esta línea, el TJUE ha subrayado que la función distintiva constituye el fundamento último de la protección marcaria, al permitir equilibrar la tutela del titular con la preservación del interés general en mantener un sistema de signos libremente disponibles para los operadores económicos, de modo que la exclusividad conferida por la marca únicamente se justifica en la medida en que el signo conserve dicha capacidad diferenciadora, lo que explica que el ordenamiento prevea mecanismos específicos para reaccionar frente a su pérdida o debilitamiento[18].

En la medida en que la función distintiva no se configura como una cualidad exclusivamente absoluta o abstracta del signo (propiedad relativa), la marca cumple su función toda vez que es capaz de operar como nexo entre el producto o servicio y una determinada procedencia empresarial en la percepción del consumidor (conexión relacional)[19].

Esta aproximación relacional explicaría que el Derecho de marcas no exija un grado elevado de originalidad, sino la superación de un umbral mínimo de distintividad suficiente para cumplir dicha función. La noción de distintividad mínima se proyecta, en primer término, sobre el acceso al registro marcario que actúa como un filtro inicial que garantiza el equilibrio entre el interés del titular y el interés general del mercado[20].

Ahora bien, la exigencia de distintividad mínima no se agota en el momento del registro, toda vez que la distintividad constituye una condición permanente de la protección durante la vida del signo, de modo que éste debe conservar su capacidad diferenciadora a lo largo del tiempo[21].

La apreciación de la distintividad mínima exige, por tanto, situar el análisis en el plano de la percepción del público relevante. El estándar del *consumidor*

---

[17] *Vid.* Galacho Abolafio (2014), págs. 587-592 y Fernández-Novoa (2004), pág. 30, quien destaca que el signo deviene en verdadera marca cuando evoca en el consumidor el origen empresarial, la calidad y, en su caso, la buena fama del producto, incorporando además su dimensión psicológica.

[18] *Vid*. STJUE (Sala Primera) de 18 de junio de 2009, (L'Oréal y otros, Asunto C-487/07), sobre el uso de signos idénticos o similares en publicidad comparativa lícita y la STJCE de 22 de junio de 1994, (IHT Internationale Heiztechnik, Asunto C-9/93, ap. 26), según la cual la garantía de origen opera autónomamente en cada territorio. La STJUE de 20 de diciembre de 2017, (Schweppes, Asunto C-291/16), precisaría que la doctrina Hag II (STJCE de 17 de octubre de 1990) solo rige cuando cada marca ha cumplido independientemente su función de indicar una procedencia única en su respectivo ámbito territorial. *Vid.* también la STS (Sala Civil) núm. 590/2012, de 18 de octubre (ECLI:ES:TS:2012:6722) sobre el agotamiento de la marca.

[19] Esto implica que, en la medida en que la marca puede ser objeto de licencia, el signo distintivo no solo identifica el origen empresarial, sino que también garantiza que los productos o servicios han sido comercializados bajo el control y con la autorización del titular del derecho. De ahí que la distintividad no se mida en criterios estéticos, lingüísticos o creativos, sino por su eficacia real como instrumento diferenciador en el mercado. Sobre la función informativa de la marca *vid.* Fernández-Novoa (2004), pág. 70 y también la STJCE de 29 de septiembre de 1998, (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, Asunto C-39/97), según la cual la función esencial del signo consiste en garantizar al consumidor la identidad de origen del producto o servicio. De interés Bercovitz Rodríguez-Cano (2003), pág. 120, al matizar como la marca no implica necesariamente identidad empresarial de origen, pues también puede utilizarse bajo licencia y garantizar la comercialización autorizada por su titular.

[20] Quedan excluidos aquellos signos que, por su carácter genérico, descriptivo o habitual, carecen de capacidad para individualizar un origen empresarial concreto, al limitarse a designar la propia naturaleza del producto, sus características, su destino o su procedencia. La exclusión de estos signos responde a una doble lógica, a saber: (i) de un lado, la imposibilidad de que cumplan la función distintiva; (ii) de otro, la necesidad de preservar la libre competencia.

[21] En este sentido *vid.* las reflexiones de Peinado Gracia (2023), págs. 265-292.

medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, se configura como el punto de referencia para determinar si un signo cumple su función distintiva. Este consumidor no analiza la marca de forma detallada ni técnica, sino a partir de una impresión global, condicionada por una memoria imperfecta y por el contexto de uso del signo en el mercado[22].

Desde esta óptica, la distintividad mínima no exige que la marca sea excepcionalmente singular, sino que permita al consumidor identificar un origen empresarial determinado[23]. Incluso signos formados por elementos de uso común pueden alcanzar este umbral mínimo si, considerados globalmente y en su contexto económico, desempeñan una función identificadora[24]. La distintividad se evalúa atendiendo al tipo de productos o servicios, al sector de actividad y a las expectativas razonables del público pertinente articulándose a través del principio de especialidad. Es por ello que la protección marcaria queda circunscrita a los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada conforme a la clasificación internacional de Niza[25]. La excepción a esta lógica se produce en el caso de las marcas renombradas, cuya función distintiva se proyecta más allá del principio de especialidad[26].

La pérdida de la distintividad mínima encuentra su expresión más significativa en la vulgarización o envilecimiento de la marca, que, como veremos más adelante, no se identifica con el mero uso generalizado del signo por el público, sino con la desaparición efectiva de su función distintiva como consecuencia de una conducta imputable al titular[27].

La marca no agota su función en la mera identificación del origen empresarial, sino que opera como un instrumento de comunicación que despliega funciones jurídicamente relevantes más allá de la indicación de procedencia[28]. No

---

[22] Como ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el carácter distintivo del signo debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios concretos para los que fue solicitado el registro de la marca, y, por otro, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante. *Vid.* STS (Sala Civil), núm. 98/2016, de 19 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:516) y también en el ámbito europeo la STJCE de 29 de abril de 2004 (Procter & Gamble/OAMI, asuntos acumulados C-468/01 P a C-472/01 P).

[23] La jurisprudencia europea ha sostenido que basta un carácter distintivo mínimo para superar la prohibición absoluta de registro del art. 7.1.b) RMC, siendo suficiente con que el signo permita al público pertinente distinguir los productos o servicios de que se trate de los de distinto origen empresarial en el momento de su adquisición, *vid.* STG de 12 de julio de 2012, (Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA c. OAMI, Asunto T-323/11)

[24] *Vid*. STJUE de 12 de febrero de 2004 (Henkel, Asunto C-218/01), sobre la aptitud de la forma del producto o de su presentación para constituir marca si es representable gráfica y distintivamente.

[25] *Vid.* Molins Sancho (2019), pág. 1. También la STJUE de 25 de enero de 2007, (Dyson Ltd v. Registrar of Trade Marks, Asunto C-321/03) sobre la exigencia de concreción objetiva del signo como presupuesto de su distintividad.

[26] Esta excepción no desvirtúa la regla general, sino que la confirma, al poner de relieve que la intensidad de la función distintiva condiciona el alcance de la tutela jurídica. El elevado grado de conocimiento del signo por una parte significativa del público hace que su capacidad identificadora trascienda el sector originario, justificando una protección reforzada incluso frente a usos en ámbitos distintos. *Vid.* Peinado Gracia, págs. 265-292.

[27] De interés, Fernández-Novoa (2004), págs. 659-660.

[28] Sobre la marca como vehículo de información y de comunicación del origen comercial y de valores asociados, *vid.* Cruz González (2024), pág. 92, Lehmann (1986), pág. 761, Massaguer Fuentes (1999), pág. 169 y Louredo Casado (2021), pág. 22. El TJUE distingue al respecto entre la función esencial (indicación del origen empresarial) y las funciones no esenciales (comunicativa, publicitaria, de inversión y de garantía de calidad), cuya relevancia jurídica deriva de su conexión instrumental con la capacidad distintiva del signo, *vid.* STJCE de 18 de junio de 2009, (L'Oréal/Bellure, Asunto C-487/07, ap. 58). Sobre las funciones de calidad, *goodwill* y origen de la marca, son interesantes las reflexiones de Cruz González (2024), pág. 91 y Fernández-Novoa (1978), págs. 33-65.

obstante, el juicio de distintividad se ha venido matizando, desplazando parcialmente el énfasis desde la pura indicación del origen hacia la efectiva diferenciación competitiva, sin que ello comprometa la función de origen como núcleo de la protección marcaria[29].

2. La percepción del público relevante como criterio decisivo: *consumidor medio* como estándar jurisprudencial europeo

La dimensión práctica de la marca se observa en el riesgo de confusión de esta, habida cuenta que la comparación entre signos debe atender a la impresión global que producen en el *consumidor medio*[30]. Se trata de determinar si el signo controvertido conserva su aptitud para identificar el origen empresarial[31]. La función distintiva opera, así, como criterio interpretativo transversal, presente tanto en el acceso al registro como en la tutela frente a usos prohibidos[32].

El Tribunal Supremo ha precisado que la marca no solo ha de identificar el producto, sino poseer capacidad real de diferenciación, operando en la mente del consumidor como señal que, sin esfuerzo reflexivo, le permita discernir su origen empresarial y reconocer que todos los productos así identificados comparten una procedencia común[33]. Este proceso, que se activa de forma casi automática, facilita la evocación y el recuerdo del signo[34]. De ahí que deban excluirse los signos que, por excesiva simplicidad o por su complejidad, resulten incapaces para ser aprehendidos por el público[35].

La apreciación del riesgo de confusión debe ponerse en relación con el prototipo de consumidor elaborado por la jurisprudencia comunitaria, integrado principalmente por el público al que están destinados los productos o servicios en cuestión[36]. Se trata del *consumidor medio* de la categoría correspondiente, normalmente informado, razonablemente atento, perspicaz y no especialmente

---

[29] *Vid.* Cruz González (2024), págs. 93-94 y Ohly (2018), pág. 117, sobre la marca como vehículo de información amplio y su función simbólica.

[30] Sobre los criterios de apreciación del riesgo de confusión, *vid*. STS (Sala Civil) núm. 93/2014, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2014:1102). Más recientemente, la STS (Sala Civil) núm. 1506/2025, de 28 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:4700) que precisa su proyección sobre todo el territorio nacional con independencia de la localización efectiva del uso.

[31] *Vid.* por todas la STJUE de 23 de septiembre de 2019 (Asunto C-541/18). También en Estados Unidos tenemos ejemplos que siguen la misma doctrina *vid.* Berner Int'l Corp. v. Mars Sales Co., 987 F.2d 975, 982 (3rd Cir. 1993) y también en el asunto Burger King Corp. v. Pilgrim's Pride Corp., 705 F. Supp. 1522, 1525 (S.D. Fla. 1988), confirmada sin oposición, 894 F.2d 412 (11th Cir. 1990) que venía a señalar: *The test of genericness in trademark law is the term's meaning to a usual buyer or other relevant members of the public*.

[32] *Vid*. por todas la STS (Sala Civil) núm. 157/2014, de 28 de marzo (ECLI:ES:TS:2014:2034), según la cual existe riesgo de confusión cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas.

[33] *Vid.* la STS (Sala Civil) núm. 98/2016, de 19 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:516) y más recientemente la STS (Sala Civil), núm. 1297/2025, de 24 de septiembre (ECLI:ES:TS:2025:4139).

[34] *Vid.* STJUE de 19 de junio de 2014 (Asuntos acumulados C-217/13 y C-218/13), sobre la apreciación del carácter distintivo en función de los productos o servicios designados y de la percepción del público pertinente.

[35] La prohibición de registrar este tipo de signos (descriptivos) responde, de un lado, a su falta de aptitud para identificar el origen empresarial y, de otro, al interés general en mantener libres tales indicaciones para todos los operadores, *vid.* STJUE de 20 de septiembre de 2001, (Baby-Dry, Asunto C-383/99, ap. 37); STJCE de 23 de octubre de 2003 (Asunto C-53/01) y STS núm. 98/2016, de 19 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:516).

[36] *Vid.* SAP Madrid (sec. 28.ª) núm. 265/2025, de 25 de octubre (ECLI:ES:APM:2025:14101), con cita de las SSTJUE de 22 de junio de 1999 (Lloyd Schuhfabrik, C-342/97), de 30 de junio de 2005 (Eurocermex, AsuntoC-286/04 P), y de 15 de septiembre de 2005 (Bio ID, Asunto C-37/03 P).

descuidado ni particularmente experto. Se trata, en definitiva de un parámetro intermedio de valoración objetiva[37].

El Tribunal Supremo, en línea con el TJUE, ha reiterado que el grado de atención del *consumidor medio* no es uniforme ni abstracto, sino que ha de valorarse en función de las circunstancias del caso y del sector específico en el que operan los signos en conflicto[38]

La alusión jurisprudencial al *consumidor primerizo* constituye una precisión contextual que matiza el análisis en determinados mercados sin desplazar el parámetro general, conforme al cual el *consumidor medio* ha de confiar en la imagen imperfecta de las marcas[39].

En este marco, el estándar del *consumidor medio,* normalmente informado y razonablemente atento constituye el eje del análisis de la distintividad[40], pues dicho consumidor aprecia la marca a partir de una impresión global condicionada por una memoria imperfecta, sin fragmentar el análisis en sus componentes individuales[41] salvo en el caso de marcas complejas (método de la división de elementos[42]). De esta forma está consolidada la jurisprudencia europea, que sitúa la impresión global como criterio rector, debiendo prestarse especial atención a los elementos distintivos y dominantes[43]. Así las cosas, se antoja imprescindible la necesidad de un examen riguroso circunscrito a determinar si el signo posee aptitud real para identificar el origen empresarial[44].

3. Cuando la marca muere de éxito: vulgarización y pérdida de distintividad

Estrechamente vinculada a la lexicalización, la vulgarización de la marca representa el estadio más avanzado (y, a la vez, más irreversible) de la degradación del signo distintivo con el riesgo cierto de que la marca pierda definitivamente su aptitud diferenciadora para convertirse en expresión común del género. Constituye uno de los supuestos en los que con mayor claridad se pone de manifiesto la fragilidad del derecho exclusivo cuando el signo distintivo deja

---

[37] Sobre la naturaleza apriorística de este juicio de percepción, *vid.* BOTANA AGRA (2022), pág. 390. En el diseño industrial, el parámetro del consumidor medio se desplaza hacia el usuario informado, dotado de mayor atención y perspicacia, *vid.* Cruz González (2024), pág. 91.

[38] La distintividad debe apreciarse en relación con los concretos productos o servicios y con la percepción del público pertinente, *vid*. Botana Agra (2022), pág. 390 y STJUE de 12 de febrero de 2004, C-218/01. El juicio sobre la similitud de los signos no puede desligarse del mercado en que operan ni del comportamiento razonablemente esperable de sus destinatarios, *vid.* STPI de 23 de mayo de 2007 (Asuntos acumulados T-262/05 a T-264/05), en el análisis del grado de atención (variable) del consumidor según la naturaleza de los productos o servicios. De interés, Louredo Casado (2024), pág. 475, sobre la limitada aptitud distintiva de la marca envase y Casado Navarro (2023), pág. 9, respecto de la marca de posición, cuya distintividad exige apartarse significativamente de los usos del sector.

[39] STS (Sala Civil) núm. 93/2014, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2014:1102).

[40] *Vid.* las SSTJUE de 16 de julio de 1998, (Gut Springenheide y Tusky, Asunto C-210/96, apdo. 31), de 18 de junio de 2002, (Koninklijke Philips Electronics NV, Asunto C-299/99, apdo. 63) y de 22 de junio de 2006 (Storck, Asunto C-25/05 P, apdo. 25)

[41] En el mismo sentido Botana Agra, (2022) pág. 390.

[42] *Vid.* la STS (Sala Civil), núm.362/2013, de 30 de mayo (ECLI:ES:TS:2013:3678) que analizó precisamente una marca compleja donde el componente denominativo estaba formado por la unión de varias palabras (Tupper o «Taper» y «sex»), admitiéndose en este caso el método de la división de elementos

[43] *Vid*. por todas la STJUE de 12 de junio de 2007, (OAMI/Shaker, Asunto C-334/05) y SAP, Alicante (sec. 8ª) núm. 180/2025, de 20 de noviembre (ECLI:ES: APA:2025:1682)

[44] *Vid.* Botana Agra (2022) pág. 390

de cumplir la función que legitima su protección[45]. No se trata, sin embargo, de una consecuencia automática del éxito comercial de la marca, sino de un fenómeno complejo que exige ponderar la evolución del uso del signo, la percepción del público y la conducta de su titular. Dos son los requisitos que se han venido identificando para apreciar la degradación del signo, a saber[46]: (i) de un lado, la conversión del signo en una designación usual a través de la cual se conoce en el mercado un producto o servicio para el que esté registrado[47]; (ii) de otro, la conversión de la marca en designación usual con origen en la propia actividad o inactividad de su titular, requisito subjetivo donde aquellas cobran una especial relevancia[48].

El Tribunal Supremo también ha tenido ocasión de analizar la cuestión (ex art. 54.1. b) LM), exigiendo la concurrencia cumulativa de una serie de presupuestos, a saber[49]: (i) el fenómeno ha de producirse en el mercado[50]; (ii) la transformación del signo en designación genérica debe ser imputable a la conducta del titular de la marca (ya sea por acción o por omisión)[51]; (iii) el tercer presupuesto se sitúa en el plano cognitivo de los consumidores, cuya percepción del signo experimenta una progresiva transformación. A medida que avanza el proceso de vulgarización, el público deja de identificar el signo como identificativo del origen empresarial de los productos o servicios de que se trate[52]. La vulgarización de la marca alcanza su estadio definitivo cuando el signo ha perdido su aptitud diferenciadora para convertirse en la designación usual del

---

[45] En palabras de Fernández-Novoa, la vulgarización ocurre cuando un «signo que inicialmente denotaba origen empresarial de un producto o servicio, pierde este significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o servicios del mismo género al que pertenece el producto o servicio originariamente identificado por el correspondiente signo en atención a su origen empresarial», *vid.* Fernández Novoa (2004) pág. 534

[46] Como apunta Galacho Abolafio (2015), pág. 493, se trata de requisitos que han de darse de forma cumulativa y no alternativa. En el mismo sentido *vid.* Peinado Gracia (2023), págs. 265-292.

[47] La jurisprudencia ha construido un enfoque restrictivo orientado a evitar soluciones mecánicas y preservar el equilibrio entre la tutela del titular y el interés general en la libre disponibilidad de los signos. *Vid.* por todas la STS (Sala Civil) núm. 1229/2008, de 22 de diciembre (ECLI:ES:TS:2008:6834). De interés, García-Cruces (2003) págs. 865-866, quien exige que la vulgarización se produzca con la colaboración de todos los operadores del mercado, incluidos los consumidores, que identifican el producto por el signo con independencia de su origen empresarial concreto.

[48] Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo no es necesario que la vulgarización de la marca se haya producido de manera exclusiva como consecuencia de la actividad del titular, sino que basta con que este haya contribuido de manera relevante a la vulgarización o a consolidar sus efectos. *Vid.* por todas la STS (Sala Civil) núm. 1229/2008, de 22 de diciembre (ECLI:ES:TS:2008:6834). Sobre la cuestión, *vid.* los trabajos de García-Cruces (2003) pág. 866 y Lobato (2007) págs. 890 y 891. Conforme a la doctrina jurisprudencial europea, se persigue el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad del signo, *vid.* la STJUE de 27 de abril de 2006 (Asunto C-145/2005).

[49] Por todas la STS (Sala Civil) núm. 292/2014, de 11 de junio (ECLI:ES:TS:2014:2651) que vino a confirmar la doctrina fijada en la relevante STS (Sala Civil) núm. 1229/2008, de 22 de diciembre (ECLI:ES:TS:2008:6834).

[50] Esto supone que la apreciación de la vulgarización debe realizarse atendiendo a la realidad del tráfico económico y a la percepción efectiva existente en el mercado. *Vid.* Asensi (2019) págs. 4-7

[51] En ambos supuestos se exige una conducta dotada de cierta continuidad e intensidad, quedando excluidos los actos aislados u ocasionales. Desde esta perspectiva, el proceso presenta un evidente paralelismo (en sentido inverso) con el fenómeno de la distintividad sobrevenida, en la medida en que en ambos casos el ordenamiento exige un comportamiento reiterado e intenso, con la capacidad de alterar la naturaleza jurídica del signo. En el mismo sentido *vid.* Asensi (2019) págs. 4-7.

[52] La consecuencia inmediata se traduce en un elevado grado de difusión y conocimiento del signo en el mercado. En términos análogos, el § 49 de la *Markengesetz* (MarkenG) alemana regula la caducidad (*Verfall*) de la marca cuando, por actividad o inactividad de su titular, el signo se haya convertido en la designación habitual en el comercio del producto o servicio para el que está registrada. Disponible en: *https://www.gesetze-im-internet.de/markeng/__49.html*

producto o servicio en el lenguaje común o en las prácticas del mercado[53]. Pero es imprescindible, además, que dicha transformación sea imputable, de manera relevante, a la actividad o inactividad del propio titular[54].

Desde algún sector, se ha caracterizado al Derecho de marcas como una forma de planificación lingüística estatal, desde la cual la vulgarización no sería sino la expresión natural de dos fenómenos propios de la evolución de las lenguas, a saber: (i) la ampliación semántica y (ii) el principio del menor esfuerzo[55]. Bajo esta perspectiva, el proceso mediante el cual una marca deviene en denominación genérica respondería a dinámicas lingüísticas inherentes al habla colectiva, ajenas en gran medida a la voluntad de su titular. Esta concepción enlaza con lo que la doctrina norteamericana ha venido a denominar como *word magic* (magia de las palabras), noción que subraya cómo el uso que los hablantes hacen de los términos proyecta ciertas consecuencias (i.e. vulgarización). Desde esta perspectiva una palabra o expresión «debe» significar únicamente lo que el titular quiere que signifique, esto es, su identificación con el origen empresarial y no la categoría genérica que designa. La tensión inherente a este mecanismo reside en que el lenguaje natural opera por fuerzas propias (i.e. difusión semántica, extensión metonímica, generalización del uso) que tienden a erosionar el monopolio semántico con el tiempo (vulgarización) Desde esta perspectiva, la vulgarización sobrevenida de una marca no es sino la constatación de que el monopolio semántico ha quebrado por la fuerza del lenguaje natural, pese a los esfuerzos del titular por mantenerlo activo[56,57].

III. LA LEXICALIZACIÓN EN EL DERECHO DE MARCAS

1. Breve aproximación a la dimensión lingüística de la lexicalización de la marca

El fenómeno lingüístico conocido como lexicalización alude al proceso por el cual una marca se integra en el léxico común, perdiendo progresivamente su capacidad identificadora para convertirse en la denominación usual del producto

---

[53] Es en ese momento, cuando la marca ha dejado de cumplir su función esencial de identificación del origen empresarial para integrarse plenamente en el vocabulario genérico del mercado. Sin embargo, la constatación de este fenómeno no puede reducirse a la mera comprobación de un uso generalizado del signo como denominación común, pues ello resultaría insuficiente desde una perspectiva jurídica. De interés, Aragonés Seijo (2018) pág. 3.

[54] No basta un elevado grado de notoriedad del signo ni su uso ocasional como nombre genérico, sino que debe constatarse una pérdida efectiva del carácter distintivo unida a una conducta (activa o pasiva) del titular que haya contribuido a consolidar esa percepción genérica. Dicha valoración ha de atender a la realidad del tráfico y a la percepción de los consumidores en el momento de ejercicio de la acción, dado el carácter dinámico del fenómeno, *vid*. STS (Sala Civil) núm. 1229/2008, de 22 de diciembre (ECLI:ES:TS:2008:7532)

[55] Heilpern *et al*. (2024) pág. 84 y ss.

[56] De interés el trabajo de Ainsworth (2008) pág. 1-21. Según dicha doctrina las palabras poseen un poder intrínseco y autónomo derivado de su forma literal, con independencia del contexto comunicativo en el que se producen y de la comprensión real que de ellas tiene el hablante. Ainsworth se muestra crítica con la doctrina ya que el lenguaje no debe operar como un acto mágico ignorando las condiciones sociolingüísticas del hablante.

[57] Como ejemplifican Heilpern *et al*. (2024) pág. 87, la protección de la marca Kleenex confiere a Kimberly-Clark Worldwide, Inc. el control exclusivo sobre el uso de dicho término, de modo que su empleo por un competidor (como haría Costco al etiquetar sus pañuelos faciales como Costco Kirkland Kleenex) resultaría ilícito con independencia de que el signo haya experimentado una ampliación semántica tal que, para la mayoría de los anglohablantes, ha pasado a designar genéricamente cualquier pañuelo facial.

o servicio que designa[58]. El signo deja así de indicar un origen empresarial concreto y pasa a designar una categoría genérica, con el riesgo de vulgarización y consiguiente pérdida de la protección marcaria[59]. Para abordar adecuadamente sus implicaciones jurídicas, resulta oportuno analizar previamente su dimensión lingüística, disciplina en la que se han identificado distintas fases o tipologías dentro de dicho proceso[60]:

Producto-marca: el nombre de la marca se convierte en referencia directa al producto ante la ausencia de un término alternativo, como ocurre con *Naylon* o *Lycra*. Este tipo de lexicalización suele estar estrechamente vinculado a la existencia de lagunas terminológicas en el lenguaje común, por lo que nos encontramos ante préstamos lingüísticos adaptados y no adaptados.

Personalización: la marca se emplea de forma autónoma, prescindiendo del sustantivo que la acompaña (un *Renault* en lugar de un *coche Renault*).

Lexicalización propiamente dicha: la marca trasciende su función distintiva y designa una categoría genérica, como *nutella* para las cremas de cacao.

Lexicalización completa: la marca se incorpora al diccionario como sustantivo común, normalmente adaptado a las reglas lingüísticas del idioma, como sucede con *nailon*[61] o *sonotone* para los audífonos sin necesidad de adaptación.

Conviene tener en cuenta que las lenguas están sometidas a continuos procesos de evolución y una parte relevante de estos cambios lingüísticos se produce como consecuencia de alteraciones en la frecuencia del uso de determinadas innovaciones lingüísticas, que con el tiempo pueden consolidarse y generalizarse en el uso social y común del lenguaje[62].

En este contexto, resulta pertinente traer a colación el denominado *principio del menor esfuerzo* (*Principle of Least Effort*), formulado en el ámbito de la lingüística, conforme al cual los individuos tienden a organizar su comportamiento comunicativo de manera que se minimice, a lo largo del tiempo, el esfuerzo medio necesario para la transmisión de la información[63]. Una de las manifestaciones más nítidas de este principio en el plano léxico es la llamada *economía de las palabras* según la cual las ideas tienden a expresarse mediante las formas lingüísticas más eficientes y menos costosas.

Desde esta perspectiva, el uso social del lenguaje tiende naturalmente a favorecer aquellas expresiones que permiten una comunicación más rápida y sencilla, circunstancia que explica, en no pocas ocasiones, la tendencia a utilizar determinados signos distintivos, en su forma genérica. Es por ello que

---

[58] *Vid.* Vande Casteele (2014), pág. 654 ss., sobre el «sentido conceptual» adquirido por la palabra y la consiguiente ampliación semántica del término.

[59] Sobre lexicalización de marcas desde el ámbito del marketing, *vid.* Soler Cifuentes (2021) págs. 498-520.

[60] De interés, Berthelot-Guiet (2003), pág. 70 y Healey (2009), pág. 89, sobre los supuestos en que el éxito identificador de la marca favorece su conversión en término genérico.

[61] *Vid.* Soler Cifuentes (2021), pág. 498.

[62] La evolución lingüística opera en gran medida de forma inconsciente. Los hablantes modifican su comportamiento lingüístico a partir de la exposición no reflexiva a innovaciones que se consolidan por frecuencia de uso en la lengua, *vid.* Sapir (1921) págs. 127-157. Este mecanismo tiene una proyección directa sobre el fenómeno de la vulgarización marcaria, en la medida en que explica cómo el uso genérico de un signo puede instalarse progresivamente en la comunidad lingüística sin que medie una decisión consciente de sus hablantes, *vid.* Heilpern *et al*. (2024) pág. 87.

[63] Zipf (1949) págs. 19-56.

toda marca de éxito puede ser potencialmente vulnerable al fenómeno de la vulgarización.

2. Préstamo lingüístico adaptado y no adaptado

Desde la perspectiva de las prohibiciones absolutas, el préstamo lingüístico no adaptado (esto es, el vocablo tomado de una lengua extranjera sin modificación fonética ni morfológica significativa) ocupa, en principio, una posición privilegiada en el espectro de la distintividad marcaria. Al carecer de significado inmediato en la lengua receptora para el consumidor medio, el término no designa, describe ni evoca ninguna característica del producto o servicio que pretende distinguir, lo que lo sitúa, en condiciones normales, al margen de las causas de exclusión previstas en los apartados b), c) y d) del art. 5.1 LM. No constituye, en efecto, la denominación usual del producto o servicio ni una indicación de sus cualidades, composición, destino o procedencia geográfica. Ello determina que, con carácter general, este tipo de signos goce de una distintividad intrínseca de intensidad elevada, lo que se traduce en una posición de mayor fortaleza frente a solicitudes de registro de terceros y en un alcance más amplio del *ius prohibendi* conferido al titular[64].

No obstante, esta aparente inmunidad frente a las prohibiciones absolutas podría quebrarse por la vía del *principio de disponibilidad*, cuya operatividad en este contexto presenta una especificidad digna de atención. El mencionado principio ha sido progresivamente asimilado por la jurisprudencia del TJUE, postulando que determinados signos deben permanecer libres y no susceptibles de apropiación exclusiva por un solo operador, precisamente porque su uso resulta necesario para que los competidores puedan referirse a sus propios productos o servicios de manera adecuada[65]. La relevancia de este principio en relación con el préstamo no adaptado reside en que el término carece de equivalente funcional en la lengua receptora y puede llegar a constituir la única expresión disponible (o la más idónea) para designar el producto o servicio en cuestión en el contexto del mercado receptor. Cuando esa situación concurre, el préstamo lingüístico deja de ser un signo sin trascendencia desde la perspectiva del mercado y pasa a ostentar una necesidad denominativa real, en el sentido de que su monopolio en manos de un solo titular privaría a los demás operadores del sector de un instrumento lingüístico que les resultaría objetivamente necesario para comunicarse con el mercado (i.e. software, hardware, jazz, blues, spa[66]).

---

[64] Así lo consideró la STS (Sala Civil) núm. 286/2012, de 14 de mayo (ECLI:ES:TS:2012:3064) en relación con la marca DOGHNUTS registrada en España prácticamente idéntica a la palabra inglesa *doughnuts*, término con el que en Estados Unidos se conoce a la rosquilla, no así en España. Difiere el asunto del analizado en la STS (Sala Contencioso-Administrativo) de 2 de diciembre de 1989 (ECLI:ES:TS:2002:1294) respecto de la marca *Petit Suisse*, palabra no española, pero con un significado preciso fácilmente comprensible para el público medio español. Como el tribunal señaló, el vocablo extranjero venía siendo conocido tanto en el ámbito de las industrias lácteas y queseras españolas como por el público en general, en relación con un tipo de queso fresco. No obstante, *vid.* STJUE de 9 de septiembre de 2008 (Asunto T-363/06) que resolvió a favor de la compañía española SEAT, en su oposición al registro de la marca comunitaria MAGIC SEAT, para asientos de vehículos por la compañía HONDA, dada la asociación por el público español de la palabra inglesa *seat* (asiento) con dicha compañía española fabricante de automóviles. También en el mismo sentido *vid.* STJUE de 10 de diciembre de 2008 (Asunto T-295/07) sobre la denegación de la marca *Vitro* como marca comunitaria.

[65] STJUE de 23 de octubre de 2003, (OAMI c. Wm. Wrigley Jr. Company, Asunto C-191/01 P).

[66] Términos como *cookie*, *ballet* o *sándwich* son ejemplos paradigmáticos de este tipo de extranjerismos no adaptados y que pueden consultarse en el DLE, signos todos percibidos por el consumidor medio como

Su apreciación exige un análisis concreto del mercado relevante, de la estructura terminológica del sector y de la existencia o inexistencia de alternativas lingüísticas igualmente aptas para cumplir la función designativa. Solo cuando de dicho análisis resulte que el término constituye la designación más natural, habitual o necesaria del producto o servicio (*airbag* frente a «bolsa de aire», *smartphone* frente a «teléfono inteligente», *email* frente a «correo electrónico») operará el principio de disponibilidad como límite al registro del signo.

Conviene advertir que el principio de disponibilidad no se agota con el registro, sino que proyecta sus efectos sobre la vida posterior de la marca. Registrado el término, el uso generalizado e incontrolado del signo como designación del género constituye, a la vez, la manifestación más elocuente de la necesidad identificadora del signo y el vector principal del proceso de vulgarización (ex art. 54.1.b) LM).

Bien es cierto que la posición del préstamo no adaptado es, en el momento de su registro, sustancialmente más sólida que la de los signos denominativos de la lengua receptora. En tanto el consumidor medio del sector pertinente no haya interiorizado el término como designación genérica del producto (con independencia de su origen empresarial), el *ius prohibendi* del titular permanece incólume y la marca conserva su plena eficacia excluyente. No obstante, esta solidez inicial no es inmune a la erosión progresiva que puede derivarse de un uso generalizado y no controlado del signo en el tráfico, particularmente cuando el término, por su facilidad de pronunciación o su incorporación al lenguaje publicitario o coloquial del sector, comienza a ser utilizado por los propios competidores y por el público como designación común del género (i.e. *jacuzzi*, *kleenex*, *velcro*, *post-it*). Es en ese estadio donde la diligencia activa del titular deviene no solo recomendable, sino jurídicamente relevante a efectos de la eventual valoración de su conducta en un procedimiento de caducidad ulterior (i.e. art. 35 LM).

El préstamo adaptado presenta una problemática marcaria sustancialmente distinta y considerablemente más compleja, precisamente porque el proceso de adaptación fonética, ortográfica o morfológica a las convenciones de la lengua receptora opera en detrimento de la distintividad del signo. La adaptación supone, en efecto, la integración del término en el sistema lingüístico de la lengua receptora, lo que acelera su asimilación por el hablante medio y facilita su incorporación al léxico común con independencia de su origen marcario. El vocablo deja de percibirse como un extranjerismo y comienza a comportarse, desde la perspectiva del consumidor, como una palabra más del idioma, con la consiguiente erosión de su capacidad para identificar un origen empresarial determinado (i.e. *nailon*[67]).

---

designación usual del producto.

[67] El caso de *nailon* ilustra esta problemática con singular precisión. El término constituye la adaptación ortográfica al español del signo denominativo *Nylon,* originariamente registrado por DuPont en 1938 para designar una fibra sintética de poliamida de nueva creación. La marca alcanzó una difusión comercial y social extraordinaria, hasta el punto de que el término (tanto en su forma original como en su versión adaptada) fue progresivamente asumido por el público general y por los propios operadores del sector como designación genérica del material, con independencia de su fabricante. Este proceso, que constituye un ejemplo paradigmático de vulgarización marcaria por exceso de éxito comercial, determinó que tanto *nylon* como *nailon* quedaran incorporados a los repertorios lexicográficos de las principales lenguas como denominaciones comunes del producto, *vid.* Heilpern *et al*. (2024) pág. 87 y ss. La Real Academia Española recoge *nailon* como voz común en el DLE, con indicación de su origen marcario, lo que constituye precisamente el supuesto de hecho al que el art. 35 LM anuda el derecho de reacción del titular, disponible en: *https://dle.rae.es/nailon?m=form*

Desde la perspectiva de las prohibiciones absolutas, el préstamo adaptado que ha alcanzado el estadio de lexicalización plena (esto es, aquel que ha sido asumido por el hablante medio como palabra de la lengua receptora) se halla en una posición de vulnerabilidad marcaria muy superior a la del préstamo no adaptado. En primer lugar, porque la adaptación morfológica y fonética elimina la extrañeza perceptiva que confería al préstamo no adaptado su distintividad intrínseca. Esto es, el *consumidor (lector) medio* no percibe el término como un signo foráneo sino como una denominación propia de su lengua, lo que reduce significativamente su aptitud para cumplir la función de indicación de origen. En segundo lugar, porque la integración lexicográfica del término (su incorporación a diccionarios y repertorios lingüísticos como voz común) constituye uno de los indicios objetivos más destacados del proceso de vulgarización, de especial trascendencia a efectos tanto del art. 35 LM como del art. 54.1.b) LM. En tercer lugar, porque la adaptación ortográfica puede llegar a privar al titular de la posibilidad de invocar el principio de disponibilidad en sentido inverso y, por tanto, si el término adaptado es la única denominación disponible en la lengua receptora para designar el producto (i.e. *nailo*n, *licra*) la necesidad denominativa opera con una intensidad que puede comprometer definitivamente el registro del signo (o si ya fue concedido, la subsistencia de su protección).

Es en este extremo donde la oportunidad del mecanismo preventivo del art. 35 LM resulta más evidente, al tratarse de una reacción temprana del titular frente a las reproducciones lexicográficas que omitieran la referencia a la condición registrada del signo, retardando o incluso interrumpiendo el *iter* de la vulgarización antes de que este alcance el punto de no retorno.

3. Lexicalización completa. Régimen normativo, relevancia y proyección sobre la caducidad de la marca

La concepción subjetiva del proceso de vulgarización encuentra también su reflejo en el art. 35 LM, que reconoce al titular la facultad de requerir al editor de un diccionario, enciclopedia u obra análoga la incorporación de la indicación de que el signo reproducido constituye una marca registrada[68]. Este mecanismo se revela como un instrumento de naturaleza preventiva orientado a neutralizar el riesgo de que representaciones lexicográficas contribuyan a la progresiva conversión del signo en denominación genérica. A tal efecto, atribuye al titular un papel activo en la preservación de la función distintiva frente a los usos que (en el plano lingüístico) pudieran erosionar la asociación entre el signo y su origen empresarial. Desde esta perspectiva, el art. 35 LM configura un genuino *deber de vigilancia* a cargo del titular[69].

---

[68] La Ley de Marcas transpuso la Directiva 89/104/CEE (actualmente sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436, incorporada al ordenamiento español mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre), en el marco de una estructura dual de protección que coexiste con el sistema de marca unitaria del Reglamento (UE) 2017/1001. El art. 35 LM, trasunto del art. 12 de la citada Directiva, obliga al editor de diccionarios u obras análogas a indicar, a petición del titular, que el signo reproducido constituye una marca registrada cuando su reproducción pueda generar una impresión de vocablo genérico.

[69] Deber de vigilancia frente a los usos lingüísticos que pudieran disociar el signo de su origen empresarial, cuyo incumplimiento puede ser valorado (ex art. 54.1.b) LM) como inactividad determinante de la caducidad. Una de las pocas y recientes resoluciones dictadas por nuestro Tribunal Supremo analiza el fenómeno de la lexicalización respecto del término *dónut*, *vid.* STS (Sala Civil), núm. 1505/2025, de 28 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:4788).

Conforme a la normativa, el fenómeno tiene lugar cuando el signo, originariamente distintivo, trasciende su función identificadora para ser asimilado por la comunidad lingüística como denominación común, hasta el punto de merecer su incorporación al Diccionario de la Real Academia Española (en adelante, DLE). Al respecto, son paradigmáticos los términos *aspirina* y *pósit* (ambos signos distintivos registrados), cuya trayectoria lexicográfica ilustra con precisión la tensión estructural entre la evolución natural del lenguaje y la preservación de las funciones esenciales del signo distintivo[70]. Sin embargo, la incorporación lexicográfica del signo no determina por sí sola la pérdida de su carácter distintivo. Antes, al contrario, dicha incorporación resulta plenamente compatible con el mantenimiento de la función identificadora del origen empresarial, siempre que el diccionario u obra análoga preserve y reconozca expresamente la condición marcaria del término (ex art. 35 LM[71]).

Desde la perspectiva de la función distintiva, el mecanismo previsto en la normativa marcaria disciplina aquellos casos en los que la reproducción de la marca pueda *generar la impresión* de que el signo constituye la designación genérica de los productos o servicios para los que está registrado. Cuando tal reproducción (en formato impreso o electrónico) induzca dicha confusión, el editor estará obligado, a petición del titular, a acompañarla de una indicación expresa de su carácter de marca registrada, sin demora y, en las obras impresas, a más tardar en la siguiente edición[72].

Esta previsión responde a una tensión evidente e inherente al derecho marcario, a saber, el éxito comercial de un signo tiende a propiciar su adopción por la comunidad lingüística como denominación del producto. Es aquí donde la protección jurídica exige preservar el equilibrio entre la evolución natural del lenguaje y la función distintiva del signo. El art. 35 LM actuaría como instrumento preventivo frente al riesgo de vulgarización, en coherencia con la concepción subjetiva de la caducidad (ex art. 54.1.b) LM).

Precisamente por ello, el ordenamiento opta por articular un mecanismo específico de naturaleza distinta a la acción de infracción. No se trata de prohibir el uso, sino de garantizar que la reproducción del signo vaya acompañada del reconocimiento expreso de su condición marcaria[73].

La delimitación del ámbito de aplicación encuentra su fundamento en la propia redacción del art. 35 LM, que circunscribe su operatividad a los supues-

---

[70] La marca *Aspirin*, patentada por Bayer AG en 1898, perdió su carácter distintivo por el uso progresivamente generalizado del término entre 1904 y 1915, hasta designar en el lenguaje común cualquier analgésico a base de ácido acetilsalicílico. De interés, Heilpern *et al*. (2024) págs. 84 y ss. En el DLE, cuando consultamos el término aspirina se indica: "De Aspirina®, marca reg". Disponible en: *https://dle.rae.es/aspirina*

[71] A fecha de diciembre de 2025, el DLE recogía 151 palabras procedentes de marcas registradas. Las últimas entradas en el DLE han sido *pacman* y *tetris* el 15 de diciembre de 2025. Entre los ejemplos más conocidos figuran los términos *aspirina, celo, nailon, vaselina, velcro, tirita, termo, plastilina, fotomatón, gominola, dónut, bótox, licra, neopreno, wifi o chupachups*. Información disponible en: *https://miguelsosa.es/marcas-registradas/* .

[72] La reproducción lexicográfica del signo no integra el concepto de uso de la marca ex art. 34 LM, al carecer de finalidad distintiva y quedar, por tanto, extramuros del *ius prohibendi.* El art. 35 LM no atribuye al titular acción frente a tal reproducción, sino la mera facultad de exigir que esta vaya acompañada de la indicación de su condición de marca registrada.

[73] Lo que el precepto asegura al titular es, en definitiva, que la difusión lexicográfica del signo no se produzca en términos que contribuyan a erosionar su función distintiva, preservando así la coherencia entre la realidad lingüística y la protección jurídica dispensada por el registro de la marca. Así lo explica también Martín Aresti (2003) pág. 528.

tos en que la reproducción del signo «diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca». De este modo, la norma acota el supuesto de hecho a aquellos casos en que la asociación generada en la mente del *lector* se produce entre el signo reproducido y una concreta categoría de productos o servicios, con abstracción de su origen empresarial[74].

La doctrina jurisprudencial ha subrayado que la lexicalización de la marca no constituye un fenómeno disfuncional ni conduce necesariamente a la extinción del derecho exclusivo de su titular por riesgo de vulgarización, pudiendo el uso del signo como designación usual del producto o servicio coexistir con la conservación de su función distintiva, en tanto se cumplan los presupuestos previstos en la norma[75].

Pese a su aparente proximidad conceptual, lexicalización y vulgarización designan realidades jurídicas bien diferenciadas que exigen un tratamiento conceptual preciso. La primera (ex art. 35 LM) designa el proceso de naturaleza lingüística por el que un signo se incorpora al léxico común como denominación usual de una categoría de productos o servicios. Sin embargo, esta incorporación lexicográfica no es jurídicamente inocua, ya que cuando el término accede a diccionarios, enciclopedias u obras de referencia análogas sin la indicación de marca registrada, se refuerza en la percepción del público la idea de término genérico del signo, contribuyendo activamente a erosionar su carácter distintivo. De ahí que el art. 35 LM imponga al titular la carga de exigir al editor la inserción de dicha indicación, configurándose esta obligación no como una mera facultad defensiva, sino como un instrumento de preservación de la distintividad frente al eventual proceso de vulgarización. Todo ello, porque la vulgarización (ex art. 54.1.b) LM) como causa de caducidad, opera en un plano estrictamente jurídico y presupone precisamente aquella degradación lingüística. Como vimos, la vulgarización exige la concurrencia de ciertos requisitos para que la pérdida de distintividad adquiera relevancia jurídica suficiente como para privar al signo de su aptitud identificadora del origen empresarial y determinar la extinción del derecho del titular sobre la marca[76].

---

[74] Como afirmase Martín Aresti, se excluyen del art. 35 LM aquellos casos de marcas que, abstractamente consideradas, consisten en una denominación genérica o descriptiva, que adquieren fuerza distintiva por el hecho de referirse a productos que nada tienen que ver con el significado de esas denominaciones en el lenguaje común, como ocurre por ejemplo con la marca *princesa* registrada para un tipo de galletas o la marca *gallo* para un tipo de pasta. *Vid*. Martín Aresti (2003), pág. 531.

[75] *Vid.* la mencionada STS (Sala Civil), núm. 1505/2025, de 28 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:4788), Caso Donut/Bimbo, donde el Tribunal Supremo reconoce por primera vez que la lexicalización de una marca (su incorporación al diccionario) no equivale a vulgarización ni implica pérdida de distintividad, siempre que el diccionario reconozca expresamente el origen marcario del término conforme al art. 35 LM. La sentencia traza una distinción nítida entre dónut (término lexicalizado) y Donut (marca registrada), y condena el uso descriptivo desleal de la marca por un tercero.

[76] La pasividad del titular es tremendamente relevante, ya que la incorporación lexicográfica del signo sin la oportuna indicación de titularidad podría valorarse como inactividad a los efectos del art. 54.1.b) LM. En otras palabras, el incumplimiento de la carga impuesta por el art. 35 LM podría operar como presupuesto fáctico determinante de la caducidad prevista en el art. 54.1.b) LM.

4. Tutela del titular de la marca en la preservación de la identidad marcaria

La norma configura la actuación del titular como una petición dirigida al editor, y no como una acción directa de cesación. Esto, *a priori*, pudiera plantear interrogantes sobre la naturaleza jurídica del mecanismo, y, por tanto, si nos hallamos ante un derecho potestativo, una mera facultad o una carga del titular (cuyo ejercicio condiciona la preservación del carácter distintivo del signo a efectos del régimen de caducidad). En segundo lugar, y con independencia de la calificación que se adopte, resultaría pertinente analizar si la negativa (o inacción) del editor tras la petición del titular pudiera reputarse constitutiva de una violación del derecho de marca (ex art. 40 LM) y, en tal caso, cuál sería la acción concreta para ejercitar, por la eventual contribución del editor al proceso de vulgarización del signo[77].

Tampoco especifica el precepto la forma concreta que debe revestir la indicación de que se trata de una marca registrada. Es razonable pensar que lo suficiente sería insertar la mención del símbolo ®, añadiéndose además una nota expresa en el cuerpo de la definición, dado que dichas advertencias son jurídicamente relevantes[78].

Pero es que, además, la norma no precisa qué extremos debe acreditar el titular para activar la obligación del editor, limitándose a condicionar su nacimiento a la existencia de una petición, sin exigir soporte probatorio adicional. Atendiendo a la finalidad preventiva del precepto, cabría sostener que la carga del titular se agota en la acreditación de dos hechos objetivos, a saber: (i) la vigencia del registro de la marca; y (ii) la reproducción del signo en la obra sin indicación de su condición marcaria. Así las cosas, no parecería razonable exigirle que acreditase que la reproducción genera en el público la impresión de genericidad del término, pues ello equivaldría a imponer una carga probatoria propia de la acción de caducidad (ex art. 54.1.b) LM) desnaturalizando así el carácter preventivo que caracteriza al mecanismo del art. 35 LM. En cuanto a la obligación del editor, cabría sostener que no se activa ante una situación consumada del carácter genérico del signo, sino ante la mera apariencia de que este constituye una denominación genérica. Lo que nos llevaría a pensar en un umbral de activación relativamente bajo y anterior al estadio irreversible de la vulgarización del signo distintivo.

Creemos que la obligación de indicación no operaría de forma automática en todo supuesto en que una marca aparezca reproducida en una obra de consulta sin mención expresa de su carácter registrado, quedando condicionada a las circunstancias concretas del caso. A estos efectos, el legislador ha condicionado expresamente la activación de dicho mecanismo correctivo a que la reproducción en cuestión sea susceptible de generar en el público la impresión de que el término constituye una designación genérica.

---

[77] En este sentido, Asensi (2019) pág. 10 califica acertadamente la obligación del editor como obligación de resultado y no de meros medios, por cuanto su incumplimiento puede generar responsabilidad indemnizatoria cuando la omisión de la indicación contribuya al proceso de vulgarización del signo y cause perjuicios al titular.

[78] Coincidimos con Martín Aresti en que será suficiente con la mención de marca registrada, el símbolo ®, las letras TM, u otra fórmula similar. *Vid*. Martín Aresti (2003), pág. 533.

Ahora bien, formulada la petición con los elementos que justifican la apariencia de encontrarnos ante una denominación genérica, el editor quedaría obligado a actuar sin poder oponer una valoración discrepante sobre el impacto real de la reproducción en el público. La asimetría es deliberada y responde a la lógica del precepto. Recayendo sobre el editor el control tanto del contenido como de la presentación de la obra, y siendo éste quien puede subsanar la situación con un coste mínimo mediante la simple incorporación de la indicación preceptiva, la norma le impone el deber de actuar desde el momento en que el titular le señala la deficiencia, sin dilación injustificada. Lo contrario equivaldría a vaciar de contenido el mecanismo del art. 35 LM.

5. La noción de impresión del término genérico: el *lector medio*

La correcta delimitación del ámbito de aplicación del art. 35 LM exige partir de un elemento que, pese a constituir la pieza central del precepto, creemos que ha merecido escasa atención. Nos referimos a la condición de que la reproducción del signo en la obra de consulta *diera la impresión* de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca. Esta locución condicional no es un elemento accesorio o meramente descriptivo de la norma, sino su verdadero presupuesto de activación. Sin la concurrencia de esa impresión de término genérico, el mecanismo tuitivo del precepto no debería activarse, y el titular carecería de la facultad de petición que el legislador le reconoce. Son cuestiones que condicionan de raíz la operatividad práctica de la norma, la interpretación de qué debe entenderse por dicha impresión, quién es el sujeto desde cuya perspectiva ha de valorarse y el grado de intensidad que debe alcanzar para que resulte (jurídicamente) relevante.

Ni el art. 12 de la Directiva (UE) 2015/2436 ni el art. 35 LM exigen que la reproducción constituya efectivamente el término genérico, sino únicamente que diera la impresión de constituirlo. Esta elección terminológica es tremendamente relevante, pues traza una línea de separación nítida entre dos realidades distintas, a saber: (i) la genericidad consumada y presupuesto de la caducidad (ex art. 54.1.b) LM), y (ii) la mera apariencia de genericidad, que basta para activar el mecanismo del art. 35 LM[79].

Como ya se mencionó, el umbral de activación debiera ser necesariamente más bajo que el exigido para apreciar el término genérico a efectos de caducidad por vulgarización[80]. Si el legislador hubiera querido supeditar la tutela del titular a la demostración de un término genérico ya instalado en la percepción del público, habría empleado una formulación distinta en lugar de la que efectivamente utiliza.

La determinación del sujeto desde cuya perspectiva debe valorarse esa impresión plantea una dificultad que el precepto no resuelve. En nuestro ordena-

---

[79] El precepto operaría en un estadio previo y preventivo respecto al régimen de caducidad por vulgarización del término, interviniendo cuando el proceso de vulgarización no se ha consolidado todavía, pero puede estar siendo impulsado por la forma en que la marca aparece recogida en la obra de consulta.

[80] La referencia a una mera impresión apunta con claridad a que basta con que la forma de presentación del signo en la obra sea objetivamente idónea para inducir al lector a la conclusión de que se encuentra ante una denominación genérica, aun cuando esa impresión no sea compartida por la totalidad del público ni haya calado de forma definitiva en el uso lingüístico.

miento, como hemos mencionado en apartados precedentes, el parámetro de referencia habitual para los juicios de confusión, carácter descriptivo o distintividad es el de consumidor medio[81]. Sin embargo, la singularidad del supuesto de lexicalización aconseja matizar este parámetro o, cuando menos, precisar su contenido en el contexto específico de las obras de consulta.

Bajo este criterio, la lexicalización no depende de la mera presencia del signo en una obra lexicográfica. Lo determinante es que su forma de reproducción resulte objetivamente apta para que dé la impresión de que se está desvinculando el signo de su función distintiva. Esto ocurre cuando, en la percepción del lector, el término queda asociado a una categoría genérica de productos o servicios, con independencia de su origen empresarial concreto. La determinación de quién sea ese *lector medio* constituye en sí misma una cuestión de notable complejidad. Y es aquí donde el público destinatario de una enciclopedia o de una obra de consulta especializada puede diferir significativamente del consumidor medio. En el contexto del art. 35 LM, el *lector medio* sería aquel que acude a la obra en busca de información sobre la identidad semántica del término y que puede, por ello, quedar más expuesto que el consumidor medio al riesgo de identificar el signo distintivo como designación común del género.

El *lector* de un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta análoga no tiene por qué ser, en términos funcionales, el consumidor ordinario de los productos o servicios amparados por la marca, sino un sujeto que acude a la obra precisamente en busca de información sobre el significado o la identidad semántica de un término. Por tanto, no podemos presumir que el *lector* se esté planteando adquirir y/o comparar los productos respecto de los que realiza la consulta en el diccionario. A priori, nos encontramos ante un acto de procesamiento de la información lingüística sobre un vocablo. En este contexto, la impresión que se genera en él cuando lee la entrada correspondiente a la marca tiene una naturaleza diferente.

Lo expuesto nos lleva a distinguir entre la impresión que el signo genera en el consumidor medio al encontrarlo en el tráfico económico y la impresión de naturaleza cognitivo-lexicográfica que se produce en el *lector* de la obra de consulta, determinada por la forma en que esta le presenta el término. Si la obra lo presenta sin ninguna indicación de su condición registrada, integrándolo en el flujo natural de la definición como si de cualquier otro sustantivo común se tratara, la impresión que se transmite es inevitablemente la de una denominación genérica perteneciente al léxico común. Y precisamente porque el lector de una obra de consulta busca en ella autoridad semántica, esa impresión tiende a consolidarse con mayor facilidad que la que podría generarse en el consumidor que simplemente observa el signo en el tráfico mercantil.

Esta especificidad del contexto lexicográfico lleva a plantearnos que el parámetro del consumidor medio no resulta adecuado a estos efectos, pues el *lector* de una obra de consulta no coincide necesariamente con el comprador habitual de los productos designados por la marca. Quien busca información sobre el término *velcro*[82] o *post-it* en un diccionario es simplemente cualquier persona interesada en ese vocablo, con independencia de su condición de consumidor. Procede,

---

[81] Sobre la cuestión *vid.* Louredo Casado (2024) pág. 473.

[82] Definición contenida en el DLE disponible en: *https://dle.rae.es/velcro?m=form*

en consecuencia, adoptar el estándar del *lector medio* de la obra, diferenciándolo del consumidor medio alineándose con la finalidad del art. 35 LM. En suma, se trata de evitar el riesgo de que la obra de consulta (por su autoridad como fuente de referencia lingüística) consolide en el imaginario colectivo la percepción del signo como denominación genérica. Sin duda, este es el verdadero riesgo que el precepto trata de eliminar, y sobre su existencia es sobre lo que entendemos que debe proyectarse la carga de la prueba del titular[83].

Determinado el sujeto de referencia, procede examinar los criterios objetivos conforme a los cuales debe valorarse si la reproducción *genera la impresión* de genericidad. La norma no ofrece pautas explícitas, por lo que en caso de conflicto correspondería a los tribunales su concreción[84]. La valoración no debería limitarse a constatar la ausencia de la indicación de marca registrada, pues esa constituye la consecuencia jurídica del presupuesto, no el presupuesto en sí mismo. Creemos, por tanto, que lo relevante será el análisis integral de la entrada (i.e. redacción, estructura gramatical, clasificación morfológica, ejemplos de uso y eventual remisión a la categoría de productos o servicios designada).

Téngase en cuenta, además, que la impresión de encontrarnos ante un término genérico podría derivar de tres situaciones, a saber: (i) en primer lugar, de una clasificación morfológica que presente el signo como sustantivo común o adjetivo sin indicar su naturaleza marcaria[85]; (ii) en segundo lugar, de una definición que describa el término en función del producto o servicio al que se aplica, sin referencia al origen empresarial[86]; y (iii) en tercer lugar, del contexto en que aparezca inserto (especialmente si está rodeado de términos genéricos o se cita como ejemplo del uso lingüístico corriente) o de la reiteración de ejemplos de uso desvinculados de cualquier referencia a su titular. Cabría plantearse, además, si el presupuesto del art. 35 LM requiere una valoración estrictamente objetiva[87] o si exige acreditar que esa impresión se ha producido de forma efectiva. La respuesta no es inocua ya que, si se adopta el criterio objetivo de

---

[83] La acreditación de este extremo admite cualquier medio de prueba en Derecho, siendo los más relevantes en la práctica la aportación del fragmento o entrada de la obra (que permitirá al juez valorar si la presentación del signo induce una percepción genérica) y las encuestas o estudios de percepción del consumidor. Este último instrumento, ampliamente utilizado en procesos de caducidad por vulgarización (ex art. 54.1.b) LM), resulta igualmente trasladable al ámbito del art. 35 LM, como evidencia la SAP Barcelona núm.6128/2018 de 6 de junio (ECLI:ES:APB:2018:6128), donde las encuestas sobre la percepción del término entre los consumidores resultaron determinantes.

[84] Así lo hizo recientemente la mencionada STS (Sala Civil) núm.1505/2025, de 28 de octubre.

[85] El término *post-it* figura en el DLE como sustantivo masculino coloquial, lo que lo equipara a cualquier otra voz del léxico común y está disponible en: *https://dle.rae.es/post-it?m=form*

[86] Por ejemplo, el término *pinganillo* figura hoy en día en el DLE sin indicación alguna de su protección marcaria *(https://dle.rae.es/pinganillo?m=form*). Sobre dicho término existió un extenso desarrollo judicial que llegó hasta casación, donde el Tribunal Supremo confirmó parcialmente la sentencia de apelación sin pronunciarse sobre la caducidad por vulgarización, al no haber sido ejercitada dicha acción. La STS (Sala 1.ª) núm. 57/2015, de 24 de febrero (ECLI:ES:TS:2015:682), declaró vigente el signo para distinguir «aparatos para registro, transmisión y reproducción del sonido», al considerar que la vulgarización sobrevenida al registro no constituye causa de nulidad sino, en su caso, de caducidad. En sede de apelación la SAP Zaragoza (Sec. 1.ª) núm. 127/2012, de 30 de mayo (ECLI:ES:JMZ:2012:1310), dejó constancia de un dato relevante: «Es significativo que la propia OEPM no apreciara defecto alguno en la concesión de la marca del demandado a pesar de ser un término utilizado con anterioridad a su registro para denominar al pequeño receptor que se coloca en oído, tal y como acredita la parte actora con los documentos aportados y cuyo uso se ha ido generalizando en los últimos tiempos con posterioridad a su registro marcario, si bien carece de reflejo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua.»

[87] Referida a la aptitud abstracta de la reproducción para generar la impresión de genericidad, con independencia de su impacto real en el público.

idoneidad abstracta, el titular puede activar el mecanismo con la simple aportación de la entrada controvertida. En cambio, si se exige un despliegue probatorio sobre la percepción pública, la carga se incrementa considerablemente y la tutela preventiva que el precepto articula queda en buena medida vaciada de contenido. La coherencia del sistema pasaría por reconocer la finalidad objetiva del precepto valorado desde la perspectiva del *lector medio*, acreditable con la presentación de la entrada en cuestión, sin perjuicio de que el impacto real en la percepción del público pueda adquirir relevancia en sede de caducidad, donde el presupuesto exigido es cualitativamente más exigente.

6. Obras de referencia y nuevos soportes de reproducción

La norma delimita el tipo de obra en cuyo seno puede activarse el mecanismo de la lexicalización. La referencia expresa a diccionarios y enciclopedias (impresos o electrónicos) no agota el ámbito de aplicación de la norma, que se extiende a cualquier obra que, por su naturaleza y finalidad, participe de una función análoga de definición, aclaración o divulgación lingüística. El criterio determinante no es la denominación formal de la obra, sino su aptitud para favorecer la percepción genérica del signo, en la medida en que su reproducción sin indicación de naturaleza marcaria compromete la función distintiva al presentarlo como denominación usual de una categoría de productos o servicios[88].

La formulación deliberadamente abierta de la norma, mediante la cláusula residual «obra de consulta similar», permite acoger un universo de soportes muy superior al originalmente concebido por el legislador, extremo que cobra especial relevancia tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018. La supresión del requisito de representación gráfica, al habilitar el registro de marcas representadas por cualquier medio (sonoro, audiovisual, holográfico, entre otros), obliga a replantear el ámbito de aplicación del precepto desde una perspectiva tecnológicamente actualizada[89]. La norma fue concebida teniendo presente el paradigma de la marca denominativa o figurativa. Sin embargo, la ampliación del catálogo de signos registrables a dimensiones perceptivas que desbordan el soporte lingüístico plantea un interrogante de fondo: ¿puede una obra de consulta reproducir una marca sonora, un holograma o una marca multimedia de modo que proyecte sobre el lector la impresión de genericidad?

El elenco de «obras de consulta similares» debe interpretarse a partir de un criterio teleológico, siendo determinante la aptitud del soporte para transmitir al usuario medio la idea de genericidad, con independencia de su formato o denominación. Quedan así comprendidos en el precepto cualesquiera repositorios o plataformas de carácter enciclopédico, lexicográfico o informativo de acceso público que recojan el signo de un modo susceptible de disociarlo de su función distintiva. No ofrece duda alguna de que las enciclopedias y diccionarios digitales de acceso abierto constituyen el equivalente natural de las obras impresas contempladas expresamente por el precepto. Plataformas como Wikipedia, con

[88] La finalidad del precepto no es prohibir la reproducción del signo en obras de referencia (uso que, como se ha señalado, queda extramuros del *ius prohibendi*), sino evitar que dichas reproducciones operen como vectores del proceso vulgarizador, garantizando que la difusión lingüística del signo no se produzca en términos incompatibles con el reconocimiento de su origen marcario. *Vid.* Martín Aresti (2003), págs. 533 y ss.

[89] De interés el trabajo de Casado Navarro (2019), págs. 231-252.

sus versiones en múltiples idiomas, no solo recogen términos denominativos, sino que progresivamente van incorporando contenidos audiovisuales (i.e. imágenes, archivos de sonido, vídeos, etc.) que permiten la reproducción de marcas figurativas, sonoras e incluso de movimiento. La reproducción en estos entornos de una marca sonora sin indicación de su condición registrada resultaría plenamente subsumible en el supuesto de lexicalización que aquí analizamos[90].

Quedan igualmente comprendidas las bases de datos terminológicas de acceso público (i.e. Termium), cuando bajo una entrada de carácter genérico recojan la secuencia sonora característica de un producto sin indicar su condición de marca registrada, supuesto que ejemplifica con precisión el tipo de reproducción que la norma pretende corregir[91].

Las plataformas de contenido audiovisual con función enciclopédica o divulgativa han de considerarse igualmente incluidas en el ámbito del precepto cuando operan como obras de referencia. Repositorios de vídeo institucionales, canales especializados o enciclopedias audiovisuales en línea que incluyan archivos de vídeo en los que se reproduzcan marcas de movimiento o marcas multimedia sin la oportuna indicación de su carácter registrado podrían activar el mecanismo del art. 35 LM[92].

Los repositorios cromáticos de uso profesional adquieren particular relevancia respecto de las marcas de color, representadas mediante códigos de referencia estandarizados como por ejemplo Pantone o RGB. La reproducción de dichos códigos en repertorios de consulta pública sin mención a su condición registrada podría generar en el usuario profesional (y no profesional) la errónea impresión de libre disponibilidad, riesgo especialmente significativo cuando el color ha adquirido carácter distintivo en un sector concreto mediante el uso[93].

La extensión del precepto a los soportes digitales plantea una cuestión adicional relativa a la identificación del sujeto pasivo de la obligación. El art. 35 LM se refiere al *editor* como destinatario del deber de incorporar la indicación de marca registrada, noción que no resulta pacífica en el contexto de obras digitales colaborativas o de edición distribuida, donde dicha condición ha de atribuirse al

---

[90] A modo ilustrativo, si la entrada de Wikipedia dedicada al jingle de los supermercados Mercadona (expediente n.º 3.532.668 ante la OEPM) incluyese un archivo de audio sin indicar su condición de marca registrada, estaría generando en el usuario una impresión de genericidad. Idéntica conclusión cabe predicar del rugido del león Metro-Goldwyn-Mayer (*https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113*) o del grito de Tarzán (*https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005090055*) ambos registrados como marcas sonoras ante la EUIPO.

[91] TERMIUM Plus, acceso disponible en: *https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html?lang=eng*

[92] Buen ejemplo de ello son los portales especializados en sonidos y efectos de audio (como Freesound o SoundBible), si incorporasen en sus categorías descriptivas marcas sonoras registradas sin la debida referencia a su condición jurídica quedarían igualmente comprendidos en el ámbito del precepto. Sirva como ejemplo ilustrativo el grito de Tarzán registrado como marca sonora y que puede encontrarse reproducido en estas plataformas sin la indicación de marca protegida.

[93] El supuesto dista de ser hipotético. El azul Tiffany (Pantone PMS 1837), registrado como marca desde 1998, el morado Cadbury (Pantone 2685C) o el rojo Louboutin (Pantone 18-1663TP), cuya aptitud marcaria fue reconocida por el TJUE al haber adquirido carácter distintivo mediante uso prolongado en el sector del calzado de lujo femenino (STJUE de 12 de junio de 2018, Asunto C-163/16, Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS c. Van Haren Schoenen BV) ejemplifican con precisión el riesgo que el art. 35 LM trata de prevenir. Su reproducción en repertorios cromáticos digitales de uso profesional (i.e. Pantone Connect o similares) sin indicación de su condición registrada podría inducir a error a diseñadores y operadores del sector sobre la libre disponibilidad de dichos colores.

responsable editorial de la plataforma, por ser quien ostenta la capacidad técnica y organizativa necesaria para garantizar que la indicación se incorpore.

La progresiva expansión del catálogo de marcas registrables y la proliferación de obras de referencia digitales con capacidad multimedia imponen una lectura expansiva del precepto. En este contexto, la vigilancia activa sobre dichas obras (lexicográficas, cromáticas, terminológicas o audiovisuales) adquiere naturaleza estratégica, al operar simultáneamente como mecanismo de prevención frente al riesgo de vulgarización y como manifestación de la conducta diligente que el ordenamiento pondera a efectos de valorar la responsabilidad del titular en el eventual proceso de envilecimiento de la marca.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

A modo de consideración final, el análisis precedente permite afirmar que el art. 35 LM se revela como un instrumento de naturaleza esencialmente preventiva cuya singularidad reside en su posición sistemática dentro del régimen jurídico marcario. La norma interviene en el *iter* de degradación del signo antes de que la pérdida de la función distintiva se haya consumado, dotando al titular de un mecanismo de reacción frente a reproducciones lexicográficas (u obras de consulta similar) objetivamente idóneas para proyectar en el *lector (usuario) medio* la idea de denominación genérica. No se sanciona la vulgarización consumada, sino que actúa precisamente donde la protección *ex post* resultaría ineficaz y, por ello, actúa en el estadio previo a la extinción irreversible del derecho.

Esta posición sistemática exige distinguir entre el riesgo de vulgarización al que el art. 35 LM anuda el derecho de reacción del titular y la vulgarización consumada como causa de caducidad del art. 54.1.b) LM. La lexicalización del signo constituye un indicio significativo del proceso erosivo, pero no equivale por sí sola a vulgarización, pues esta última requiere que la pérdida de la función distintiva se haya producido de manera real y generalizada en el mercado y en la conciencia del público pertinente.

Estas distinciones conceptuales proyectan consecuencias directas sobre el régimen probatorio. En la acción de caducidad por vulgarización, quien la invoca asume una carga plena y rigurosa, a diferencia de la lexicalización, en la que basta con acreditar la idoneidad objetiva de la reproducción para inducir en el *lector (usuario) medio* la percepción genérica del signo. Equiparar ambos estándares vaciaría de contenido práctico la tutela preventiva que la norma arbitra, contradiciendo frontalmente su ratio y su finalidad de intervención anticipada. Desde esta perspectiva, el ejercicio diligente de la facultad del art. 35 LM representa una manifestación concreta de esa conducta activa, con virtualidad probatoria decisiva en un eventual procedimiento de caducidad, en la medida en que acredita que el titular adoptó en tiempo oportuno las medidas razonablemente disponibles para preservar el carácter distintivo de su signo. Es así como el precepto cierra el círculo normativo que articula el sistema de protección frente a la vulgarización del signo.

La lectura expansiva del art. 35 LM propuesta en este trabajo permitiría dar cobertura a la generalidad de los nuevos soportes digitales en que una marca registrada puede ser reproducida con apariencia de genericidad, en la medida en que exista un editor identificable al que el titular pueda dirigir su petición. Sin

embargo, la evolución tecnológica plantea supuestos para los que esa lectura expansiva resulta insuficiente, no por defecto interpretativo, sino por una limitación intrínseca del propio mecanismo del precepto: la ausencia de un «editor» identificable (i.e. reproducción automatizada o algorítmica de marcas registradas como términos genéricos). De *lege ferenda*, resultaría conveniente estudiar la incorporación de la figura del proveedor u operador del sistema, imponiéndole la obligación de adoptar medidas técnicas razonables para evitar la reproducción sistemática del signo marcario como término genérico o para acompañar dicha reproducción de la indicación de marca registrada. Solución que, además de ser coherente con los mecanismos de notificación y rectificación ya previstos en la norma actual, va en línea con recientes normativas europeas.

V. BIBLIOGRAFÍA

Ainsworth, Janet (2008), «You Have the Right to Remain Silent . . . but only if You Ask for It Just So»: The Role of Linguistic Ideology in American Police Interrogation Law, *International Journal of Speech Language and the Law* 15(1), págs. 1-21. doi:10.1558/ijsll.v15i1.1

Aragonés Seijo, Santiago (2018), «Caducidad de la marca por vulgarización: caso After sun», *La Ley mercantil,* n.º 52, noviembre 2018, pág. 3.

Areán Lalín, Manuel (1982), «En torno a la función publicitaria de la marca», *ADI* 8, págs. 57-84.

Asensi, Altea (2019), «La reproducción de la marca en diccionarios (Art. 35 LM)», La *Ley mercantil* núm. 56, págs. 1-20.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (2003), «Artículo 1. Ámbito de aplicación», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.) y García-Cruces González, J.A. (dir. adj), *Comentarios a la Ley de Marcas*, págs. 117-124.

Berthelot-Guiet, Karine (2003), «Ceci est une marque», *Stratégies métalinguistiques dans le discours publicitaire, Communication et langages*, 136(1), págs. 58-71.

Botana Agra, Manuel José (2022), «El Carácter Distintivo de los Signos Figurativos como Marca (Comentario a la Decisión de la Cuarta Sala de Apelación de la EUIPO, de 19 de mayo de 2021)», *ADI* 42, págs. 381-394.

Carbajo Gascón, Fernando (2001), *Publicaciones electrónicas y Propiedad Intelectual,* Cólex, A Coruña.

Casado Navarro, Antonio (2019), «La modificación del requisito de susceptibilidad de representación gráfica en la nueva directiva de marcas y su incidencia en la regulación del nombre comercial» en Tato Plaza, A., Costas Comesaña, J., Fernández Carballo-Calero, P. y Torres Pérez, F.J. (dirs.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial II,* págs. 231-252.

(2023), «La marca de posición: concepto, requisitos y acceso a la protección registral», *RDM,* núm. 330.

Cruz González, Marcos (2024), «Aproximación a la marca-patrón desde la teoría de la interacción entre derecho de marcas y diseño industrial», *ADI* 44, págs. 85-107.

Fernández-Novoa Rodríguez, Carlos (1990), *Derecho de marcas,* Editorial Montecorvo, Madrid.

(2004), *Tratado sobre Derecho de Marcas* (2ªed.), Marcial Pons, Madrid.

(2017), *Manual de la propiedad industrial* (3ª ed.). Marcial Pons, Madrid.

Galacho Abolafio, Antonio F. (2014), «El color como marca y su carácter distintivo», *ADI* 34, págs. 587-592.

(2015), «La caducidad de la marca por vulgarización», *ADI* 35, págs.490-495.

García-Cruces González, Juan Antonio (2003), «Artículo 55. Caducidad» en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.) y García-Cruces González, J.A. (dir.adj), *Comentarios a la Ley de Marcas*, págs.859-881.

García Vidal, Ángel (2000), *El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, págs. 1-202.

Healey, Matthew (2009), *¿Qué es el branding?* Barcelona, Ed. Gustavo Gili, págs. 1-256.

Heilpern, James A *et al*. (2024), «Generic: A Linguistics Approach to Genericide in Trademark Law», 50 *BYU Law Review*, págs. 81-122. Disponible en: *https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol50/iss1/8*

Lario Rivas, Adela e Hidalgo Hernández, Emilio (2017), «La importancia de la marca para la empresa distribuidora», en Muñoz del Caz, E. y Ortega Burgos, E., (dir.), *Distribución comercial: todas las claves de la Distribución desveladas por las grandes compañías del sector,* págs. 1347-1360.

Lehmann, Michael (1986), «Unfair use of and Damage to the Reputation of Wellknown Marks, names and Indications of Source in Germany. Some Aspects of Law and economics», *IIC*, Issue 6, 1986, págs. 741- 767.

Lobato, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas,* Madrid, Civitas

Louredo Casado, Sara (2021), *Las Marcas Tridimensionales*, Aranzadi, Navarra.

(2024) «Distintividad y funcionalidad de la marca-envase. Comentario a las sentencias del Juzgado de Santander y del Tribunal Supremo sobre la materia», *ADI,* Tomo 44, págs. 467-483

Martín Aresti, Pilar (2003), «Artículo 35. Reproducción de la marca en diccionarios», en Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (dir.) y García-Cruces González, J.A. (dir. adj), *Comentarios a la Ley de Marcas*, págs. 527-534.

Massaguer Fuentes, José (1999), *Comentario a la Ley de Competencia Desleal,* Madrid, Civitas.

(2025) «La protección jurídico concurrencial de la propiedad industrial», *Revista Lex Mercatoria,* Nº Extraordinario, Artículo 1, doi: *https://www.doi.org/10.21134/afe92546* págs. 6-26

Molins Sancho, Fernando (2019), «La representación del signo: nuevas clases de marca», *Rcd,* núm.24, págs. 1-16.

Ohly, Ansgar (2018), "«Buy me because I´m cool»: the «marketing approach» and the overlap between design, trademark and unfair competition law", en Kur Anette, Levin Marianne y Schovsbo Jens, *The EU Design Approach. A global appraisal*, Edward Elgar, Cheltenham/Northampton, págs. 108-141.

Peinado Gracia, Juan Ignacio (2023), «Derecho Industrial (II). La marca como signo distintivo de los productos o servicios. El nombre comercial como distinción del empresario en el mercado», en Menéndez Menéndez, A. Y Rojo Fernández, A., (coords.)., *Lecciones de Derecho Mercantil.* Volumen I. 21ª ed. págs. 265-292.

Sanjuán y Muñoz, Enrique (2023), «El contrato de licencia de marca tras la declaración del concurso de acreedores» en García-Cruces González, J.A. (coord.), *De Iure Mercatus: Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, págs. 4537-4568.

Sapir, Edward (1921), *Language: An introduction to the study of speech*, VII, Harcourt, Brace & World, págs. 1-249.

Soler Cifuentes, Natalia (2021), «El nombre de marca: del nombre propio atípico al fenómeno de la lexicalización», en Moreno Moreno, M.A. y Torres Martínez, M., (coords.), *Líneas de investigación del Seminario de Lexicografía Hispánica Investigaciones léxicas. Estados, temas y rudimentos,* págs. 498-520.

Vande Casteele, An (2014), «Genericization of brand names in Spanish». Els noms en la vida quotidiana (Actes del XXIV Congrés Internacional d'ICOS sobre Ciències Onomàstiques). Eds. Joan Tort i Donada y Montserrat Montagut i Montagut. Barcelona, Generalitat de Catalunya. Annex. Secció 4, págs. 654-667.

Zipf, George Kingsley (1949), *Human Behavior and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology* 1, Addison-Wesley Press, págs. 1-600.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 115-134
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_105
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Eva M.ª Domínguez Pérez
ISSN: 1139-3289

ITALIAN BRAINROT E INTELIGENCIA ARTIFICIAL: SOBRE SU POSIBLE TUTELA A TRAVÉS DEL DERECHO DE AUTOR Y DEL DERECHO DE MARCAS

ITALIAN BRAINROT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CONSIDERATIONS ABOUT THE POSSIBLE APPLICATION OF COPYRIGHT AND TRADEMARK LAW

Eva M.ª Domínguez Pérez*

RESUMEN

El trabajo versa sobre los ***brainrots,*** contenidos creados por un humano a través de sistemas de IA, y que presentan unas características muy específicas: contenidos reales o de fantasía que van acompañados de melodías con acento italiano, contenidos irónicos o desconcertantes, que sufren una viralización muy rápida en las plataformas digitales. Se trata de creaciones con autoría colectiva, de forma que el creador originario incorpora a la red digital el contenido, que será posteriormente modificado por los algoritmos de IA así como por otros usuarios. El trabajo analiza la posibilidad de su tutela mediante Derecho de autor y Derecho de marcas.

Palabras clave: *Brainrot,* Inteligencia artificial, derecho de autor, marca, plataforma digital, usuario digital.

ABSTRACT

The purpose of the article deals with brainrots, which are created by a human through AI, which presents some very specific characteristics: real or fantastic contents with melodies in a deep Italian accent, and which went viral quickly. Brainrots are creations with collective authorship, which are included in digital platforms by original author, contents which will suffer modifications through AI and some other digital users. The present research deals also with the possibility of protection under Intellectual Property Law.

Keywords: Brainrot, Artificial Intelligence, Copyright, Trademark, Digital Platform, Digital User.

* Catedrática de Derecho Mercantil, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Dirección de correo electrónico: *emdominguez@der.uned.es.* Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto «Identidad digital, propiedad, PI y mercado ante las tecnologías disruptivas y los nuevos mundos digitales (DIG·IPropMarkt_3.0) (PID 2023-1510760B-100)", Proyectos de Generación del Conocimiento, 2023", Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el que la autora forma parte del equipo investigador.
Fecha de recepción: 24/04/2026 // Fecha de aceptación: 15/05/2026

SUMARIO: I. SOBRE LOS *BRAINROTS*: ORIGEN Y CONSIDERACIÓN COMO FENÓMENO DIGITAL:1. Origen de *Brainrot;* 2. Modalidades de *Brainrots.* El *Brainrot* Italiano; 3. *Brainrots* e Inteligencia artificial generativa.— II. PROBLEMÁTICA QUE PLANTEAN LOS *BRAINROTS* DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA: 1. *Brainrots* y su posible tutela jurídica como derecho de autor: 1.1. Consideraciones previas: La IA como elemento esencial en *Brainrots*. Sobre los objetivos de la IA y su aplicación a los *brainrots;* 1.2. El proceso de creación de un *Brainrot* a través de la IA; 1.3. Nivel de autonomía en la IA creadora de *Brainrots*: sobre la consideración del *Brainrot* como *Computer generated work*: 1.3.1. La necesaria intervención humana en la creación del *Brainrot; 1.3.2.* El grado o nivel necesario en la intervención humana en la creación del *Brainrot*; 1.4. La originalidad y expresión formal del brainrot por cualquier medio o soporte como requisitos necesarios para su posible tutela a través del Derecho de autor*:* 1.4.1. La expresión del *brainrot* por cualquier medio o soporte; 1.4.2. La originalidad del *brainrot*; 1.5. Sobre la autoría del *brainrot* creado a través de sistemas de IA; 2. *Brainrots* y Derecho de marcas: 2.1. El registro como marca de un signo creado por IA; 2.2. La originalidad y el riesgo de conflictos con anteriores titulares de marcas registradas: 2.2.1.Sobre la utilidad de la IA en la gestión del registro del signo como marca; *2.2.*2. ¿Es posible el registro de un *Brainrot* como marca*?*.— III. BREVES CONCLUSIONES.— IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. ABOUT BRAINROTS: ORIGIN AND REMARKS ABOUT THE BRAINROTS AS DIGITAL ISSUE.—1.Brainrot origin.—2. Brainrots categories. The Italian Brainrot.—3.Brainrot and Artificial Intelligence.—II. SOME LEGAL PROBLEMS REGARDING BRAINROTS.—1. Brainrots and possible Copyright Law Protection.—1.1. Preliminary considerations: AI as essential element in Brainrots. About the AI purposes and its application to Brainrots.—1.2. Brainrots creation process trough AI.—1.3. Autonomy level of AI in Brainrots creation: some remarks about Brainrots consideration as Computer generated work.—1.3.1. About the essential human participation in Brainrot creation process.—1.3.2.The essential human participation level in the Brainrot creation process.—1.4. The originality and formal expression of the brainrot through any element as essential requirements for its possible protection through Copyright Law.—1.4.1. The external expression of the brainrot through any element.—1.4.2. Originality of brainrot.—1.5.Considerations about authorship of a brainrot created through AI.—2. Brainrots and Trademark Law.—2.1. Registration of Trademark developed by AI.—2.2.Originality and risk of misunderstanding with previous registered Trademarks.—2.2.1. AI usefulness in the registration process of a Trademark.—2.2.2. Is it possible the registration of a brainrot as a Trademark?.—III. SOME FINAL CONCLUSIONS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. SOBRE LOS *BRAINROTS*: ORIGEN Y CONSIDERACIÓN COMO FENÓMENO DIGITAL

1. Origen de *Brainrot*

El término *brainrot* ha sido considerado en el año 2024 palabra del año por la Universidad de Oxford, definiéndolo como «El supuesto deterioro del estado mental o intelectual de una persona, especialmente si se considera como resultado del consumo excesivo de material (contenido en línea) considerado trivial o poco estimulante». No extraña en absoluto lo anterior si tenemos en cuenta que se ha producido, en los últimos años, un uso constante de *brainrot,* de forma generalizada en redes, especialmente en plataformas de entretenimiento (Tik Tok e Instagram), destacándose los efectos negativos que este tipo de contenido provoca en el desarrollo cognitivo de las personas (reducción de la capacidad de atención y la sobreestimulación sensorial).

Sin embargo, la primera vez que se empleó el término *brainrot* distaba mucho de un uso digital, puesto que el primer uso documentado data de 1854, cuando H.D. Thoreau utilizó la palabra *brainrot* en su libro «Walden». El autor criticaba ya entonces «la tendencia general a evitar las ideas complejas», señalando el declive intelectual hacia el que se precipitaba la sociedad, preguntándose si «Mientras Inglaterra se esfuerza por curar la podredumbre de la patata, ¿no se esforzará nadie por curar la podredumbre cerebral (»*brainrot*"), que prevalece de forma mucho más generalizada y fatal?".

Más recientemente, el fenómeno del *brainrot* italiano hunde sus raíces en octubre de 2023, cuando surgieron memes sobre el actor y luchador Dwayne Johnson, «la Roca», rimando con frases sin sentido. En uno de estos videos, Johnson pronunció las sílabas Tralalero tralalá, las cuales fueron rimadas con la frase vulgar en italiano «Smerdo pure nell'aldilà». Esta expresión sentó las bases lingüísticas de la tendencia del *brainrot,* que se concretan en torno al personaje Tralalero Tralalá, que es considerado el primer ejemplo claro de *brainrot*. Tras este primer uso inicial, el movimiento *brainrot* alcanzó notoriedad en marzo de 2025, expandiéndose rápidamente desde Italia hacia Indonesia, Estados Unidos, Hispanoamérica y el resto de Europa.

El intenso uso digital de *brainrot* de los últimos años ha dado lugar a un auténtico fenómeno de Internet, que comprende tanto a un tipo de personaje específico, como al conjunto de «memes» derivados de ellos. En ambos casos, la nota caracterizadora de *brainrot* es una estética surrealista e irónica creada generalmente mediante inteligencia artificial generativa (IAG). Como se expone seguidamente, el uso de *brainrot* supone una saturación de contenido, que es expuesto generalmente de manera humorística o desconcertante.

Los personajes de *brainrot*, que suelen estar identificados con nombres de apariencia italiana, protagonizan situaciones absurdas o inconexas, que se concretan generalmente en híbridos entre animales y objetos cotidianos, tales como comida, armas y elementos de fantasía. Con frecuencia, se trata de imágenes que representan a figuras humanoides deformes, acompañadas de un nombre con sonoridad italiana, nombres que no tienen traducción literal ni sentido lógico, sino que son inventados para sonar exageradamente italianos y teatrales, creando rimas y trabalenguas, reforzando la idea de un mundo alternativo caricaturesco, sin lógica visual ni lingüística[1]. Estas creaciones, generadas principalmente con *Midjourney* y otras herramientas de IA, van acompañadas de audios, de forma que imagen y audio se integran en una creación sin sentido.

Este movimiento, cuyo origen es el humor absurdo, y que ha sido potenciado por inteligencia artificial, se ha convertido en un activo esencial en algunas redes sociales, a la vez que tampoco ha quedado al margen de las campañas de algunas grandes marcas. Se ha dicho por ello que el *brainrot* italiano ha dejado de ser una broma privada surgida en el seno de una red social para convertirse en un «fenómeno o movimiento cultural».

Pero, además, y dejando al margen la intensa discusión actual sobre los efectos que, desde una perspectiva psicológica, la visualización y difusión de los *brainrots* en las plataformas digitales provocan en los usuarios[2], es lo cierto que desde la perspectiva jurídica su uso en el mercado digital por algunas marcas renombradas plantea algunas interesantes cuestiones jurídicas, como son su posible tutela a través de derecho de exclusiva de propiedad industrial (marca),

---

[1] *https://www.estrelladigital.es/articulo/sociedad/fenomeno-brainrot-italiano-tendencia-absurda-que-arrasa-tiktok/20250603091531431847.html*

[2] Existen ya algunos asuntos que han llegado a los tribunales (EE.UU.) relativos al efecto que los *brainrots* provocan en los usuarios, al estilo de los perjuicios generados por algunos otros contenidos generales en redes sociales, destacándose el daño mental y la adicción a los contenidos generados por *brainrots* en los usuarios: hiperestimulación, dependencia algorítmica, contenido repetitivo absurdo de carácter extremo, y deterioro de la atención de los menores. Para un análisis detallado de los efectos, Chiossi, Haliburton, Ou, Butz, Schmidt (2023) *https://arxiv.org/pdf/2302.03714*

o como derecho de autor. Como veremos seguidamente, el origen tecnológico de los *brainrots,* que se sitúa en el entorno de la inteligencia artificial, es un dato esencial en la valoración que se realice sobre la posibilidad de su tutela como marca y/o derecho de autor.

2. Modalidades de *brainrots.* El *brainrot* italiano

Aunque en principio el fenómeno de *brainrot* es global y podría referirse a cualquier figura y criatura humanoide vinculada a nombres de cualquier idioma, el *brainrot* que ha logrado difusión y viralidad en redes digitales ha sido el de personajes con nombres italianos (así, Pizzicato Supremo, Galletino Bombardino o Ballerina Cappucina), quienes se comunican con una evidente sonoridad y acento italiano. Los vídeos que presentan estos personajes suelen estar narrados con voces de texto con acento italiano forzado, y una música de fondo clásica o paródica. Se trata de nombres que no tienen traducción literal ni sentido lógico, sino que han sido inventados para sonar exageradamente italianos y teatrales, reforzando la idea de un mundo alternativo caricaturesco, un mundo surrealista, que combina lo grotesco con lo cómico.

Estos personajes surgieron a inicios de 2024 en algunos subforos de Reddit y Tumblr, donde los usuarios compartían imágenes generadas por IA con títulos humorísticos. Posteriormente, los usuarios comenzaron a agrupar estos personajes bajo el «paraguas» de «*brainrot italiano»,* sumando millones de visualizaciones en cuestión de semanas.

Así, en enero del 2025, un usuario de TikTok subió una imagen generada con IA de un tiburón con piernas acompañado de un audio que decía «Tralalero Tralalá». El video fue viralizado rápidamente y muchos usuarios lo empezaron a replicar de manera indiscriminada en la plataforma. Esto hizo que uno de ellos le agregara zapatillas Nike y volviese a compartirlo con la misma melodía: se trata de un tiburón antropomórfico que corre con zapatillas deportivas, acompañado con un audio en italiano que recita un trabalenguas y rimas sin sentido, con contenido irreverente y grosero. Así nació Tralalero Tralalá, primer personaje creado siguiendo la temática de «*italian brainrot»*, personaje emblemático y precursor del fenómeno de *brainrot,* al que siguieron otros tantos.



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Italian_brainrot_characters.png

Más tarde surgió Bombardiro Crocodilo, cocodrilo híbrido con un avión de guerra, que lanza bombas, que al hablar lo hace con rimas absurdas y frases polémicas, terminando la conversación con la frase «No lo traduzcas, ¡no rompas la broma!». Y también Bombombini Gusini, que es un ganso con propulsores o características bélicas:



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Italian_brainrot_characters.png

Ballerina Capuchina, que es una bailarina con cabeza de taza, con elementos surrealistas y absurdos, y Brr Brr Patapim, mono o gnomo con pies gigantes:



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Italian_brainrot_characters.png

Otros *brainrots* también conocidos son Trippo Troppi, que es un híbrido entre gato acuático y camarón; Vaca Saturno Saturnita, que es una vaca combinada con el planeta Saturno, combinando animales y objetos; Chimpanzini Bananini, que es un chimpancé vestido de piel de banana; o Frigo Camelo, camello con un refrigerador incorporado y botas.

3. *Brainrots* e Inteligencia artificial generativa (IAG)

Una de las principales características de los *brainrots* es que su origen es generalmente desconocido, sin que exista un autor determinado, debido en gran parte a que se trata de creaciones cuyo origen y desarrollo se producen a través de sistemas de IA; se ha señalado que se trata de «creaciones que nacen

en la anarquía creativa de Internet»[3]. El *brainrot* utiliza imágenes generadas por IA —principalmente con Midjourney y otras herramientas—, que pueden ser incluso posteriormente modificadas por los usuarios, quienes pueden añadir nuevos elementos a los personajes de *brainrots* ya existentes.

De esta forma, los *brainrots* se difunden en el entorno digital (en forma de videos y publicidad) y fuera de él (en forma de cromos y juguetes) sin una clara y determinada autoría, lo que ha llevado a considerar que la dificultad para identificar a sus autores legítimos aproxima el *brainrot* a las creaciones populares transmitidas oralmente. Y es precisamente esta dificultad, la determinación de su autoría debido a los orígenes del *brainrot*, lo que supone un desafío para el Derecho: se trata de clarificar, en primer lugar, si es posible proteger jurídicamente el *brainrot*, concediendo a su «legítimo» autor la posibilidad de defender el *brainrot* frente a usos no autorizados por parte de terceros, especialmente en supuestos de copia. Y, en segundo lugar, se trataría de determinar a través de qué derecho de exclusiva podrían protegerse, en su caso, los *brainrots*.

II. PROBLEMÁTICA QUE PLANTEAN LOS *BRAINROTS* DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICA

1. *Brainrots* y su posible tutela jurídica como derecho de autor

1.1. Consideraciones previas: La IA como elemento esencial en *brainrots*. Sobre los objetivos de la IA y su aplicación a los *brainrots*

La primera cuestión que debemos plantearnos para abordar la posibilidad de considerar que los *brainrots,* en sus variados formatos (videos, imágenes, personajes, publicidad) pudieran ser objeto de derecho de autor, es determinar su origen, esto es, quién los crea y cómo se crean. En este sentido, como hemos señalado, es una idea generalizada que se trata de creaciones cuyo origen está en gran medida en la IAG: se trata de una avalancha de imágenes, vídeos y personajes generados por IA, que pueden ser desarrollados posteriormente por algoritmos de IA y también por los usuarios, viralizándose de forma inmediata, y caracterizándose por tratarse de contenidos de baja calidad, con escaso valor creativo y humano, pero que inundan redes sociales y buscadores digitales, con el claro objetivo de una monetización rápida.

Esta actividad, conocida con el término anglosajón de *AI Slop* (basura o desperdicio de la IA), muestra patrones repetitivos, con falta de coherencia, y plagado de errores lógicos, aunque extremadamente realistas[4]: así, imágenes distorsionadas, personajes reconocibles (famosos, deportistas, dibujos animados, políticos) en situaciones escatológicas o simplemente grotescas. Las redes sociales más difundidas reciben diariamente una avalancha de imágenes generadas por IA sin filtro de calidad[5], ni tampoco un propósito muy claro, pero que son idóneas para «atrapar» a sus destinatarios. Se dice, en este sentido, que «el *brain rot,* impulsado por la rápida evolución de las herramientas de inteligencia artificial, muta en un género viral propio, pulido al milímetro para

[3] *https://isern.com/brainrot-tiktok-marcas-registrada/*

[4] *https://www.eldiario.es/era/brain-rot-videos-extranos-instagram-negocio_1_12239558.html*

[5] Se ha señalado que «el caos y la repetición importan más que el contenido en sí». *https://www.eldiario.es/era/brain-rot-videos-extranos-instagram-negocio_1_12239558.html*

atrapar la atención de millones de usuarios en redes (así, Instagram), donde el tiempo de visionado y las reacciones extremas (ya sean éstas asombro, rechazo o risa nerviosa), son oro puro para el algoritmo»[6]. Los videos de *brainrot* se viralizan, no porque su estética sea atractiva para los usuarios, sino porque los usuarios los visualizan continuamente intentando entender su contenido, o simplemente sorprendidos por éste, reenviándolo o al menos manifestando comentarios sobre lo incomprensible de su contenido. Esta reacción en el usuario es precisamente el objetivo del creador del *brainrot*: crear adicción en el usuario por el desconcierto que generan.

En definitiva, los *brainrots* son una manifestación de las múltiples vertientes que posee la IA, entendida como *sistemas de software diseñados por seres humanos que, en función de un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital percibiendo su entorno mediante la adquisición de datos, interpretando los datos estructurados o no estructurados recopilados, razonando sobre los conocimientos procesados o procesando la información derivada de esos datos y decidiendo las mejores medidas a adoptar para alcanzar el objetivo asignado,* de forma que *los sistemas de IA pueden utilizar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico, y también pueden adaptar su comportamiento analizando la forma en que su entorno se ve afectado por sus acciones anteriores*[7].

Conforme a tales planteamientos, en todas las vertientes en las que la IA puede actuar (comercio, educación, salud, publicidad, entre otras), y conforme a cualquier sistema o técnica (razonamiento y toma de decisiones, y técnicas de aprendizaje)[8], la UE destaca que la IA debe facilitar la vida a los usuarios, ayudando a resolver algunos de los principales retos actuales en el mundo, pero, en todo caso, destaca el rol esencial y principal que debe desempeñar *la persona*, que debe ser el núcleo del desarrollo de la IA[9].

Y, en este sentido, se sigue indicando que, si la persona debe ser el centro en el desarrollo de la IA, las aplicaciones de IA no deben sólo ajustarse a la Ley, sino también respetar unos principios éticos y garantizar que su implementación evite daños involuntarios; ello supone que las aplicaciones de IA deben garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la diversidad (en cuanto al género, edad, origen racial o étnico, discapacidad, religión y creencias)[10]. De esta forma, y como expresamente se establece en el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial, elaborado por la Comisión Europea, la IA, en cuanto que combinación de tecnologías que agrupa datos, algoritmos y capacidad informática, y que sitúa a la persona como eje de su desarrollo, debe aspirar a ser una IA ética y fiable para la UE[11], lo que ha sido más recientemente recordado en el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial.

---

[6] *https://www.eldiario.es/era/brain-rot-videos-extranos-instagram-negocio_1_12239558.html*

[7] *Vid.* «A definition of AI: Main capabilities and scientific disciplines», 2019, High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. Este documento, elaborado por el Grupo de Expertos de Alto Nivel en IA, sigue en las líneas principales el planteamiento de la UE ofrecido por la Comisión en la Comunicación «Inteligencia artificial para Europa». Sobre esta cuestión, *vid*. Gamero Casado (2021), págs. 268-289.

[8] Para un análisis detallado, *vid.* Fernández Carballo-Calero (2021) págs. 26-29.

[9] Para una exposición muy detallada de la estrategia europea para la Inteligencia Artificial, *vid.* Fernández Carballo-Calero (2021), págs. 32 y ss.

[10] *Vid.* Comunicación «Generar confianza en la Inteligencia Artificial centrada en el ser humano», COM, 8.4 (2019), 168 final, pág. 2-3.

[11] Directrices para una IA fiable elaboradas por el grupo de expertos de alto nivel sobre la IA. Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de

Como veremos más adelante, puesto que en la creación de los *brainrots* existe una intensa participación de la IAG, surge entonces la cuestión de en qué medida se respetan los principios y objetivos establecidos por la UE en los documentos que han ido elaborándose en materia de IA, especialmente por lo que respecta a la utilidad en el desarrollo de la persona y el respeto a los derechos de las personas y su diversidad, en el sentido descrito previamente. Y es que, como hemos señalado, los *brainrots* muestran a personajes ficticios, pero también algunos reales, pero siempre en escenarios y situaciones caóticas y grotescas, que no aportan beneficio a la persona, sino que son incluso idóneos para generar efectos negativos en el desarrollo psicológico del usuario[12]. E incluso, como veremos seguidamente, los *brainrots* son idóneos para, en determinadas circunstancias, suponer un acto de infracción de marca y/u otros derechos de exclusiva, o incluso ser calificado como acto de competencia desleal (publicidad desleal)[13].

1.2. El proceso de creación de un brainrot a través de la IA

La IA ofrece el acceso al servidor de Discord Interlink AI, que enseña paso a paso cómo crear el *brainrot*, viralizarlo y obtener rentabilidad económica. Tras el pago de una módica cantidad (aproximadamente 30 dólares), cualquiera puede acceder a guías, plantillas, bases de *prompts* (las instrucciones que se le dan a la IA para que formule un contenido determinado), foros de dudas técnicas y canales donde los miembros comparten sus hazañas («*wins*»): *reels* con millones de reproducciones que se han traducido en ingresos por parte de algunas redes sociales (así, Instagram, por ejemplo).

Cuando un vídeo se hace viral, también se comparte o se vende la plantilla del mismo, que permite crear nuevos *hits* simplemente sustituyendo a sus protagonistas o modificando los escenarios en los que los personajes intervienen. Cuanto más llamativo es el contenido, más se visualiza por los usuarios y mayor rentabilidad se puede obtener con él.

Para crear el contenido, se utilizan diversas herramientas en cadena: en primer lugar, ChatGPT proporciona los *prompts* muy detallados necesarios para hacer que otras herramientas de generación visual (por ejemplo, Krea) generen las imágenes deseadas. Posteriormente, éstas se convierten en vídeos utilizando un modelo de IA chino (Kling) que permite animar rostros, cuerpos y escenarios con mucha fluidez.

La creación de *brainrots* mediante el sistema de IA descrito ofrece la ventaja de que al encadenar varios modelos de IA, es más fácil esquivar los controles de contenido que tienen cada uno de ellos[14]. Este es el principal motivo por el que las plataformas digitales fomentan la difusión de los *brainrots*: gracias a un programa de bonificaciones, premian a los creadores por tener a más y más usuarios «enganchados» a su *app*, lo que se logra teniendo en cuenta que cuan-

---

las Regiones «Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano» COM/2019/168 final, COM (2020) 65 final, pág. 30-31.

[12] *https://www.reasonwhy.es/actualidad/explicamos-concepto-brainrot-consumo-excesivo-tiktok*

[13] Para un análisis de esta posibilidad, que excede del objetivo de este trabajo, *vid.* Tato Plaza (2026), para su posible consideración como publicidad cuyos destinatarios sean, habitualmente, consumidores vulnerables y su efecto en el juicio de lealtad de la publicidad.

[14] Así, a modo de ejemplo, ChatGPT nunca generará contenido sexual, pero puede contarnos cómo hacerlo en otro modelo y cómo animar esa imagen en otro modelo diferente.

to más llamativo es el contenido, más se ve y más rentabilidad se obtiene con él. La difusión del *brainrot* por cada usuario es interpretada por la IA como que el contenido del *brainrot* es relevante, y por ello, lo potencia hasta convertirse en viral.

Por lo que respecta al *control de contenido de brainrot*, las piezas creadas a través de IA en cada plataforma digital, cumplen con las *community standards*, las normas que dicen lo que está permitido y lo que no en esa red y, por tanto, las tratan como cualquier otro contenido, por lo que, en lugar de frenar la difusión del *brainrot*, lo alimentan con su propio sistema de incentivos: mientras no se infrinjan las normas de forma explícita —y la generación por capas mediante IA permite esquivar las normas con gran precisión—, los vídeos pueden seguir circulando en las redes digitales. Y, además, al trocear su creación, los creadores de *brainrots*, empleando diversas herramientas de IA, logran explotar los límites de cada herramienta de IA generativa sin que ninguna de ellas asuma la culpa del resultado final[15].

1.3. Nivel de autonomía en la IA creadora de brainrots: sobre la consideración del *brainrot* como *Computer generated work*

1.3.1. La necesaria intervención humana en la creación del brainrot

Como hemos señalado, el *brainrot* surge como resultado del uso de la IA. Sin embargo, para poder determinar si el *brainrot* podría ser tutelado por derecho de autor, es imprescindible *determinar previamente si se trata de una creación plenamente autónoma realizada por la IA, o surge con al menos cierta intervención humana,* intervención humana que es elemento imprescindible en el actual Derecho de autor (umbral de autonomía en la creatividad)[16].

Es cierto que hasta hace escasos años se consideraba que el usuario de una herramienta tecnológica era merecedor de la condición de autor de los resultados obtenidos, en la consideración de que las herramientas tecnológicas no eran más que elementos de apoyo, que, bajo el control y supervisión de los usuarios, permitían a éstos ejecutar en el mundo físico el producto de su mente creativa[17]. Sin embargo, la situación es actualmente distinta, en cuanto que la aparición de algunos sistemas de IA, como es el software de aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas (*machine learning*), permite que el sistema sea capaz de aprender por sí mismo (creatividad algorítmica)[18]. Ello supone que no existe intervención humana en el resultado del sistema de IA, sino que el resultado es producto exclusivamente de la IA; la IA, en esta medida, habría dejado de ser una herramienta tecnológica para convertirse en «autor» (creador) de un producto[19].

---

[15] *https://www.eldiario.es/era/brain-rot-videos-extranos-instagram-negocio_1_12239558.html*
El «brain rot» ya no es una broma: esos vídeos extraños que no puedes parar de mirar en Instagram son un negocio.

[16] Destaca la necesidad de la intervención humana mínima en la creatividad Veiga Copo (2023), pág. 26.

[17] *Vid.* Fernández Carballo-Calero (2021), pág. 54.

[18] Veiga Copo (2023), pág. 33.

[19] Admite la posibilidad de tutelar vía Derecho de autor de la obra creada plenamente por IA, Castillo Parrilla/Fernández Basso (2025) págs. 164 y ss.

Lo anterior nos lleva a plantearnos si la creación del *brainrot* se incluye en ese último supuesto (intervención plenamente autónoma de la IA) o, si se trata de una creación ideada por la IA con una mínima intervención humana. Es evidente que esta cuestión es esencial desde la perspectiva jurídica, en concreto, desde la perspectiva del Derecho de autor, puesto que, en el primer caso, no existiría posibilidad de tutelar el *brainrot* bajo el derecho de autor, mientras que, en el segundo caso, el Derecho de autor podría ofrecer tutela jurídica bajo la consideración del *brainrot* como *Computer generated work*. Este planteamiento ha centrado gran parte de la atención que la OMPI ha prestado a la IA en los últimos años, focalizándose su atención en la relación que deba establecerse entre IA y la Propiedad Intelectual[20].

Un análisis retrospectivo de algunos de los *brainrots* más célebres pone de relieve que surgen en el entorno de la IA mediante cierta intervención humana; así sucede en el caso de uno de los primeros *brainrots* conocidos. En enero del 2025, un usuario de TikTok subió una imagen generada con IA de un tiburón con piernas acompañado de un audio que decía *Tralalero Tralalá*. El video fue viralizado rápidamente y muchos usuarios lo empezaron a replicar de manera indiscriminada en la plataforma digital. Esto hizo que uno de ellos le agregara zapatillas marca Nike y volviese a compartirlo con la misma melodía, naciendo así *Tralalero Tralalá*. A la vista de ello, puesto que la intervención humana sería un colaborador necesario para el desarrollo y difusión en red del *brainrot*, puede concluirse que el *brainrot* podría ser en principio tutelado a través del Derecho de autor en cuanto que «obra» con intervención humana *(Computer generated work*), al no ser una creación ideada de forma plenamente autónoma por la IA.

En todo caso, consideramos que lo más razonable sería analizar caso por caso, cada supuesto concreto de *brainrot,* para determinar el nivel de intervención humana para lograr el *brainrot* en particular, y estar así en condiciones de calificar un concreto brainrot como idóneo para ser tutelado vía Derecho de autor o no. No obstante, compartimos la opinión ya manifestada anteriormente de que realmente no existen sistemas de IA que logren creaciones de forma autónoma o independiente de la voluntad humana, sino que más bien son los seres humanos quienes utilizan la IA como instrumento para obtener un resultado creativo o innovador[21]: las obras artísticas creadas por sistemas de IA, por ejemplo, requieren una aportación relevante de las personas (Fernández Carballo-Calero)[22], de forma que «en el momento actual puede afirmarse que la inteligencia artificial no es absoluta y completamente independiente y autónoma de la intervención humana»[23]. Piénsese que, incluso los datos de los que se nutre la IA, tienen un origen humano, esto es, los datos no llegarían nunca a ser procesados por los sistemas de IA si no fuera por la intervención de los seres humanos, que son quienes incorporan inicialmente los datos en los sistemas de IA, bajo «el paraguas» de las excepciones contempladas en los supuestos de

---

[20] Diálogo de la OMPI sobre Propiedad Intelectual (PI) e Inteligencia Artificial (IA), Segunda Sesión, 13 diciembre 2019. Para un análisis detallado de esta cuestión, *vid.* Fernández Carballo-Calero (2021), págs. 56-58.

[21] Sobre esta cuestión, *vid*. Fernández Carballo-Calero (2021), págs. 71 y 72, siguiendo a la doctrina alemana.

[22] *Ibid.,* pág. 116.

[23] Veiga Copo (2023), pág. 31. Tato Plaza (2026), págs. 127 y 128, en relación con las creaciones publicitarias elaboradas a través de sistemas de IA.

minería de datos y de obtención y uso de datos en los supuestos autorizados, tras la incorporación de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital[24].

En caso contrario, esto es, si el *brainrot* fuera una creación ideada autónomamente por la IA, el Derecho de autor no podría tutelarlo como obra, al no existir intervención humana (que es necesaria, aunque fuera mínima, pero suficiente), y la creación quedaría por ello en el dominio público, lo que supondría su libre uso y difusión en plataformas digitales por cualquier usuario, sin que ello supusiera infracción alguna de derecho de autor.

El análisis de los más célebres *brainrots* muestra cómo es la intervención de la persona quien hace surgir originariamente el *brainrot*, de forma que son los sistemas de IA los que posteriormente los difunden en las plataformas digitales. Así, en enero del 2025, como hemos señalado anteriormente, un usuario de TikTok subió una imagen generada de un tiburón con piernas acompañado de un audio que decía «Tralalero Tralalá». El video fue viralizado por la IA rápidamente y muchos usuarios lo empezaron a replicar de manera indiscriminada en la plataforma. En esa fase de difusión, un usuario añadió al tiburón zapatillas marca Nike y volvió a compartirlo con la misma melodía.

Se comprueba cómo el *brain rot,* impulsado por la rápida evolución de las herramientas de inteligencia artificial, ha mutado en un género viral propio, pulido al milímetro para atrapar la atención de millones de usuarios en redes (así, Instagram), donde el tiempo de visionado y las reacciones extremas (ya sean estas asombro, rechazo o risa nerviosa) son «oro puro para el algoritmo»[25]. La clave reside en que los vídeos son visualizados por los usuarios: el algoritmo de la plataforma detecta que un alto porcentaje de los usuarios se detiene a visualizarlos y repite el visionado para entender qué acaba de ver, posteriormente lo comparte y/o comenta. Y esa difusión viral es exactamente lo que buscan los creadores de los *brainrots*: «enganchar» al mayor número de usuarios posible a través del desconcierto, de forma que cuanto más extraño o grotesco sea el vídeo, más probable es que se viralice.

1.3.2. El grado o nivel necesario en la intervención humana en la creación del brainrot

Tomando como punto de partida el dato de que los sistemas de IA desempeñan un rol importante en la creación del *brainrot* pero que necesariamente exigen la intervención de un humano, la cuestión sería entonces determinar qué grado o nivel de participación del humano es necesario para poder tutelar el *brainrot* como obra bajo el Derecho de autor. Se trata de una cuestión compleja, que ha sido ya

[24] Art. 67 del RD-Ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. *BOE* 3 noviembre 2021, núm. 263. *Vid*. sobre las cuestiones que plantea la nueva normativa, Carbajo Cascón (2025), pág. 49 y ss.

[25] El «brain rot» ya no es una broma: esos vídeos extraños que no puedes parar de mirar en Instagram son un negocio *https://www.eldiario.es/era/brain-rot-videos-extranos-instagram-negocio_1_12239558.html*

abordada desde hace tiempo por el Tribunal Supremo de EE.UU. en los asuntos de los que ha conocido y que pueden resumirse en los siguientes postulados[26].

En primer lugar, el punto de partida es la idea de que la autoría está conformada por la concepción de la obra, de una parte, y la ejecución de la misma, de otra parte. En algunas ocasiones, concepción y ejecución de la obra van unidas, mientras que, en otras ocasiones, la concepción es realizada por un humano que no lleva a cabo sin embargo la ejecución de la obra, que es realizada por un tercero siguiendo sus indicaciones y supervisión. Pues bien, conforme a la jurisprudencia americana, el hecho de que la concepción de la obra y la ejecución de la misma no vayan unidas, no implica que no sea posible calificar como autor a quien diseña la obra. *En segundo lugar*, en aquellos supuestos en los que el sistema de IA es capaz de crear una obra por sí solo, de forma plenamente autónoma, con independencia de quienes introdujeron las indicaciones/instrucciones a seguir en el proceso creativo, no es posible considerar autor a un humano. Y, *finalmente,* las obras creadas por un sistema de IA atendiendo plenamente al azar, tampoco pueden justificar la consideración de autor a un humano. Cuestión distinta es que el proceso de creación haya sido controlado de alguna manera por el ser humano, de forma que el humano haya podido controlar en alguna medida el proceso de creación y el resto sea fruto del azar (aleatoriedad programada).

A la vista de lo anterior, *la conclusión* es que no es posible establecer con carácter general y para todo supuesto de creación, el nivel de participación mínima por parte de un ser humano que justificaría la consideración del ser humano como autor. Se trata, por el contrario, de una cuestión casuística, que habrá de ser analizada caso por caso.

Aplicando las anteriores consideraciones a la temática de la creación de *brainrots*, podemos afirmar que el ser humano que inicia el proceso de creación del *brainrot* es quien da las instrucciones (*prompts*) a la IA para que genere un contenido determinado. E incluso posteriormente, a medida que se difunde en plataformas digitales, los usuarios pueden incluso modificar los personajes y escenarios en los que suceden las intervenciones de los personajes de los *brainrots*. Todo ello permite afirmar que todo ser humano que interviene en la creación del *brainrot*, ya sea *ab initio*, o posteriormente modificando algún elemento de los personajes o escenarios del *brainrot* originario, merecería la calificación de autor (coautores).

1.4. La originalidad y expresión formal del *brainrot* por cualquier medio o soporte como requisitos necesarios para su posible tutela a través del Derecho de autor

1.4.1. La expresión del brainrot *por cualquier medio o soporte*

Se trata de un requisito esencial en el marco del Derecho de autor (art. 10.1. TRLPI), que se refiere, como es sabido, a que la creación se exteriorice en una forma (medio o soporte) que sea perceptible; es por ello por lo que las ideas que no tienen forma y no se exteriorizan carecen de protección[27]. El objetivo de la

[26] Seguimos los planteamientos de Fernández Carballo-Calero (2021), págs. 126-134.
[27] *Vid.* Bercovitz Rodríguez-Cano (2019), pág. 167.

exteriorización es que la creación sea perceptible, ya sea de forma tangible, o bien intangible, duradero o no, de forma que la percepción se realice bien de forma directa, bien a través de algún medio técnico, que exista en el momento actual o que pueda existir en el futuro[28].

Así expuesto este requisito, en relación a las creaciones generadas por sistemas de IA, no presenta particularidades, sino que se aplicaría la regla general para todo tipo de creaciones: solo son protegibles por derecho de autor las ideas que abandonan la mente del autor y se exteriorizan por ello, lo que sucede en el caso del *brainrot,* que es ideado por un usuario con la ayuda del sistema de IA y se exterioriza incluyéndolo en una plataforma digital, de forma que otros usuarios lo visualizan, incluso lo modifican y lo comentan y lo reenvían a otros usuarios, siendo entonces evidente que se ha producido la exteriorización del *brainrot*.

Además, el soporte digital, existente en la actualidad o que se invente en el futuro, a través del que se exterioriza y percibe el *brainrot*, encaja en el art. 10.1. TRLPI puesto que la plataforma digital se incluye en el mecanismo técnico al que alude el art. 10.1., al mencionar expresamente cómo puede realizarse la percepción de la obra.

1.4.2. La originalidad del brainrot

Cuestión más controvertida es, con carácter general, la *originalidad* de la obra que pretende ser tutelada mediante Derecho de autor. Incluso, en el marco de las creaciones generadas a través de sistemas de IA, las dificultades pueden ser especialmente difíciles de resolver.

Es sabido que no existe un único planteamiento jurídico a nivel internacional sobre lo que deba considerarse «original» en el marco del Derecho de autor[29]. De forma breve, puede considerarse que en el Reino Unido la originalidad está vinculada a que el autor haya creado la obra como resultado de su habilidad, criterio, trabajo y esfuerzo («*sweat of the brow principle»*, principio de «sudar la frente»), sin que la originalidad sea un elemento para considerar para tutelar la obra a través del derecho de autor. Por su parte, en EE. UU. la tutela de la obra vía derecho de autor se basa en la existencia de un cierto nivel de originalidad en la obra. Y, en la UE, se exige que la obra sea fruto de la creación intelectual de su autor, lo que se concreta en que la obra sea expresión de la personalidad de su autor, o que la obra lleve el sello personal o la impronta del autor (modelo francés), o que la obra sea una creación intelectual personal (Derecho alemán).

En el Derecho español, puesto que el TRLPI no define qué debamos entender por originalidad, tanto la doctrina como los tribunales habían venido barajando diversos planteamientos, bien otorgando a la originalidad un carácter subjetivo (personalidad del autor), o bien concediéndole un carácter objetivo (novedad, ausencia de copia), si bien se aprecia una tendencia hacia su consideración con carácter objetivo.

---

[28] *Ibid.,* pág. 167.

[29] Para un análisis detallado de esta cuestión, *vid.* Fernández Carballo-Calero (2021), págs. 134-139. *Vid.* también Jiménez Serranía (2025), pág. 84 y ss.

Así expuesto el estado de la cuestión, sería entonces necesario clarificar si las obras creadas con intervención humana y con la colaboración de sistemas de IA, podrían también cumplir el requisito de la originalidad y ser por ello tuteladas a través del Derecho de autor. En este sentido, compartimos el planteamiento de quienes ya se han manifestado con anterioridad sobre este tema, siguiendo al TJUE, al señalar que la originalidad en este tipo de obras se concreta también en la personalidad del autor, personalidad del autor que se refleja en las decisiones que el autor ha ido adoptando a lo largo del proceso de creación[30].

1.5. Sobre la autoría del *brainrot* creado a través de sistemas de IA

Parece ser una idea admitida con carácter general que la gran mayoría de las obras creadas por IA requieren la participación de un grupo de personas físicas: quienes idean un personaje y le dan forma, quienes dan instrucciones de actuación a los sistemas de IA y quienes alimentan con datos a los sistemas de IA. Por ello, más que de autor, debemos considerar que existen *autores,* que participan todos ellos, bien en una obra colectiva, bien en una obra en colaboración.

La siguiente cuestión que abordar sería entonces el tipo de autoría colectiva de que se trata en el caso de obras generadas a través de sistemas de IA. Y, llegados a este punto, aun reconociendo la autoría colectiva de *brainrots*, al tratarse de una creación colectiva, en muchos casos anónima y descentralizada producida mediante colaboración algorítmica, no resulta generalmente posible identificar a los autores del *brainrot.* Es cierto que un usuario inicia la propuesta de un personaje de *brainrot,* autor que sería identificable, si bien también es cierto que posteriormente otros usuarios modifican el inicial contenido del *brainrot*, añadiendo variaciones al originario, haciendo por tanto imposible identificar a un único autor intelectual del *brainrot*. Si ello es así, y no existiera ningún derecho adicional sobre el *brainrot,* éste quedaría al libre uso de la generalidad para realizar imitaciones del mismo, por ejemplo.

Es por ello por lo que, con carácter general, parece que más que de autores, podría hablarse de una comunidad de usuarios que actúan como ente colectivo y difuso, quienes crean y comparten, con la ayuda de la IA, contenidos en plataformas digitales. Y es precisamente esta circunstancia la que supone un inconveniente para poder tutelar el *brainrot* vía Derecho de autor, al no poder ser realmente identificables los autores.

2. *Brainrots* y Derecho de marcas

2.1. El registro como marca de un signo creado por IA

El reconocimiento que el *brainrot* genera en millones de usuarios digitales en las plataformas digitales nos lleva a plantearnos finalmente si el *brainrot* podría ser protegido a través del Derecho de marca, en cuanto que signo idóneo para distinguir productos y/o servicios en el mercado. Y es que, aunque sus orígenes son, como hemos expuesto previamente, difusos, el concepto de *brainrot* se popularizó globalmente a través de las plataformas digitales, expandiéndo-

[30] *Vid.* Carbajo Cascón (2020), págs. 929 y 930; *vid*. Saiz García (2019), pág. 20.

se como mecanismo que se utiliza para crear y compartir experiencias colectivas. Este impacto cultural es el que despierta el interés en el mercado: cuando un «meme» o personaje alcanza ese nivel de reconocimiento, se convierte en un «candidato natural» para su explotación en productos y servicios distribuidos en el mercado.

Frente a la problemática que se plantea para poder tutelar al *brainrot* como Derecho de autor, debido a los orígenes difusos de la obra y la dificultad para determinar a los creadores de la misma, parece que en principio no existiría inconveniente para poder registrar el *brainrot* como marca, puesto que la marca no protege la obra, sino el signo en el mercado a quien lo usa en el tráfico económico, en el caso del *brainrot,* en el mercado digital. Y es que, en el Derecho de marcas, el dato de la dificultad para clarificar quién es realmente el autor del *brainrot*, no plantea un inconveniente para su registro como marca: en el Derecho español rige la regla de *first to file*, con lo que el derecho de marca sobre el signo *(brainrot)* se concedería a quien primero presentase la solicitud ante la Oficina de registro, con independencia de si el primer solicitante sea o no realmente el creador del signo. Existen ya en este sentido múltiples registros [31] y solicitudes de registro de marca sobre nombres vinculados a *brainrots,* así como supuestos de usos de *brainrots* en publicidad aún sin registrar.

Así, una de las primeras empresas en capitalizar la moda ha sido Panini. La multinacional italiana lanzó una colección de cromos de esta peculiar familia bajo la marca *Skifidol Italian Brainrot*, de forma que una de sus filiales estuvo cerca de los 100 millones de dólares en ingresos gracias al éxito de la colección de cromos del Mundial de Catar, que duplicó ventas. La nueva colección se comercializa bajo la licencia «Skifidol Italian Brainrot» —en letras mayúsculas y con los colores de la bandera italiana—, y fue registrada como marca europea el 30 de junio; la empresa señala en su publicidad que los personajes fueron creados con inteligencia artificial.

Otro caso relevante es el de la popular plataforma de videojuegos Roblox, que lanzó *Steal a Brainrot*, un juego con personajes de la saga, alcanzando más de 24 millones de jugadores simultáneos. Samsung lanzó en TikTok una campaña del nuevo modelo Galaxy AI con un spot protagonizado por un personaje tipo *brainrot,* anunciando una función llamada *Traductore Extravagante,* que supuestamente permitía traducir en italiano shakesperiano. Ryanair no se quedó atrás, parodiando las tarifas básicas de sus vuelos con un vídeo donde aparecía el personaje *Capitanissimo Burattino*, explicando cómo caber en una maleta si te transformas en «*gnocchi digitali»*. Incluso marcas como Zara o Balenciaga han utilizado con fines publicitarios los *Brainrots*, mediante imágenes con estilo gótico-renacentista digital y nombres imposibles como *Rinascimento Fluido 7.0* u *Opera Nova del Caos.* Incluso ya existen los primeros asuntos en tribunales por uso por un tercero de *brainrot* creado con IA [32].

---

[31] Existen registros activos en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) relacionados con el concepto de «brainrot», específicamente bajo la denominación **BRAINROTS** (solicitud 4341102), registrada para clases Niza 16, 25, 28 y 41, que abarcan productos como papel, vestuario, juguetes y servicios de entretenimiento.

[32] Tung Tung Tung Sahur (se originó en TikTok Indonesia, como una criatura creada con inteligencia artificial) y otros personajes *brainrot* en Roblox, en el juego *«Steal a Brainrot»*, fueron retirados en el año 2025 debido a la reclamación por infracción de derechos de autor. El personaje, originado como un meme de IA en

Sin embargo, aunque no existe en principio inconveniente conforme al Derecho de marcas para registrar como marca un signo distintivo creado por IA, para evitar conflictos con anteriores titulares de marcas, será conveniente realizar algunas actuaciones que más adelante se exponen.

2.2. La originalidad y el riesgo de conflictos con anteriores titulares de marcas registradas

2.2.1. Sobre la utilidad de la IA en la gestión del registro del signo como marca

Las herramientas de IA tienen un potencial enorme como instrumentos digitales para facilitar el registro de signos como marcas en las Oficinas de registro. Se han desarrollado algoritmos basados en esta tecnología con la finalidad de mejorar, sin intervención humana, determinadas operaciones de comparación necesarias para registrar una marca, oponerse a ella o determinar la existencia de una infracción, incluida la posibilidad de incorporar un sistema automatizado de apreciación del riesgo de confusión. Ahora bien, no se trata ni de un nuevo sistema tecnológico completamente desarrollado en estos momentos, ni tampoco exento de algunas carencias en materia de registro de signos como marcas.

Y es que, en esta materia —utilización de sistemas de IA en el proceso de registro de signos distintivos como marcas—, existen dificultades en la tecnología de IA relacionadas tanto con el sistema de entrenamiento de la IA, como de la propia estructura del modelo.

Así, *en primer lugar,* se ha constatado que la IA no puede reflejar los matices de las evaluaciones jurídicas subjetivas propias del derecho de marcas, puesto que las evaluaciones dependen en gran medida de los hechos del caso, como la evaluación del carácter distintivo de una marca, la apreciación del riesgo de confusión en el público relevante o el aprovechamiento indebido de la reputación ajena adquirida por una marca en el mercado[33]. Es cierto, como acertadamente destaca ASENSI MERÁS[34], que ya las Oficinas de registro emplean herramientas de IA para detectar registros previos de signos idénticos o similares, posibilitando a los evaluadores optimizar su labor y a los solicitantes mejorar las posibilidades de éxito de su solicitud[35]. Sin embargo, las herramientas desarrolladas tienen aún limitaciones: así, actualmente, solo buscan signos registrados previamente, ya que todavía no se ha desarrollado ningún sistema que tenga acceso a bases de datos relevantes para identificar qué signos están en uso, pero no se encuentran registrados[36]. Otra limitación se encuentra respecto de las marcas no tradicionales, debido a que, por el momento, no se dispone de bases de datos suficientes para emplear sistemas que apliquen sistemas de búsquedas eficaces.

Estas debilidades de los sistemas de IA aplicados al registro de marcas, plantean realmente un reto para la IA, en el sentido de si en un futuro próximo la

---

TikTok, generó un conflicto cuando su creador original (a través de una agencia) alegó que el juego utilizaba su propiedad intelectual sin pagar licencias.

[33] Sobre el uso de IA como herramienta del proceso de gestión de registro de Propiedad Industrial, especialmente en relación con la marca figurativa y mixta, RINCÓN PUMAREJO (2024), pág. 386 y ss.

[34] ASENSI MERÁS (2024), pág. 94.

[35] *Vid.,* en relación con la WIPO, la Base Mundial de Datos sobre Marcas. *https://www.wipo.int/reference/es/branddb/*, consultado el 4 de julio de 2024

[36] RINCÓN PUMAREJO (2024), págs. 389 y 392.

IA estará en condiciones de llevar a cabo alguna de las funciones propias del registro, como la apreciación del carácter distintivo de un signo o la concurrencia de prohibiciones absolutas, o si podrá realizar un examen autónomo del riesgo de confusión. Esto implica tener en consideración los problemas que plantea su desarrollo e implementación, que afectan tanto al proceso de entrenamiento del sistema como a la arquitectura del propio sistema que debe aplicar los parámetros propios del sistema de marcas. Asimismo, no podemos perder de vista los importantes desafíos de orden ético que se suscitan en este ámbito, como ya hemos señalado anteriormente: el planteamiento de la UE en la materia alinea el desarrollo de la IA con la transparencia y el respeto a los derechos de la persona.

En segundo lugar, se observa la existencia de limitaciones en la aplicación de sistemas de IA en el procedimiento de registro de signos distintivos (marcas), derivadas en esta ocasión, del entrenamiento del sistema. Se ha considerado que, para el sistema de uso de IA en el registro de marcas, es necesario disponer de grandes conjuntos de datos que pueden utilizarse para el proceso de entrenamiento. La eficacia de los sistemas de IA puede ser limitada en aquellos supuestos en los que los datos de entrenamiento no sean lo suficientemente amplios, diversos y representativos, o en aquellos otros en los que no existan datos correctamente estructurados o etiquetados.

Un caso particular de esta dificultad estriba en el análisis del «*riesgo de confusión*», que alude básicamente al riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Como es sabido, su apreciación depende de una evaluación global que tenga en cuenta los factores pertinentes relativos al grado de semejanza de los signos en conflicto, la similitud de los productos o servicios y la percepción del público destinatario, análisis que no es en absoluto automático, sino que requiere de valoraciones muy casuísticas y ajustadas a cada caso en particular. Este planteamiento no encaja con los actuales sistemas de IA habilitados en los procesos de registro, que no pueden realizar las tareas descritas más allá de la automatización para las que están preparados. Es por ello que se ha considerado que la IA aplicada al procedimiento de registro de signos distintivos, debe considerarse en términos de complementariedad o de asistencia para ayudar a los profesionales, pero no para sustituirlos[37].

A la vista de lo anterior, y aplicando tales consideraciones al posible registro de *brainrots*, hemos de concluir que tales dificultades son plenamente aplicables al *brainrot*. Y, además, con una circunstancia añadida que podría dificultar aún más el registro del *brainrot*, puesto que en ocasiones quien crea el *brainrot* lo usa en plataformas digitales, una vez que ya se ha viralizado, sin registrarlo. Y el problema surge cuando un tercero pretenda registrar como marca el *brainrot* viralizado en el mercado, pero aún sin registrar: el creador del *brainrot* no podrá oponerse al registro puesto que no lo registró (art. 2.1. LM), a la vez que las herramientas de IA no han desarrollado aún la funcionalidad de detectar signos distintivos usados en el mercado digital sin estar aún registrados, con lo que, si el solicitante de *brainrot* reúne los requisitos para su registro (art. 4 LM), podría concederse la marca

[37] Asensi Merás (2024), págs. 97 y 98.

2.2.2. ¿Es posible el registro de un brainrot *como marca?*

A) El punto de partida es que un signo generado por IA puede ser registrado como marca, siempre que el signo reúna los requisitos exigidos en la LM: fuerza distintiva, e idoneidad para ser representado en el Registro (art. 4 LM)[38].

En todo caso, sería necesario recordar que no se podría registrar el concepto de *brainrot* en abstracto, pero sí los signos distintivos que surjan de él: un fenómeno cultural, como podría ser el *brainrot,* no podría registrarse como marca, pero sí un personaje, nombre, un logotipo, que pueda surgir del *brainrot* para distinguir productos.

E incluso, respetando el principio de especialidad, un mismo *brainrot* podría registrarse como marca para distinguir productos diferentes, si bien consideramos que la viralización de los *brainrots* ha convertido a los personajes que los integran en personajes conocidos de forma generalizada por todos los usuarios digitales, por lo que se trataría más precisamente de marcas *renombradas*. Por ello, quien pretendiera registrar como marca un *brainrot* para un determinado producto, podría tener dificultades si el mismo ya fue registrado anteriormente por otro titular para productos distintos.

Finalmente, si el *brainrot* reuniera los requisitos exigidos para ser registrado como marca, sería necesario que no infringiera el posible derecho de autor de su creador, opción ésta que, como hemos expuesto anteriormente, es bastante poco probable, teniendo en cuenta las dificultades para detectar y clarificar quién sea el creador o creadores del *brain rot (y su intervención humana decisiva en el proceso de creación).* En todo caso, si un creador legítimo lograra demostrar la autoría original de un personaje de *brain rot,* podría solicitar la anulación del registro de marca por infracción de derechos de autor.

B) Pese a que signos creados con IA podrían ser registrados como marcas, es necesario recordar que la IA genera modelos de signos similares para distintos usuarios: la IA no garantiza exclusividad ni originalidad. Por este motivo, existe una alta probabilidad de que el signo pueda ser también creado por la IA para otro usuario, o que plantee problemas con marcas previas, o que el signo emplee elementos extraídos de fuentes de datos usadas para entrenar la IA que impliquen una identidad o gran similitud con marcas previas o derechos de autor.

Por ello, lo recomendable sería, *en primer lugar,* modificar y personalizar el signo creado por la IA; así, modificar colores, tamaño, etc., del personaje de *brainrot* que se pretende registrar como marca, reduciéndose por ello el riesgo de conflictos con marcas previas (o bien supuestos de competencia desleal por imitación vía art. 11. 2 LCD). *En segundo lugar,* el solicitante del registro (*prompter)* debería conservar las instrucciones dadas al sistema de IA creador del *brainrot* (*prompts*) puesto que podrían ser útiles para demostrar, en caso de conflicto, la intervención del solicitante en el proceso creativo del *brainrot.*

---

[38] Bercovitz Rodríguez-Cano (2008), pág. 121.

III. BREVES CONCLUSIONES

El trabajo presentado pone de relieve las características más relevantes de la figura del *brainrot*, que ha surgido hace relativamente poco tiempo, pero que muestra un uso creciente en el entorno digital. Las peculiares características de esta figura, tanto por lo que respecta a su origen como los desarrollos que puede sufrir el *brainrot* por cualquier usuario a medida que se viraliza, es lo que plantea un interesante debate sobre su posibilidad de ser protegido como derecho de autor, así como la posibilidad de ser registrado como marca.

Como hemos analizado, la intervención, con mayor o menor intensidad, de sistemas de IA en el proceso de creación, plantea algunas dificultades para la protección del *brainrot*, tanto como para su registro como marca como para el reconocimiento como autor al creador del *brainrot.* Es por ello por lo que puede concluirse que la viralidad de las creaciones generadas con la intervención de la IA, como es el caso de *brainrot*, plantea nuevos retos para el Derecho de marcas y Propiedad intelectual.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Asensi Merás, Altea (2024), «Retos actuales para el sistema de Marcas en España», *Economía Industrial,* vol. III, págs. 93-101.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (2008), «Comentario al artículo 4», en AAVV *Comentarios a la Ley de Marcas*, Director A. Bercovitz Rodríguez-Cano, 2ª ed., ed. Aranzadi.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, (2019), «Obras y títulos originales», en AAVV *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Coord. ed. Tecnos.

Carbajo Cascón, Fernando (2020), «Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia. Consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (»Cofemel") y 11 de junio de 2020 («Brompton»)", *CDT,* vol. 12, págs. 913-942.

- (2025), «Inteligencia artificial generativa y Derechos de propiedad intelectual. Problemas y soluciones en la fase de entretenimiento y aprendizaje», en AAVV, *Cuestiones actuales de Derecho Mercantil digital,* Dir. M. Jesús Guerrero Lebrón/ Lucía Alvarado Herrera, Colex, págs. 27-75.

Casado Navarro, Antonio (2024), «Inteligencia artificial y marcas: desafíos de su implementación en materia de registro y protección», *La Ley mercantil*, Nº 111, págs.1 y ss.

Castillo Parrilla, José Antonio/ Fernández Basso, Carlos Jesús (2025), «Los perfiles sintéticos generados por redes neuronales y otros sistemas IA, y su protección a través de la Propiedad Intelectual», en AAVV, *Cuestiones actuales de Derecho Mercantil digital,* Colex, 2025, págs. 136-188.

Chiossi, Haliburton, Ou, Butz, Schmidt (2023), «Short-Form Videos Degrade Our Capacity to Retain Intentions: Effect of Context Switching On Prospective Memory», *https://arxiv.org/pdf/2302.03714*

Evangelio Llorca, Raquel (2024), «Resultados generados con intervención de sistemas de inteligencia artificial y su protección (o no) por la propiedad intelectual», *Cuadernos de Derecho Privado,* 2024, 10, págs. 106-110.

Fernández Carballo-Calero, Pablo, (2021), *La propiedad intelectual de las obras creadas por Inteligencia Artificial,* Aranzadi.

Gamero Casado, Eduardo, (2021), «El enfoque europeo de Inteligencia artificial», *Revista de Derecho Administrativo, CDA 20,* págs*. 268-289.*

García Pérez, Rafael, (2022), «Derecho de marcas e Inteligencia artificial: ¿Hacia

una apreciación automatizada del riesgo de confusión?», AAVV, Nuevas tendencias del Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial III, Comares, Granada.

García Rodríguez, Emilio/Duque Arias, David/Manrique, Rubén/ Giraldo, Fabián, (2020), «El uso de sistemas inteligentes (IA) en el registro de la Propiedad Industrial», Revista de la Propiedad Inmaterial, N.º 30, 2020, pág. 296.

García Vidal, Ángel (2019-2020), «Propiedad intelectual, minería de textos y datos y entrenamiento de la inteligencia artificial. Estudio de los artículos 3 y 4 de la Directiva (UE) 2019/790», *ADI,* Vol. 40, 2019-2020, págs. 99-124.

Jiménez Serranía, Vanessa (2025), «Los outputs generados por Inteligencia Artificial Generativa: ¿Obras derivadas, creaciones sintéticas o ninguna de las anteriores?», AAVV, *Cuestiones actuales de Derecho Mercantil digital,* Dir. M. Jesús Guerrero Lebrón/ Lucía Alvarado Herrera, Colex, págs. 76-103.

Miller, Arthur (1993), «Copyright, Protection for Computer Programs, Databases, and Computer-Generated Works; Is anything New Since CONTU?», *Harv.L.Rev.* vol. 106, n. 5, pág. 1049.

Peinado Gracia, Juan Ignacio (2017), «Comentario al art. 10. Obras y títulos originales», AAVV, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* dir. Palau Ramírez/ Palao Moreno, Tirant lo Blanch.

Rincón Pumarejo, María Alejandra (2024), «Aplicación de la IA en el proceso de gestión de registros de propiedad Industrial Marca figurativa y mixta», *ADI,* Vol. 44, 2024, pág. 381-394.

Saiz García, Concepción (2019), «Las obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y su protección por el Derecho de autor», *InDret.*

- (2000), *Objeto y sujeto del Derecho de Autor,* Tirant lo Blanch, Valencia.

Tato Plaza, Anxo (2026), *Derecho de la Publicidad ilícita,* Aranzadi La Ley, Madrid.

Veiga Copo (2023), Abel, *Derecho del Arte y Revolución digital,* ed. Civitas.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 135-158
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_106
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Irene Filgueira Loureiro
ISSN: 1139-3289

LA APRECIACIÓN AUTOMATIZADA DE LA SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

THE AUTOMATED ASSESSMENT OF THE SIMILARITY BETWEEN TRADEMARKS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Irene Filgueira Loureiro*

Resumen

Las herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) disponibles en las oficinas de marcas permiten automatizar de manera eficiente la determinación del grado de semejanza fonética, visual y conceptual entre los signos en conflicto. Sin embargo, la apreciación de la semejanza constituye una operación estimativa compleja que, conforme a la jurisprudencia del TJUE, exige superar esta primera fase para acometer otras de mayor dificultad: la ponderación global del peso de cada dimensión de similitud atendiendo a las circunstancias del caso, la identificación de los elementos distintivos y dominantes en el supuesto de las marcas complejas y la adopción de la perspectiva del consumidor medio. Estos extremos, por su carácter contextual, casuístico y en buena medida subjetivo, requieren ser analizados a la luz de los últimos avances en IA, con el objetivo de determinar si la apreciación de la semejanza constituye una tarea susceptible de automatización o si, por el contrario, subsisten todavía limitaciones que impiden su completa automatización y obligan a reflexionar sobre en qué condiciones resulta conveniente su adopción y cuál debe ser el grado de intervención humana en dicha apreciación.

Palabras clave: marca, semejanza, inteligencia artificial (IA), automatización, apreciación global, elementos distintivos y dominantes, consumidor medio, riesgo de confusión, procesamiento del lenguaje natural (NLP), reconocimiento de imágenes

Abstract

Artificial intelligence (AI) tools used by trademark offices can efficiently automate the determination of the degree of phonetic, visual, and conceptual similarity between the signs at issue. However, the assessment of similarity is a complex evaluative exercise which, according to the case-law of the Court of Justice of the European Union, requires more than that initial stage and entails further, more demanding steps: a global assessment of the relative weight to be attribu-

* Investigadora predoctoral contratada de Derecho Mercantil. Universidade da Coruña. Dirección de correo electrónico: *irene.filgueira@udc.es*

Este artículo se ha elaborado en el marco del proyecto *Inteligencia artificial en la comercialización de seguros: desafíos en materia de transparencia, gobernanza y supervisión* (SEGUIA) (Ref. PID2023-152839OB-I00), financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER/UE.

Fecha de recepción: 27/04/2026 // Fecha de aceptación: 27/04/2026

ted to each aspect of similarity in the light of the circumstances of the case; the identification of the distinctive and dominant elements, particularly in the case of complex marks; and the adoption of the perspective of the average consumer. These aspects, by reason of their contextual, case-specific and to a large extent subjective nature, must be examined in light of recent advances in AI, with a view to determining whether the assessment of similarity constitutes a task amenable to automation or whether, on the contrary, limitations remain that preclude its full automation and call for reflection on the conditions under which such automation is appropriate and on the degree of human intervention that should be preserved in that assessment.

Keywords: trademark, similarity, Artificial Intelligence (AI), automation, global assessment, distinctive and dominant elements, average consumer, likelihood of confusion, natural language processing (NLP), image recognition

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA COMPARACIÓN DE SIGNOS EN LAS OFICINAS DE MARCAS.—III. LA APRECIACIÓN DE LA SEMEJANZA DE LOS SIGNOS MEDIANTE IA: EFICIENCIA Y LÍMITES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE: 1. La determinación del grado de semejanza fonética, visual y conceptual.—1.1. La apreciación automatizada de la similitud fonética; 1.2. La apreciación automatizada de la similitud visual o gráfica; 1.3. La apreciación automatizada de la similitud conceptual.—2. El peso de cada vertiente: la apreciación global de la semejanza entre los signos en conflicto; 3. La apreciación de la semejanza en el supuesto de las marcas complejas; 4. La perspectiva del público pertinente: el consumidor medio de los productos o servicios.— IV. REFLEXIÓN.— V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO THE COMPARISON OF SIGNS IN TRADE MARK OFFICES.—III. THE ASSESSMENT OF SIMILARITY BETWEEN SIGNS THROUGH AI: EFFICIENCY AND LIMITS ACCORDING TO CJEU CASE LAW: 1. Determining the Degree of Phonetic, Visual and Conceptual Similarity; 1.1. Automated Assessment of Phonetic Similarity; 1.2. Automated Assessment of Visual or Graphical Similarity; 1.3. Automated Assessment of Conceptual Similarity; 2. The Weight of Each Aspect: The Overall Assessment of Similarity Between Conflicting Signs; 3. The Assessment of Similarity in the Case of Complex Trademarks; 4. The Perspective of the Relevant Public: The Average Consumer of the Goods or Services.— IV. CONSIDERATIONS.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la irrupción y el desarrollo de las tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (en adelante, IA) han favorecido una tendencia creciente hacia la automatización de diversas tareas con diferentes objetivos. Esta evolución ha alcanzado también a las oficinas de propiedad industrial a nivel global, que han diseñado e implantado distintas herramientas orientadas tanto a asistir a los solicitantes durante el procedimiento de registro como a apoyar la labor de los examinadores o encargados del mismo.

Entre ellas destacan aquellas destinadas a comparar el signo cuya protección como marca se solicita con las marcas previamente registradas, con el fin de determinar si existe identidad o semejanza entre ellos. Dada la relevancia de la semejanza de los signos, en tanto constituye un presupuesto esencial tanto de la hipótesis de riesgo de confusión como de la protección de la marca de renombre[1], resulta oportuno analizar si, en el estado actual de la tecnología, estas herramientas son capaces de llevar a cabo dicha apreciación de manera automá-

[1] Tanto la hipótesis de riesgo de confusión como la relativa a la protección de la marca de renombre se configuran como motivos de denegación relativos conforme al art. 8 del RMUE, apartados 1, letra b), y 5, respectivamente. No obstante, según lo dispuesto en el art. 9, apartado 2, letras b) y c), del RMUE, ambas hipótesis forman igualmente parte del contenido del *ius prohibendi* atribuido al titular de una marca registrada.

tica o si, por el contrario, concurren circunstancias que dificultan su completa automatización.

II. LA APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA COMPARACIÓN DE SIGNOS EN LAS OFICINAS DE MARCAS

Actualmente, las principales oficinas de propiedad industrial disponen de sistemas que permiten evaluar la semejanza entre un determinado signo y las marcas anteriormente registradas, con el objetivo de permitir al solicitante realizar una primera aproximación a la registrabilidad del signo como marca o, en su caso, a su posible incursión en alguna de las prohibiciones relativas de registro, entre las que ocupa un lugar destacado el riesgo de confusión con una marca anterior. Para ello, estos sistemas se sirven de una combinación de diversas tecnologías, entre las que se incluyen el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y otras técnicas avanzadas, como las redes neuronales profundas. Todas estas herramientas permiten a los solicitantes o usuarios, mediante la introducción de texto o la subida de una imagen, realizar una búsqueda previa a la solicitud que arroja como resultado un listado de marcas registradas que la IA identifica como potencialmente similares.

Este es el caso, a modo de ejemplo, de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO), que pone a disposición de usuarios y solicitantes la herramienta *eSearch Plus,* que permite la búsqueda de marcas anteriores a partir de la introducción de palabras e imágenes[2]. Recientemente, la EUIPO ha lanzado una herramienta más innovadora*,* llamada *Early TM Screening*[3], cuyo principal atractivo reside en que integra en un único sistema las diferentes valoraciones automatizadas de IA que previamente estaban disponibles en distintos formularios electrónicos de solicitud, y que ayudan a los usuarios a identificar posibles incidencias que podrían dar lugar al rechazo de la marca[4]. En lo que se refiere a la comparación del signo introducido con la base de datos de marcas registradas, el sistema utiliza la tecnología previamente disponible a través de un *plug-in* de la herramienta *TMView,* que, según la oficina, ha sido una fuente fiable durante quince años[5].

Del mismo modo funciona *Australian Trade Mark Search,* ofrecida por la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia (en adelante, IP Australia)[6]. Tan-

---

En ejercicio de este derecho subjetivo, el titular puede prohibir el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico o similar por parte de un tercero cuando dicho uso se realice en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca anterior se encuentra registrada, siempre que exista riesgo de confusión por parte del público. Asimismo, podrá oponerse a dicho uso, con independencia de la identidad o semejanza de los productos o servicios, cuando se trate de una marca de renombre y tal uso permita obtener una ventaja desleal o cause un perjuicio al renombre o al carácter distintivo de la marca.

[2] Disponible en: *https://euipo.europa.eu/eSearch/*

[3] El lanzamiento de esta herramienta se anunció el 3 de noviembre de 2025 y, aunque ya está disponible para todos los usuarios y solicitantes con cuenta registrada en la EUIPO, algunas de sus funcionalidades más innovadoras permanecen aún en fase beta, como, por ejemplo, la evaluación de la ausencia de carácter distintivo en el signo que se pretende registrar como marca, *vid. https://www.euipo.europa.eu/en/news/euipo-launches-new-ai-powered-tool-to-screen-trade-marks-before-filing*

[4] Disponible en: *https://euipo.europa.eu/pre-assessment/*

[5] *https://www.euipo.europa.eu/en/news/euipo-launches-new-ai-powered-tool-to-screen-trade-marks-before-filing*

[6] Disponible en: *https://search.ipaustralia.gov.au/trademarks/search/quick*

to esta herramienta como las disponibles en el ámbito de la EUIPO han sido desarrolladas por la compañía TrademarkVision[7], que se sirve de tecnología avanzada de reconocimiento de imágenes para analizar los colores, formas y texturas de estas, con el fin de detectar marcas semejantes que consten en la base de datos de la EUIPO o de IP Australia, en su caso. Otros ejemplos pueden ser encontrados en la USPTO, con su aplicación *Trademark Search* o en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI), con su Base Mundial de Datos sobre Marcas, que permite a sus usuarios identificar marcas visualmente similares al signo introducido mediante su función de búsqueda de imágenes[8].

De otro lado, cabe destacar aquellas herramientas diseñadas no para los usuarios o solicitantes, sino para los examinadores y responsables del registro, con el objetivo de apoyarlos y facilitar el trabajo diario de la oficina. Entre ellas se encuentra la *Smart Assessment Toolkit* de IP Australia, que utiliza tecnología de aprendizaje automático para identificar posibles conflictos mediante un software que combina procesamiento del lenguaje natural (NLP) y conjuntos de datos históricos de informes de examinadores con fines de aprendizaje al evaluar la registrabilidad de la marca[9]. Asimismo, puede mencionarse la aplicación CESTO (*Common Examiners Support Tool*), una herramienta de búsqueda automatizada y armonizada disponible en la Red Europea de Propiedad Industrial[10].

III. LA APRECIACIÓN DE LA SEMEJANZA DE LOS SIGNOS MEDIANTE IA: EFICIENCIA Y LÍMITES DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE

1. La determinación del grado de semejanza fonética, visual y conceptual

A pesar de la existencia de un gran número de herramientas basadas en IA en las oficinas de marcas que permiten llevar a cabo una comparación del signo solicitado con los ya registrados, lo cierto es que la apreciación de la semejanza entre los signos en conflicto constituye una «operación estimativa compleja» que, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, exige tomar en consideración y ponderar conjuntamente diversas pautas[11].

---

[7] De acuerdo con la página de Clarivate, propietaria de TrademarkVision, su tecnología ofrece «potentes soluciones en la nube basadas en la Inteligencia Artificial y adaptadas a las administraciones públicas y las oficinas de propiedad intelectual, para que la búsqueda y clasificación de marcas y diseños industriales sea más rápida, clara y precisa», disponible en: *https://clarivate.com/products/ip-intelligence/trademark-research-and-protection/trademark-vision/*

[8] Además de las mencionadas, otras oficinas de propiedad industrial han implementado o se encuentran en proceso de desarrollo de herramientas para evaluar la semejanza entre los signos en conflicto. Según la OMPI, este es el caso de Chile, China, España, Japón, Noruega, Reino Unido, República Checa y Singapur: *https://www.wipo.int/es/web/ai-tools-services/ipos-initiatives*

[9] Gangjee (2019), pág. 184. De acuerdo con las respuestas que la INTA recibió en su consulta sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de las oficinas de propiedad industrial, esta herramienta, una vez entrenada, ofrecería los principales resultados relevantes, ordenados en función de su importancia, *vid*. INTA Emerging Issues Committee (2019), «Use of Artificial Intelligence by IP Registries», pág. 3.

[10] Miguel Carvalho (2020), pág. 127. Tal y como apunta García Pérez, esta herramienta de búsqueda emplea redes neuronales profundas, con el objetivo de comparar las imágenes con las que el usuario la alimenta y encontrar aquellos resultados que muestran una mayor coincidencia, *vid.* García Pérez (2023), pág. 122.

[11] Fernández-Nóvoa, Otero Lastres y Botana Agra (2013), pág. 561.

De un lado, la determinación de la semejanza entre los signos en conflicto ha de resultar de una apreciación global de sus similitudes gráfica, fonética y conceptual, que debe basarse, a su vez, «en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes» [12]. A este respecto, la apreciación global de la semejanza de los signos requiere, en primer lugar, «determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan» [13]. Por otra parte, tal apreciación ha de realizarse desde la perspectiva del consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, esto es, en atención a la percepción que tal consumidor tiene de las marcas [14].

En coherencia con lo anterior, la determinación de la similitud entre los signos puede estructurarse en dos fases diferenciadas. Así, la primera de ellas consiste en la apreciación individualizada de la semejanza existente entre estos desde una triple perspectiva, fonética, gráfica y conceptual [15]. A continuación, en una segunda fase, una vez identificadas las semejanzas y diferencias existentes entre los signos comparados, procede realizar una apreciación global basada en la impresión de conjunto que estos generan, siendo la primera fase un requisito previo indispensable para la correcta valoración de la segunda [16].

Pues bien, en lo que se refiere a la primera fase de la apreciación de la semejanza entre los signos, el actual grado de desarrollo de las técnicas computacionales permite ya automatizar de manera eficiente la determinación del grado de semejanza que los signos en conflicto presentan en cada una de sus vertientes, fonética, visual y conceptual [17].

1.1. La apreciación automatizada de la similitud fonética

En primer lugar, en cuanto a la apreciación de la semejanza fonética, existen diversos algoritmos clásicos de comparación de cadenas que pueden ser integrados en modelos más amplios de IA y que permiten, en el caso de los signos denominativos, analizar la forma en que las palabras que los integran serán

---

[12] Sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL/Puma, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, apartado 23. Del mismo modo, entre otras, sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 25; sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, apartado 19; sentencia de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, ECLI:EU:C:2006:194, apartados 19 y 34; sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, ECLI:EU:C:2007:333, apartado 35; sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, apartado 56; sentencia de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, C-254/09 P, ECLI:EU:C:2010:488, apartado 45.

[13] Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 27. Del mismo modo, en la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, apartado 37; sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, ECLI:EU:C:2007:333, apartado 36; sentencia de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177, apartado 85; sentencia de 17 de octubre de 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, ECLI:EU:C:2013:672, apartado 20.

[14] Sentencia de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, C-254/09 P, ECLI:EU:C:2010:488, apartado 46.

[15] Sentencia de 5 de octubre de 2017, Wolf Oil/EUIPO, C-437/16 P, ECLI:EU:C:2017:737, apartado 45.

[16] Sentencia de 5 de octubre de 2017, Wolf Oil/EUIPO, C-437/16 P, ECLI:EU:C:2017:737, apartado 45.

[17] Filgueira Loureiro (2026), pág. 371.

pronunciadas por el público pertinente, incluso en aquellos supuestos en que su ortografía sea diversa [18].

Entre ellos, destacan por su importancia *Soundex*, que asigna un código a los nombres o palabras en función de su pronunciación mediante un esquema de correspondencia fonética, y *Metaphone*, cuya tercera versión alcanza, según su desarrollador, una precisión de codificación fonética del 99 por ciento para palabras en inglés [19]. Si bien ambos están especializados en la fonética inglesa, existen también herramientas de codificación fonética adaptadas a otros idiomas, como es el caso de *PhoneticSpanish,* que permite evaluar la semejanza en la pronunciación de palabras en español [20].

1.2. La apreciación automatizada de la similitud visual o gráfica

Por su parte, en cuanto a la similitud visual o gráfica, las tecnologías o tipos de algoritmos disponibles para automatizar su apreciación pueden clasificarse en función del tipo de signos implicados en la comparación [21].

De un lado, en lo relativo a la apreciación de la semejanza entre signos denominativos —integrados por una palabra o conjunto de palabras, ya sean reales o de fantasía—, si bien la búsqueda de texto tradicional permitía identificar signos similares en cuanto a su escritura que constasen en la base de datos de marcas registradas de una determinada oficina, en la actualidad existen otras soluciones más avanzadas que permiten automatizar esa tarea, mejorando la eficiencia de las búsquedas y facilitando, además, la apreciación del grado de semejanza visual o gráfica existente entre los signos denominativos [22].

Entre estas técnicas destacan los métodos de *approximate string matching*, que permiten medir la similitud gráfica existente entre los signos en conflicto en función de sus cadenas de caracteres, esto es, a partir del número de caracteres comunes o no comunes a ambos y de la longitud de los términos introducidos [23]. Una de estas medidas es la conocida como distancia de Levenshtein, que calcula el número mínimo de operaciones necesarias para hacer coincidir las cadenas de caracteres, es decir, para transformar una palabra en la otra [24]. Otras técnicas permiten medir la distancia entre dos signos denominativos al convertir las palabras o conjuntos de palabras que los integran en vectores para posteriormente, a través de *cosine similarity,* calcular el coseno del ángulo existente entre ellos, ofreciendo así una medida del grado de semejanza existente entre los signos comparados [25].

Por su parte, en lo que se refiere a las marcas gráficas o figurativas, se aplican técnicas de reconocimiento de imágenes que extraen las características representativas de una determinada imagen, es decir, los «elementos de infor-

---

[18] Kim, Jeong y Kim (2021), pág. 178.
[19] Trappey, Trappey y Lin (2020), págs. 2 y 3.
[20] Rincón Pumarejo (2024), pág. 389.
[21] Miguel Carvalho (2020), pág. 125.
[22] Gangjee (2022), pág. 9.
[23] *Ibid.,* pág. 10.
[24] Además de la distancia de Levenshtein, existen otros algoritmos mejorados como el *Longest Common Substring* (LCS) y el *Longest Common Subpattern* (LCSP), *vid.* Trappey, Trappey y Lin (2020), pág. 2.
[25] *Ibid.*

mación sobre el contenido» de la misma[26]. Entre estas técnicas destacan los sistemas CBIR (*Content-Based Image Retrieval*), que extraen características como el color, la forma y la textura, transformando esta información en vectores o matrices[27], para posteriormente medir la distancia existente entre ellos: a menor distancia, se entenderá que existe un mayor grado de semejanza visual[28]. Entre ellas, destacan métodos como los histogramas de color, por un lado, y los algoritmos HOG y SIFT, por otro, que analizan características visuales locales, es decir, patrones asociados a la forma de las imágenes[29].

El avance de la IA y el *deep learning* han permitido también el desarrollo de tecnologías más avanzadas, como las redes neuronales convolucionales (*CNN*), que permiten reconocer patrones directamente a partir de los datos, sin necesidad de definir previamente los criterios de extracción de las características, que han demostrado ofrecer un mayor potencial en este ámbito[30]. Ejemplo de ello puede ser encontrado en el modelo propuesto por Al-Nafjan y Aldayel, que se sirve de *transfer learning* profundo con arquitecturas como ResNet-50 para mejorar la apreciación de similitud visual respecto de marcas ya registradas, y que, de acuerdo con sus autores, ha alcanzado resultados prometedores, con valores de precisión media superiores al 77 por ciento[31].

1.3. La apreciación automatizada de la similitud conceptual

Por último, en lo relativo a la determinación del grado de similitud conceptual existente entre los signos en conflicto, el nivel actual de desarrollo tecnológico permite también diseñar soluciones capaces de evaluar de forma automática si el signo solicitado como marca posee algún significado para el público pertinente y, en caso afirmativo, si dicho contenido conceptual es idéntico o similar al de alguna de las marcas registradas en la base de datos de la oficina competente o a la marca frente a la cual se ha presentado oposición.

De un lado, en relación con los signos denominativos, la búsqueda de marcas anteriores semejantes desde un punto de vista conceptual requiere alimentar al algoritmo con una fuente externa de conocimiento léxico[32]. Entre estas, cabe mencionar diccionarios y tesauros basados en el significado léxico de las palabras, como *WordNet*, desarrollado por la Universidad de Princeton, que se fundamenta en teorías de la psicolingüística para construir un modelo de organización semántica del significado de las palabras[33]. Del mismo modo, pueden emplearse compendios de sinónimos y antónimos que, combinados con técnicas de procesamiento del lenguaje natural, permiten determinar si el significado de la palabra o palabras que integran el signo es semejante al de la marca anterior respecto de la cual se aprecia la similitud conceptual[34]. Cabe mencionar igualmente otras iniciativas, como *Word2Vec*, un modelo de generación de repre-

---

[26] Ramos, Carballo, Barreira y Ortega (2023), pág. 170.
[27] Gangjee (2022), pág. 11.
[28] Ramos, Carballo, Barreira y Ortega (2023), pág. 179.
[29] *Ibid.,* pág. 171.
[30] *Ibid.,* págs. 175 y ss.
[31] Al-Nafjan y Aldayel (2025), págs. 173 y ss.
[32] Setchi y Mohd Anuar (2016), pág. 18. En el mismo sentido, Trappey, Trappey y Lin (2020), pág. 2.
[33] Trappey, Trappey y Lin (2020), pág. 2.
[34] Gangjee (2022), pág. 10.

sentaciones vectoriales de palabras que utiliza una red neuronal para convertir el significado de las palabras en vectores, permitiendo posteriormente medir la distancia semántica entre ellos y evaluar así su grado de semejanza conceptual[35].

Por su parte, en cuanto a la determinación del contenido conceptual de las marcas figurativas, la IA permite también identificar la idea o concepto que representa la imagen solicitada como marca para, posteriormente, compararlo con el de otras marcas. Prueba de ello es que ha demostrado una mayor precisión y consistencia al clasificar los signos figurativos conforme a su categoría según la Clasificación de Viena, gestionada por la OMPI, que asigna códigos jerárquicos que van de lo general a lo específico, organizando los elementos figurativos en clases y subclases de acuerdo con su forma y contenido visual[36].

A pesar de lo anterior, parte de la doctrina advierte que el potencial de las herramientas basadas en IA es tal que podrían llegar incluso a superar la capacidad del examinador humano, al ser capaces de detectar relaciones o vínculos conceptuales entre los signos que pasarían desapercibidos para el público de los consumidores, cuyo nivel de atención y perspicacia es considerablemente inferior al de un algoritmo[37]. Ello podría plantear el problema de que la tecnología identifique determinados elementos que podrían constituir puntos de semejanza o de diferencia, pero que escapan a la percepción natural del público pertinente, desde cuya perspectiva ha de analizarse la semejanza de las marcas, lo que podría conducir a la conclusión de que los signos son similares o diferentes sobre la base de aspectos que los consumidores no perciben[38].

2. El peso de cada vertiente: la apreciación global de la semejanza entre los signos en conflicto

Como se ha avanzado en el apartado anterior, la apreciación de la semejanza entre los signos en conflicto requiere, tras haber analizado individualmente las similitudes y diferencias que estos presentan en los planos fonético, visual y conceptual, proceder a realizar una apreciación global basada en la impresión de conjunto producida por los signos, con el objetivo de llegar a una conclusión sobre el grado de similitud existente entre ellos.

Es por ello por lo que, si bien resulta posible reconocer que, conforme al estado de la técnica descrito en el apartado anterior, las soluciones basadas en IA permiten en la actualidad automatizar de manera eficiente la apreciación de las diferentes dimensiones de semejanza entre los signos en conflicto, esto no resultaría suficiente. Para que una herramienta implantada en una oficina de marcas pueda sustituir íntegramente la labor del examinador, debería ser también capaz

---

[35] Trappey, Trappey y Lin (2020), pág. 2. En el mismo sentido, Kim, Jeong y Kim (2021), pág. 178.

[36] Gangjee (2022), pág. 11.

[37] Gangjee (2019), pág. 186.

[38] Esta cuestión adquiere aún mayor relevancia si se toma en consideración que, de acuerdo con la teoría de la neutralización enunciada por el TJUE, en determinadas ocasiones las diferencias conceptuales existentes entre los signos en conflicto pueden neutralizar, en gran medida, las similitudes identificadas en sus vertientes visual y fonética, *vid.* Sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, apartado 20. Del mismo modo, entre otras, en las sentencias de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, ECLI:EU:C:2006:194, apartado 35; de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, apartado 49; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, ECLI:EU:C:2008:739, apartado 98 y de 9 de julio de 2015, Pêra-Grave/OAMI, C-249/14 P, ECLI:EU:C:2015:459, apartado 39.

de acometer la segunda fase, es decir, de llevar a cabo la apreciación global de la similitud entre los signos[39]. Esta valoración no puede, por otro lado, limitarse a la determinación de si los mismos son similares o, por el contrario, diferentes, sino que requiere además precisar el grado de semejanza existente entre ellos. La similitud entre los signos constituye una «cuestión de grado», de modo que resulta posible que los signos sean similares en un grado bajo, medio o elevado[40]. Esta determinación resulta, además, especialmente relevante de cara a la apreciación global del riesgo de confusión, habida cuenta de que los diferentes factores de los que depende su existencia —entre los que se encuentra la identidad o semejanza entre los signos en conflicto— son interdependientes entre sí[41].

No obstante, tal apreciación no puede reducirse a una simple media aritmética ni a una ponderación estricta de los niveles de similitud obtenidos al examinar cada perspectiva de forma individual[42]. Como ha señalado el Tribunal de Justicia, de su jurisprudencia no se desprende que la valoración del grado de semejanza deba apoyarse en cifras o porcentajes específicos[43]. Por el contrario, la relevancia o el peso que corresponde asignar a cada uno de estos elementos dependerá del caso concreto, tomando en consideración, en particular, «la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan»[44].

En este sentido, las condiciones de comercialización de los productos o servicios de que se trate pueden, en determinados supuestos, influir en la percepción que el consumidor medio tiene de las marcas que los identifican en el tráfico económico. Así, puede ocurrir que el público pertinente perciba las marcas principalmente de forma visual, por lo que la semejanza gráfica de los signos adquiera mayor importancia que la semejanza fonética y conceptual. Este es el caso, a modo de ejemplo, de productos como el aceite de oliva, en los que el consumidor atiende principalmente al impacto visual causado por los signos que los identifican, al encontrarse estos normalmente expuestos en los estantes

---

[39] Sentencia de 5 de octubre de 2017, Wolf Oil/EUIPO, C-437/16 P, ECLI:EU:C:2017:737, apartado 45.

[40] El Prof. García Pérez emplea esta expresión al referirse a los distintos grados de semejanza entre los signos, para poner de relieve que la semejanza se configura como un espectro de intensidad, de tal modo que «a partir de un punto o no habrá semejanza o habrá identidad», *vid.* García Pérez (2011), pág. 84.

[41] De acuerdo con el principio de interdependencia, la apreciación de un elevado grado de similitud entre los signos permitiría compensar la escasa semejanza de los productos o servicios en liza y afirmar, en su caso, la existencia de riesgo de confusión por parte del público, *vid.* sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, apartado 17; sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 19; de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, ECLI:EU:C:2008:739, apartado 46; de 12 de junio de 2019, Hansson, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481, apartado 43; de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, apartado 59 y de 5 de marzo de 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, ECLI:EU:C:2020:170, apartado 69.

[42] García Pérez (2011), pág. 85.

[43] Sentencia de 15 de enero de 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals y OAMI, C-579/08 P, ECLI:EU:C:2010:18, apartado 49 y sentencia de 22 de marzo de 2012, Emram/OAMI, C-354/11 P, ECLI:EU:C:2012:167, apartado 84. Ambas resoluciones se apoyan en su razonamiento en la cita de la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de abril de 2008, Ferrero Deutschland/OAMI, C-108/07 P, ECLI:EU:C:2008:234, en concreto, en sus apartados 47 a 49.

[44] Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 27. Del mismo modo, en la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, apartado 37; sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05, ECLI:EU:C:2007:333, apartado 36; sentencia de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, ECLI:EU:C:2011:177, apartado 85; sentencia de 17 de octubre de 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, ECLI:EU:C:2013:672, apartado 20.

de grandes superficies o establecimientos comerciales[45]. En otros supuestos, por el contrario, podrá ocurrir que sea la semejanza fonética la que revista mayor relevancia al valorar el peso de cada vertiente de similitud, lo que sucederá, en particular, cuando la adquisición de los productos o servicios venga generalmente precedida de una conversación sobre los productos o sus características, especialmente si estos no se encuentran a la vista y el consumidor no tiene, por tanto, la posibilidad de visualizar las marcas al efectuar su decisión de compra. Un ejemplo de ello puede encontrarse en los electrodomésticos, que no se encuentran habitualmente disponibles en los estantes del punto de venta, al ser con frecuencia almacenados en depósitos o almacenes[46].

No obstante, tal y como ha aclarado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia reciente, a pesar de que las condiciones de comercialización de los productos o servicios constituyen un elemento relevante para la determinación del grado de semejanza existente entre los signos, su valoración «corresponde a la fase de la apreciación global (…), y no a la fase de la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto»[47], toda vez que su consideración en la fase de apreciación de semejanza entre los signos en conflicto «podría llevar al resultado absurdo de poder calificarlos de similares o de diferentes en función de los productos y de los servicios cubiertos por ellos y de las condiciones en las que estos últimos se comercializan»[48].

Ello implica, de un lado, que una herramienta que pretenda únicamente automatizar la apreciación de la semejanza entre los signos en conflicto no necesita tomar en consideración las condiciones de comercialización, habida cuenta de que su valoración corresponde a la fase de apreciación global del riesgo de confusión. De otro lado, implica que la valoración conjunta de las semejanzas y diferencias identificadas entre los signos en conflicto se erige como una tarea compleja y, en buena medida, indeterminada, para la que el Tribunal de Justicia no ha proporcionado pautas o criterios adicionales. Al limitar la consideración de las condiciones de comercialización de los productos o servicios a la fase de apreciación global del riesgo de confusión, la apreciación global de la similitud que procede llevar a cabo en la fase de comparación entre los signos en conflicto queda, en apariencia, desprovista de una pauta clara.

Algunas herramientas basadas en esta tecnología tratan de sortear este obstáculo a la completa automatización absteniéndose de emitir una conclusión sobre el grado de semejanza de los signos en conflicto[49]. En su lugar, se limitan a proporcionar medidas individuales para cada dimensión de similitud —visual, fonética y conceptual— con el objetivo de evitar que la importancia de alguna de ellas pueda verse diluida por su integración en una eventual apreciación global automatizada[50]. Esta alternativa podría constituir una solución intermedia

---

[45] Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, apartados 75 y 76.

[46] Sentencia de 30 de junio de 2010, Royal Appliance International/OAMI, C-448/09 P, ECLI:EU:C:2010:384, apartados 85 y 86.

[47] Sentencia de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, apartado 70.

[48] Sentencia de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, apartado 72.

[49] Filgueira Loureiro (2026), pág. 373.

[50] Gangjee (2022), pág. 13.

para la automatización de la apreciación de la semejanza entre los signos en conflicto, que podría redundar en beneficio tanto de los solicitantes como de la propia oficina, cuyos examinadores, tras una primera aproximación al grado de semejanza que los signos revisten desde las perspectivas fonética, visual y conceptual, podrían centrar sus esfuerzos en determinar el peso o importancia que cada uno de estos elementos adquiere de cara a la apreciación global de su semejanza[51].

Otras iniciativas tratan de integrar las distintas dimensiones de similitud sirviéndose de tecnologías basadas en *fuzzy engines*, esto es, en algoritmos capaces de manejar información imprecisa o indeterminada, que permiten calcular grados de similitud que no se limitan a coincidencias exactas[52]. El principal inconveniente de este método radica en que la toma de decisiones basada en *fuzzy logic* o lógica difusa opera mediante reglas del tipo «si se cumple A, entonces se aplica B», que pueden ser introducidas manualmente en el sistema o ser identificadas automáticamente a partir de grandes conjuntos de datos, como podrían ser resoluciones anteriores. No obstante, como ya se ha avanzado, este tipo de reglas predeterminadas no existen en la jurisprudencia del TJUE, que no establece ponderaciones automáticas para combinar las distintas dimensiones de la similitud[53].

La ausencia de reglas fijas o criterios explícitos para llevar a cabo la apreciación global del grado de semejanza existente entre los signos supone un obstáculo para el funcionamiento de los algoritmos clásicos basados en reglas, pero no constituye, sin embargo, un límite insalvable para los sistemas de aprendizaje profundo. A diferencia de los algoritmos clásicos, que requieren la identificación previa y la formulación de los criterios de decisión[54], los modelos de *deep learning* no necesitan que tales patrones se encuentren expresamente formulados, sino que pueden ser inferidos a partir de un volumen suficiente de ejemplos anteriores[55].

Así, para su funcionamiento, los modelos de aprendizaje profundo requieren ser entrenados con grandes volúmenes de datos —como en este caso, podrían ser resoluciones anteriores en las que se haya llevado a cabo una apreciación global de la semejanza entre los signos en conflicto, ponderando el peso relativo de las perspectivas fonética, visual y conceptual, en función de las características del supuesto concreto—, a partir de los cuales el modelo sería capaz de identificar patrones latentes y regularidades estadísticas subyacentes, incluso cuando estas no hayan sido reconocidas de manera expresa por el TJUE[56]. De este modo, una vez entrenado, el modelo podría, a partir de los grados de semejanza fonética, visual y conceptual previamente identificados entre los signos en conflicto, inferir estadísticamente cuál es el grado de semejanza global resultante, en función de cómo tales grados de similitud hayan sido ponderados en la jurisprudencia anterior[57].

---

[51] Filgueira Loureiro (2026), pág. 373.

[52] Setchi y Mohd Anuar (2016), pág. 17.

[53] Sentencia de 26 de julio de 2017, Meica/EUIPO, C-182/16, ECLI:EU:C:2017:600, apartados 23 y ss.

[54] Al-Nafjan y Aldayel (2025), págs. 174 y 176. En el mismo sentido, Ramos, Carballo, Barreira y Ortega (2023), pág. 175.

[55] Verenich (2024), pág. 46.

[56] Ramos, Carballo, Barreira y Ortega (2023), pág. 175.

[57] Este es, en esencia, el modelo propuesto por Haller, que, entrenado a partir de datos extraídos de resoluciones anteriores, es capaz de inferir la probabilidad de que se afirme la existencia de riesgo de confusión entre

En este sentido, el entrenamiento de un modelo de aprendizaje profundo con jurisprudencia del TJUE no supondría un problema cuantitativo, pero sí un problema de uniformidad[58]. La inconsistencia e impredecibilidad que caracterizan la jurisprudencia del TJUE en materia de marcas no impedirían, en sí mismas, el entrenamiento del modelo, pero podrían afectar a la calidad de los resultados obtenidos por el mismo[59]. Ante datos de entrenamiento inconsistentes, el modelo podría inferir correlaciones o identificar patrones poco representativos, lo que podría llevarle a determinar el grado de similitud existente entre los signos en conflicto de forma incoherente con las pautas establecidas por el TJUE para llevar a cabo tal apreciación[60].

A esta limitación se añade, además, un problema ulterior, consistente en la opacidad de los resultados ofrecidos por el modelo. El *deep learning* opera como una «caja negra», en la medida en que no permite conocer cuál ha sido el razonamiento que ha llevado al modelo a una determinada conclusión[61], lo que plantearía un problema de explicabilidad, un punto sensible de cara a la motivación de la decisión de admisión o rechazo de la solicitud de registro de marca implicada[62].

---

los signos objeto de comparación a partir de determinados niveles de semejanza fonética, visual y conceptual, así como de la similitud entre los productos y servicios y del carácter distintivo de la marca anterior. El modelo propuesto ha demostrado, según su autor, una tasa de acierto de en torno al 82 por 100 para marcas denominativas y de en torno al 78 por 100 para marcas figurativas, *vid.* Haller (2023), págs. 31-32 y 65. Sin embargo, es importante destacar que el modelo propuesto por Haller no lleva a cabo una apreciación global autónoma de la semejanza entre los signos en conflicto, en la medida en que introduce directamente variables representativas de las distintas vertientes de similitud en la predicción del riesgo de confusión, prescindiendo así de esta fase intermedia exigida por la jurisprudencia del TJUE, *vid.* Haller (2023), págs. 31 y 32.

[58] García Pérez (2022), pág. 294. Si bien el volumen de resoluciones disponibles podría resultar suficiente, Bhambhoria, Liu, Dahan y Zhu ponen de relieve que no todas ellas tienen el mismo valor o utilidad de cara al entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático. En este sentido, los autores distinguen entre un *clean dataset*, compuesto por decisiones del Tribunal General anotadas por expertos, y un *augmented dataset*, integrado también por resoluciones de la EUIPO, que califican como decisiones de una autoridad inferior y que, aun siendo más abundantes, no presentarían el mismo valor jurídico que las resoluciones del Tribunal General, *vid.* Bhambhoria, Liu, Dahan y Zhu (2022), pág. 11821.

[59] Bhambhoria, Liu, Dahan y Zhu (2022), pág. 11820. La inconsistencia de las resoluciones anteriores como datos de entrenamiento es también acusada por Le Nir, Jourdan, Sidhoum y Girardin, en relación con la apreciación automática de la semejanza entre los productos o servicios. De acuerdo con los autores, en ocasiones un mismo par de productos o servicios puede ser considerado similar o diferente, en función de la concreta oficina implicada en la apreciación, *vid.* Le Nir, Jourdan, Sidhoum y Girardin (2026), págs. 3 y 7.

[60] De acuerdo con García Pérez, la problemática de utilizar jurisprudencia anterior del TJUE en materia de marcas como datos de entrenamiento para un determinado modelo radica en que «si no hay una cierta uniformidad [...] el resultado arrojado por la IA será probablemente poco satisfactorio», *vid.* García Pérez (2022), pág. 295.

[61] Farooqui, Shekokar, Bhatt y Macwan (2025), pág. 2241.

[62] El problema de la explicabilidad constituye uno de los obstáculos más destacados por la doctrina al aplicar el aprendizaje automático al ámbito jurídico, habida cuenta de que las resoluciones deben ser motivadas conforme a la jurisprudencia aplicable. Así lo señalan, en concreto, en el ámbito marcario, Le Nir, Jourdan, Sidhoum y Girardin, quienes advierten que, en los procedimientos de oposición, no resulta posible argumentar que el rechazo o aceptación de una solicitud de marca «se deba a determinados *embeddings* sin comprenderlos previamente», *vid.* Le Nir, Jourdan, Sidhoum y Girardin (2026), pág. 10. En el mismo sentido, al proponer un modelo de *deep learning* para la automatización de la apreciación del riesgo de confusión, Bhambhoria, Liu, Dahan y Zhu reconocen que la exigencia de interpretabilidad reviste una importancia crítica en este tipo de apreciaciones, habida cuenta de la tensión existente entre la capacidad predictiva de estos modelos y su naturaleza de «caja negra», vid. Bhambhoria, Liu, Dahan y Zhu (2022), pág. 11819.

3. La apreciación de la semejanza en el supuesto de las marcas complejas

La automatización de la apreciación de la semejanza se torna más compleja cuando al menos uno de los signos objeto de comparación es una marca compleja, esto es, una marca compuesta por diversos elementos, algunos de los cuales pueden ser denominativos y otros, figurativos. Así lo ha sostenido parte de la doctrina, que atribuye el «rendimiento relativamente débil» de algunas de las herramientas disponibles en las oficinas de propiedad industrial, principalmente, a las dificultades que presentaría esta tecnología para identificar elementos concretos dentro de un signo más amplio, ya sea denominativo o figurativo[63], y advierte, asimismo, de que existe todavía un margen de mejora considerable en su eficiencia cuando se trata de marcas complejas que combinan elementos figurativos y de texto[64].

Esta dificultad se debería, en particular, a que, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, la apreciación de la semejanza no puede limitarse, en estos casos, a una mera comparación individual de los distintos componentes que integran los signos en conflicto, sino que, por el contrario, «debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto»[65]. A tal efecto, resulta especialmente relevante identificar qué concretos elementos pueden considerarse distintivos o, en su caso, dominantes en relación con la impresión de conjunto producida por los signos, toda vez que serán precisamente estos los que adquieran mayor peso al llevar a cabo la apreciación global de su semejanza[66]. En lo que se refiere, en particular, al elemento dominante de una marca compleja[67], este puede ser definido como aquel componente que, debido

---

[63] Moerland y Freitas (2021), pág. 12.

[64] Gangjee (2022), pág. 12. Tal dificultad también se refleja en las respuestas recabadas por la INTA a su cuestionario sobre el uso de IA en las oficinas de marcas, en las que algunas oficinas confiaban en que la tecnología permitiera, en el futuro, incorporar funcionalidades aún no disponibles, como la segmentación de marcas complejas y la identificación de los distintos elementos que las componen, *vid.* INTA Emerging Issues Committee (2019), pág. 2.

Por su parte, Kim, Jeong y Kim señalan que, en relación con las marcas mixtas, las técnicas de reconocimiento óptico de caracteres (*Optical Character Recognition*, OCR) son sencillas y eficaces para identificar las palabras presentes en las marcas figurativas, *vid.* Kim, Jeong y Kim (2021), pág. 177.

[65] Auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, ECLI:EU:C:2004:233, apartado 32. Del mismo modo, entre otras, en la sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion AG/Thompson, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, apartado 29; sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, ECLI:EU:C:2007:333, apartado 41; auto de 20 de enero de 2009, Sebirán/OAMI, C-210/08 P, ECLI:EU:C:2009:22, apartado 35; sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, apartado 61; sentencia de 6 de septiembre de 2012, United States Polo Association/OAMI, C-327/11 P, ECLI:EU:C:2012:550, apartado 57; sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:305, apartado 22; sentencia de 19 de marzo de 2015, MEGA Brands International/OAMI, C-182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187, apartado 32; sentencia de 22 de octubre de 2015, BGW, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, apartado 36 y sentencia de 28 de febrero de 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, ECLI:EU:C:2019:157, apartado 37.

[66] Sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL/Puma, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, apartado 23. Del mismo modo, sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 25; sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, apartado 19; sentencia de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, ECLI:EU:C:2006:194, apartados 19 y 34; sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, ECLI:EU:C:2007:333, apartado 35; sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, apartado 56; sentencia de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, C-254/09 P, ECLI:EU:C:2010:488, apartado 45.

[67] Si bien es cierto que la consideración de los elementos distintivos y dominantes reviste especial relevancia en el caso de las marcas complejas el análisis de los distintos elementos del signo y de su incidencia

«a su originalidad, carácter llamativo o posición dentro del conjunto», tiene la capacidad de determinar el recuerdo que los consumidores conservan en su memoria imperfecta, es decir, de dominar la impresión de conjunto producida por la marca[68].

Para que una herramienta basada en IA pudiese determinar el elemento dominante de una marca compleja a partir de resoluciones anteriores, sería necesario que la jurisprudencia del TJUE reflejase criterios de decisión relativamente estables, de los que el modelo propuesto pudiese inferir patrones aplicables a otros supuestos en el futuro. Sin embargo, la identificación del elemento dominante de un signo constituye una valoración eminentemente casuística, que depende de las circunstancias del supuesto concreto, así como de la percepción del público destinatario y de su nivel de atención en relación con la categoría de productos o servicios de que se trate y que, tal y como ha declarado el Tribunal de Justicia, no se encuentra sujeta a presunciones generales[69]. En otras palabras, no existen criterios fijos ni automáticos para determinar el elemento dominante de una marca compuesta[70].

Ni siquiera aquellos razonamientos que el Tribunal General aplica con mayor frecuencia al identificar el elemento o elementos dominantes de un signo determinado resultan aplicables automáticamente con independencia de las características del supuesto concreto. Ejemplo de ello es la consideración de que, en las marcas mixtas que combinan elementos denominativos y gráficos, el elemento denominativo es más distintivo y dominante, dado que el público pertinente tiende a identificar los productos o servicios nombrando las marcas que los identifican, en lugar de describir su elemento figurativo[71]. No obstante, tal y como ha aclarado el Tribunal de Justicia, de su jurisprudencia «no se desprende en absoluto» que, en estos supuestos, el elemento denominativo deba considerarse sistemáticamente como dominante[72]. Por consiguiente, en determinados

---

en la impresión de conjunto también resulta posible cuando este se compone, al menos aparentemente, de un único elemento, como ocurre con las marcas denominativas constituidas por una sola palabra, *vid.* Auto de 1 de diciembre de 2005, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI, C-512/04 P, ECLI:EU:C:2005:736, apartado 23. En el mismo sentido, en el auto de 10 de abril de 2014, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OAMI, C-374/13 P, ECLI:EU:C:2014:270, apartados 35 y 51.

[68] Fernández-Nóvoa (2004), pág. 311.

[69] Sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:305, apartado 36. En el mismo sentido, sentencia de 12 de junio de 2019, Hansson, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481, apartado 54.

[70] Filgueira Loureiro (2026), pág. 375.

[71] Entre otras, sentencia de 14 de julio de 2005, Wassen International/OHMI - Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, apartado 37; sentencia de 22 de febrero de 2006, Nestlé/OHMI - Quick (QUICKY), T-74/04, ECLI:EU:T:2006:60, apartado 50; sentencia de 22 de mayo de 2008, NewSoft Technology/OHIM - Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, ECLI:EU:T:2008:163, apartado 54; sentencia de 15 de diciembre de 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI - Merck (TRUBION), T-412/08, ECLI:EU:T:2009:507, apartado 45; sentencia de 6 de diciembre de 2013, Premiere Polish/OHMI - Donau Kanol (ECOFORCE), T-361/12, ECLI:EU:T:2013:630, apartado 32; sentencia de 21 de julio de 2016, Ogrodnik/EUIPO - Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, ECLI:EU:T:2016:431, apartado 77; sentencia de 7 de febrero de 2018, Krasnyiy oktyabr/EUIPO - Kondyterska korporatsiia «Roshen» (CRABS), T-795/16, ECLI:EU:T:2018:73, apartado 38.

[72] Sentencia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI (Aire Limpio), C-488/06 P, ECLI:EU:C:2008:420, apartado 55. En el mismo sentido se reconoce en la jurisprudencia del Tribunal General, *vid.,* sentencia de 24 de noviembre de 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI - Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, ECLI:EU:T:2005:418, apartado 45; sentencia de 16 de enero de 2008, Inter-Ikea/OHMI - Waibel (idea), T-112/06, ECLI:EU:T:2008:10, apartado 45; sentencia de 23 de noviembre de 2010, Codorniu Napa/OHMI - Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T-35/08, ECLI:EU:T:2010:476, apartado 37; sentencia de 12 de septiembre de 2012, Duscholux Ibérica/OHMI - Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T-295/11, ECLI:EU:T:2012:420; sentencia de 7 de febrero de 2018, Krasnyiy oktyabr/EUIPO - Kondyterska korporatsiia

supuestos, y en función de las cualidades intrínsecas de los signos en conflicto, cabe la posibilidad de que sea precisamente el elemento figurativo el que domine la impresión de conjunto producida por la marca[73]. Del mismo modo, tampoco constituye una norma o pauta aplicable a todos los supuestos la consideración de que el consumidor tiende a prestar más atención a la parte inicial de la marca que a su parte final[74], ni la afirmación de que los elementos distintivos suelen ser también dominantes de la impresión de conjunto, en tanto captan la atención del consumidor medio frente a los demás elementos del signo[75].

Por otro lado, tras haber identificado el elemento dominante de los signos complejos implicados en la comparación, la herramienta de IA debería ser capaz de determinar el peso o la relevancia que dicho elemento reviste en la impresión de conjunto producida por los signos en conflicto, en la que ha de basarse la apreciación de su semejanza. En este sentido, la presencia de un elemento dominante de la impresión de conjunto de un signo no permite, con carácter general, basar la comparación exclusivamente en dicho componente. Es decir, el análisis no puede limitarse a tomar en consideración únicamente su elemento dominante y confrontarlo con el de otra marca, prescindiendo del resto de los elementos que las integran[76]. Tal posibilidad tiene carácter excepcional y se encuentra limitada a los supuestos en los que tal elemento sea «capaz de dominar, por sí solo, la imagen de dicha marca que el público pertinente retiene en la memoria», de tal forma que «todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes»[77]. Fuera de esos supuestos excepcionales, la apreciación global de la semejanza exige examinar, en cada caso concreto, los distintos

---

«Roshen» (CRABS), T-795/16, ECLI:EU:T:2018:73, apartado 37; sentencia de 17 de abril de 2018, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO - Zaharieva (BOBO cornet), T-648/16, ECLI:EU:T:2018:194, apartado 43.

[73] Sentencia de 26 de abril de 2016, Franmax/EUIPO - Ehrmann (Dino), T-21/15, ECLI:EU:T:2016:241, apartado 72; sentencia de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre), T-81/03, ECLI:EU:T:2006:397, apartados 92 y 94.

[74] Auto de 28 de junio de 2012, TofuTown.com/Meica y OAMI, C-599/11 P, ECLI:EU:C:2012:403, apartado 31. Del mismo modo, sentencia de 22 de mayo de 2012, Penteo, T-585/10, ECLI:EU:T:2012:521, apartado 67. Según el Tribunal General, a pesar de que «la parte inicial de las marcas denominativas puede atraer la atención del consumidor en mayor medida de las siguientes», en el caso analizado la diferencia en las dos primeras letras no resulta suficiente para neutralizar la similitud entre los signos en conflicto.

[75] Sentencia de 12 de junio de 2019, Hansson, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481, apartado 53. En determinadas circunstancias, elementos descriptivos o con escaso carácter distintivo pueden considerarse dominantes si, por su posición, tamaño u otras cualidades intrínsecas, se imponen en la percepción del consumidor y permanecen en su memoria, dominando así la impresión de conjunto, *vid.* Sentencia de 13 de junio de 2006, Inex/OHMI - Wiseman (Représentation d'une peau de vache), T-153/03, ECLI:EU:T:2006:157, apartado 32; sentencia de 3 de septiembre de 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI - Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, ECLI:EU:T:2010:347, apartado 49; sentencia de 16 de diciembre de 2015, Perfetti Van Melle Benelux/OHMI - Intercontinental Great Brands (TRIDENT PURE), T-491/13, ECLI:EU:T:2015:979, apartado 38.

[76] Auto de 20 de septiembre de 2010, Dominio de la Vega/OAMI, C-459/09 P, ECLI:EU:C:2010:533, apartado 61.

[77] Sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, ECLI:EU:C:2007:333, apartado 42. En el mismo sentido, sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, ECLI:EU:C:2007:539, apartado 49; auto de 24 de septiembre de 2007, Torres/OAMI, C-405/06 P, ECLI:EU:C:2007:546, apartado 32; sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, apartado 62; auto de 20 de septiembre de 2010, Dominio de la Vega/OAMI, C-459/09 P, ECLI:EU:C:2010:533, apartado 61; sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:305, apartado 23; sentencia de 18 de septiembre de 2014, Società Italiana Calzature/OAMI, C-308/13 P, ECLI:EU:C:2014:2234, apartado 43; sentencia de 19 de marzo de 2015, MEGA Brands International/OAMI, C-182/14 P, ECLI:EU:C:2015:187, apartado 38; sentencia de 22 de octubre de 2015, BGW, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, apartado 37 y sentencia de 28 de febrero de 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, ECLI:EU:C:2019:157, apartado 38.

elementos del signo y «su peso relativo en la percepción del público»[78], a fin de determinar, «en función de las circunstancias particulares del asunto concreto, la impresión de conjunto producida por los signos de que se trate en la memoria de ese público»[79].

Si la automatización de la determinación de la semejanza entre marcas complejas pretende ser coherente con la jurisprudencia del TJUE, deberá considerar cada signo en su conjunto, al tiempo que otorga al elemento dominante una mayor relevancia[80]. Esto es, deberá llevar a cabo una ponderación de la posición predominante de ese componente en relación con el resto de los elementos que integran el signo. Sin embargo, la jurisprudencia del TJUE no establece, con carácter general, cómo ha de efectuarse tal ponderación, ni determina el peso concreto que el elemento dominante debe revestir en la apreciación global de la semejanza, lo que depende, de nuevo, de las características del supuesto concreto.

Como se ha avanzado, ninguna de las dificultades anteriores —ni la ausencia de reglas fijas o criterios explícitos para identificar el elemento dominante, ni la inexistencia de criterios para ponderar su peso en la impresión de conjunto producida por el signo— constituye, en principio, una limitación para los sistemas de aprendizaje profundo[81]. El entrenamiento de este tipo de modelos no requiere que las pautas o criterios de decisión se encuentren expresamente formulados por el Tribunal de Justicia, sino que podrían, a partir de un volumen suficiente de resoluciones anteriores, inferir regularidades estadísticas subyacentes o patrones latentes en su jurisprudencia que permitan prever, ante unas circunstancias determinadas, cuál es probable que sea considerado el elemento dominante de una marca compleja determinada, así como el peso o importancia que ha de otorgarse a este elemento al apreciar la semejanza entre dos signos en conflicto.

Sin embargo, como se ha apuntado en el apartado anterior, para que el modelo propuesto obtenga resultados satisfactorios, es necesario que los datos de entrenamiento —esto es, la jurisprudencia del TJUE relativa al elemento dominante y su consideración en la apreciación global de la impresión de conjunto producida por los signos en conflicto— revistan cierta estabilidad o consistencia. Ante datos de entrenamiento inconsistentes, el modelo podría inferir correlaciones o identificar patrones poco representativos, lo que le llevaría a determinar el elemento dominante de una marca y su relevancia en la impresión de conjunto de forma no coherente con las pautas establecidas por el TJUE. A lo anterior habría que sumar, asimismo, el problema de explicabilidad ya apuntado en el apartado anterior, derivado de que los sistemas de *deep learning* no permiten conocer el razonamiento que ha llevado al modelo a una determinada conclusión[82].

---

[78] Sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, ECLI:EU:C:2007:539, apartado 43.

[79] Sentencia de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:305, apartados 34 y 36. En el mismo sentido, sentencia de 12 de junio de 2019, Hansson, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481, apartado 48.

[80] Siguiendo al Prof. Fernández-Nóvoa, cuando un signo presenta un elemento dominante dentro de la impresión de conjunto que genera, es necesario combinar el análisis global de la semejanza entre los signos «con una pauta ulterior: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto», *vid.* Fernández-Nóvoa (2004), pág. 311.

[81] *Vid. supra* apartado III.2., «El peso de cada vertiente: la apreciación global de la semejanza entre los signos en conflicto», y la bibliografía allí citada.

[82] Le Nir, Jourdan, Sidhoum y Girardin (2026), pág. 10. En el mismo sentido, Bhambhoria, Liu, Dahan y Zhu (2022), pág. 11819.

4. La perspectiva del público pertinente: el consumidor medio de los productos o servicios

Al apreciar la semejanza existente entre los signos en conflicto, resulta necesario, además, adoptar la perspectiva del público pertinente, esto es, la percepción que de las marcas tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate[83]. En este sentido, el consumidor medio, definido por el Tribunal de Justicia como «normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz»[84], normalmente percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a analizar[85]. Tal percepción imperfecta se ve reforzada, además, por la circunstancia de que dicho consumidor «rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas», por lo que ha de confiar en la imagen o recuerdo imperfecto que conserva de ellas en su memoria[86].

Por otro lado, el consumidor medio presenta un nivel de atención variable que depende, esencialmente, de las características de los productos o servicios que los signos en conflicto identifican en el tráfico económico[87]. Así, en el caso de productos o servicios con un precio particularmente alto[88], con un elevado componente tecnológico[89] o destinados a un público profesional, el nivel de atención del consumidor medio suele ser mayor[90]. Por el contrario, dicho nivel tiende a disminuir en el caso de productos de consumo corriente o generalizado, caracterizados por un bajo precio de adquisición, así como en el de productos de consumo inmediato[91].

---

[83] Sentencia de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, C-254/09 P, ECLI:EU:C:2010:488, apartado 46.

[84] Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 26.

[85] Sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL/Puma, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, apartado 23. En el mismo sentido, en la sentencia de 12 de septiembre de 2007, La Española, T-363/04, ECLI:EU:T:2007:264, apartado 110.

[86] Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 26.

[87] Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 26. En el mismo sentido, sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, apartado 38, sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur/Koipe, C-498/07 P, ECLI:EU:C:2009:503, apartado 74, auto de 15 de enero de 2010, Messer Group, C-579/08 P, ECLI:EU:C:2010:18, apartado 51.

[88] Sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, apartado 59. En el mismo sentido, *vid.* sentencia de 13 de junio de 2007, IVG Immobilien/OAMI, T-441/05, ECLI:EU:T:2007:178, apartado 72; sentencia de 13 de julio de 2012, La Caixa, T-255/09, ECLI:EU:T:2012:383, apartado 75; sentencia de 9 de diciembre de 2014, Generia, T-176/13, ECLI:EU:T:2014:1028, apartados 47 y 49; sentencia de 19 de marzo de 2025, ASAŞ, T-172/24, ECLI:EU:T:2025:313, apartado 60.

[89] Sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, apartado 59. En términos similares, en la sentencia de 10 de octubre de 2007, Bang & Olufsen/OAMI, T-460/05, ECLI:EU:T:2007:304, apartado 34.

[90] Otras circunstancias que, en ocasiones, la jurisprudencia del Tribunal General ha considerado susceptibles de incrementar el nivel de atención del consumidor son, por ejemplo, que se trate de productos o servicios que despierten fidelidad de marca, como sucede en el caso de los cigarrillos (sentencia de 18 de mayo de 2011, Kiowa, T-207/08, ECLI:EU:T:2011:224, apartado 31), o que presenten implicaciones para la seguridad o la salud, como ocurre con los medicamentos (sentencia de 26 de abril de 2007, Alcon, C-412/05 P, ECLI:EU:C:2007:252, apartado 61), u otros productos, tales como los espejos retrovisores o las luces de señalización (sentencia de 22 de marzo de 2011, CA, T-486/07, ECLI:EU:T:2011:104, apartado 36).

[91] Entre otras, sentencia de 15 de junio de 2010, X Technology Swiss/OAMI, T-547/08, ECLI:EU:T:2010:235, apartado 43; sentencia de 12 de octubre de 2012, Bimbo, T-569/10, ECLI:EU:T:2012:535, apartado 99; sentencia de 29 de octubre de 2015, Nestlé/OAMI, T-256/14, ECLI:EU:T:2015:814, apartado 24 y sentencia de 18 de julio de 2017, Freddo/EUIPO, T-243/16, ECLI:EU:T:2017:522, apartado 26.

Para que un determinado algoritmo pueda adoptar la perspectiva del público pertinente al apreciar la semejanza entre los signos en conflicto, debería ser capaz, en primer lugar, de «contextualizar» adecuadamente al consumidor medio[92], esto es, de identificar el conjunto de consumidores que conforma el público destinatario de los productos o servicios y, dentro de este grupo, determinar quién constituye el consumidor medio y cuál es su nivel de atención.

Uno de los principales obstáculos que ha apuntado la doctrina en los últimos años es que tales consideraciones requieren de un profundo conocimiento del funcionamiento del mercado y del comportamiento del consumidor, por lo que sería necesario entrenar el modelo de IA con grandes volúmenes de datos procedentes de fuentes relevantes, como podrían ser, en este caso, bases de datos de minoristas, registros de actividad en plataformas de comercio electrónico o carteras de clientes de empresas que operen en dicho mercado[93]. Sin embargo, al menos por el momento, los datos con que las oficinas de marcas nutren sus herramientas de búsqueda basadas en IA se limitan fundamentalmente a la información disponible sobre las marcas registradas, así como a sus resoluciones anteriores o, en su caso, a la jurisprudencia disponible en materia de apreciación de la semejanza entre los signos.

Resulta poco probable que, a corto plazo, dichas oficinas puedan acceder también a información relativa al funcionamiento del mercado, habida cuenta de que se trata de datos de carácter privado que los agentes económicos difícilmente estarían dispuestos a compartir con las oficinas, dada su relevancia económica[94]. Antes al contrario, tal información tendría que ser facilitada al propio sistema[95], indicándole, por ejemplo, que el público pertinente para una determinada categoría de productos o servicios está integrado por profesionales del sector, por el público en general, o, de forma más concreta, por consumidores con un elevado nivel de especialización y atención.

Ciertos autores han sostenido, sin embargo, que esta alternativa, consistente en introducir directamente el contexto en el sistema, plantea a su vez una dificultad técnica relevante, derivada de «la acusada complejidad de la actividad consistente en estructurar esa información de tal manera que pueda ser procesada automáticamente por un sistema de IA»[96]. No obstante, esta concreta limitación debe ser matizada a la luz del actual estado de la técnica y, en especial, tras la irrupción de los modelos de lenguaje a gran escala (*large language models* o LLM, por sus siglas en inglés), cuyo funcionamiento difiere sustancialmente del de los sistemas clásicos de aprendizaje automático[97].

Mientras que los últimos exigen que las características relevantes de los datos sean seleccionadas y extraídas manualmente para ser procesadas como variables numéricas[98], los LLM se construyen sobre la arquitectura *transformer*, cuyos mecanismos de atención permiten modelar dependencias contextuales directamente a partir del lenguaje natural[99]. En otras palabras, el modelo opera

---

92 Dalgaard Laustsen (2020), pág. 317.
93 Moerland y Freitas (2021), págs. 21 y 22.
94 *Ibid.*, pág. 16.
95 Casado Navarro (2024), pág. 8.
96 *Ibid.,* págs. 8-10.
97 Sarstedt, Adler, Rau y Schmitt (2024), pág. 1254. En el mismo sentido, Floridi (2023), pág. 1.
98 Al-Nafjan y Aldayel (2025), pág. 176.
99 Vaswani (2017), págs. 2 y ss.

sobre la información tal y como se le proporciona en forma de texto, sin exigir que el usuario la estructure previamente en variables que el algoritmo pueda procesar. En este sentido, el avance de las soluciones basadas en IA podría haber aliviado parcialmente dicha dificultad técnica, en la medida en que el usuario podría facilitar al sistema la información sobre el contexto y el mercado en lenguaje natural, sin necesidad de realizar previamente una labor de estructuración manual[100].

En segundo lugar, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, una vez identificado y definido el consumidor medio, así como su nivel de atención para la categoría de productos o servicios implicada, procede adoptar la percepción que este tiene de las marcas en la apreciación del grado de semejanza existente entre los signos en conflicto. A este respecto, la capacidad de la IA para replicar la percepción holística del consumidor medio ha sido considerada por una parte significativa de la doctrina como una de las principales limitaciones para la aplicación de esta tecnología en la automatización de las valoraciones propias del Derecho de marcas[101]. En concreto, se ha cuestionado si un determinado algoritmo podría ser entrenado para imitar su nivel de atención variable[102] o el recuerdo imperfecto que mantiene en su memoria de las marcas[103], habida cuenta de que se trata de apreciaciones de carácter subjetivo, contextual y casuístico, cuyo nivel de matiz resultaría difícilmente replicable por sistemas de IA[104].

Sin embargo, cabría cuestionar si la capacidad de la IA para imitar la forma en que el consumidor medio percibe las marcas reviste verdadera relevancia para determinar el potencial de esta tecnología para automatizar la apreciación de la semejanza entre los signos. El consumidor medio al que alude la jurisprudencia del TJUE no es un agregado estadístico de comportamientos reales, sino una construcción jurisprudencial[105]. Si bien es cierto que tal ficción jurídica se

---

[100] Conviene precisar que los LLM, internamente, también convierten la información textual en representaciones numéricas. En particular, el primer paso de su funcionamiento consiste en la tokenización del texto y su posterior conversión en *embeddings*, esto es, vectores numéricos de dimensión fija que constituyen la representación interna sobre la que opera el modelo, *vid.* Vaswani (2017), pág. 5. Lo distintivo de los LLM frente a los sistemas clásicos de aprendizaje automático no es, por tanto, la ausencia de representación numérica, sino el hecho de que esta se realiza de forma automática por el propio modelo, sin necesidad de que el usuario lleve a cabo la labor previa de estructuración manual de los datos.

[101] Entre otros, Moerland y Freitas (2021), págs. 20 y 22; Casado Navarro (2024), págs. 8-9; Asensi Merás (2025), pág. 10.

[102] Asensi Merás (2025), pág. 10.

[103] Moerland y Freitas (2021), pág. 22. En el mismo sentido, Casado Navarro (2024), pág. 9 y Asensi Merás (2025), pág. 10.

[104] En este sentido, Moerland y Freitas (2021), págs. 2 y 27; Katyal y Kesari (2020), pág. 530. No obstante, también en este aspecto los recientes avances en el ámbito de los LLM podrían obligar a revisar la firmeza de tal afirmación. Estudios recientes, en otras áreas de conocimiento, han mostrado que estos modelos tienen potencial para replicar rasgos de la personalidad de los usuarios al ser dotados del contexto adecuado, así como determinados efectos de encuadre o sus preferencias políticas, *vid.* Sarstedt, Adler, Rau y Schmitt (2024), pág. 1255. Sin embargo, los propios autores advierten que los LLM presentan también ciertas limitaciones, al fallar al tratar de reproducir otros aspectos del comportamiento humano —entre los que mencionan, específicamente, el efecto dotación, la aversión asimétrica al riesgo, las asociaciones implícitas o las diferencias interindividuales— y que, en ocasiones, presentan cierta uniformidad en sus respuestas que contrasta con la variabilidad natural del comportamiento humano, *vid.* Sarstedt, Adler, Rau y Schmitt (2024), págs. 1255 y 1266. Por otro lado, como advierte Floridi, aunque los resultados de un LLM puedan, en ocasiones, resultar difícilmente distinguibles de las de un ser humano, esto no implica que se apoyen en un proceso cognitivo equivalente, toda vez que estos modelos operan sobre la estructura formal del lenguaje, no sobre su significado, limitándose a reproducir estadísticamente patrones presentes en sus corpus de entrenamiento, *vid*. Floridi (2023), págs. 1 y ss.

[105] Cernadas Lázare (2023), pág. 148.

fundamenta, en parte, en elementos empíricos, es definida y caracterizada caso a caso por el TJUE, que se sirve de presunciones sobre el comportamiento y la percepción de las marcas de los consumidores que en ocasiones pueden alejarse de la realidad y que no siempre son consistentes entre sí[106].

Habida cuenta de que la apreciación de la semejanza ha de realizarse a partir del prototipo de consumidor elaborado por la jurisprudencia del TJUE, lo verdaderamente relevante no sería tanto la capacidad de la IA para replicar la percepción real de un consumidor humano, sino su aptitud para inferir, a partir del conjunto de resoluciones anteriores con las que haya sido entrenada a tal efecto, cómo determinadas características del consumidor medio de los productos o servicios de que se trate —esto es, un nivel de atención determinado o su pertenencia al público en general o a un público profesional— inciden en la determinación del grado de semejanza existente entre los signos en conflicto, en atención a las similitudes y diferencias identificadas entre ambos signos.

Como se ha apuntado en los apartados anteriores, la calidad de los resultados ofrecidos por el modelo dependería, en buena medida, de la consistencia y representatividad de las resoluciones empleadas como datos de entrenamiento, algo que resultaría poco factible tomando en consideración la inconsistencia y el marcado carácter casuístico que reviste la jurisprudencia del TJUE al caracterizar al consumidor medio.

IV. REFLEXIÓN

La presencia de un número considerable de herramientas basadas en IA en las oficinas de marcas, destinadas a la comparación automatizada de los signos, se explica, de un lado, por la importancia que la identidad o semejanza del signo solicitado con una marca anterior reviste a efectos de determinar su registrabilidad, al constituir un requisito esencial de diversas prohibiciones relativas de registro, entre las que destaca, en particular, la existencia de riesgo de confusión con una marca anterior. Tales soluciones permiten a los solicitantes y usuarios de la oficina anticipar si el signo solicitado presenta posibilidades de ser registrado con éxito o si, por el contrario, es probable que sea objeto de oposición por parte del titular de una marca anterior, debido a su semejanza. De otro lado, la apreciación de la semejanza de las marcas constituye, además, uno de los ámbitos en que la IA ha mostrado resultados más satisfactorios y eficientes, en la medida en que resulta, en principio, más sencilla o accesible para este tipo de tecnologías que otras valoraciones propias del Derecho de marcas[107].

No obstante, como se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente trabajo, la apreciación de la semejanza de las marcas constituye un ejercicio sutil y en gran medida subjetivo, que excede de la mera constatación del parecido entre los signos que las integran[108]. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha establecido una serie de pautas a tomar en consideración al llevar a cabo tal apreciación, entre las que se encuentran la apreciación global del grado de similitud

---

[106] Dalgaard Laustsen (2020), págs. 6 y ss. En el mismo sentido, Cernadas Lázare (2023), pág. 151.

[107] Gangjee (2019), pág. 175. En el mismo sentido, entre otros, Moerland y Freitas (2021), págs. 2 y 16; García Pérez (2022), págs. 288 y 299, y Miguel Carvalho (2023), págs. 201 y 203.

[108] Filgueira Loureiro (2026), pág. 377.

fonética, visual y conceptual existente entre los signos en conflicto, la consideración de los elementos distintivos y dominantes de la impresión de conjunto causada por los mismos y la adopción de la perspectiva del consumidor medio de los productos y servicios.

Los factores anteriores han sido considerados en los últimos años por la mayor parte de la doctrina como límites a la completa automatización de la apreciación de la semejanza entre los signos en conflicto, debido a la ausencia de pautas o normas fijas que puedan ser replicadas en su aplicación, a su carácter subjetivo y contextual, y a la necesidad de llevar a cabo una valoración caso por caso. Sin embargo, tales dificultades podrían haberse visto atenuadas —cuando no, superadas— como consecuencia del avance tecnológico exponencial que la IA ha experimentado en un breve período de tiempo. En la actualidad, los avances del aprendizaje automático y, en particular, del *deep learning* —con arquitecturas como las redes neuronales convolucionales, especialmente eficaces en el tratamiento de imágenes, o los LLM— podrían estar reduciendo los obstáculos que la doctrina había venido identificando para su completa automatización.

Así, el principal obstáculo podría haberse desplazado: ya no se trata tanto de una limitación de la capacidad de la tecnología, sino de la naturaleza de los datos con los que estos modelos son entrenados. La jurisprudencia del TJUE en materia de marcas es, como se ha expuesto, casuística, inconsistente y, en ocasiones, imprevisible [109], lo que podría reducir significativamente la calidad de los resultados ofrecidos por una herramienta de IA entrenada con resoluciones anteriores. Se trata, por tanto, de una limitación que no resulta exclusiva de la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto, sino que caracteriza la práctica totalidad de las valoraciones propias del Derecho de marcas, como sucede con las apreciaciones relativas a la determinación del carácter distintivo de la marca, a la existencia de riesgo de confusión por parte del público o al perjuicio o menoscabo de la marca de renombre.

No obstante, cabría sostener que el principal obstáculo a la apreciación automatizada de la semejanza entre los signos podría constituir también una de las razones que justifican el interés en su automatización [110]. La apreciación de la semejanza entre los signos en conflicto por la IA podría redundar en resultados más fiables y consistentes, reforzando la seguridad jurídica y la previsibilidad en la aplicación de las pautas enunciadas por el Tribunal de Justicia [111]. Ello permitiría dotar a los solicitantes o usuarios de mayores certezas en relación con la registrabilidad del signo solicitado como marca, al tiempo que contribuiría a agilizar la resolución de las solicitudes [112]. Asimismo, optimizaría el funcionamiento de las oficinas de marcas al reducir la carga de trabajo de los examinadores humanos [113], quienes, en todo caso, podrían mantener funciones de supervisión de las decisiones adoptadas y podrían, de este modo, centrar sus

---

[109] García Pérez (2022), pág. 296. En el mismo sentido, Asensi Merás (2025), pág. 6.

[110] De acuerdo con el Prof. García Pérez, la poca predictibilidad del sistema tal y como está configurado constituye el principal argumento a favor del empleo de IA y, argumenta que, en el ámbito del Derecho de marcas, el ámbito registral podría constituir «un buen campo de ensayo para la adopción automatizada de resoluciones», *vid.* García Pérez (2022), págs. 298 y 299.

[111] Entre otros, Miguel Carvalho (2020), pág. 127; García Pérez (2022), págs. 298 y 299; Casado Navarro (2024), pág. 4 y Asensi Merás (2025), pág. 6.

[112] INTA Emerging Issues Committee (2019), pág. 2.

[113] García Pérez (2023), pág. 120. Del mismo modo, en Miguel Carvalho (2023), pág. 201.

esfuerzos en apreciaciones más complejas [114], como son la determinación del carácter distintivo de la marca [115] y la apreciación global del riesgo de confusión [116].

Por otro lado, la investigación realizada en el presente artículo ha evidenciado cierta contraposición entre las posiciones adoptadas por la doctrina de las distintas áreas de conocimiento implicadas. Mientras que los trabajos de carácter técnico se muestran abiertamente optimistas respecto de las posibilidades que ofrece la tecnología más reciente para automatizar determinadas apreciaciones propias del Derecho de marcas, entre las que se encuentra la determinación del grado de semejanza entre los signos en conflicto, la doctrina jurídica se muestra todavía escéptica, al seguir identificando obstáculos insalvables para una automatización completa y eficiente, derivados de la naturaleza de este tipo de apreciaciones.

En nuestra opinión, tal divergencia no se explica sino porque hablamos idiomas diferentes. Por un lado, la doctrina técnica podría no estar tomando en consideración la complejidad de la jurisprudencia del TJUE en materia de marcas, para la que la apreciación de la semejanza no se limita a constatar si, en la realidad del mercado, dos marcas pueden resultar parecidas a los ojos de los consumidores, sino que implica operar con ficciones jurídicas y pautas entrelazadas entre sí, a fin de delimitar el alcance del derecho concedido al titular de una marca. Por otro lado, los juristas, ajenos al ámbito tecnológico, podríamos no comprender de forma profunda el funcionamiento de las soluciones basadas en IA, así como sus capacidades y límites, lo que nos habría podido conducir, en ocasiones, a partir de premisas incorrectas y a realizar una valoración excesivamente restrictiva de su potencial aplicación en este ámbito.

Es por ello por lo que la eventual implementación de una herramienta capaz de apreciar automáticamente la semejanza entre los signos, aunque se limitase inicialmente a las resoluciones de la oficina, requerirá necesariamente de la colaboración y trabajo conjunto de ambas disciplinas, con el fin de aprovechar al máximo los beneficios que esta tecnología pueda aportar al sistema de marcas, sin comprometer el rigor jurídico ni los principios inspiradores del mismo.

V. BIBLIOGRAFÍA

Al-Nafjan, Abeer y Aldayel, Mashael (2025), «Visual Similarity Detection for Intellectual Property using Deep Transfer Learning», *EMITTER International Journal of Engineering Technology*, vol. 13, núm. 2, págs. 173-197.

Asensi Merás, Altea (2025), «Propiedad intelectual y entorno digital: inteligencia artificial y Derecho de marcas», *LLM,* núm. 123, págs. 1-19. Accedido a través de Legalteca.

Bhambhoria, Rohan; Liu, Hui; Dahan, Samuel y Zhu, Xiaodan (2022), «Interpretable Low-Resource Legal Decision Making», *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 36, núm. 11, págs. 11819-11827.

Casado Navarro, Antonio (2024), «Inteligencia artificial y marcas: desafíos de su implementación en materia de registro y protección», *LLM,* núm. 111, págs. 1-20. Accedido a través de Legalteca.

Cernadas Lázare, Marta (2023), «La incidencia de la inteligencia artificial en la fi-

---

[114] Gangjee (2022), pág. 12. Asimismo, Miguel Carvalho (2023), pág. 203.
[115] Filgueira Loureiro (2024), págs. 749-786.
[116] García Pérez (2022), pág. 292.

gura del consumidor medio y la apreciación del riesgo de confusión», en García Pérez, R. y Cernadas Lázare, M. (dirs.), *El Derecho de marcas y de la competencia ante las tecnologías de vanguardia,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 147-165.

Dalgaard Laustsen, Rasmus (2020), *The Average Consumer in Confusion-based Disputes in European Trademark Law and Similar Fictions*, Springer, Luxemburgo.

Farooqui, Yassir; Shekokar, Kishori; Bhatt, Pooja; Macwan, Kiran (2025), «Explainable Fuzzy Logic in AI: Enhancing Transparency and Trust in Deep Learning Models», *Journal of Machine and Computing*, vol. 5, núm. 4, págs. 2241-2253.

Fernández-Nóvoa, Carlos (2004), *Tratado sobre Derecho de marcas,* Marcial Pons, Madrid, 2ª ed.

Fernández-Nóvoa, Carlos; Otero Lastres, José Manuel; Botana Agra, Manuel (2013), *Manual de la propiedad industrial,* Marcial Pons, Madrid, 3ª ed.

Filgueira Loureiro, Irene (2024), «El carácter distintivo de la marca en la era de la inteligencia artificial», en Tato Plaza, A., Costas Comesaña, J., Fernández Carballo-Calero, P. I., Torres Pérez, F. J. y Louredo Casado, S. (dirs.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual IV,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 749-786.

- (2026), «El riesgo de confusión: más allá de la comparación entre signos», en Tato Plaza, A., Costas Comesaña, J., Fernández Carballo-Calero, P. I., Torres Pérez, F. J. y Louredo Casado, S. (dirs.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual V,* Atelier, Barcelona, págs. 369-382.

Floridi, Luciano (2023), «AI as *Agency Without Intelligence*: on ChatGPT, Large Language Models, and Other Generative Models», *Philosophy & Technology*, vol. 36, núm. 1, págs. 1-7. Accedido a través de SSRN: *https://ssrn.com/abstract=4358789*

Gangjee, Dev S. (2019), «Eye, robot: Artificial Intelligence and Trade Mark Registers», en Bruun, N., Dinwoodie, G. B., Levin, M, y Ohly, A. (eds.), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law,* Cambridge University Press, Cambridge, págs. 174-190.

- (2022), «A Quotidian Revolution», en Abbot, R. (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence,* Edward Elgar, Cheltenham, págs. 324-344. Accedido a través de SSRN: *https://ssrn.com/abstract=4081317*

García Pérez, Rafael (2011), «El riesgo de confusión en el Derecho de marcas de la Unión Europea», *Revista Aranzadi Civil-Mercantil*, núm. 8, págs. 47-112.

- (2022), «Derecho de marcas e inteligencia artificial: ¿hacia una apreciación automatizada del riesgo de confusión?», en Tato Plaza, A., Costas Comesaña, J., Fernández Carballo-Calero, P. I., Torres Pérez, F. J. y Louredo Casado, S. (dirs.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la propiedad industrial III,* Comares, Granada, págs. 287-300.

- (2023), «Inteligencia artificial y Derecho de marcas: una visión general» en García Pérez, R. y Cernadas Lázare, M. (dirs.), *El Derecho de marcas y de la competencia ante las tecnologías de vanguardia,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 117-145.

Haller, Maximilian (2023), «TrademarkML. Predicting the Likelihood of Confusion under Article 8(1) EUTMR», págs. 1-148. Disponible en: *https://repositum.tuwien.at/handle/20.500.12708/190215*

Katyal, Sonia; Kesari, Aniket (2020), «Trademark Search, Artificial Intelligence, and the Role of the Private Sector», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 30, núm. 2, págs. 501-588.

Kim, Jieun; Jeong, Buyong; Kim, Daejung (2021), «Is Trademark the First Sparring Partner of AI?», en Kim, J.; Jeong, B.; Kim, D., *Patent Analytics. Transforming IP Strategy into Intelligence,* Springer, Luxemburgo, págs. 175-186.

Le Nir, Yannick; Jourdan, Astrid; Sidhoum, Cherif y Girardin, Nicolas (2026), «Automatic similarity detection for trademark», *WPI,* núm. 85, págs. 1-14. Disponible en: *https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S017221902600027X*

Miguel Carvalho, Maria (2020), «Inteligência artificial: desafios e oportunidades para o direito de marcas», en *E.Tec Yearbook,* Research Centre for Justice and Governance School of Law – University of Minho, págs. 111-127.

- (2023), «Inteligência artificial e violação da marca», en García Pérez, R. y Cernadas Lázare, M. (dirs.), *El Derecho de marcas y de la competencia ante las tecnologías de vanguardia,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 185-208.

Moerland, Anke; Freitas, Conrado (2021), «Artificial intelligence and trade mark assessment», en Lee, J.; Hilty, R. y Liu, K. (eds.), *Artificial Intelligence & Intellectual Property,* Oxford University Press, Oxford, págs. 266-291. Accedido a través de SSRN: *https://ssrn.com/abstract=3683807*

Ramos, Lucía; Carballo, Joaquín; Barreira, Noelia; Ortega, Marcos (2023), «Análisis de similitud de marcas gráficas mediante técnicas de visión artificial y aprendizaje profundo», en García Pérez, R. y Cernadas Lázare, M. (dirs.), *El Derecho de marcas y de la competencia ante las tecnologías de vanguardia,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 167-184.

Rincón Pumarejo, Alejandra (2024), «Aplicación de la IA en el proceso de gestión de registros de propiedad industrial, marcas figurativas y mixtas», *ADI* 44, págs. 381-394.

Sarstedt, Marko; Adler, Susanne J.; Rau, Lea, y Schmitt, Bernd (2024), «Using Large Language Models to Generate Silicon Samples in Consumer and Marketing Research: Challenges, Opportunities, and Guidelines», *Psychology & Marketing*, vol. 41, núm. 6, págs. 1254-1270.

Setchi, Rossitza; Mohd Anuar, Fatahiyah (2016), «Multi-faceted assessment of trademark similarity», *Expert Systems with Applications,* núm. 65, págs. 16-27.

Trappey, Charles V.; Trappey, Amy J. C.; Lin, Sam C. (2020), «Intelligent trademark similarity analysis of image, spelling, and phonetic features using machine learning methodologies», *Advanced Engineering Informatics,* núm. 45, págs. 1-12.

Vaswani, Ashish; Shazeer, Noam; Parmar, Niki; Uszkoreit, Jakob; Jones, Llion; Gomez, Aidan N.; Kaiser, Łukasz, y Polosukhin, Illia (2017), «Attention Is All You Need», en Guyon, I.; Von Luxburg, U.; Bengio, S.; Wallach, H.; Fergus, R.; Vishwanathan, S., y Garnett, R. (eds.), *Advances In Neural Information Processing Systems,* núm. 30, págs. 1-11. Disponible en *https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need.*

Verenich, Vadim (2024), «Neural Networks in Legal Theory», *Studia Humana,* vol. 13, núm. 3, págs. 41-51.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 159-188
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_107
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Pilar Íñiguez Ortega
ISSN: 1139-3289

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO: ANÁLISIS DE LA PROPUESTA SOBRE DETERMINADAS NUEVAS TÉCNICAS GENÓMICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN THE AGRI-FOOD SECTOR: ANALYSIS OF THE EUROPEAN COMMISSION'S PROPOSAL ON NEW GENOMICS TECHNIQUES

Pilar Íñiguez Ortega*

RESUMEN

El 5 de julio de 2023, la Comisión Europea adoptó una Propuesta reglamentaria relativa a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas (NGT) y a los alimentos y piensos derivados que buscaba, en esencia, la contribución al incremento de la resiliencia y sostenibilidad del sector agroalimentario sin incidir, por el momento, en una revisión a fondo de las cuestiones relativas a la Propiedad Intelectual (particularmente, la patentabilidad de la materia viva en plantas). El presente trabajo tiene como objeto ofrecer una panorámica sobre de las principales características legales inherentes a la misma en relación con las pautas normativas europeas existentes y su impacto en el fitomejoramiento vegetal.

Palabras clave: Fitomejoramiento; Nuevas Técnicas Genómicas; Organismos Modificados Genéticamente, Propiedad Intelectual

ABSTRACT

On July 5, 2023, the European Commission adopted a regulatory proposal on plants produced using certain new genomic techniques (NGTs) and derived food and feed, which essentially sought to contribute to increasing the resilience and sustainability of the agri-food sector without, for the time being, undertaking an in-depth review of Intellectual Property issues

* Catedrática de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Dirección de correo electrónico: *pilar.i@ua.es.*
Esta aportación se enmarca en el Proyecto de Investigación de la Generalitat Valenciana para Grupos de Investigación de Excelencia CIPROM/2026/107 : «Instrumentos jurídicos para la promoción de un turismo sostenible en el contexto digital: Agroturismo, Gastroturismo y Turismo cultural», dirigido por las Pfra E. Gallego Sánchez y N. Fernández Pérez y en el Proyecto de Investigación «Inteligencia Artificial generativa, Innovación y Propiedad Intelectual: Hacia un nuevo paradigma de regulación y protección» (PID2025-170306OB-I00) dirigido por las Pfras N. Fernández Pérez y A. Asensi Merás.
Fecha de recepción: 30/03/2026 // Fecha de aceptación: 07/05/2026

(particularly, living matter to be patentable-plants-). This paper aims to offer an overview of the main legal characteristics inherent to this proposal in relation to existing European regulatory guidelines and its impact on plant breeding.

Keywords: Plant breeding; New Genomic Techniques; Genetically Modified Organism, Intellectual Property

SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES.— II. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LOS VEGETALES OBTENIDOS CON DETERMINADAS NUEVAS TÉCNICAS GENÓMICAS Y A LOS ALIMENTOS Y PIENSOS DERIVADOS:1. Marco de aplicación de la Propuesta reglamentaria: 1.1. Vegetales obtenidos con NGT-1; 1.1.1. Procedimiento de verificación del estado de vegetal obtenido con NGT-1 antes de la liberación con cualquier fin distinto de la comercialización; 1.1.2. Procedimiento de verificación del estado de vegetal obtenido con NGT de categoría 1 antes de la comercialización de productos obtenidos con NGT; 1.1.3. Información pública de las decisiones por las cuales se declara que es estado vegetal obtenido con NGT-1; 1.1.4. Prohibiciones específicas de uso de vegetales obtenidos con NGT-1 en la producción ecológica; 1.2. Vegetales obtenidos con NGT-2; 1.3. Disposiciones comunes relativas a los vegetales obtenidos con NTG-2 y a los productos obtenidos con NGT-2; 2.Acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo en relación con la Propuesta reglamentaria como paso significativo hacia la flexibilización de la edición genética de plantas: implicaciones en la innovación de plantas agroalimentarias y patentabilidad.— III. CONCLUSIONES.— IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY IDEAS. II. ANALYSIS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON PLANTS OBTAINED WITH CERTAIN GENOMIC TECHNIQUES AND FOOD AND FEED DERIVED FROM THEM; 1. Scope of application of the regulatory Proposal.-1.1. Plants obtained with NTG-1; 1.1.1. Procedure for verifying the status of plants obtained with NGT-1 before release for any purpose other than commercialisation; 1.1.2. Procedure for verifying the status of plants obtained with NGT-1 before placing of products obtained with NGT on the market; 1.1.3. Public information on decisions declaring plant status obtained with NGT-1; 1.1.4. Specific prohibitions on the use of plants obtained with Category 1 NGT in organic production; 1.2. Plants obtained with NGT-2; 1.3. Common provisions relating to plants obtained with category 1 NTG and products obtained with NGT-2; 2. Agreement reached European Council and Parliament as a significant step towards the definitive liberalization of plant gene editing: implications for innovation of agri-food plants and patentability.— III. CONCLUSIONS.—IV. BIBLIOGRAPHY.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES [1]

La Biotecnología vegetal ha estimulado una serie de técnicas de edición genómica [2] que operan en el nivel celular de la planta por las que se consiguen no sólo mejoras de variedades en función de caracteres de interés agronómico, sino también, un aumento de su productividad vegetal y calidad de los cultivos [3] mediante la búsqueda de medios con los que mitigar tensiones bióticas y abióticas, un uso más eficiente de los recursos, además de la optimización de la calidad de diferentes procesos y productos [4]. No obstante, la posibilidad de que

[1] El presente trabajo fue realizado antes de la aprobación del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625, no alterando el Cuerpo normativo indicado el contenido sustancial del mismo.

[2] Debemos precisar que algunas de las principales herramientas de edición genómica utilizadas para editar genomas de plantas son la recombinación homóloga, las nucleasas de dedo de zinc (ZFN), las nucleasas efectoras similares a activadores de transcripción (TALEN), las proteínas de repetición pentatricopeptídica (PPR), el sistema CRISPR-Cas, la interferencia de ARN (RNAi) y las cisgénesis e intragénesis. Abordando estas cuestiones, Escajedo San-Epifanio (2025), pág. 75.

[3] Íñiguez Ortega (2024), págs. 47-55; Curto Polo (2026), págs. 1-23.

[4] *Vid.* Resolución de 6 de abril de 2022, del Parlamento Europeo sobre un enfoque global para la investigación y la innovación: «La estrategia de Europa para la cooperación internacional en un mundo cambiante».

sean producidos efectos negativos sobre la salud humana[5] y el medio ambiente[6], su tasada autorización de comercialización, uso y etiquetado, así como la necesidad de una reglamentación más concreta, clara y específica (particularmente en el ámbito de la patentabilidad de las nuevas técnicas genómicas) generan no pocas situaciones complejas de notable interés jurídico[7].

Partiendo de las premisas generales anteriores, es menester indicar como resorte regulatorio, que todas las actividades relacionadas con organismos modificados genéticamente (en adelante, OMGs)[8] traen causa de dos Directivas: a) la Directiva 2001/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo[9], sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (en adelante, Directiva sobre OMGs)[10] y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo; y b) la Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (versión refundida)[11]. Recordaremos que dichos Cuerpos legales han sido objeto de posteriores desarrollos con el objeto de adaptación al progreso técnico[12]. Por consiguiente, aludiremos al Reglamento 1830/2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de OMG y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos y por el que se modifica la referida Directiva sobre OMG[13], la cual ha sido a su vez objeto de modificación por la Directiva (UE) 2015/412 en lo que

---

Disponible:*https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/summary/eu-global-approach-to-research-and-innovation.html*. (acceso 16 de febrero 2026).

[5] Desde un ámbito doctrinal, abordando estas cuestiones, Íñiguez Ortega (2024) pág. 49; Escajedo San-Epifanio (2025), pág. 76.

[6] Partiendo de las líneas delimitativas del Pacto Verde europeo que proyecta a todos los ámbitos políticos la lucha contra el cambio climático, la respuesta de la UE incorpora, entre otras cuestiones, el objetivo específico de que las prácticas agrícolas sean más sostenibles, y al mismo tiempo, capaces de producir alimentos saludables y asequibles para el año 2050.

[7] No se podrá obviar en relación con el tema a debate todo el sustrato normativo agroalimentario de la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2017/625, relativo al control oficial de alimentos y piensos; el Reglamento (CE) 2100/94, sobre la protección comunitaria de las obtenciones vegetales; el Reglamento (CE) 1367/2006, que incorpora el Convenio de Aarhus al Derecho de la Unión; o el Reglamento (UE) 2021/2115, que define la PAC post-2023, configuran los mimbres jurídicos donde deberá asentarse cualquier modificación legislativa de OMG y NGT. Con el nuevo marco normativo, en su art. 37, se efectúa una modificación del sustantivo del artículo 23 del Reglamento (UE) 2017/625. Una visión general al respecto aportada por *vid.* Íñiguez Ortega (2024), págs. 58-60.

[8] Desde un punto de vista doctrinal, Íñiguez Ortega (2024), pág. 59; García Vidal (2025), pág. 157.

[9] *DOUE L 1*06 de 17 de abril de 2001. Fue también modificada por la Directiva 2008/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo, sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Dicho texto legal sufrió modificación a tenor de la Directiva (UE) 2018/350 de la Comisión, de 8 de marzo, en lo que respecta a la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los OMG, donde se dio nueva redacción a los anexos II, III, III B y IV de la misma.

[10] Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (*DO L* 106 de 12.3.2001); Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (*DO L* 268 de 18.10.2003); Reglamento de Ejecución (UE) n.º 503/2013 de la Comisión, de 3 de abril, relativo a las solicitudes de autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 641/2004 y (CE) n.º 1981/2006 de la Comisión (*DO L* 157 de 8.6.2013).

[11] *DOUE L* 125 de 21 de mayo de 2009.

[12] Traeremos a colación la Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo de 16 /12 /2025, por la que se modifican las Directivas 2001/18/CE y 2010/53/UE en lo que respecta a la comercialización de microorganismos modificados genéticamente y al procesamiento de órganos (COM (2025) 1031 final).

[13] *DOUE L* 268 de 18 de octubre de 2003.

respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de los mismos en su territorio[14].

No podemos concluir esta sinopsis inicial sin referirnos, aunque sea someramente y por su importancia con el tema a estudio, a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 25 de julio de 2018, asunto C-528/16 (de aquí en adelante, STJUE)[15] la cual marcó un punto de inflexión en esta materia, al dar respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el *Conseil d'État (*Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia) en el marco de un procedimiento entablado por la *Confédération paysanne*, apoyada por ocho asociaciones más contra el Primer Ministro y el Ministro de Agricultura, Agroalimentación y Bosques de Francia. Pues bien, la citada petición de decisión prejudicial tenía por objeto la confirmación de la validez y la interpretación de los arts. 2 y 3 y de los anexos IA y IB de la mencionada Directiva sobre OMG así como la interpretación del art. 4 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 de junio, referente al Catálogo Común de las Variedades de las Especies de Plantas Agrícolas en su versión modificada por el Reglamento (CE) núm. 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre, la cual se refería específicamente «… a la negativa a derogar una disposición nacional según la cual, en principio, no se consideraba que los organismos obtenidos mediante mutagénesis dieran lugar a una modificación genética y a prohibir el cultivo y la comercialización de las variedades de colza tolerantes a los herbicidas, obtenidas mediante mutagénesis» concluyéndose así, que los organismos generados por dicha técnica genómica eran considerados como OMG[16] al entender que mediante la misma, era alterada su genética de una forma que no era dada en la naturaleza[17].

A tales efectos, decidió que las plantas obtenidas mediante mutagénesis dirigida no estaban cubiertas por la excepción de la mutagénesis aleatoria. En consecuencia, las plantas derivadas de nuevas técnicas de mejora vegetal (NGT, en expresión de la Comisión) debían clasificarse como plantas editadas genómicamente de la misma manera que los OMG, y por tanto, estar sujetas a las mismas restricciones de uso dentro de la UE de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo[18], sobre la liberación intencional en el medio ambiente de OMG, tales como CRISPR-

---

[14] *DOUE L* 68 de 13 de marzo de 2015.

[15] TJUE, 2018. *Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de julio de 2018, Confédération paysanne y otros contra Premier Ministre y Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d'État,* C-528/16, (ECLI:EU:C:2018:583). Interesante, asimismo, es el *Dictamen del Comité Europeo de las Regiones- Nuevas técnicas genómicas y materiales de reproducción vegetal* (C/2024/3674) de 26 de junio 2024. Disponible: *https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0067_ES.html.*(acceso 17 de febrero de 2026*).*

[16] El legislador europeo, partiendo de un concepto *sui generis*, define los OMG en el literal del art. 2.2 de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo. Sobre esta cuestión, en Derecho español, véanse los exhaustivos comentarios de Curto Polo (2026), págs. 1-23; García Vidal (2025), págs. 251-254; Gallego Sánchez y Fernández Pérez (2026), págs. 229-230.

[17] Véase, Bartsch, Kahrmann y Leggewie (2023), pág. 3.

[18] *Vid.* art. 3 apartado 1 y anexo IB de la Directiva citada, la cual fue modificada por la Directiva 2008/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo, sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. No obstante, la Norma adjetiva sufrió nueva modificación a tenor de la Directiva (UE) 2018/350 de la Comisión, de 8 de marzo, en lo que respecta a la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los OMG, donde se dio nueva redacción a los anexos II, III, III B y IV de la misma.

Cas9[19] u otras similares. Al llegar a su decisión en el asunto C-528/16 de prohibir el uso de NGT[20], el TJUE prestó atención al objetivo y las obligaciones de la Directiva 2001/18/CE y a la aplicación del principio de cautela[21], además de encontrarse sujetos a las obligaciones inherentes en su marco legal y someterse a medidas especiales de trazabilidad y etiquetado[22], provocándose con ello numerosas críticas por parte de los sectores interesados[23] y abogar por una revisión de la estricta normativa europea en consonancia con los avances de las herramientas existentes en relación con la innovación en la biotecnología vegetal. Como muestra de lo hasta aquí aseverado, a la sentencia se le debe reconocer, en cualquier caso, que allanara el camino a la Propuesta de Reglamento de plantas de genoma editado[24]. De hecho, y con base en los sustantivos de la misma, el 8 de noviembre de 2019 el Consejo europeo, mediante Decisión (UE) 2019/1904 instó a la Comisión a que presentara en un plazo de dieciocho meses, un estudio sobre la situación de las NGT en el Derecho de la Unión, y de ser oportuno, que pudiera facilitar, en su caso, una propuesta legislativa para la revisión de dicho estatuto a la vista de sus resultados[25].

---

[19] *Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats* (repeticiones cortas en palíndromo agrupadas y espaciadas en intervalos regulares). Un análisis doctrinal de esta cuestión es efectuado, entre otros autores, por Íñiguez Ortega (2024), pág. 333; García Vidal (2024) pág. 151; Mójica y Montoliu (2018), págs. 811-820.

[20] En el mismo sentido, y con sustento en la Sentencia de 25 de julio de 2018 expuesta, véase la STJUE (Gran Sala) de 7 de febrero de 2023 (C-6888/21) (ECLI:EU:C:2023:73) por la que se resuelve la cuestión prejudicial en relación con la interpretación del art. 3, apartado 1, y del anexo I B, punto 1, de la Directiva 2001/18/CE, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. Sobre estas cuestiones, el TJUE considera que el hecho de que una técnica o un método de mutagénesis comprenda una o varias características distintas de las de una técnica o un método de mutagénesis que han venido siendo utilizados convencionalmente en varios usos y para los que se dispone de una amplia experiencia de utilización segura, solo justifica excluir la exención prevista en la Directiva 2001/18 si se demuestra que esas características pueden provocar modificaciones del material genético del organismo de que se trate diferentes, por su naturaleza o por el ritmo al que se producen, de las que resultan de la aplicación de esa segunda técnica o método de mutagénesis. Unido a lo anterior, también expone, en la última parte de su análisis, la distinción entre las técnicas de mutagénesis in vivo e in vitro, que se encuentra en el centro del litigio principal. A este respecto, señala, tras un análisis del régimen previsto en la Directiva 2001/18 sobre técnicas o métodos que implican cultivos in vitro, que considerar que debido a los efectos inherentes a los cultivos in vitro, un organismo obtenido mediante la aplicación in vitro de una técnica o un método de mutagénesis inicialmente utilizados in vivo está excluido de la exención prevista en la Directiva 2001/18 no tiene en consideración el hecho de que el legislador de la Unión no consideró que esos efectos inherentes fueran pertinentes para definir el ámbito de aplicación de esa Directiva. En particular, el Alto tribunal expone que la Directiva 2001/18 prevé la exclusión de varias técnicas de modificación genética que implican el recurso a cultivos in vitro del régimen de control de los OMG previsto por dicha Directiva.

[21] *Cfr.* arts. 1 y 4 de la Directiva 2001/18/CE en relación con el art. 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (el cual exige actuar ante una incertidumbre científica razonable mediante medidas proporcionales, no discriminatorias y revisables).

[22] *Vid.* Íñiguez Ortega (2019), págs. 351-355.

[23] Efectuando una breve exégesis de Derecho comparado, en el Derecho inglés, un grupo de expertos de diferentes ámbitos de conocimiento ya planteó en su Informe de 1 de septiembre de 2018 denominado «*UK Plant genetics: a regulatory environment to maximise advantage to the UK economy post Brexit*» un requerimiento al Gobierno británico a regular la mejora genética con base científica después del Brexit, mostrando su pleno desacuerdo con la Sentencia citada, al estimar que provocaría numerosos desajustes en su actual normativa. En el Derecho alemán, el Consejo de Bioeconomía alemán (*Bioökonomiera*t) —órgano científico formado por 17 expertos en Bioeconomía que asesora al Gobierno Federal— solicitó a través de un comunicado de 30 de agosto de 2018, una nueva legislación europea que se adaptara a las nuevas tecnologías de edición génica. Unido a lo anterior, es interesante que, en su Memoria de 19 de enero de 2019, el Consejo europeo expuso: «(…) Europa necesita una nueva normativa sobre edición genómica que se ajuste a los nuevos avances científicos en aras del logro de una mayor seguridad jurídica en el Derecho de la UE».

[24] Kock (2021), pág. 1218. Como hemos aludido con anterioridad, precisaremos el presente trabajo fue realizado antes de la aprobación final del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[25] *Cfr.* Considerando (4) del Reglamento propuesto.

Por otro lado, y a los efectos que interesan, el 29 de abril de 2021 fue presentado el mismo por parte de la Comisión[26] en referencia a estas nuevas técnicas, concluyéndose —con amparo en la evidencia científica disponible— que las disposiciones normativas europeas vigentes sobre OMG no eran las adecuadas para regular la liberación intencional de vegetales obtenidos con NGT y la comercialización de productos conexos —como los alimentos y piensos— por lo que debía ineludiblemente optarse por la necesaria adaptación de sus cauces reguladores al progreso científico y tecnológico en este ámbito específico[27]. Pues bien, bajo los parámetros de las mencionadas consideraciones y a petición del Consejo -tras un intenso periodo de consultas y de participación abierta de varios grupos clave de partes interesadas[28]-, el 5 de julio de 2023 la Comisión presentó la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vegetales obtenidos mediante determinadas nuevas técnicas genómicas y a los alimentos y piensos derivados[29] y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625, cuyo sustrato era el reflejo de la necesariedad de adaptación de la legislación actual a un marco regulatorio más favorable, y donde las respuestas divergentes en aspectos significativos como la evaluación de riesgos, el objeto de las mejoras en términos de sostenibilidad, trazabilidad, etiquetado y coexistencia —especialmente en la equiparación de las variedades obtenidas con NGT con las obtenidas de forma convencional— merecían una mayor clarificación legislativa. Con todo, y más allá del juego de dichos criterios aplicativos, se planteó sobre esta específica cuestión —abordada desde un punto de vista normativo— si las nuevas técnicas genómicas (en adelante, NGT) cuando introducen material genético que procede de una especie compatible (cisgénesis) o altera el genoma de una especie viva sin insertar ADN extraño (mutagénesis dirigida)[30] debían incluirse en el ámbito de actuación de la Directiva 2001/18/CE antes aludida quedando bajo el paraguas de una norma anterior a su descubrimiento o, si por el contrario, la pautas delimitativas jurídicas ya no eran las adecuadas al dificultar, en esencia, la competitividad de los productores europeos en el ámbito del fitomejoramiento[31], y tener como fin último (bajo el principio de una evaluación de los riesgos para el medio ambiente y la salud adaptada al tipo de modificación aplicada), la exigencia de instaurar medidas que garantizaran, mediante un enfoque holístico, la seguridad y sostenibilidad agroalimentaria a través de la innovación y la tecnología.

---

[26] Disponible: *https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en.* (acceso 15 de febrero de 2026).

[27] Véase la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 16/12/2025 por la que se modifican las Directivas 2001/18/CE y 2010/53/UE en lo que respecta a la comercialización de microorganismos modificados genéticamente y al procesamiento de órganos (COM (2025) 1031 final. Como no puede ser de otra forma, debemos mencionar el nuevo Reglamento 2026/1388, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026.

[28] *Vid. https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-09/sc_modif-genet_consultation-strategy-ngts.pdf* (acceso 17 de enero)

[29] Debemos precisar que, al tratarse de una norma en trámite parlamentario, nuestro comentario toma como base el documento publicado por el Parlamento Europeo con enmiendas al texto de la Propuesta de 24 de abril de 2024. En particular, entre otras, fueron adoptados dos nuevos considerandos y un nuevo art. 4 *bis.* Documento P9TA (2024) 0067. Disponible en: *https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0325_EN.pdf,* (acceso 18 de enero 2026). En la actualidad, el Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[30] La mutagénesis, a diferencia de la transgénesis, engloba técnicas que permiten alterar el genoma de un organismo sin insertarle ADN de otro y se utiliza para desarrollar variedades de semillas resistentes a determinados herbicidas.

[31] *Vid.* Íñiguez Ortega (2019), pág. 356; Rodas Paredes (2025), pág. 95 y sig.

En suma, con el objetivo de abordar esta investigación, desvelaremos los pilares sobre los que se asienta tanto su ámbito subjetivo de aplicación como, sobre todo, las finalidades perseguidas por este Reglamento proyectado. Esto, a su vez, propiciará unas reflexiones finales sobre los dilemas a los que se enfrenta la UE para la consecución de los fines buscados y las potenciales consecuencias jurídicas de la decisión normativa que sea ulteriormente adoptada.

II. PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LOS VEGETALES OBTENIDOS CON DETERMINADAS NUEVAS TÉCNICAS GENÓMICAS Y A LOS ALIMENTOS Y PIENSOS DERIVADOS [32]

Siguiendo con el desarrollo del esquema de análisis propuesto y como hemos tenido ocasión de avanzar, la reacción crítica a la jurisprudencia europea [33] (que consideraba OMG a los productos obtenidos con NGT) [34] motivó que cobrara fuerza una corriente favorable a la reforma de la legislación comunitaria inherente a los mismos, lo que ha representado un hito significativo mediante el cual, no sólo se pretende acelerar los procesos de mejora vegetal [35] sino también proporcionar a los agricultores europeos variedades vegetales más prometedoras y resilientes. Sobre esta senda, el hecho de poder dar oportuna respuesta legal a los crecientes retos multifactoriales, se ha convertido en premisa esencial para permitir al sector del fitomejoramiento incrementar su contribución a la salud humana, animal y del medioambiente en conformidad con el principio de cautela, además de insertarse en los mimbres delimitativos del Pacto Verde Europeo [36], de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», de la Estrategia sobre

---

[32] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a los piensos derivados y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625; (COM (2023) 411 final- 2023/0226 (COD). El futuro Reglamento se configura como una *lex specialis* respecto a la legislación de la UE en materia de OMG, introduciendo disposiciones específicas para los vegetales y productos obtenidos con NGT a los que se les aplicará, con carácter supletorio, la regulación general de OMG y, en su caso, las normas sobre su legislación sectorial. Dicha Propuesta la complementaremos con la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal en la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2016/2031, 2017/625 y 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE y 2008/90/CE del Consejo (Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal) (COM/2023/414 final). Actualmente, véase el Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.No se altera el contenido reflejado en el presente estudio

[33] A estos efectos, Íñiguez Ortega (2024), págs. 125; García Vidal (2025), pág. 162.

[34] Como analizaremos, su irrupción puso de manifiesto las tensiones estructurales del modelo europeo; en especial, las líneas divisorias entre el régimen de títulos de obtentor bajo el Convenio de la UPOV y gestionados a nivel comunitario por la CPVO y el régimen de patentes biotecnológicas bajo la Directiva 98/44/CE, lo que podría acarrear una notable desventaja competitiva con relación a otros países (por ejemplo, China), debiendo necesariamente acompañarse de un marco coherente de acceso al mercado y de unas políticas de innovación adaptadas a los desafíos climáticos y digitales. Véase Escajedo San-Epifanio (2025), pág. 14; Dhar (2002) pág. 671-698.

[35] CE (2024). *A shared prospect for farming and food in Europe. The final report of the Strategic Dialogue on the future of EU*. Disponible: *https://agriculture.ec.europa.eu/common-agriculturalpolicy/cap-overview/main-initiatives-strategic-dialogue-future-eu-agriculture_es?prefLang=es*. (acceso 11 de febrero 2026).

[36] Sobre todo, con relación a la reducción del impacto climático en la producción agroalimentaria, garantía de la seguridad alimentaria y autonomía estratégica de la UE. Es interesante la perspectiva aportada por QAIM, M. (2020), pág. 133.

Biodiversidad[37] y la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático[38] y tener, como fin último, no sólo el desarrollo y la comercialización de plantas y productos vegetales que contribuyan a los objetivos de innovación, sostenibilidad[39] y mejora de la competitividad del sector agroalimentario de la Unión[40] y a escala mundial[41] sino, también, al logro de la igualdad de condiciones de todos sus operadores.

1. Marco de aplicación de la Propuesta reglamentaria[42]

En términos generales, a efectos de aplicación de los procedimientos ya conocidos de autorización[43] y comercialización objeto de la Directiva de OMG, la Propuesta reglamentaria[44] de la Comisión europea de 5 de julio de 2023[45] por la que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625, responde al propósito de establecer un nuevo marco regulatorio[46] para la autorización de plantas derivadas de NGT[47],

---

[37] Tiene por objeto situar la biodiversidad de Europa en la senda de la recuperación de aquí a 2030 en beneficio de la sostenibilidad, la naturaleza, las personas y el clima, tal y como recoge la Ley Europea sobre el Clima —Reglamento (UE) 2021/1119— y la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE (COM (2021) 82 final).

[38] Europa plantea como objetivos, la adaptación más inteligente, rápida y sistémica al cambio climático además de la intensificación de la acción internacional sobre ello que permita una mejor utilización de la diversidad genética y de los recursos fitogenéticos no nocivos basada en conocimientos científicos más recientes. Véase*:https://eur-lex.europa.eu/ES/legal-content/glossary/adaptation-to-climate-change.html* (acceso 16 de enero 2026).

[39] OECD (2022). *Competitividad agrícola en mercados globales: Estándares y sostenibilidad. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.* París: OECD.

[40] Gallego Sánchez (2022), pág. 215.

[41] Es interesante la opinión de la *European Plant Science Organisation* (EPSO, 2023), «EPSO. First reaction to the European Commission´s legal Proposal *for* a regulation of the European Parliament and of the Council on Plant obtained by certain New Genomic Techniques and their Food and Feed». Disponible en: *http://epsoweb.org/download/23-07-06_epso_1st_reaction_ec-porposal-ngt/?tmst=1688649797.* (acceso el 18 febrero 2026).

[42] En la actualidad, véase el Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[43] Tal y como refiere textualmente la Propuesta «se ha simplificado significativamente, como analizaremos, el actual procedimiento de autorización por lo que se refiere a las NTG, en particular, a través de la evaluación del riesgo adaptada y el nuevo procedimiento de verificación para los productos que cumplen los criterios de equivalencia con la mejora convencional, y se espera que dé lugar a una reducción considerable de los costes para los desarrolladores y al desarrollo acelerado de nuevos productos». Dicha afirmación se ha mantenido en el actual Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[44] En lo sustantivo de la misma está justificada la elección de dicho instrumento jurídico «*al ser el más adecuado para incorporar estos procedimientos y el logro de una aplicación uniforme de la intervención política que tiene un importante componente del mercado interior»* (punto 2 de la Propuesta).

[45] Propuesta COM (2023) 411. En la actualidad, DOUE-L-2026-80958

[46] Este marco regulatorio es coherente con las disposiciones existentes en la misma política sectorial: los vegetales obtenidos con NGT entran en el ámbito de aplicación de la actual legislación de la Unión en materia de OMG (Directiva 2001/18/CE, Reglamento (CE) n.º 1829/2003, Reglamento (CE) n.º 1830/2003 y Directiva 2009/41/CE). De la misma forma, la Propuesta se sustenta en el art. 43, el art. 114 y el art. 168, apartado 4, letra b) del TFUE, los cuales proporcionan la base jurídica para que la Unión adopte medidas que tengan por objeto aplicar la Política Agrícola Común (*ex* art. 43), garantizar el buen funcionamiento del Mercado Interior (art. 114) además de velar por un elevado nivel de protección de la salud humana en los ámbitos veterinario y fitosanitario (art. 168, apdo. 4, letra b).

[47] *Cfr.* Considerando 9 y 10 de la Propuesta de Reglamento. En el marco legal actual —Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625— véase los considerandos 12, 13 y 14.

como la mutagénesis dirigida[48] y la cisgénesis[49] (incluida la intragénesis)[50] y que bajo las pautas de los parámetros legales propuestos, eran los únicos que se encontraban incluidos en la denominación «*vegetales obtenidos con NGT*»[51] diferenciándolos de los OGM transgénicos[52] clásicos. A estos efectos, aquellos otros producidos mediante cualesquiera otras NGT que sí introducían en un organismo material genético procedente de especies no compatibles (transgénicos) seguirían sujetos a la regulación imperante citada en materia de OMG[53], en cuanto podrían suponer riesgos específicos asociados al transgén[54]. Atendiendo a lo indicado, también son incluidos en las líneas directrices de la Propuesta reglamentaria aquellos «*productos obtenidos con NTG*», esto es, alimentos y piensos[55] que contengan vegetales obtenidos con nuevas técnicas de edición genómica, que se compongan de ellos o se hayan producido a partir de aquellos o que contengan ingredientes producidos a partir de vegetales obtenidos con las mismas; así como productos distintos de alimentos y piensos que integren vegetales obtenidos con NGTs o se compongan de ellos[56]. Consiguientemente, dado que las plantas NGT podrían suponer riesgos cercanos a las mutantes clásicas, o por el contrario, riesgos más cercanos a los OMG bajo Directiva[57], se recurrió -sustentado en el nivel de riesgo potencial para salud humana y medioambiente[58] -a la subdivisión de las plantas NGT en dos «categorías»[59]: i)

---

[48] Técnicas de mutagénesis que dan lugar a modificaciones de la secuencia de ADN en lugares precisos del genoma del organismo (*ex* art. 3 de la Propuesta reglamentaria). Se aplica el criterio de la subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva, SWD (2023) 411).

[49] Técnicas de modificación genética que dan lugar a la inserción en el genoma de un organismo, de material genético ya presente en el patrimonio genético de los obtentores (*ex* art. 3 de la Propuesta reglamentaria). Es interesante el *European Network of GMO Laboratories (ENGL), Detection of food and feed plant products obtained by new mutagenesis techniques,* 26 March 2019 (JRC116289); 13 June 2023 (JRC133689; EUR 31521 EN).

[50] Se delimita como un subgrupo de la cisgénesis que da lugar a la inserción en el genoma de una copia reordenada de material genético compuesto por dos o más secuencias de ADN ya presentes en el patrimonio genético de los obtentores (de la misma especie o de especies sexualmente compatibles).

[51] El acrónimo NGT (por sus siglas en inglés «*New Genomic Techniques*») es utilizado para diferenciar las técnicas genómicas más recientes respecto de otras, como la transgénesis, que existían ya en los años 90, momento de elaboración de las primeras Directivas sobre OMG de la entonces CEE.

[52] Excluyéndose de la Propuesta a los microorganismos, hongos y animales sobre los que se dispone de conocimientos más limitados.

[53] También quedarán sujetas a las normas sobre OMG existentes en la legislación sectorial.

[54] Consiste en la introducción de un organismo en otro organismo sexualmente incompatible por lo que difícilmente el cruce podría producirse en un entorno natural. Ampliamente, analizando esta cuestión, Curto Polo (2026), págs. 12-23; Almodóvar Iñesta (2025), pág. 29.

[55] Diseñado para tener en consideración la diversidad de perfiles de riesgo de estos vegetales y productos. A estos efectos, véase Considerando 11 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625, no alterando el contenido sustancial del mismo.

[56] Las plantas NGT se definen conforme a lo establecido en el art. 3.1 de la propuesta legislativa de la Comisión. Actual artículo 3.9 Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625, no alterando el contenido sustancial del mismo.

[57] Escajedo San-Epifanio (2025), pág. 96.

[58] Es interesante, en este aspecto, el Informe elaborado por la Unidad de Prospectiva Científica del Parlamento Europeo-STOA- Disponible en: *https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)729506* (acceso 16 de enero 2026).

[59] Términos que la EFSA ya expuso en sus «Criterios para la evaluación del riesgo de las plantas producidas por mutagénesis dirigida, cisgénesis e intragénesis», elaborados a petición de la Comisión en 2022 (EFSA, *Criteria for risk assessment of plants produced by targeted mutagenesis, cisgenesis and intragenesis*, *EFSA Journal*, 20 de octubre de 2022).

vegetales obtenidos con NGT-1[60]; y, ii) vegetales obtenidos con NGT-2[61]. No obstante, eran excluidas «plantas NGT»[62] y sus «productos» del actual régimen jurídico de la UE sobre OMG, ya fuera de forma completa (en el supuesto de las «plantas NGT-1») o solo parcial (en el caso de las «plantas NGT-2»)[63]. En este contexto, y a diferencia de las plantas y productos NGT-2[64], las plantas NGT-1 quedarían exentas de la «evaluación de riesgos» y de «autorización»[65]

---

[60] Se define específicamente en el art. 3.1 (7) de la Propuesta normativa. Ampliamente, Zinny (2022), pág. 1. Dicha definición se encuentra incluida en el literal del artículo 5 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625, no alterando el contenido sustancial del mismo.

[61] Significa una planta NGT distinta de una planta NGT-1 que tampoco se considera un OMG tradicional. Por tanto, alude a vegetales que presentan conjuntos más complejos de modificaciones del genoma y que seguirán sujetos a los requisitos de la legislación de la UE en materia de OMG. Son definidos en el el articulo 12 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625. Es interesante a estos efectos, EFSA GMO Panel (*EFSA Panel on Genetically Modified Organisms*). Disponible en: *https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7621.* (acceso el 16 enero 2026).

[62] Definidas en el art. 3 (2) de la Propuesta legislativa de la Comisión. Refiere a la misma, el artículo 3.9 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625. Además, incrementando la complejidad normativa, las nuevas variedades de plantas NGT tendrán que cumplir con requisitos regulatorios adicionales en virtud de la nueva Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal en la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 y (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE y 2008/90/CE del Consejo (Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal) (COM (2023) 414 final). Esta última Propuesta, cuyo sustento jurídico lo encontramos en el tenor literal del art. 43, apartado 2, del TFUE, establece la base legal para la adopción de las disposiciones necesarias para la consecución de los objetivos de la PAC. Entre otras cuestiones de interés, convierte los actuales ensayos y pruebas de «valor para el cultivo y el uso» en ensayos y pruebas de «valor para el cultivo y el uso sostenibles» que no se limitarán únicamente a las especies agrícolas, sino que también abarcarán las frutas y hortalizas.

[63] Como tendremos ocasión de mencionar, no podemos obviar que el pasado 5 de diciembre de 2025 los colegisladores europeos en el marco del trílogo, acordaron los criterios para determinar qué constituye una planta NGT-1, y a petición del Parlamento, una lista excluyente de características deseadas, incluyendo efectos insecticidas conocidos y tolerancia a herbicidas, que no están permitidas en las plantas NGT-1. Para orientar el uso de las NGT hacia el desarrollo de plantas con características de sostenibilidad (por ejemplo, resistencia al clima y a las plagas), se ha encomendado a la Comisión y a los Estados miembros la tarea de supervisar el impacto de las plantas NGT en la sostenibilidad, incluyendo datos obtenidos mediante controles oficiales. Asimismo, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (ENVI) aprobó el pasado 26 de enero 2026, el texto transaccional del Reglamento sobre las nuevas técnicas genómicas (NGT) que modificaría el Reglamento (UE) 2017/625, el cual allana el camino para una legislación que establezca un enfoque diferencial para los productos vegetales derivados de NGT, además de mantener el espíritu de la propuesta original de la Comisión Europea, concretando el etiquetado de alimentos y piensos igual que para semillas (categoría 1); trazabilidad documental para alimentos y piensos; concretos planes de seguimiento post-comercialización; revisión de la prohibición en agricultura ecológica en 7 años; la presencia adventicia en agricultura ecológica no será incumplimiento. Tal y como expondremos, el 21 de abril de 2026 el Consejo ha adoptado un acuerdo sobre las nuevas normas sobre nuevas técnicas genómicas (NTG), en aras a establecer un marco legislativo que impulse el sector agroalimentario de la UE haciéndolo más competitivo y sostenible. Disponible: *https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2026/04/21/new-genomic-techniques-council-adopts-new-rules-to-boost-sustainable-and-competitive-eu-food-systems/* (acceso 11 de mayo 2026). No podemos obviar la aprobación del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[64] *Vid*. art. 3 (8) en relación con el art. 12 de la Propuesta a estudio. Necesariamente debemos mencionar los artículos 12 y 13 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[65] *Cfr.* Considerando (20) de la Propuesta normativa. En la actualidad, véase el Considerando 21 y el art. 10 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo

y por tanto, sus productos derivados también estarían dispensados del «etiquetado obligatorio»[66].

Pues bien, con el objetivo de abordar esta investigación, cuya dificultad estriba en la escasez de fuentes bibliográficas y la insuficiente jurisprudencia patria y comunitaria dictada hasta el momento en esta específica materia, iremos desgranando en los siguientes apartados y con una mínima nitidez, los siempre difuminados parámetros sobre los cuales se asienta el Reglamento proyectado, no pocas veces demasiado esquivos en su configuración jurídica.

1.1. Vegetales obtenidos con NTG-1

Como hemos puesto de manifiesto con anterioridad, uno de los aspectos esenciales de la Propuesta reglamentaria a estudio (con sustento en los riesgos potenciales que generan para la salud humana y el medioambiente) agrupa a las denominadas plantas NGT-1, las cuales son consideradas equivalentes a las que podrían obtenerse de forma natural o producirse mediante métodos convencionales de mejora, de modo que se consideran análogas a éstos[67]. En efecto, los criterios de equivalencia del anexo I, en su redacción por parte de la Comisión, permiten un número limitado de alteraciones genéticas[68], concretamente hasta veinte tipos distintos de modificación genética, incluida la sustitución o inserción de no más de veinte nucleótidos o la supresión de cualquier número de nucleótidos, basados exclusivamente en los que son declarados por el obtentor[69]. Asimismo, sus productos se considerarán también homólogos a los convencionales y no estarán sujetos a la normativa de alimentos y piensos genéticamente modificados, sin perjuicio de que en algún supuesto pudieran entrar en la categoría de nuevos alimentos.

Llegados a este punto, y desde un ámbito sustantivo interno, son varias las estipulaciones de la legislación propuesta en relación con dichas NGT-1 sobre

---

a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625,

[66] *Vid.* Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, «Proyecto de Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los vegetales obtenidos mediante determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus alimentos y piensos» y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625 (COM (2023) 0411-C9-0238/2023-(2023) 0226 (COD)), 6, (Enmienda 5).

[67] En consonancia con el mandato de negociación del Consejo y la propuesta de la Comisión. Igualmente, también se les exime de los procedimientos y requisitos que la Directiva 2001/18 establece para la liberación intencional y la comercialización de OMG y con la que se persigue fomentar la competitividad del sector agroalimentario europeo. Asimismo, siguen estando prohibidos en la producción ecológica (*ex* art. 5 de la Propuesta) y artículo 5 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[68] Con relación a ello, no podemos obviar tres informes de referencia: el de la *Agence Nationale de Sécurité Sanitaire e l'alimentation, de l'environnement et du travail* (ANSES), el *Policy Brief núm. 02/2024 del Bundesamt für Naturschutz* (BfN alemán) y el elaborado por la *European Network of Scientists for Social and Environmental Responsability* (ENSSER) que coinciden en cuestionar los criterios de equivalencia del anexo I basados en umbrales numéricos, tales como, el límite de veinte inserciones o sustituciones de hasta veinte pares de bases, por considerarlos arbitrarios y carentes de fundamento científico dado que la magnitud o número de cambios genéticos no constituye un indicador fiable del riesgo. Desde un ámbito doctrinal, a estos efectos, Rodríguez Font (2025), pág. 102.

[69] Esto es, persona que haya obtenido o descubierto y desarrollado una variedad. *Vid*. art. 11 del Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

las que conviene reparar siquiera de forma somera. En primer término, el procedimiento de verificación del estado de vegetal obtenido con NGT-1 antes de la liberación para cualquier fin distinto a la misma[70]. En segundo término, el procedimiento de verificación del estado de vegetal obtenido con NGT-1 antes de la liberación intencional, así como de su comercialización. De la misma forma, analizaremos la información pública de las decisiones por las cuales se declara que es un vegetal obtenido con NGT-1 para finalmente, y como una última línea de avance, detenernos en las prohibiciones específicas de uso de vegetales obtenidos con NGT-1 en la producción ecológica[71].

1.1.1. Procedimiento de verificación del estado de vegetal obtenido con NGT-1 antes de la liberación con cualquier fin distinto de la comercialización

Comenzamos nuestro análisis indicando que para la liberación intencional de un vegetal obtenido con NGT-1 —siendo entendida en los mismos términos recogidos en la Directiva 2001/18/CE —será necesario, con carácter previo, haber obtenido la verificación de dicha categoría[72]. En efecto, en lugar de tramitar una solicitud de autorización con evaluación de riesgos[73], el desarrollador de un vegetal NGT-1 deberá notificar y solicitar a las autoridades nacionales competentes, la comprobación de que cumple con los criterios de equivalencia contenidos en el anexo I, esto es, que reúne los requisitos para ser considerado vegetal de categoría 1. Siendo más precisos, tal y como queda reflejado en el literal del art. 6 de la Propuesta objeto de análisis[74], para conseguir la declaración de estado de vegetal conseguido con NGT-1 a que se refiere el art. 4, apartado 1, letra a)[75], antes de proceder a la liberación intencional de un vegetal obtenido con NGT para cualquier fin distinto de su comercialización «la persona que tenga intención de proceder a la misma, presentará una solicitud con el fin de verificar si son cumplidos los criterios establecidos en el anexo I ("solicitud de verificación") ante la autoridad nacional competente designada (tal y como constata el art. 4, apartado 4 de la Directiva 2001/18/CE) del Estado miembro en cuyo terri-

---

[70] *Vid supra* nota 60.

[71] Véase el literal del art. 5.2 del Reglamento proyectado. Véase, asimismo, el considerando 33 y el artículo 5.2 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625,

[72] Con el mismo numero de artículos (arts. 5 a 11) del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625, refiere a un ensayo de campo previo a la comercialización. *Vid*. Capítulo II (arts. 5 -11) de la Propuesta a estudio.

[73] Se trata, en esencia, de un control formal sin análisis de riesgos ni aplicación de medidas de gestión, que concluye con una decisión de carácter declarativo.

[74] Con idéntico tenor, véase el artículo del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[75] El art. 4 apartado 1 letra a) preceptúa*:* «La planta es una planta NGT de categoría 1 y a) ha obtenido una decisión que declara esa condición de conformidad con el art. 6 o 7». La actual redacción del precepto incluidas en el nuevo marco reglamentario de 2026 es la siguiente: «un vegetal NTG de categoría 1 podrá liberarse intencionalmente con cualquier fin que no sea su comercialización si se trata de: i) un vegetal NTG de categoría 1 a que se refiere el artículo 3, punto 13, letra a), para el que se haya emitido una decisión por la que se declara dicha condición de conformidad con el artículo 6 o con el artículo 7, o ii) un vegetal NTG de categoría 1 a que se refiere el artículo 3, punto 13, letra b), y es la descendencia de vegetales contemplados en el inciso i) de la presente letra».

torio vaya a tener lugar dicha liberación (apartados 2 y 3 del precepto citado) y con el acto de ejecución adoptado, como específicamente recoge el art. 27, letra b)»[76] en donde se determinará, de la misma forma, no solo la descripción de los rasgos sino también las características que han sido introducidas o modificadas, en su caso. Adicionalmente, si la solicitud de verificación no se considerara inadmisible al constatarse que es instada para un fin distinto a la comercialización "la autoridad nacional competente verificará si el vegetal obtenido con NGT cumple los criterios establecidos en el mencionado anexo I y elaborará un informe de verificación en el plazo de treinta días hábiles[77] a partir de la fecha de recepción, poniéndolo a disposición de los demás Estados miembros y de la Comisión sin demora indebida[78] para que si lo estimaren conveniente, pudieran formular observaciones al mismo en un plazo tasado de veinte días a partir de la fecha de recepción"[79]. No obstante, en ausencia de observaciones, y en aras a la seguridad jurídica de los operadores y de la transparencia, en el término de diez días hábiles a partir de la expiración del plazo constatado en el apartado 7[80] del precepto, la Autoridad[81] competente que haya elaborado el informe de verificación adoptará una decisión en la que será declarado expresamente si el vegetal obtenido con NGT es un vegetal obtenido con NGT-1[82].Posteriormente

---

[76] *Vid. supra* nota 72

[77] Se revisará toda la documentación (identidad del solicitante, descripción de la modificación, ausencia de ADN exógeno, número y tipo de cambios) antes de la emisión del informe. Véase art. 6.3 d) del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[78] *Cfr.* arts. 6.4 y 7.3 de la Propuesta reglamentaria. Actualmente véase el literal del art. 6.11 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[79] *Cfr.* art. 6.7 del Texto adjetivo a estudio. Con arreglo al actual marco normativo el literal del precepto establece: «Procedimiento de verificación de la condición de vegetal NTG de categoría 1 para las solicitudes presentadas antes de la liberación intencional con cualquier fin que no sea la comercialización. 1. Para obtener la declaración de la condición de vegetal NTG de categoría 1 a que se refiere el artículo 4, letra a), inciso i), del presente Reglamento antes de proceder a la liberación intencional de un vegetal NTG con cualquier fin que no sea su comercialización, la persona que tenga la intención de proceder a la liberación intencional presentará, ante la autoridad competente designada de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2001/18/CE del Estado miembro en cuyo territorio vaya a tener lugar la liberación, una solicitud para verificar si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 3, punto 13, letra a), del presente Reglamento (en lo sucesivo, "solicitud de verificación"), con arreglo a los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo y con el acto delegado adoptado con arreglo al artículo 25, letra b), del presente Reglamento. 2. Cuando una persona tenga la intención de efectuar la liberación intencional contemplada en el apartado 1 en más de un Estado miembro simultáneamente, presentará la solicitud de verificación a la autoridad competente de uno de esos Estados miembros. 3. La solicitud de verificación se presentará con arreglo a formatos de datos normalizados, cuando existan, de conformidad con el artículo 39 *septies* del Reglamento (CE) nº 178/2002, e incluirá, sin perjuicio de cualquier información adicional que pueda exigirse de conformidad con el artículo 32 ter del Reglamento (CE) nº 178/2002, con la información contenida el el mismo».

[80] Plazo de veinte días a partir de la fecha de recepción de dicho informe.

[81] Refiere a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, acrónimo en inglés).

[82] Lo remitirá, tal y como establece el art. 6.10 de la Propuesta: «(…) *en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción de las observaciones, teniendo en cuenta estas últimas. La decisión se adoptará de conformidad con el procedimiento mencionado en el art. 28, apartado 2»*. Recordaremos que la Comisión publicará una síntesis de dichas decisiones en el *DOUE* (*ex* art. 6.11 Propuesta normativa). Con arreglo al nuevo marco reglamentario el sustantivo del art. 6.10 indica: «Si la solicitud de verificación no se declara inadmisible de conformidad con el apartado 9 del presente artículo, la autoridad competente verificará si el vegetal NTG cumple las condiciones establecidas en el artículo 3, punto 13, letra a), y elaborará un informe de verificación en el plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción de dicha solicitud de verificación. La autoridad competente pondrá el informe de verificación a disposición de la Comisión y de los demás Estados miembros sin demora indebida».

se trasmitirá, también sin demora[83] al solicitante, a los demás Estados miembros y a la Comisión. Debido a lo manifestado y para el supuesto en que dichas observaciones hubieran sido formuladas[84], la Autoridad las remitirá a dicho órgano ejecutivo, que previa consulta a EFSA, elaborará un proyecto de decisión —*ex* art. 5 del Reglamento (UE) 182/2011[85]— cumplimentando, a tales efectos, un procedimiento de comitología donde intervendrá un Comité formado por representantes de todos los Estados miembros[86].

1.1.2. Procedimiento de verificación del estado de vegetal obtenido con NGT de categoría 1 antes de la comercialización de productos obtenidos con NGT

Junto a lo expuesto con anterioridad, debemos también reflexionar sobre el contenido sustantivo del art. 7.1 de la Propuesta reglamentaria[87], en donde se prevé que la solicitud de verificación con la intención de comercializar productos obtenidos con NGT deberá ser efectuada cuando previamente no haya sido obtenida la declaración como NGT-1, entendiéndose al respecto y dentro de este orden de ideas, que no ha sido producida una liberación intencional con anterioridad[88]. Con tal finalidad, y a diferencia de lo que acontece con las verificaciones previas a la misma, cuando la mencionada solicitud de verificación haya sido presentada antes de la comercialización de productos obtenidos con NGT el procedimiento establecido normativamente deberá ser llevado a cabo a escala de la UE con el fin de poder garantizar la eficacia de dicho sistema procedimental, además del deber de propugnar la coherencia de las declaraciones de

---

[83] *Cfr.* art. 7.3 de la Propuesta reglamentaria. Bajo el nuevo Cuerpo legal de 2026, el art. 7.7 establece: «La Autoridad acusará recibo al solicitante, sin demora indebida, de la solicitud de verificación, de la información sobre patentes a que se refiere el apartado 4 del presente artículo y, en su caso, de las declaraciones de concesión de licencias a que se refiere su apartado 5, indicando la fecha de recepción, las pondrá a disposición de la Comisión y de los demás Estados miembros sin demora indebida. Hará pública la solicitud de verificación, la información justificativa pertinente y toda información complementaria proporcionada por el solicitante, de conformidad con el artículo 38, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 178/2002, tras omitir cualquier información considerada confidencial de conformidad con los artículos 39 a 39 sexies del Reglamento (CE) nº 178/2002 y el artículo 11 del presente Reglamento».

[84] No exigiéndose ninguna motivación para su formulación, pudiéndose llegar a producirse una dilación del procedimiento, *sine die*, que puede resultar injustificada.

[85] Reglamento (UE) 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de la competencia de ejecución por la Comisión (*DOUE* 55 de 28 de febrero de 2011).

[86] Véase el tenor del art. 6 del Reglamento proyectado. Es conveniente traer a colación lo prevenido en los arts. 6 y 7 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[87] La redacción actual de la misma a tenor del nuevo texto normativo de 2026 indica : «1. Cuando aún no se haya realizado, de conformidad con el artículo 6, la declaración de la condición de vegetal NTG de categoría 1 a que se refiere el artículo 4, letra a), inciso i), a fin de obtener dicha declaración antes de comercializar un producto NTG la persona que tenga la intención de comercializarlo presentará una solicitud de verificación a la Autoridad de conformidad con los apartados 2 y 3 del presente artículo, y con el acto delegado adoptado con arreglo al artículo 25, letra b)».

[88] *Cfr.* Considerando 18 de la propuesta. Bajo el nuevo Texto reglamentario, el Considerando 22 refleja: «Dado que los vegetales y productos NTG de categoría 1 no han de estar sujetos a la normativa de la Unión en materia de OMG, antes de que tales vegetales o productos se liberen intencionalmente o comercialicen, debe obtenerse, en aras de la seguridad jurídica para los operadores y de la transparencia, una declaración de la condición de vegetal NTG de categoría 1». En un ámbito doctrinal, Almodovar Iñesta (2025), pág. 34.

estado de vegetal obtenido con NGT-1. De esta forma, el operador que tenga la intención de comercializar dicho producto presentará una solicitud de verificación en formato de datos normalizados a EFSA (la Autoridad)[89], quien la publicará y pondrá a disposición de los Estados miembros y de la Comisión de forma inmediata[90], y en el plazo máximo de treinta días hábiles[91] emitirá y publicará su declaración sobre si el vegetal obtenido con NGT da oportuno cumplimiento a los criterios recogidos en el anexo I.

Adicionalmente, tal y como advierte el legislador de la Unión, la Comisión elaborará un proyecto de decisión[92] en la que específicamente será declarado si el vegetal obtenido con NGT es obtenido con NGT-1 siendo la consecuencia legal dimanante del mismo, recalcable: «*Las normas que se aplican a los OMG en la Unión no se aplicarán a los vegetales NGT de categoría 1*»[93]. Por este motivo, la variedad podrá comercializarse sin más trámites que los de cualquier cultivo convencional[94], en un evidente contraste con la complejidad y duración de los procedimientos de autorización aplicables a los OMG[95].

Sea como fuere, nos planteamos (en plena consonancia con un sector de la doctrina) si este nuevo sistema de control previsto para las NGT-1 va a derivar hacia una lógica de «autocertificación» del sector, en donde la Administración asumiría un papel más limitado y centrado en la recepción de información, sin efectuar un examen sustantivo propio, con lo que a buen seguro, generará en la práctica diferentes interrogantes sobre el adecuado equilibrio entre supervisión pública y responsabilidad privada en la gestión del riesgo y su impacto en el sistema de garantías, dentro de un ámbito particularmente sensible como es la seguridad agroalimentaria y medioambiental[96].

1.1.3. Información pública de las decisiones por las cuales se declara que es estado vegetal obtenido con NGT-1

Como hemos advertido al inicio, en aras de la seguridad jurídica de los operadores y de la transparencia, otra de las cuestiones esenciales de la Propuesta es la referente a la información que debe acompañar a los vegetales obtenidos con NGT-1, concretamente, al planteamiento en torno a la exigencia de información

---

[89] Véase:*https://www.efsa.europa.eu/en/publications*. (acceso 16 de febrero 2026).

[90] De conformidad con el art. 38, apartado 1, del Reglamento (CE) 178/2002, tras omitir cualquier información considerada confidencial de conformidad con los arts. 39 a 39 s*exies* del Reglamento (CE) 178/2002 y con el art. 11 del presente Texto normativo.

[91] Serán contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud de verificación (art. 7, apartado 5, de la Propuesta).

[92] *Cfr.* arts. 7.6 y 28.2 de la Propuesta de Reglamento. En el nuevo Cuerpo legal el artículo 7.10 reseña: «La Comisión elaborará una decisión de ejecución en la que declare si el vegetal NTG es un vegetal NTG de categoría 1, en un plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción de la declaración de la Autoridad, teniendo en cuenta esta última. Dicha decisión de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 28, apartado 2».

[93] *Cfr.* art. 5.1 de la Propuesta de Reglamento. El artículo 5.1 en su actual redacción a tenor del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026 preceptua: «Las normas que se aplican a los OMG en la legislación de la Unión no se aplicarán a los vegetales NTG de categoría 1 que cumplan las condiciones del artículo 4, letra a), ni a los productos NTG de categoría 1 que cumplan las condiciones del artículo 4, letra b)».

[94] *Vid.* Curto Polo (2026), pág. 22.

[95] *Vid.* Rodríguez Font (2025), págs. 221-224; Escajedo San-Epifanio (2025), pág. 98.

[96] *Ibidem*

sobre su técnica de obtención (que, recordemos, podría haberse producido de forma convencional)[97]. Correlato de ello, se prevé la obligación por parte de la Comisión europea de generar una base de datos de acceso público[98] en la que figuren todas las decisiones por las que se declare el estado de vegetal obtenido con NGT-1 y en la que, ineludiblemente, deberá de adicionarse tanto la descripción resumida de las técnicas empleadas para obtener la modificación genética, la especificación de los rasgos y las características que han sido introducidos o, en su caso, modificados. Ello no obsta, sin embargo, a que surjan sobre este punto concreto, voces divergentes en punto a la particular cuestión de protección bajo los parámetros de la Propiedad Intelectual[99] de los resultados obtenidos mediante la aplicación de estas nuevas técnicas genómicas[100], aduciendo falta de claridad y concreción legislativa con relación a si la inclusión de plantas de NGT-1 en dicha base de datos debería ser efectuada, bien en la fecha de solicitud de la patente[101] o bien en el momento de su concesión, cuestión no baladí que podría generar cierta confusión involuntaria práctica, dado que las autoridades competentes, agricultores y fitomejoradores en el momento de la comercialización de la planta, desconocerían la situación real de la aludida patente, lo que a buen seguro dificultaría el panorama de libertad de operación (*freedom to operate*)[102], además de poder llegarse a limitar el avance de la innovación vegetal.

En otro orden, y en aras a una mayor claridad y seguridad jurídica, también es recogido en la Norma un marco riguroso de trazabilidad documental mediante la obligación de transmisión y conservación de la información, en la que será específicamente determinado que los productos contienen o consisten en vegetales conseguidos con NGT a los que se deberán adicionar unos códigos únicos

---

[97] *Vid supra* nota 60.

[98] *Cfr.* art. 9 Reglamento proyectado. Esta misma concepción se deriva del art. 9 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026.

[99] Ya el Parlamento Europeo, en su Resolución de 7 de febrero de 2024 (2024/2544 (RSP), propuso endurecer el texto al extender las obligaciones de etiquetado y trazabilidad también a las NGT-1 al situar en el centro del debate la Propiedad Intelectual, reclamando mayor transparencia en materia de patentes y licencias, cuestiones que, al pertenecer al ámbito de la Directiva 98/44/CE, la Comisión no había previsto en el borrador inicial. Por su parte, el Consejo, en su Mandato de negociación sobre la Propuesta COM (2023) 411 (Consejo de la UE, 2025a), adoptado por el Consejo de Agricultura y Pesca en su sesión del 11 de marzo de 2025, optó por un enfoque pragmático y flexible manteniendo la diferenciación entre NGT-1 y NGT-2 propuesta por la Comisión pero introduciendo diferentes medidas de coexistencia y posibles exclusiones territoriales, además de suavizar algunos requisitos de trazabilidad y etiquetado y planificar acciones a largo plazo en materia de Propiedad Intelectual tendentes a evitar una dilación indebida en el establecimiento de un marco más flexible que el de los OMG sometidos a la Directiva 2001/18/CE, en el *pre-market approval* de las NGT-1 y NGT-2. Cfr. Considerando 64 del nuevo marco legal.

[100] *Vid. ad ex.* el art. 29 (2a). Con la nueva redacción reglamentaria, se indica en el precepto de referencia que: «A más tardar el 17 de julio de 2028, el laboratorio de referencia de la Unión Europea, asistido por la Red Europea de Laboratorios de OMG, publicará orientaciones detalladas para ayudar a los notificadores o solicitantes en la aplicación del artículo 14, apartado 1, letra l), y del artículo 20, apartado 2».

[101] En relación con las patentes, tal y como recoge el art. 4 (a) de la Propuesta de reglamento aprobada por el Parlamento Europeo el 7 de febrero de 2024, en el mismo se prohibía la patentabilidad de las plantas, como material vegetal, sus partes, la información genética y las características del proceso que contiene, y se abogaba por la protección de los resultados de las nuevas tecnologías mediante los derechos de obtención vegetal. Se propuso, a estos efectos, la modificación del literal de los arts. 8 y 9 de la Directiva 98/44/CE (art. 33 a) de la Propuesta normativa). Actualmente, nos debemos de referir al art. 6 apartados 5 y 6 en relación con los Considerandos 61, 62 y 63 del nuevo Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026.

[102] *Vid. EU Agrees on NGT Plant Regulation: What It Means for Patents and Licensing.* Disponible en: *https://www.hgf.com/knowledge-hub/blog-posts/eu-agrees-on-ngt-plant-regulation-what-it-means-for-patents-and-licensing* (acceso 20 de febrero 2026).

correspondientes (identificadores) en cada fase de su comercialización, con el fin último de facilitar su rastreo. A este respecto debe tenerse en consideración que la dificultad principal radica en que, en muchos casos, no existen elementos genéticos distintivos que permitan identificar inequívocamente el origen del vegetal. La propia propuesta reconoce que las alteraciones introducidas mediante NTG-1 pueden ser prácticamente indistinguibles de las mutaciones naturales o de las obtenidas por mejora convencional, lo que complica su identificación por métodos analíticos. No obstante, estas limitaciones técnicas no justifican una rebaja en las exigencias de trazabilidad[103].

Otra cuestión relevante que debe indicarse en esta sede, es que la aludida previsión dimanante del art. 10 de la Propuesta normativa difiere claramente de su título, el cual reza como «etiquetado de los materiales de reproducción vegetal obtenidos con NGT de categoría 1 incluidos los materiales de mejora vegetal»[104] y del Considerando núm. 24 del mismo Texto adjetivo, en donde es efectuada referencia expresa a la obligación de etiquetar únicamente semillas o materiales de reproducción obtenidos con vegetales de categoría 1[105]. Además, el literal del precepto tampoco alcanza a dilucidar si la etiqueta física «*nuevas técnicas genómicas*» funcionará únicamente entre operadores, o si también deberá llegar al consumidor final, lo que denota las tensiones existentes —como abordaremos *infra*— en concretos sectores como el ecológico, el de productores vegetales sin OMG u organizaciones de consumidores, siendo aconsejable una mayor precisión normativa por parte del legislador europeo sobre el verdadero alcance y significado de su redacción[106]. Una mayor claridad ha sido aportada con las linead directrices contendidas en el art. 10 del Cuerpo legal de referencia

1.1.4. Prohibiciones específicas de uso de vegetales obtenidos con NGT de categoría 1 en la producción ecológica[107]

Al objeto de completar los puntos fundamentales del Reglamento proyectado, en el mismo es recogida de forma específica la prohibición del uso de

---

[103] Ampliamente, Rodríguez Font (2025), pág. 222.

[104] Repárese que el nuevo Texto reglamentario refiere a «Etiquetado de materiales vegetales de reproducción de vegetales NTG de categoría 1, incluidos los materiales de mejora genética, y transparencia de la información».

[105] *Cfr.* Enmienda 16 de la Propuesta de Reglamento (considerando núm. 24).

[106] Recordaremos que el etiquetado de la UE no obliga a indicar el procedimiento de obtención de un vegetal, incluso, la normativa de OMG se centra en la identificación de organismos modificados genéticamente en el producto, pero no en el procedimiento de obtención. Por ello, un enfoque basado en el producto resulta esencial para fundamentar la exclusión de etiquetado de vegetales obtenidos con NTG-1.

[107] Refrendado, como analizaremos en el presente estudio, por el acuerdo adoptado por el Consejo el 27 de abril de 2026 (Considerando 32). Con el actual texto legal, se recoge como pautas el no obstaculizar los avances en la consecución del objetivo de la estrategia De la Granja a la Mesa y de la Estrategia sobre Biodiversidad de destinar a la agricultura ecológica el 25 % de las tierras agrícola de aquí a 2030. El Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo (16) prohíbe el uso de OMG y de productos obtenidos a partir de OMG y mediante OMG en la producción ecológica. Define los OMG a efectos de dicho Reglamento por remisión a la Directiva 2001/18/CE, y excluye de la prohibición los OMG obtenidos mediante las técnicas de modificación genética enumeradas en el anexo I B de dicha Directiva. Como resultado, los vegetales NTG de categoría 2 van a quedar prohibidos en la producción ecológica. Sin embargo, es necesario aclarar la situación a efectos de la producción ecológica de los vegetales NTG de categoría 1. La compatibilidad del uso de NTG con los principios de la producción ecológica aún debe valorarse con mayor detenimiento. Por lo tanto, debe prohibirse el uso de vegetales NTG de categoría 1 en la producción ecológica hasta que haya tenido lugar dicha valoración.

vegetales obtenidos con NTG en la producción ecológica, una medida que, por otra parte, ya había sido respaldada por el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos [108] y en donde también era recogida de forma específica la prohibición del uso de OMG y productos generados a partir de los mismos [109]. A tales efectos, estimamos que este impedimento, el cual se encuentra plenamente justificado en el caso de los NTG-2, plantea inconvenientes respecto a los NTG-1 debido a las dificultades de detección a las que hemos efectuado referencia en el apartado anterior.

Consecuentemente, es excluida, como no podía ser de otra forma, la prohibición general de uso de estos organismos modificados genéticamente a aquellos obtenidos mediante las técnicas enumeradas en el anexo 1B de la Directiva 2001/18/CE, entre ellas, la mutagénesis y la fusión celular [110]. En cualquier caso, desde la antes comentada STJUE *Confederation,* debe entenderse que quedarían excluidas todas las técnicas de mutagénesis posteriores a la referida Directiva y cualesquiera otras NGT. Sin embargo, cabría plantearse los efectos prácticos de esta prohibición respecto a aquellos vegetales que son equivalentes a los derivados del empleo de técnicas convencionales de mejora genética (NGT-1). A tales efectos, es posible interpretar que cuando el legislador consiente en el uso de OMG procedentes de mutagénesis y fusión celular en la agricultura ecológica es por dos motivos concretos: i) el primero de ellos, porque considera que son métodos que no alteran el material genético de un modo que no ocurra de forma natural por cruzamiento o por recombinación natural, como ocurre con los transgénicos, fundamentación que también sería extensible a los NGT-1; ii) el segundo se refiere a que si los organismos obtenidos por mutagénesis están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/18, estos no quedarían sujetos a sus obligaciones de etiquetado, y por tanto, resultaría imposible distinguirlos y evitar su utilización [111]. De otro lado, la exclusión de NTG-1 en la producción ecológica podría llegar a provocar una situación similar en el caso de semillas de material heterogéneo procedentes de otros países en los que no existe legalmente obligación de etiquetado, y respecto de las que resulta imposible verificar si han sido producidas con NGT.

---

[108] Véase el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos, en vigor desde el 1 de enero de 2022 por la incidencia del Covid-19 y en aplicación del Reglamento (UE) 2020/1693 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de noviembre de 2022. Dicho marco reglamentario ha sido modificado en diversas ocasiones por varios Reglamentos delegados y Reglamentos de ejecución de la Comisión al amparo de lo previsto en el art. 54 del propio Texto adjetivo. Ampliamente, Carbajo Cascón (2022), pág. 344; Almodovar Iñesta (2025), pág.38.

[109] *Cfr*. art. 3, apartado 58 de dicho Cuerpo legal. La Comisión evaluará si este Reglamento generará, a futuro, cargas administrativas, económicas o prácticas para los operadores ecológicos, incluyendo las relacionadas con su propia percepción y la de los consumidores. El acuerdo fue adoptado por ENVI el 26 de enero de 2026. Asimismo, el 21 de abril del presente año se ha refrendado el acuerdo por el Consejo, quedando a la espera de las votaciones finales del Parlamento Europeo, en primer término, en la Comisión de Medio Ambiente, y posteriormente en el Pleno-concluyéndose de esta forma el proceso legislativo para la implementación del nuevo marco reglamentario sobre edición genética en la Unión Europea aprobado mediante Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[110] *Cfr.* apartado 1.8.1 del Anexo II, Parte I del Reglamento 2018/848 modificado por el Reglamento delegado (UE) 2020/1794 de la Comisión, de 16 de diciembre.

[111] *Vid. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/spotlight-JD%2023-24/file-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques* (acceso 17 marzo 2026).

En suma, si es mantenida dicha prohibición tal y como se encuentra actualmente configurada, será imposible controlar por los operadores situaciones de contaminación accidentales o técnicamente inevitables que pudieran llegar a producirse durante el transporte o el almacenamiento de las mismas y que podrían llegar a utilizarse para la producción ecológica, incluso para el supuesto de que fuera establecido un umbral mínimo de modificación genética, dados los problemas de detección anteriormente expuestos [112], siendo necesario, a nuestro entender, un mejor ajuste de los conceptos jurídico-legales enmarcados en el fitomejoramiento ecológico y que son volcados en el futuro marco reglamentario.

1.2. Vegetales obtenidos con NGT de categoría 2 [113]

Siguiendo con el desarrollo del esquema de estudio propuesto, en esta categoría son incluidas aquellas plantas modificadas genéticamente que no cumplen los criterios para ser clasificadas como NGT, esto es, aquellas plantas NGT no equivalentes a las convencionales [114] y que no cumplen los criterios establecidos en el anexo I. A estos efectos, las plantas NGT-2 seguirán en muchos de sus elementos- aunque no en todos- sujetas a la actual legislación de la Unión en materia de OMG al presentar un conjunto más complejo de modificaciones del genoma [115]. En efecto, deberán cumplir con los distintos procedimientos de autorización previa ante la Comisión, en particular, una evaluación del riesgo [116], *caso por caso*, cuando el solicitante pueda demostrar si el riesgo podría ser considerado más o menos cercano al riesgo convencional de, por ejemplo, la mutagénesis aleatoria o si, por el contrario, merecería considerarse como cercano al de los OMG que han incorporado ADN extraño, lo que supone un procedimiento especial inspirado, en esencia, en el contenido en la Directiva 2001/18/CE o en el Reglamento (CE) 1829/2003 para su liberación en el medio ambiente o su comercialización [117], aunque con ciertos ajustes.

---

[112] Sobre ello, Almodovar Iñesta (2025), pág. 36.

[113] En este apartado, efectuando una comparativa entre las diferentes Propuestas reglamentarias, la del Parlamento Europeo de febrero de 2024 mantiene los mismos criterios que la Propuesta de la Comisión de julio de 2023. Como especificaremos en nuestro estudio, la Propuesta del Consejo europeo de marzo de 2025, indica la obligatoriedad de un etiquetado OMG al que se podrá adicionar un etiquetado voluntario sobre todos los rasgos/características, además de la posibilidad de solicitar asistencia al Laboratorio Europeo de Referencia sobre la flexibilización de los métodos de detección e identificación, junto con la adopción de medidas voluntarias que impidan la presencia de NTG-2 en otros productos, y permitir el establecimiento de diferentes medidas nacionales para prohibir o restringir su cultivo (*opt-out*).

[114] *Vid* art. 3.8 del Proyecto de Reglamento objeto de análisis. Es necesario en este punto referenciar el Considerando 20 y art. 12 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[115] No se consideran transgénicos. Véanse las aportaciones de Curto Polo (2026), pág. 81.

[116] Teniéndose en consideración el principio de precaución (art. 191 TFUE). *Vid*. González de Juan (2022), pág. 235-238.

[117] No obstante lo dispuesto en el art. 5, apartado 3, letra e), y en el art. 17, apartado 3, letra e), del Reglamento (CE) 1829/2003, y sin perjuicio de cualquier otra información adicional que pueda requerirse de conformidad con el art. 32 *ter* del Reglamento (CE) 178/2002, una solicitud de autorización de comercialización de una planta NGT-2 para uso alimentario o en piensos, o de alimentos o piensos NGT-2 deberá ir acompañada de una copia de los estudios, incluidos —cuando estén disponibles— estudios independientes revisados por pares que se hayan efectuado. De la misma forma, y conforme a lo dispuesto en el art. 5, apartado 3, letra i) y en el art. 17, apartado 3, letra i) del Reglamento antes citado, la solicitud de autorización deberá ir acompañada, asimismo, de métodos de muestreo (incluidas referencias a métodos de muestreo oficiales o normalizados existentes), detección, identificación y cuantificación de la planta NGT y, cuando proceda, de métodos de detección e identificación de la misma en el alimento o pienso NGT. Un ajuste es efectuado por los arts. 14 a 18 del Reglamento (UE) 2026/1388

Especialmente relevante en este marco contextual, es su sujeción a los requisitos de trazabilidad y etiquetado[118] previstos en la legislación de OMG con la posibilidad de adicionar una declaración sobre el rasgo transmitido por la modificación genética mediante NGT. Por su parte, los Estados miembros deberán adoptar medidas de coexistencia para evitar la presencia accidental de estas plantas NGT en otros productos[119]. No obstante, el plan de seguimiento de los mismos no será necesario si es poco probable que la planta NGT plantee riesgos que requieran una concreta vigilancia (es el caso, por ejemplo, de efectos indirectos, retardados o imprevistos sobre la salud humana o los ecosistemas). En consecuencia, la decisión a adoptar por los países miembros de la UE deberá sustentarse en los resultados de la evaluación de riesgos medioambientales, la experiencia en ensayos de campo y el uso previsto de la planta NGT (incluidos los resultados del seguimiento), así como la familiaridad y el historial de uso seguro de sus modificaciones. Además, serán ofrecidos ciertos incentivos reglamentarios a los solicitantes de plantas NGT-2 cuando los rasgos resultantes de dichas técnicas genómicas contengan potencial suficiente para contribuir a un sistema agroalimentario sostenible[120].

1.3. Disposiciones comunes relativas a los vegetales obtenidos con NGT de categoría 2 y a los productos obtenidos con NGT de categoría 2

Enlazado con las premisas anteriores, otra novedad de la Propuesta normativa radica en los instrumentos de apoyo a la innovación en relación con las NTG 2[121]. Así, los criterios para la activación de los mismos deberán centrarse en categorías de rasgos amplios con potencial para contribuir a la sostenibilidad agroalimentaria (plantas que tengan propiedades de tolerancia a herbicidas serán consideradas como categoría 2, independientemente de a qué tipo de modificación genética haya sido sometida)[122]. En este sentido, el estímulo principal consistirá en el establecimiento de un procedimiento acelerado para la evaluación de riesgo[123] en lo que respecta a las solicitudes tramitadas mediante

---

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[118] La Propuesta del Consejo de 2025 señala que sus etiquetas pueden incluir información sobre todos los rasgos transmitidos por la modificación mediante NGT al objeto de incrementar la transparencia y la información hacia el consumidor final.

[119] *Vid*. Rodríguez Font (2025), págs. 100-102.

[120] *Cfr.* art. 22 de la Propuesta de Reglamento. A modo ejemplificativo, la tolerancia o resistencia a las tensiones bióticas y abióticas, mejora de características nutricionales o aumento de rendimiento.

[121] *Vid.* art. 23 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[122] En este caso, se especifica en el texto de la Propuesta reglamentaria que, al menos, uno de los rasgos previstos de la planta NGT transmitidos por la modificación genética figure en la parte 1 del anexo III y no presente ninguno de los rasgos que se menciona en la parte 2 del mismo. En tales supuestos, el plazo de dictamen de la EFSA se reduce a cuatro meses y las pymes quedan exentas de ciertas tasas (arts. 22.2 a y b de la Propuesta de Reglamento). Con la nueva redacción en el actual texto reglamentario, en su art. 23 se indica que «1. Los incentivos establecidos en el presente artículo se aplicarán a los vegetales NTG de categoría 2 y a los productos NTG de categoría 2 cuando al menos uno de los rasgos del vegetal NTG de categoría 2 que se prevé conferir con las modificaciones genéticas figure en el anexo IV, parte 1, y cuando el vegetal de que se trate no presente ninguno de los rasgos contemplados en la parte 2 de dicho anexo».

[123] Un sector de la doctrina precisa que dicha evaluación de riesgo se valorará caso por caso y los requisitos de seguimiento posteriores a la comercialización de los efectos ambientales de dichos vegetales, deberán

un procedimiento plenamente centralizado (alimentos y piensos[124]), además de un asesoramiento científico mejorado previo a la presentación[125] con el objetivo principal de ayudar a los mejoradores a la preparación del expediente a efectos de la ulterior determinación de las evaluaciones ambientales y de seguridad de los mismos[126]. Por tanto, todo lo expuesto deberá ser aplicado a aquellas solicitudes de autorización que hubieran sido presentadas de conformidad con el literal de los arts. 5 y 17 del Reglamento (CE) 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente[127] en relación con el art. 19 del Texto adjetivo mencionado[128]. Ahora bien, tal y como propugna el art. 20, apartado 1 de la presente Propuesta normativa, la Autoridad deberá emitir su dictamen[129] sobre la solicitud presentada en un plazo tasado de seis meses a partir de su recepción. A lo referido cabe adicionar una virtualidad ulterior para el supuesto en que el solicitante sea una PYME[130], quedando ésta exenta del pago de las contribuciones financieras

---

adaptarse a la luz de la evaluación del riesgo para el medioambiente y de la experiencia adquirida en los ensayos de campo, las características del vegetal obtenido con NGT y las características y escala de su uso previsto, en particular, cualquier historial de uso seguro del vegetal y el entorno receptor. En líneas generales, véase Íñiguez Ortega (2024), pág. 98-101; Curto Polo (2026), pág. 13.

[124] A la luz de lo expuesto, si los alimentos obtenidos con NGT-2 tienen una composición o estructura significativamente modificada que afecte al valor nutricional, al metabolismo o nivel de sustancias indeseables del alimento se considerarán *nuevos alimentos* y, por tanto, quedarán bajo el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, debiendo ser objeto de una evaluación de riesgo dentro de este marco contextual.

[125] Se incluirá, de la misma forma, la notificación de los estudios y consulta a terceros con arreglo a lo prevenido en los arts. 32 *bis*, 32 *ter* y 32 *quater* del Reglamento (CE) núm. 178/2002.

[126] No es ocioso recordar que en la Propuesta inicial era incluida para los vegetales NGT- 2 una excepción de aplicación del art. 26 *ter* de la Directiva 2001/18/CE, la cual fue suprimida en el texto de la Propuesta enmendada (febrero de 2024). Tampoco ha sido incluida en el Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[127] Dichos preceptos establecen el procedimiento de solicitud de autorización para alimentos (art. 5) y piensos (art. 17) modificados genéticamente en la UE.

[128] Dicho precepto en el Texto reglamentario alude específicamente a la «Comercialización de vegetales NTG de categoría 2 destinados a la alimentación humana y animal y de alimentos y piensos NTG de categoría 2».

[129] *Cfr.* art. 20 de la Propuesta reglamentaria. Vemos necesario especificar al respecto, tal y como recoge el apartado 6 del precepto, que además de las indicaciones mencionadas en su apartado 5, letra d), y en el art. 18, apartado 5, letra d), del Reglamento (CE) 1829/2003, el dictamen incluirá también una propuesta de etiquetado de conformidad con el art. 23 del Cuerpo adjetivo.

En la actual redaccion del marco normativo s establece que «Como excepción a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, letra e), y en el artículo 17, apartado 3, letra e), del Reglamento (CE) n.o 1829/2003, y sin perjuicio de cualquier información adicional que pueda exigirse de conformidad con el artículo 32 *ter* del Reglamento (CE) n.o 178/2002, la solicitud de autorización de un vegetal NTG de categoría 2 destinado a la alimentación humana o animal o de un alimento o pienso NTG de categoría 2 deberá ir acompañada de una copia de los estudios que se hayan llevado a cabo, incluida información pertinente sobre la secuencia del ADN, y en su caso, de los estudios independientes revisados por pares, así como de cualquier otro material disponible para demostrar que: a) el vegetal es un vegetal NTG, con inclusión de información sobre las técnicas utilizadas para obtenerlo, así como información de que no contiene material genético ajeno al patrimonio genético disponible con fines de mejora genética convencional cuando dicho material genético se haya introducido temporalmente durante el desarrollo del vegetal, según los requisitos de información establecidos en el acto delegado adoptado con arreglo al artículo 25, letra a); b) el alimento o el pienso cumple los criterios a que se refieren el artículo 4, apartado 1, o el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) 1829/2003, respectivamente, sobre la base de una evaluación de la seguridad del alimento o el pienso realizada de conformidad con los principios y la información que se recogen en el anexo III, partes 1 y 3, del presente Reglamento y de conformidad con el acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 27, párrafo primero, letra a), del presente Reglamento». Con relación al etiquetado, acudiremos a lo prevenido en el art. 24 del indicado Cuerpo legal.

[130] Se busca, en esencia, reducir la burocracia, la complejidad, la duración y los costes de las solicitudes de autorización.

al Laboratorio de Referencia de la Unión y a la Red Europea de Laboratorios de OMG[131]. De la misma forma, al asesoramiento científico previo a dicha presentación —a efectos de la evaluación de riesgos realizada de conformidad con el anexo II —le deberá ser aplicado el literal del art. 32 del Reglamento (CE) 178/2002[132] siempre antes de las notificaciones presentadas[133]. Recordaremos que lo antes propugnado deberá ser administrado a las solicitudes de autorización de vegetales NGT-2 cumpliéndose, de esta forma, con el contenido específico de los arts. 5, 17 y 19 del Reglamento (CE) 1829/2003[134].

Bajo tales premisas, el antes mencionado asesoramiento científico no cubrirá el diseño de estudios para abordar las hipótesis de riesgo. No obstante, cuando el posible solicitante o notificador sea una PYME, podrá concretar a la Autoridad cómo pretende acometerlo, y determinará su identificación basándose en las propiedades de una planta, un producto, o un producto hipotético —incluido el diseño de los estudios que pretende realizar— de conformidad con las pautas delimitadas en las partes 2 y 3 del anexo II[135]. De esta manera, la Autoridad proporcionará asesoramiento sobre la información notificada (incluido el diseño de los estudios), y con carácter previo a la presentación a la que refiere el apartado 3 del precepto antedicho, deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Se entenderá sin perjuicio ni compromiso respecto de cualquier evaluación posterior de las solicitudes o notificaciones por parte de la Comisión Técnica de OMG de la Autoridad, recordando que el personal circunscrito a la misma, no deberá haber participado en ningún trabajo preparatorio científico o técnico que sea directa o indirectamente pertinente para la solicitud o notificación objeto del asesoramiento; b) Para las posibles notificaciones de conformidad con el art. 13 de la Directiva 2001/18/CE en relación con el art. 14 y para aquellas otras instadas con arreglo a los arts. 5 o 17 del Reglamento (CE) núm. 1829/2003, en relación con el art. 19 relativas a plantas NGT-2 destinadas a ser utilizadas como semillas u otros materiales de reproducción vegetal, la Autoridad proporcionará el asesoramiento previo a la presentación junto con la autoridad competente del Estado miembro al cual vaya a ser presentada la notificación o solicitud; c) La Autoridad publicará sin demora, un resumen del asesoramiento efectuado previo a la presentación una vez que la solicitud o notificación se haya considerado válida. A este respecto, el art. 38, apartado 1 *bis,* se aplicará *mutatis mutandis*[136]. Con todo, los posibles solicitantes o notificadores que acrediten ser PYMEs, podrán instar el asesoramiento previo a la presentación

---

[131] *Vid.* art. 22.2 (a) y (b) de la Propuesta de Reglamento y art. 32 del Reglamento (CE) núm. 1829/2003.

[132] Reglamento (CE) núm. 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DOUE *L* 2002-80201).

[133] *Cfr*. art. 13 de la Directiva 2001/18/CE en relación con el art. 14 del mismo Cuerpo legal.

[134] En los mismos se establecen los requisitos de solicitud, autorización y renovación para la comercialización de alimentos y piensos modificados genéticamente en la UE, además de regular el contenido técnico, el papel de la EFSA y los procedimientos para modificar o renovar autorizaciones. A estos efectos, la normativa reglamentaria final deberá precisar si será establecido un procedimiento de autorización «esencialmente reglado» y *caso por caso,* como hemos visto, o abrir la posibilidad de que alguna técnica se homologue en riesgo a las convencionales. Asimismo, si la autorización es reglada y aun a pesar de que ha sido introducida (en el *Impact Assessment*) una referencia al requisito de «sostenibilidad», será necesario delimitar los mismos.

[135] Anexo II (Parte 2: Información específica para la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los vegetales obtenidos con NGT-2 en relación con la identificación y caracterización de peligros; Parte 3: Información específica para la evaluación de la seguridad de los alimentos y piensos obtenidos con NTG-2 en relación con la identificación y caracterización de peligros), COM (2023) 411 final. El nuevo marco normativo contiene la misma clasiificación con idéntica denominación (DOUE-L-2026-80958)

[136] Debemos acudir, en este apartado, a lo indicado en el art. 23 del Texto legal.

a que se refiere el apartado 3, letra a)[137] en diferentes momentos, recordando que toda solicitud de incentivos se presentará a la Autoridad en el mismo instante de la solicitud de asesoramiento al que alude el apartado 3 al que se refieren los arts. 5 o 17 del Reglamento (CE) núm. 1829/2003, completados con el literal del art. 19, acompañándose de una precisa información[138]. Tampoco podemos olvidar que el art. 26 de la Directiva 2001/18/CE y el art. 30 del Reglamento (CE) 1829/2003 deberán aplicarse también a la información presentada a la Autoridad en virtud del presente artículo estableciéndose al efecto, las disposiciones prácticas para la correcta aplicación de los apartados 3 a 6 (esto es, asesoramiento previo a la presentación a efectos de la evaluación del riesgo realizada de conformidad con el anexo II del Reglamento proyectado).

A todo ello se suman transformaciones relevantes en el armazón competencial y de control institucional, al conferir a la Comisión la facultad de adoptar actos delegados y actos de ejecución que puedan modificar los criterios técnicos de equivalencia de las plantas NGT establecidos en el anexo I, con el objeto de adaptarlas al progreso científico y tecnológico y a las nuevas pruebas relativas al impacto en la sostenibilidad de los mismos, siempre que sean cumplidas delimitadas condiciones[139].

En primer término, la Comisión tendrá en cuenta el seguimiento de los impactos del presente Reglamento, de conformidad con el art. 30, apartado 3; en segundo término, se realizará una revisión bibliográfica científica actualizada sobre el impacto en la sostenibilidad ambiental, social y económica del rasgo o rasgos que pretenda adicionar o suprimir de la lista del anexo III, y finalmente, cuando proceda, se deberán tener en consideración los resultados del seguimiento efectuado, tal y como contiene el art. 14, letra h), o el art. 19, apartado 3 de las plantas NGT que albergan el rasgo o los rasgos transmitidos por su modificación genética.

De la misma forma, no puede ignorarse con relación al etiquetado de los productos obtenidos con NTG-2 autorizados (*ex* art. 23 de la Propuesta reglamentaria)[140], que además de los requisitos contenidos en el art. 21

---

[137] Dicho apartado establece: «el personal de la Autoridad, a petición de un posible solicitante o notificante, asesorará sobre las hipótesis de riesgo plausibles que el posible solicitante o notificante haya identificado sobre la base de las propiedades de un vegetal, un producto o un vegetal o producto hipotético, que deben abordarse facilitando la información contemplada en las partes 2 y 3 del anexo II. No obstante, el asesoramiento no cubrirá el diseño de estudios para abordar las hipótesis de riesgo». *Cfr.* art. 23.3 del Reglamento cuya redacción es la siguiente: «El personal de la Autoridad, a petición de un posible solicitante o posible notificador, asesorará sobre las hipótesis de riesgo que el posible solicitante o posible notificador haya determinado que deben estudiarse en la evaluación del riesgo mediante la información proporcionada en virtud del anexo III, partes 2 y 3, del presente Reglamento».

[138] Esto es, la información necesaria para establecer que el rasgo o los rasgos previstos transmitidos por la modificación genética de la planta NGT-2 cumplen las condiciones a que se refiere el apartado 1; en su caso, aquella necesaria para demostrar que el (potencial) solicitante es una PYME a efectos del contenido del apartado 3.

[139] *Cfr.* art. 22.8 del Cuerpo legal a debate, planteándose si con su redacción se pudiera llegar a vulnerar el art. 290.1 del TFUE que limita los actos delegados a la modificación de elementos no esenciales del acto legislativo. Por ello, entendemos que la modificación de los criterios de equivalencia para determinar qué plantas NGT están exentas de evaluación de riesgos, se debe considerar un elemento esencial que, necesariamente, debe ser legislado directamente. Véase la redacción del art. 23.8 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026.

[140] Con el nuevo marco normativo su contenido lo encontramos en el art. 24 cuyo tenor es el siguiente : «Además de los requisitos de etiquetado a que se refieren el artículo 21 de la Directiva 2001/18/CE, los artículos 12, 13, 24 y 25 del Reglamento (CE) nº 1829/2003, y el artículo 4, apartados 6, 7 y 8, del Reglamento

de la Directiva 2001/18/CE, los arts. 12, 13, 24 y 25 del Reglamento (CE) núm. 1829/2003 y el art. 4, apartados 6 y 7 del Texto legal citado y sin perjuicio de las exigencias contenidas en otra legislación de la Unión, en el mismo también se podrá incluir el rasgo o los rasgos transmitidos por la modificación genética mediante NGT, tal como se especifica en el consentimiento o la autorización efectuada con arreglo a las secciones 2 o 3 del Capítulo III del Reglamento proyectado, *idem* en el nuevo Texto Legal, al objeto de aumentar la transparencia y la información a los consumidores.

Finalmente, en el ámbito que nos ocupa y con relación al cultivo, si bien en la Propuesta de la Comisión, a diferencia de lo que acontece en la legislación sobre OMG (*ex* art. 26 *ter* de la Directiva 2001/18/CE) en donde se establecía que los Estados miembros no podían rechazar que se cultivaran en su territorio plantas NGT-2, en la Propuesta revisada por el Consejo es admitida dicha posibilidad, además de la adopción de medidas necesarias para evitar la presencia no intencionada de estos organismos en otros productos[141].

2. Acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo en relación con la Propuesta reglamentaria como paso significativo hacia la flexibilización definitiva de la edición genética de plantas: implicaciones en la innovación de plantas agroalimentarias y patentabilidad

Una vez expuesta una aproximación al contenido sustantivo del Reglamento proyectado objeto de nuestro estudio[142], vemos conveniente traer a colación, en primer término, los parámetros del acuerdo provisional alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 4 de diciembre de 2025 en relación con el mismo, el cual tiene entre sus pautas principales, un mayor impulso a la calidad del material vegetal de reproducción y un específico apoyo a la innovación en el sector de las semillas de la UE que permita garantizar, en última instancia, unas condiciones de competencia equitativas para los operadores europeos e impulsar, al mismo tiempo, la seguridad alimentaria además de reducir las dependencias externas. No obstante, son expuestas una serie de modificaciones necesarias en su mandato de negociación, teniendo en consideración no sólo objetivos medioambientales y de salud, sino también, de trazabilidad y etiquetado junto a específicas cuestiones relacionadas con la Propiedad Intelectual, particularmente, con la patentabilidad[143] de los resultados obtenidos mediante estas nuevas técnicas genómicas[144], y que han sido incluidas en el acuerdo adoptado por el Consejo el 21 de abril del presente año.

(CE) 1830/2003, y sin perjuicio de los requisitos establecidos en otros actos legislativos de la Unión, el etiquetado de los productos NTG de categoría 2 autorizados también podrá mencionar los rasgos conferidos por las modificaciones genéticas, tal como se especifiquen en la autorización con arreglo a las secciones 2 o 3 de presente capítulo. Cuando se haga uso de esta posibilidad, la etiqueta mencionará todos los rasgos del vegetal NTG de categoría 2 conferidos por las modificaciones genéticas».

[141] Curto Polo (2026), pág. 13. En el marco legislativo actual, véase la redacción del art. 14.1 (c) (i)

[142] Actualmente, como hemos mencionado a lo largo de nuestro estudio, el Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[143] *Vid.* Íñiguez Ortega (2024), pág. 99.

[144] *Cfr.* art. 29 (2a) de la Propuesta del Consejo. Asimismo, véase*: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/spotlight-JD%2023-24/file-plants-produced-by-certain-new-genomic-techniques* (acceso 17 febrero 2026).

Siendo esto así, es mantenido el principio de que los vegetales obtenidos con NTG-1 siguen siendo equivalentes a los vegetales convencionales[145], en consonancia con lo ya propugnado en el mandato de negociación del Consejo y la propuesta de la Comisión que hemos tenido que comentar en el presente trabajo. Además, las autoridades nacionales deberán comprobar que los vegetales obtenidos con NGT pertenecen a la categoría 1, no siendo necesario verificar ulteriormente su descendencia[146]. Por otra parte, es recalcado que la tolerancia a los herbicidas y la «producción de una sustancia insecticida conocida» deberán figurar en la lista de exclusión, y en ningún caso podrán considerarse como uno de los rasgos previstos para los vegetales obtenidos con NGT-1, con lo que se garantizará su clasificación como NGT-2, y consecuentemente, quedarán sujetos a autorización, trazabilidad[147] y seguimiento.

A mayor abundamiento, y con sustento en el principio de equivalencia, los vegetales y productos obtenidos con NGT-1 no se etiquetarán, teniendo como excepción las semillas y otros materiales de reproducción vegetal de vegetales obtenidos con NGT de dicha categoría, lo que permitirá a los diferentes operadores garantizar una cadena libre de suministro (desde la mejora vegetal hasta la producción de semillas) en aras a una adecuada identificación de los mismos.

Continuando con el hilo expositivo, los vegetales con modificaciones genómicas más complejas o menos «equivalentes naturales» serán clasificados en la categoría 2, recordando en este aspecto, que tanto el Consejo como el Parlamento europeo ya mostraron su conformidad con la propuesta de la Comisión de mantener los mismos parámetros contenidos en la legislación vigente en

---

[145] El Consejo europeo estableció el pasado 21 de abril de 2026 que: «los vegetales y productos NTG de categoría 1 van a estar sujetos a la legislación sectorial aplicable en materia de semillas y otros materiales vegetales de reproducción, alimentos, piensos y otros productos, así como a marcos horizontales, como la legislación sobre conservación de la naturaleza y responsabilidad medioambiental. En este sentido, pueden adoptarse las medidas de salvaguardia necesarias para proteger la salud humana y animal y el medio ambiente con arreglo a la legislación aplicable de la Unión, entre otras, las medidas de emergencia para alimentos y piensos en virtud de los arts. 53 y 54 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, las medidas de emergencia relativas a los materiales vegetales de reproducción de variedades de especies de plantas agrícolas en virtud del art. 16, apartado 2, y del art. 18 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y de variedades de especies de plantas hortícolas en virtud del art. 16, apartado 2, y del art. 18 de la Directiva 2002/55/CE del Consejo, y otras medidas de salvaguardia de la legislación de la Unión que regula la comercialización de productos como medicamentos, productos cosméticos y fertilizantes». Lo expuesto es recogido en el actual Texto legal

[146] En el acuerdo adoptado por el Consejo el 21 de abril de 2026, se señala que la descendencia derivada de la aplicación de mutagénesis dirigida o cisgénesis a un vegetal NGT-1 debe estar sujeta al procedimiento de verificación del cumplimiento de los criterios de equivalencia antes de su liberación intencional o comercialización como vegetal NGT-1. Para el supuesto de incumplimiento de dichos criterios, la descendencia solo debe liberarse intencionalmente o comercializarse como vegetal NGT-2. Dichas pautas han sido incorporadas al Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[147] Bien es cierto que el Reglamento proyectado no impone la obligación de mantener una trazabilidad a lo largo de toda la cadena agroalimentaria y ante esta carencia, a instancias del Consejo, se ha propuesto —aun reconociendo su dificultad para detectar una mutación puntual— incorporar algún mecanismo documental que permita rastrear los productos NGT y sus correspondientes códigos identificativos en cada etapa de la comercialización. A estos efectos, el Consejo europeo, en su acuerdo de 21 de abril de 2026, reseña que las decisiones por las que se declare la condición de vegetal NGT-1 deben asignar un número de identificación al vegetal NGT de que se trate, con el fin de garantizar la transparencia y la trazabilidad de este cuando figure en la base de datos de tales decisiones y a efectos del etiquetado de los materiales vegetales de reproducción derivados de este. Aludiremos, en este punto, al Considernando 25 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

materia de OMG, incluido el etiquetado obligatorio de estos productos. Ahora bien, si la referida etiqueta incluye información sobre los rasgos modificados, deberá necesariamente comprender dichos rasgos pertinentes [148]. Se recoge, además, que los Estados miembros podrán decidir prohibir el cultivo de vegetales obtenidos con NGT-2 en su territorio mediante medidas de coexistencia opcionales, además de poder adoptar cualesquiera otras tendentes a evitar la presencia accidental de vegetales obtenidos con NGT-2 en distintos productos y de poder establecer parámetros que tengan, como fin último, la prevención de las contaminaciones transfronterizas [149].

En este contexto de configuración, tanto las NGT-1 como las NGT-2 se encuentran sometidas al régimen general aplicable a las invenciones biotecnológicas [150]. No obstante, el proyectado Reglamento sobre NGT ha recogido alguna de las preocupaciones en esta materia que han sido expresadas de forma reiterada, tanto por obtentores [151], como por agricultores. A tales efectos, los operadores deberán presentar información sobre todas las patentes existentes o pendientes al solicitar el registro de un vegetal o producto obtenido con NGT-1 [152], el cual se incluirá en una base de datos de acceso público establecida por la Comisión y en la que serán enumerados todos los vegetales obtenidos con NGT, declarándose que lo han sido con las citadas técnicas genómicas de categoría 1 y teniendo como fin último, el favorecer la transparencia en lo que respecta a los mismos [153]. En caso necesario, se actualizará la información sobre las patentes que hayan sido incluidas [154] recalcándose, en complemento de lo anterior, que las mencionadas empresas u obtentores podrán informar voluntariamente de la intención del titular de dichas patentes de conceder licencias bajo determinados

---

[148] Véase Curto Polo (2026) págs. 16; Escajedo San-Epifanio (2025), pág. 103; Zinny (2022), pág. 4; Matthews and Ostapenko (2025) págs. 17-18.

[149] Inicialmente, la Propuesta de la Comisión, a diferencia de lo establecido implícitamente en la legislación sobre OMG (*ex* art. 26 *ter* de la Directiva 2001/18/CE) establecía que los Estados miembros no podían rechazar el cultivo en su territorio de plantas NGT-2, a diferencia de lo que acontece, como hemos reflejado en la Propuesta revisada del Consejo. No obstante, si fuera aplicable la enmienda número 36, art. 5, apartado 3 *bis* nuevo, se introduciría un margen de tolerancia frente a la contaminación cruzada, aunque sin un refuerzo de las obligaciones existentes, lo que contribuye a una distribución desigual del riesgo. Dicha cuestión ha sido refrendada por el Consejo europeo en el acuerdo adoptado el 21 de abril de 2026 —Considerandos (33), (50) y (51)—. Igualmente , ha sido incorporado al Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[150] Desde un ámbito doctrinal, dicha cuestión es analizada por Rodríguez Font (2025), pág. 224.

[151] *Cfr.* Acuerdo de la Comisión de 21 de abril de 2026 —Considerando 62)—. A este respecto, «el art. 27, letra c), del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes ya establece que los derechos conferidos por una patente no se hacen extensivos al uso de materia biológica con fines de cultivo o descubrimiento y desarrollo de otras variedades vegetales. Es importante que todos los Estados miembros atiendan estas preocupaciones y garanticen la seguridad jurídica de los obtentores adoptando las medidas adecuadas para integrar en su legislación nacional en materia de patentes la correspondiente limitación de los derechos de patente, a fin de garantizar su aplicación coherente en toda la Unión».

[152] En el acuerdo del Consejo del 21 de abril de 2026 se indica textualmente en su Considerando (25):« los solicitantes deben presentar información que describa en qué medida el vegetal para el que se solicita verificar la condición de vegetal NGT de categoría 1 se beneficia de algún tipo de protección de patente. Los solicitantes deben actuar según su mejor conocimiento, proporcionando toda la información pertinente de la que tengan conocimiento. Al mismo tiempo, la existencia de protección mediante una patente no debe determinar la admisibilidad del vegetal como vegetal NTG de categoría 1, que se basa únicamente en criterios de equivalencia científica y en la exclusión de determinados rasgos». Con relación a la prohibición de la utilización del material autorreproducible patentado en circunstancias análogas a aquellas en que se pueda prohibir la utilización de productos patentados no autorreproducibles véase Considerando (65) del citado Acuerdo.

[153] *Vid*. Matthews and Ostapenko (2025), pág. 19.

[154] *Cfr*. art. 9 de la Propuesta objeto de análisis.

términos y condiciones[155] en aras a la utilización de un vegetal o producto obtenido con NGT-1 en condiciones equitativas.

En consecuencia, y como hemos señalado *supra*, recordaremos que el mandato del Consejo (*ex* art. 30 (a) de la Propuesta) contempla la creación de un Grupo de trabajo[156] con expertos designados por los Estados miembros y la Oficina Europea de Patentes con el fin de obtener e intercambiar información en relación con los posibles efectos del Derecho de Patentes[157] y su aplicación sobre el acceso a los recursos genéticos modificados, la transparencia en relación a las patentes existentes y la innovación en el ámbito de vegetales NGT[158]. Siendo esto así, un año después de la entrada en vigor del citado Cuerpo legal, la Comisión deberá publicar un estudio que analizará la incidencia de las patentes en la innovación vegetal[159], la disponibilidad del material reproductivo (semillas) para los agricultores y la competitividad del sector de la mejora vegetal de la UE, donde se deberá hacer especial hincapié en la forma en que los obtentores puedan tener acceso a los vegetales obtenidos con NGT patentados, en términos predecibles y equitativos[160] y tomándose como referencia para su redacción final, las conclusiones adoptadas por el Grupo de Expertos en Patentes antes mencionado, junto a toda la información proporcionada por el sector de la mejora vegetal. Además, en atención a los resultados reflejados en el estudio, se deberá indicar por parte del Órgano europeo, qué medidas de seguimiento serán necesarias, o en su caso, presentar una propuesta legislativa al objeto de dar respuesta a cualquier cuestión identificada que pueda tener impacto negativo en obtentores y agricultores[161]. Por ello, la Comisión deberá llevar a cabo una evaluación normativa entre dos y tres años después de la publicación del primer informe de ejecución, a fin de permitir que se materialicen plenamente los efectos de los primeros productos sometidos a la verificación o autorización[162]

---

[155] Véanse los considerandos (60) y (61) del acuerdo de la Comisión de 21 de abril de 2026. Desde un punto de vista doctrinal, analizando estas cuestiones, Curto Polo (2026), págs.16; Escajedo San-Epifanio (2025), pág.103; Zinny (2022), pág. 4; Matthews and Ostapenko (2025), pág. 19; Palau Ramírez (2022), págs. 17-19.

[156] *NGT Patent Expert Group,* el cual comenzará su actividad una vez sea aprobado el Reglamento proyectado.

[157] Sobre dichos efectos, ante la preocupación de que las patentes sobre variedades vegetales pudieran socavar el mejoramiento genético convencional, y con un análisis sobre la incidencia del art. 27.3 (b) de los TRIPS, véase los comentarios al respecto, de la Asociación Alemana de Plantas (*Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter: Position zur Ausgestaltung des Patentschutzes in der Pflanzenzüchtung. BDP fordert freien Zugang zu genetischem Material und spricht sich für die Einschränkung der Patentierbarkeit von Pflanzen aus.* Disponible en: *https://www.bdp-online.de/de/Presse/Aktuelle_Meldungen/Zugang_zu_Technologien_und_biologischem_Material_ist_ueberlebenswichtig/BDP_Position_Patentschutz.pdf.*. (acceso 19 febrero 2026).

[158] Entendemos que también, en esta materia, la Comisión debería aclarar el alcance del art. 8, apartado 2, de la Directiva sobre invenciones biotecnológicas.

[159] Interesante será conocer la posición que adopte el legislador europeo sobre la patentabilidad de las NGT, tanto de producto como de procedimiento, y la extensión del ámbito de las patentes biotecnológicas a tenor del contenido de la Directiva 98/44/CE —sobre todo, en punto a las licencias de patente—, junto a la falta del reconocimiento en el Derecho de patentes del denominado «privilegio del obtentor», cuestión, por otra parte, no novedosa y ya tratada en relación con las patentes que protegen innovaciones coincidentes con las que resultan de procedimientos esencialmente biológicos no patentables y que las Oficinas europeas obligan al solicitante a introducir una cláusula de exención (*disclaimer*) en el texto de las reivindicaciones que excluya de la protección de la misma planta obtenida por dicho procedimiento y que resultaría aplicable en relación a las NGT, solución que con acertado criterio —el cual compartimos íntegramente— es manifestado por Curto Polo (2026), págs. 15.

[160] Se especificará, de la misma forma, si el obtentor debe recibir el acceso a los recursos de forma gratuita.

[161] *Cfr*. Considerando (66) del Acuerdo del Consejo europeo de 21 de abril de 2026.

[162] Cfr. Considerando (67) del Acuerdo antes referido *supra.* Traeremos a colación el art. 32 del Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales

III. CONCLUSIONES

Bajo la necesariedad de una agricultura europea más innovadora, competitiva y resiliente, el marco regulador propuesto —mucho más claro y proporcionado que el recogido en la Directiva 2001/18/CE— ha supuesto una nueva oportunidad de adecuación del sustrato normativo vigente a las necesidades del sector agrícola, constituyendo un avance importante para el desarrollo de semillas y plantas mediante técnicas de edición genética además de facilitar a los agricultores europeos el acceso a variedades mejoradas. No obstante, si bien existen posiciones doctrinales que respaldan la coherencia técnica y jurídica del Reglamento proyectado [163], parte de la comunidad científica ha puesto de relieve la fragilidad de sus pilares, los cuales necesariamente requerirán unos mejores parámetros de gobernanza holísticos, inclusivos y favorables a la diversidad en el territorio de la Unión, además de abogar por la exigencia de una mayor precisión y solidez técnica de algunos de sus criterios, que aspiran a definir la frontera entre las distintas categorías de NGT.

Con todo, no podemos obviar que el marco regulador europeo sobre los OMG devendrá más ambiguo y «complejo» debido a las nuevas categorías de plantas NGT, habiendo resultado más deseable y apropiado que por parte del legislador comunitario —y siendo plenamente conscientes de su dificultad— se hubiera efectuado una reforma profunda de los mimbres de la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas o, como alternativa, desarrollar nuevas modalidades de protección de la Propiedad Intelectual con relación a la innovación vegetal (clarificándose, al efecto, el alcance de la patentabilidad de la materia viva; las licencias cruzadas de patentes; las licencias obligatorias por dependencia, o la operatividad del denominado «privilegio del obtentor», entre otras cuestiones de notable interés jurídico en el ámbito de la agrobiotecnología).

En otro orden, las previsiones iniciales ubicadas en el terreno de política legislativa inspiradoras de la interpretación teleológica de las pautas legales que tratan el proceso de autorización y acceso al mercado de las plantas de genoma editado, requerirán de una lectura mucho más pausada, debiendo abogarse por una mayor simplificación y flexibilidad procedimental, siempre acorde con un respeto a las garantías normativas y sin obviar, como no podía ser de otra forma, las exigencias bioéticas mínimas que deberán tenerse en consideración a la hora de implementar el futuro marco reglamentario, en aras de una adecuada justicia distributiva en el sistema agroalimentario global.

A todo lo anterior, y aunque supere el objeto de estudio del presente trabajo, debemos adicionar un nuevo factor de dificultad como es el cumplimiento por parte de las nuevas variedades de plantas NGT de los parámetros regulatorios adicionales contenidos en la nueva propuesta de la Comisión Europea [164]

---

obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[163] Y del actual Reglamento (UE) 2026/1388 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2026, relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a sus productos, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/625.

[164] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la producción y comercialización de materiales de reproducción vegetal en la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE)

que convierte los actuales ensayos y pruebas de «valor para el cultivo y el uso (VCU)» en ensayos y pruebas de «valor para el cultivo y el uso sostenibles (VSCU)», además de su «no limitación» únicamente a las especies agrícolas, sino ampliado a cultivos hortícolas, frutales y otros sistemas, lo que a buen seguro devendrá no sólo en restricciones a la biodiversidad, sino también, en un incremento de los costes económicos para los diferentes operadores y las autoridades nacionales.

El reto, nótese, no es baladí, y ante este contexto configuracional, tendremos que seguir la evolución legislativa que, a buen seguro, seguirá planteando diferentes inquietudes normativas en la innovación agrícola europea en un tiempo de emergencia climática y de preservación del estándar de garantías que han sido seña de identidad del modelo europeo de seguridad alimentaria y ambiental.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Almodóvar Iñesta, María (2025), «El largo camino hacia un régimen jurídico propio para los vegetales obtenidos por nuevas técnicas genéticas (NGT): análisis de la propuesta de reglamento del parlamento europeo y del consejo relativo a los vegetales obtenidos con determinadas nuevas técnicas genómicas y a los alimentos y piensos derivados», *Actualidad Jurídica Ambiental,* núm. 156, CIEMAT; Madrid, págs. 1-25.

Carbajo Cascón, Fernando (2022), «La protección de variedades vegetales ecológicas» en Carbajo Cascón, Fernando (dir.), *Competencia, Propiedad Intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 336-382.

Curto Polo, Mª Mercedes (2026), «La protección jurídica de la innovación vegetal ante los retos que plantean las nuevas técnicas de edición genómica», *La Ley Mercantil*, núm. 131, Madrid, págs. 1-23.

Dhar, Biswajit (2002), «The Convention UPOV and the international regulation of plant varieties», *Journal of World Intellectual Property,* Vol. 5, núm. 5, 2002, págs. 671-698.

Escajedo San-Epifanio, Leire (2025), «La condición de no patentabilidad de las plantas de genoma editado: a propósito de la enmienda del Parlamento Europeo», *Revista de Propiedad Intelectual e Innovación Digital,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 73-112.

Gallego Sánchez, Esperanza (2022), «Nuevas orientaciones en la protección de la innovación en la agricultura: ¿agricultura inteligente *versus* agricultura ecológica?» en Martí Miravalls, Jaume y Palau Ramirez, Felipe (coords.), *Retos en el sector agroalimentario. Regulación, competencias y propiedad industrial,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 207-240.

Gallego Sánchez, Esperanza y Fernández Pérez, Nuria (2026), *Derecho Mercantil. Parte primera,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 229-230.

2016/2031, (UE) 2017/625 y (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE y 2008/90/CE del Consejo (Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal) (COM (2023) 414 final). Recientemente, en materia de semillas y material de reproducción vegetal, la Comisión Europea ha acogido favorablemente el acuerdo político alcanzado entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para revisar y simplificar la legislación comunitaria sobre el material de reproducción vegetal con el fin último de modernizar toda la legislación existente en torno a las mismas,en aras a facilitar la innovación, la digitalización y la competitividad del sector agrícola europeo. Para ello, habrá que sustituir las diferentes Directivas actualmente vigentes por un único Reglamento europeo, con el objetivo de proporcionar una mayor claridad jurídica y coherencia tanto para las empresas como para las administraciones públicas. (Bruselas, 8 de julio de 2026 (OR. en) 11548/26)

García Vidal, Ángel (2025), «Nuevas técnicas genómicas y patentes y las patentes biotecnológicas» en Martín Aresti, Pilar; Curto Polo, Mª Mercedes y González-Orús Charro, Martín (dirs.), *Innovación y competencia en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 251-254.

González de Juan, José Luis (2022), «OMG y el principio de precaución en el Protocolo de Cartagena y en el Derecho de la Unión Europea. Aplicación en las técnicas de edición genética CRISPR-Cas» en Carbajo Cascón, Fernando (coord.), *Competencia, Propiedad Intelectual y tutela de los consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 232-268.

Iñíguez Ortega, Pilar (2024), *La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas en materia vegetal,* Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 99-155.

— «La especial problemática de la edición genómica (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran sala) de 25 de julio de 2018, C-528/16» (2019), *ADI, 3*9, Marcial Pons, Madrid, págs. 351-365.

Kock, Michael (2021), «Open Intellectual Property Models for Plant Innovations in the context of New Breeding Technologies», *Agronomy* 2021, 11, MDP, Switzerland, pág. 1218.

Matthews, Duncan and Ostapenko, Hanna (2025), «The Patent Governance of Agricultural Genome editing: An expert report», *Queen Mary Law Research Paper,*465, Queen Mary University of London, págs. 1-19.

Mójica, Francis y Montoliu, Luis (2007), «On the origin of CRISPR-Cas technology: from prokaryotes to mammals», *Trends in Microbiology,* 24, págs. 811-820 (disponible en: *https://www.journals.elsevier.com).*

Palau Ramirez, Felipe (2022), «Derecho de las obtenciones vegetales: una perspectiva crítica desde el Derecho de patentes» en Palau Ramirez, Felipe y de Lavega García, Fernando (dirs.), *Claves del Derecho sobre sobre variedades vegetales*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 17 -22.

Qaim, Matin (2020), «Role of new plant breeding technologies for global foo*d security». Applied Economic Perspectives and Policy,* 42, Wiley online Library, págs. 129-150.

Rodas Paredes, Paola (2025), «Oportunidades y retos de la regulación europea en materia de mejoramiento genético aplicado a la agricultura» en Martín Aresti, P.; Curto Polo, Mª M. y González-Orús Charro, M. (dirs.), *Innovación y competencia en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 85-116.

Rodríguez Font, Mariola (2025), «El desafío regulatorio de la biotecnología vegetal en Europa: entre el impulso a la innovación y la preservación de las garantías públicas», *Cuadernos de Derecho Regulatorio,* Vol. 3, Madrid, págs. 99-102.

Zinny, Tomasz (2022), «Nuevas técnicas genómicas y su reforma en la Unión Europea. Posibles cambios en las políticas y sus implicaciones», *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, Doi: 10.3389/fbioe.2022.1019081.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 188-218
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_108
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Vanessa Jiménez Serranía
ISSN: 1139-3289

LOS MERCADOS DE INSUMOS (*INPUTS*) EN EL ENTRENAMIENTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL NUEVO LEVIATÁN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

INPUT MARKETS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRAINING: THE NEW LEVIATHAN OF COMPETITION LAW

Vanessa Jiménez Serranía*

RESUMEN

Este artículo plantea la dificultad inherente a la definición de un mercado de inteligencia artificial, analizando el «stack» tecnológico como configurador estructural del poder de mercado a través de capas funcionales, entre las que se encuentra la capa de datos de entrenamiento. Se plantea la necesidad de una distinción en esta capa entre datos brutos y ***datasets*** anotados (datos de entrenamiento que pueden llegar a considerarse esenciales) teniendo en cuenta su diferente relevancia e interés económico en la actualidad, evaluando aspectos vinculados al acceso a los mismos (incluyendo su portabilidad e interoperabilidad). Mediante el análisis de casos recientes, se busca demostrar la importancia de esta distinción taxonómica en la capa de datos del stack, donde los términos ***data*** y ***dataset*** no deberían considerarse sinónimos ya que plantean retos y mercados diferenciados que han de ser tenidos en cuenta desde la perspectiva del Derecho de la competencia.

Palabras clave: inteligencia artificial, poder de mercado, datos de entrenamiento, stack de IA, datasets, derecho de la competencia, DMA.

ABSTRACT

This article addresses the inherent difficulty in defining an artificial intelligence market by analyzing the technological «stack» as a structural determinant of market power across functional layers, including the training data layer. It argues for the need to distinguish within this layer between raw data and annotated datasets (i.e., training data that may, in certain circumstances, be considered essential), taking into account their differing contemporary relevance and economic value, and assessing issues related to access, including portability and interoperability. Through the analysis of recent cases, the article seeks to demonstrate the importance of

* Profesora Permanente Laboral de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. Dirección de correo electrónico: *vjserrania@usal.es*. Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación «Identidad digital, propiedad sobre activos digitales, propiedad intelectual y mercado ante las tecnologías disruptivas y los nuevos mundos digitales (DIG·IPROPMARKT_3.0)», (PID2023-151076OB-I00), 2024-2027.
Fecha de recepción: 01/05/2026// Fecha de aceptación: 01/06/2026

this taxonomic distinction within the data layer of the stack, where the terms «data» and «dataset» should not be treated as synonymous, as they give rise to distinct challenges and markets that must be considered from a competition law perspective.

Keywords: artificial intelligence, market power, training data, AI stack, datasets, competition law.

SUMARIO: I. REFLEXIONES INICIALES: ¿PODEMOS DEFINIR UN MERCADO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?—II. EL «STACK» DE IA Y LA CONFIGURACIÓN DEL PODER DE MERCADO: CAPAS FUNCIONALES, «INPUTS» ESTRATÉGICOS Y DINÁMICAS COMPETITIVAS:1. Las «capas» tecnológicas del «stack» de IA; 2. El rol determinante de la capa de los datos.— III. LOS DATOS COMO CAPA DEL STACK Y COMO INSUMO «ESENCIAL»: 1. Algunas precisiones terminológicas preliminares; 2. Mercado de datos: un mercado de insumos informacionales generales: 2.1. Taxonomía de datos: visión general; 2.2. Mercado de datasets para el entrenamiento de la IA, 2.3. Diferencias conceptuales y su relevancia doctrinal; 2.4. Implicaciones para el derecho de la competencia europeo; 2.5. Dimensiones adicionales: portabilidad, interoperabilidad y responsabilidad.— IV. DOS CASOS Y UNA REFLEXIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL INPUT CONCRETO EN EL STACK DE DATA: 1. El caso de Google AI vs. editores web y creadores de contenido en Youtube: abuso de posición dominante y control de los datos en el stack de data de IA; 2 El caso SP – Alphabet: la aplicación del art. 6.11: la DMA y el acceso a los datos en el stack de data de IA; 3. Reflexiones en torno al caso LAION: una lectura prospectiva desde el derecho de la competencia: 3.1. Contextualización del caso LAION; 3.2. Reflexión final: la sustancial diferencia entre datos y dataset para el entrenamiento de IA y sus implicaciones en términos de competencia.— V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INITIAL REFLECTIONS: CAN WE DEFINE AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MARKET?— II. THE AI «STACK» AND THE CONFIGURATION OF MARKET POWER: FUNCTIONAL LAYERS, STRATEGIC INPUTS, AND COMPETITIVE DYNAMICS: 1. The Technological «Layers» of the AI Stack; 2. The Determinative Role of the Data Layer.— III. DATA AS A LAYER OF THE STACK AND AS AN «ESSENTIAL» INPUT: 1. Preliminary Terminological Clarifications; 2. The Data Market: A Market for General Informational Inputs: 2.1. Taxonomy of Data: a Global View; 2.2. The Market for AI Training *Datasets*; 2.3. Conceptual Distinction and Its Doctrinal Relevance; 2.4. Implications for European Competition Law; 2.5. Additional Dimensions: Portability, Interoperability, and Accountability.— IV. TWO CASES AND A REFLECTION: THE IMPORTANCE OF IDENTIFYING THE SPECIFIC INPUT WITHIN THE DATA STACK: 1. The Google AI Case vs. Web Publishers and YouTube Content Creators: Abuse of Dominant Position and Control of Data within the AI Data Stack; 2. The SP – Alphabet Case: The Application of Article 6(11) DMA and Access to Data within the AI Data Stack; 3. Reflections on the LAION Case: A Forward-Looking Competition Law Perspective: 3.1. Contextualization of the LAION Case; 3.2. Final Reflection: The Substantive Difference Between Data and AI Training *Datasets* and Its Implications for Competition.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. REFLEXIONES INICIALES: ¿PODEMOS DEFINIR UN MERCADO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

La inteligencia artificial (de aquí en adelante, IA) se ha convertido en el epicentro del cambio de nuestro actual paradigma económico y social. Aprehender este fenómeno implica, por un lado, comprender una tecnología en constante evolución y diversificación y, por otro, buscar fórmulas que permitan adecuar la realidad jurídica a esta revolución tecnológica que parece imparable.

Desde luego, abordar cualquiera de los dos aspectos mencionados anteriormente no es sencillo ya que somos presos de una carrera cuya meta, en mi opinión, ni siquiera está claramente definida (más allá de intereses económicos inmediatos) y de una ansiedad contextual que nos impide una reflexión pausada y profunda.

A lo anterior se une el hecho de que la IA (y, de manera especialmente significativa, el de la denominada inteligencia artificial generativa) se halla en una fase

de desarrollo exponencial caracterizada por una estructura competitiva incipiente y compleja, elevada volatilidad tecnológica y una densa opacidad informativa. La configuración actual conlleva la coexistencia de múltiples arquitecturas técnicas aún en evolución, la diversidad de modelos[1] y una asimetría informativa estructural entre los operadores del mercado y los observadores regulatorios[2].

Teniendo en cuenta este contexto, como no podría ser de otro modo, los intentos de definición de mercados de referencia en la IA permanecen en fase de construcción conceptual[3]. Así, la delimitación de un mercado autónomo de la inteligencia artificial constituye una de las cuestiones más complejas en el análisis contemporáneo del Derecho de la competencia, en la medida en que tensiona los presupuestos clásicos sobre los que se ha construido la noción de mercado relevante. Un aspecto cardinal de esta dificultad radica en determinar si la integración de sistemas de IA altera cualitativamente la naturaleza funcional del producto o servicio hasta el punto de conferirle una autonomía competitiva suficiente para configurar un mercado diferenciado. En efecto, cuando las capacidades de la IA no pueden replicarse (ni siquiera aproximarse) mediante inteligencia humana o recursos convencionales, emerge una categoría técnico-económica distinta que cuestiona la sustituibilidad estricta entre prestaciones tradicionales y automatizadas. Capacidades como el procesamiento masivo de datos en tiempos ínfimos, la operación ininterrumpida sin degradación o la adopción de decisiones autónomas generan ventajas estructurales que pueden justificar la segmentación de mercados previamente integrados.

---

[1] Uno de los ejemplos claros respecto a esta situación son los conocidos como modelos fundacionales. Como señalan Schrepel y Pentland, en el momento actual coexisten modelos fundacionales generales, de redes y personales siendo desarrollados y ofrecidos bajo condiciones diferentes, desde modelos «cerrados» a modelos «open source». Schrepel y Pentland (2025), págs. 1086 y 1087. En el mismo sentido, *vid.* Carugati (2023B). Por otro lado, recordemos que dentro de la categoría general de IA quedan comprendidos los sistemas de machine learning, de redes neuronales y de deep learning. Sin ánimo de exhaustividad, encontramos (i) algoritmos de aprendizaje supervisado — que pueden ser clasificados como Regresión logística, árboles de decisión, bosques aleatorios, máquinas de vectores de soporte (SVM), Naive Bayes (Bayes ingenuo), vecinos más cercanos (KNN), redes neuronales (por ejemplo, perceptrón multicapa) y clasificadores de aumento de gradiente (por ejemplo, XGBoost, LightGBM)—; (ii) algoritmos de aprendizaje no supervisado —donde encontramos algoritmos de clustering—, (tales como K-Means, agrupamiento jerárquico, DBSCAN, modelos de mezcla gaussiana —GMM—), algoritmos de reducción de dimensionalidad (como son los de análisis de componentes principales (PCA), incrustación estocástica de vecinos distribuidos t (t-SNE), aproximación y proyección de variedad uniforme —UMAP—) y algoritmos de aprendizaje de reglas de asociación (como Apriori, FP-Growth); (iii) algoritmos de aprendizaje por refuerzo —como son Q-Learning—, redes neuronales profundas Q (DQN), gradientes de políticas (por ejemplo, REINFORCE), optimización proximal de políticas (PPO), gradientes de políticas deterministas profundas (DDPG)-; (iv) algoritmos de aprendizaje profundo (*deep learning*) —entre los que podemos citar, las redes neuronales convolucionales (CNN), las redes neuronales recurrentes (RNN), las redes de memoria a largo y corto plazo (LSTM), las unidades recurrentes con compuertas (GRU), los transformadores, las redes generativas antagónicas (GAN), los autoencoders y las máquinas de Boltzmann profundas (DBM)—; (v) los algoritmos que comprenden métodos de conjunto — como son de ensacado (bagging) con bosques aleatorios, potenciación (boosting) con AdaBoost, aumento de gradiente (XGBoost, LightGBM, CatBoost) y apilamiento (stacking); y, por último encontramos, (vi) otros algoritmos de inteligencia artificial— como son los algoritmos genéticos, el «recocido» (annealing simulado) y algoritmos de inteligencia de enjambre (por ejemplo, optimización por enjambre de partículas). Para una mejor comprensión de cada uno de ellos y una clasificación más completa ver: *https://medium.com/@anil.jain.baba/comprehensive-guide-to-machine-learning-deep-learning-and-ai-algorithms-3d96f5a0c077*.

[2] Como ha sido señalado por varios autores, existe todavía un gran margen de mejora en la manera en la que las distintas autoridades, especialmente en el ámbito de competencia, comprenden y se aproximan a la IA (especialmente en el caso de la GenAI). *Vid*. Ziermann, (2025), pág. 4, especialmente nota 38; Radic y Stout (2024), págs. 130-131; Schrepel y Pentland (2025), págs. 1093 y 1095.

[3] Sobre esta cuestión, ver Ziermann, Fabian (2025), págs. 354-358; Schrepel y Pentland (2025), págs. 1085-1086; Jiménez Serranía (2026), págs. 145-172.

Sin embargo, esta posible autonomía no se manifiesta de forma uniforme ni automática, lo que explica la dificultad de definir un mercado de la IA como categoría independiente. En algunos supuestos, la inteligencia artificial da lugar a bienes y servicios cualitativamente inéditos, cuya funcionalidad carece de paralelismo con productos preexistentes, como ocurre con los sistemas de análisis automatizado de documentación jurídica o científica en contextos de gran volumen, donde la combinación de velocidad, exhaustividad y capacidad adaptativa excede objetivamente las posibilidades humanas o de algoritmos convencionales[4]. En tales casos, la innovación tecnológica no se limita a extender mercados existentes, sino que puede configurar mercados nuevos. No obstante, la consolidación de estos nuevos mercados depende, evidentemente, de la emergencia de una demanda específica asociada a prestaciones que antes eran imposibles o económicamente inviables, lo que introduce un elemento contingente y evolutivo en la delimitación del mercado.

A esta complejidad se añade la necesidad de adoptar un enfoque dinámico en la definición del mercado relevante. Allí donde la IA introduce capacidades que transforman la naturaleza económica de la oferta o de la demanda, el análisis no puede limitarse a una fotografía estática de la sustituibilidad actual, sino que debe incorporar la trayectoria previsible de los procesos de sustitución tecnológica[5]. De este modo, el mercado relevante deja de ser una herramienta meramente clasificatoria para convertirse en un instrumento de comprensión evolutiva de las dinámicas competitivas, especialmente en entornos caracterizados por innovación acelerada y convergencia tecnológica[6].

Este panorama general se enmaraña más aún si consideramos la relación entre inteligencia artificial e inteligencia humana como frontera última de la sustituibilidad. El análisis ya no se limita a comparar productos o servicios técnicamente análogos, sino que debe evaluar si determinadas funciones realizadas por sistemas de IA compiten directamente con actividades tradicionalmente desempeñadas por personas. Esta ampliación del marco comparativo introduce una complejidad singular, pues la inteligencia humana pasa a operar como referencia competitiva. Históricamente, se ha presumido la superioridad estructural de las capacidades humanas en ámbitos que requieren juicio contextual, creatividad o interacción social compleja, lo que situaba a la IA como complemento y no como sustituto[7]. Sin embargo, el desarrollo reciente de modelos funda-

---

[4] Thiemann (2025), págs.11 y 12.

[5] Kerber (2023), págs. 12-15.

[6] Drexl y Kim, partiendo de las teorías de Hayek y de Kerber, argumentan que la competencia no es solo un mecanismo de asignación de recursos, sino un sistema para generar y difundir conocimiento mediante la experimentación paralela. En el ámbito de la IA, esto implica que el derecho de la competencia no debe intentar «diseñar» el mercado favoreciendo un modelo de negocio específico (como el código abierto frente al propietario), ya que la evidencia empírica sobre cuál es superior para la innovación es inconcluyente. Por consiguiente, la política antitrust debe centrarse en salvaguardar la integridad del proceso de experimentación y la autonomía estratégica de los desarrolladores. Esto es especialmente crítico ante la configuración del *stack* de IA, donde la dependencia de los pequeños innovadores respecto a insumos críticos controlados por firmas de «Big Tech» (como la capacidad de cómputo masiva y grandes conjuntos de datos) puede sofocar la diversidad tecnológica y la libertad de elección necesaria. Drexl y Kim (2026), págs. 181-218.

[7] Acemoglu y Restrepo (2019), págs. 3-30. Encontramos evidencias de esta sustitución, por ejemplo, en sectores como la fotografía de «stock», donde se han documentado caídas del 20 por 100 en la demanda de imágenes no generadas por IA. *Vid.* Peukert, 2025*),* págs.17 y 18.

cionales basados en técnicas de *deep learning* ha comenzado a erosionar esta frontera, reduciendo el espacio de funciones exclusivamente humanas[8].

Podría sostenerse que la principal dificultad a la hora de configurar un mercado autónomo de la inteligencia artificial reside en su naturaleza intrínsecamente híbrida, dinámica y transversal, que desborda los parámetros clásicos de delimitación del mercado relevante en el Derecho de la competencia de la Unión Europea. A diferencia de otros sectores en los que los productos o servicios pueden ser identificados a partir de criterios relativamente estables de sustituibilidad desde la perspectiva de la demanda (tal como tradicionalmente ha recogido la Comunicación de la Comisión sobre la definición de mercado relevante[9]), la inteligencia artificial se presenta como un conjunto de tecnologías y capacidades cuya función económica varía sustancialmente en función de su grado de integración y de los usos a los que se destina[10]. Así, puede operar como un insumo intermedio integrado en mercados digitales ya existentes (mejorando funcionalidades de búsqueda, recomendación o automatización) o, en otros casos, dar lugar a nuevos espacios competitivos con identidad propia, como sucede con determinados servicios basados en modelos fundacionales.

Entre estos dos extremos se sitúa, sin embargo, una amplia zona intermedia caracterizada por la inestabilidad de sus contornos y por su fuerte dependencia de factores tecnológicos (como el grado de generalidad y reutilización de los modelos), económicos (incluidas las economías de escala, alcance y aprendizaje) y funcionales (en particular, los distintos casos de uso y contextos de despliegue). Esta indeterminación plantea retos evidentes para la aplicación de los instrumentos tradicionales de análisis competitivo, en la medida en que las relaciones de sustituibilidad no siempre pueden captarse adecuadamente atendiendo exclusivamente al producto final, ni mediante una aplicación estricta del test del monopolista hipotético en su formulación convencional.

La delimitación del mercado relevante no puede agotarse en el nivel de las aplicaciones o servicios finales, sino que exige una aproximación más estructural que tenga en cuenta la organización interna de la cadena de valor que permite la creación y explotación de sistemas de inteligencia artificial. En consecuencia, la definición de mercado no puede apoyarse en categorías tradicionales como los «productos finales», sino que debe incorporar una comprensión

---

[8] Los modelos de lenguaje de gran escala constituyen un ejemplo paradigmático de esta transformación, al haber irrumpido en sectores intensivos en trabajo cognitivo —como el periodismo, la traducción o la documentación jurídica— ofreciendo prestaciones equiparables o incluso superiores en términos de velocidad, consistencia y capacidad de procesamiento, aunque con limitaciones en aspectos contextuales o éticos. Desde la perspectiva del análisis antitrust, esta sustitución funcional, incluso si es parcial, puede ser suficiente para redefinir la extensión del mercado e integrar la oferta algorítmica como competidor efectivo de la oferta humana. No obstante, esta convergencia no permite formular generalizaciones: la sustituibilidad debe evaluarse de forma casuística, atendiendo a la función económica concreta, al contexto competitivo y a la elasticidad de la demanda frente a soluciones humanas o automatizadas.

[9] Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa de la Unión en materia de competencia, C/2023/6789, pár. 25 a 31, *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202401645.*

[10] No obstante, los potenciales problemas competitivos en el ámbito de la inteligencia artificial no son, ni mucho menos, ajenos a la Comisión Europea. De hecho, el mismo 2024, la Comisión Europea publicó un «*Policy Brief*» titulado «*Competition in Generative AI and Virtual Worlds*» que examinaba de manera exhaustiva los retos competitivos inherentes a la inteligencia artificial generativa (IA generativa), con especial atención a las barreras de entrada y las dinámicas de mercado a lo largo de su cadena de valor. *Vid*. Kowalski, Volpin y Zombori (2024), págs.2-10.

funcional del sistema tecnológico, atendiendo a las relaciones de complementariedad, dependencia y convertibilidad entre modelos, infraestructuras y capas de servicio[11].

Abundando en este razonamiento y en línea con la evolución reciente de la práctica decisoria de la Comisión en mercados digitales (particularmente en ámbitos como las plataformas en línea, la publicidad digital o los ecosistemas tecnológicos), resulta necesario desagregar el ecosistema de la IA en sus distintas capas funcionales: infraestructura computacional, acceso y control de datos, desarrollo de modelos fundacionales, herramientas de desarrollo y despliegue, y aplicaciones finales. Ahora bien, estas capas de la cadena de valor no deben entenderse únicamente como niveles técnicos, sino como ámbitos de provisión y control de «inputs» para el desarrollo y la comercialización de sistemas de IA. En particular, la capacidad computacional, los conjuntos de datos de alta calidad, los modelos fundacionales y determinadas herramientas de desarrollo constituyen insumos estratégicos cuya disponibilidad, coste y condiciones de acceso pueden condicionar decisivamente la competencia en los niveles superiores del ecosistema.

Desde esta perspectiva, el análisis de lo que se denomina en terminología tecnológica, «*stack*» de IA[12] se revela no solo metodológicamente adecuado, sino imprescindible desde el punto de vista del Derecho de la competencia de la UE. Esta desagregación permite identificar con mayor precisión posibles mercados relevantes en cada nivel, evaluar la existencia de poder de mercado —incluyendo situaciones de control o estrangulamiento de «inputs» clave— y comprender los mecanismos mediante los cuales dicho poder puede construirse, reforzarse o trasladarse entre capas. En particular, fenómenos como la integración vertical, el acceso privilegiado a insumos críticos (como datos o capacidad computacional), o la generación de efectos de red y de aprendizaje pueden dar lugar a posiciones de ventaja que no resultan visibles si el análisis se limita al producto final.

Por consiguiente, el examen detallado del «stack» de IA constituye el punto de partida necesario para evaluar las dinámicas competitivas específicas de la inteligencia artificial.

II. EL «STACK» DE IA Y LA CONFIGURACIÓN DEL PODER DE MERCADO: CAPAS FUNCIONALES, «INPUTS» ESTRATÉGICOS Y DINÁMICAS COMPETITIVAS

Por stack debe entenderse la arquitectura estratificada e interdependiente (la «pila tecnológica» o *technology stack* dentro de la cadena de suministro de IA o *AI supply chain*) que soporta el despliegue operativo de sistemas de inteligencia artificial[13]. Esta estructura integra capas tecnológicas funcionalmente solida-

---

[11] Como señalan Radic y Stout, la IA no es una tecnología única y monolítica, *vid.* Radic y Stout (2024), págs.108 y 109.

[12] *Vid*. Alaily (2024), pág. 6.

[13] OCDE (2025), *Competition in artificial intelligence infrastructure*, OCDE Roundtables on Competition Policy Papers, Nº 330, p. 9, *https://www.oecd.org/en/publications/competition-in-artificial-intelligence-infrastructure_623d1874-en/full-report/component-5.html.* Además del Policy Brief de la Comisión Europea y los distintos estudios de la OCDE que señalamos en este texto, estos aspectos son también señalados por

rias: desde la infraestructura física de hardware especializado (aceleradores de IA como GPUs y TPUs, semiconductores y centros de datos) hasta los servicios de software en la nube (XaaS), pasando por flujos de datos, modelos fundacionales, aplicaciones *downstream* y canales de distribución.

Como veremos, esta estratificación trasciende la mera yuxtaposición técnica, distinta de la cadena de suministro física (centrada en la producción lineal de componentes), para configurarse como un sistema de dependencias recíprocas, en el que la funcionalidad, rendimiento y control de cada estrato condicionan estructuralmente los restantes. Esta indisoluble interrelación entre capas constituye su rasgo definitorio en clave jurídica[14].

Desde la perspectiva del Derecho de la competencia, la determinación del *stack* de IA permite visualizar los potenciales mapas estructurales del poder de mercado, permitiendo identificar nodos críticos de control y dinámicas de integración vertical que proyectan efectos exclusionarios aguas arriba y aguas abajo. De hecho, la concentración sustancial tanto en el poder computacional como en los modelos fundacionales genera auténticas estructuras de cuello de botella que restringen la contestabilidad del ecosistema[15].

Por consiguiente, esta cadena de valor de la inteligencia artificial presenta una heterogeneidad estructural que se proyecta desde los niveles más básicos de provisión de hardware —en particular, semiconductores avanzados y unidades de procesamiento de alto rendimiento (GPU/TPU)— hasta los estratos aplicativos en los que se concretan los servicios finales. En los primeros eslabones, la demanda se caracteriza por su marcada transversalidad: los mismos insumos computacionales y arquitecturas técnicas son utilizados en múltiples sectores (desde el entretenimiento digital hasta la investigación científica o las infraestructuras *blockchain*), lo que impide establecer una correspondencia unívoca entre mercados de insumos y mercados de producto.

En los niveles superiores del «stack» (o pila) de IA, la organización de la actividad económica viene determinada en gran medida por la decisión estratégica de «*make or buy*», esto es, por la elección entre desarrollar internamente

---

los estudios recientes de distintas autoridades de la competencia, destacando los estudios de las autoridades inglesa (COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (2024), AI Foundation Models, *https://www.gov.uk/government/publications/ai-foundation-models-update-paper*), francesa (AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE (2024), Generative artificial intelligence: the Autorité issues its opinion on the competitive functioning of the sector, *https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/press-release/generative-artificial-intelligence-autorite-issues-its-opinion-competitive*) y canadiense (COMPETITION BUREAU CANADA (2024), Artificial intelligence and competition. Discussion Paper, Competition Bureau Canada, *https://competition-bureau.canada.ca/sites/default/files/documents/AICompetition-Discussion-Paper-240320-ver3-e.pdf*).

[14] Un ejemplo de estas interacciones lo encontramos en la arquitectura CUDA de NVIDIA. CUDA (Compute Unified Device Architecture) es la plataforma de cómputo paralelo desarrollada por NVIDIA, que permite programar las GPUs para tareas generales más allá del renderizado gráfico tradicional. CUDA transforma las GPUs en aceleradores masivos para IA, simulaciones científicas y análisis de datos, ejecutando miles de hilos simultáneamente mediante extensiones de C/C++ y bibliotecas optimizadas. En el contexto jurídico que mencionamos su interrelación con capas superiores del *stack* de IA (*frameworks* como PyTorch, bibliotecas cuDNN) genera dependencias críticas que plantean cuestiones regulatorias sobre competencia y soberanía tecnológica. *Vid. https://www.nvidia.com/es-es/solutions/ai-factories/*. Es decir, esta tecnología no funciona aislada: conecta de forma inseparable el hardware (las propias GPUs), el software base (CUDA), las bibliotecas especializadas y los frameworks de desarrollo (*Vid. https://medium.com/@tahirbalarabe2/what-is-nvidia-cuda-4013e5f4deb5*). Esa interdependencia entre capas es precisamente lo que define su importancia jurídica, ya que crea una dependencia técnica respecto a NVIDIA que plantea serios retos.

[15] Stucke y Ezrachi, (2025), págs. 161-168.

capacidades críticas (incluyendo acceso a datos, entrenamiento de modelos o infraestructura) o recurrir a proveedores externos mediante servicios en la nube, APIs o modelos preentrenados. Esta elección no es neutral desde la perspectiva del Derecho de la competencia, en la medida en que condiciona el grado de dependencia respecto de determinados operadores y puede consolidar posiciones de poder en los niveles intermedios de la cadena de valor.

En este contexto, la interacción entre decisiones de integración vertical, control de insumos (inputs) estratégicos y condiciones de acceso a los mismos incide directamente en la configuración de las relaciones de sustituibilidad y, en última instancia, en la delimitación del mercado relevante. La coexistencia de estructuras integradas con modelos basados en el suministro de terceros genera una arquitectura compleja en la que las fronteras entre mercados aguas arriba y aguas abajo se vuelven difusas y contingentes. Como resultado, la identificación de mercados relevantes claramente diferenciados se ve dificultada, exigiendo un análisis que tenga en cuenta no solo las características de los productos finales, sino también las dependencias técnicas, económicas y organizativas que articulan el conjunto del «stack» de IA

Con todo, antes de abordar el análisis detallado de estas dinámicas, resulta imprescindible delimitar conceptualmente qué se entiende por «stack» de IA e identificar sus principales capas funcionales para, posteriormente, poder abordar ciertos aspectos relativos a los insumos («inputs») que consideramos relevantes.

1. Las «capas» tecnológicas del «stack» de IA

Como indicábamos anteriormente, el «stack» de IA comprende, como su propio nombre indica, distintas capas de diferentes tecnologías y elementos que se encuentran, en la mayoría de los casos, interrelacionados de una manera indisoluble.

Encontramos, por tanto, una primera capa de hardware, en la que encontramos tanto los chips —semiconductores— como los centros de almacenamiento de datos; una segunda, que podemos denominar Xaas, integrando todos los servicios de software (incluyendo cloud) que son necesarios para la implementación de estas tecnologías; una tercera fundamental y diversa, que sería la de los datos, sobre la que profundizaremos más adelante; una cuarta cuya complejidad hemos mencionado anteriormente, que es la de los modelos fundacionales utilizados para el entrenamiento y, posteriormente, las capas vinculadas con la propia explotación específica de la IA, integradas por las aplicaciones, los distintos canales de distribución[16].

[16] El informe de la OCDE sobre «Competition in Artificial Intelligence Infrastructure» (2025) resalta la estructura del «stack» de IA como un ecosistema interdependiente de capas físicas y digitales altamente concentradas, donde destacan los chips especializados (aceleradores de computación) con cadenas de suministro globales limitadas por la dependencia de tecnologías críticas como la litografía ultravioleta extrema (EUV) producida solo por ASML, los centros de datos como «fábricas de IA» que concentran entrenamiento e inferencia con barreras por costos de energía, enfriamiento y conectividad, y los servicios de «cloud» dominados por hiperescaladores como AWS, Azure y Google Cloud, que fomentan integración vertical y economías de escala. No aparece en el mismo una capa específica dentro de la «infraestructura de suministro» relativa a los datos (aunque sí aparece una relativa a los data center). En nuestra opinión, consideramos que esta capa es una de las capas esenciales por lo que la incluimos en nuestra clasificación y la estudiamos más detalladamente en el presente artículo OCDE (2025), págs. 9-16.

Cada una de estas capas reviste una problemática particular y merece un estudio detallado a la hora de abordar una aproximación al tema que nos ocupa. Sin ánimo de exhaustividad, volveremos a citar la importante concentración en la oferta de la primera[17] y segunda capas mencionadas[18], debido tanto a la escasez de materias primas como de recursos para poder hacer frente a los desembolsos que este tipo de elementos supone, así como a las complejas cadenas de valor que llevan aparejadas[19]. No menos compleja resulta la capa de los datos. La base de cualquier sistema de inteligencia artificial radica en los datos de entrenamiento, que se clasifican principalmente en estructurados —altamente organizados y consultables en bases de datos, como hojas de cálculo con filas y columnas— y no estructurados, sin formato predefinido, como textos, imágenes, vídeos, audio o código. Estos datos pueden provenir de fuentes diversas: públicas (scraping web, conjuntos como Common Crawl, ImageNet o LibriSpeech), privadas (como Google Search o YouTube), generados por usuarios en redes sociales o generados sintéticamente mediante técnicas como GANs o *autoencoders* variacionales para aumentar muestras, preservar privacidad y mitigar sesgos o desequilibrios[20]. La calidad, cantidad, diversidad y representatividad de estos datos determinan directamente el rendimiento del modelo, siguiendo el principio «*garbage in, garbage out*», ya que un conjunto bien curado minimiza sesgos, mejora la generalización y permite captar patrones complejos[21]. Pese a la pluralidad de fuentes, en la práctica nos encontramos con un panorama en el que se observa una tendencia a la monopolización de estos datos[22].

Dejando al margen los distintos modelos fundacionales ya mencionados anteriormente, si ascendemos a las capas de «aplicación» nos encontramos que el despliegue y utilización de aplicaciones basadas en estos requieren, por regla general, el uso de herramientas especializadas, así como de sistemas de seguridad que garanticen un empleo responsable de la tecnología. Entre dichas herramientas se incluyen las destinadas a la orquestación de procesos (como Apache Airflow, Prefect o Databricks Workflows), que permiten automatizar y coordi-

---

[17] *Vid*. Huggins, Johnston, Munday y Xu (2023), pág. 534.

[18] *Vid*. Carugati (2023), págs. 2-9.

[19] Recordemos que, por ejemplo, los ecosistemas de *cloud* van a estar caracterizados por una compleja cadena de valor que está compuesta por varios niveles interconectados, pudiendo identificarse los siguientes actores: a) Los proveedores de infraestructura física que son las empresas responsables de la construcción, gestión y mantenimiento de los centros de datos y la infraestructura física subyacente (servidores, redes, almacenamiento, energía, refrigeración, etc.). Estos actores requieren inversiones de capital muy elevadas y una gestión eficiente de recursos, lo que limita la cantidad de competidores a escala global; b) Los proveedores de servicios de nube (hiperescaladores) como son, por ejemplo, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud. Estos actores ofrecen servicios IaaS, PaaS y SaaS a escala global, y suelen estar integrados verticalmente, abarcando desde la infraestructura hasta servicios y aplicaciones avanzadas. Su dimensión e implantación les permite beneficiarse de economías de escala y de red; c) Los desarrolladores de aplicaciones y servicios que utilizan las plataformas y recursos ofrecidos por los hiperescaladores para crear aplicaciones y servicios especializados (por ejemplo, software de gestión empresarial, análisis de datos, inteligencia artificial). Estos desarrolladores pueden ser empresas independientes o filiales de los propios hiperescaladores; d) Los integradores, consultores y revendedores que son intermediarios cuya labor es ayudar a los clientes finales a seleccionar, implementar y gestionar soluciones en la nube, facilitando la migración, integración y personalización de servicios. Su papel es clave para reducir la complejidad técnica y contractual, especialmente para pymes y organizaciones con menos recursos tecnológicos; y, por último, e) los clientes finales que comprenden los desarrolladores de IA. OECD, *Competition in the Provision of Cloud Computing Services*, OECD Publishing, Paris, 2025, págs. 14-16.

[20] A mayor abundamiento sobre esta cuestión, ver Gálvez Durán (2025), págs. 8-18.

[21] Radic y Stout, (2024), pág.115.

[22] Dang (2025), págs. 120 a 127.

nar flujos de trabajo, gestionar infraestructuras de datos y optimizar la eficiencia del proceso de aprendizaje automático[23].

Por otro lado, las aplicaciones prácticas de estos modelos son diversas e incluyen asistentes conversacionales, herramientas empresariales y programas de codificación. En algunos casos, un único modelo fundacional resulta suficiente para ofrecer la experiencia de usuario deseada; en otros, se combinan varios modelos a fin de obtener resultados más precisos y robustos. Por último, la distribución de estas aplicaciones va a poder revestir diversos usos y entornos (desde usos meramente internos a usos más comerciales), lo que hará que encontremos despliegues tanto en *cloud* como perimetrales (*edge*) o locales (*on-premises*). Como vemos la heterogeneidad y las potenciales interdependencias funcionales entre las distintas capas del «stack» de IA son importantes y habrán de ser tenidas en cuenta en el estudio concurrencial.

2. El rol determinante de la capa de los datos

Como ya hemos visto anteriormente, los modelos de IA presentan grados sustantivos de diferenciación técnica y funcional, determinantes para su análisis desde la perspectiva del mercado relevante. De manera simplificada podríamos distinguir entre modelos generalistas (esto es, modelos entrenados sobre conjuntos de datos masivos, amplios y polivalentes —como grandes corpus textuales o multimodales—) y modelos de dominio específico, entrenados sobre *datasets* restringidos, etiquetados y orientados a finalidades profesionales o sectoriales concretas (por ejemplo, en los ámbitos financiero, médico o jurídico). Esta distinción no es meramente técnica, sino que responde a la naturaleza misma de los inputs de entrenamiento: la composición, volumen, calidad y diversidad de los datos determinan el rendimiento, la generalización y el propósito del modelo resultante, planteando interrogantes cruciales sobre su sustituibilidad empírica que se abordarán en los siguientes apartados.

Explicaremos esto con un ejemplo ilustrativo: un modelo como Stable Diffusion, entrenado sobre miles de millones de imágenes anotadas, no puede considerarse sustituto funcional de otro como GPT-4, orientado al procesamiento de lenguaje natural, o de Llama en tareas de código, dado que la heterogeneidad de los *datasets* de entrenamiento —imágenes vs. texto vs. código— genera capacidades intrínsecamente no intercambiables. Como destaca la OCDE en su análisis de la infraestructura de IA[24], los datos de entrenamiento constituyen un input crítico y no replicable en la cadena de valor, cuya escasez o concentración puede generar barreras de entrada y posiciones dominantes en capas específicas del «stack» de AI, exacerbando la diferenciación entre modelos.

Estas diferencias se amplían si se atiende al propio ecosistema de uso de los sistemas de IA, que no se agota en el componente algorítmico, sino que abarca infraestructuras computacionales, interfaces, dispositivos de interacción y entornos de implementación. En particular, la OCDE enfatiza que la dependencia de *datasets* de alta calidad —a menudo sectoriales o propietarios— limita la

---

[23] Alaily (2024), pág. 8.

[24] OCDE (2025), «Mapping relevant data collection mechanisms for AI training», págs. 9-16.

interoperabilidad y la sustituibilidad, convirtiendo el control sobre estos inputs en un factor clave para la configuración de mercados relevantes diferenciados.

Esta heterogeneidad funcional de los modelos de IA, determinada en gran medida por la composición cualitativa y cuantitativa de los *datasets* de entrenamiento, evidencia la centralidad de los mercados de datos como capa estratégica del «stack» de IA. En efecto, los datos no solo constituyen el input primario para el desarrollo de capacidades diferenciadas, sino que configuran un ámbito competitivo autónomo cuya estructura —caracterizada por efectos de red, barreras de acceso y concentración en posesión— incide directamente en la delimitación del mercado relevante aguas abajo. Frente a esta realidad, resulta imprescindible analizar los mercados de datos en su especificidad, examinando sus dinámicas competitivas propias y su proyección sobre las condiciones de competencia en el ecosistema de la inteligencia artificial.

III. LOS DATOS COMO CAPA DEL STACK Y COMO INSUMO «ESENCIAL»

1. Algunas precisiones terminológicas preliminares

La capa de datos en el «stack» de IA emerge como un insumo estratégico determinante de la competencia en inteligencia artificial, configurando no solo el rendimiento técnico de los modelos sino también las dinámicas de poder de mercado aguas abajo. No obstante, antes de entrar a estudiar y proponer ciertos aspectos para la reflexión sobre esta capa nos parece necesario hacer una breve distinción conceptual precisa entre inputs en sentido amplio, datos («data») y *datasets* estructurados.

Desde un punto de vista técnico, podríamos decir que el término input abarca toda entrada informacional, paramétrica u operativa que un sistema de IA recibe para cumplir una función específica, integrando las fases de entrenamiento, inferencia y mejora iterativa del modelo. Esta definición abarcaría tanto los datos personales y no personales como las instrucciones humanas (incluidos prompts), los parámetros algorítmicos, las señales sintéticas o los flujos procedentes de sensores o APIs.

Doctrinalmente, este input trasciende la condición de mera materia prima técnica para constituirse en presupuesto funcional de la decisión algorítmica, determinando la trayectoria inferencial del sistema y la calidad de sus outputs. La OCDE refuerza esta caracterización al identificar los inputs de entrenamiento —datos diversos y de alta calidad— como insumos críticos cuya escasez relativa o composición sesgada genera no solo riesgos técnicos, sino también barreras competitivas estructurales en el «stack» de AI.

En este «stack» de AI, los datos constituyen una capa estratégica diferenciada que, a nuestro entender, exige distinguir conceptualmente entre *data* y *dataset*[25]. Por *data* debe entenderse el conjunto difuso de información (individual o agregada) que sirve de sustrato material a los sistemas de IA, independientemente de su estructuración, procedencia o calidad, abarcando tanto datos

[25] *Vid. https://www.databricks.com/blog/what-is-dataset; https://medium.com/@Bright-Data/what-is-a-dataset-definition-use-cases-benefits-and-example-9aaf5ecc301e*

estructurados (bases relacionales) como no estructurados (texto, imágenes, audio, código fuente).

Su relevancia jurídica radica en su condición de insumo esencial para el aprendizaje automático (regido por el axioma *garbage in*, *garbage out*), pues datos sesgados, incompletos o no representativos generan modelos con rendimientos deficientes y riesgos jurídicos asociados. El *dataset*, en contraste, configura una agregación estructurada y teleológicamente orientada de data, resultante de decisiones humanas sobre selección, balanceo, anotación y preprocesamiento para fines específicos de entrenamiento, validación o auditoría.

Esta distinción resulta pivotal desde el Derecho de la competencia: el *dataset* incorpora una dimensión teleológica y de gobernanza que lo convierte en unidad autónoma de análisis, susceptible de imputación responsable, auditoría (sesgo, exactitud) y trazabilidad, mientras la *data* suele circular en flujos opacos y automatizados[26].

2. Mercado de datos: un mercado de insumos informacionales generales

En un sentido amplio, el mercado de datos se configura como un entorno en el que se articula la oferta, licencia, reutilización y monetización de datos considerados como bien económico, con independencia del conjunto concreto sobre el que se extienden. En esta perspectiva, el dato se trata como un input genérico para la producción de modelos algorítmicos, servicios de recomendación, desarrollos de IA generativa o sistemas de toma de decisiones automatizada. La idea central es que el valor no se asocia únicamente a la información contenida, sino a su capacidad de entrenar, validar o afinar modelos de aprendizaje automático, con lo que el mercado de datos se entiende como un mercado de insumos digitales que precede a la producción de bienes y servicios finales.

2.1. Taxonomía de datos para entrenamiento de IA desde la perspectiva europea

Desde la óptica económica, el mercado de datos en la Unión se caracteriza por la existencia de múltiples categorías de datos (por ejemplo, datos de navegación, de consumo, sensoriales, de geolocalización, de imágenes etiquetadas, de textos estructurados), que pueden circular bajo distintas modalidades de licencia, acceso restringido o condiciones de uso. En este contexto, la competencia se entiende de forma relativamente amplia: un agente puede competir en un determinado servicio de IA aunque no disponga del mismo *dataset* que un rival, siempre que pueda acceder a otros datos de similar calidad y volumen, o bien generarlos indirectamente mediante técnicas de aumento de datos, simulación o recopilación alternativa.

No obstante, para poder dimensionar esta cuestión nos parece relevante intentar establecer una especie de taxonomía de los datos que pueden ser utilizados para el entrenamiento de sistemas de IA ya que, como ya ha sido apuntado

[26] OCDE (2025), «Mapping relevant data collection mechanisms for AI training», pp.8-11 y 18.

por parte de la OCDE, de su naturaleza jurídica derivan importantes consecuencias respecto a la competencia efectiva en el mercado[27]:

Desde la perspectiva jurídica europea, la distinción primordial entre datos personales y no personales se fundamenta en el art. 4.1 del RGPD[28], que define datos personales como «toda información sobre una persona física identificada o identificable ("el interesado"); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona»[29]. En contraste, los «datos no personales» incluyen información no vinculada a individuos identificables (tales como datos industriales, meteorológicos, o agregados y anonimizados)[30].

Podemos establecer otra distinción entre datos «públicos» y datos «privados», vinculándolos a la gobernanza de datos en la Unión Europea, donde se determinan regímenes jurídicos diferenciados de acceso y reutilización para el entrenamiento de sistemas de IA. Los datos públicos, esto es, los generados en el sector público, están destinados a la reutilización abierta, conforme a la Directiva (UE) 2019/1024 sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público. Este acceso se refuerza con el Reglamento de Gobernanza de Datos[31], el Reglamento de Datos[32] y, más recientemente y de manera sectorial, con el Reglamento sobre el Espacio Europeo de Datos de Salud[33]. Por el contrario, los datos privados, originados en empresas de sectores como la banca o la industria farmacéutica, se rigen por regímenes contractuales y de propiedad intelectual, caracterizados por licencias propietarias y cláusulas de exclusividad. Aunque el Reglamento de Datos establece en su art. V una obligación excepcional de cesión a entidades públicas, el régimen ordinario preserva el control comercial de los titulares privados[34].

---

[27] OCDE (2025), «Mapping relevant data collection mechanisms for AI training», pág.19.

[28] Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

[29] Como señala Alba Ribera, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) generativa presenta un desafío jurídico fundamental debido a su dependencia de vastos conjuntos de datos no estructurados, frecuentemente obtenidos mediante técnicas de *web scraping*, que integran de forma inevitable datos de carácter personal en los modelos. Esta arquitectura técnica genera riesgos de privacidad significativos, como la posible filtración de información sensible a través de la «memorización» de datos o ataques maliciosos de inversión. Desde la perspectiva del RGPD, la licitud del tratamiento para el entrenamiento de estos modelos es compleja; mientras que el consentimiento resulta inmanejable a escala masiva, el «interés legítimo» se ha consolidado como la base legal más viable para los desarrolladores, siempre que se superen los juicios de necesidad y proporcionalidad exigidos por las autoridades de control. Ribera Martínez (2025), págs.10-12.

[30] Además de estos datos, Picht señala también una categoría diferenciada de las anteriores que son los datos seudonimizados (art. 4.5 del RGPD). Estos se diferencian de los datos anonimizados en que todavía permiten la identificación del interesado si se dispone de información adicional (por ejemplo, mediante claves de asignación). Por ello, están sujetos a las disposiciones del RGPD. PICHT (2025), pág.15.

[31] Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo, relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724.

[32] Reglamento (UE) 2023/2854, de 13 de diciembre, sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva (UE) 2020/1828.

[33] Reglamento (UE) 2025/327 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud, y por el que se modifican la Directiva 2011/24/UE y el Reglamento (UE) 2024/2847.

[34] Hemos de puntualizar que el Reglamento (UE) 2025/327 impone a las entidades privadas (prestadores sanitarios, titulares de datos de salud electrónicos) obligaciones clave para uso primario y secundario entre las

Por otro lado, encontramos una clasificación derivada de la práctica publicitaria que nos parece interesante y que distingue entre datos de primera parte, segunda parte y tercera parte, lo que permite afinar la comprensión de la cadena de valor de datos desde una perspectiva de mercado. Los datos de primera parte serían aquellos que el propio proveedor de IA recoge directamente de sus usuarios, generando un flujo de retroalimentación que mejora progresivamente la calidad del modelo y refuerza su posición competitiva. La acumulación de datos de primera parte, combinada con la [35]limitación de interoperabilidad y de portabilidad, puede consolidar posiciones de poder sostenidas, especialmente en mercados de servicios de IA generalistas dominados por unos pocos agentes globales. Los datos de segunda parte proceden de socios comerciales directos (por ejemplo, bancos, *retailers*, fabricantes) y se intercambian en un entorno contractual relativamente cerrado; en este caso podemos encontrar acuerdos de suministro de datos que pueden contener cláusulas de exclusividad o de no compartición que limiten la capacidad de terceros de acceder a flujos de datos similares. Finalmente, los datos de tercera parte se adquieren a intermediarios especializados, tales como proveedores de mercados de conjuntos de datos o plataformas de datos (donde también se integrarían los proveedores de *datasets* de entrenamiento que analizaremos en el apartado siguiente).

Desde la perspectiva de la estructura técnica del dato, la distinción más relevante opera entre datos textuales, datos visuales y de audio, y datos numéricos, sensoriales y contextuales. Los datos textuales se subdividen en texto libre y texto estructurado. Por otro lado, hemos de señalar una diferencia importante entre el que podríamos denominar dato «en bruto» y el *dataset* estructurado. El primer tipo de datos, procedente de *web scraping*, libros, artículos, foros o redes sociales, se emplea en el entrenamiento de modelos de lenguaje generalistas o multilingües. El *dataset* estructurado, en cambio, incluye estos datos anteriores marcados y anotados, aumentando, por consiguiente, su valor en el mercado. En estos casos podemos llegar incluso a plantear la dependencia de terceros respecto a estos *datasets* estructurados y etiquetados, especialmente cuando la replicación de esa estructura y de esa anotación supone un costo desproporcionado o una imposibilidad práctica.

---

que figuran las de proporcionar a los datos que recaben. Recordemos que este Reglamento considera como tenedor de datos de salud a «toda persona física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo del sector de la asistencia sanitaria o el asistencial, incluidos los servicios de reembolso cuando sea necesario, así como cualquier persona física o jurídica que desarrolle productos o servicios destinados al sector de la salud, el de la asistencia sanitaria o el asistencial, que desarrolle o cree aplicaciones de bienestar, que efectúe investigaciones científicas relacionadas con el sector de la asistencia sanitaria o el asistencial o que actúe como registro de mortalidad, así como las instituciones, órganos u organismos de la Unión, que tengan bien: i) el derecho o la obligación, de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional aplicable y en su calidad de responsable o corresponsable del tratamiento, de tratar datos de salud electrónicos personales para fines de prestación de asistencia sanitaria o fines asistenciales, o para fines de salud pública, reembolso, investigación, innovación, formulación de políticas, estadísticas oficiales o seguridad del paciente o para fines de regulación, o ii) la capacidad de poner a disposición datos de salud electrónicos no personales mediante el control del diseño técnico de un producto y de los servicios conexos, incluido mediante el registro, la entrega, la limitación del acceso o el intercambio de dichos datos» (Cfr. art. 2.1. t). No obstante, en el propio texto se establece que no pretende obstaculizar ni sustituir los acuerdos contractuales u otros existentes (Considerando 52); así como que «*las medidas legales, organizativas y técnicas para preservar los derechos de propiedad intelectual e industrial o los secretos comerciales podrían incluir acuerdos contractuales comunes de acceso a datos de salud electrónicos, obligaciones específicas en el permiso de datos en relación con dichos derechos* (…)» (Considerando 60).

[35] *Vid. https://amperity.com/blog/first-party-vs-third-party-data-what-marketers-need-to-know-in-2026*

La función económica del dato permite articular, finalmente, mercados de datos de entrenamiento, de validación, de prueba y de uso. Los datos de entrenamiento pueden estar comprendidos por grandes conjuntos sin etiquetar o etiquetados (luego volveremos sobre este aspecto al tratar los *dataset*s). La negativa de acceso a estos conjuntos, o la imposición de condiciones desfavorables, puede afectar a la capacidad de las nuevas entrantes de entrenar modelos de calidad comparable, tanto en mercados de IA generalista como de IA de dominio específico. Los datos de validación y prueba se utilizan para evaluar el rendimiento de los modelos, configurando un mercado de datos de evaluación, donde la competencia vigila la posible configuración de ciertos conjuntos de evaluación como estándares de facto, que puedan favorecer a determinados modelos frente a alternativas de mercado. En el ámbito de los datos de uso, la competencia observa cómo la retroalimentación de usuarios refuerza la posición del modelo dominante mediante la acumulación de datos de uso de alta calidad, generando ventajas de escala y experiencia que se transmiten a otros servicios de IA asociados, en línea con la preocupación de la Comisión sobre la capacidad de los grandes actores de reforzar su posición a través de la reutilización de datos.

Complementariamente, podemos mencionar datos de dominio específico, como, por ejemplo, los datos médicos que pueden comprender imágenes, historiales clínicos, datos de ensayos clínicos u otros conjuntos de datos sanitarios, cuyo acceso puede ser indispensable para competir en sistemas de diagnóstico asistido o de soporte clínico algorítmico. También podríamos poner como ejemplo los datos en el sector legal o el financiero.

Por último, es obligado mencionar a los conocidos como «datos sintéticos» [36]. Desde el punto de vista jurídico, los datos sintéticos se definen como conjuntos de datos generados por modelos algorítmicos que reproducen la estructura estadística, distribución y características de uno o varios conjuntos de datos reales, de manera que simulan registros de personas, empresas, transacciones o comportamientos sin contener, en principio, datos personales directos. La calidad de un dataset sintético depende en última instancia de la calidad, amplitud y representatividad de los datos reales sobre los que se ha entrenado el modelo generador, de forma que la accesibilidad a esos datos originales se convierte en un factor clave para la capacidad de generar sintéticos de alto rendimiento. Desde la perspectiva económica, la generación de datos sintéticos requiere una inversión significativa en infraestructura de cómputo, algoritmos de simulación y procesos de enriquecimiento estadístico, de forma que no todas las empresas pueden generar datos sintéticos de la misma calidad o escala que los grandes actores tecnológicos.

2.2. Mercado de datasets para el entrenamiento de IA

Como planteábamos anteriormente, en nuestra opinión, dentro de estas diferentes categorías de datos, encontramos una tipología que puede considerarse con entidad autónoma para constituir su propio mercado: los *datasets* para el entrenamiento de la IA. Este mercado habría de definirse de forma mucho más concreta, centrando la atención en el dataset como conjunto estructurado, deli-

[36] Dang (2025), págs. 120 a 127.

mitado y con propiedades específicas[37]. Un *dataset* no es, pues, un dato aislado, sino una colección organizada de registros —estructurados o no—, con características de origen, volumen, periodicidad, formato, calidad, etiquetado y grado de anonimización que determinan su aptitud para entrenar, validar o evaluar un modelo concreto[38]. En numerosas aplicaciones de IA, el rendimiento del modelo depende directamente de la calidad y especificidad de los *datasets* sobre los que se ha entrenado: por ejemplo, un *dataset* de imágenes médicas etiquetadas de forma muy precisa será decisivo para la fiabilidad de un sistema de diagnóstico asistido por IA.

Como señala Picht, en su informe «Data licensing and data-related provisions in technology transfer agreements», los datos de entrenamiento en inteligencia artificial consisten en conjuntos de información (*datasets*) previamente seleccionados y organizados con el fin de permitir que los modelos de aprendizaje automático identifiquen patrones, adopten decisiones o formulen predicciones. En particular, los sistemas basados en aprendizaje automático —especialmente en los enfoques de aprendizaje supervisado y por refuerzo— dependen de grandes volúmenes de datos para las fases de entrenamiento, validación y ajuste del modelo. Estos conjuntos pueden integrar datos estructurados o no estructurados, procedentes tanto de fuentes humanas como de sistemas automatizados, y tener origen público o privado. Además, se presentan en múltiples formatos, como imágenes o tablas de datos. Así, en el ámbito del reconocimiento de imágenes, es habitual que los datos de entrenamiento consistan en archivos visuales acompañados de etiquetas que identifican los objetos representados[39].

Un rasgo distintivo de los datos de entrenamiento es su elevado grado de elaboración (aspecto que los diferencia de los datos en bruto). Este proceso implica tanto la selección de información relevante como su estructuración deliberada para hacerla apta para el aprendizaje automático. Dicho tratamiento resulta fundamental para que el modelo pueda aprender de forma eficaz y extrapolar adecuadamente a situaciones o datos no previamente observados.

Desde la óptica antitrust, el paso de «datos» a «*dataset*» para el entrenamiento de IA supone un cambio de nivel de análisis: la sustitución ya no se razona sobre la posibilidad de acceder a datos genéricos, sino sobre la existencia o ausencia de *datasets* comparables para una tarea específica. Esto introduce una dimensión de indispensabilidad técnica: un *dataset* puede resultar indispensable para entrenar un modelo con cierto nivel de precisión, o para competir en un nicho específico de mercado (por ejemplo, vehículos autónomos, IA de radiología, sistemas de recomendación especializados). En este contexto, un mercado de *datasets* puede delimitarse como un sector donde se negocian conjuntos muy

---

[37] Según el Data Catalog Vocabulary (DCAT) en su versión de 2020 se define como «*A collection of data, published or curated by a single agent, and available for access or download in one or more formats*.» *https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-1/#class-dataset*. Como señala Picht, citando a varios autores, los datos sintéticos son aquellos que se generan mediante modelos matemáticos o algoritmos diseñados específicamente para abordar uno o varios problemas propios de la ciencia de datos. La síntesis de datos consiste en transformar datos originales —frecuentemente de carácter personal— en una representación artificial que, en principio, no permite la identificación de individuos. Este tipo de datos resulta especialmente útil para la creación de conjuntos de datos que preservan la privacidad, al reproducir patrones del mundo real sin exponer información sensible, lo que explica su amplia utilización en sectores como el financiero o el sanitario para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Picht (2026), pág. 16.

[38] Liu, Luo, Tang, *et al*. (2024), pág. 760.

[39] Picht (2025), pág.14.

específicos, cuya escasez o concentración puede generar posiciones de poder significativas.

Hemos de tener en cuenta que, en muchos casos, la sustitución perfecta entre *datasets* no existe, ya que la replicación de un conjunto concreto (por ejemplo, datos de localización de alta frecuencia, conversaciones históricas en un idioma minoritario, registros clínicos acumulados durante décadas) puede ser extremadamente costosa o incluso imposible de obtener por terceros. Esto abre la puerta a configurar ciertos *datasets* como bienes de acceso esencial, cuya negativa de acceso sin justificación objetiva podría constituir abuso de posición dominante bajo el art. 102 TFUE, siempre que se acrediten las condiciones doctrinales clásicas (posibilidad de eliminación de competencia, falta de compensación, ausencia de justificación técnica o económica)[40].

Así, por ejemplo, los *datasets* de calidad, necesarios para el entrenamiento de la IA médica, de seguridad, geoespacial, financiera o industrial son costosos de replicar. La negativa de acceso a *datasets* de imágenes médicas, satelíticas o industriales puede configurar un problema de acceso esencial. Los datos de audio y habla, estructurados o no estructurados, se utilizan en sistemas de reconocimiento de voz, síntesis de voz o análisis de conversaciones, donde la concentración de grandes *datasets* de voz —especialmente en idiomas minoritarios o con gran diversidad de acentos puede generar ventajas sostenidas para el titular, limitando la capacidad de competidores de desarrollar asistentes de voz o sistemas de análisis de voz comparables.

2.3. Diferencia conceptual y su relevancia doctrinal

De lo anterior podríamos colegir que mientras el mercado de datos amplio que puede ser utilizado para la IA se concibe como un sistema de mercado de insumos informacionales generales, el mercado de *datasets* para el entrenamiento de IA se entiende como un segmento de mercado de conjuntos específicos y estructurados, cuya sustitución debe valorarse en términos de equivalencia funcional para una tarea algorítmica concreta. Esta distinción permite refinar el análisis de poder de mercado y de exclusión: en un mercado amplio de datos, puede existir competencia en múltiples fuentes; en un mercado de *datasets* para el entrenamiento de IA muy especializados, la concentración sobre un reducido número de conjuntos puede generar una dependencia estructural de terceros.

---

[40] La aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales en la Unión Europea ha experimentado un cambio radical tras la sentencia del TJUE en el caso Android Auto (C-233/23, 25 febrero 2025, ECLI:EU:C:2025:110), que abandona el estándar estricto de indispensabilidad del caso «Bronner» (1998) para plataformas digitales abiertas. En el litigio, Enel X Italia denunció a Google por denegar la interoperabilidad de su app «JuicePass» (para la recarga de vehículos eléctricos) con «Android Auto», plataforma de Google para aplicaciones móviles en vehículos; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato multó a Alphabet con 102M€ por abuso de posición dominante (art.102 TFUE). Recordemos que tradicionalmente la aplicación de la doctrina de las facilidades esenciales exigía indispensabilidad absoluta en el mercado descendente. El TJUE restringe este test a infraestructuras desarrolladas «exclusivamente para uso propio» del dominante, reservadas sin apertura prevista. Bajo la nueva interpretación, si la plataforma (como era el caso de «Android Auto») se diseña «abierta a terceros por naturaleza», la negativa a interoperabilidad constituye abuso incluso sin indispensabilidad. Las únicas salvaguardas restantes son justificaciones objetivas (imposibilidad técnica, seguridad), diluyendo libertad contractual de dominantes en digital. *Vid*. Colangelo (2025), págs. 1449-1476. En el contexto de los *datasets* para entrenamiento de IA, esta evolución jurisprudencial podría obligar a compartir conjuntos únicos como «facilidades convenientes» si son abiertos/reutilizables, configurándolos como infraestructuras esenciales en mercados nicho sin alternativas razonables.

Como hemos visto, el mercado de datos tiende a vincularse con la gobernanza general del acceso, la interoperabilidad y las políticas de datos abiertos (por ejemplo, en el marco de la Data Governance Act y del Data Act), donde el objetivo es expandir la disponibilidad de datos y facilitar la reutilización de datos públicos y privados. Aquí, la competencia opera de forma indirecta, mediante la creación de infraestructuras (como espacios de datos sectoriales) que reducen barreras de entrada y favorecen la pluralidad de proveedores de datos. En cambio, el mercado de *datasets* para el entrenamiento de IA, en nuestra opinión, se conecta más directamente con el derecho de la competencia sustantivo, en particular con el concepto de acceso esencial y con la evaluación de conductas excluyentes (denegación de acceso, condiciones desfavorables, cláusulas restrictivas en licencias) que puedan afectar a la capacidad de un tercero para entrenar o mejorar sus propios modelos.

Esta dualidad se vuelve aún más relevante en el contexto de la IA generativa y de los grandes modelos de lenguaje. En estos entornos, la calidad del *dataset* de entrenamiento no es un factor marginal, sino determinante para la competitividad del modelo: la posesión de *datasets* de gran volumen y alta calidad puede crear ventajas de costes y de desempeño difíciles de replicar. En este escenario, la delimitación de un mercado de *datasets* de entrenamiento para un determinado tipo de IA (por ejemplo, IA para atención sanitaria, IA para crédito financiero, IA para servicios de transporte) puede resultar crucial para evaluar si una empresa dominante utiliza su posición en datos para reforzar su posición en el mercado de servicios de IA, en claro paralelo con la jurisprudencia clásica sobre infraestructuras esenciales y servicios de red.

2.4. Implicaciones para el derecho de la competencia europeo

En el ordenamiento de la UE, la distinción entre mercados de datos y mercados de *datasets* para el entrenamiento tiene consecuencias directas sobre la aplicación del art. 102 TFUE y sobre la interacción con la nueva regulación digital así como en el control de concentraciones. En este contexto, la noción de *dataset* para el entrenamiento se vuelve clave: es el *dataset* concreto, con sus características específicas, el que debe valorarse como posible bien de acceso esencial, más que «los datos» en abstracto.

En la práctica, esto implica que la prueba de exclusión debe ser más fina: no basta con mostrar que un tercero tiene acceso a otros datos, sino que pueda competir en igualdad de condiciones con el mismo nivel de calidad y especificidad de datos. Si un *dataset* determinado (por ejemplo, un conjunto de datos de tráfico en tiempo real acumulados durante años por un operador dominante) no puede ser replicado razonablemente por terceros, y negarse a compartirlo permite al titular reforzar su posición en el mercado de servicios de navegación, la Comisión podría considerar obligaciones de acceso, siempre que se acrediten las condiciones habituales de exclusión y ausencia de justificación[41].

---

[41] Como señalan Akman, Fumagalli y Mota en su artículo sobre el Borrador de Directrices de la Comisión Europea sobre abusos de exclusión, estas destacen el papel central de los «accesos esenciales» (insumos, infraestructuras o plataformas clave) como puerta de entrada al mercado para competidores y usuarios. Subrayan que el riesgo de exclusión anticompetitiva aumenta cuando el dominante cuenta con ventajas de incumbencia, primero en el mercado o control de un activo crucial (aunque no necesariamente «indispensable» en el

Además, la distinción resulta relevante para la articulación entre la DMA y el derecho de la competencia clásico. Los gatekeepers, bajo la DMA, están sujetos a obligaciones específicas de acceso a datos (por ejemplo, a datos de actividad y de uso de los servicios), que pueden comprender tanto conjuntos de datos específicos como flujos de datos generales. Podríamos considerar que la negativa de acceso a determinados *datasets* por parte de un gatekeeper puede ser examinada simultáneamente bajo el art. 102 y la DMA[42] (e incluso sobre la DSA[43]), según la naturaleza de los datos y del servicio implicado. En este sentido, el mercado de *datasets* para el entrenamiento de IA aparece como el ámbito de intersección más delicado entre regulación ex ante y análisis de competencia ex post[44].

Por último, en los últimos meses hemos visto un desarrollo exponencial de empresas que se dedican a la «producción» de estos *datasets* para el entrenamiento (empresas de etiquetado de datos para el entrenamiento de sistemas de IA). Las adquisiciones o tomas de control de grandes plataformas sobre este tipo de empresas plantean riesgos serios para la competencia porque pueden reforzar el acceso exclusivo a insumos críticos, elevar los costes de cambio de los rivales y generar incentivos a discriminar o degradar el servicio a clientes competidores[45] pero, en muchos casos, quedan fuera del control de las autoridades de competencia.

---

sentido estricto de «Bronner»). Así, la teoría económica ha identificado múltiples escenarios en que una empresa verticalmente integrada puede usar su control sobre un insumo clave para bloquear o dificultar el acceso de rivales (tanto mediante negativas directas de suministro como mediante limitaciones de acceso (restricciones de acceso, *margin squeeze*, auto-preferencia, etc.), que afectan la capacidad de competidores de usar esa infraestructura o input esencial para competir. Por otro lado, coincidimos en la crítica al recurso por parte de la Comisión a presunciones y criterios fragmentados (las Directrices tratan de forma diferente distintas prácticas que pueden tener efectos de exclusión similares) que pueden dificultar en la práctica el acceso de competidores igualmente eficientes a insumos esenciales. Frente a esta situación los autores proponen que el marco normativo incorpore de forma más clara la protección de esos accesos como núcleo de la prohibición de abuso, vinculando mejor la doctrina del «competidor igualmente eficiente» con la necesidad de garantizar el acceso para competir por precio, calidad e innovación. Akman, Fumagalli y Motta (2025), págs. 234-243.

[42] Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre, sobre mercados digitales contestables y justos (Reglamento de Mercados Digitales o DMA).

[43] Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre, sobre un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales o DSA).

[44] Tanto la DMA como la DSA introducen numerosas obligaciones de acceso a datos y transparencia para supervisores, investigadores y terceros. En el magnífico informe sobre el acceso a datos y algoritmos del CERRE se identifican cincuenta y cuatro (54) obligaciones de acceso a datos y transparencia, clasificándolas en cuatro categorías: 1) acceso de reguladores a datos privados; 2) acceso de partes privadas a datos de otras partes privadas; 3) acceso del público general a ciertos datos; y 4) transparencia de los propios reguladores. En relación con los datasets, el estudio se centra en tres casos concretos: 1) el acceso a las bases de datos de publicidad online (Art. 39 DSA), que deben poner a disposición del público, vía API y portal web, información sobre todos los anuncios de pago mostrados; 2) el acceso a datos para investigadores previamente verificados (Art. 40 DSA), según el cual las plataformas de gran tamaño deben compartir *datasets* relevantes para el estudio de riesgos sistémicos, incluyendo datos sobre algoritmos, datos de entrenamiento e incluso códigos, bajo condiciones de seguridad y anonimización; y 3) el intercambio de datos de clics y búsquedas con motores de búsqueda competidores (Art. 6.11 DMA), que obliga a compartir *datasets* de consultas y clics con el fin de aumentar la contestabilidad del mercado. Como se señala en este informe, la implementación de estos accesos requiere un equilibrio cuidadoso entre objetivos de regulación, protección de datos personales, secreto comercial y seguridad, por lo que se deben privilegiar principios de minimización de datos y de acceso lo menos intrusivo posible, así como el uso de medidas técnicas (anónimos, datos sintéticos, salas de datos seguras, APIs restringidas) para hacer viable el acceso a los *datasets* sin comprometer excesivamente los intereses protegidos. Edelson, Graef y Lancieri (2023).

[45] Un ejemplo muy ilustrativo es la inversión de Meta en Scale AI —valorada en torno a 14.3/14.8 mil millones de dólares y con una participación del 49 por 100—, que provocó que Google rompiera su re-

2.5. Dimensiones adicionales: portabilidad, interoperabilidad y responsabilidad

Más allá de la dimensión exclusivamente competitiva, la distinción entre mercados de datos y mercados de *datasets* para el entrenamiento de IA tiene implicaciones sobre la portabilidad de datos y la interoperabilidad. Desde la óptica del mercado de datos, la portabilidad favorece la movilidad de insumos; desde la óptica del mercado de *datasets*, puede facilitar la creación de conjuntos alternativos o la mejora de la calidad de los mismos.

Asimismo, la interoperabilidad se configura como un factor clave para la sustitución de *datasets*: si los datos pueden integrarse fácilmente en distintos modelos y plataformas, la dependencia de un *dataset* específico se reduce. En este sentido, la regulación de interoperabilidad, presente en la DMA, puede atenuar el poder de mercado derivado de la posesión de determinados *datasets*. Sin embargo, cuando la interoperabilidad no es suficiente —por ejemplo, porque los datos están altamente estructurados o porque la calidad del etiquetado es irreproducible—, la posibilidad de exclusión persiste y el análisis de competencia debe ser más exigente.

En suma, la diferencia entre mercado de datos y mercado de *datasets* para la IA no es meramente técnica, sino que afecta al núcleo mismo del análisis jurídicoeconómico de los mercados digitales. Mientras el primero se aproxima a un mercado de insumos generales, el segundo se entiende como un mercado de conjuntos específicos, cuya sustitución debe valorarse en términos de equivalencia funcional para una tarea de modelización concreta. En el marco de la competencia europea, esto permite un enfoque más preciso sobre la indispensabilidad, la exclusión y el acceso esencial, conectando de forma directa la regulación de datos con la doctrina antitrust clásica y con las nuevas herramientas de la DMA y la Estrategia de Datos de la UE[46].

---

lación comercial con Scale y que otros clientes como OpenAI o xAI reconsideraran sus vínculos por el temor a que un competidor accediera a información sensible sobre sus datos, prioridades de entrenamiento y prototipos además de sembrar la preocupación respecto al futuro del sector de IA. *Vid. https://www.somo.nl/the-next-big-power-grab-in-ai-why-metas-scale-ai-deal-must-be-stopped/*

[46] Encontramos un ejemplo reciente en los procedimientos relativos a las obligaciones de interoperabilidad y acceso a datos que inició la Comisión Europea el 27 de enero de 2026 contra Google. Como decíamos, el primer conjunto de procedimientos (DMA.100220) se centra en la obligación de Google, establecida en el art. 6.7 de la DMA, de proporcionar a los desarrolladores de terceros una interoperabilidad gratuita y efectiva con las funcionalidades de hardware y software controladas por el sistema operativo Android de Google. Los procedimientos iniciados se centran en funcionalidades utilizadas por los propios servicios de IA de Google, como Gemini. La Comisión pretende especificar cómo Google debe conceder a los proveedores de servicios de IA de terceros un acceso igualmente efectivo a las mismas funcionalidades disponibles para sus propios servicios. El segundo conjunto de procedimientos (DMA.100209), que analizaremos más en detalle en el epígrafe IV, se refiere a la obligación de Google, prevista en el art. 6.11 de la DMA, de conceder a los proveedores terceros de motores de búsqueda en línea acceso a datos anonimizados de clasificación, consultas, clics y visualizaciones que posee Google Search, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias («FRAND»). Estos procedimientos se centran en el alcance de los datos, el método de anonimización, las condiciones de acceso y la elegibilidad de los proveedores de chatbots de IA para acceder a dichos datos. Un cumplimiento efectivo y el acceso a un conjunto de datos útil permitirán a los proveedores terceros de motores de búsqueda optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a Google Search. (*Vid. https://digital-markets-act.ec.europa.eu/commission-opens-proceedings-assist-google-complying-interoperability-and-online-search-data-sharing-2026-01-27_en*). Justo antes de finalizar la revisión de este art., el 27 de abril de 2026, la Comisión envió sus conclusiones provisionales respecto al primero de los casos (DMA.100220) describiendo el proyecto de medidas que Google debería aplicar para garantizar que terceros tengan acceso efectivo e interoperabilidad con capacidades clave de Android. Las medidas propuestas tienen por objeto asegurar que los servicios de

IV. DOS CASOS Y UNA REFLEXIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL INPUT CONCRETO EN EL STACK DE DATA

1. El caso de Google AI *vs*. editores web y creadores de contenido en Youtube: abuso de posición dominante y control de los datos en el stack de data de IA

En el marco de la evolución reciente de la vigilancia del mercado de la inteligencia artificial, el 9 de diciembre de 2025 la Comisión Europea adoptó una decisión de inicio de procedimiento antitrust contra Google y Alphabet en el expediente AT.40983 ("Google AI & Datarelated practices")[47], en el seno del régimen sancionador de la Unión Europea regulado por el art. 11, apartado 6, del Reglamento del Consejo 1/2003 y el art. 2, apartado 1, del Reglamento de la Comisión 773/2004, por indicios de infracción del art. 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del art. 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. La decisión de apertura de procedimiento, que se extiende a todo el territorio del EEE, no constituye una calificación definitiva de infracción, sino el señalamiento de que el expediente será tratado como prioritario dentro del ordenamiento de competencia de la UE.

La conducta investigada juega en el cruce entre el mercado de los datos y el mercado de los servicios de IA generativa, y se centra en dos prácticas concatenadas. En primer lugar, Google emplea contenido de terceros editores publicado en la web para generar *AI Overviews* y resúmenes en modo IA en el servicio Google Search, sin ofrecer a los citados editores la posibilidad de negar tal uso del contenido sin perder el acceso a Google Search ni percibir una compensación adecuada por su utilización. En segundo término, la Comisión examina la práctica de Google de recopilar y utilizar videoclips de creadores de contenidos subidos a YouTube para entrenar modelos de IA generativa, igualmente sin facilitar a los creadores el derecho efectivo de rechazo sin pérdida de acceso a la plataforma YouTube y sin la contraprestación equivalente al valor económico del dato generado.

Desde la perspectiva del mercado de los datos, ambas prácticas ponen de relieve la jerarquía funcional que el *stack de IA* configura entre capas de infraestructura, de datos y de servicios: Google Search y YouTube no se limitan a operar como mercados de distribución o de acceso a contenidos, sino que se configuran como plataformas de captura y reutilización de conjuntos de datos en tiempo real, en los que el mismo conjunto de datos puede ser empleado simul-

---

IA competidores puedan interactuar de forma efectiva con las aplicaciones de los dispositivos Android de los usuarios y ejecutar tareas en consecuencia, como enviar un correo electrónico utilizando la aplicación de correo preferida por el usuario, pedir comida o compartir una foto con amigos. Asimismo, las medidas propuestas permitirán que los proveedores competidores de servicios de IA impulsen la innovación y ofrezcan experiencias de IA profundamente integradas a los usuarios en teléfonos y tabletas Android, junto con los propios servicios de IA de Alphabet, como Gemini. La apertura del acceso a estas capacidades proporcionará a los usuarios de Android en toda la Unión Europea una oferta más amplia de servicios de IA. Para garantizar que estas medidas propuestas resulten efectivas, la Comisión ha invitado a las partes interesadas a presentar observaciones sobre ellas mediante una consulta pública abierta hasta el 13 de mayo de 2026. (*Vid. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_887*).

[47] *Vid. https://competition-cases.ec.europa.eu/cases/AT.40983*

táneamente para la mejora de servicios de búsqueda, la generación de productos de IA y, potencialmente, el reentrenamiento de modelos de lenguaje o visión.

La estructura de la conducta investigada revela la centralidad de los datos de uso de terceros como insumo esencial en el modelo de negocio de IA generativa de Google. Lejos de limitarse a la explotación de datos propios o agregados, la Comisión señala la utilización de contenido editorial y de videoclips de creadores, que se integran en flujos de entrenamiento de modelos sin garantizar opciones reales de exclusión o remuneración. Esta configuración abre la posibilidad de que el control de accesos de primera parte a datos de alta calidad —especialmente contenido de profesionales del periodismo, del entretenimiento y de la educación— se traduzca en ventajas de escala, experiencia y rendimiento que restan competitividad a terceros que no dispongan de flujos de datos de similar alcance y representatividad.

Bajo la lógica del art. 102 TFUE, este planteamiento permite articular la hipótesis de una conducta de reutilización asimétrica de datos de terceros, que podría reforzar la posición dominante de Google en el mercado de búsqueda o en el de plataformas de vídeos, al tiempo que se despliega un *feedback loop* en el que los datos de uso se reinyectan de forma estructurada en los modelos de IA, amplificando el coste de entrada de competidores que deben construir *datasets* de entrenamiento a partir de un universo de contenido más acotado o de menor calidad sobre los datos. Vemos que en este caso, el foco se pone en el acceso a los datos «brutos» o con un procesamiento mínimo, no a los *datasets* de entrenamiento.

2. El caso SP – Alphabet: la aplicación del art. 6.11: la DMA y el acceso a los datos en el stack de data de IA

Como mencionábamos anteriormente, la Comisión Europea el 27 de enero de 2026 inició sendos procedimientos contra Google centrados en el incumplimiento de ciertas obligaciones de interoperabilidad (DMA.100220) y de acceso a datos establecidas por la DMA (DMA.100209).

El 16 de abril de 2026 la Comisión Europea notificó a Google sus conclusiones preliminares, las cuales detallan las medidas propuestas para dar cumplimiento a las obligaciones de acceso a datos establecidas en el Reglamento de Mercados Digitales (DMA). Bajo este esquema, Alphabet está llamado a facilitar el acceso de motores de búsqueda de terceros —incluyendo aquellos que operan mediante *chatbots* de inteligencia artificial con funcionalidades de búsqueda— a un conjunto exhaustivo de datos sobre clasificaciones, consultas, clics y visualizaciones. Nos parece esencial señalar que, aunque en el texto de estas medidas se habla de «dataset», estas medidas conciernen esencialmente a los datos y no afectan a los *datasets* de entrenamiento utilizados por Google. Tengamos en cuenta que en este documento se denomina *dataset* de búsqueda (*Search Dataset*)[48] al producto final resultante de aplicar medidas técnicas sobre los datos originales para mitigar el riesgo de reidentificación de los usuarios

[48] Texto medidas provisionales, caso DMA.100209, pág.5. *Vid. https://digital-markets-act.ec.europa.eu/document/download/b3aed7f6-c45c-4bfa-b032-b8975a48bb06_en?filename=DMA.100209 por cien20-%20Preliminary%20measures.pdf*

hasta un nivel residual. Mientras que los datos iniciales contienen identificadores y metadatos precisos, el *dataset* en este caso hace referencia a la versión procesada mediante la supresión de atributos (como IPs o marcas de tiempo exactas), la generalización de metadatos de ubicación y la aplicación de umbrales de frecuencia para garantizar la privacidad antes de su intercambio con terceros (con lo cual no encajaría en la definición de *dataset* que hemos estado manejando en este artículo).

Como vemos, en este caso el foco se centra también en el acceso a los datos procesados aunque no etiquetados.

Esta apertura se articula bajo términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND), con el objetivo estratégico de que estos «beneficiarios de datos» puedan optimizar sus servicios y disputar la posición de dominio de Google Search en el mercado, mediante un acceso equitativo a insumos fundamentales para la innovación tecnológica. El alcance de estas medidas, cuya efectividad está siendo sometida a una consulta pública abierta hasta el 1 de mayo, abarca tanto la determinación de la elegibilidad de los solicitantes como la definición de los medios, frecuencias y precios del intercambio de información. Asimismo, el marco regulatorio pone un énfasis especial en la seguridad jurídica y la privacidad, exigiendo la implementación de protocolos robustos de anonimización de datos personales y estableciendo procesos formales que regulen el acceso, el uso limitado a finalidades de optimización y la gobernanza de estos activos[49]. Al integrar estos requisitos técnicos y contractuales, la Comisión busca asegurar que el intercambio de datos se realice de manera segura, auditable y alineada con los objetivos de contestabilidad y protección de datos que inspiran la normativa digital europea.

Más concretamente, estas medidas preliminares adoptadas por la Comisión Europea en el caso DMA.100209[50], imponen a Alphabet el deber de proporcionar sus «*Search Data»* a cualquier motor de búsqueda en línea («Online Search Engine» u OSE) operante en la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo[51]. Resulta particularmente relevante, desde una perspectiva jurídica, la inclusión explícita de aquellas entidades que proveen *chatbots* de IA con funcionalidades de búsqueda; estas no pueden ser excluidas siempre que satisfagan la definición técnica de OSE, aun cuando dicha funcionalidad se despliegue como parte de un servicio más amplio.

El alcance de esta obligación se fundamenta en un estricto principio de paridad, exigiendo que Alphabet comparta los datos bajo condiciones y con

---

[49] *https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_825*

[50] *Vid. https://digital-markets-act.ec.europa.eu/document/download/b3aed7f6-c45c-4bfa-b032-b8975a48bb06_en?filename=DMA.100209 por cien20-%20Preliminary%20measures.pdf*

[51] Esta obligación se rige por el principio de paridad, exigiendo que Alphabet comparta los datos en las mismas condiciones y con el mismo alcance con que los recopila para optimizar sus propios servicios. Los datos se clasifican en: Datos de consulta (Query data): Incluye la entrada inicial del usuario, modificaciones (autocompletado, sugerencias), metadatos de ubicación, idioma, dispositivo y punto de acceso (ej. Chrome, Gemini, Google Lens); Datos de visualización (View data): URLs y contenido visual mostrados en las páginas de resultados (SERP), incluyendo diversos formatos (video, noticias, imágenes) y módulos de búsqueda avanzada; Datos de clics e interacción (Click data): Información sobre el momento, orden y duración de las acciones del usuario, así como el tiempo de permanencia en un resultado o el regreso a la SERP; Datos de clasificación (Ranking data): La posición absoluta y relativa de cada URL en la interfaz del usuario. Texto medidas provisionales, caso DMA.100209 págs. 2-4. *Vid. https://digital-markets-act.ec.europa.eu/document/download/b3aed7f6-c45c-4bfa-b032-b8975a48bb06_en?filename=DMA.100209 por cien20-%20Preliminary%20measures.pdf*

un alcance equivalentes a los que emplea para la optimización de sus propios servicios. Este caudal informativo se categoriza en datos de consulta —que comprenden desde la entrada inicial y modificaciones por autocompletado hasta metadatos de ubicación, idioma y dispositivo—, datos de visualización, que abarcan la totalidad de URLs y contenidos mostrados en las páginas de resultados (SERP), datos de interacción o *click data*, y datos de clasificación que detallan la posición relativa y absoluta en la interfaz. La salvaguarda de la privacidad se instrumenta a través de un esquema dual: medidas técnicas de anonimización —incluyendo la supresión de identificadores directos, la generalización de metadatos mediante celdas S2 y el establecimiento de umbrales de frecuencia para evitar la reidentificación— y medidas contractuales que definen a las partes como responsables independientes del tratamiento, prohibiendo tanto la reidentificación de usuarios como el uso de datos para fines ajenos a la optimización de la búsqueda.

Las condiciones de acceso se rigen por los principios FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), vinculando la compensación económica a los costes incrementales y a un retorno razonable sobre el capital, con regímenes de excepción específicos para las pequeñas y medianas empresas. La eficacia de este sistema se refuerza mediante un mecanismo de auditoría independiente bajo el estándar ISAE 3000, que condiciona la obtención y mantenimiento del acceso a la presentación de informes de aseguramiento (niveles 1 y 2).

Desde nuestra perspectiva, el texto revela una vinculación directa entre estas medidas y el entrenamiento de la inteligencia artificial. Al reconocer que el propósito legítimo de estos datos incluye el anclaje de *chatbots* de IA, la normativa sitúa al «*Search Dataset*» como un insumo esencial para la competitividad en el mercado de la IA generativa aplicada a la búsqueda. Al prohibir que Alphabet margine a los desarrolladores de IA con funciones de búsqueda, la Comisión no solo promueve la contestabilidad del mercado, sino que facilita que nuevos actores refinen sus sistemas de recuperación y generación mediante el acceso a datos de interacción humana real, transformando así un recurso crítico para la innovación en un activo disponible bajo supervisión regulatoria.

3. Reflexiones en torno al caso LAION: una lectura prospectiva desde el derecho de la competencia

El caso Kneschke v. LAION[52], que ha recibido una amplia atención desde la perspectiva del derecho de autor[53], ofrece una casuística especialmente rica para analizar, desde el Derecho de la competencia, la diferencia entre acceso a datos —entendidos como contenido publicado libremente en la web— y acceso a *datasets* ya estructurados, como LAION 5B, puestos a disposición de la comunidad de investigación, y cómo esta distinción influye en la delimitación de mercados, la valoración del poder de mercado y la configuración de eventuales prácticas de exclusión.

---

[52] Cfr. en primera instancia, Sentencia del Landgericht Hamburg de 27 septiembre 2024, Az. 310 O 227/23 y, en segunda instancia, Sentencia del OLG Hamburg, 10.12.2025, Az. 5 U 104/24.

[53] *Vid*. entre muchos, Carbajo Cascón (2026), págs. 15-52; Dornis (2025), págs. 65-78; Dornis y Stober (2024), págs. 87-160; García Vidal (2024); Leistner y Antoine (2025), págs. 1027 - 1044, Lucchi (2025); Mantegui (2025).

3.1. Contextualización del caso LAION

Como mencionábamos anteriormente, el litigio Kneschke v. LAION ha marcado un precedente crucial en la jurisprudencia alemana sobre la intersección entre el derecho de autor y el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial (IA). El demandante, un fotógrafo profesional, alegó que la inclusión de sus obras protegidas en el *dataset* de LAION (utilizado para el entrenamiento de modelos de IA de difusión) constituía una infracción de sus derechos de propiedad intelectual, argumentando que no se cumplían los presupuestos necesarios para la aplicación de las excepciones de minería de datos (Text and Data Mining o TDM) contempladas en los arts. 44b y 60d de la Ley de Derechos de Autor alemana (UrhG), los cuales transponen la Directiva (UE) 2019/790 sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital[54].

De una manera muy sucinta y centrándonos en el aspecto más esencial[55], en primera instancia el Landgericht (LG) de Hamburgo, en su sentencia de 27 de septiembre de 2024 (Az. 310 O 227/23), desestimó la pretensión del autor, al considerar la legitimidad de la aplicación del límite de TDM en el caso. Concretamente, el tribunal determinó que la actividad desarrollada por LAION, al recopilar y procesar imágenes para alimentar conjuntos de datos científicos y académicos, se subsume bajo el concepto de minería de datos legalmente permitido, incluso si los fines ulteriores de los modelos entrenados con dichos *datasets* son comerciales (Stable Diffusion era uno de los modelos que utilizaba el *dataset* de LAION).

Por su parte el Oberlandesgericht (OLG) de Hamburgo el 10 de diciembre de 2025 (Az. 5 U 104/24), ratificó esta interpretación, desestimando los argumentos del recurrente centrados en la supuesta desproporcionalidad del uso automatizado, afirmando que la normativa actual sobre TDM es suficientemente amplia para abarcar las prácticas actuales de «machine learning».

Aunque desde la perspectiva del derecho de autor, estas sentencias ofrecen un campo rico para la discusión doctrinal, el objetivo de traerlas a colación no es analizarlas desde esta perspectiva (ni de plantear la aplicabilidad o no de la excepción de TDM a la IA[56]) sino de plantear una reflexión, intencionalmente provocadora, al hilo de la temática en la que se centra este artículo: los mercados de inputs y su relevancia en el actual derecho de la competencia.

---

[54] La Directiva (UE) 2019/790 introduce dos excepciones obligatorias al derecho de autor para facilitar la minería de textos y datos (TDM): la primera (Art. 3), de carácter imperativo, permite a los organismos de investigación y patrimonio cultural realizar TDM con fines de investigación científica sobre contenidos a los que tengan acceso lícito; la segunda (Art. 4), de carácter general, autoriza la TDM sobre obras y prestaciones accesibles legalmente, pero permite que los titulares de derechos «reserven» sus derechos para excluir tal uso —el denominado «opt-out»—, salvo que dicha reserva se realice de forma inadecuada o no sea legible por máquina. Sobre esta cuestión, ver García Vidal (2019), págs. 99-124; Minero Alejandre (2024), págs. 41-149; Jiménez Serranía (2020), págs. 247-258.

[55] Desde luego, además de los matices de estas sentencias sobre la aplicación de la minería de textos y datos con fines analíticos del art. 3 de la Directiva (UE) 2019/790, a la generación de nueva información, tal y como hacen los modelos de IAG; también es muy interesante, entre otros aspectos, la reflexión *de ambas sentencias* sobre la manera de expresar la reserva de derechos (*opt-out*) en el caso de la aplicación de la excepción de minería de textos y datos con fines comerciales, determinándose, en segunda instancia, la necesidad de hacerlo a través de medios legibles por una máquina – por ejemplo, mediante el archivo robots.txt (y no a través del mero lenguaje humano).

[56] Sobre esta cuestión, *vid*. Rosati (2024), págs. 851-852; Lucchi (2025), págs. 29-72; Voss (2026), ap. K.

3.2. Reflexión final: la sustancial diferencia entre datos y dataset para el entrenamiento de IA y sus implicaciones en términos de competencia

Como hemos visto, LAION e.V. es una asociación sin ánimo de lucro que crea y distribuye *datasets* para el entrenamiento de IA—en concreto, LAION5B— a partir de datos extraídos de la web, particularmente de Common Crawl, combinando enlaces URL a imágenes disponibles públicamente y descripciones de esas imágenes (alt text, metadatos), formando así un conjunto estructurado de 5.85 mil millones de pares imagentexto que se utiliza para entrenar modelos de IA generativa de imágenes. Estos *datasets* no contienen las imágenes en sí, sino índices a la web, acompañados de embeddings calculados y puestos a disposición para la investigación científica[57].

Las sentencias de los tribunales de Hamburgo ratifican que la reproducción y tratamiento de la fotografía del demandante, en el marco de la creación de este *dataset*, queda amparada por la excepción de minería de texto y datos (TDM) del art. 3 de la Directiva DSM (2019/790) y por el correspondiente art. 60d UrhG relativo a la investigación científica, siempre que el *dataset* se ponga efectivamente a disposición de la comunidad científica sin ánimo de lucro y sin control de empresas comerciales sobre el proceso de investigación. Como decíamos, la sentencia subraya asimismo que el *optout* —la limitación de uso de contenidos— solo es eficaz si se expresa en forma máquinalegible (p. ej. robots.txt, TDMRep u otros protocolos, no meras cláusulas en lenguaje natural).

Desde la perspectiva del Derecho de la competencia, el precedente de Hamburgo permite trazar un perfil normativo útil de dos niveles:

i) Nivel de datos/obras originales: El contenido web general (imágenes, textos, vídeos) constituye un universo amplio, en principio sustituible, en el que el creador mantiene derechos de explotación, pero que el acceso técnico permite replicarse mediante s*craping* automático, siempre que se respeten las condiciones de uso y las señales técnicas de *optout*.

ii) Nivel de *dataset* LAION: El conjunto estructurado —sus índices, pares imagentexto, embeddings, y su organización en formato tabular— introduce un plus de valor agregado que no se deriva de la mera suma de obras, sino de la curación, selección, indexación y anotación aplicadas a datos de entrada masivos. Esta agregación, curación, indexación, anotación y estructuración de los datos genera un activo informacional jurídica y económicamente distinto del mero acceso al material bruto

La diferencia es, en términos competitivos, de grado de fungibilidad. Mientras que el acceso a *datos* individuales puede estar regulado por el régimen de derechos de autor y la excepción TDM, el acceso a un *dataset* estructurado como LAION5B implica un coste de entrada significativo: replicar escala, representatividad y estructura de anotación resulta extremadamente complejo y costoso, incluso si el *scraping* de datos originales se mantiene legal. LAION, por su naturaleza sin ánimo de lucro, no se sitúa como un «*player*» económico directo, pero el *dataset* que crea se convierte en insumo intermedio para mo-

[57] *Vid. https://laion.ai/faq/*

delos de IA generativa, y su estructura puede ser reutilizada por operadores comerciales.

Dicho de otra manera, la relevancia competitiva de esta diferencia no reside solo en la cantidad de datos, sino en la transformación del insumo: el *dataset* estructurado reduce costes de búsqueda, limpieza, clasificación y alineación semántica, y convierte una masa heterogénea de datos dispersos en un recurso inmediatamente utilizable para el entrenamiento. En términos de teoría del daño, el perjuicio no se agota en la eventual reproducción no autorizada de datos originales, sino que se proyecta sobre la creación de una ventaja competitiva derivada de la curaduría ajena, que puede ser apropiada por terceros sin asumir los costes fijos de construcción, mantenimiento y validación del *dataset.*

Por ello, el análisis competitivo en este tipo de casos debería formularse en términos del *dataset* como un insumo estratégico de alto valor o un recurso intermedio difícilmente replicable a igual escala y calidad. Aunque los datos brutos puedan obtenerse por vías diversas, la reproducción de un *dataset* equivalente exige costes significativos de recopilación, depuración, anotación, normalización y mantenimiento, además de recursos complementarios que no están al alcance de todos los operadores en igualdad de condiciones.

La eventual relevancia antitrust de la reutilización del *dataset* no deriva de una equiparación automática entre datos y competencia restringida, sino del efecto que su control puede tener sobre las condiciones de entrada, replicación y expansión en el mercado o en el nivel competitivo correspondiente. Si la disponibilidad de *datasets* estructurados reduce de forma sustancial los costes de desarrollo de modelos, entonces su control, exclusividad o captura de valor puede producir efectos de elevación de barreras de entrada, dependencia funcional o, en ciertos supuestos, reforzamiento de posiciones ya consolidadas.

El litigio Kneschke v. LAION muestra precisamente que el conflicto no se agota en la licitud originaria del tratamiento bajo la lógica de la TDM, sino que también puede examinarse a la luz de la posterior reutilización del *dataset* como input intermedio para el entrenamiento comercial de modelos de IA generativa. Esa reutilización puede adquirir relevancia competitiva adicional cuando permite a determinados operadores beneficiarse de una infraestructura de datos ya depurada y estructurada sin asumir los costes fijos de su construcción. No se trata, sin embargo, de calificar toda reutilización como abusiva o anticompetitiva, sino de identificar si genera una asimetría competitiva capaz de alterar las condiciones de contestabilidad del mercado.

Dicho de otro modo, la cuestión no es únicamente si existe acceso a datos, sino qué tipo de activo informacional se está controlando. Los datos brutos y los *datasets* de entrenamiento para IA presentan funciones económicas distintas y, por ello, pueden producir efectos competitivos diferenciados. Mientras los primeros integran materiales informativos potencialmente reutilizables, los segundos condensan una capa adicional de selección, organización y procesabilidad que puede modificar de forma relevante las condiciones de acceso, replicación y uso dentro de la cadena de valor de la IA. Por ello, su relevancia competitiva no depende de su equiparación al dato bruto, sino de su función como recurso intermedio estructurado, capaz de generar ventajas de entrada, dependencia o exclusión en condiciones determinadas. En consecuencia, el análisis antitrust,

en nuestra opinión, debe contemplar como elementos diferenciados los *datasets* de entrenamiento de IA dentro de la cadena de valor.

V. BIBLIOGRAFÍA

Acemoglu, Daron y Restrepo, Pascual (2019) «Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor», *Journal of Economic Perspectives* 33 (2), págs. 3–30.

Akman, Pınar, Fumagalli, Chiara y Motta, Massimo, «The European Commission's draft guidelines on exclusionary abuses: a law and economics critique and recommendations», *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 16, I. 4, págs. 234–243.

Alaily, Rima (2024), «The New AI Economy: Understanding the Technology, Competition, and Impact for Societal Good,», *Concurrences*, N° 2-2024 – AI & Antitrust, págs. 5-10.

Carbajo Cascón, Fernando, (2026), «Sobre la aplicación de los límites de minería de textos y datos al proceso de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial generativa de uso general» en López Ortega, Raquel y Pacheco Cañete, Matilde (dir.), *Nuevos horizontes del Derecho mercantil en un entorno tecnológico*, Atelier, Barcelona, págs. 15-52.

Carugati, Ch. (2023A), *The competitive relationship between cloud computing and generative AI*, Working Paper, Bruegel, Bruselas.

- (2023B), Competition in Generative AI Foundation Models", Working Paper 14/2023, Bruegel, Bruselas.

Colangelo, Giuseppe (2025) «The EU Essential Facilities Doctrine after Android Auto: A Wild Card without Limiting Principles?», *CMLRev,* Vol.62, I. 5, págs. 1449-1476.

Dang, Andrew, (2025), «Derivative Data: Rethinking Market Definitions in the Age of Generative AI», 16 *UC LAW SF SCI. & TECH. JUST. L.J.* 97, págs. 120-127.

Dornis, Tim W. y Stober, Sebastian (2024), *Urheberrecht und Training generativer KI-Modelle*, *Technologische und juristische Grundlagen*, Nomos: Recht und Digitalisierung; Digitization and the Law, Vol. 19.

Dornis, Tim, (2025) «The training of Generative AI is not Text and Data Mining», *EIPR*, 2/2025, vol. 47(2), págs. 65-78.

Drexl, Josef y Kim, Daria (2026), «AI Innovation Competition as a Discovery Procedure: The Role and Limits of Competition Law» en Arezzo, Emanuela (ed), *Navigating the (Legal) Challenges of the Artificial Intelligence Era: Intellectual Property, Competition Law and Corporate Law*, págs. 181-218.

Edelson, Laura, Graef, Inge y Lancieri, Filippo (2023), *Access to Data and Algorithms: For an Effective DMA and DSA Implementation*, CERRE, *https://cerre.eu/publications/access-to-data-and-algorithms-for-an-effective-dma-and-dsa-implementation.*

Gálvez Duran, Sergi (2025), «Mapping relevant data collection mechanisms for AI training», *OECD Artificial Intelligence Papers*, Octubre 2025, nº48. *https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/10/mapping-relevant-data-collection-mechanisms-for-ai-training_62921889/3264cd4c-en.pdf.*

García Vidal, Ángel (2019), «Propiedad intelectual y minería de textos y datos. Estudio de los artículos 3 y 4 de la Directiva (UE) 2019/790», *ADI*, Vol. 40, págs. 99-124.

- (2024), *Propiedad intelectual, minería de textos y datos y entrenamiento de la inteligencia artificial*, accesible en *https://ga-p.com/wp content/uploads/2024/10/Mineria_textos_datos.pdf.*

Huggins, Robert, Johnston, Andrew, Munday, Max y Xu, Chen (2023) «Competition, open innovation, and growth challenges in the semiconductor industry: the

case of Europe's clusters», *Science and Public Policy*, Vol. 50, I. 3, págs. 531–547.
Jiménez Serranía, Vanessa (2020), «Datos, minería e innovación: qvo vadis Europa», *CDT*, Vol. 12, núm. 1, págs. 247-258.
- (2026), «La definición del mercado relevante en la era de la inteligencia artificial: ¿un (no tan) nuevo reto para el derecho de la competencia?» en Tato Plaza, Anxo, Costas Comesaña, Julio, Fernández Carballo-Calero, Pablo, Torres Pérez, Francisco José y Louredo Casado, Sara (dirs.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual V*, Atelier, Barcelona, págs. 145-172.
Kerber, Wolfgang (2023), *Towards a dynamic concept of competition that includes innovation*, OCDE, DAF/COMP/WD(2023) 42, págs. 12-15.
Kowalski, Klaus, Volpin, Cristina y Zombori, Zsolt (2024), *Competition in Generative AI and Virtual Worlds*, Competition Policy Brief, European Union, *https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/c86d461f-062e-4dde-a662-15228d6ca385_en.*
Leistner, Matthias y Antoine, Lucie (2025), «TDM and AI training in the European Union – from »LAION" to possible ways ahead?", *GRUR International*, Vol. 74, I 11, págs. 1027 - 1044.
Liu, Z Zhifeng, Luo, Pengcheng, Tang, Xinglong *et al.* (2024), «Unfolding the downloads of datasets: A multifaceted exploration of influencing factors», *Sci Data* 11, 760.
Lucchi, Nicola (2025), *Generative AI and Copyright (training, creation, regulation),* accesible en *https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IUST_STU(2025)774095;*
Mantegui, Maryna (2025), «Kneschke vs. Laion: Opening Fresh Perspectives on AI Training and TDM Exceptions», accesible en *https://www.europeanlawblog.eu/pub/tk4iacho/release/1*.
Minero Alejandre, Gemma (2024), «Los dos límites (el obligatorio y el optativo) de minería de textos y datos», en Cámara Águila, Pilar y Garrote Fernández-Díez, Ignacio (Dirs), *La transposición en España de la Directiva sobre derechos de autor y mercado único digital*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 41-149.
Peukert, Christian (2025*), The economics of copyright and AI. Empirical evidence and optimal policy*, European Union, págs.17 y 18.
Picht, Peter G. (2025), Data licensing and data-related provisions in technology transfer agreements, European Union, *https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/9eff6170-627c-4d31-81f8-9d2317f41ea0_en?filename=kd0125011enn_TTBER_study.pdf*
Radic, Lazar y Stout, Kristian (2024), «*What is the Relevant Product Market in AI?»* en Abbott, Adel y Schrepel, Thibault. *(eds.), Artificial Intelligence and Competition Policy,* Concurrences, Paris, págs. 107-132.
Ribera Martínez, Alba (2025), «The Regulation that Cried Wolf: Generative AI Training Data and the Challenge of Lawful Scale» *Forthcoming in Journal of European Competition Law & Practice*. Accessible en *https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5222181.*
Rosati, Eleonora (2024), «Is text and data mining synonymous with AI training?», *JIPLP*, Vol. 19, No. 12, págs. 851-852.
Schrepel, Thibault y Pentland, Alex «Sandy» (2025), «Competition between AI foundation models: dynamics and policy recommendations», *Industrial and Corporate Change*, Vol. 34, I. 5, págs. 1086 y 1087.
Stucke, Maurice E. y Ezrachi, Ariel (2025) "Antitrust & AI supply chains", *Theoretical Inquiries in Law,* vol. 26, no. 1, págs. 147-182.
Thiemann, Ania, Artificial intelligence and competitive dynamics in downstream markets, OCDE, DAF/COMP/GF(2025)4, Paris, *https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/11/artificial-intelligence-and-competitive-dyna-*

mics-in-downstream-markets_c6e81d0e/ccf0624a-en.pdf;
Voss, Axel (2026) *Report on copyright and generative artificial intelligence- opportunities and challenges, Parlamento Europeo*, A10-0019/2026, *https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-10-2026-0019_EN.html*.
Ziermann, Fabian (2025), «Defining data markets: an AI-centric gaming analogy rooted in market realities», Journal of European Competition Law & Practice, págs. 352–361.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 219-243
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_109
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Mónica Lastiri Santiago
ISSN: 1139-3289

PATENTES Y ECONOMÍA CIRCULAR: EL DESAFÍO JURÍDICO DEL DERECHO A REPARAR

PATENTS AND THE CIRCULAR ECONOMY: THE LEGAL CHALLENGES OF THE RIGHT TO REPAIR

Mónica Lastiri Santiago*

RESUMEN

El trabajo analiza la relación entre el derecho de patentes y el derecho a reparar en el marco del Derecho de la Unión Europea. A partir del principio de agotamiento del derecho de patente y de la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación, se examinan los límites del derecho exclusivo tras la comercialización del producto. Se concluye que la sostenibilidad no opera como un límite externo, sino como criterio interpretativo relevante para la aplicación coherente de las categorías tradicionales del sistema de patentes.

Palabras clave: derecho de patentes, derecho a reparar, agotamiento del derecho de patente, reparación lícita, nueva fabricación y sostenibilidad.

ABSTRACT

This paper examines the relationship between patent law and the right to repair within the framework of European Union law. Drawing on the principle of patent exhaustion and the distinction between permissible repair and impermissible reconstruction, it analyses the limits of exclusive rights after a product has been placed on the market. It argues that sustainability does not operate as an external limitation on patent rights, but rather as a relevant interpretative criterion for the coherent application of the traditional categories of the patent system.

Keywords: Patent law, Right to repair, Patent Exhaustion, Repair vs reconstruction and sustainability

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. EL DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN DE PATENTE Y SU PROYECCIÓN SOBRE EL PRODUCTO EN EL MERCADO: 1. El contenido esencial del derecho exclusivo; 2. El producto en el mercado: propiedad y exclusividad; 3. La vida útil del producto y los límites del derecho de patente.— III. DEL DERECHO EXCLUSIVO A LA CIRCULACIÓN DEL PRODUCTO: EL PAPEL DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE: 1. El agotamiento como fundamento del derecho a reparar.— IV. REPARACIÓN LÍCITA Y NUEVA FABRICACIÓN: LA

* Profª Dra. de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid. Correo electrónico: *mlastiri@der-pr.uc3m.es*. Código Orcid 0000-0001-6815.5728. Este artículo se ha realizado bajo el Proyecto: PID2024-161496OB-100. Mercados y coherencia normativa: competencia y sostenibilidad.
Fecha de recepción: 08/04/2026// Fecha de aceptación: 15/05/2026

DELGADA LÍNEA ROJA EN EL DERECHO DE PATENTES: 1. Configuración conceptual: reparación, reacondicionamiento, remanufactura; 2. Reparación lícita y nueva fabricación: criterios para su alcance; 3. La delimitación entre reparación lícita y nueva fabricación en el Derecho de la Unión Europea.— V. EL DERECHO A REPARAR Y SU INTERACCIÓN CON EL DERECHO DE PATENTES: 1. La sostenibilidad como factor ausente en los criterios de reparación lícita y nueva fabricación.— 2. El derecho a reparar en el contexto de la economía circular; 3. Hacia una reinterpretación del alcance del derecho exclusivo en clave de sostenibilidad.— VI. CONCLUSIONES.— VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. THE EXCLUSIVE RIGHT OF PATENT EXPLOITATION AND ITS PROJECTION ON THE PRODUCT IN THE MARKET: 1. The essential content of the exclusive right; 2. The product on the market: ownership and exclusivity; 3. The product's lifespan and the limits of patent rights.— III. FROM THE EXCLUSIVE RIGHT TO PRODUCT CIRCULATION: THE ROLE OF PATENT EXHAUSTION: 1. Exhaustion as the foundation of the right to repair.— IV. LAWFUL REPAIR AND NEW MANUFACTURE: THE FINE LINE IN PATENT LAW: 1. Conceptual delimitation: repair, refurbishment, remanufacturing; 2. Lawful repair and new manufacture: criteria for their delimitation; 3. The Distinction between Permissible Repair and New Manufacture in European Union Law.— V. THE RIGHT TO REPAIR AND ITS INTERACTION WITH PATENT LAW: 1. Sustainability as an absent factor in the criteria distinguishing permissible repair and new manufacture; 2. The right to repair in the context of the circular economy; 3. Towards a reinterpretation of the scope of the exclusive right in light of sustainability.— VI. CONCLUSIONS.— VII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La invención constituye una solución técnica a un problema concreto, fruto de la actividad intelectual humana. Expresa la capacidad de transformar la realidad mediante la aplicación del conocimiento técnico[1]. Sobre esa base se articula el Derecho de patentes, que se configura como un instrumento esencial para el impulso del desarrollo económico y un elemento fundamental para el fomento de la investigación e innovación en el ámbito de la técnica[2].

El Derecho de patentes no es, por tanto, una proclamación abstracta del valor cultural de la creatividad, sino un instrumento jurídico con función económica, pues su finalidad es la promoción del progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia. Y para conseguir ese propósito lo que hace es establecer una especie de pacto entre el inventor y el Estado. El inventor describe su invención de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en práctica y la deposita en la oficina competente para que pueda ser conocida por terceros interesados en ella[3].

A cambio de esa divulgación pública de la invención, el Estado atribuye al inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante un tiempo limitado y reconoce al titular un *ius prohibendi* frente a terceros. Ello con el fin de estimular la producción de nuevas soluciones técnicas y facilitar su introducción en el mercado. De este modo, se establece un equilibrio entre el incentivo a la innovación y el conocimiento técnico[4].

Sin embargo, ese monopolio no es absoluto ni ilimitado. El propio sistema de patentes incorpora límites internos destinados a evitar que ese derecho de exclusiva se proyecte indefinidamente sobre los bienes ya comercializados. Entre ellos destaca, principalmente, el principio de agotamiento, conforme al cual el derecho exclusivo no se extiende a los actos relativos a un producto que ha sido

---

[1] Baylos Corroza (1993), pág. 511.
[2] Botana Agra (2009), pág. 93.
[3] Bercovitz (2020), pág. 420.
[4] *Ibid.* En el mismo sentido, *vid*. Botana Agra (2009), pág. 98.

puesto en el mercado por el titular o con su consentimiento. Una vez que el objeto de la invención haya sido legítimamente introducido en el tráfico económico, la facultad de esta explotación exclusiva se considera agotada[5]. Es precisamente en este punto donde emerge la cuestión de la reparación.

Una vez vendido el producto, surge el interrogante de hasta dónde llega la libertad del adquirente para intervenir sobre él. La tradicional distinción entre reparación lícita y nueva fabricación del producto, esto es, la creación de un nuevo objeto que implica una infracción de la patente constituye el mecanismo a través del cual el sistema ha articulado históricamente esa relación entre exclusividad y libre circulación de bienes.

La configuración histórica del sistema de patentes explica que estas cuestiones no hayan ocupado un lugar central en su desarrollo. El derecho exclusivo de explotación se configuró en un contexto orientado fundamentalmente a la divulgación de la invención y a la incorporación del conocimiento técnico al acervo colectivo[6].

Al mismo tiempo, el sistema responde a una lógica de incentivo económico a la actividad inventiva. La concesión de un derecho exclusivo constituye el premio por el esfuerzo y gastos realizados por el inventor y una compensación por los riesgos que supone la explotación del invento. La protección jurídica de patente cumple así una doble función: garantizar la verificación de la realidad del invento y proporcionar al titular un sistema defensivo adecuado frente a la explotación no autorizada por terceros. En este sentido, la interpretación amplia del *ius prohibendi* contribuye a estimular la innovación industrial y asegurar una retribución adecuada por la inversión y el impulso creativo en la elaboración de la invención[7].

El régimen jurídico y el contexto económico actual, no obstante, son sustancialmente distintos. La transición hacia un modelo de economía circular, impulsada de forma decidida por la Unión Europea (en adelante, UE), ha situado en el centro del debate jurídico la necesidad de prolongar la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y optimizar el uso de recursos escasos. En este nuevo paradigma, la reparación deja de ser una cuestión accesoria para convertirse en un objetivo explícito de la acción normativa de la UE. La sostenibilidad ya no es un elemento externo al mercado, sino un principio estructural que condiciona su funcionamiento.

Existe, además, una realidad tecnológica difícilmente discutible: en la actualidad, prácticamente la totalidad de los productos incorporan componentes técnicos protegidos por los derechos de propiedad industrial, en particular por patentes[8]. Desde electrodomésticos y dispositivos electrónicos hasta vehículos, maquinaria o equipos industriales, los productos actuales integran soluciones técnicas complejas cuya intervención exige conocimientos especializados, herramientas específicas y, en ocasiones, acceso a información o piezas controladas por el fabricante. Esta creciente complejidad ha transformado el mercado de

---

5 *Vid.* Garbayo Blanch (2017), pág. 267.
6 Baylos Corroza (1993), pág. 690.
7 *Ibid.,* pág. 691.
8 *Vid*. Sease (1970), pág. 8.

la reparación, desplazándolo progresivamente hacia redes autorizadas y reduciendo margen de actuación a los destinatarios finales y talleres independientes.

En este escenario, el denominado derecho a reparar emerge fundamentalmente como respuesta a una preocupación de carácter medioambiental. La reparación se presenta como un instrumento idóneo para prolongar la vida útil de los productos, reducir su sustitución prematura y limitar la generación de residuos. En este sentido, determinadas restricciones técnicas o contractuales que afectan al acceso a la reparación también han suscitado debate en relación con el funcionamiento de los mercados de mantenimiento y recambios. La aprobación de la Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024 (en adelante, la Directiva 2024/1799)[9], refleja esta evolución legislativa al promover la reparación como alternativa preferente a la sustitución.

Sin embargo, la interacción entre este impulso al derecho a reparar y el régimen de exclusividad propio del Derecho de patentes dista de estar plenamente resuelta. La Directiva apenas aborda de forma expresa la interacción entre el derecho a reparar y los derechos de propiedad industrial, dejando abiertas cuestiones esenciales relativas al alcance del principio de agotamiento, a la licitud de la sustitución de componentes protegidos o la diferenciación entre reparación lícita y nueva fabricación infractora. Esta ausencia de definición legislativa obliga a reexaminar los criterios tradicionales del Derecho de patentes en un escenario sustancialmente transformado.

Desde esta perspectiva, el derecho a reparar no puede concebirse como un planteamiento externo destinado a desnaturalizar la función incentivadora del sistema jurídico de patentes. Al contrario, encuentra sus raíces en los propios límites estructurales del sistema, y en particular en el principio de agotamiento del Derecho de patente. Cuando un producto ha sido legítimamente introducido en el mercado, el titular ya ha ejercido su facultad de explotación respecto de ese objeto concreto, de modo que la exclusividad no puede proyectarse indefinidamente sobre su destino material.

Partiendo de estas premisas, el presente trabajo analiza la relación entre el Derecho de patentes y el denominado derecho a reparar en el marco del Derecho de la Unión Europea, examinando los principales puntos de fricción y las posibles vías de conciliación. El estudio se centra en el alcance del principio de agotamiento del derecho de patente y en la delimitación entre reparación lícita y nueva fabricación, con particular atención a la forma en que la exclusividad puede proyectarse sobre el mercado secundario de reparación.

El objetivo no es oponer innovación y sostenibilidad, sino explorar cómo los criterios clásicos del Derecho de patentes pueden reinterpretarse para integrar las exigencias de la economía circular sin desnaturalizar su función esencial. El conflicto entre patente y reparación no constituye, en definitiva, un enfrentamiento externo entre innovación y sostenibilidad, sino una cuestión interna de delimitación del alcance del derecho exclusivo de explotación.

---

[9] Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes y se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y las Directivas (UE) 2019/771 y (UE) 2020/1828.

II. EL DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN DE PATENTE Y SU PROYECCIÓN SOBRE EL PRODUCTO EN EL MERCADO

El derecho de patente adquiere pleno sentido en un sistema de libre competencia. Al atribuir al titular un derecho exclusivo de explotación, el ordenamiento lo sitúa en una posición privilegiada en el mercado, en la medida en que ningún tercero puede explotar la misma invención durante la vigencia del derecho de patente. Sin embargo, esta exclusividad no persigue eliminar la competencia, sino regularla en el ámbito tecnológico[10].

Esta posición jurídica se proyecta, en particular, sobre los productos que incorporan la invención protegida una vez introducidos en el tráfico económico, determinando el alcance de las facultades del titular frente a terceros que pretenden intervenir sobre dichos productos.

La patente actúa, así, como instrumento jurídico para incentivar la investigación y el desarrollo, garantizando que quien realiza la inversión necesaria para generar una nueva solución técnica pueda obtener una retribución por ello y recuperar los costes asociados a dicha inversión. Si, tras realizar importantes gastos en investigación, cualquier competidor pudiera explotar libremente la invención y comercializarla en el mercado, el incentivo para invertir en actividades de investigación y desarrollo se vería seriamente debilitado[11].

En efecto, el competidor que explota la invención sin asumir los costes derivados de la investigación que hizo posible su desarrollo puede ofrecer el producto en condiciones más ventajosas que quien asumió dicha inversión. El reconocimiento de un derecho exclusivo de explotación durante un tiempo limitado permite corregir esta situación, asegurando al inventor la posibilidad de amortizar los gastos realizados y obtener una retribución por su esfuerzo creativo[12].

Al mismo tiempo, la patente contribuye a dinamizar la competencia tecnológica. En muchos casos pueden existir diferentes soluciones técnicas capaces de satisfacer una misma necesidad en el mercado. La aparición de una invención protegida impulsa a los competidores a desarrollar nuevas soluciones que les permitan mantener su posición en el mercado, fomentando así un proceso continuo de innovación.

En definitiva, el sistema de patentes promueve el desarrollo tecnológico e industrial dentro de un marco de competencia dinámica, en el que la exclusividad temporal concedida al titular actúa como incentivo para la creación y difusión de innovaciones. Sin embargo, el derecho exclusivo se ha construido tradicionalmente en torno a los actos de fabricación y primera comercialización del producto, mientras que las cuestiones relativas a su utilización posterior, y en particular a su reparación, no han ocupado un lugar relevante en la configuración clásica del sistema.

---

[10] Bercovitz (2020), pág. 420. En el mismo sentido, Guix Castellví (2001), pág. 6.
[11] *Ibid.* pág. 421.
[12] *Ibid.*

1. El contenido esencial del derecho exclusivo

Antes de examinar el alcance del derecho exclusivo, conviene recordar que el objeto de protección de la patente viene delimitado por las reivindicaciones, que determinan el alcance jurídico de la invención protegida. Esta delimitación resulta esencial, en la medida en que la eventual infracción del derecho de patente se determina mediante la comparación entre las reivindicaciones, interpretadas conforme a la descripción, y el producto o procedimiento supuestamente infractor[13].

Una vez delimitado el objeto protegido, la concesión de la patente confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación de carácter esencialmente negativo, que se configura a través del denominado *ius prohibendi*[14]. Este derecho permite al titular impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invención durante el tiempo de vigencia de la patente.

En particular, el titular puede impedir que terceros fabriquen, utilicen, ofrezcan, introduzcan en el comercio o importen el producto objeto de la patente con alguno de esos fines[15]. Asimismo, cuando la patente tenga por objeto un procedimiento, el titular puede impedir su utilización sin consentimiento y también la explotación comercial de los productos obtenidos directamente mediante dicho procedimiento[16].

El derecho de patente presenta, por tanto, un contenido fundamentalmente negativo. La titularidad de la patente no otorga automáticamente al titular un derecho a explotar la invención, sino la facultad de excluir a terceros de su explotación sin consentimiento. Esta configuración responde a la estructura propia del Derecho de patentes, que no concede un monopolio positivo de explotación, sino un derecho de exclusión frente a terceros[17].

Tradicionalmente, la delimitación de este derecho exclusivo se ha construido en torno a los actos de producción y puesta en el mercado. La infracción típica es la fabricación o comercialización no autorizada de un producto que incorpora la invención protegida. El sistema responde así a un fin económico centrado en la introducción de bienes nuevos en el tráfico y en la protección de la inversión realizada en su desarrollo.

No obstante, una vez que el producto que incorpora la invención patentada ha sido legítimamente introducido en el mercado, la invención deja de ser únicamente un objeto de protección jurídica para convertirse también en un bien material que circula en el tráfico económico. A partir de ese momento surge la cuestión relativa al alcance del control que el titular de la patente puede seguir ejerciendo sobre ese objeto concreto, cuestión que adquiere especial relevancia cuando el producto entra en su fase de uso, mantenimiento o eventual reparación.

---

[13] Art. 69 del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y Protocolo interpretativo del art. 69; art. 60 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Botana Agra (2009), pág. 95.

[14] *Vid.* Art. 59 y siguientes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

[15] *Ibid.*

[16] Massaguer (2006), pág. 177.

[17] Bercovitz (2020), pág. 443

2. El producto en el mercado: propiedad y exclusividad

En este punto conviene recordar que la naturaleza jurídica del derecho de patente puede analizarse desde distintas perspectivas que, lejos de excluirse, resultan complementarias. Tradicionalmente, a la patente se le considera como un derecho de propiedad industrial. Sin embargo, esta calificación debe entenderse con ciertos matices.

Como ha señalado reiteradamente la doctrina [18], la patente protege la invención como creación técnica, pero no los productos tangibles que la incorporan. La protección jurídica recae sobre la solución técnica descrita en las reivindicaciones, mientras que los objetos que resultan de su puesta en práctica constituyen bienes materiales susceptibles de circular en el mercado y de integrarse en la esfera patrimonial de los adquirentes.

A diferencia del derecho de propiedad regulado en el art. 348 del Código Civil español, cuyo objeto recae sobre una cosa material y cuyo contenido se estructura en torno a las facultades de goce y disposición, la patente tiene por objeto un bien inmaterial: la invención. El derecho de patente no tiene como finalidad principal asegurar el disfrute de una cosa, sino atribuir a su titular una posición exclusiva respecto de la explotación de una solución técnica determinada [19].

En este contexto, se produce una clara diferenciación entre el objeto del derecho de patente, la invención como bien inmaterial, y los productos que resultan de su puesta en práctica y que son introducidos en el mercado. Mientras el derecho de patente permite a su titular seguir explotando la invención mediante la fabricación y comercialización de productos que la incorporan durante el tiempo de vigencia de la patente, cada uno de los productos concretos que han sido introducidos en el mercado con su consentimiento adquiere una realidad jurídica distinta [20].

En efecto, una vez comercializado el producto, este puede ser adquirido por terceros y convertirse en objeto de un derecho de propiedad a favor del comprador. De este modo, mientras el titular de la patente conserva el derecho exclusivo de explotar la invención en el mercado, el adquirente del producto ostenta las facultades de uso, goce y disposición sobre el bien material adquirido.

Esta dualidad entre el derecho exclusivo del titular de la patente sobre la invención y el derecho de propiedad del adquirente sobre el producto material constituye el punto de partida de la problemática jurídica con el derecho a reparar. Una vez que el producto ha sido introducido en el mercado, surge la cuestión relativa al alcance del derecho que el titular de la patente puede seguir ejerciendo sobre ese objeto concreto.

La cuestión consiste entonces en determinar si el derecho exclusivo puede proyectarse indefinidamente sobre la vida material del producto o si, por el contrario, debe modularse una vez que el bien entra en fase de uso, mantenimiento y eventual reparación. Se trata de precisar hasta qué punto la protección de la

---

[18] Otero Lastres (2009), pág. 50. Guix Castellví (2001), págs. 4-5.
[19] Otero Lastres (2009), pág. 50.
[20] *Ibid.,* pág. 51. Igualmente, *vid*. Art. 61.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

patente permite al titular oponerse no solo a la fabricación y primera comercialización del producto, sino también a las intervenciones posteriores realizadas sobre un objeto ya legítimamente introducido en el mercado.

El problema no se origina en la concesión de la patente, sino en el tránsito desde la fase de producción a la fase de circulación del bien. Mientras que la patente despliega plenamente su función como facultad de exclusión entre competidores, la situación se transforma cuando el producto que incorpora la invención es adquirido por un tercero.

Desde ese momento, la exclusividad del titular sobre la invención coexiste con el derecho de propiedad del adquirente sobre el objeto tangible que la incorpora, lo que da lugar a una tensión estructural entre ambas posiciones jurídicas que el ordenamiento debe resolver. Es precisamente en el desarrollo posterior de la vida material del producto, durante su utilización, mantenimiento o eventual reparación, donde esta tensión se manifiesta con mayor intensidad.

3. La vida útil del producto y los límites del derecho de patente

El interrogante adquiere especial relevancia en un contexto en el que la vida útil del producto se prolonga mediante la sustitución de componentes, actualizaciones técnicas o procesos de reacondicionamiento y reparación. El tránsito desde una economía centrada en la fabricación de bienes nuevos hacia un modelo que promueve la extensión de su duración obliga a reconsiderar el alcance práctico del *ius prohibendi*. No se trata de cuestionar los fundamentos del derecho de patente, sino de determinar cómo se proyecta su exclusividad cuando la invención patentada ya ha sido incorporada al mercado.

Esta problemática se intensifica cuando la configuración técnica del producto condiciona deliberadamente su durabilidad o la posibilidad de sustitución de sus componentes. La denominada obsolescencia programada, entendida como la planificación de una vida útil limitada, evidencia hasta qué punto la solución incorporada al producto, eventualmente protegida por patente, puede incidir en su ciclo de utilización posterior[21]. Desde la perspectiva del derecho de patente, lo relevante no es tanto la valoración ética de estas prácticas, sino su incidencia en el alcance efectivo del control económico que el titular puede proyectar sobre el producto tras su comercialización.

Este cambio de perspectiva, de la producción al ciclo de vida del producto, permite comprender que el conflicto entre el derecho de patente y el derecho a reparar no es externo al sistema de patentes, sino inherente a la propia configuración del derecho exclusivo. La respuesta a esta cuestión se ha desarrollado históricamente a través del principio de agotamiento[22] y de la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación, categorías que funcionan como mecanismos internos de delimitación del alcance de la exclusividad[23].

---

[21] Smith y Smith, Nuchkoom (2024), pág. 774.
[22] *Vid*. Art. 61de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
[23] Ghosh (2022), pág.1098.

III. DEL DERECHO EXCLUSIVO A LA CIRCULACIÓN DEL PRODUCTO: EL PAPEL DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE

El derecho de patente no confiere a su titular un derecho exclusivo de explotación ilimitado sobre la invención, sino que el propio sistema establece límites destinados a evitar que el derecho exclusivo se extienda indefinidamente sobre los bienes ya introducidos en el tráfico económico. Entre estos límites, el principio de agotamiento ocupa una posición central.

Este principio se apoya en la compatibilidad entre la protección de los derechos de propiedad industrial y el principio de libre circulación de mercancías en el mercado interior. En este contexto, las restricciones a dicha circulación únicamente pueden admitirse en la medida en que resulten necesarias para salvaguardar el objeto específico del derecho de propiedad industrial[24].

En el ámbito del Derecho de patentes, este principio implica que el titular no puede oponerse a determinados actos relativos a los productos que incorporan la patente una vez que estos han sido introducidos en el mercado con su consentimiento.

Así es, el titular de la patente ostenta el derecho exclusivo de autorizar la introducción en el mercado de los productos que incorporan la invención patentada. No obstante, una vez que esos productos han sido puestos en el comercio en el Espacio Económico Europeo (en adelante, EEE) por el titular o con su consentimiento, se produce el agotamiento del derecho respecto a tales ejemplares concretos. De ello se desprende que el titular no puede oponerse a la ulterior comercialización de dichos productos, salvo que concurran motivos legítimos que justifiquen su oposición, conforme a lo previsto en el art. 61.2 de la Ley 24/2015, de Patentes.

Esta regla ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Como ha declarado reiteradamente, cuando un producto protegido por patente ha sido puesto por el titular o con su consentimiento en un Estado miembro, este no puede invocar sus derechos de patente para impedir la importación o comercialización en otros Estados miembros[25].

Esta doctrina se fundamenta en la necesidad de conciliar la protección de los derechos de propiedad industrial con el principio de libre circulación de mercancías conforme a los arts. 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este sentido, el TJUE afirmó tempranamente que el titular no puede utilizar su derecho para obstaculizar la circulación de productos que han sido comercializados en el mercado interior con su consentimiento[26].

En consecuencia, cuando un producto protegido por patente ha sido puesto legítimamente en el mercado por el titular o con su consentimiento, el derecho exclusivo se considera agotado respecto de ese ejemplar en concreto. El titular no puede oponerse a los actos posteriores relativos a ese objeto, como su uso,

---

[24] Comisión Permanente sobre el Derecho de Patentes (2022). Apartado 22.

[25] En este sentido, *vid*. STJCE-C-1974, Centrafarm v. Sterling Drug, asunto 15/74; STJCE, de 14-VII-1981, Merck v. Stephar, asunto 187/80.

[26] *Ibid.,* Centrafarm

transmisión o circulación dentro del mercado. El derecho exclusivo cumple así su función económica en el momento de la primera puesta en el mercado, sin extenderse indefinidamente sobre la vida material del producto[27].

El fundamento del agotamiento se encuentra en la propia configuración del sistema de patentes. La facultad exclusiva permite al titular obtener la retribución derivada de la comercialización inicial del producto. Una vez realizada esta, el control permanente sobre su destino dejaría de responder a la función incentivadora del derecho de patente y resultaría incompatible con la libre circulación de bienes[28].

1. El agotamiento como fundamento del derecho a reparar

El principio de agotamiento constituye, por tanto, el punto de partida jurídico para analizar la licitud de las intervenciones realizadas sobre un producto patentado tras su comercialización. Si el titular ya no puede oponerse al uso del producto, resulta necesario determinar hasta qué punto dicho uso comprende también las operaciones necesarias para mantener su funcionalidad, sustituir componentes desgastados o prolongar su vida útil. Es precisamente en este ámbito donde surge la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación siendo esta última la que vulnera el derecho de patente.

Desde esta perspectiva, el agotamiento no constituye una limitación externa impuesta al derecho de patente, sino un elemento inherente a su propia configuración. El derecho exclusivo garantiza al titular la facultad de decidir si, cuándo y en qué condiciones introducir el producto en el mercado. Sin embargo, una vez que esa decisión ha sido ejercida, el control jurídico sobre ese ejemplar concreto se ve necesariamente restringido. La exclusividad se proyecta sobre la invención como objeto inmaterial, pero no puede traducirse en un control perpetuo sobre cada uno de los objetos materiales que la incorporan.

Este principio adquiere una relevancia particular en relación con el uso del producto por parte de su adquirente. La facultad de utilizar el bien conforme a su destino económico forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad sobre el ejemplar adquirido. En este sentido, el agotamiento no solo legitima la reventa del producto, sino también su utilización normal, incluyendo aquellas intervenciones necesarias para mantener su funcionalidad a lo largo del tiempo. La reparación aparece, así, como una manifestación específica del derecho de utilización que subsiste una vez agotado el derecho exclusivo respecto del objeto concreto.

Desde un punto de vista sistemático, puede afirmarse que el denominado derecho a reparar no surge como una excepción del derecho de patente, sino como una consecuencia directa del principio de agotamiento. Las iniciativas legislativas recientes destinadas a fomentar la reparación no crean *ex novo* esa facultad, sino que desarrollan y refuerzan un límite que ya forma parte de la estructura del sistema de Derecho de patentes. La reparación constituye, en este sentido, una

---

[27] *Ibid.*

[28] Ghosh (2022), pág. 1099.

expresión del equilibrio entre la exclusividad del titular y la libertad de uso del producto por parte de su adquirente[29].

Asimismo, el principio de agotamiento desempeña una función relevante en la preservación del funcionamiento competitivo de los mercados[30]. Una vez que el producto ha sido introducido legítimamente en ellos, la posibilidad de revenderlo, mantenerlo o repararlo constituye la base de la existencia de mercados secundarios de bienes usados, servicios de mantenimiento y suministro de piezas de recambio. La extensión ilimitada del control del titular sobre estas actividades podría restringir el acceso de operadores independientes y afectar al funcionamiento competitivo de dichos mercados.

Igualmente, la aplicación del principio de agotamiento no implica, sin embargo, la desaparición completa del derecho exclusivo. La facultad de fabricar nuevos ejemplares del producto protegido permanece reservada al titular de la patente. El agotamiento se refiere exclusivamente al objeto concreto que ha sido introducido en el mercado, sin extenderse a la producción de nuevos productos que incorporen la invención. Esta distinción resulta esencial para comprender la frontera entre los actos lícitos derivados del uso del producto y aquellos que constituyen la infracción del derecho de patente.

Y es aquí donde se manifiesta la necesidad de diferenciar entre la reparación legítima de un producto existente y la fabricación de un nuevo producto. Mientras que la primera constituye una manifestación del derecho de uso de la patente que subsiste tras el agotamiento, la segunda invade el ámbito reservado al titular de la patente. La delimitación entre ambas categorías no ha sido establecida mediante una definición jurídica expresa, sino que ha sido construida fundamentalmente a través de la jurisprudencia.

El principio de agotamiento se configura, así como el punto de inflexión que indica el tránsito desde el derecho exclusivo del titular sobre la introducción del producto en el mercado hacia la libertad de utilización del objeto por parte de su adquirente. En el contexto actual, caracterizado por la creciente relevancia de la reparación como instrumento de sostenibilidad y prolongación de la vida útil de los productos, este principio adquiere una dimensión renovada como mecanismo de delimitación del alcance del derecho exclusivo[31].

El derecho a reparar no constituye un obstáculo al derecho de patente, ni este a aquel, sino que ambos encuentran su fundamento en el principio de agotamiento. Este permite la reparación, pero no delimita su alcance, lo que exige recurrir a criterios adicionales para diferenciar entre reparación lícita y nueva fabricación.

IV. REPARACIÓN LÍCITA Y NUEVA FABRICACIÓN: LA DELGADA LÍNEA ROJA EN EL DERECHO DE PATENTES

La delimitación entre reparación lícita y nueva fabricación constituye una cuestión delicada en el Derecho de patentes, en la medida en que determina el alcance efectivo del principio de agotamiento y, con ello, los límites del uso legítimo del producto una vez introducido en el mercado.

---

[29] *Ibid.*, pág.1107.
[30] Bercovitz (2020), pág. 304
[31] Ghosh (2022), págs.1097-1102.

Antes de abordar esta distinción desde una perspectiva estrictamente jurídica, resulta conveniente precisar, al menos desde un punto de vista funcional, la diferencia entre las distintas formas de intervención sobre productos ya comercializados, habitualmente identificadas en la práctica como reparación, reacondicionamiento y remanufactura. Si bien estos conceptos no cuentan con una definición jurídica uniforme en el Derecho de patentes, su diferenciación resulta útil para comprender la intensidad de la intervención realizada sobre el producto.

1. Delimitación conceptual: reparación, reacondicionamiento, remanufactura

Aunque el Derecho de patentes no proporciona definiciones autónomas de las distintas formas de intervención sobre productos ya comercializados, la práctica distingue entre reparación (*repair*), reacondicionamiento (*refurbishment*) y remanufactura (*remanufacturing*)[32]. Esta diferenciación, de carácter funcional, resulta esencial para determinar si la intervención realizada se mantiene dentro del ámbito del uso legítimo del producto o, por el contrario, equivale a la creación de un nuevo objeto susceptible de infringir el derecho de patente.

En este sentido, y a falta de una sistematización en el ámbito propio del Derecho de patentes, resulta útil acudir, con carácter orientativo, a la categorización propuesta en el Derecho de la UE en materia de sostenibilidad de productos, en particular en la Propuesta de Reglamento sobre ecodiseño de productos sostenibles (en adelante, PRED)[33], cuyas definiciones, si bien no han sido incorporadas de forma expresa en el texto finalmente adoptado, permiten identificar los rasgos más característicos de cada una de estas figuras.

Desde esta perspectiva, la reparación se configura como una intervención limitada, dirigida a restablecer la funcionalidad de un producto defectuoso o deteriorado, sin alterar sus características esenciales. En el extremo opuesto, la remanufactura implica un proceso de transformación sustancial, generalmente de carácter industrial, que da lugar a un producto que presenta nuevas condiciones de funcionamiento, seguridad o finalidad, y que puede ser considerado, desde el punto de vista económico y técnico, como un producto nuevo[34].

Entre ambos polos se sitúa el reacondicionamiento, que comprende intervenciones más intensas que la mera reparación, incluyendo operaciones de desmontaje, sustitución de componentes o actualización técnica, pero que no alcanzan el umbral de una transformación sustancial del producto. En estos casos, el producto conserva su identidad esencial, aunque se ve sometido a modificaciones relevantes destinadas a restituir o mejorar su funcionalidad conforme a los parámetros de productos originarios.

---

[32] Izquierdo Grau (2024), págs.14-19.

[33] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles, COM (2022) 142 final (*Ecodesign for Sustainable Products Regulation*).

[34] Izquierdo Grau (2024), *Ibid.* Sobre las distintas formas de intervención sobre productos en el marco de la economía circular (reparación, reutilización, reacondicionamiento o remanufactura), *Vid.* Comisión Europea (2020), *A new Circular Economy Action Plan* (Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular), COM (2020) 98 final.

Esta diferencia en la intensidad de la intervención resulta particularmente relevante en el ámbito del Derecho de patentes, en la medida en que permite identificar el punto en el que el ejercicio legítimo de las facultades del adquirente del producto se transforma en una actividad que excede el ámbito del agotamiento y puede ser calificada como una nueva fabricación.

2. Reparación lícita y nueva fabricación: criterios para su delimitación

El principio de agotamiento del derecho de patente configura el marco de referencia para delimitar el uso legítimo de los productos patentados tras su comercialización, pero no ofrece por sí solo una respuesta completa respecto del alcance de las intervenciones que pueden realizarse sobre dichos productos. En particular, cuando se trata de actuaciones dirigidas a su mantenimiento, sustitución de componentes o prolongación de su vida útil, surge una cuestión central en el Derecho de patentes: la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación.

La adquisición legítima de un producto patentado confiere a su titular la facultad de utilizarlo conforme a su destino económico, lo que incluye, en principio, su mantenimiento y conservación en condiciones de funcionamiento. No obstante, esta facultad encuentra su límite en el ámbito del derecho exclusivo del titular de la patente, en particular en lo que respecta a la prohibición de fabricar nuevamente el producto protegido.

De este modo, la dificultad radica en determinar cuándo una intervención sobre el producto constituye una mera reparación, amparada por el principio de agotamiento, y cuándo equivale a una nueva fabricación que reintroduce la invención en el tráfico económico sin consentimiento del titular.

La calificación de estas intervenciones depende de si el adquirente actúa dentro del ámbito del uso legítimo derivado del agotamiento o, por el contrario, invade el *ius prohibendi* del titular al reproducir sustancialmente la invención protegida[35]. Siendo las cosas así, resulta necesario precisar el alcance del concepto de fabricación en el derecho de patente, en la medida en que constituye el punto de referencia para delimitar cuándo una intervención sobre el producto excede del uso legítimo y entra en el ámbito del *ius prohibendi* del titular.

En este sentido, como ha puesto de relieve la doctrina, la fabricación del producto patentado comprende el conjunto de actuaciones dirigidas a la creación u obtención del objeto en que consiste la invención, con independencia del método o procedimiento empleado, así como del destino ulterior de los productos obtenidos. Esta noción incluye tanto las fases iniciales del proceso productivo como su culminación, abarcando incluso la elaboración de los distintos componentes del producto cuando estos están específicamente destinados a su integración en la invención protegida[36].

Desde esta perspectiva, la fabricación no se limita a la producción originaria del bien, sino que se extiende también a supuestos en los que, mediante deter-

---

[35] Hernández-Meriñan (2026), pág. 454.
[36] Massaguer (2006), pág.177.

minadas intervenciones sobre un producto ya existente, se lleva a cabo una nueva realización de la invención. En particular, la reconstrucción del producto se equipara a una nueva fabricación, en la medida en que comporta la reproducción sustancial del objeto patentado[37]. Del mismo modo, determinadas actuaciones que formalmente podrían calificarse como reparación pueden, por su intensidad o alcance, exceder del mero mantenimiento del producto y dar lugar, en realidad, a una nueva ejecución de la invención protegida.

Esta concepción amplia del concepto de fabricación pone de relieve la dificultad de trazar una línea clara entre reparación lícita y reconstrucción que vulnera el derecho de patente, lo que ha llevado a la jurisprudencia a desarrollar criterios específicos para delimitar ambos supuestos.

En este sentido, en el derecho comparado uno de los precedentes estadounidenses más destacados en la diferenciación entre reparación y nueva fabricación ha sido abordado en el asunto *Aro v. Convertible Top Replacement Co 38.* En este asunto, se presentó una demanda por infracción de una patente sobre un techo plegable convertible para automóviles. Lejos de limitarse a una contraposición formal entre reparación y reconstrucción, el tribunal abordó la cuestión desde la perspectiva del contenido del derecho exclusivo de patente, centrado en la facultad de fabricación del producto protegido.

En este sentido, el Tribunal Supremo de Estados Unidos señaló que la sustitución de componentes de un producto patentado, incluso cuando estos resultan esenciales para su funcionamiento, no constituye por sí misma una fabricación en sentido jurídico, siempre que la intervención se limite a preservar la existencia y funcionalidad del producto como unidad. Así, en este asunto, la sustitución de la cubierta textil de un techo descapotable no fue considerada una nueva fabricación del producto patentado, sino una actuación dirigida a prolongar su vida útil[39].

Por el contrario, existe fabricación y, por tanto, infracción, cuando la intervención equivale en términos sustanciales, a la recreación del producto en su conjunto, esto es, cuando el objeto ha agotado su vida útil y es nuevamente realizado conforme a la invención protegida. De este modo, la clave de la distinción no reside en la entidad o relevancia del componente sustituido, sino en si la intervención supone la conservación del producto individualizado introducido en el mercado o su reconstrucción como una nueva realización de la invención[40]. Este principio fue enfatizado en el caso *Bowman v. Monsanto Co. 41,* donde el Tribunal dejó claro que el agotamiento de la patente no se extiende al derecho exclusivo de volver a fabricar nuevamente un producto patentado.

De lo anterior, se desprende que la jurisprudencia estadounidense estructura la distinción entre reparación lícita y reconstrucción o nueva fabricación a partir de un criterio funcional que atiende a la naturaleza y alcance de la intervención realizada sobre el producto patentado, así como a la preservación de su identi-

---

[37] *Ibid.*

[38] *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336 (1961). *Vid.* Heath (2024), pág. 768 y Sease (1970)

[39] *Ibid.* Igualmente, *vid.* Ghosh (2022), pág.1105.

[40] *Ibid.*

[41] Gambino (2023), pág. 139 y Ghosh (2022), pág. 1104.

dad como objeto individualizado introducido en el mercado. Desde este punto de vista, la reparación comprende aquellas actuaciones dirigidas a restablecer la funcionalidad del producto, sin que ello implique una nueva realización de la invención protegida, quedando así comprendida dentro de las facultades del adquirente en virtud del agotamiento. Por el contrario, la reconstrucción se configura como una intervención que, por su alcance, equivale a la creación de un nuevo producto que incorpora la invención, invadiendo el ámbito del derecho exclusivo de fabricación del titular.

De este modo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha consolidado una delimitación clara entre ambos supuestos, orientada a preservar un equilibrio entre el *ius prohibendi* del titular de la patente y el derecho del adquirente a utilizar, mantener y prolongar la vida útil del producto conforme a su función económica. Este enfoque basado en la noción de la identidad del producto y en la prohibición de reproducir la invención protegida contrasta con el tratamiento en el ámbito europeo, caracterizado por una mayor fragmentación y por un desarrollo eminentemente jurisprudencial de esta distinción.

3. La delimitación entre reparación lícita y nueva fabricación en el Derecho de la Unión Europea

Ni el Derecho de patentes en el ámbito europeo ni las legislaciones nacionales de los Estados miembros establecen una delimitación expresa entre reparación lícita y nueva fabricación. Tampoco el TJUE ha desarrollado una doctrina específica sobre esta cuestión, lo que ha desplazado su construcción al ámbito jurisprudencial nacional. De este modo, la delimitación entre ambos supuestos se ha configurado a partir de soluciones casuísticas, orientadas a preservar la identidad del producto introducido en el mercado, sin permitir, bajo la apariencia de una intervención legítima, la reproducción de la invención protegida[42].

En el ámbito europeo, el Tribunal Supremo del Reino Unido, en el asunto *Schütz v. Werit*[43], ha formulado un criterio relevante para delimitar la frontera entre reparación lícita y fabricación en el Derecho de patentes. El litigio versaba sobre la sustitución de un componente, «la botella de plástico», en contenedores intermedios a granel (*intermediate bulk containers,* IBCs), cuya estructura combinaba un elemento duradero (jaula metálica) con otro de vida útil limitada.

Al resolver la controversia, el tribunal adoptó un enfoque casuístico basado en una valoración conjunta de diversos factores, destacando, en particular, la naturaleza del componente sustituido y su relación con la invención protegida. En ese sentido, consideró determinante que el elemento reemplazado constituía un componente autónomo, fácilmente sustituible, con una vida útil significativamente inferior al resto del producto y, sobre todo, al concepto inventivo reivindicado. Sobre esta base, concluyó que la sustitución de dicho componente no equivalía a un acto de fabricación del producto patentado, sino que debía calificarse como una forma de reparación lícita.[44]

---

[42] Spandana (2020), pág. 132.

[43] *Vid. Schütz (UK) Ltd v Werit UK Ltd*, (2013) UKSC 16. *https://supremecourt.uk/uploads/uksc_2011_0266_judgment_db480d8e9e.pdf*

[44] *Ibid.*

De este modo, la delimitación entre la reparación lícita y nueva fabricación no puede establecerse mediante un criterio único o abstracto, sino que exige una apreciación contextual que atienda la función del componente en el conjunto del producto y, especialmente, a su vinculación con el núcleo inventivo de la patente. En este sentido, la distinción no se formula en términos puramente cuantitativos, como el número de piezas reemplazadas, sino cualitativos: lo determinante es si la intervención permite una nueva realización de la ventaja técnica protegida[45].

Así, cuando la sustitución recae sobre elementos consumibles, perecederos o accesorios, cuya renovación resulta inherente al uso normal del producto, la actuación se sitúa, por regla general, dentro del ámbito de la reparación lícita. Por el contrario, cuando el componente sustituido incorpora el núcleo inventivo o su reemplazo implica la reconstrucción funcional del producto, la intervención traspasa el umbral del uso permitido y se integra en el ámbito de la fabricación infractora[46].

Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán (*Bundesgerichtshof*, en adelante, BGH) ha elaborado una doctrina particularmente sofisticada para delimitar la frontera entre reparación lícita y nueva fabricación, articulada en torno a dos ejes fundamentales: la identidad del producto introducido en el mercado y la localización de la función inventiva dentro de sus distintos componentes. A partir de esa doble perspectiva, el análisis se desplaza desde una consideración meramente formal de la intervención hacia una valoración sustantiva de su incidencia en la realización de la invención protegida[47].

Esta construcción encuentra uno de sus pronunciamientos más importantes en la sentencia *Flügelradzähler*[48], en la que el tribunal analizó la sustitución de un componente de un dispositivo de medición de flujo. En ese escenario, estableció que la clave de la distinción reside en determinar si la intervención mantiene la continuidad del objeto inicialmente comercializado o si, por el contrario, conduce a la recreación de la invención en un nuevo soporte material. La cuestión no se agota, por tanto, en la mera sustitución de elementos, sino que exige una apreciación funcional que atienda tanto a la estructura técnica del producto como a la posición del componente reemplazado dentro del conjunto inventivo.

Ahora bien, sobre esta base, la jurisprudencia posterior ha introducido y, al mismo tiempo, depurado los criterios de análisis. En *Palettenbehälter II 49,* el BGH otorgó relevancia a la percepción del tráfico jurídico (*Verkehrsauffassung)* como indicio de si la sustitución constituye una operación de mantenimiento esperable en la vida útil del producto.

Sin embargo, esta referencia fue progresivamente relativizada en decisiones ulteriores. En particular, en *Trommeleinheit 50*, el tribunal abordó la sustitución de un tambor en un cartucho de tóner y precisó que el análisis debe centrarse en si los efectos técnicos característicos de la invención se materializan en el com-

---

[45] *Ibid.* Igualmente, Kaesling, Simon, Deutsch y Wolf (2026), pág. 15; Goodfellow (2023); Jones & Spencer (2025); Utz, Clayton (2013)

[46] *Schütz (UK) Ltd v Werit UK Ltd***,** (2013) UKSC 16.

[47] Hernández-Meriñan (2026), pág. 454-456.

[48] BGH, 4 de mayo de 2004, X ZR 48/03, *Flügelradzähler*, GRUR 2004, 758.

[49] BGH, 17 de julio de 2012, X ZR 97/11, *Palettenbehälter II*, GRUR 2012, 1118

[50] BGH, 24 de octubre de 2017, X ZR 55/16, *Trommeleinheit*, Vid. Heath, (2024), pág. 765.

ponente sustituido. Ante la ausencia de una práctica consolidada en el mercado, relativizó el recurso a criterios sociológicos y recondujo el análisis a un plano estrictamente normativo.

En este sentido, afirmó que, cuando no existen expectativas legítimas del tráfico, el examen debe centrarse directamente en la dimensión técnica de la invención, sin que resulte decisivo recurrir a reconstrucciones hipotéticas de la percepción del mercado[51].

Sobre esta base, el tribunal precisó además que el punto de referencia para la distinción debe ser, en todo caso, el objeto protegido por la patente, y no el producto complejo en el que se integra, incluso cuando aquel se comercialice únicamente como parte de un sistema más amplio. A partir de aquí, el criterio decisivo pasa a ser si los efectos técnicos característicos de la invención se materializan en el componente sustituido. De ello, se deriva que el elemento determinante no es la entidad material de la intervención, sino la circunstancia de que el elemento reemplazado reproduzca el contenido inventivo. Aplicando esta visión, el BGH concluyó que la sustitución del tambor en un cartucho de tóner no implicaba una reconstrucción, al no recaer sobre el componente en el que se concretaba la solución técnica protegida[52].

Finalmente, en *Scheibenbremse II 53,* el tribunal consolidó esta orientación al excluir, con carácter general, que la sustitución de piezas de desgaste pueda calificarse como una nueva fabricación, en la medida en que tales intervenciones se limitan a restablecer las condiciones funcionales del producto sin reproducir la invención protegida[54].

De lo anterior, se desprende una idea de fondo que es que la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación no puede resolverse mediante criterios cuantitativos o formales, sino a través de un juicio cualitativo que atienda a la estructura de la invención y a la función desempeñada por los elementos intervenidos. Así, cuando la sustitución afecta al núcleo inventivo, la intervención tiende a calificarse como nueva fabricación, mientras que, en ausencia de dicha conexión funcional, se integra en el ámbito del uso legítimo del producto.

Este enfoque presenta, además, una estrecha conexión con el principio de agotamiento, en la medida en que delimita el alcance del uso legítimo del producto una vez introducido en el mercado. En particular, permite identificar un espacio jurídico en el que las intervenciones de reparación, incluso cuando implican la sustitución de componentes, no suponen una reactivación del *ius prohibendi* del titular de la patente, sino una manifestación del aprovechamiento legítimo del bien adquirido.

Desde este punto de vista, la construcción del BGH ofrece un marco para integrar la protección del derecho de patente con las exigencias emergentes del derecho a reparar y la economía circular. Al situar el análisis en la localización del aporte inventivo, este enfoque permite compatibilizar la exclusividad del titular con las prácticas orientadas a la prolongación de la vida útil de los pro-

---

[51] Klober y Woll (2018).

[52] Spandana (2020), pág. 34. *Vid*. Ballardini, Cadillo, Mäihäniemi, Kaunisvaara y Salami (2025), pág. 1122.

[53] BGH, 8 de noviembre de 2022, X ZR 10/20, *Scheibenbremse II*, GRUR 2023, 92.

[54] *Vid*. Hernández-Meriñan (2025), págs. 455-456.

ductos, evitando que la patente se convierta en un obstáculo injustificado para actividades de reparación, mantenimiento, reutilización o reacondicionamiento.

V. EL DERECHO A REPARAR Y SU INTERACCIÓN CON EL DERECHO DE PATENTES

Este marco conceptual, construido en torno al principio de agotamiento y a la distinción entre la reparación lícita y nueva fabricación, ha permitido tradicionalmente delimitar el alcance del derecho exclusivo sobre la base de sus propios presupuestos dogmáticos. Sin embargo, la progresiva incorporación de objetivos vinculados a la sostenibilidad y a la economía circular en el Derecho de la UE introduce un nuevo ámbito normativo en el que estas categorías deben aplicarse.

En particular, la promoción de la reparación como instrumento para prolongar la vida útil de los productos y reducir la generación de residuos plantea la necesidad de examinar si los criterios tradicionales de delimitación del derecho exclusivo siguen siendo suficientes o si deben reinterpretarse a la luz de estos nuevos objetivos. Desde esta perspectiva, el derecho a reparar no emerge como categoría autónoma ajena al Derecho de patentes, sino como un punto de tensión en la aplicación de sus propios límites internos.

1. La sostenibilidad como factor ausente en los criterios de reparación lícita y nueva fabricación

El análisis comparado pone de manifiesto una constante metodológica: la delimitación entre reparación lícita y nueva fabricación se establece exclusivamente sobre la base de criterios estructurales del Derecho de patentes. Los tribunales atienden, en particular, a la identidad del objeto, a la incorporación de la enseñanza técnica, al carácter esencial del componente sustituido o a las expectativas del público en relación con el ciclo de vida del producto. Sin embargo, en ninguno de los criterios examinados la sostenibilidad, la economía circular o los intereses medioambientales desempeñan un papel autónomo en el razonamiento jurídico[55].

El Derecho de patentes sigue operando, en este ámbito, dentro de sus principios clásicos que son la protección del derecho exclusivo de fabricación como núcleo del contenido específico de la patente. El equilibrio se establece en términos bilaterales, es decir, intereses del titular frente a intereses del adquirente del producto, sin incorporar de forma explícita una dimensión sistémica vinculada a los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea.

Llama particularmente la atención que, incluso en ordenamientos como el alemán, donde el art. 20a de la Ley Fundamental (*Grundgesetz*)[56] establece la protección de los fundamentos naturales de la vida como objetivo de Estado, previsión que ha sido interpretada como una cláusula de protección del medio

---

[55] *Vid*. Grivald & Tur-Sinai (2019), pág. 100.

[56] Art. 20a [Protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales] En Ley Fundamental de la República Federal Alemana. *Deutscher Bundestag*, última modificación 22 de marzo de 2025 *https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf*

ambiente, dicha orientación no haya tenido una incidencia explícita en la interpretación del Derecho de patentes en materia de reparación. En este ámbito, la longevidad del producto se valora predominantemente desde la perspectiva de su «vida útil normal», a menudo determinada por las indicaciones del propio fabricante, lo que dificulta que dicho criterio opere como parámetro objetivo e independiente.

Del mismo modo, la jurisprudencia británica en *Schütz v. Werit,* al igual que la del BGH, reconoce que la línea entre reparación lícita y nueva fabricación es una cuestión de grado y exige una visión global de todos los factores. No obstante, los elementos relevantes se mantienen dentro del marco técnico-estructural de la invención protegida. El interés en la prolongación de la vida útil del producto como valor en sí mismo no se formula como criterio jurídico autónomo.

Esa ausencia resulta significativa en el ámbito legislativo. La UE ha convertido la economía circular y la reducción de residuos en objetivos centrales de su acción normativa[57], reforzados por instrumentos como la Directiva (UE) 2024/1799 sobre reparación de bienes y la normativa de ecodiseño[58]. La reparación ya no constituye una mera práctica económica secundaria, sino un instrumento legislativo orientado a la sostenibilidad.

En este nuevo escenario, cabe preguntarse si los criterios tradicionales relativos a la diferenciación entre reparación lícita y nueva fabricación deben permanecer al margen de estos objetivos o si la sostenibilidad puede operar como criterio interpretativo en la delimitación de límites internos del derecho exclusivo.

La incorporación de la sostenibilidad no implica desnaturalizar el Derecho de patentes ni subordinarlo a consideraciones extrínsecas. Tampoco supone relativizar el derecho exclusivo de fabricación, que constituye el núcleo estructural del sistema. Significa, más bien reconocer que el principio de agotamiento y la noción de uso conforme al destino pueden interpretarse a la luz del contexto legislativo en el que se insertan.

Cuando la intervención de reparación se limita a restablecer la funcionalidad del producto sin implicar una nueva realización de la enseñanza técnica protegida en su núcleo inventivo, una interpretación extensiva del concepto de «nueva fabricación» puede conducir a una indebida expansión del *ius prohibendi* del titular de la patente, proyectándolo sobre supuestos que se sitúan dentro del ámbito del uso legítimo del producto.

En este punto, la cuestión no radica en afirmar la prevalencia de la sostenibilidad sobre el derecho de patente, sino en determinar si los objetivos de sostenibilidad incorporados al Derecho de la UE pueden operar como criterio interpretativo en la delimitación de las categorías ya existentes, en particular, el

---

[57] *Vid.* Comunicación de la Comisión, *Pacto Verde Europeo*, COM (2019) 640 final; y *Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular*, COM (2020) 98 final).

[58] Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles, se modifican la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542 y se deroga la Directiva 2009/125/CE.

agotamiento del derecho de patente, la identidad del producto y el uso conforme a su destino, dentro de su propio marco conceptual.

A este respecto, la sostenibilidad no se configura como un límite externo al derecho exclusivo, sino como un elemento contextual relevante para la interpretación de sus límites internos.

2. El derecho a reparar en el contexto de la economía circular

La adopción de la Directiva (UE) 2024/1799[59], relativa al derecho a reparar, se inscribe en la estrategia de la UE orientada a promover un modelo de economía circular basado en la prolongación de la vida útil de los productos y en la reducción de residuos. Su finalidad es fomentar la reparación de bienes averiados o defectuosos en beneficio de los consumidores, del medio ambiente y del correcto funcionamiento del mercado interior[60]. En este sentido, la Directiva persigue también evitar la eliminación prematura de productos que siguen siendo funcionales, incentivando a los consumidores a optar por soluciones de reparación asequibles y accesibles a través de reparadores de su elección[61].

Este planteamiento introduce una tensión estructural con el régimen jurídico de los derechos de propiedad industrial, particularmente con el Derecho de patentes. Aunque la Directiva impulsa la apertura del mercado de reparación, no tiene por objeto armonizar ni redefinir el alcance del derecho de patente, ni establecer de forma expresa cómo debe articularse su interacción con el derecho a reparar. Ello plantea interrogantes relevantes en relación con actividades como el reacondicionamiento o el *remanufacturing* realizadas por terceros en el tráfico económico.

Desde el punto de vista del Derecho de patentes, la licitud de estas intervenciones continúa dependiendo de si se sitúan dentro del uso conforme al destino del producto, delimitado por el principio de agotamiento. A este respecto, la diferenciación entre reparación lícita y nueva fabricación adquiere una importancia central, pues permite determinar si la intervención constituye una mera prolongación de la vida útil del producto o implica una nueva realización de la invención protegida.

La Directiva no resuelve esta cuestión, limitándose a reconocer que la promoción de la reparación debe coexistir con la protección de los derechos de propiedad intelectual, sin precisar el alcance de dicha coexistencia. El legislador europeo parece haber optado así por no alterar el equilibrio estructural del sistema, dejando a los ordenamientos nacionales y a la jurisprudencia la tarea de concretar, en cada caso, la relación entre ambos intereses[62].

Este marco se complementa con la evolución de la regulación en materia de ecodiseño, en particular a través del Reglamento de Ecodiseño para Productos

---

[59] Directiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por la que se establecen normas comunes para promover la reparación de bienes y se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y las Directivas (UE) 2019/771 y (UE) 2020/1828

[60] Ballardini, R., Chandler, D., Cadillo, Mäihäniemi, B., Kaunisvaara, M., Salami, E. (2024) y Eur-Lex (2025)

[61] Considerando 3 de la Directiva (UE) 2024/1799.

[62] *Vid*. Considerando 18 y art. 5.6 de la Directiva (UE) 2024/1799.

Sostenibles (ESPR)[63], que introduce requisitos orientados a mejorar la durabilidad, reparabilidad y reutilización de los productos desde su fase de diseño[64]. La reparabilidad deja así de configurarse exclusivamente como una facultad del usuario en la fase posterior a la comercialización, para convertirse en una característica intrínseca del producto.

Esta aproximación refuerza el objetivo de prolongar la vida útil de los bienes, pero también puede intensificar las tensiones con el derecho de patente, en la medida en que el diseño técnico del producto, susceptible de protección por patente, condiciona las posibilidades de intervención posterior. En particular, cuando la solución técnica que permite o dificulta la reparación forma parte del objeto protegido, la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación adquiere una relevancia aún mayor.

Esta indeterminación no se limita al plano abstracto, sino que se proyecta en los procesos de transposición nacional. Así, en el caso alemán, el proyecto de ley de implementación de la Directiva (UE) 2024/1799 mantiene sustancialmente inalterado el equilibrio entre el fomento de la reparación y la protección de los derechos de propiedad industrial. Aunque se introducen obligaciones dirigidas a facilitar la reparación, incluida la prohibición de obstáculos técnicos o contractuales, se reconoce expresamente la protección de los derechos de propiedad intelectual como un límite legítimo a dichas obligaciones[65].

La tensión entre el fomento de la reparación y el alcance del *ius prohibendi* del titular de la patente no solo persiste, sino que se traslada al ámbito de la aplicación práctica, generando un escenario de incertidumbre jurídica especialmente relevante para los operadores que actúan en los mercados de reparación y reacondicionamiento. En este contexto, la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación continúa siendo el criterio decisivo para determinar la licitud de estas actividades, lo que refuerza la centralidad de esta diferenciación en el nuevo contexto legislativo.

3. Hacia una reinterpretación del alcance del derecho exclusivo en clave de sostenibilidad

El desarrollo normativo impulsado por la UE en materia de economía circular[66] no altera formalmente la estructura del Derecho de patentes, pero sí modifica el contexto en el que sus criterios deben aplicarse. La exclusividad continúa siendo el instrumento esencial para incentivar la innovación; sin embargo, su ejercicio no puede desligarse de los objetivos estructurales del ordenamiento de la UE, entre los que se incluyen la sostenibilidad, la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de residuos.

---

[63] Reglamento (UE) 2024/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio, por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles, se modifican la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542 y se deroga la Directiva 2009/125/CE.

[64] *Vid*., en particular, considerandos 2, 16 y 19, y arts. 5 y 7 del Reglamento de ecodiseño.

[65] *Vid*. Reisner (2026)

[66] Directiva (UE) 2024/1799. Considerando 3; Comisión Europea (2019), *The European Green Deal* (Pacto Verde Europeo), COM (2019) 640 final.

En este escenario, la cuestión no consiste en oponer el derecho a reparar al derecho de patente, sino en determinar cómo deben interpretarse los límites internos de la exclusividad para preservar la coherencia del sistema. El principio de agotamiento y la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación constituyen mecanismos ya existentes que permiten establecer ese equilibrio sin necesidad de introducir excepciones *ad hoc* que vacíen de contenido la protección de la invención.

Una interpretación excesivamente expansiva del *ius prohibendi*, que proyecte la exclusividad sobre cualquier intervención posterior al acto de comercialización, transformaría el derecho de patente en un instrumento de control permanente sobre el ciclo de vida del producto. Ello no solo acabaría con la función incentivadora del sistema, sino que podría consolidar posiciones cerradas en los mercados secundarios de reparación y mantenimiento. En cambio, una interpretación que reconozca como reparación lícita aquellas intervenciones necesarias para mantener la funcionalidad del bien, siempre que no impliquen la recreación del núcleo inventivo protegido, preserva tanto la lógica del agotamiento como la finalidad económica de la patente.

La sostenibilidad no actúa aquí como principio derogatorio, sino como criterio interpretativo que refuerza la necesidad de aplicar con precisión las categorías tradicionales. La prolongación de la vida útil del producto no puede erigirse en fundamento para autorizar la fabricación encubierta de nuevos ejemplares; pero tampoco puede ignorarse a la hora de valorar si la sustitución de un componente responde al uso normal del bien o constituye una reconstrucción sustancial.

Desde esta perspectiva, la economía circular no introduce una ruptura en el Derecho de patentes, sino una exigencia de coherencia. La protección de la innovación técnica y la promoción de la reparación no son objetivos necesariamente antagónicos. La patente asegura la exclusividad en la fase de creación y primera comercialización; el agotamiento garantiza que dicha exclusividad no se prolongue indefinidamente sobre el destino material del objeto concreto. Entre ambos polos se sitúa la distinción entre reparación lícita y fabricación, como instrumento técnico de delimitación.

En última instancia, el desafío contemporáneo no radica en debilitar el sistema de patentes, sino en evitar que su interpretación desborde su función estructural. La integración de los objetivos de sostenibilidad en la aplicación del Derecho de patentes exige una lectura sistemática que preserve el incentivo a la innovación sin impedir el desarrollo de prácticas de mantenimiento y reparación compatibles con el agotamiento del derecho de patente. La redefinición del equilibrio no es legislativa, sino interpretativa: corresponde a la doctrina y a la jurisprudencia ajustar las categorías clásicas a un entorno económico y normativo en transformación.

Esta situación contrasta con la evolución reciente en el ámbito de los diseños industriales, donde el legislador de la UE ha optado por introducir expresamente una cláusula de reparación[67]. En particular, el art. 20 bis del Reglamento

[67] STJUE de 20 de diciembre de 2017, asuntos acumulados C-397/16 y C-435/16, Acacia Srl c. Pneusgarda Srl y Audi AG c. Acacia Srl, relativa a la cláusula de reparación en materia de diseños industriales, cuya finalidad consiste en evitar mercados cautivos de piezas de recambio y favorecer la competencia en el mercado

(UE) 2024/2822 y el art. 19 de la Directiva (UE) 2024/2823 exceptúan determinadas utilizaciones de componentes protegidos cuando resulten necesarias para restituir la apariencia inicial de un producto complejo. Esta solución normativa evidencia que, en el ámbito de los diseños, la protección de los mercados de reparación y sustitución de piezas ha sido articulada mediante una limitación legislativa expresa del derecho exclusivo, sin necesidad de recurrir a una reinterpretación del agotamiento.

En cambio, en el Derecho de patentes la ausencia de una cláusula equivalente obliga a que el equilibrio entre la exclusividad y reparación continúe construyéndose a través de categorías tradicionales, particularmente mediante el principio de agotamiento y la distinción entre reparación lícita y nueva fabricación. Precisamente por ello, la integración de los objetivos de sostenibilidad no exige una ruptura del sistema, sino una aplicación coherente y funcional de sus criterios internos.

VI. CONCLUSIONES

El análisis desarrollado pone de manifiesto que la tensión entre el Derecho de patentes y el derecho a reparar no responde a una ruptura estructural del sistema, sino a la reactivación de un equilibrio clásico entre exclusividad y mercado en un nuevo contexto legislativo. La protección conferida por la patente continúa cumpliendo una función esencial de incentivo a la innovación; sin embargo, su ejercicio no puede proyectarse de manera indefinida sobre el destino material del producto una vez introducido en el mercado.

En este sentido, el principio de agotamiento se configura como el criterio central para delimitar el uso legítimo del producto patentado, no solo en lo que respecta a su circulación, sino también en relación con las intervenciones necesarias para preservar su funcionalidad. La distinción entre reparación lícita y nueva fabricación sigue siendo el instrumento técnico que permite equilibrar estos intereses, evitando tanto la reproducción encubierta de la invención como la extensión indebida del *ius prohibendi* del titular.

El desarrollo normativo impulsado por la UE en materia de economía circular, en particular, a través de la Directiva (UE) 2024/1799, no altera formalmente el régimen jurídico de las patentes, pero sí incide en el contexto en el que deben interpretarse sus criterios estructurales. La sostenibilidad no opera como un límite externo al derecho exclusivo, ni introduce una excepción autónoma al sistema, sino que actúa como un criterio interpretativo que refuerza la necesidad de aplicar con precisión las nociones de agotamiento del derecho de patente, identidad del producto y uso conforme a su destino.

Asimismo, el derecho a reparar no emerge como un derecho autónomo enfrentado al sistema de patentes, sino como una manifestación de los límites estructurales que ya operan en su interior. El desafío contemporáneo no reside en redefinir la naturaleza del derecho exclusivo, sino en evitar que su interpretación

---

secundario de reparación. En relación con la cláusula de reparación en el ámbito de los diseños industriales, *vid.* Vila Robert (2015), págs.1015-1036; Gil Celedonio (2025), págs.13-50.

desborde su función, convirtiéndolo en un instrumento de control permanente sobre el ciclo de vida del producto.

En definitiva, la integración de los objetivos de sostenibilidad en la interpretación del Derecho de patentes exige una tarea de equilibrio: aplicar los criterios tradicionales del sistema de manera coherente con el contexto actual, preservando el incentivo a la innovación sin obstaculizar el desarrollo de prácticas de reparación y reacondicionamiento compatibles con el principio de agotamiento del derecho de patente.

Finalmente, no puede ignorarse que la problemática aquí analizada presenta también implicaciones que trascienden el ámbito del Derecho de patentes. En particular, las restricciones al acceso a la reparación en los mercados secundarios pueden plantear cuestiones desde la perspectiva del derecho de la competencia y de la protección de los consumidores. El examen de estas interacciones, que excede el objeto del presente trabajo, constituye una línea de investigación que merece un análisis específico.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Ballardini, Rosa, Cadillo-Chandler, Dhanay, Mäihäniemi, Beata, Kaunisvaara, Mikko, Salami, Emmanuel. «Untapping Patents to Promote a European Right to Repair: From Exhaustion to Compulsory Licensing» en *GRUR Int.,* 74 (12), 2025, págs. 113-1126.

Baylos Corroza, Hermenegildo (1993) *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad industrial, Propiedad intelectual. Derecho de la Competencia Económica. Disciplina de la Competencia desleal.* Segunda edición. Ed. Civitas. Madrid.

Bercovitz, Alberto (2020). *Apuntes de Derecho Mercantil*. Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial (21.ª edición) Ed. Aranzadi.

Botana Agra, Manuel (2009) «Título I. Patentes de invención y derechos afines» en Fernández-Novoa, Carlos, Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel. *Manual de la Propiedad Industrial.* Marcial Pons, Madrid.

Eur-Lex (2025) «Common rules promoting the repair of goods and amending related EU legislation» en *EUR-LEX.* 22-09-2025.

Gambino, Alexandre Joseph (2023) «Right to Repair: Whose Right Is It Anyway?» en *Transactions: The Tennessee Journal of Business Law*, Vol. 25, págs. 125-126.

Garbayo Blanch, Juan (2017) «Derecho de Patentes» en Dir. Ruiz Muñoz, Miguel. *Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial.* Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.

Ghosh, Shubha (2022) «The continuing Right to Repair» en *Berkeley Technology Law Journal,* Vol. 37, págs.1097-1118.

Gil Celedonio, José Antonio (2025) «Halfway Between Protection and Competition: The "Repair Clause" After the Recent Reform of the EU Design acquis. Next Steps for the Spanish Legal Framework» en *Revista de Propiedad Intelectual e Innovación Digital: RPIID,* págs.13-50.

Goodfellow, Hugh (2013) "When is making a patented product not an infringement? When is making a repair? en *Carmaels&Ransford.* 18, April, 2013. *https://www.carpmaels.com/when-is-making-a-patented-product-not-an-infringement-werit-is-making-a-repair/*

Grinvald, Leah Chan & Tur-Sinai, Ofer (2019) «Intellectual Property Law and the Right to Repair», *Fordham Law Review.*, Vol. 88, págs. 62-128.

Guix Castellví, Víctor (2001) «Primera parte. Patentes» en O 'Callaghan Muñoz, Xavier. *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica.* Madrid.

HEATH, Christopher (2024) «A Three-Step Test for Determining Patent Infringement Related to Repair», *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law.* Vol. 55, págs.762-773.

HERNÁNDEZ-MERIÑAN, Cristina (2026) «La tensión entre los derechos de propiedad industrial y las nuevas normas para promover la reparación de bienes y fomentar un consumo sostenible» en *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual V.* Anxo Tato Plaza (dir), Julio Costas Comesaña (dir), Pablo Fernández Carballo-Calero (dir), Francisco José Torres Pérez (dir), Sara Louredo Casado (dir) págs. 446-449.

IZQUIERDO GRAU, Guillem (2024) «Producer Liability for Substantial Modification of Products through Repair, Refurbishment and Remanufacturing» en *European Review of Private Law*. Kluwer Law International BV. Netherlands, págs. 9-40.

JONES, Ian & SPENCER, Joe (2025). «The right to repair and intellectual property rights in the EU and UK» en *GJE,* 4, April. *https://www.gje.com/resources/the-right-to-repair-and-intellectual-property-rights-in-the-eu-and-uk/#:~:text=The%20right%20to%20repair%20movement,use%20the%20product%20as%20intended.*

KAESLING, Katharina, DEUTSCH, Simon, and WOLF, Annegret (2026) «Freedom to Repair under Trademark and Patent Law. A more Ecological Approach to industrial Property Rights?» en *GRUR Int.*, Oxford. págs. 3-18.

KLOBER, Michael y WOLL, Dominik (2018) «FCJ, Judgment of October 24, 2017-"Trommeleinheit" (DRUM Unit)- Court Docket: XZR 55/16, *GRURPrax* 2018,50» en *Overview Firm News. Bardehle Pagenberg* en *https://www.bardehle.com/en/ip-news-knowledge/firm-news/news-detail/fcj-judgment-of-october-24-2017-trommeleinheit-drum-unit-court-docket-x-zr-55-16-grur-prax-2018-50*

MASSAGUER, José (2006). «El contenido y el alcance del derecho de patente» *Boletín del Estudio Uría-Menéndez.* Número Extraordinario en Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento, págs. 173-187.

OTERO LASTRES, José Manuel (2009) «Introducción a la propiedad industrial» en Fernández-Novoa, Carlos, Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel, *Manual de la propiedad industrial.* Ed. Marcial Pons, Madrid.

PITZER, Christoph, SITTE, Konstantin, REISNER, Stephan (2023) «Remanufacturing: Wie behindern gewerbliche Schutzrechte die Wiederaufbereitung von Produkten?», 16th Mai, en *https://www.osborneclarke.com/de/insights/remanufacturing-wie-behindern-gewerbliche-schutzrechte-die-wiederaufbereitung-von*

REISNER, Stephan (2026). «New draft Bill on the "Right to Repair' and its impact on Intellectual Property in Germany", en Osborne *Clarke,* 19th January, *https://www.osborneclarke.com/insights/new-draft-bill-right-repair-and-its-impact-intellectual-property-germany*

SAHU, Namrata (2024) «The Battle for Reparability: Navigating Intellectual Property Rights», *Journal of Informatics Education and Research,* Vol. 4, nº1, págs.1413-1422.

SEASE, Edmund (1970) «Patent Law: Repair-reconstruction a Review, Analysis, and Proposal» en *Drake Law Review,* 20, págs. 85-107.

SMITH, Robert Brian y SMITH, Nuchkoom Nucharee (2024)." Right to Repair, Product Durability and Obsolescence: A legal Perspective", *Journal of Indonesian Legal Studies,* Vol. 9, págs. 768-798.

SPANDANA, Nageshkuma (2020) «The European Union and United States Approach to Repair and Reconstruction of the Patented Invention» *International Journal of Law Management & Humanities,* Vol.3, págs.30-40.

UTZ, Clayton (2013)."The Schütz v Werit patent case - a win for spare parts manufacturers or a case on its facts" en *Lexology* en *https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=82c89873-d654-446a-98ca-1e345dbc738a*

VILA ROBERT, José Daniel (2015) «La conflictiva cláusula de reparación relativa a la protección jurídica del diseño industrial», en *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual: Colección de trabajos en conmemoración de los 50 años (1963-2013) del grupo español de la AIPPI, 2015,* págs.1015-1036.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 245-279
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_110
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Nicola Lucchi
© Enrico Bonadio
ISSN: 1139-3289

LA MARCA INVISIBLE: INTELIGENCIA ARTIFICIAL, INTERMEDIACIÓN ALGORÍTMICA Y LOS LÍMITES DEL DERECHO DE MARCAS

THE INVISIBLE BRAND: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ALGORITHMIC INTERMEDIATION AND THE LIMITS OF TRADE MARK LAW

Nicola Lucchi[*]

Enrico Bonadio[**]

RESUMEN

El presente trabajo propone una recalibración del Derecho de marcas ante la intermediación algorítmica de la elección. El test clásico de riesgo de confusión fue construido para una persona que observa un signo; hoy, la percepción y la decisión de compra están crecientemente gestionadas por asistentes de voz, búsqueda visual y sistemas de reposición automatizada. El artículo introduce la figura del «comprador razonable mediado por IA» y examina cómo deben recalibrarse los factores de confusión según el canal. La intermediación algorítmica se analiza como potencial «uso a título de marca», y el daño central se reencuadra como intermediación distorsionadora. Las soluciones propuestas giran en torno a deberes de proceso: visibilidad del origen, informaciones comprensibles, posibilidad efectiva de modificar los parámetros por defecto y explicabilidad mínima a petición del usuario. Este enfoque preserva la función de las marcas, incorpora exenciones de responsabilidad para no desincentivar la innovación y sitúa la doctrina dentro de un marco regulatorio más amplio, que abarca transparencia de plataformas, competencia y Derecho de consumo.

[*] Serra Hunter Professor de Derecho Comparado, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. *nicola.lucchi@upf.edu* ORCID: (0000-0001-8611-0072).

[**] Professor of Intellectual Property Law, City St George's, University of London. *Enrico.Bonadio.1@citystgeorges.ac.uk* ORCID: (0000-0003-2085-5404).

Los autores agradecen a la doctoranda Irene Filgueira Loureiro su generosa y valiosa contribución a la revisión de este trabajo.

Este artículo ha sido galardonado con el Premio al Mejor Trabajo (Best Paper) en el V Congreso Carlos Fernández-Nóvoa sobre Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual, celebrado en la Universidade de Vigo (Vigo, España) los días 27 y 28 de octubre de 2025.

Este trabajo fue sometido a la revisión de un jurado experto de tres abogados pertenecientes al despacho Hoyng Rokh Monegier entre los meses de septiembre y octubre de 2025. Fecha de aceptación del texto definitivo traducido a castellano: 18/05/2026.

Palabras clave: Intermediación algorítmica; Uso a título de marca; Riesgo de confusión; Autonomía del consumidor; Inteligencia artificial; Derecho de marcas

ABSTRACT

This article proposes a recalibration of trade mark law in the face of algorithmic intermediation of consumer choice. The classical likelihood-of-confusion test was designed for a person who observes a sign; today, perception and purchasing decisions are increasingly managed by voice assistants, visual search tools, and automated replenishment systems. The article introduces the «AI-mediated reasonable buyer» as the relevant standard and examines how confusion factors should be recalibrated by channel. Algorithmic intermediation is analysed as a potential form of trade mark «use», and the central harm is reframed as intermediation distortion rather than source misidentification. The proposed solutions centre on process duties: origin visibility, comprehensible disclosures, effective default-modification mechanisms, and minimum explainability on request. This framework preserves the function of trade marks as organisers of meaningful choice, incorporates liability exemptions to avoid chilling innovation, and situates trade mark doctrine within a broader regulatory environment encompassing platform transparency, competition law, and consumer protection.

Keywords: Algorithmic intermediation; Trade mark use; Likelihood of confusion; Consumer autonomy; Artificial intelligence; Trade mark law

SUMARIO: I. Introducción.— II. El «consumidor medio» revisitado: hacia un estándar mediado por IA: 1. Los cambios observables en la atención y en la prueba; 2. Distinción entre niveles de intervención de la IA y ajuste del estándar; 3. El «uso algorítmico» como cuestión de primer orden; 4. Las funciones de las marcas en los canales de IA; 5. Ajustes doctrinales para un mercado mediado por IA.— III. Asistentes de voz y marcas blancas por defecto: el problema de la marca invisible, 1. El escenario y su relevancia; 2. ¿Existe «uso» y de quién?, 3. Riesgo de confusión en interfaces solo por voz; 4. La elección automatizada y la autonomía del consumidor; 5. Prueba y carga de la prueba en un caso de voz; 6. Remedios y gobernanza; 7. Las funciones bajo presión.— IV. LA BÚSQUEDA VISUAL Y EL AUGE DE LA ECONOMÍA DE LA IMITACIÓN; 1. Inspiración frente a sustitución; 2. Remedios de proceso y exenciones de responsabilidad; 3. Instrumentos complementarios; 4. Reflexiones finales.— V. REPENSANDO EL «CONSUMIDOR MEDIO» EN LA ERA DEL ALGORITMO.— VI. UNA HOJA DE RUTA DOCTRINAL.—VII. CONCLUSIONES.— VIII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. THE «AVERAGE CONSUMER» REVISITED: TOWARDS AN AI-MEDIATED STANDARD;1. Observable Changes in Attention and Proof; 2. Distinguishing Levels of AI Intervention; 3. «Algorithmic Use» as a First-Order Question; 4. Trade Mark Functions in AI Channels; 5. Doctrinal Adjustments.— III. VOICE ASSISTANTS AND DEFAULT PRIVATE LABELS: THE PROBLEM OF THE INVISIBLE BRAND: 1. The Scenario and its Relevance; 2. Is There «Use» and Whose?, 3. Likelihood of Confusion in Voice-Only Interfaces; 4. Automated Choice and Consumer Autonomy; 5. Proof and Burden of Proof; 6. Remedies and Governance; 7. Functions Under Pressure.— IV. VISUAL SEARCH AND THE RISE OF THE IMITATION ECONOMY: 1. Inspiration vs Substitution; 2. Process Remedies and Safe Harbours; 3. Complementary Instruments; 4. Final Reflections.— V. RETHINKING THE «AVERAGE CONSUMER» IN THE AGE OF THE ALGORITHM.— VI. A DOCTRINAL ROAD MAP.— VII. CONCLUSIONS.— VIII. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

A pesar de que la inteligencia artificial (IA) condiciona hoy la atención del consumidor, la jerarquización de resultados de búsqueda y la conclusión de compras, buena parte de la doctrina en materia de propiedad intelectual la ha abordado principalmente como un problema de Derecho de autor y de patentes, dejando relativamente inexploradas sus implicaciones en el ámbito marcario[1].

[1] Para los principales trabajos doctrinales que abordan las consecuencias marcarias de las interfaces algorítmicas, véanse: Gal y Elkin-Koren (2017); Gangjee (2020); Curtis y Platts (2020); Curtis (2021);

Este artículo coloca precisamente ese ámbito en el centro del análisis. Se sostiene aquí que, aunque el Derecho de marcas sigue anclado en el test de riesgo de confusión[2], las interfaces mediadas por IA transforman lo que los consumidores perciben y lo que nunca llegan a ver, lo que exige una recalibración doctrinal[3]. Los indicadores clásicos de similitud visual, fonética y conceptual[4] fueron concebidos para itinerarios de compra en los que una persona examina un lineal, dirige la vista hacia un logotipo y recurre a experiencias previas almacenadas en la memoria[5]. Hoy, sin embargo, el «consumidor» relevante es, a menudo, un sistema de recomendación que nunca percibe un logotipo e incluso puede omitir la marca por completo, como ocurre en los pedidos por voz, las listas de reposición automática o las búsquedas por similitud visual[6]. Piénsese en la simple instrucción: «Alexa, pide pilas.» Sin una orden específica de marca, el asistente ofrece por defecto su propia marca blanca[7]. No se percibe ningún logotipo, no se produce ninguna comparación directa entre signos y la función comunicativa de la marca queda efectivamente eludida[8]. Una dinámica similar se observa en plataformas como Shein o TikTok Shop, donde los usuarios pueden subir o seleccionar una imagen y recibir decenas de productos visualmente similares. En este caso, es el algoritmo y no la memoria del consumidor el que decide qué productos son «confundibles», impulsando con frecuencia productos visualmente similares de bajo coste por delante de la marca original[9].

Katyal y Kesari (2021); Onishi (2021); Batty (2022); Lim (2022); Senftleben (2022); Moerland y Kafrouni (2022); Shackell y De Vine (2022); Janssens y Dessers (2022); Farley (2023); Sevastianova (2023); Franklyn y Hyman (2023); Gangjee (2024); Bertossi (2024); Roy y Marsoof (2024); Cai (2024); Pane (2024); Giordani (2025); Cabay *et al.* (2025); Terryn y Martos Marquez (2025); Dessers (2025).

[2] En el Derecho de la UE, el riesgo de confusión es un estándar de probabilidad y no se requiere prueba de confusión efectiva. Véase el asunto T-346/04, Sadas SA v. OHIM, ECLI:EU:T:2005:420, par. 69. Véase también el asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, ECLI:EU:C:1998:442, apartados 16 y 29. Véase igualmente LIM (2022b), págs. 1285-1286 (presentándola como criterio delimitador del alcance de la infracción); Fhima y Gangjee (2019), págs. 160-203.

[3] Véanse Roy y Marsoof (2024), págs. 727 y 729; Dessers (2025) (señalando cómo la IA influye en las decisiones de compra… si el test de riesgo de confusión sigue teniendo relevancia… y si el consumidor medio… debe ser revisitado).

[4] Véanse C-251/95, SABEL BV v. Puma AG, ECLI:EU:C:1997:528, apartado 23; el asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 26; y las Directrices de examen de la EUIPO para las marcas de la Unión Europea, apartado 3.2, disponibles en *https://guidelines.euipo.europa.eu*.

[5] Véase Grynberg (2020), pág. 207 (señalando que las marcas operan como atajos informativos a causa de las limitaciones cognitivas humanas y que constituyen una solución de segundo orden).

[6] Véanse Bertossi (2024), págs. 79-80 (describiendo los pedidos automáticos de Alexa y Dash y señalando que en tales casos «no existe interacción humana en el momento de la compra»); Grynberg (2020), págs. 200-201 (argumentando que los sistemas de IA de consumo suficientemente sofisticados harían superfluas las marcas en muchos casos y reducirían su función); Roy y Marsoof (2024), págs. 728-731 (explicando que el comercio mediado por IA, ilustrado con el ejemplo de Alexa, delega la selección del producto y la compra al sistema).

[7] Véase Sevastianova (2023), pág. 1565 (describiendo la respuesta de Alexa a instrucciones genéricas y el modelo de «envío antes de compra» de Amazon, donde las marcas solo afloran en la entrega); Grynberg (2020), pág. 233, n. 167 (citando a Galloway en el sentido de que Alexa sugiere AmazonBasics y retiene las alternativas, ilustrando el sesgo del valor por defecto en el comercio por voz).

[8] Véase Curtis (2021), pág. 1 (señalando la ausencia de interacción más allá del término de búsqueda original).

[9] Véase Cai (2024), págs. 506-507 (señalando que la operación del algoritmo implica que la evaluación de la confusión ya no se limita a los escenarios tradicionales; si los sistemas «no señalan claramente la información de marca», los consumidores pueden decidir «sobre la base de un conocimiento erróneo»). Véanse también Sevastianova (2023), pág. 1565 (anticipando que las herramientas de IA/ML buscarán productos en algunos casos con independencia de las marcas, más rápido que los seres humanos); Grynberg (2020), págs. 231-232 (señalando que las marcas afiliadas y poco conocidas de Amazon suben en los resultados y que la selección de la plataforma hace las marcas más vulnerables).

La cuestión de fondo es que las marcas, que durante décadas han funcionado como atajos informativos que vinculan un signo distintivo a un origen comercial determinado y ayudan al consumidor a reconocer calidad, procedencia o reputación[10], pueden ver mermado ese papel en estos entornos[11]. Estos supuestos son ya frecuentes y estructurales. Un sector doctrinal cada vez más extenso sugiere que la justificación tradicional de las marcas como mecanismo de reducción de costes de búsqueda está sometida a presión tanto empírica como tecnológica[12]. Los costes de búsqueda, que antes eran canalizados por las señales de marca, son absorbidos en creciente medida por la analítica predictiva, la búsqueda por voz o imagen y las herramientas de publicidad segmentada[13]. Más allá de la eficiencia, la autonomía también cobra relevancia[14]. Cuando la IA neutraliza la elección de marca colapsando las alternativas en un único resultado por defecto, el perjuicio central reside en la reducción de la capacidad del consumidor para elegir, con independencia de que exista o no confusión en sentido técnico[15]. Bajo esta perspectiva, el Derecho de marcas puede y debe promover arquitecturas de elección que preserven alternativas reales y significativas[16]. Además, los presupuestos sobre atención del consumidor merecen ser revisados. Las herramientas digitales, desde los agregadores de reseñas hasta las plataformas de comparación, han reforzado el nivel de la atención incluso en mercados de bajo precio. Ello pone en entredicho la base empírica del estándar del «consumidor medio» y reclama una recalibración en el modo de ponderar la atención dentro del análisis de confusión[17].

Incluso en entornos digitales clásicos y bien estudiados, como la publicidad por palabras clave, la investigación empírica ofrece una imagen más matizada que la narrativa simple de «el consumidor es inducido a error»[18]. Estudios de gran escala muestran tasas bajas de confusión sobre el origen y una heterogeneidad significativa en el comportamiento del usuario[19]. Desde el punto de vista

---

[10] Véanse Kur y Senftleben (2017), pág. 6.

[11] Véanse por ejemplo Lim (2022a), págs. 259-261; véase también Grynberg (2020), pág. 219.

[12] Véanse por ejemplo Ouellette (2014); Franklyn y Hyman (2013); Mckenna (2012); Grynberg (2020), págs. 200-201 (argumentando que los avances en la gestión de contenidos en línea y la IA debilitan la justificación tradicional de los costes de búsqueda a favor de un control marcario sólido); Tushnet (2008); Dogan y Lemley (2004).

[13] Véanse Farley (2023), pág. 1123; Sevastianova (2023), pág. 1561 (argumentando que los menores costes de búsqueda derivan ahora de la nueva arquitectura de compra y no de las marcas); Grynberg (2020), págs. 216-218 y 226 (señalando que la información en línea es filtrada por algoritmos y redes sociales en lugar de los curadores tradicionales).

[14] Véanse en general Senftleben (2022), págs. 309-324; Sevastianova (2023).

[15] En este trabajo, esa reducción se denomina «intermediación distorsionadora», es decir, la supresión o distorsión de las opciones por el intermediario antes de que el consumidor pueda ejercer su elección.

[16] Véase Sevastianova (2023), págs. 1566-1567 (reclamando que las marcas sean accesibles por defecto; los asistentes de voz y los recomendadores deben presentar opciones de marca a menos que el usuario opte por no hacerlo).

[17] Véanse Giordani (2025), pág. 731 (argumentando que los consumidores «demuestran con frecuencia atención a través del uso activo de herramientas digitales» y que dicho compromiso debe indicar atención); Grynberg (2020), págs. 225 y 227-228 (señalando que los tribunales atribuyen crecientemente sofisticación al usuario en línea y esperan que los lectores interpreten los resultados al estilo Amazon sin confusión en cuanto al origen empresarial). Véanse también LIM (2022b), págs. 1319-1320 (criticando la «sofisticación del consumidor» como indicador artificial) y pág. 1289 (señalando cómo los indicadores como las encuestas o la sofisticación a menudo no reflejan las condiciones reales de compra).

[18] Véase Sevastianova (2023).

[19] Véase Franklyn y Hyman (2013), págs. 522-526 (analizando datos de encuestas que muestran que una mayoría exigua o cercana a la mayoría reconoció que los enlaces de competidores eran anuncios de pago, con solo el 10-14 por 100 creyendo que los enlaces estaban autorizados por la marca; la disposición a hacer clic

doctrinal, el Tribunal de Justicia trazó una distinción relevante en materia de publicidad por palabras clave: el uso de una marca como palabra clave por un anunciante puede constituir «uso» en relación con bienes y servicios, mientras que el papel del propio motor de búsqueda no constituye necesariamente un «uso» en ausencia de comunicación comercial propia[20]. Muchos usuarios esperan e incluso aceptan la presencia de competidores en los resultados de búsqueda, aunque a menudo no perciben los indicadores publicitarios[21]. Todo ello no se ajusta a la narrativa simplista. Otros trabajos analizan la práctica comparada y muestran cómo la visibilidad de las marcas disminuye en los mercados electrónicos, cómo numerosos vendedores optimizan su posicionamiento algorítmico bajo signos opacos o de escasa inteligibilidad, y cómo las herramientas de IA, aunque mejoran los registros y las funciones de búsqueda, siguen siendo falibles y requieren supervisión humana[22].

Todas estas evoluciones permiten extraer varias consecuencias. En primer lugar, las marcas han dejado de monopolizar la búsqueda y la elección. En entornos mediados por IA, pueden constituir solo uno entre varios parámetros y, en ocasiones, estar completamente ausentes. La cuestión jurídica central pasa a ser cuál debe ser el marco de referencia para la confusión cuando el consumidor no llega a percibir signo alguno[23]. En segundo lugar, la preocupación por la protección del consumidor se desplaza desde la identificación errónea hacia el desvío por intermediación. El daño aparece cuando el sistema impide que determinadas opciones sean siquiera presentadas o dirige al consumidor hacia resultados predeterminados que anulan sus preferencias individuales. En tales circunstancias, la ausencia de confusión no implica necesariamente la ausencia de un problema jurídico relevante[24]. En tercer lugar, el Derecho de marcas debe reconocer que los actos algorítmicos pueden tener efectos marcarios propios. Las decisiones de recomendación y jerarquización pueden constituir un «uso» jurídicamente relevante; y la integración de deberes de transparencia en el régimen de protección se alinea con la creciente preocupación por los sistemas de

---

en tres anuncios de competidores fue del 41-52 por 100, y si el clic no ofrecía información de la marca el 60-64 por 100 reportó que volvería a buscar el enlace de la marca).

[20] Véanse los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA, ECLI:EU:C:2010:159 (declarando que el uso de un signo por los anunciantes como palabra clave puede constituir «uso» en relación con bienes y servicios, mientras que los motores de búsqueda no «usan» necesariamente el signo en sus propias comunicaciones comerciales).

[21] Véase Franklyn y Hyman (2013), pág. 515 (Tabla 4, solo el 21 por 100 identificó correctamente ambas secciones de pago) y págs. 519-520 (Tabla 7, el 33 por 100 reportó haber visto una etiqueta nunca utilizada, el 22 por 100 no advirtió etiqueta alguna, solo el 13 por 100 identificó correctamente las etiquetas utilizadas, y muchos reconocen no prestar atención a la colocación, el sombreado y las etiquetas).

[22] Véanse por ejemplo Fromer y McKenna (2025); Bonadio y Rohatgi (2025); Katyal y Kesari (2021), págs. 506-507 (subrayando que no todos los motores de búsqueda potenciados por IA son iguales y que la eficacia del motor es una variable clave); Grynberg (2020).

[23] Véanse Farley (2023), pág. 1123; Roy y Marsoof (2024), pág. 752 (proponiendo que la confusión jurídicamente relevante puede surgir en entornos mediados por IA incluso sin percepción humana en el momento de la decisión); Dessers (2025), pág. 12 (planteando si el test de riesgo de confusión sigue teniendo relevancia y si el consumidor medio o el reconocimiento deben ser revisitados cuando la IA condiciona la compra).

[24] Véase Sevastianova (2023), págs. 1567-1568, 1573 y 1576-1577 (explicando que las herramientas de compra por IA pueden ocultar alternativas y anticipar la elección, debilitando la autonomía del consumidor incluso cuando la confusión clásica en cuanto al origen está ausente, e instando a la visibilidad de las marcas para preservar las alternativas).

filtrado automatizado a nivel de plataforma y por la necesidad de responsabilidad en la supervisión o el control automatizado del uso de marcas [25].

Conviene tener presente, por otra parte, que no todos los sistemas de IA operan de la misma manera, y que el grado de automatización importa. Algunos sistemas se limitan a asistir, manteniendo un alto nivel de intervención humana; otros habilitan la compra automatizada con escasa intervención del usuario. Cuanto más se aproxime el sistema a la ejecución autónoma, menos plausible resultará seguir invocando la ficción del consumidor medio. En tales casos, la confusión puede quedar eliminada o descartada por defecto, ya que ningún ser humano percibe el signo en el momento relevante [26]. Esto apunta a la necesidad de respuestas doctrinales escalonadas, calibradas según la capacidad del sistema y el grado de intervención humana [27]. El instrumento conceptual empleado a lo largo del trabajo es el «comprador razonable mediado por IA», un usuario normativamente definido y situado dentro de la interfaz pertinente, con herramientas, limitaciones y condicionamientos identificables [28].

El artículo se organiza del siguiente modo. El apartado II examina el concepto de consumidor medio y propone su transformación en comprador razonable mediado por IA, define los términos clave, especifica indicadores de atención y de prueba, distingue niveles de intervención del sistema, trata la recomendación algorítmica como potencial uso a título de marca y esboza ajustes diferenciados por canal. El apartado III analiza los asistentes de voz y los productos de marca blanca por defecto, identifica el problema de la marca invisible y establece necesidades probatorias y remedios de proceso. El apartado IV examina la búsqueda visual y la economía de la imitación estética. El apartado V revisita y consolida el estándar y su aplicación probatoria. El apartado VI ofrece una hoja de ruta doctrinal que reorienta el análisis de lo que el consumidor recordó hacia lo que hizo el sistema y alinea los remedios con la arquitectura de la interfaz. El apartado VII concluye.

II. EL «CONSUMIDOR MEDIO» REVISITADO: HACIA UN ESTÁNDAR MEDIADO POR IA

El consumidor medio es una construcción normativa, pero no puramente ficcional [29]. Tanto en el Derecho marcario europeo como en el nacional, conceptos como el riesgo de confusión o la distintividad son definidos normativamente por

---

[25] Véanse Gangjee (2024), pág. 448; Cai (2024), pág. 507 (argumentando que las «características de caja negra» del algoritmo complican la evaluación y apuntan a la necesidad de «supervisión efectiva»).

[26] Véase Roy y Marsoof (2024), págs. 755-756 (argumentando que el prisma de confusión centrado en el ser humano no encaja cuando las máquinas realizan la transacción; propone modificar la confusión posterior a la venta o pasar a la «confusión de la máquina»).

[27] Véase Giordani (2025).

[28] Cf. Arcidiacono (2025) (abogando por un «consumidor medio» que comprende los mecanismos de jerarquización en los mercados en línea y que se apoya en la transparencia del DSA sobre los «parámetros principales»; abordando los usos de las plataformas principalmente a través de los marcos de publicidad engañosa y de la práctica del *bait-and-switch*), en contraste con el enfoque aquí desarrollado, que se extiende más allá de los mercados electrónicos a los entornos de selección mediados por IA y utiliza la percepción algorítmica como parámetro de referencia, con implicaciones para las funciones marcarias y para las cargas probatorias y los remedios.

[29] Véanse por ejemplo Davis (2005); Dinwoodie y Gangjee (2016), págs. 339-380; Anemaet (2020), págs. 1008-1026 (abogando por un parámetro normativo a la vez que muestra la dependencia práctica de los tribunales del estándar del «consumidor medio» y las heurísticas conexas del TJUE).

las oficinas y los tribunales, no a partir de lo que los consumidores o los sistemas de IA perciben en la práctica[30]. El artículo propone una recalibración del estándar vigente, tomando como punto de partida la mediación algorítmica de la percepción y de la elección[31]. Si los consumidores compran cada vez más con o a través de IA, el punto de vista jurídico debería reconocer la naturaleza mediada de la percepción, la memoria y la elección, y explorar cómo podría evolucionar en consecuencia el concepto de consumidor medio[32]. A efectos expositivos, la expresión «mediado por IA» hace referencia a los canales en los que el diseño del sistema, los valores por defecto o la jerarquización condicionan significativamente lo que el usuario puede ver o seleccionar.

1. Los cambios observables en la atención y en la prueba

Los tribunales suelen tratar la atención como una función del precio o la complejidad del producto. Esa heurística resulta cada vez más cuestionable. Las herramientas digitales, como las reseñas, los motores de comparación o la prueba social, pueden incrementar la atención incluso en compras cotidianas, mientras que la automatización puede reducirla drásticamente cuando los valores por defecto ejecutan transacciones sin intervención del usuario[33]. Un estándar modernizado debería tratar el grado de uso de dichas herramientas como un indicador indirecto de la atención y preguntarse qué mecanismos operaban realmente en el canal impugnado. En este sentido, los clics en botones de comparación, la consulta de reseñas y la recuperación de pedidos anteriores son indicios observables del nivel de atención que pueden ser ponderados directamente.

La evidencia procedente de entornos de búsqueda por palabras clave apunta en la misma dirección[34]. Los estudios empíricos indican que los usuarios raramente experimentan la confusión clásica en cuanto al origen empresarial en resultados mezclados o de marca; que muchos no advierten ni comprenden las etiquetas publicitarias; y que una parte significativa de los enlaces patrocinados dirige a distribuidores autorizados o al propio titular de la marca[35]. Estos datos complican las narrativas simples de «desviación del consumidor» y justifican la adopción de parámetros de referencia diferenciados por canal: lo que un usuario de internet razonablemente informado percibe hoy, asistido por

---

[30] Véase Lim (2022b), págs. 1358-1360 (explicando que la IA puede agilizar el trabajo jurídico y revelar patrones, pero debe complementar, no sustituir, la adjudicación humana, dadas las preocupaciones sobre sesgo, opacidad y limitaciones de contexto).

[31] Véase Roy y Marsoof (2024), pág. 752 (señalando que el art. 16(1) del ADPIC no especifica quién debe confundirse; la práctica de la UE se centra en un ser humano con recuerdo imperfecto, lo que revela el carácter contingente de esa elección).

[32] Véase Sevastianova (2023), págs. 1564-1565 (caracterizando la nueva arquitectura; los asistentes pueden actuar sobre parámetros no marcarios; el «envío antes de compra» autónomo).

[33] Véase Giordani (2025) (criticando el atajo precio-atención e instando a que las evaluaciones de atención reflejen la práctica moderna).

[34] Véase Franklyn y Hyman (2013), pág. 511 (Tabla 2, codificando 18.733 enlaces de pago vinculados a 2.463 marcas, que muestra que los anuncios del titular y de canales autorizados representan una gran parte, mientras que los anuncios de solo competidores son una pequeña parte).

[35] *Ibid*., pág. 535 (resumiendo que menos del 15 por 100 experimenta confusión en cuanto al origen o la afiliación y que la incertidumbre sobre el porqué de los enlaces de pago es generalizada); págs. 515 y 519-520 (Tablas 4 y 7 sobre el débil reconocimiento de etiquetas); pág. 511 (Tabla 2, mostrando que muchos enlaces de pago proceden del titular o de canales autorizados).

tecnologías de búsqueda, puede diferir sensiblemente del modelo del comercio físico tradicional[36].

Desde un punto de vista doctrinal, cuando los tribunales identifiquen al público relevante y su nivel de atención, deberían especificar expresamente la arquitectura de compra en juego: asistente de voz con valores por defecto, búsqueda visual, resultados de plataforma de mercado, búsqueda web convencional, sitio o aplicación de la marca, o sistemas de reposición autónoma. Las tareas cognitivas y, por tanto, los riesgos de confusión varían considerablemente entre estas arquitecturas, incluso para una misma marca[37].

2. Distinción entre niveles de intervención de la IA y ajuste del estándar

Una manera útil de refinar el estándar del consumidor medio en un contexto de IA consiste en distinguir distintos grados de intervención del sistema[38]. En un extremo del espectro se sitúa la IA asistida, donde la intervención humana sigue siendo elevada. En este entorno, los sistemas de recomendación proponen opciones, pero la decisión final corresponde al individuo. El consumidor medio puede concebirse aquí como un nativo digital, con atención reforzada por herramientas como reseñas, historiales de pedidos anteriores y tablas comparativas[39]. El análisis de confusión sigue centrado en la impresión de conjunto, aunque debe incorporar también la arquitectura de la interfaz: cómo estaban jerarquizadas las opciones, si los nombres de marca o los logotipos eran visibles o audibles y si el sistema suprimió alternativas de productos identificados con una marca relevantes, un factor reductor de la autonomía con incidencia jurídica.

La segunda categoría abarca la IA de selección por defecto, en la que el sistema elige la marca a menos que el usuario intervenga expresamente. El ejemplo típico es la instrucción de pedir «pilas», que puede derivar a un producto de marca blanca salvo que se especifique lo contrario. En este contexto, la cuestión relevante se desplaza desde la identificación errónea hacia el sesgo del valor por defecto. La cuestión central es si el diseño del sistema desvía de forma predecible a los consumidores de sus marcas preferidas, pese a que exista preferencia latente por ellas. Cuando eso ocurre, el daño a la función de las marcas como promotoras de la elección merece reconocimiento jurídico, aunque no exista confusión en sentido tradicional[40].

En el extremo opuesto del espectro se encuentra la IA autónoma, donde la intervención humana es mínima o inexistente: reposición automatizada por

---

[36] Véase Giordani (2025), pág. 732 (leyendo al consumidor medio como un «usuario de internet normalmente informado y razonablemente atento», citando los asuntos Google France, Interflora y L'Oréal).

[37] *Ibid.,* págs. 731-732 (vinculando la atención moderna a las reseñas y comparaciones, e insistiendo en la transparencia a través del DSA para mejorar la calidad de la información en línea).

[38] Véase *Ibid.,* págs. 731-733 (reconfigurando al consumidor medio como nativo de internet y explicando cómo las herramientas de IA estructuran ahora la atención y la elección).

[39] *Ibid*., págs. 731-732 (reencuadrando al «consumidor medio» como un usuario digital nativo y explicando que las herramientas de reseñas y comparación incrementan la atención).

[40] Véase Sevastianova (2023), págs. 1561-1562, 1567-1568 y 1579-1581 (reencuadrando el valor de las marcas como promotoras de alternativas y de la autonomía del consumidor; mostrando cómo los asistentes de voz y las predicciones prefiltran las opciones y debilitan la elección; y señalando que las normas de plataformas de la UE enfatizan la transparencia dejando los valores por defecto a las plataformas, de ahí la necesidad de deberes a nivel de diseño para preservar la elección incluso donde la «confusión» clásica está ausente).

suscripción, envío anticipatorio o cestas de la compra automáticas. En estos casos, hablar de confusión resulta categóricamente inapropiado, ya que ningún ser humano percibe un signo en el momento de la compra. La atención debe centrarse entonces en identificar el «uso»: el signo de quién fue empleado para parametrizar la decisión y en qué condiciones[41]. La transparencia cobra aquí especial importancia: los usuarios deben poder comprender, o al menos auditar, los parámetros que guían las compras automatizadas[42].

Esta taxonomía sirve de base para articular el estándar que puede denominarse «comprador razonable mediado por IA»[43]. Mantiene la perspectiva normativa del consumidor medio, precisando al mismo tiempo el entorno cognitivo en el que se toman las decisiones, las herramientas digitales disponibles y los estímulos o sesgos que condicionan la elección. Se trata de una taxonomía descriptiva de la arquitectura, no de la culpabilidad, y opera para calibrar la ponderación de los factores y la prueba.

3. El «uso algorítmico» como cuestión de primer orden

Reconocer la recomendación algorítmica como una forma de uso responde a las realidades del comercio contemporáneo y encuentra apoyo en los fundamentos funcionales de la doctrina marcaria[44]. Los sistemas digitales consultan marcas de forma rutinaria, las indexan y organizan los resultados en torno a ellas, incluso cuando los signos permanecen ocultos para el consumidor[45]. A efectos analíticos, el «uso algorítmico» designa en este trabajo la jerarquización, selección o relegación que (i) emplea una marca como parámetro de recuperación o posicionamiento en resultados monetizados o de autopreferencia, y (ii) canaliza de forma predecible la demanda hacia esa marca o alejándola de ella. Los parámetros transparentes y la posibilidad efectiva de que el usuario modifique los valores por defecto reducen la exposición a responsabilidad; la relegación de mala fe excluye cualquier exención de responsabilidad.

Por el lado de la infracción, surgen cuestiones cuando la función de jerarquización de una plataforma toma como objetivo o relega a una marca de maneras que causan de forma predecible una atribución errónea del origen. En tales casos, el propio acto de la plataforma puede constituir un «uso» con efectos de

---

[41] Véase Roy y Marsoof (2024), pág. 747 (revisitando el requisito de «uso» y el criterio de «comunicación comercial propia» del TJUE en los contextos de palabras clave y alojamiento, útil para atribuir el uso en la selección mediada por plataforma).

[42] Véase Giordani (2025), pág. 732 (explicando que el marco de transparencia y responsabilidad del DSA, si se aplica efectivamente, puede mejorar la calidad de la información en línea de la que dependen los consumidores).

[43] *Ibid.* (abogando por un «consumidor medio ampliado» y describiendo al consumidor medio actual como un usuario de internet nativo digital); Sevastianova (2023) (enfatizando el diseño que preserva la autonomía y las arquitecturas impulsadas por valores por defecto).

[44] Véase Bertossi (2024), págs. 81-82 (analizando el asunto Cosmetic Warriors Ltd. & Lush Ltd. v. Amazon.co.uk Ltd. y señalando que el uso de una marca de terceros en el motor de búsqueda de un sitio web puede constituir infracción, e instando a mayores responsabilidades de las plataformas en las compras mediadas por IA). Véase también Cai (2024), págs. 505-507 (resumiendo el asunto Lush v. Amazon/Ortlieb y señalando que la publicidad y recomendación algorítmicas pueden crear expectativas erróneas; la operación algorítmica amplía la confusión más allá de los contextos de visualización clásicos).

[45] Véase Roy y Marsoof (2024), pág. 751 (enfatizando que el «uso» marcario se extiende más allá de los signos visibles para el consumidor, ya que los casos de *metatags* y palabras clave establecen la relevancia de los identificadores invisibles legibles por máquina).

confusión. Algunas propuestas doctrinales sugieren que la creciente capacidad de la IA para distinguir con precisión entre marcas y para mantener un recuerdo perfecto puede reducir la confusión en ciertos contextos, pero ello no elimina la posibilidad de responsabilidad de la plataforma cuando las elecciones de jerarquización distorsionan la percepción del consumidor[46].

Por el lado de la tutela, las plataformas ya emplean filtros de aprendizaje automático que funcionan como medidas cautelares privatizadas a gran escala, con frecuencia sin supervisión judicial[47]. A medida que el filtrado proactivo se convierte en el modo dominante de protección marcaria, emergen preguntas fundamentales sobre responsabilidad: quién responde de los falsos positivos y los falsos negativos, y cómo debería el Derecho de marcas orientar los incentivos que configuran estas prácticas de filtrado. La incorporación de requisitos de transparencia al marco, como registros de auditoría sobre las decisiones de parametrización o sobre los motivos de exclusión de los listados, fortalecería la rendición de cuentas[48].

4. Las funciones de las marcas en los canales de IA

La IA somete a tensión las funciones tradicionales de las marcas de maneras que inciden directamente en cómo debe entenderse el «comprador razonable mediado por IA»[49]. Cuando los signos no son perceptibles, la función de indicación de origen se debilita, mientras que las funciones accesorias, como la de calidad, la publicitaria y la de inversión, también pueden verse comprometidas[50]. La IA obliga a revisar las funciones de la marca allí donde el signo deja de operar como punto efectivo de orientación del consumidor. En algunos canales, la IA puede incluso reforzar las señales de origen y calidad, por ejemplo, cuando los sistemas privilegian a distribuidores autorizados o marcas verificadas; en otros, esas funciones quedan eclipsadas. A efectos doctrinales, el análisis debe centrarse en qué función opera realmente en la interacción concreta y cómo el consumidor mediado la percibe o deja de percibirla.

---

[46] Véase Batty (2022), págs. 152-153 (explicando que la búsqueda visual de IA puede distinguir con bastante precisión entre marcas y que la IA puede tener «recuerdo perfecto», reduciendo la confusión en algunos contextos).

[47] Véase Gangjee (2024), pág. 448 (argumentando que los filtros de aprendizaje automático de los mercados funcionan como «medidas cautelares privatizadas»).

[48] *Ibid*., págs. 458-459 (insistiendo en la opacidad y la escasez de información sobre las exclusiones incorrectas; reclamando responsabilidad por la moderación algorítmica).

[49] Véanse Cai (2024), pág. 502 (analizando cómo los identificadores generados por IA desafían los estándares de distintividad y detección de confusión, e instando a adaptar los estándares de examen y la supervisión humana para la evaluación de similitud asistida por IA); Sevastianova (2023), pág. 1561 (enfatizando que las reducciones de costes de búsqueda derivan ahora de las arquitecturas digitales y no de las marcas, e instando a un giro hacia la elección y la autonomía como justificación central); Roy y Marsoof (2024), págs. 733-736 (analizando cómo las funciones clásicas de las marcas —origen, calidad, publicidad e inversión— son desestabilizadas por el auge del comercio mediado por IA e IoT).

[50] Véase Dessers (2025), págs. 5-7, 11-12 y 16-17 (reportando diversas opiniones sobre cómo las sugerencias impulsadas por IA pueden socavar la función de origen y hacer las marcas «menos importantes como significante», señalando al mismo tiempo que las funciones de calidad, publicidad e inversión se superponen y pueden verse afectadas por la IA de maneras complejas y dependientes del contexto). Véanse en particular Farley (2023), pág. 1127 (argumentando que «las marcas están desapareciendo de las búsquedas de productos de los consumidores», por lo que la función informativa de origen se reduce); Roy y Marsoof (2024); Batty (2022), págs. 158-161 (explicando que las compras mediadas por IA con mínima o ninguna intervención humana desafían el papel de indicación de origen y resumiendo las funciones publicitaria, de inversión y comunicativa reconocidas por el TJUE).

La misma ambivalencia se aprecia en el ámbito de la oferta y del registro, que complementa los cambios en la demanda ya examinados. La IA se emplea cada vez más en los procesos de búsqueda previa a la solicitud, de evaluación de la similitud y de predicción de riesgos, reduciendo los costes de búsqueda de los solicitantes y mejorando potencialmente la calidad del registro[51]. Ahora bien, estos avances subrayan también la importancia continua de la supervisión humana, especialmente ante las preocupaciones sobre la calidad de los datos y la opacidad algorítmica[52].

Esta cautela no es solo prudencia institucional; deriva de una propiedad básica de la IA contemporánea. Los sistemas de IA operan mediante reconocimiento de patrones e inferencia probabilística, no a través de comprensión semántica (*«agere sine intelligere»*)[53]. Esta diferencia desaconseja emplear los resultados de sistemas opacos como determinantes en las decisiones marcarias. Se proponen, en consecuencia, herramientas conceptuales para separar las correlaciones generadas por máquinas del razonamiento interpretativo humano y para establecer salvaguardias frente a la «sobredependencia»[54]. En la práctica, la IA ya está integrada en la administración y la tutela de las marcas, desde el cotejo automatizado y la puntuación de similitud hasta la segmentación publicitaria dinámica, pero la extensión de esta integración operativa sigue sin estar suficientemente documentada[55].

5. Ajustes doctrinales para un mercado mediado por IA

Dentro de la doctrina marcaria vigente pueden defenderse varios ajustes prácticos. Un primer paso consiste en articular explícitamente el estándar relevante: el «comprador razonable mediado por IA», cuya percepción queda vinculada a la arquitectura de compra en juego, ya sea por voz, visual, plataforma de mercado, interfaz de búsqueda o sistema autónomo. En este marco, los tribunales deben tener en cuenta los indicadores de atención, como la interacción con herramientas digitales; los condicionantes perceptivos, como la ausencia de visualización del logotipo; y los riesgos de sesgo creados por los mecanismos de selección por defecto[56].

En segundo lugar, los factores de confusión deben recalibrarse según el canal. En la búsqueda por voz o imagen, la similitud visual y fonética debería perder peso, mientras que el diseño de la interfaz, la transparencia de la jerarqui-

---

[51] Véanse Katyal y Kesari (2021), págs. 527-533 (revisando las principales categorías de herramientas marcarias de IA del sector privado, incluidos los motores de búsqueda e identificación y sugerencia, los sistemas de cotejo y registro, la comparación y evaluación de similitud, la predicción y evaluación de riesgos y las plataformas de gestión de marca); Gangjee (2020), págs. 182-185 (señalando que las oficinas de marcas usan herramientas algorítmicas de similitud, incluida la búsqueda de imágenes).

[52] Véase Bonadio y Rohatgi (2025).

[53] Véase Floridi (2023), pág. 6.

[54] Véase Katyal y Kesari (2021), pág. 552 (señalando que existe poca evidencia sistemática sobre cómo se realizan las búsquedas en la práctica, y proponiendo una metodología empírica para comenzar a cartografiar el fenómeno).

[55] Véase Giordani (2025), pág. 731 (proponiendo utilizar el empleo de herramientas digitales por parte de los consumidores como «indicador clave de la atención del consumidor»).

[56] Véase Sevastianova (2023), págs. 1579-1583 (analizando los deberes de transparencia del DSA sobre los parámetros de jerarquización y la configuración de los recomendadores, y criticando el tratamiento de los valores por defecto en el DMA por no exigir opciones favorables al consumidor).

zación y la supresión de alternativas deberían adquirir mayor relevancia[57]. En los entornos de plataforma, los valores por defecto de marca blanca y el diseño de etiquetas («patrocinado» o «más vendido») deben integrarse en la valoración de la impresión de conjunto. La evidencia empírica sobre la relevancia de las etiquetas informativas respalda la afirmación de que la calidad de estas señales es ahora un elemento central del análisis de confusión[58].

En tercer lugar, los actos algorítmicos de recomendación o relegación deben reconocerse como potencial «uso» marcario cuando aprovechan una marca para condicionar la elección del consumidor. Al mismo tiempo, la doctrina debe prever exenciones de responsabilidad para los sistemas que operen con parámetros transparentes y posibilidad efectiva de que el usuario modifique los valores por defecto, premiando así los diseños que preservan la autonomía[59].

En cuarto lugar, los tribunales deben ampliar su foco para incluir los daños previos a la venta y los derivados de la no percepción. En casos en que la IA ejecuta la compra sin percepción humana y la marca solo aparece tras la entrega, la confusión posterior a la entrega y la exclusión de alternativas significativas deben ser tratados como daños jurídicamente relevantes[60].

Por último, la supervisión humana debe seguir siendo esencial tanto en el registro como en la tutela[61]. Cuando se empleen sistemas de IA para evaluar similitudes, realizar búsquedas o filtrar contenidos infractores, el conjunto del procedimiento debe demostrar cómo se verificaron los resultados. Las preocupaciones sobre calidad de los datos y opacidad algorítmica constituyen un principio limitador importante para cualquier giro hacia la prueba asistida por IA[62].

---

[57] Véase Franklyn y Hyman (2013), págs. 519-520 (mostrando, en la Tabla 7, que muchos encuestados reportaron etiquetas nunca utilizadas o no advertidas, y solo el 13 por 100 identificó correctamente las etiquetas utilizadas).

[58] A efectos de claridad, las exenciones de responsabilidad aquí descritas son propuestas normativas y no declaraciones del Derecho vigente de la UE o de los EE. UU.

[59] Véanse Roy y Marsoof (2024), págs. 751-752 (argumentando que las señales legibles por máquina pero invisibles para el usuario, como las *metatags* y las palabras clave, constituyen un «uso» jurídicamente relevante, desvinculado de la percepción humana); Lim (2022b), págs. 1343-1345 (explicando las ventajas generales de las exenciones de responsabilidad y cómo operan en el Derecho de marcas); Sevastianova (2023), págs. 1579-1583 (argumentando a favor de la transparencia sobre los «parámetros principales» de jerarquización, criticando los valores por defecto fijados por la plataforma, y motivando deberes de diseño y de modificación).

[60] Véanse Batty (2022), pág. 162 (anticipando que donde la IA recomienda o compra, los tribunales evaluarán cada vez más la confusión posterior a la venta porque «los consumidores pueden… advertirlo solo tras la entrega», y señalando que los sistemas de recomendación de IA «empujan» a los usuarios hacia determinados productos); Sevastianova (2023), págs. 1565-1569 (describiendo el fenómeno del «envío antes de compra» y explicando que los asistentes de voz solo visibilizan unas pocas opciones prefiltradas, reduciendo la visibilidad de las marcas y restringiendo la elección); Curtis (2021).

[61] Véanse Cai (2024), págs. 508-509 (reclamando estándares de evaluación claros y deberes de divulgación para las marcas generadas por IA, asignando responsabilidad entre titulares, usuarios y supervisores en función del nivel de automatización, y manteniendo un vínculo de revisión manual con el cribado asistido por IA y la comparación en bases de datos); Katyal y Kesari (2021), pág. 579 (argumentando que la IA debe complementar, no sustituir, el juicio humano en el registro y la búsqueda de marcas; respaldando la prudencia a pesar de las ganancias de eficiencia).

[62] Véase *Ibid.,* pág. 526 (subrayando que los datos precisos, estructurados y representativos y la explicabilidad son fundamentales, y advirtiendo de los riesgos derivados de los marcos opacos y los datos de entrenamiento no representativos).

III. ASISTENTES DE VOZ Y MARCAS BLANCAS POR DEFECTO: EL PROBLEMA DE LA MARCA INVISIBLE

1. El escenario y su relevancia

Considérese una instrucción simple: «Alexa, pide pilas.» El asistente responde: «Pidiendo pilas AA AmazonBasics.» No se ve ningún logotipo, no se presenta ninguna lista de marcas competidoras y no se produce comparación alguna. En una interacción solo por voz, guiada por el valor por defecto, la marca puede volverse funcionalmente invisible en el preciso momento en que el Derecho de marcas presupone que el consumidor la está evaluando. Este escenario pone en evidencia un problema doctrinal: una compra puede ejecutarse sin que el consumidor haya llegado a percibir el signo que se supone que debe anclar el análisis de confusión[63].

Confluyen aquí dos cambios de fondo. Primero, el comercio predictivo y asistido desplaza la función de reducción de costes de búsqueda de las marcas hacia las herramientas digitales. Es el asistente, y no el signo, el que reduce los costes de información y guía la selección. Si los tribunales continúan justificando la protección invocando la teoría de los costes de búsqueda en tales contextos, corren el riesgo de proteger las marcas como mero derecho de propiedad, aunque ya no cumplan su función informativa[64]. Segundo, la automatización puede reducir la autonomía del consumidor al reducir el conjunto de opciones disponibles antes de que intervenga conciencia humana alguna, especialmente cuando los valores por defecto fijan al consumidor en productos de marca blanca. El resultado es una restricción estructural del margen de decisión del consumidor, que opera antes de que intervenga cualquier proceso cognitivo consciente[65].

Conviene, sin embargo, considerar también las objeciones a este planteamiento. Una postura sostiene que los valores por defecto no son inherentemente problemáticos: los consumidores pueden incluso apreciar la comodidad y confiar en que el intermediario realice elecciones fiables, especialmente en compras rutinarias de bajo riesgo, como las pilas. Desde esta perspectiva, la invisibilidad de la marca refleja una preferencia del consumidor por la eficiencia, y puede resultar coherente con sus expectativas en compras rutinarias de bajo riesgo[66]. Otra postura señala que el Derecho de marcas no fue diseñado para garantizar la visibilidad de todas las opciones; su función es prevenir la confusión, no asegurar la presencia de la marca en todos los canales de venta. Mientras los consumidores retengan la

---

[63] Sobre la relevancia doctrinal de la perceptibilidad, véase Sevastianova (2023), pág. 1565 (explicando que, en las transacciones con asistente de voz, las instrucciones genéricas suelen derivar a productos de marca blanca por defecto, por lo que las marcas solo afloran en la fase de entrega).

[64] Véase Farley (2023).

[65] Véanse Giordani (2025), págs. 733-734 (sobre los asistentes virtuales y la compra automatizada, advirtiendo que los valores por defecto pueden anular las preferencias individuales, reduciendo la autonomía); Sevastianova (2023), págs. 1567-1568 (describiendo el envío antes de compra en el que la marca se percibe solo con la entrega y advirtiendo que las interfaces mediadas por IA ocultan alternativas y reducen la autonomía del consumidor).

[66] Sobre la conveniencia del consumidor y la aceptación de los valores por defecto, véase la literatura de economía del comportamiento aplicada a los mercados digitales: Sunstein y Thaler (2003); Bubb y Pildes (2014); Mathur *et al.* (2019); Luguri y Strahilevitz (2021); Lupiáñez-Villanueva *et al.*, Behavioural Study on Unfair Commercial Practices in the Digital Environment: Dark Patterns and Manipulative Personalisation, Publications Office of the European Union, Luxemburgo. Disponible en: *https://data.europa.eu/doi/10.2838/859030*.

posibilidad de modificar los valores por defecto, las funciones marcarias pueden preservarse, si bien en una forma modificada[67]. Por último, algunos argumentan que los valores por defecto de marca blanca pueden reforzar la señalización de origen y calidad, ya que la reputación del intermediario pasa a ser el identificador del origen relevante: la propia marca del asistente (por ejemplo, AmazonBasics) sustituye, en lugar de eclipsar, el papel tradicional de las marcas[68].

El reto, en suma, consiste en precisar hasta qué punto los instrumentos doctrinales deben adaptarse al comercio por voz y con qué intensidad. Los tribunales quizá deban preguntarse con mayor precisión qué funciones informativas o relacionadas con la autonomía están realmente en juego en la interacción y si los valores por defecto menoscaban o complementan los objetivos generales del Derecho de marcas.

2. ¿Existe «uso» y de quién?

Otra cuestión relevante es si la selección por defecto de una plataforma en respuesta a una instrucción del usuario debe calificarse como «uso en el tráfico económico»[69]. La dificultad radica en que la doctrina marcaria fue construida históricamente en torno a la figura de un consumidor humano, cuya memoria imperfecta y atención limitada justifican el test de riesgo de confusión. Los asistentes de voz y otros sistemas automatizados, por el contrario, operan con un recuerdo perfecto y toman decisiones a nivel de sistema en nombre del usuario[70]. El hecho de que no se muestre ni perciba conscientemente ningún logotipo no significa que no se haya producido uso alguno; simplemente desplaza la pregunta: ¿quién emplea la marca, el consumidor que emitió la instrucción o el intermediario que seleccionó, jerarquizó y ejecutó la transacción?

Existen razones sólidas para tratar la selección mediada por plataforma como uso a título de marca al menos en determinadas circunstancias. Cuando un sistema elige de forma sustantiva entre ofertas competidoras y esa elección

---

[67] Sobre los límites del papel del Derecho de marcas en la estructuración del acceso al mercado, véanse los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA, ECLI:EU:C:2010:159 (los anuncios por palabras clave que usan marcas no están prohibidos per se; la visualización neutral de un motor de búsqueda no es «uso»); asunto C-323/09, Interflora Inc. v. Marks & Spencer plc, ECLI:EU:C:2011:604 (los derechos de marca no confieren control sobre los anuncios de competidores; el foco es si el anuncio permite al usuario de internet medio conocer el origen); asunto C-558/08, Portakabin Ltd v. Primakabin BV, ECLI:EU:C:2010:416 (los revendedores pueden usar marcas como palabras clave si la publicidad es coherente con las prácticas honestas y no sugiere un vínculo económico); KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004) (Tribunal Supremo de EE.UU.) (el uso descriptivo leal tolera cierta confusión; el Derecho de marcas no garantiza la exclusividad en el mercado); Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003) (Tribunal Supremo de EE.UU.) (la Lanham Act no puede utilizarse para asegurar un derecho continuado a controlar el acceso posterior a los contenidos).

[68] Véase Dogan y Lemley (2007) (argumentando que el Derecho de marcas no debe impedir la competencia de otras fuentes de información, como la reputación del minorista, que también reducen los costes de búsqueda del consumidor).

[69] Véanse Dogan y Lemley (2004), págs. 786-789 (analizando cómo los motores de búsqueda y la publicidad por palabras clave complican la definición del «uso» marcario); asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA, ECLI:EU:C:2010:159, apartados 50-52 (declarando que la visualización de palabras clave por un motor de búsqueda no es «uso» por parte del proveedor, sino meramente una facilitación técnica del uso por terceros).

[70] Véase Batty (2022), págs. 138-139, 147-149 y 157 (señalando que la doctrina marcaria presupone un consumidor humano con memoria imperfecta, mientras que los sistemas de IA como los asistentes de voz operan con un recuerdo casi perfecto y pueden comprar en nombre del usuario).

canaliza de forma predecible la demanda hacia un producto determinado, resulta difícil sostener la ficción de que nada ocurrió porque la marca nunca fue mostrada[71]. Reconocer dicha conducta como uso, ya sea atribuida al intermediario o concebida como uso conjunto, acercaría la doctrina a las realidades del comercio mediado por IA.

Al mismo tiempo, no toda recomendación algorítmica debe desencadenar automáticamente responsabilidad. Un enfoque más equilibrado consistiría en combinar el reconocimiento del uso con salvaguardias claras: deberes de transparencia (explicación de por qué se seleccionó una determinada opción), posibilidad real de modificación por el usuario y presentación neutral cuando no se haya especificado ninguna marca. Estas medidas protegerían la autonomía del consumidor y reducirían el riesgo de que los valores por defecto se conviertan en un instrumento encubierto de exclusión del mercado, al tiempo que se permite a las plataformas desempeñar su función legítima como organizadoras de la elección.

3. Riesgo de confusión en interfaces solo por voz

Los indicadores clásicos de riesgo de confusión —similitud visual, fonética y conceptual— tal como los percibe un individuo, no se trasladan bien a los entornos exclusivamente auditivos. En el momento de la elección, no existe impresión visual; la comparación fonética carece de sentido si solo se enuncia una opción; y la similitud conceptual pasa a segundo plano, ya que el asistente puede priorizar criterios como el precio, la disponibilidad o la política de marca propia antes que el signo en sí[72].

La cuestión es, entonces, qué forma de confusión sigue siendo relevante en este contexto. Un enfoque sensible al canal recalibraría el análisis, dando mayor peso a la arquitectura de la interfaz previa a la venta y al reconocimiento posterior. Si un asistente de voz atiende sistemáticamente las solicitudes genéricas con su propia marca blanca, el daño inmediato no consiste en que el consumidor identifique erróneamente el origen, sino en que nunca fue expuesto a opciones alternativas. El problema radica en la intermediación distorsionadora: el filtrado de alternativas antes de que el consumidor tuviera oportunidad de considerarlas. Este tipo de daño no es ajeno al Derecho de marcas; evoca las doctrinas sobre la confusión posterior a la venta y la *initial interest confusion*, que ya reconocen que la percepción del consumidor puede distorsionarse fuera del momento preciso de la transacción[73].

La evidencia empírica sobre los entornos de búsqueda en línea refuerza la necesidad de cautela[74]. Los estudios sobre publicidad por palabras clave muestran que la confusión tradicional en cuanto al origen empresarial es relativamen-

---

[71] Véanse Grynberg (2020), págs. 199 y 226-228 (observando que la interfaz de Amazon puede restar importancia a las marcas y hacer más saliente la propia plataforma, desviando así a los usuarios hacia sustitutos); Dogan y Lemley (2004), págs. 786-789 (abogando por un enfoque funcional del «uso» en línea centrado en los efectos sobre la búsqueda y la demanda, y no en la mera visualización de marcas).

[72] Véanse Giordani (2025); Batty (2022).

[73] Véanse Giordani (2025).

[74] Véase Franklyn y Hyman (2013), pág. 535 (señalando que una minoría modesta confunde el origen empresarial o la afiliación). Véanse también págs. 515 y 519-520 (Tablas 4 y 7 sobre la baja comprensión de las etiquetas y el 22 por 100 que no advirtió etiqueta alguna).

te escasa, pero que muchos usuarios tienen dificultades para percibir o comprender la arquitectura de los resultados, en particular el significado de las etiquetas «patrocinado»[75]. Al trasladarlo al comercio por voz, la calidad de la información facilitada al consumidor se convierte en un elemento esencial del análisis de la impresión de conjunto[76]. Si el asistente se limita a anunciar su elección de un producto de marca blanca sin explicar claramente que existen alternativas y cómo acceder a ellas, el riesgo de un daño análogo a la confusión aumenta. Una información débil, rápida o ausente en un canal donde solo se escucha una opción puede justificar legítimamente la conclusión de que la toma de decisiones del consumidor ha sido desviada de un modo que el Derecho de marcas debería tener en cuenta.

4. La elección automatizada y la autonomía del consumidor

Los entornos de asistente de voz desplazan parte del análisis desde la confusión hacia la arquitectura de la elección. Cuando el sistema colapsa las alternativas en el momento de la solicitud, por ejemplo seleccionando automáticamente un producto de marca blanca en respuesta a una instrucción genérica, reduce la libertad de los consumidores para escoger entre productos de marca, aunque nadie sea en realidad engañado en cuanto al origen empresarial cuando el producto llega[77]. Esta perspectiva orientada a la autonomía resulta importante porque pone de manifiesto por qué la ausencia de confusión no equivale necesariamente a la ausencia de un problema jurídico. El Derecho de marcas protege tanto la identificación del origen empresarial como las condiciones que permiten al consumidor ejercer una elección real y consciente.

Desde este punto de vista, la supresión sistemática de alternativas de marca merece ser tomada en serio[78]. Cuando un asistente de voz responde a una instrucción genérica privilegiando constantemente su propia marca sin revelar ni presentar alternativas de marca, el efecto es el cierre *ex ante* de la competencia. Tal conducta podría razonablemente tratarse como prueba de un daño marcariamente relevante. Doctrinalmente, puede informar el análisis de la infracción y proporcionar también un punto de apoyo para remedios orientados a restablecer la exposición a las alternativas. Por ejemplo, la obligación de presentar al menos un conjunto limitado de opciones competidoras, o de permitir que el usuario

---

[75] Véanse Cai (2024), págs. 506-507 (señalando que donde los sistemas no señalan claramente la información de marca, los consumidores pueden decidir bajo «cognición errónea»); Giordani (2025), págs. 731-732 (vinculando la dependencia del consumidor de la información en línea a los objetivos de transparencia y responsabilidad del DSA).

[76] Véase en general Sevastianova (2023) (señalando que los asistentes de voz solo visibilizan unas pocas opciones prefiltradas, limitando las alternativas y debilitando la autonomía).

[77] Véase Giordani (2025), págs. 733-734 (señalando que la compra mediante IA y la mediación por asistente pueden desplazar el poder de decisión del consumidor a la IA, planteando preocupaciones de autonomía).

[78] Véanse Sevastianova (2023), págs. 1577-1582 (argumentando que los sistemas de comercio automatizado deben, por defecto, visibilizar una diversidad de ofertas marcadas y permitir instrucciones del usuario como «algo parecido a X», protegiendo así la autonomía del consumidor sin conferir un derecho al primer posicionamiento); Duivenvoorde y Goanta (2023), págs. 7-10 (explicando que el art. 26 DSA obliga a las plataformas a hacer reconocible la publicidad con marcas prominentes y a proporcionar información de manera clara, concisa e inequívoca y en tiempo real, ofreciendo un punto de apoyo jurídico para los remedios que preservan la exposición a las alternativas); Giordani (2025), págs. 730-733 (proponiendo que el análisis de confusión marcaria tenga en cuenta el diseño de la interfaz y los valores por defecto digitales que afectan a la atención del consumidor).

anule fácilmente las opciones por defecto, podría justificarse como medida que salvaguarda la autonomía del consumidor y mantiene el espacio para una competencia efectiva[79].

Esta línea de análisis conecta también con la crítica a la teoría de los costes de búsqueda. Si los tribunales continúan invocando la reducción de costes de búsqueda como justificación de la protección marcaria, cuando en realidad «la búsqueda» la realiza el asistente, la justificación comienza a desmoronarse. En esos entornos, proteger las marcas corre el riesgo de convertirse en la protección de marcas como propiedad, desvinculada de cualquier beneficio informativo demostrable para los consumidores[80].

Una objeción posible es que los valores por defecto no son inherentemente ilegítimos. Muchos consumidores pueden valorar la comodidad del cumplimiento rápido y delegar voluntariamente el proceso de búsqueda en un intermediario de confianza. Desde esta perspectiva, la autonomía del consumidor se ejerce de forma diferente, delegando en un intermediario de confianza. Sin embargo, aunque esto pueda ser cierto para compras rutinarias de bajo riesgo, es cuestionable que pueda afirmarse lo mismo en categorías donde la identidad de la marca o la garantía de calidad son centrales. Además, incluso en mercados orientados a la comodidad, el cierre sistemático de alternativas plantea preocupaciones sobre transparencia, efecto de dependencia y erosión a largo plazo de la competencia impulsada por marcas[81].

5. Prueba y carga de la prueba en un caso de voz

Para que los litigios sobre transacciones mediante asistente de voz sean eficaces, los tribunales necesitarán precisar qué tipos de prueba son pertinentes para el expediente de riesgo de confusión. Una primera categoría es la prueba de interfaz. Las grabaciones y transcripciones pueden revelar exactamente qué se dijo, en qué orden y con qué opciones presentadas. Los detalles cruciales incluyen si se ofrecieron alternativas en la primera instrucción, si se pronunciaron nombres de marca y cómo se facilitó la información al consumidor[82].

Otra categoría corresponde a las pruebas de comprensión de la información facilitada al consumidor. La investigación empírica sobre búsquedas en línea ha mostrado que los usuarios a menudo no advierten ni comprenden etiquetas como «patrocinado»[83]. En un entorno de voz con una sola opción, expresiones breves como «nuestra marca» o «patrocinado» pueden ser aún más difíciles de procesar. Los tribunales podrían, por tanto, exigir avisos o alertas informativas contrastadas empíricamente, y no simples garantías teóricas, como parte del acervo probatorio.

---

[79] Véase Farley (2023), págs. 1125-1126 y 1156-1168.

[80] Véase Sevastianova (2023).

[81] Véanse Sevastianova (2023), págs. 1579-1583 (subrayando la transparencia de proceso sobre los parámetros de jerarquización y poniendo de relieve el poder orientador de los valores por defecto en el comercio por voz y asistente); Gangjee (2024), págs. 458-459.

[82] Véase Franklyn y Hyman (2013), págs. 484 y 513-520 (reportando que solo el 13 por 100 identificó correctamente las etiquetas utilizadas, el 22 por 100 no advirtió ninguna etiqueta, y solo el 16 por 100 clasificó correctamente todas las secciones; casi la mitad no presta atención a las etiquetas patrocinadas).

[83] Véase Sevastianova (2023).

También es esencial la prueba del sesgo del valor por defecto. Los estudios controlados pueden demostrar con qué frecuencia los usuarios aceptan la elección por defecto de la plataforma cuando no se especifica ninguna marca y con qué frecuencia optan por otra opción cuando se ofrece un comando explícito (por ejemplo, «diga "otras marcas" para comparar»). Estos datos abordan directamente si el sistema está dirigiendo a los consumidores de modo que restrinja la autonomía o excluya las alternativas de marca [84].

Los patrones de pedidos repetidos también importan. Si los asistentes consolidan una marca blanca tras una sola compra genérica, el resultado puede ser un cierre duradero del mercado, aunque no exista confusión en ninguna transacción concreta [85]. Las tasas de reclamación y devolución pueden aportar datos adicionales. Cuando los consumidores manifiestan decepción o confusión posterior a la entrega, indicando que esperaban pilas Duracell, estas señales pueden evidenciar confusión posterior a la venta o expectativas incumplidas, aunque el embalaje finalmente aclare el origen.

Por último, el acceso a las fuentes de prueba y la distribución de la carga de la prueba plantean cuestiones sistémicas. Gran parte de los elementos probatorios relevantes, como los datos internos de configuración o los experimentos aleatorios de la plataforma, permanece en manos de los intermediarios. Los tribunales podrían adaptar los principios de la gobernanza de plataformas, donde ya se están imponiendo obligaciones de transparencia y acceso a datos. El Reglamento de Servicios Digitales de la UE, por ejemplo, requiere transparencia basada en procesos y deberes de auditoría para la moderación de contenidos. Obligaciones comparables podrían desarrollarse en el ámbito del litigio marcario, garantizando que las partes tengan acceso efectivo a las pruebas subyacentes a la jerarquización y selección algorítmicas en las interfaces de comercio [86].

6. Remedios y gobernanza: de «no confundir» a «mostrar la elección»

El daño en los valores por defecto de voz reside con frecuencia en la supresión de alternativas. Por ello, los remedios más eficaces serán probablemente los basados en procesos, orientados a la forma en que la interfaz presenta, oculta o jerarquiza las opciones. Dos obligaciones concretas de diseño se desprenden de este enfoque. Una primera medida importante sería una respuesta inicial neutral cuando el consumidor emite una instrucción genérica sin especificar marca. En tales casos, el asistente debería responder presentando al menos dos alternativas de marca junto a su propia marca, acompañadas de un comando de segui-

---

[84] Cf. Sevastianova (2023), págs. 1566-1567 (sobre los valores por defecto de las herramientas de IA/ML como nudges que reducen la motivación del consumidor para buscar alternativas).

[85] Cf. Gal y Elkin-Koren (2017), págs. 312-317 y 322-324 (señalando que los sistemas de aprendizaje retienen y utilizan los historiales del usuario para realizar y ejecutar compras, con efectos de dependencia de la trayectoria en las elecciones futuras).

[86] Véase Gangjee (2024), págs. 459-460 (señalando los deberes de proceso del DSA para las plataformas: declaraciones claras de los motivos de las retiradas (art. 17), una base de datos pública de transparencia, gestión interna de quejas y resolución extrajudicial de controversias, y, especialmente para las plataformas de mayor tamaño, auditorías independientes (art. 37) y acceso a datos para investigadores acreditados (art. 40); también señala el desafío de la «responsabilidad significativa» cuando las decisiones son de base algorítmica o de aprendizaje automático).

miento simple como «comprar X» u «otras opciones». Este enfoque preserva la legítima competencia de marca propia, al tiempo que operativiza el interés en la autonomía que subyace a la protección del consumidor en el Derecho de marcas[87]. Una «respuesta inicial neutral» significa una respuesta que visibiliza alternativas sin inducir preferencia.

Igualmente importante es el diseño de las ventanas de información. Si el asistente prioriza su propia marca por razones de precio, disponibilidad o política, debe estar obligado a anunciarlo explícitamente en lenguaje sencillo, por ejemplo: «Puedo conseguir las pilas AA de nuestra propia marca más rápido; diga "otras marcas" para comparar.» La evidencia procedente de entornos de búsqueda en línea sugiere que muchos usuarios no comprenden o no advierten los avisos formales como «patrocinado». Esto hace que las advertencias verbales breves y comprensibles sean especialmente importantes en interfaces de voz donde solo se escucha una opción[88].

El diseño de los remedios también debe tener en cuenta la memoria del sistema. Una vez que el usuario ha elegido una marca en una categoría determinada, el asistente debería recordar y visibilizar esa preferencia en interacciones posteriores. Una respuesta como «La última vez eligió Duracell» alinea el sistema con la elección expresada por el consumidor, en lugar de recurrir a la preferencia de la propia plataforma. Esto respeta el umbral de atención y memoria en un entorno mediado por IA y evita el riesgo de que una sola compra genérica consolide permanentemente una marca de la propia plataforma[89].

La transparencia en la jerarquización y la selección también desempeña un papel fundamental[90]. Los consumidores deberían poder solicitar una breve explicación de por qué se recomendó un producto concreto, por ejemplo «elegido por precio y plazo de entrega». Incluso un registro de auditoría mínimo de este tipo puede ayudar a distinguir la relevancia legítima de la autopreferencia encubierta[91].

Por último, los remedios basados en procesos deben complementarse con exenciones de responsabilidad. Las plataformas que adopten respuestas iniciales neutrales, información visible y destacada y mecanismos efectivos de modificación podrían beneficiarse de una exención específica por canal frente a la responsabilidad indirecta derivada de los valores por defecto del asistente, siempre que no existan indicios de relegación de mala fe[92].

---

[87] *Ibid*., págs. 1579-1581 (analizando las normas de transparencia del DSA sobre los parámetros de jerarquización y la configuración de los recomendadores, pero criticando su fracaso en obligar a los valores por defecto favorables al consumidor, subrayando así la necesidad de salvaguardias a nivel de diseño).

[88] Véase Franklyn y Hyman (2013), págs. 513-520 (reportando el fracaso generalizado en advertir o interpretar correctamente las etiquetas «patrocinado»); Duivenvoorde y Goanta (2023), pág. 8 (señalando que el art. 26.1 DSA exige que la información publicitaria sea directa y fácilmente accesible y se presente de manera clara, concisa e inequívoca y en tiempo real).

[89] Véanse Gal y Elkin-Koren (2017), págs. 312-313 y 322-324; Sevastianova (2023), págs. 1567-1568 (argumentando que los asistentes de IA pueden orientarse hacia los productos de marca propia y que preservar las alternativas y el control del usuario salvaguarda la autonomía del consumidor).

[90] Véase Giordani (2025), págs. 731-732 (vinculando los deberes de transparencia del DSA a la mejora de la calidad de la información de la que dependen los consumidores, e instando a obligaciones de transparencia en el diseño de la interfaz).

[91] Véase Gangjee (2024), págs. 451-455 (instando a la transparencia sobre la jerarquización y la curación).

[92] *Ibid*.

Doctrinalmente, ninguna de estas medidas supone una innovación radical. Son los equivalentes funcionales de doctrinas ya conocidas: el test contextual de «impresión de conjunto» que ya guía el análisis de confusión[93]; el reconocimiento de la autonomía como función marcaria relevante[94]; y la tendencia hacia la responsabilidad procesal en la regulación de plataformas ejemplificada por la legislación reciente de la UE[95]. En particular, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) impone deberes de proceso a los intermediarios que pueden generar materiales similares a los resultantes de la práctica probatoria del *discovery*, pero no redefine el «uso de la marca» ni el «riesgo de confusión». Las plataformas en línea deben divulgar los parámetros principales de sus sistemas de recomendación y ofrecer controles a los usuarios; y las plataformas de mayor tamaño están sujetas a regímenes de gestión de riesgos, auditoría independiente y acceso a datos que pueden producir registros, explicaciones y artefactos de prueba pertinentes para las cuestiones probatorias en los litigios marcarios. Estos deberes operan a nivel de gobernanza de la plataforma, no del Derecho de la propiedad intelectual sustantivo, por lo que el DSA debe leerse aquí como un equivalente en materia probatoria y de responsabilidad, no como una reformulación general de los presupuestos de infracción.

7. Las funciones bajo presión (y por qué no exagerar)

El impacto de la IA sobre las funciones clásicas de las marcas es desigual y no debe sobredimensionarse. En los canales de voz, la función de indicación de origen puede debilitarse en el momento decisivo de la elección, ya que el consumidor puede no llegar a percibir el signo. Sin embargo, una vez que llega el paquete, la marca sigue realizando una función reputacional a través de sus funciones de calidad y publicitaria. Además, la lógica de los pedidos repetidos puede incluso reforzar la preferencia genuina cuando el asistente recuerda y reproduce la selección previa del consumidor. Esta perspectiva más ponderada advierte contra la proclamación de la «muerte» de las marcas e invita a garantizar que, en los casos en que los signos no puedan operar eficazmente, la interfaz no prive al consumidor de la oportunidad de realizar una elección basada en la marca[96].

Esta misma perspectiva aconseja no sobredimensionar las capacidades de la IA en el ámbito de la resolución de las solicitudes de marca. Las herramientas automatizadas son útiles para tareas como la búsqueda de similitud o las predicciones en la búsqueda de anterioridades, pero no pueden sustituir el juicio contextual requerido para apreciar la existencia de riesgo de confusión o el carácter distintivo de la marca[97]. La supervisión humana sigue siendo indis-

---

[93] Asunto C-251/95, SABEL BV v. Puma AG, ECLI:EU:C:1997:528, apartado 22; asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, ECLI:EU:C:1999:323, apartado 26.

[94] Véanse Sevastianova (2023), págs. 1567-1578 (argumentando que las marcas salvaguardan la autonomía del consumidor y la elección en el comercio automatizado, e instando a la visibilidad por defecto de las alternativas); Fhima (2011), pág. 325.

[95] Véanse Gangjee (2024), págs. 451-460 (vinculando las herramientas de responsabilidad del DSA con la tutela marcaria y la gobernanza de los mercados); Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre, relativo a un mercado único de servicios digitales (Reglamento de Servicios Digitales), DO L 277, de 27 de octubre de 2022.

[96] Véase Dessers (2025).

[97] Véase Gangjee (2020), págs. 189-190 (advirtiendo que las herramientas de similitud de IA son útiles, pero no deben desplazar el análisis de confusión multifactorial y sensible al contexto).

pensable, especialmente en los procedimientos contenciosos y administrativos, donde las cuestiones fundamentales implican si la información proporcionada al consumidor resulta comprensible o si las listas de opciones aparentemente neutrales lo son realmente[98].

IV. LA BÚSQUEDA VISUAL Y EL AUGE DE LA ECONOMÍA DE LA IMITACIÓN

Las tecnologías de búsqueda visual permiten hoy al usuario apuntar una cámara hacia un objeto, ya sea un bolso, una silla o una zapatilla, y recibir recomendaciones de compra inmediata para artículos considerados «visualmente similares». Servicios como Google Lens, Pinterest Lens, Amazon StyleSnap, Bing Visual Search y CamFind ya permiten a los consumidores pasar de una fotografía a opciones de compra sin necesidad de escribir, ni en muchos casos ver, un nombre de marca. Los itinerarios guiados por imagen permiten al consumidor depender únicamente de la fotografía para llegar a un producto, y las marcas solo vuelven a entrar en juego cuando existen varios resultados precisos entre los que elegir[99]. Los minoristas han operacionalizado rápidamente esta capacidad. Pinterest Lens impulsa funciones de «compra el look» e integraciones con minoristas como Target y el «Pinterest Style Finder» de West Elm. Los grandes almacenes y los mercados en línea despliegan herramientas de «fotografía y compra» en sus aplicaciones. En la práctica, el efecto es con frecuencia dirigir al consumidor que fotografía un bolso de lujo hacia sustitutos de moda rápida ofrecidos en plataformas como Shein o Temu.

Esto desestabiliza el marco clásico del Derecho de marcas. El análisis tradicional de infracción se basa en la confusión apreciada a través de la similitud visual, fonética y conceptual de los signos. La búsqueda visual altera el presupuesto: la entrada es una imagen del propio producto, y la métrica operativa es la similitud algorítmica entre representaciones vectoriales, no la similitud de las marcas tal como las perciben los consumidores humanos. El resultado es que la información de origen pasa a un segundo plano en la fase de búsqueda. El sistema puede proporcionar sustitutos perfectamente aceptables sin emplear en ningún momento la marca. La doctrina ha advertido que esta dinámica pone en riesgo la función de origen y las funciones accesorias de las marcas cuando los sistemas de recomendación pueden satisfacer las necesidades del consumidor directamente[100].

La figura doctrinal del «consumidor medio» queda también aquí desestabilizada. El Derecho de marcas presupone un ser humano con recuerdo imperfecto, mientras que en la búsqueda visual el intermediario es una máquina que recuerda perfectamente, traza distinciones precisas y puede incluso actuar en nombre del usuario. La arquitectura de la elección estrecha el campo *ex ante*: muchas interfaces de búsqueda visual presentan solo un conjunto limitado de opciones y algunos patrones de diseño se asemejan al modelo de «envío antes de compra» conocido de los asistentes de voz, donde el sistema compromete al usuario de antemano con un resultado por defecto. Desde una perspectiva normativa, las

[98] Véase Bonadio y Rohatgi (2025).

[99] Véase Farley (2023), págs. 1161-1162.

[100] Véase Dessers (2025), págs. 6-10 (reportando argumentos según los cuales las recomendaciones de IA pueden llevar a los consumidores a decidir sin recurrir a las marcas).

marcas importan porque preservan alternativas, pero una interfaz que suprime esas alternativas neutraliza efectivamente su función [101].

El daño jurídico resulta por tanto difícil de encajar en la clásica confusión en cuanto al origen. En muchos casos, el consumidor nunca ve la marca original ni su signo durante la fase decisiva de la transacción. Los daños se comprenden mejor a través de teorías adyacentes. Una es la desviación sin confusión: la apariencia del producto A redirige la demanda hacia sustitutos que no son A, en un eco de los debates anteriores sobre la publicidad por palabras clave, pero ahora con píxeles en lugar de palabras. Otra es la confusión o asociación posterior a la venta: los productos similares mostrados por la búsqueda visual pueden generar una atribución errónea del origen cuando se observan en público, incluso si el comprador sabía que no era el original. Una tercera es la dilución o el menoscabo o aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca, especialmente cuando la apariencia distintiva de una marca renombrada funciona como el gancho de recuperación que desencadena un aluvión de resultados «similares» [102].

Las consecuencias probatorias derivan de este desplazamiento. Dado que el momento de confusión se sitúa en una fase anterior, en la capa de jerarquización, la prueba relevante concierne a cómo el sistema procesa la imagen de la consulta y estructura el resultado [103]. Los registros del sistema que muestran las representaciones vectoriales de las consultas y los umbrales pueden demostrar si el modelo fue conducido por la apariencia de un producto de marca. Los estudios de la interfaz mediante pruebas aleatorizadas pueden comprobar si los controles como «coincidencia exacta» o «incluir resultados de marca» inciden en las tasas de clics. La evidencia de comportamiento, incluidas las tasas de sustitución tras consultas visuales y las encuestas posteriores a la compra sobre el origen percibido, puede arrojar más luz sobre si los consumidores buscaban la marca, pero fueron desviados hacia sustitutos [104].

La tutela ya se está volviendo algorítmica. Los mercados dependen cada vez más de filtros de aprendizaje automático para supervisar los listados, utilizando modelos basados en imágenes, textos y comportamientos para excluir presuntos productos falsificados a gran escala. Estas medidas proactivas se asemejan a medidas cautelares privatizadas, que operan con frecuencia sin supervisión judicial. La reciente legislación europea, como el DSA, ha introducido transparencia procesal para la moderación de contenidos, pero aún no ha abordado la responsabilidad por los propios filtros [105]. Las mismas herramientas que jerarquizan

---

[101] Véanse Sevastianova (2023), págs. 1567-1568 (explicando que los asistentes de voz solo visibilizan unas pocas opciones prefiltradas, limitando la autonomía del consumidor); Farley (2023), págs. 1161-1162 (observando que las herramientas de búsqueda visual presentan conjuntos limitados de opciones, y que las marcas reentran solo en la fase de selección).

[102] Véanse Farley (2023), págs. 1161-1162; Dessers (2025), págs. 6-10 (argumentando que la IA puede apartar las marcas en el momento de la compra, pero seguir afectando el origen y la calidad tras la entrega, y que las funciones accesorias pueden distorsionarse cuando las marcas actúan solo como ganchos de recuperación, planteando preocupaciones de dilución y aprovechamiento del esfuerzo ajeno).

[103] Véase Gangjee (2020), pág. 189 y notas 71-72 (señalando que las herramientas de búsqueda de imágenes de las oficinas permiten recortar una región de interés y que los elementos figurativos comunes deben aislarse y descontarse en el análisis de similitud).

[104] Véase Dagan *et al*. (2023) (analizando 1,6 millones de consultas visuales de eBay y mostrando cómo los datos de clics y compras tras búsquedas por imagen revelan patrones de sustitución entre resultados marcados y no marcados).

[105] Véase el Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de

artículos visualmente similares pueden, en principio, detectar agrupaciones de imitaciones parasitarias, pero su adopción es desigual, exige recursos y resulta vulnerable a la evasión estratégica [106].

Parece por tanto oportuno un planteamiento que combine doctrina y diseño. Los tribunales podrían tratar la jerarquización monetizada de similitud visual como «uso en el tráfico económico», al menos cuando las plataformas monetizan la recuperación y el posicionamiento basados en imágenes de productos de marca. Los remedios deberían centrarse en recentrar las alternativas, por ejemplo, exigiendo controles visibles como filtros de «coincidencia exacta de marca», opciones de «mostrar marca original» cuando se detecta un diseño identificado con una marca y paneles de «¿por qué estos resultados?» que expliquen qué parámetros influyeron en la jerarquización. Los estándares probatorios deberían evolucionar para exigir datos de plataforma sobre los embudos de consulta visual y pruebas de percepción del consumidor que reproduzcan el flujo de la cámara al carrito. Por último, debería incentivarse a las plataformas —y, en el caso de los actores de mayor tamaño, exigírseles— el desarrollo de herramientas de agrupación que detecten conjuntos densos de imitaciones, complementadas con revisión humana y mecanismos de reparación para mitigar el efecto de vinculación excesivo.

1. Inspiración frente a sustitución: una frontera fundada en principios

La búsqueda visual no siempre menoscaba el Derecho de marcas. En muchos casos, los consumidores recurren deliberadamente a estas herramientas para explorar estilos, descubrir productos «similares» o encontrar opciones más asequibles. Este supuesto de uso por «inspiración» es legítimo: un usuario que fotografía un bolso de alta gama por curiosidad sobre tendencias de diseño o alternativas más baratas puede no esperar que el origen domine los resultados. El Derecho de marcas no debe movilizarse para impedir este comportamiento exploratorio del consumidor.

El problema surge en el caso de uso de «sustitución», cuando las plataformas son capaces de identificar la marca original pero deliberadamente no la muestran [107]. Si un sistema dispone de acceso al catálogo o herramientas de reconocimiento suficientes para detectar que la consulta del usuario corresponde a un bolso Louis Vuitton, y sin embargo la página de resultados prioriza imitaciones sin marca o genéricas sin visibilizar el original, la elección del consumidor queda artificialmente restringida. La alternativa de marca está disponible, pero oculta. Esto no es inspiración neutral; es exclusión estructural.

Trazar esta frontera requiere cuidado doctrinal. Si el Derecho de marcas prohibiera todos los resultados de «artículos similares», conferiría efectivamente un derecho de propiedad sobre los estilos, contrario al principio de que solo

Servicios Digitales), DO L 277, de 27 de octubre de 2022, pág. 1.

[106] Véase Gangjee (2024), págs. 451-455 y 457-460 (describiendo el reconocimiento de imágenes basado en CNN y la detección de anomalías).

[107] Véase Farley (2023), págs. 1126-1127 (describiendo cómo las herramientas de compra guiadas por imagen dirigen a los consumidores hacia sustitutos «visualmente similares» sin visibilizar la marca original, por lo que la marca puede aparecer solo después, si es que aparece).

los signos distintivos merecen protección. Al mismo tiempo, tolerar la sustitución cuando el origen es cognoscible socava las funciones informativas y de autonomía que las marcas deben asegurar. Los tribunales pueden encontrar el equilibrio centrándose en dos deberes: en primer lugar, las plataformas deben informar claramente cuando los artículos son «similares en apariencia» y no proceden del mismo origen; en segundo lugar, cuando el sistema pueda identificar la marca, debe mostrarse un panel destacado con la marca original. Este enfoque reorienta la infracción, alejándola de los debates abstractos sobre la «confusión» y anclando la responsabilidad en el diseño de la interfaz.

2. Remedios de proceso y exenciones de responsabilidad en la búsqueda visual

Dado que los daños de la búsqueda visual derivan de la forma en que las plataformas gestionan la visibilidad, los remedios deben concentrarse en el proceso de presentación, jerarquización y etiquetado de los resultados [108]. Destacan algunos remedios de proceso. En primer lugar, la visibilización del origen: cuando las herramientas de una plataforma pueden identificar la marca consultada, al menos una ventana de origen debe mostrarse en una posición destacada de los resultados [109]. Esto no garantiza la exclusividad, pero asegura que los consumidores conserven la opción de elegir la marca que buscaban realmente. En segundo lugar, información clara: los avisos ambiguos como «artículos relacionados» o «puede que también te guste» deben sustituirse por un lenguaje directo como «similar en apariencia, no la misma marca» [110]. El objetivo es abordar la realidad empírica de que los usuarios a menudo pasan por alto o malinterpretan los indicadores sutiles [111]. En tercer lugar, explicabilidad a petición: las plataformas deben ofrecer explicaciones simples de por qué aparecieron los resultados, por ejemplo «clasificados por similitud de color y forma; la colocación está influenciada por el patrocinio» [112]. Aunque la mayoría de los consumidores nunca solicite dicha información, su disponibilidad genera responsabilidad y proporciona material probatorio para los tribunales.

Para fomentar el cumplimiento sin frenar la innovación, estas obligaciones deben combinarse con exenciones de responsabilidad. Las plataformas que adopten la visibilización del origen, advertencias claras y explicabilidad podrían beneficiarse de una exención presuntiva frente a la responsabilidad marcaria indirecta, siempre que no existan indicios de supresión o manipulación de mala fe [113]. Este enfoque refleja los marcos de diligencia debida ya conocidos en el derecho de intermediarios en línea: la responsabilidad no se impone por todos los resultados imperfectos, pero las plataformas que cumplan los deberes básicos de transparencia y neutralidad quedan protegidas [114]. En la práctica, este diseño

---

[108] Véase Farley (2023), págs. 1161-1162.

[109] *Ibid*.

[110] *Ibid*., págs. 1184-1186.

[111] Véase Gangjee (2024), págs. 456-460 (abogando por la transparencia en los parámetros de jerarquización).

[112] Véase Sevastianova (2023).

[113] *Ibid*.; Katyal y Kesari (2021), págs. 581-582 (instando a la transparencia, la explicabilidad y la motivación para que los sistemas de búsqueda de marcas sean auditables y responsables).

[114] Cf. Dinwoodie (2014), págs. 486-489 (explicando el puerto seguro del art. 14 de la UE, la condición de neutralidad del TJUE, y que el incumplimiento de una condición elimina la inmunidad sin imponer automá-

de exención tiene dos efectos. Incentiva a las plataformas a adoptar resultados que favorezcan la elección del consumidor y reorienta el litigio, alejándolo de las pretensiones especulativas sobre el riesgo «inherente» de las imitaciones y centrándolo en si las salvaguardias de proceso estaban en funcionamiento.

3. Instrumentos complementarios más allá de la doctrina marcaria

Aunque se adopten remedios de proceso, el Derecho de marcas por sí solo no puede resolver los riesgos sistémicos de la economía de la imitación. Muchos de los problemas que plantea la búsqueda visual son estructurales: las plataformas tienen incentivos para privilegiar sus propios productos o los resultados patrocinados, para optimizar la tasa de clics en lugar de la autonomía del consumidor y para oscurecer los parámetros que impulsan la jerarquización. Estas preocupaciones incumben tanto al Derecho de la competencia como a la protección del consumidor.

El Derecho de la competencia ya aborda formas de autopreferencia y cierre del mercado. Un motor de búsqueda visual que promueva sistemáticamente sus propios productos u oculte los productos originales de marca podría ser examinado bajo los principios de abuso de posición dominante en jurisdicciones como la UE. Las investigaciones sobre Google Shopping y el mercado de Amazon ilustran cómo la priorización en la jerarquización puede suscitar preocupaciones de competencia incluso cuando las transacciones individuales son transparentes[115]. El Derecho del consumidor también ofrece instrumentos complementarios: las obligaciones de divulgación clara y comprensible de las prácticas comerciales podrían aplicarse para exigir etiquetados claros en las interfaces de búsqueda visual, con independencia de la responsabilidad marcaria[116].

Los regímenes de gobernanza de plataformas, en particular el DSA de la UE, añaden una capa adicional. El DSA impone obligaciones de transparencia y auditabilidad sobre los parámetros de jerarquización y el funcionamiento de los sistemas de recomendación[117]. Aunque concebidas en el contexto de la moderación de contenidos y los riesgos sistémicos, estas exigencias pueden adaptarse a las interfaces comerciales. Por ejemplo, el deber de explicar los «parámetros principales» de la jerarquización podría abarcar si la similitud visual, el patro-

---

ticamente responsabilidad).

[115] Véase la Decisión de la Comisión, asunto AT.39740 - Google Search (Shopping), de 27 de junio de 2017 (constatando un abuso de autopreferencia mediante priorización en la jerarquización de la búsqueda general); confirmada por el asunto T-612/17, Google y Alphabet v. Comisión, ECLI:EU:T:2021:763 (Tribunal General, 10 de noviembre de 2021); confirmada por el asunto C-48/22 P, Google LLC v. Comisión, ECLI:EU:C:2024:726 (TJUE, 10 de septiembre de 2024) (confirmando la constatación del abuso); Nota de prensa de la Comisión Europea, La Comisión acepta los compromisos de Amazon (19 de diciembre de 2022), disponible en *https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7777*; Resumen de la Decisión de compromisos, asuntos AT.40462 (Amazon Marketplace) y AT.40703 (Amazon Buy Box), de 9 de marzo de 2023 (abordando las preocupaciones sobre cómo la jerarquización de Amazon, la presentación de la Buy Box y el uso de datos de vendedores pueden distorsionar la competencia aunque las ofertas individuales sean transparentes).

[116] Véanse Giordani (2025), págs. 729-733 (argumentando que el nuevo consumidor medio debe situarse «dentro» de la interfaz digital relevante); Arcidiacono (2025) (argumentando que el riesgo de confusión en línea depende del diseño de los anuncios y las páginas y del etiquetado, con deberes más estrictos para la búsqueda general que para la búsqueda interna del sitio, y vinculando la transparencia de los «parámetros principales» del DSA a la comprensión del usuario de los resultados de jerarquización).

[117] Véase Terryn y Martos Marquez (2025), págs. 192-210.

cinio o la identidad de marca impulsaron la recuperación[118]. Las obligaciones de acceso a datos para investigadores acreditados también podrían proporcionar evidencia empírica en los litigios sobre si las alternativas de marca fueron sistemáticamente suprimidas[119].

Este enfoque combinado evita atribuir al Derecho de marcas pretensiones excesivas. En lugar de intentar extender la doctrina de confusión para cubrir todo daño, el Derecho de marcas puede centrarse en proteger las condiciones para la elección informada de marca, mientras el Derecho de la competencia, el Derecho del consumidor y el Derecho de plataformas abordan las preocupaciones más amplias sobre equidad del mercado y transparencia en el mercado digital.

4. Reflexiones finales sobre la búsqueda visual

El auge de la búsqueda visual ilustra con mayor claridad la tesis central del artículo: el Derecho de marcas debe adaptarse a un entorno en el que la mediación algorítmica configura y desplaza con frecuencia la percepción de la confusión. Cuando los consumidores fotografían un producto y son dirigidos hacia sustitutos «visualmente similares», el daño no es una identificación errónea clásica, sino la supresión de la elección basada en la marca. El sistema jurídico necesita por tanto reencuadrar su análisis, pasando de la narrativa de los costes de búsqueda a un marco que enfatice la autonomía, la transparencia y el proceso.

Los remedios de proceso — la visibilización del origen, las advertencias claras y la explicabilidad — ofrecen maneras viables de restaurar la autonomía del consumidor en los itinerarios de compra guiados por imagen, especialmente cuando se combinan con exenciones de responsabilidad que evitan el efecto disuasorio excesivo. Y situar la doctrina marcaria dentro de un ecosistema regulatorio más amplio, donde el Derecho de la competencia y el de las plataformas aborden las distorsiones estructurales, evita la tentación de extender el análisis de confusión más allá de sus límites razonables.

V. REPENSANDO EL «CONSUMIDOR MEDIO» EN LA ERA DEL ALGORITMO

El «consumidor medio» se ganó su lugar en un mundo del comercio minorista construido en torno a la percepción directa, la atención limitada y la memoria imperfecta.

Ese mundo sigue existiendo, pero en muchas transacciones la percepción, la memoria y la elección están ahora moldeadas por sistemas que clasifican, establecen opciones por defecto y, en ocasiones, ejecutan compras sin que haya en ese momento ninguna percepción humana de un signo[120]. El test clásico de confusión

---

[118] Reglamento (UE) 2022/2065 (DSA), art. 27 (transparencia del sistema de recomendación: divulgar los «parámetros principales» y las opciones del usuario) y art. 37 (auditorías independientes para las plataformas y buscadores en línea de muy gran tamaño).

[119] DSA, art. 27(1) (obligación de establecer en lenguaje sencillo los principales parámetros utilizados por los sistemas de recomendación).

[120] Véase Dinwoodie y Gangjee (2016) (trazando la construcción del «consumidor medio» en el Derecho marcario de la UE, enfatizando el recuerdo imperfecto, la atención limitada y la evaluación de las marcas

presupone la posibilidad del error humano; los itinerarios mediados por máquinas alteran tanto el lugar como la naturaleza de ese error. Si la doctrina continúa apoyándose en la narrativa de los costes de búsqueda mientras las herramientas digitales realizan la búsqueda, la protección corre el riesgo de derivar hacia las marcas como propiedad en lugar de información para los consumidores.

La corrección necesaria sitúa el estándar dentro de las arquitecturas a través de las cuales se toman las decisiones. El consumidor de referencia debe ser un usuario ubicado en un canal específico, con herramientas, limitaciones y estímulos identificables. Desde esa perspectiva, el riesgo de confusión puede operacionalizarse mediante un protocolo disciplinado. Un test útil vincula la similitud jurídicamente relevante a un umbral de materialidad predefinido, medido por un indicador primario de la brecha de atribución errónea entre la exposición y la elección. Los umbrales y criterios se registran de antemano; el test debe reproducirse en nuevos datos; y surge una presunción refutable de alcance limitado solo cuando el efecto es a la vez estadísticamente robusto y prácticamente significativo.

Desde esta perspectiva, los factores conocidos se vuelven sensibles al canal más que de aplicación uniforme. La similitud tiene un papel limitado cuando no se muestra ningún logotipo o solo se enuncia una opción, de modo que la calidad de la divulgación y la visibilización del origen forman parte de la impresión de conjunto. La atención se infiere mejor de la interacción observable con herramientas de decisión que del precio en exclusiva. La supresión previa a la venta de alternativas puede constituir un daño en sí mismo, incluso cuando el embalaje aclara posteriormente el origen empresarial, y las señales posteriores a la venta pueden corroborar que el origen quedó neutralizado en el momento que importaba. La conducta de la plataforma pertenece al análisis cuando la jerarquización o la relegación aprovechan un signo de maneras que canalizan la demanda de forma predecible, aunque la transparencia de los parámetros y la posibilidad real de modificación por el usuario limitan adecuadamente la exposición a responsabilidad.

La prueba debe reflejar el itinerario realmente experimentado. Las encuestas adaptadas al canal, los experimentos de comportamiento y las auditorías controladas proporcionan un registro indicativo de lo que probablemente percibió el consumidor mediado. Las métricas de similitud que activan el umbral legal deben validarse en datos reservados y acompañarse de una cadena documentada de custodia de modelos, parámetros y registros. Donde las herramientas de IA apoyan la resolución de los procedimientos o la administración, la verificación humana y la motivación de las decisiones siguen siendo necesarias para que las conclusiones descansen en un criterio responsable y no en resultados opacos.

Este reencuadre tiene implicaciones que van más allá de la tutela. A medida que los sistemas generativos producen nombres, eslóganes e identificadores visuales, los estándares de registrabilidad y distintividad deben anticipar los signos creados o seleccionados por máquinas. Pueden articularse criterios para evaluar dichos signos de modo que el registro siga vinculado a la señalización de origen y calidad, y no a la mera novedad de la generación. La orientación para

basada en la percepción).

el examen y un conjunto de herramientas prácticas que traduzcan el protocolo en pasos específicos por canal permitirían a las oficinas y los tribunales calibrar las herramientas asistidas por IA con el juicio humano de forma transparente.

Visto así, el concepto de consumidor medio evoluciona para incorporar la mediación tecnológica como condición estructural de la percepción y la elección. El estándar sigue anclando el análisis de confusión, pero la perspectiva es la del usuario dentro de la interfaz que filtró lo que podía verse y elegirse. Con ese ajuste, la doctrina mantiene su fidelidad a la protección del consumidor sin expandir indebidamente la protección otorgada por las marcas hasta convertirlas en un derecho a la colocación privilegiada, y conecta limpiamente con los deberes de proceso que preservan la autonomía: presentación neutral cuando no se especifica ninguna marca, advertencias claras que las pruebas muestren que los usuarios ordinarios comprenden, posibilidad real y recordada de modificación, y explicaciones auditables a petición.

VI. UNA HOJA DE RUTA DOCTRINAL: DE «¿SE CONFUNDIRÍA EL CONSUMIDOR?» A «¿QUÉ HIZO EL SISTEMA?»

El Derecho clásico de marcas pregunta si es probable que una persona se confunda. En el comercio mediado por IA, la pregunta más reveladora es qué le hizo el sistema a esa persona. Los asistentes de voz, las herramientas de búsqueda visual, los resultados de las plataformas de mercado y los sistemas de reposición autónoma determinan qué marcas llega a conocer el usuario, cómo se presentan y si puede ejercer una preferencia de manera significativa[121]. El objetivo de protección del consumidor en el análisis de confusión debe mantenerse, pero la prueba debería desplazarse del recuerdo imperfecto del consumidor hacia el diseño, los valores por defecto y las divulgaciones del sistema.

El primer paso consiste en identificar la conducta jurídicamente relevante y el actor responsable. En los itinerarios mediados por máquinas, las decisiones de selección, jerarquización y presentación no son mero contexto. Redirigen la demanda de maneras predecibles, a menudo a cambio de una remuneración o en favor de las propias ofertas de la plataforma. Tratar esa conducta como uso en el tráfico económico, cuando los resultados son monetizados o de autopreferencia, alinea la doctrina con la realidad comercial y evita la ficción de que nada ocurrió porque no se mostró ni se pronunció ningún logotipo[122]. Una vez aclarada la atribución, el análisis puede regresar a las cuestiones conocidas: el uso de quién, qué función marcaria y con qué efectos en el mercado.

La perspectiva también requiere recalibración. El consumidor medio puede mantenerse como comprador razonable mediado por IA, pero solo si los tribunales sitúan esa figura dentro de la interfaz relevante. Los pronunciamientos deben denominar la arquitectura de compra, señalar la interacción del usuario

---

[121] Véanse Giordani (2025), pág. 732 (señalando que el prisma jurídico operativo es ya el de un «individuo competente en internet» en los principales casos del TJUE sobre tecnología publicitaria); Gal y Elkin-Koren (2017), págs. 310-317 y 322-324 (señalando cómo los asistentes digitales pueden jerarquizar opciones y ejecutar compras, soslayando la toma de decisiones humana y la percepción contemporánea de las marcas).

[122] Véase Grynberg (2020), pág. 226 (explicando cómo el diseño de la interfaz de Amazon resta importancia a las marcas y hace más saliente la propia plataforma que el signo).

con las herramientas de decisión y registrar si las señales de marca fueron mostradas, mostradas parcialmente o suprimidas. Este encuadre acerca el estándar al modo en que las personas compran realmente en línea y crea espacio para la ponderación diferenciada por canal de los factores clásicos [123].

Esos factores se traducen de forma diferente cuando los sistemas se interponen entre las personas y las marcas. Donde una interfaz nunca muestra un logotipo u ofrece solo una opción en formato auditivo, los indicadores tradicionales de similitud tienen un papel limitado. La impresión de conjunto gira entonces en torno a la claridad de las advertencias como «patrocinado» o «nuestra propia marca», a la presencia de una ventana de origen en la búsqueda visual y a si se ofrecieron verdaderas alternativas en el primer momento relevante para la decisión [124]. La atención debe inferirse de la interacción observable con herramientas digitales, en lugar de deducirse solo del precio o la complejidad del producto. Los daños anteriores a la venta merecen reconocimiento cuando las alternativas fueron suprimidas en el momento decisivo de la elección, y las señales posteriores a la venta siguen siendo informativas cuando los consumidores informan de que esperaban un producto de marca.

Un patrón recurrente en estos canales es la intermediación distorsionadora [125]. El perjuicio no consiste en que el comprador confunda el origen cuando llega el paquete. Consiste en que la interfaz excluyó la alternativa de marca antes de que el comprador pudiera considerarla. Los sistemas de voz e imagen pueden redirigir las instrucciones genéricas hacia marcas blancas o hacia imitaciones, dejando el origen fuera del conjunto de elección. El Derecho de marcas no necesita abandonar la confusión para abordar esto. Los tribunales pueden reconocer la supresión sistemática de alternativas de marca, en ausencia de una preferencia expresada por el usuario, como un daño próximo a la confusión que menoscaba el papel de la marca en la organización de una elección efectiva.

Los remedios deben adaptarse al canal y al daño. Cuando el problema principal reside en la opacidad de la interfaz, las órdenes basadas en procesos ofrecen la respuesta más eficaz. Una respuesta inicial neutral a las instrucciones genéricas de voz preserva la elección sin prohibir la competencia de marca propia. En la búsqueda visual, un deber de visibilización del origen debe aplicarse cuando el sistema puede identificar la marca de forma fiable, complementado con etiquetas claras. Breves explicaciones a petición ayudan a distinguir la relevancia de la autopreferencia encubierta. Ninguna de estas medidas confiere un derecho a aparecer en los primeros puestos de los resultados; todas ellas preservan la posibilidad de descubrir alternativas y restauran las condiciones para la elección de marca [126].

---

[123] Véanse Gangjee (2024), págs. 451-455 (analizando cómo los mercados monetizan la jerarquización y la curación); Dessers (2025), págs. 6-7 (explicando que los recomendadores de IA dirigen la demanda del consumidor según criterios que sirven a los intereses de la plataforma).

[124] Véase en general Giordani (2025) (instando a los tribunales a alinear el riesgo de confusión con las realidades de la compra en línea, situando al consumidor medio dentro de las interfaces digitales y teniendo en cuenta la interacción con reseñas y herramientas de comparación).

[125] Véanse Franklyn y Hyman (2013), págs. 535-536 (señalando que la confusión se concentra en comprender por qué aparecen los enlaces y qué encontrará el usuario al hacer clic, más que en el origen empresarial; los autores instan a sustituir el empirismo de gabinete por pruebas); Giordani (2025); Batty (2022); Gangjee (2024).

[126] Véanse Sevastianova (2023), págs. 1575-1577 (argumentando que los sistemas de comercio automatizado deben hacer visibles por defecto las alternativas de marca y permitir el control del usuario sobre la

Las preocupaciones por la innovación son reales, de modo que los deberes de proceso deben combinarse con exenciones de responsabilidad calibradas. Una plataforma que visibilice el origen donde sea factible, utilice advertencias que las pruebas muestren que los usuarios ordinarios comprenden y preserve una posibilidad de modificación fácil y recordable, debería disfrutar de una presunción refutable frente a la responsabilidad indirecta por los resultados de la jerarquización. Esa presunción debe decaer ante la prueba de relegación de mala fe o autopreferencia encubierta[127].

El procedimiento también debe ponerse al día con la arquitectura. Los expedientes deben reflejar el itinerario: grabaciones de la interfaz y transcripciones que muestren qué se mostró o pronunció y en qué orden; telemetría que indique si aparecieron los signos constitutivos de las marcas, y en qué momento; pruebas aleatorizadas que midan el efecto de los valores por defecto; y registros de alto nivel que expliquen por qué apareció un resultado determinado. Las encuestas deben simular los flujos de cámara al carrito y de voz de una sola opción, en lugar de apoyarse en fichas comparativas de marcas en paralelo[128]. Donde las herramientas de IA sirvan de apoyo al examen del registro o la tutela de la plataforma, los expertos humanos deben verificar los resultados y dar razones que vinculen la decisión humana al conjunto del procedimiento.

No es necesario reinventar los mecanismos de responsabilidad. La regulación de plataformas ya proporciona herramientas de proceso: informes sobre los parámetros principales de jerarquización, acceso de investigadores, auditorías independientes para las plataformas de mayor tamaño e indicadores estructurados de litigiosidad. Esos deberes pueden adaptarse a las interfaces comerciales para que los sistemas de recomendación y filtrado relevantes en materia marcaria sean explicables y revisables en la práctica[129].

Un apunte final sobre los límites. A lo largo del cotejo, el examen y la tutela, la IA destaca en tareas de clasificación y recuperación, pero no resulta apta para los juicios contextuales que la apreciación del riesgo de confusión, del carácter distintivo y de los remedios exigen[130]. Los órganos administrativos y los tribunales deben preservar la intervención humana en el proceso de decisión, exigir documentación de los modelos cuando se utilicen herramientas oficiales, preservar las vías de recurso y complementar los filtros proactivos con revisión efectiva y motivación a instancia de parte.

---

configuración, salvaguardando así la autonomía del consumidor y la elección sin conferir ningún derecho a la prioridad en la jerarquización); Franklyn y Hyman (2013), págs. 517-519 (reportando objetivos y expectativas heterogéneas del usuario y señalando que los desajustes entre expectativas y contenido de los enlaces de pago aumentan los costes de búsqueda).

127 Véanse Farley (2023), págs. 1127-1128 y 1184-1186 (explicando que los canales mediados por IA desplazan las marcas e instando a los tribunales a comprobar si las marcas realmente transmiten información en lugar de proteger «marcas como propiedad»); Katyal y Kesari (2021) (señalando cómo la búsqueda y la jerarquización controladas por la plataforma pueden orientar la exposición a las alternativas).

128 Véase Franklyn y Hyman (2013), pág. 518 (ilustrando en la Tabla 6 y el texto adyacente los objetivos y expectativas heterogéneas), págs. 519-520 (Tabla 7 sobre la baja notoriedad de las etiquetas) y pág. 535 (señalando la baja confusión tradicional en cuanto al origen empresarial pero la incertidumbre sobre por qué y cómo aparecen los anuncios).

129 Véase Gangjee (2024), págs. 451-455 (vinculando los sistemas de clasificación del mercado y de retirada de contenidos a una gobernanza al estilo del DSA, Reglamento de Servicios Digitales).

130 Véase Lim (2022b), págs. 1358-1360.

Mantener explícitas las funciones marcarias previene los excesos de protección. En los contextos asistidos, las señales de origen y calidad pueden reforzarse cuando los sistemas visibilizan a los distribuidores autorizados. En los contextos de selección por defecto, el origen puede quedar neutralizado en el momento de la elección. En los contextos autónomos, las funciones de inversión y publicidad pueden predominar porque el reconocimiento se produce, si es que se produce, tras la entrega. Identificar la función en cuestión orienta a los tribunales hacia remedios que se corresponden con el daño concreto, por ejemplo, la visibilización del origen, etiquetados más claros o transparencia de los parámetros [131].

El resultado es un giro modesto pero importante. El consumidor medio sigue siendo el prisma doctrinal del riesgo de confusión, reimaginado como comprador razonable mediado por IA y situado dentro de la interfaz que condicionó lo que el consumidor pudo ver y lo que no. Con ese prisma, la ponderación de los factores adquiere sentido, la prueba se vuelve realista y los remedios restauran la elección sin desincentivar la innovación.

VII. CONCLUSIONES

El artículo partió de una observación sencilla. El prisma doctrinal del riesgo de confusión fue construido para un comprador que examina un lineal, advierte un signo y puede olvidarlo o confundirlo con otro. Ese comprador no ha desaparecido, pero va acompañado cada vez más, y a veces sustituido, por sistemas que seleccionan, jerarquizan y realizan transacciones. Una vez que aceptamos esa realidad, la pregunta correcta se desplaza desde lo que habría pensado la persona hacia lo que hizo el sistema para estructurar aquello que esa persona podía ver y elegir.

El estándar propuesto del comprador razonable mediado por IA es un ajuste moderado y no una ruptura. Pide a los tribunales que denominen la arquitectura de compra, describan la interacción del usuario con las herramientas de decisión y registren si las señales de marca fueron mostradas o suprimidas. Este encuadre permite que los factores tradicionales conserven su sentido sin distorsión. La similitud cede ante los indicios de la interfaz cuando no aparece ningún logotipo o solo se enuncia una opción. La atención se infiere de la interacción con reseñas, comparadores y filtros, y no solo del precio. La supresión previa a la venta de alternativas se vuelve visible como daño en sí mismo, y la evidencia posterior a la venta sigue siendo pertinente cuando las expectativas han sido fijadas por una jerarquización o un valor por defecto.

Dos conclusiones sustantivas se derivan de lo anterior. En primer lugar, los actos algorítmicos pueden constituir uso a título de marca. Cuando los sistemas consultan, jerarquizan y presentan por referencia a signos, el actor relevante puede desplazarse hacia el intermediario que organiza, jerarquiza y presenta los resultados. Reconocer esa posibilidad no convierte el diseño en fuente automáti-

[131] Véanse Senftleben (2013), págs. 137-176 (instando a retornar a la función de origen e información y advirtiendo de la expansión al estilo de la propiedad); Giordani (2025), págs. 724-733 (instando a los tribunales a situar al consumidor medio dentro de la interfaz digital relevante, tener en cuenta la interacción con reseñas y herramientas de comparación, y recalibrar la ponderación de los factores para reflejar las realidades de la compra en línea).

ca de responsabilidad. Simplemente asegura que la conducta que canaliza la demanda de forma predecible quede dentro del marco doctrinal y pueda evaluarse con las herramientas habituales. En segundo lugar, el perjuicio central en muchos canales es la intermediación distorsionadora y no la identificación errónea. Por intermediación distorsionadora se entiende la supresión o distorsión de las opciones por un intermediario antes de que el consumidor pueda ejercer su elección. Donde un asistente de voz o una lente visual colapsa el conjunto de opciones antes de cualquier percepción humana, las marcas no están cumpliendo su función informativa en el momento en que importa. Tratar esa supresión como próxima a la confusión mantiene la fidelidad a la protección del consumidor sin convertir las marcas en un derecho al posicionamiento destacado.

El artículo también separa la inspiración de la sustitución. La búsqueda visual puede ser un camino legítimo hacia el descubrimiento de estilos o alternativas de menor precio cuando los resultados están claramente etiquetados y el origen se visibiliza cuando es identificable. Resulta problemática cuando el origen es cognoscible pero sistemáticamente oculto. Esta frontera protege frente a una reivindicación excesiva sobre el diseño del producto y disciplina las decisiones de diseño de interfaz que borran el origen en el momento decisivo.

Los remedios deben corresponderse con la arquitectura del daño. Las respuestas iniciales neutrales a las instrucciones genéricas de voz, las ventanas de origen en la búsqueda visual cuando la identificación es factible, las breves advertencias auditivas que los usuarios comprendan realmente, y las explicaciones a petición son más adecuadas para los canales digitales que las prohibiciones generales. Recordar las preferencias expresadas reduce el efecto de dependencia y alinea las plataformas con la elección del usuario. Para no desincentivar la innovación, estos deberes de proceso pueden combinarse con exenciones de responsabilidad específicas por canal que decaen ante la prueba de relegación de mala fe o autopreferencia encubierta.

El método probatorio debe evolucionar en paralelo. Las encuestas deben reproducir los itinerarios de voz y de cámara al carrito, no fichas comparativas de marcas en paralelo. Los expedientes deben incluir capturas de interfaz, telemetría y experimentos controlados aleatorizados que muestren cómo los valores por defecto orientan los resultados. Donde las herramientas de IA apoyan el cotejo, el examen o la tutela, la experiencia humana sigue siendo indispensable, tanto para validar los resultados como para dar razones que sean inteligibles en sede de recurso. Para garantizar la fiabilidad, los efectos de similitud y exposición jurídicamente relevantes deben predefinirse, validarse en datos reservados y replicarse en nuevas muestras, con una cadena documentada de custodia de los modelos, parámetros y registros. La regulación de plataformas ya proporciona la estructura para la transparencia, la auditoría y el acceso a datos. La resolución de litigios marcarios puede tomar prestadas esas herramientas de proceso sin importar el manual completo de moderación de contenidos.

El análisis funcional aconseja tanto mesura como ambición. En los contextos asistidos, el origen y la calidad pueden reforzarse cuando los sistemas visibilizan a los distribuidores autorizados o a las marcas verificadas. En los contextos de selección por defecto, el origen puede quedar neutralizado en el momento de la elección, aun cuando la claridad sobre el origen se reestablezca con la entrega. En los contextos autónomos, las funciones publicitarias y de

inversión pueden predominar, ya que cualquier reconocimiento se produce a posteriori. Identificar la función en cuestión ayuda a calibrar los remedios y previene la deriva hacia la protección de marcas como propiedad desvinculada del beneficio para el consumidor.

La conclusión es pragmática. El riesgo de confusión sigue siendo la idea organizadora, pero la perspectiva se desplaza del ojo de un ser humano abstracto hacia la arquitectura que condicionó lo que ese ser humano vio o no vio. Con ese desplazamiento, la ponderación de los factores adquiere sentido, la prueba se vuelve realista y los remedios actúan a favor y no a contracorriente del comercio digital. El Derecho preserva un espacio real para la elección de marca, evita la sobreprotección de las marcas donde son las herramientas las que realizan la búsqueda y premia la transparencia y el control del usuario. Esa es la recalibración que los fundamentos requieren: un ajuste que se encuentra ya al alcance de la doctrina vigente, evitando una reconstrucción total.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Anemaet, Lotte (2020), «The Fairy Tale of the Average Consumer: Why We Should Not Rely on the Real Consumer When Assessing the Likelihood of Confusion», GRUR Int., vol. 69, págs. 1008-1026.

Arcidiacono, Davide (2025), «Interpreting EU Trade Mark Law in the Era of AI-Driven Behavioural Advertising and Digital Marketplaces», SSRN working paper, 10 de julio de 2025. Disponible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=5346530*

Batty, Rob (2022), «Trade Mark Infringement and Artificial Intelligence», New Zealand Business Law Quarterly, vol. 26, págs. 137-162.

Bertossi, Sofia (2024), «AI and the New Trademark Law: Adaptation v. Ending», IDEA, vol. 65, págs. 77-83.

Bonadio, Enrico y Rohatgi, Akshita (2025), «Trademarks and Artificial Intelligence: Some Preliminary Considerations». Disponible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=5364772*

Bubb, Ryan y Pildes, Richard H. (2014), «How Behavioral Economics Trims Its Sails and Why», Harv. L. Rev., vol. 127, págs. 1593-1678.

Cai, Yiming (2024), «Research on the Trademark Protection of Artificial Intelligence Generation Technology Achievements», en Proceedings of the 12th International Conference on Financial Innovation, Trade & Economic Development, págs. 502-509.

Cabay, Julien, Vandamme, Thomas y Debeir, Olivier (2025), «Looking Through the Crack in the Black Box: A Comparative Case Law Benchmark for Auditing AI-Powered Trade Mark Search Engines», Computer Law & Security Review, vol. 59, págs. 1-14.

Curtis, Lee (2021), «Will Artificial Intelligence Become the Gatekeeper of Trade Mark Law?», EIPR, vol. 43, págs. 1-3.

Curtis, Lee y Platts, Rachel (2020), «Trademark Law Playing Catch-up with Artificial Intelligence?», WIPO Magazine, 30 de junio de 2020. Disponible en: *https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/trademark-law-playing-catch-up-with-artificial-intelligence-55800*

Dagan, Arnon, Guy, Ido y Novgorodov, Slava (2023), «Shop by Image: Characterizing Visual Search in E-Commerce», Information Retrieval Journal, vol. 26, págs. 1-44.

Davis, Jennifer (2005), «Locating the Average Consumer: His Judicial Origins, Intellectual Influences and Current Role in European Trade Mark Law», IPQ, vol. 2, págs. 183-203.

Dessers, Vilte Kristina (2025), «Artificial Intelligence and the Future of Trademark Functions», en Fhima, I. y Moerland, A. (eds.), Research Agendas in Trade Mark Law, Edward Elgar, Cheltenham. Disponible en SSRN: *https://ssrn.com/abstract=5243484*

Dinwoodie, Graeme B. (2014), «Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape», The Columbia Journal of Law & The Arts, vol. 37, págs. 463-501.

Dinwoodie, Graeme B. y Gangjee, Dev S. (2016), «The Image of the Consumer in European Trade Mark Law», en Leczykiewicz, D. y Weatherill, S. (eds.), The Image(s) of the Consumer in EU Law, Hart Publishing, Oxford, págs. 339-380.

Dogan, Stacey L. y Lemley, Mark A. (2004), «Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet», Houston Law Review, vol. 41, págs. 777-838.

— (2007), «A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law», TMR, vol. 97, págs. 1223-1251.

Duivenvoorde, Bram y Goanta, Catalina (2023), «The Regulation of Digital Advertising under the DSA: A Critical Assessment», Computer Law & Security Review, vol. 51, págs. 1-14.

Farley, Christine (2023), «Trademarks in an Algorithmic World», Washington Law Review, vol. 98, págs. 1123-1186.

Fhima, Ilanah Simon (2011), «The Court of Justice's Protection of the Advertising Function of Trade Marks: An (Almost) Sceptical Analysis», JIPLP, vol. 6, págs. 325-329.

Fhima, Ilanah Simon y Gangjee, Dev S. (2019), The Confusion Test in European Trade Mark Law, Oxford University Press, Oxford.

Floridi, Luciano (2023), «AI as Agency without Intelligence: on ChatGPT, Large Language Models and Other Generative Models», Philosophy & Technology, vol. 36, págs. 1-7.

Franklyn, David J. y Hyman, David A. (2013), «Trademarks as Search Engine Keywords: Much Ado About Something?», *JOLT*, vol. 26, págs. 481-543.

Fromer, Jeanne C. y Mckenna, Mark P. (2025), «Amazon's Quiet Overhaul of the Trademark System», Cal. L. Rev., vol. 113, págs. 1169-1249.

Gal, Michal S. y Elkin-Koren, Niva (2017), «Algorithmic Consumers», JOLT, vol. 30, págs. 309-353.

Gangjee, Dev S. (2020), «Eye, Robot: Artificial Intelligence and Trade Mark Registers», en Bruun, N.; Dinwoodie, G., Levin, M. y Ohly, A. (eds.), Transition and Coherence in Intellectual Property Law, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 174-190.

— (2024), «Panoptic Brand Protection? Algorithmic Ascendancy in Online Marketplaces», EIPR, vol. 46, págs. 448-460.

Giordani, Lorenza (2025), «Consumer Attention in the Digital Era: Modernizing the Likelihood of Confusion Standard», GRUR Int., vol. 74, págs. 724-735.

Grynberg, Michael (2020), «AI and the 'Death of Trademark», Kentucky Law Journal, vol. 108, págs. 199-238.

Janssens, Marie Christine y Dessers, Vilte Kristina (2022), «The Artificially Intelligent Consumer in EU Trademark Law», en Specht-Riemenschneider, L. (ed.), Festschrift für Thomas Dreier zum 65. Geburtstag, C.H. Beck, Múnich, págs. 143-160.

Katyal, Sonia y Kesari, Aniket (2021), «Trademark Search, Artificial Intelligence, and the Role of the Private Sector», Berkeley Tech. L.J., vol. 35, págs. 501-588.

Kur, Annette y Senftleben, Martin (2017), European Trade Mark Law, Oxford University Press, Oxford.

Lim, Daryl (2022a), «Computational Trademark Infringement and Adjudication», en Abbott, R. (ed.), Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 259-289.

— (2022b), «Trademark Confusion Revealed: An Empirical Analysis», American University Law Review, vol. 71, págs. 1285-1365.

Luguri, Jamie y Strahilevitz, Lior Jacob (2021), «Shining a Light on Dark Patterns», Journal of Legal Analysis, vol. 13, págs. 43-109.

Mathur, Arunesh, Acar, Gunes, Friedman, Michael, J., Lucherini, Eli, Mayer, Jonathan, Chetty, Marshini y Narayanan, Arvind (2019), «Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites», Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, vol. 3, n.º CSCW, artículo n.º 81, págs. 1-32. Disponible en: *https://doi.org/10.1145/3359183*.

McKenna, Mark P. (2012), «A Consumer Decision-Making Theory of Trademark Law», Virginia Law Review, vol. 98, págs. 67-141.

Moerland, Anke y Kafrouni, Christie (2022), «Online Shopping with Artificial Intelligence: What Role to play for Trade Marks?», en Abbott, R. (ed.), Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 290-308.

Onishi, Hiroto (2021), «We Will Still Be Confused! Online Shopping and Trade Mark Law in the AI Era», EIPR, vol. 43, págs. 397-401.

Ouellette, Lisa Larrimore (2014), «The Google Shortcut to Trademark Law», Cal. L. Rev., vol. 102, págs. 351-408.

Pane, Meghan (2024), «Navigating the Algorithmic Marketplace: Reassessing Trademark Law in the Age of the Artificially Intelligent Consumer», Rutgers University Law Review, vol. 77, págs. 197-232.

Roy, Alpana y Marsoof, Althaf (2024), «Removing the Human from Trademark Law», IIC, vol. 55, págs. 727-761.

Senftleben, Martin (2013), «Adapting EU Trademark Law to New Technologies: Back to Basics?», en Geiger, C. (ed.), Constructing European Intellectual Property, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 137-176.

— (2022), «Trademark Law, AI-Driven Behavioural Advertising and the Digital Services Act: Towards Source and Parameter Transparency for Consumers, Brand Owners and Competitors», en Abbott, R. (ed.), Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence, Edward Elgar, Cheltenham, págs. 309-324.

Sevastianova, Vera N. (2023), «Trademarks in the Age of Automated Commerce: Consumer Choice and Autonomy», IIC, vol. 54, págs. 1561-1589.

Shackell, Cameron y De Vine, Lance (2022), «Quantifying the Genericness of Trademarks Using Natural Language Processing: An Introduction with Suggested Metrics», Artificial Intelligence and Law, vol. 30, págs. 199-220.

Sunstein, Cass R. y Thaler, Richard H. (2003), «Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron», University of Chicago Law Review, vol. 70, págs. 1159-1202.

Terryn, Evelyne y Martos Marquez, Sylvia (2025), «AI and Consumer Protection», en Smuha, N. (ed.), The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 192-210.

Tushnet, Rebecca (2008), «Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science», Texas Law Review, vol. 86, págs. 507-568.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 281-301
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_111
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Ángel Martínez Gutiérrez
ISSN: 1139-3289

PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ALIMENTARIAS EN LOS SUPUESTOS DE UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO AMPARADO COMO INGREDIENTE DE OTROS PRODUCTOS COMPUESTOS. ANÁLISIS DE LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS

PROTECTION OF AGRICULTURAL FOOD GI FIGURES IN CASES OF USE OF THE PROTECTED PRODUCT AS INGREDIENTS IN OTHER COMPOUND PRODUCTS. ANALYSIS OF NEW LEGISLATIVE DEVELOPMENTS

Ángel Martínez Gutiérrez*

RESUMEN

El Reglamento (UE) 2024/1143 introduce cambios regulatorios que suscitan preocupación por las deficiencias técnicas legislativas y la falta de equilibrio entre los intereses en juego. El reglamento pone en conflicto dos derechos importantes en el mercado agroalimentario: el derecho a la información de los consumidores y usuarios, y el derecho exclusivo sobre la denominación protegida otorgado a los usuarios legítimos de DOP/IGP. El Reglamento parece liberalizar el uso de la denominación protegida, al permitir que operadores ajenos al Consejo Regulador la incluyan en el etiquetado de un producto compuesto para satisfacer el derecho a la información de los consumidores. Sin embargo, el régimen de protección del etiquetado de calidad prohíbe dicho uso, alegando que vulnera los derechos exclusivos del grupo. Resolver este conflicto requiere la coordinación de los intereses subyacentes, como se describe en una Comunicación de la Comisión Europea y ahora se incorpora no sin errores al art. 27 del Reglamento promulgado. Se hace necesario encontrar una solución que equilibre los derechos e intereses en juego.

Palabras clave: información, consumidor, etiquetado, DOP, IGP.

ABSTRACT

Regulation (EU) 2024/1143 introduces regulatory changes that raise concerns about poor legislative technique and a lack of balance of interests at stake. The regulation conflicts with two

* Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén. Rector del Real Colegio de España en Bolonia (Italia). Dirección de correo electrónico: *martinez@ujaen.es*.
Fecha de recepción: 01/04/2025 // Fecha de aceptación: 15/05/2025

important rights in the agri-food market: the right of consumers and users to information, and the exclusive right to the protected name granted to legitimate users of PDO/PGIs. The regulation appears to liberalize the use of the protected name, allowing operators outside the Regulatory Council to include it on the labeling of a composite product, thereby satisfying consumers' right to information. However, the quality labeling protection regime prohibits such use, considering that it violates the exclusive rights of the group. To resolve this conflict, it is necessary to coordinate the underlying interests, as noted in a 2010 European Commission Communication and now included—not without errors and shortcomings—in Article 27 of the new Regulation. A solution must therefore be found that balances the rights and interests at stake.

Keywords: information, consumer, labeling, PDO, PGI

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. SOBRE EL CONFLICTO DE NORMAS Y LA INSUFICIENCIA DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS PARA SU SOLUCIÓN.— III. NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO SOBRE EL USO COMO INGREDIENTE DE PRODUCTO AMPARADO. APROXIMACIÓN CRÍTICA: 1. Aproximación a la nueva regulación; 2. Límite a la protección de las indicaciones geográficas. Requisitos; 3. Observaciones críticas a los requisitos sobre los que pivota la excepción del *ius excludendi alios* de las figuras de calidad: 3.1 Sobre el ámbito de aplicación de la excepción; 3.2. Sobre el primer requisito exigido para activar la excepción; 3.3. Sobre el segundo requisito exigido para activar la excepción; 3.4. Sobre el tercer requisito exigido para activar la excepción; 3.5. Consecuencias derivadas de la presencia cumulativa de los requisitos examinados; 4. Normas especiales para productos envasados.— IV. CONCLUSIONES.— V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS*:* I. PRELIMINARY.— II. ON THE CONFLICT OF RULES AND THE INSUFFICIENCY OF CLASSICAL CRITERIA FOR ITS SOLUTION.— III. NEW LEGAL REGIME ON USE AS AN INGREDIENT IN A PROTECTED PRODUCT. CRITICAL APPROACH: 1. Approach to the new regulation; 2. Limits to the protection of geographical indications. Requirements; 3. Critical observations on the requirements on which the exception to the ius excludendi alios of quality figures pivots: 3.1 On the scope of application of the exception; 3.2. On the first requirement required to activate the exception; 3.3. On the second requirement required to activate the exception; 3.4. On the third requirement required to activate the exception; 3.5. Consequences derived from the cumulative presence of the examined requirements; 4. Special standards for packaged products.— IV. CONCLUSIONS.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

Constituyendo una forma más de aprovechamiento económico de los mismos, la utilización de productos agroalimentarios amparados en una DOP o IGP como ingrediente de otros compuestos constituye un empleo que suscita sin embargo no pocos interrogantes desde un punto de vista estrictamente jurídico que, a juzgar por la escasa bibliografía existente, ha podido pasar inadvertido para la doctrina científica[1]. Uno de ellos se refiere a la utilización del nombre protegido en el etiquetado del producto elaborado a base de una materia prima amparada por una figura de calidad. La mera decisión de incluirlo en dicho etiquetado ya plantea un conflicto de intereses de difícil solución, puesto que enfrenta la protección de los consumidores a través del necesario suministro de información tendente a superar la asimetría informativa existente en un mercado en competencia, por un lado, con la tutela de las figuras de calidad ancladas al territorio que parte de una prohibición de su uso en el tráfico económico a los terceros ajenos al círculo de usuarios legítimos, por otro. Enfrentamiento que, desde el punto de vista jurídico, deriva de una antinomia normativa que sin em-

[1] Minelli (2014), págs. 43 y sigs.; Martínez Gutiérrez (2020/2021), págs. 285 y sigs.

bargo no encuentra una solución correcta en la aplicación de los tradicionales criterios utilizados para la resolución del conflicto de normas.

Pero es que, además, el binomio conformado por la asimetría informativa del mercado liberal y el desinterés de los consumidores por los productos agroalimentarios viene a provocar además un entorno adecuado para que proliferen comportamientos oportunistas de operadores económicos orientados a distorsionar el canal de comunicación entre oferta y demanda a fin de obtener alguna ventaja competitiva frente al resto. Bajo esta apariencia de ofrecer cumplida información a los consumidores sobre los ingredientes del producto compuesto, pueden esconderse comportamientos deshonestos susceptibles de generar situaciones de riesgo de confusión, de aprovechamiento indebido de la reputación ajena o de riesgo de error sobre determinados extremos del producto. Piénsese, en este sentido, cómo la integración de un producto protegido en la composición de otro alimenticio de diferente género y el reflejo de esta circunstancia en el etiquetado del producto final ofrecido al mercado, puede ser un caldo de cultivo nada desdeñable para lesionar la concreta figura de calidad, ya sea porque se pretenda confundir a los consumidores sobre la identidad del verdadero producto protegido, ya sea porque se asocie el producto resultante a la notoriedad y prestigio de aquélla, o ya sea porque se pretenda dotar a este producto final de una característica especial derivada del selecto ingrediente empleado.

Se entiende así que, desde hace años, exista una preocupación en la Unión Europea por regular este escenario lesivo de las figuras de calidad y coordinar los intereses subyacentes en el citado supuesto de hecho. Reflejo de esta preocupación fue la aprobación por la Comisión de una Comunicación titulada «Directrices sobre el etiquetado de los productos alimenticios que utilizan como ingredientes denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP)»[2], que viene a ofrecer una serie de pautas para coordinar todos los intereses afectados en el citado conflicto de intereses.

Igualmente, y con ocasión de la reforma normativa en materia de figuras de calidad llevada a cabo en el año 2012 a través del Reglamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, el legislador europeo, con el objetivo, según afirmaba en el Considerando 32, de «…garantizar un alto nivel de protección y adaptarlo al que se aplica al sector del vino…», instauró *ex novo* una prohibición expresa, en claro contraste con el contenido de la Comunicación antes citada, sobre la utilización de las figuras de calidad como ingredientes que se contenía en las letras a) y b) del párrafo primero del art. 13 del —hoy derogado— Reglamento (UE) 1151/2012, pero además, reconoció cierto valor obligacional, curiosamente, a la citada Comunicación y a las reglas de aplicación voluntaria allí contenidas cuando aseveró en el Considerando núm. 32 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 que «…si se emplean como ingredientes denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, debe tenerse en cuenta la Comunicación de la Comisión…», lo que fue ratificado por el fundamento jurídico núm. 45 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2017, asunto C-393/16 *«Champagner Sorbet»*.

---

[2] Comunicación de la Comisión 2010/C 341/03 (DOUE C 341, de 16 de diciembre de 2010).

Por último, el legislador europeo ha dedicado una especial atención a este conflicto de interés en el nuevo Reglamento 2024/1143 del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas[3], cuyos preceptos reguladores son objeto de análisis en este trabajo.

II. SOBRE EL CONFLICTO DE NORMAS Y LA INSUFICIENCIA DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS PARA SU SOLUCIÓN

Como hemos apuntado más arriba, las situaciones conflictivas con las figuras de calidad parecen encontrar sin embargo cobertura en la normativa sobre protección de consumidores y, en particular, en el Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, sobre información alimentaria facilitada al consumidor, al haberse ordenado, entre las menciones obligatorias de la etiqueta, la inclusión del elenco de ingredientes utilizados en la elaboración del producto final. Es claro, por tanto, el conflicto de normas existente en este escenario. Obsérvese cómo, mientras la norma relativa a la información al consumidor parece consentir la inclusión de la figura de calidad en la lista de ingredientes utilizados en la fabricación de un producto alimenticio, la norma dedicada a los regímenes de calidad depone justo en sentido contrario, al prohibir su inclusión como consecuencia de resultar lesiva a los intereses subyacentes en las figuras de calidad. Ambos instrumentos normativos vienen a ofrecer sendas soluciones contradictorias al conflicto de interés subyacente. Y es que, si la normativa horizontal de información alimentaria al consumidor parece colocar en una posición prioritaria el derecho del público a conocer la composición de los productos alimenticios y, en consecuencia, la protección misma de los consumidores, la norma especial relativa a las figuras de calidad vendría a preterir este derecho para dar prioridad a las figuras de calidad ubicando en una relevante posición todos los intereses jurídicos, económicos y sociales subyacentes en su protección.

Además, no parece que los criterios tradicionales para resolver este conflicto de normas ofrezcan unas soluciones aceptables. Al ocupar la misma jerarquía normativa en el Derecho comunitario (ambos instrumentos normativos son Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo), la solución debería venir de la mano de los criterios clásicos relativos a la temporalidad y a la especialidad, lo que —como veremos— tampoco es concluyente en este asunto. Así pues, la aplicación del criterio temporal que reza «*lex posterior derogat priori*», depondría a favor de la prioridad de los intereses subyacentes de las denominaciones geográficas protegidas y, en consecuencia, de la negación de suministro de información a los consumidores si ello implica una lesión a las figuras de calidad. A la misma solución se llega en aplicación del criterio de la especialidad que sostiene «*lex specialis derogat legi generalis*».

Sin embargo, y como ya hemos defendido en otro lugar[4], la solución propuesta al conflicto de normas supone una quiebra no sólo de un principio rector

---

[3] DO L de 23 de abril de 2024. La entrada en vigor se ha producido a los veinte días de su publicación (13 de mayo de 2024).

[4] Martínez Gutierrez (2018/2019), págs. 149 y ss.

de la política social y económica que tiene tal relevancia jurídica que goza de relevancia constitucional (art. 51.2º Constitución), sino también del correcto funcionamiento del mercado interior, al privar al tráfico económico de una información fundamental que ha sido considerada como dato preceptivo a comunicar al público. Recuérdese, en este sentido, el art. 1.1º del Reglamento (UE) núm. 1169/2011 cuando asevera que uno de sus objetivos es «…garantizar un alto nivel de protección de los consumidores en relación con la información alimentaria, teniendo en cuenta las diferencias en la percepción de los consumidores y sus necesidades de información, al mismo tiempo que asegura un funcionamiento correcto del mercado interior». Además, no debe obviarse que la información alimentaria facilitada al consumidor constituye una forma —lo hemos dicho— de tutelar sus intereses y tiende «…a lograr en la Unión la libre circulación de alimentos producidos y comercializados legalmente, teniendo en cuenta, en su caso, la necesidad de proteger los intereses legítimos de los productores y de promover la producción de productos de calidad» (art. 3.2º).

Es más, y desde una perspectiva práctica, la protección absoluta de las figuras de calidad que deriva de solucionar la citada antinomia normativa a través de los criterios tradicionales de solución de controversias resulta paradójica en sí misma y contraproducente para ellas en todo caso. Y ello porque, por un lado, se estaría privando a los productos protegidos con denominación de origen o indicación geográfica de una salida comercial importante; a saber, el ser utilizado como materias primas de otros productos elaborados; y por otro, como consecuencia de ser utilizados como ingredientes de éstos, se estaría omitiendo una información relevante y veraz en el mercado con una repercusión negativa en el *goodwill* de la figura de calidad.

Por ello, consideramos que la resolución del conflicto normativo debe fundamentarse en una ponderación y coordinación de todos los intereses en juego, lo que obligaría a introducir ciertos límites a la tutela conferida a las figuras de calidad, pero sin llegar, lógicamente, a su desprotección. Se trataría, pues, de vertebrar una solución que trate de satisfacer, a la vez, todos los intereses concurrentes. Y, en este sentido, la normativa de marcas ofrece algún precepto para disciplinar unos supuestos de hecho que guardan cierta analogía con el que nos ocupa en este momento. En efecto, si recordamos el contenido del art. 14 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, podremos comprobar cómo el estricto derecho de exclusiva reconocido al titular marcario se encuentra limitado en determinados supuestos. En particular, bajo el título «limitación de los efectos de una marca de la Unión», el legislador ordena en el primer párrafo del citado precepto que «(u)na marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:…c) de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio».

No obstante, esa limitación al derecho de marcas no es incondicionada. Muy al contrario, el párrafo segundo del mismo artículo restringe esta posibilidad de uso lícito de la marca ajena a la satisfacción de una condición, cuya verificación en la práctica habrá de examinarse caso por caso. Se trata, por tanto, de que la

utilización de la marca ajena por parte del tercero interesado en utilizarla en el etiquetado o en la publicidad de sus propios productos o servicios se realice «…conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial». Dentro de este límite, la utilización de la marca ajena será lícita y el eventual aprovechamiento de reputación y de notoriedad ajena susceptible de verificarse en la práctica habrá de considerarse aceptable en todo caso. Lo propio ocurrirá cuando la adopción de la marca ajena desborde ese límite y sobrepase los linderos de lo admisible.

III. NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO SOBRE EL USO COMO INGREDIENTE DE PRODUCTO AMPARADO. APROXIMACIÓN CRÍTICA

1. Aproximación a la nueva regulación

Con ocasión de la última reforma del régimen jurídico europeo de las figuras de calidad agroalimentarias ejecutada mediante el Reglamento 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas[5], el legislador europeo ha prestado especial atención al conflicto de interés que nos ocupa, lo que ha justificado del siguiente modo:

> «En vista de las prácticas comerciales y de la jurisprudencia de la Unión, se requiere claridad sobre el uso de una indicación geográfica en el nombre comercial de un producto transformado en cuya elaboración se utilice el producto designado mediante indicación geográfica como ingrediente. Debe garantizarse que dicho uso se corresponda con prácticas comerciales leales y que no debilite, difumine o perjudique la reputación del producto que lleva la indicación geográfica. A tal fin, deben añadirse condiciones a las cualidades atribuidas por la indicación geográfica al ingrediente incluido en el alimento transformado. Además, los productores de alimentos envasados deben remitir a la agrupación de productores reconocida, cuando dicha agrupación exista, una notificación antes de empezar a usar la indicación geográfica en el nombre del alimento envasado. Ese enfoque está en consonancia con los objetivos de reforzar la protección de las indicaciones geográficas y mejorar la función de las agrupaciones de productores reconocidas. Con vistas a lograr dichos objetivos, los Estados miembros deben poder mantener o introducir normas de procedimiento nacionales adicionales aplicables a situaciones internas en las que el productor de alimentos envasados y la agrupación de productores reconocida estén establecidos en el territorio de dicho Estado miembro, de conformidad con los Tratados y la jurisprudencia, y sin obstaculizar la libre circulación de mercancías ni la libertad de establecimiento. Además, respetando el principio de libertad contractual, la agrupación de productores reconocida y el productor de alimentos envasados pueden celebrar un acuerdo entre ellos sobre elementos técnicos y visuales específicos de la presentación de la indicación geográfica del ingrediente en el nombre del alimento envasado (considerando 36).

[5] DO L de 23 de abril de 2024. La entrada en vigor se ha producido a los veinte días de su publicación (13 de mayo de 2024).

A partir de este planteamiento, y con ocasión del mismo, el legislador ha introducido una novedad en el Reglamento (UE) 2024/1143 mediante la dedicación de un precepto a regular, monográficamente, el supuesto de hecho interesado en este trabajo. Se trata del art. 27, cuyo contenido se expone a continuación:

> 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 26 y en el art. 37, apartado 7, del presente Reglamento y en los arts. 7 y 17 del Reglamento (UE) n. 1169/2011, la indicación geográfica que designe un producto utilizado como ingrediente en un producto transformado podrá usarse en la denominación de ese producto transformado, en su etiquetado o en su material publicitario cuando:
>
> *a)* el producto transformado no contenga ningún otro producto comparable al ingrediente designado mediante la indicación geográfica;
>
> *b)* el ingrediente designado mediante la indicación geográfica se utilice en cantidades suficientes para conferir características esenciales al producto transformado de que se trate, y
>
> *c)* se indique en la etiqueta el porcentaje del ingrediente designado mediante la indicación geográfica en el producto transformado.
>
> 2. Además, los productores de alimentos envasados, tal como se definen en el art. 2, apartado 2, letra e), del Reglamento (UE) n. 1169/2011 y que contengan como ingrediente un producto designado mediante una indicación geográfica, que deseen usar dicha indicación geográfica en el nombre de ese alimento envasado, incluido el material publicitario, deberán notificarlo previamente por escrito a la agrupación de productores reconocida, cuando dicha agrupación exista para esa indicación geográfica. Dichos productores incluirán en dicha notificación la información que demuestre que se cumplen las condiciones enumeradas en el apartado 1 del presente artículo y actuarán en consecuencia. La agrupación de productores reconocida acusará recibo de dicha notificación por escrito en un plazo de cuatro meses. El productor de alimentos envasados podrá empezar a usar la indicación geográfica en el nombre del alimento envasado tras la recepción de dicho acuse de recibo o tras el vencimiento de dicho plazo, lo que ocurra primero. La agrupación de productores reconocida podrá adjuntar a dicho acuse de recibo información no vinculante sobre el uso de la indicación geográfica de que se trate.
>
> Los Estados miembros podrán establecer, en consonancia con los Tratados, normas de procedimiento adicionales relativas a los productores de alimentos envasados establecidos en su territorio.
>
> 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la agrupación de productores reconocida y el productor de alimentos envasados podrán celebrar un acuerdo contractual sobre los aspectos técnicos y visuales específicos de la forma en que la indicación geográfica del ingrediente se presenta en el nombre del alimento envasado, en el etiquetado, en cualquier lugar que no sea la lista de ingredientes o en el material publicitario.
>
> 4. El presente artículo no se aplicará a las bebidas espirituosas.
>
> 5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al art. 87 que completen al presente Reglamento estableciendo normas adicionales sobre el uso de productos comparables como ingredientes y los criterios para conferir características esenciales a los productos transformados a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Aunque una lectura apresurada del precepto nos lleva a aplaudir la inclusión de esta nueva regulación, al tratar de ofrecer, en un contexto de lealtad en las transacciones, una solución al conflicto de interés que venimos estudiando,

un análisis más sosegado del mismo empaña dicha valoración positiva, al detectarse ámbitos donde —creemos— las figuras de calidad han podido quedar desprotegidas y, por tanto, donde se frustra, a nuestro modo de ver, la finalidad perseguida por el legislador comunitario con la aprobación de esta nueva regulación que —recordamos— era »…*reforzar la protección…"* de aquéllas. Todo ello sin que, a nuestro modo de ver, se haya visto incrementada la protección de los intereses de los consumidores en dicho supuesto de hecho.

Así pues, partiendo de la ilicitud del uso de las figuras de calidad cuando aparecen éstas como ingredientes de productos transformados y de la necesidad de etiquetar correctamente los mismos para no engañar al consumidor, se ha adoptado este precepto que, no siendo aplicable a las bebidas espirituosas por mor de lo previsto en su párrafo 4, se ocupa de establecer las exigencias de fondo y de forma que consienten activar la excepción prevista a las facultades de exclusión reconocidas al colectivo de usuarios legítimos de la figura de calidad. En efecto, tras establecer las condiciones sobre las que se ancla la licitud del uso del nombre protegido por parte del operador económico que usa, como ingrediente en un alimento transformado, un producto amparado por una figura de calidad, se ocupa también de establecer, desde una perspectiva formal, las exigencias de notificación a efectuar a la agrupación de productores reconocida por parte del envasador del alimento final, así como de la viabilidad de concertar acuerdos sobre los aspectos técnicos y visuales específicos relativos al uso del nombre protegido en la presentación del alimento envasado, en su etiquetado o en el material publicitario. Revelando quizás una cierta precariedad en la nueva regulación, debe resaltarse que el legislador contempla además la posibilidad de completarla tanto por parte de los Estados miembros mediante la adopción de normas internas de procedimiento, como por parte de la Comisión Europea, a través de actos delegados tendentes a explicitar qué se entiende por productos comparables y cuáles serían los criterios sobre los que giran la atribución de características esenciales a los productos transformados a través de los ingredientes incorporados.

Seguidamente, procederemos a realizar un examen detenido de la nueva norma resaltando las dudas suscitadas por la misma y, sobre todo, los ámbitos donde, a nuestro modo de ver, las figuras de calidad agroalimentarias quedan manifiestamente desprotegidas sin que, de forma correlativa, se haya visto incrementada la protección de los consumidores.

2. Límite a la protección de las indicaciones geográficas. Requisitos

Después de establecerse en el nuevo art. 26 que la utilización del nombre protegido como ingrediente de otro transformado constituye una forma de lesión de la figura de calidad, el legislador comunitario ha tratado de corregir la amplitud de semejante declaración estableciendo no sólo una suerte de limitación a la misma mediante el reconocimiento, en determinadas condiciones, de la licitud de dicha práctica y, con ello, el uso del nombre protegido por terceros, sino también, y en un contexto de lealtad de las transacciones económicas, impidiendo la confusión del alimento transformado con el ingrediente selecto que habrá de quedar identificado con claridad en todo caso. Así ha de interpretarse el inicio del párrafo primero del art. 27, al ordenar que esta utilización es válida

«(s)in perjuicio de lo dispuesto en el art. 26 y en el art. 37, apartado 7 del presente Reglamento…».

Sin embargo, tal y como anticipa el Considerando reproducido anteriormente cuando asevera que «…deben añadirse condiciones a las cualidades atribuidas por la indicación geográfica al ingrediente incluido en el alimento transformado…», esta limitación de las facultades de exclusión no se manifiesta absoluta e incondicional, ni provoca lógicamente la liberalización del uso del nombre protegido por parte de terceros ajenos al círculo de usuarios legítimos. Antes al contrario, la lectura detenida de la norma revela que el legislador comunitario la ha condicionado a la concurrencia de un triple requisito que debe ser observado de forma cumulativa. En particular, y siempre atendiendo al tenor literal de la norma que nos ocupa, el nombre protegido podrá ser utilizado en el alimento transformado si se cumple, cumulativamente, cuanto se indica a continuación; a saber, (i) que no se contenga en el producto transformado ningún otro producto comparable al ingrediente designado; (ii) que se utilice el ingrediente cualificado en cantidad suficiente para conferir características esenciales al producto compuesto; y (iii) que se indique en la etiqueta del alimento el porcentaje del ingrediente designado.

En estas condiciones, el legislador autoriza el uso del nombre protegido «…en la denominación de ese producto transformado, en su etiquetado o en su material publicitario…», pues no parece que el uso condicionado del nombre protegido en el producto transformado pueda ocasionar, en las condiciones anotadas, alguna suerte de efecto lesivo para los intereses de la figura de calidad y que el eventual trasvase de reputación al producto alimenticio final pueda ser calificado de ilícito. Muy al contrario, además del beneficio obtenido por los consumidores que cuentan con mayor carga informativa sobre los productos alimenticios transformados susceptibles de consumo, el empleo del nombre protegido en la presentación de dichos productos no sólo no perjudica a la figura de calidad, sino que la beneficia claramente, al posibilitar la extensión de su prestigio y reputación comerciales en otros ámbitos productivos diferentes y muchas veces distantes.

3. Observaciones críticas a los requisitos sobre los que pivota la excepción del *ius excludendi alios* de las figuras de calidad

La lectura pausada del precepto y su contraste con la Comunicación de 2010, así como con la jurisprudencia dictada sobre el particular hasta la fecha, permiten inferir que el legislador comunitario ha tratado de acomodarse a ambas, posicionándose a favor de la licitud —con condiciones— de esta utilización del nombre protegido, lo que hace que la resolución del conflicto normativo transite hacia un escenario de coordinación y ponderación de todos los intereses concurrentes, tal y como ocurre en Derecho de marcas. En efecto, el texto aquí analizado parte precisamente de la posibilidad de incluir las figuras de calidad en la lista de ingredientes o en la denominación del alimento compuesto a condición, eso sí, de que se respete una triple condición de carácter negativo, positivo y formal, que parece ser tributaria de la regulación de las limitaciones del derecho de exclusiva marcario contenido en el Derecho europeo de marcas.

Sin embargo, aun cuando creemos acertada esta conjugación de los intereses subyacentes en este escenario, la redacción ofrecida al precepto dista de ser clara y nos suscita diferentes interrogantes que exponemos seguidamente en epígrafes separados.

3.1. Sobre el ámbito de aplicación de la excepción

Una primera cuestión a abordar se refiere al ámbito de aplicación del precepto cuya extensión, a nuestro modo de ver, se manifiesta sumamente amplia. Obsérvese cómo el precepto se ocupa de establecer las condiciones de licitud del uso del nombre protegido con relación al alimento transformado en cuya composición aparezca un ingrediente amparado, e independientemente de cuál sea su presentación comercial, esto es, esté o no envasado. Siendo así, es evidente que el precepto goza de un amplio espectro, al resultar de aplicación a cualquier incorporación de un ingrediente amparado en el proceso de transformación operado sobre un alimento, lo que, conforme al art. 2, apartado 1, letra m) del Reglamento (CE) núm. 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativo a la higiene de los productos alimenticios, habrá de entenderse como «…cualquier acción que altere sustancialmente el producto inicial, incluido el tratamiento térmico, el ahumado, el curado, la maduración, el secado, el marinado, la extracción, la extrusión o una combinación de esos procedimientos».

En consecuencia, siempre que se lleve a cabo semejante acción sobre un producto sin transformar y se incorpore un ingrediente amparado en su composición, se activa el precepto que nos ocupa y, por tanto, habrán de cumplirse los requisitos allí exigidos si se pretende comunicar la presencia de dicho ingrediente selecto en la denominación del producto transformado, su etiquetado o en su material publicitario, lo que resulta predicable, a nuestro modo de ver, en cualquier canal de comercialización de esos productos transformados incluido el canal HORECA (hostelería, restauración y catering), donde la mayoría de las veces los alimentos se preparan en el momento, a demanda del consumidor, sobre una carta de presentación de los mismos.

Es evidente que la excepción presenta, pues, un amplio espectro porque, lejos de referirse a los productos envasados exclusivamente, alude a los alimentos en una fase productiva previa (transformación) e independientemente del canal que se utilice para su comercialización a los consumidores finales. Siendo así, se impone a todos los operadores económicos una especie de autoevaluación sobre el cumplimento de los requisitos exigidos para considerar lícita esta práctica, lo que complica su fiscalización por parte de los órganos de gestión, promoción y defensa de la figura de calidad. Piénsese, en este sentido, en la dificultad de localización y verificación del empleo de productos amparados en la preparación de alimentos transformados en la cocina de un restaurante, cuya información culinaria se traslada de forma sintética en los nombres de platos o descripciones de los mismos que se insertan en las cartas o menús. Es más, y como veremos más adelante, en este sector económico resulta complicado, cuando no directamente imposible, el cumplimiento del requisito de carácter formal contenido en el párrafo primero del art. 27.

3.2. Sobre el primer requisito exigido para activar la excepción

El precepto que venimos estudiando establece, como primer requisito para activar la limitación del *ius excludendi alios* de las figuras de calidad, una exigencia de carácter negativo que gira en torno a la inexistencia en el producto transformado de «…otro producto comparable al ingrediente designado mediante la indicación geográfica…». Sin embargo, el legislador comunitario no explicita qué ha de entenderse por «producto comparable» y, correlativamente, sobre qué bases ha de fijarse. La omisión no es baladí porque su concreción consiente la ampliación o reducción del ámbito de aplicación de la excepción que venimos estudiando. Es por ello por lo que el último párrafo del art. 27 del Reglamento ha facultado a la Comisión a adoptar actos delegados para concretar este particular aspecto.

Mientras llegan semejantes actos delegados y la jurisprudencia patria y comunitaria se trufa de pronunciamientos judiciales sobre la exégesis de dicha expresión, proponemos que el parámetro sobre el que se basa semejante calificación no gire exclusivamente en torno a su naturaleza y posible sustituibilidad entre ellos. Muy al contrario, debe atender igualmente a la impronta que son capaces de dejar en el alimento transformado. Y es que, a nuestro modo de ver, tan comparables pueden calificarse los ingredientes de la misma naturaleza como aquellos cuya presencia, sin tenerla, provoca en el producto final idéntica nota esencial organoléptica. Desde esta perspectiva, habría de confirmarse, por ejemplo, el carácter comparable del «Pimentón de la Vera», DOP no solo con otro condimento derivado del pimiento, sino también con un aroma alimenticio que pudiera dotar al producto final de la nota de ahumado que resulta característica del citado producto protegido.

Ahora bien, de constatarse la presencia de productos comparables al ingrediente selecto, se suscita una ulterior cuestión de carácter formal que gira en torno a la presencia del nombre protegido en la presentación comercial del alimento final. Parece que el párrafo primero del art. 27 niega la posibilidad de incluir el nombre protegido de dicho ingrediente «…en la denominación de ese producto transformado, en su etiquetado o en su material publicitario…» como consecuencia de no concurrir el triple requisito antes anotado, lo que activaría las facultades de exclusión reconocidas en el art. 26 al colectivo de usuarios legítimos.

Sin embargo, una interpretación sistemática de los párrafos primero y tercero del art. 27 parecería apuntar en el sentido de admitir la inclusión del nombre protegido del ingrediente selecto en la lista de ingredientes del producto final envasado o en su material publicitario. Obsérvese cómo ambos espacios del etiquetado quedan fuera del ámbito negocial previsto por el legislador comunitario, por lo que la inclusión del nombre protegido en ellos, además de no perjudicarlo, consentiría una información correcta al consumidor final. Así parecen defenderlo también las Directrices de la Comisión cuando, en el punto 2.1.4, afirman expresamente que «…cuando se ha añadido un ingrediente comparable a un ingrediente que se beneficia de una DOP o una IGP a un producto alimenticio, la denominación registrada como DOP o IGP sólo debería aparecer en la lista de los ingredientes, en condiciones similares a las que prevalecen con respecto a los demás ingredientes que allí se mencionan. En particular, sería conveniente utilizar caracteres idénticos en términos de letra, tamaño, color, etcétera».

No obstante, dado que el párrafo tercero del art. 27 del Reglamento (UE) 2024/1143 hace un llamamiento explícito a los requisitos establecidos en el primer párrafo del precepto, parece inviable semejante interpretación no sólo porque la excepción a las facultades de exclusión resulta ineficaz cuando se constata la existencia de productos comparables en la composición del producto transformado, sino también porque la lista de ingredientes o el material publicitario constituyen, en sentido técnico-jurídico, «etiquetado» de cualquier producto alimenticio, por lo que la inclusión en esa parte del «etiquetado» del nombre protegido requeriría el cumplimiento de los requisitos previstos en el párrafo primero del art. 27[6].

3.3. Sobre el segundo requisito exigido para activar la excepción

Si volvemos sobre la letra del art. 27.1º, puede constatarse que el legislador comunitario ha establecido, como segundo requisito, que «…el ingrediente designado mediante la indicación geográfica se utilice en cantidades suficientes para conferir características esenciales al producto transformado de que se trate…». Si atendemos a los parámetros fácticos sobre los que pivota, es evidente que nos encontramos ante un requisito positivo de carácter teleológico o finalista, puesto que no se limita a exigir la presencia del ingrediente amparado en una cantidad relevante, sino más bien la incorporación del mismo en una cantidad adecuada para provocar un efecto esencial en el alimento transformado. Obsérvese, en este sentido, cómo la norma exige que dichas notas características esenciales del alimento deriven de la utilización del ingrediente en la cantidad necesaria para obtener este resultado.

Constituye una exigencia que parece situarse en la línea interpretativa del Tribunal de Justicia que ha venido a negar expresamente que la cantidad de ingrediente amparado sea relevante por sí sola. En el fundamento jurídico 51 de la Sentencia de 20 de diciembre de 2017, asunto C-393/16 (*Champagner sorbet*[7]), se asevera que «…la cantidad de dicho ingrediente en la composición del producto alimenticio constituye un criterio importante, pero no suficiente…». La cuestión, en consecuencia, no es tanto la cantidad del ingrediente en la composición del producto final como la repercusión que dicho ingrediente puede tener sobre el mismo aportándole una característica particular desde una perspectiva organoléptica[8]. En efecto, el Tribunal de Justicia concluye que «…la utilización

---

[6] Conforme a la letra j) del apartado 2º del art. 2 del Reglamento (UE) 1169/2011, el concepto técnico-jurídico de «etiquetado» refiere «…las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un alimento y que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho alimento».

[7] Disponible en la website *www.curia.europa.eu*.

[8] Así se infiere de un doble pasaje de la Sentencia citada en el texto cuando afirma que «…la utilización de una DOP como parte de la denominación con la que se vende un producto alimenticio que no se ajusta al pliego de condiciones relativo a dicha DOP pero que contiene un ingrediente que sí lo hace, tiene por objeto aprovecharse indebidamente de la reputación de esa DOP si dicho ingrediente no confiere a ese producto una característica esencial» (fundamento jurídico núm. 50); que «…Su apreciación depende de los productos de que se trate y debe ir acompañada de una apreciación cualitativa. A este respecto, como señaló el Abogado General en los puntos 76 y 77 de sus conclusiones, no se trata de localizar en dicho producto alimenticio las características esenciales del ingrediente protegido por la DOP, sino de que ese producto alimenticio tenga una característica esencial vinculada con dicho ingrediente. Tal característica es, a menudo, el aroma y el sabor que ese ingrediente aporta» (fundamento jurídico núm. 51) y que «Cuando la denominación del producto alimenticio muestra, como en el asunto principal, que contiene un ingrediente protegido por una DOP que se supone indica el sabor de

de una DOP como parte de la denominación con la que se vende un producto alimenticio que no se ajusta al pliego de condiciones relativo a dicha DOP pero que contiene un ingrediente que sí lo hace, como "*Champagner Sorbet"*, se aprovecha de la reputación de una DOP, en el sentido de dichas disposiciones, si ese producto alimenticio no tiene, como característica esencial, un sabor generado principalmente por la presencia de tal ingrediente en su composición» (fundamento jurídico núm. 53).

O, dicho en otras palabras, y en atención a la posición del Tribunal de Justicia, la inclusión de un nombre protegido en la presentación de un producto transformado que contiene un ingrediente sujeto a DOP o IGP, solo será posible si, con independencia de la cantidad insertada en la composición del producto, esta resulta suficiente para dotar al alimento final de efectos organolépticos que impliquen características esenciales del mismo. No resulta fácil, sin embargo, la determinación apriorística de estos parámetros fácticos sobre los que se construye este requisito, al depender de diferentes variables como, por ejemplo, el tipo concreto de ingrediente amparado; el particular alimento que lo incorpora; o las características esenciales susceptibles de atribuirse al mismo. Y todo ello, sin preterir el olfato y el paladar bien instruidos del consumidor de referencia que se manifiesta destinatario potencial del concreto alimento transformado.

Precisamente, a la vista de la dificultad presentada por aplicación de esta exigencia sobre la que pivota la limitación del *ius excludendi alios*, el último párrafo del art. 27 del Reglamento ha facultado a la Comisión a adoptar actos delegados orientados a fijar los criterios sobre los que pivotará la atribución de características esenciales a los productos transformados.

3.4. Sobre el tercer requisito exigido para activar la excepción

La letra c) del párrafo primero del art. 27.1º recoge una tercera exigencia para activar la limitación de las facultades de exclusión reconocidas al círculo de usuarios legítimos de las figuras de calidad, al ordenar que «…se indique en la etiqueta el porcentaje del ingrediente designado mediante la indicación geográfica en el producto transformado». La lectura detenida de este apartado suscita también algunos comentarios que pasamos a exponer a continuación. Por un lado, y a diferencia de los dos requisitos anteriores relativos a la composición del alimento final, esta exigencia tiene un carácter claramente formal, pues refiere la necesidad de informar en el alimento final sobre «…el porcentaje del ingrediente…».

Por otro lado, y como consecuencia de aseverar que dicha mención «…se indique en la etiqueta del producto transformado…», el legislador parece reducir el ámbito de aplicación del propio precepto que venimos estudiando. Y es que, al exigir que se incluya el porcentaje del ingrediente en la etiqueta del producto transformado, se está introduciendo un requisito solo predicable de un tipo

dicho producto, el sabor generado por tal ingrediente debe constituir la característica esencial de ese producto alimenticio. En efecto, si otros ingredientes contenidos en dicho producto alimenticio determinan en mayor medida su sabor, la utilización de tal denominación se aprovecha indebidamente de la reputación de la DOP de que se trate…» (fundamento jurídico núm. 52).

concreto de alimento final; a saber, aquél que está envasado[9] y, correlativamente, se estaría dejando fuera de la excepción del *ius excludendi alios* a aquellos productos transformados que no dispongan de etiqueta alguna como ocurre, por ejemplo, en los productos transformados no envasados que se comercializan en el canal HORECA. Quizás merezca la pena recordar que, conforme al art. 2.2º i) del Reglamento (UE) 1169/2011, la etiqueta queda fijada o es parte integrante del envase del alimento o de su embalaje. Así lo confirma dicho precepto cuando se refiere a la noción de «etiqueta» como «los letreros, marcas comerciales o de fábrica, signos, dibujos u otras descripciones, escritos, impresos, estarcidos, marcados, grabados o estampados en un embalaje o envase alimentario, o que acompañe al mismo».

Pero, es más, el legislador comunitario ha guardado silencio sobre el lugar exacto de la etiqueta en el que debe marcarse el porcentaje de ingrediente, lo que parece dejar libertad al operador económico para decidirlo en cada caso. Sin embargo, el contenido de otro precepto ya citado con anterioridad ofrece alguna pauta que podría sugerir el lugar de fijación de la información requerida. Nos referimos al art. 37.7º del Reglamento (UE) 2024/1143, donde regulando algunos detalles del etiquetado de estos alimentos finales que incluyen un ingrediente amparado, ordena que, de optarse por incluir en el etiquetado las indicaciones «denominación de origen protegida» o «indicación geográfica protegida» o sus abreviaturas (DOP o IGP), estas«…se colocarán junto al nombre del ingrediente…». Se trata de una solución ya anticipada en el apartado 3 del Anexo VIII del Reglamento (UE) 1169/2011 cuando ordena que «(l)a indicación de la cantidad de un ingrediente o de una categoría de ingredientes: a) se expresará en un porcentaje que corresponda a la cantidad del ingrediente o de los ingredientes en el momento de su utilización, y b) figurará bien en la denominación del alimento o inmediatamente al lado de la misma, o bien en la lista de ingredientes en conexión con el ingrediente o la categoría de ingredientes en cuestión».

3.5. Consecuencias derivadas de la presencia cumulativa de los requisitos examinados

De concurrir cumulativamente el triple requisito examinado más arriba, se faculta explícitamente al operador económico a usar el nombre protegido que designe a un ingrediente «…en la denominación de ese producto transformado, en su etiquetado o en su material publicitario…», por lo que no se activarían las facultades de exclusión reconocidas al círculo de usuarios legítimos por este hecho. Esta libertad reconocida al tercero en cuanto al lugar de inclusión del nombre protegido no resulta baladí. Obsérvese, en este sentido, que la aparición del nombre protegido en la denominación del producto transformado, a través de una denominación de venta de carácter descriptivo o en su publicidad comercial, ofrece una mayor visibilidad en el mercado, frente a la utilización en otras

[9] Quizás, merezca la pena recordar la definición de alimento envasado contenida en la letra e) del párrafo segundo del art. 2 del Reglamento (UE) 1169/2011, donde se asevera que, con esa expresión, se alude a «cualquier unidad de venta destinada a ser presentada sin ulterior transformación al consumidor final y a las colectividades, constituida por un alimento y el envase en el cual haya sido acondicionado antes de ser puesto a la venta, ya recubra el envase al alimento por entero o solo parcialmente, pero de tal forma que no pueda modificarse el contenido sin abrir o modificar dicho envase; la definición de «"alimento envasado" no incluye los alimentos que se envasen a solicitud del consumidor en el lugar de la venta o se envasen para su venta inmediata».

partes del etiquetado como, por ejemplo, en la lista de ingredientes. Y es que, al emplearse en la denominación del alimento o en su publicidad comercial se despliega una función pseudo-distintiva, puesto que consiente la creación de una nueva categoría alimenticia —aquélla integrada por el ingrediente amparado— dentro de la tipología concreta del producto alimentario final, lo que contrasta, sin embargo, con la aparición del nombre protegido en el listado de ingredientes que cumple una clara función informativa para los consumidores.

Ahora bien, tal y como ha subrayado el Acuerdo de 19 de septiembre de 2024 de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada (MECOCADI) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España[10], esta facultad de utilización del nombre protegido en la denominación del alimento no puede convertirse en un caldo de cultivo de prácticas engañosas en el mercado que, lógicamente, activarían las facultades de exclusión inicialmente excepcionadas. Así lo reitera en diferentes pasajes, al aseverar que «…(e)l nombre de la indicación geográfica debe estar claramente identificado como ingrediente…»; que «…(e)n cualquier lugar donde figure, nunca inducirá a pensar que es otra cosa distinta de un ingrediente» y que «(e)l nombre de la IG podrá formar parte de la denominación de venta del producto transformado siempre que no induzca a pensar que es dicho producto transformado el que tiene derecho a ostentar la indicación geográfica». Es por ello por lo que, con ocasión de este Acuerdo, no solo se ha propuesto la inclusión de expresiones que consientan identificar con claridad meridiana que el producto amparado es un ingrediente del alimento final como ocurre, por ejemplo, con la expresión «elaborado con» o similares, sino también se ha prohibido el uso de los logotipos europeos asociados a las figuras de calidad, junto a la denominación del alimento final, que se contiene en el art. 37.7 del Reglamento (UE) 2024/1143, puesto que esa práctica resulta apta para inducir a error a los consumidores.

4. Normas especiales para productos envasados

Junto a los requisitos examinados anteriormente para considerar lícito el uso del nombre amparado de un ingrediente en la denominación de venta de un producto transformado y, por tanto, para excepcionar las facultades de exclusión de una figura de calidad, el legislador comunitario ha introducido sendas previsiones especialmente dedicadas a aquellos alimentos transformados que, contando con un ingrediente amparado, se ofrezcan al mercado de forma envasada. Lejos de referirse a los productos transformados en general, se ha focalizado la atención en aquéllos que se encuentran envasados, lo que debe entenderse, por mor de la letra e) del párrafo segundo del art. 2 del Reglamento (UE) 1169/2011, como «cualquier unidad de venta destinada a ser presentada sin ulterior transformación al consumidor final y a las colectividades, constituida por un alimento y el envase en el cual haya sido acondicionado antes de ser puesto a la venta, ya recubra el envase al alimento por entero o solo parcialmente, pero de tal forma que no pueda modificarse el contenido sin abrir o modificar dicho envase; la definición de "alimento envasado" no incluye los alimentos que

[10] Puede consultarse el texto del Acuerdo en *https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/n_20_2024_ver0_acuerdo_etiquetado_productos_procesados_con_ig_como_ingrediente_tcm30-696257.pdf*

se envasen a solicitud del consumidor en el lugar de la venta o se envasen para su venta inmediata».

Es evidente que el ámbito de aplicación del segundo párrafo del artículo que venimos estudiando resulta más restringido que el primero del mismo precepto examinado anteriormente, puesto que, tal y como hemos anotado más arriba, este se refería a los productos transformados, independientemente de su presentación en el mercado y canal de comercialización.

Entrando en el análisis de ambas previsiones, y en lo que hace a la primera de ellas, se contiene en el párrafo segundo del art. 27, donde se ha impuesto una obligación de carácter formal relativa a la comunicación previa a la agrupación de productores reconocida (*rectius*, órgano de gestión de la figura de calidad) para no solo expresar el interés del operador económico en introducir el nombre protegido en la denominación de venta del producto envasado, incluido el material publicitario, sino también demostrar que cumple las exigencias contenidas en el párrafo primero del mismo artículo. El legislador ha hecho recaer, pues, la carga de la prueba de la observancia de estos requisitos en el operador económico interesado en su utilización que habrá de desplegar un esfuerzo probatorio sobre el particular. Será solo a partir del transcurso del plazo previsto para el acuse de recibo (4 meses) o del acuse de recibo mismo, cuando podrá procederse a la utilización de dicha mención en el nombre del alimento envasado. Se ha facultado, por último, a la agrupación de productores para acompañar el acuse de recibo con información —de carácter no vinculante para el operador económico— sobre el uso de las indicaciones geográficas (o «de la indicación geográfica»).

Es evidente, por tanto, que a la agrupación de productores solo resta una labor de comprobación de la autoevaluación del operador económico sobre el cumplimiento de dichos requisitos, de tal manera que, en caso de desacuerdo sobre la misma, tendría que acudir a la vía administrativa o judicial para tratar de evitar dicha utilización del nombre protegido. O dicho en otras palabras, el párrafo segundo del art. 27 consiente, a la agrupación de productores de la figura de calidad, el acceso a (i) la información previa sobre la intencionalidad de un operador económico y, con ello, (ii) la fiscalización de la autoevaluación sobre el cumplimiento de las exigencias realizada por parte de aquél con el objetivo de constatar eventuales desviaciones que puedan lesionar los intereses de la concreta figura de calidad y, de constatarse las mismas, reaccionar, incluso en vía judicial, en defensa de aquéllos. Constituye una previsión que, no obstante, se distancia del art. 41.2º del Reglamento (UE) 2023/2411, relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, que prevé una especie de licencia previa a favor del operador económico concedida por parte del órgano de gestión de la figura de calidad concreta, al ordenar que [11] «(u)na indicación geográfica protegida que designe una parte o componente de un producto manufacturado no podrá utilizarse en la denominación de venta de dicho producto, salvo cuando el solicitante en cuyo nombre se haya registrado la indicación geográfica haya dado su consentimiento a tal uso» [12].

---

[11] *Vid.,* Montero García-Noblejas, Pilar (2020), «Protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas: referencia especial a los productos agroalimentarios», en Morral Soldevilla, R. (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid, Tecnos, pág. 171.

[12] Merece la pena recordar, en este punto, que el art. 28.3º de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agríco-

Por lo que se refiere a la segunda previsión dedicada a los alimentos envasados, el párrafo tercero del artículo que venimos examinando, consiente que las partes lleguen a un acuerdo contractual sobre «…los aspectos técnicos y visuales específicos de la forma en que la indicación geográfica del ingrediente se presenta en el nombre del alimento envasado en el etiquetado o en cualquier lugar que no sea la lista de ingredientes o en el material publicitario…». Constituye un inciso que consiente realizar una doble observación. De un lado, la observancia de esos requisitos técnicos y visuales relativos al uso del nombre protegido en el nombre del alimento envasado queda condicionada a la conclusión de un acuerdo entre la agrupación de productores y el operador económico, pero al que no hay ninguna obligación de llegar, por lo que se abre un escenario incierto sobre el uso concreto del nombre protegido por parte de un tercero ajeno al círculo de usuarios legítimos, de tal manera que, siempre dentro de un contexto de lealtad de transacciones, puede decidir libremente cómo presentar esa información sobre la composición del alimento en el mercado.

Pero además, y por otro lado, debe realizarse una segunda observación relativa a la limitación prevista para este acuerdo, puesto que, según cabe extraer de la letra del precepto, el contrato se referiría a los aspectos técnicos y visuales del nombre amparado en la denominación del alimento a incluir en cualquier parte del envasado «…que no sea la lista de ingredientes o en el material publicitario…», lo que significa que, una vez más, el reconocimiento de cierta libertad al operador económico para usar el nombre protegido en la lista de ingredientes del producto compuesto o en el material publicitario, quedando en este último caso obligado solamente a una prestación de carácter formal consistente en la notificación antes indicada.

Sin embargo, este libre manejo del nombre protegido del ingrediente selecto en el envasado del alimento transformado, ya sea en la denominación de venta del mismo, o ya sea en la lista de ingredientes o en su publicidad comercial, no nos parece baladí y podría ser el caldo de cultivo de no pocas prácticas deshonestas que quedarían al margen de las facultades de exclusión por cumplir los requisitos del art. 27.1º del Reglamento (UE) 2024/1143. Piénsese, en este sentido, cómo la forma de presentación en el mercado de esta información relativa a la composición del producto transformado puede dotarlo, desde la perspectiva de los consumidores, de un inmerecido halo de prestigio y reputación por mor de la incorporación del ingrediente amparado. Es por ello por lo que, a nuestro modo de ver, resulta fundamental una intervención *ex ante* de la agrupación de productores para impedir, de forma preventiva, situaciones desleales como las descritas.

---

las y a los regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea, fechada el 2 de mayo de 2022, contenía idéntica solución, condicionando el uso del nombre del ingrediente protegido en la denominación del alimento transformado al acuerdo con el colectivo de usuarios legítimos. En contra de esta posibilidad se ha mostrado, Calabrese (2023), págs. 340 y 343 que lo justifica no solo en las limitaciones injustificadas a la libre competencia en el mercado de productos transformados, sino también en la contradicción con los principios rectores de una economía circular.

IV. CONCLUSIONES

Finalizado el examen del art. 27 del Reglamento (UE) 2024/1143, corresponde exponer, a modo de conclusión, unas reflexiones críticas sobre su contenido y alcance. Y, en este sentido, aun siendo interesante la decisión política de excepcionar las facultades de exclusión reconocidas por el art. 26 del mismo cuerpo normativo al círculo de usuarios legítimos, lo cierto es que, a nuestro modo de ver, la técnica jurídica empleada resulta deficiente, al existir omisiones de calado, contradicciones evidentes y una cierta indefinición tanto en el ámbito de aplicación del precepto que diferencia entre alimentos transformados y envasados, como en la concreción de los criterios sobre los que giran los requisitos que permiten sustentar la excepción al *ius excludendi alios* de la figura de calidad; o en la identificación de los espacios donde puede usarse lícitamente el nombre protegido (denominación, etiquetado y material publicitario).

Además, llama la atención la merma del protagonismo de la asociación de productores en este ámbito, pues a la vista del contenido de los párrafos segundo y tercero del art. 27, no dispone de facultad ordenadora del uso del nombre protegido como ingrediente de un alimento. Muy al contrario, decidida la utilización de un ingrediente del género por un operador económico ajeno al círculo de usuarios legítimos, autoevaluado positivamente por sí mismo sobre el cumplimiento de los requisitos allí previstos y realizada la comunicación pertinente con carácter previo al uso, a la agrupación de productores solo le resta la apertura de procedimiento administrativo de carácter sancionador o, en su caso, de un proceso judicial para corroborar el incumplimiento de los requisitos previstos en el párrafo primero del art. 27 y, en su caso, impedir el uso del nombre protegido.

Creemos, pues, que la agrupación de productores debe recuperar un mayor protagonismo en la protección de las figuras de calidad cuando los productos amparados son utilizados como ingredientes, tal y como ocurre en el ámbito de las figuras de calidad no agroalimentarias, donde reconociéndose unas facultades de control preventivo sobre el uso del nombre protegido, se concluye con la firma de una especie de contrato de licencia a favor del interesado. El posible tensionado de la libre competencia en este caso se ve compensado con multitud de efectos beneficiosos para los consumidores como, por ejemplo, (i) un mayor control sobre la trazabilidad de los productos amparados y la utilización de los nombres protegidos por parte de terceros ajenos al círculo de usuarios legítimo; (ii) la garantía de la autenticidad alimentaria y (iii) una correlativa reducción —cuando no directamente eliminación— de actos de engaño y de aprovechamiento de la reputación en el tráfico económico. Y a tal fin, creemos de mucha utilidad la regulación de este particular uso del nombre amparado en el Pliego de Condiciones de cada figura de calidad. Como ya se ha defendido en otro lugar[13], la inclusión de normas específicas sobre este particular dentro de este documento medular de cada figura de calidad constituye, a nuestro modo de ver, la mejor vía para establecer una ordenación objetiva y homogénea del uso del nombre

[13] V*id.* Martínez Gutiérrez (2018), pág. 127; *id* (2021), pág. 139. Conforme, Minelli, M. (2014), pág. 46, quien sostiene que «*l'adozione di regolamenti interni per l'autorizzazione all'uso della DOP o IGP per prodotti composti o elaborati sembra quindi un'utile soluzione, ove si consideri che consentirebbe di rilasciare le autorizzazioni sulla base di disposizioni omogenee e dichiarate ex ante, limitando le incertezze e prevenendo l'insorgere di contenziosi*».

protegido en el etiquetado de productos transformados. De hecho, y aunque restringido a supuestos particulares, la Comisión se ha pronunciado a favor de esta inclusión. Léase el punto 2.2 de las Directrices de 2010 de la Comisión donde restringe la inclusión de estas normas específicas en el Pliego de Condiciones solo «…si tienen por objeto solucionar una dificultad específica claramente identificada y si son objetivas, proporcionadas y no discriminatorias…».

Sin embargo, no parece que esta posibilidad resulte inviable y que pueda ocasionar tensiones internas en el mercado interior y restricciones a la libre circulación de mercancías, pues las encontramos consolidadas desde hace años no sólo en diferentes documentos rectores de figuras de calidad patrias, sino también en la normativa interna en materia de calidad agroalimentaria de algún Estado miembro.

Así pues, y en lo que hace a las primeras, podríamos citar la DOP Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia, en cuyo Documento Único puede leerse cuanto sigue:

> «Los productos en cuya elaboración se utiliza como materia prima el "Mejillón de Galicia DOP", incluso tras un proceso de tratamiento tecnológico o conserva, podrán despacharse al consumidor en envases que hagan uso de la mención «Elaborado con Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia» sin aposición del logo comunitario, siempre que:
>
> — el «Mejillón de Galicia DOP», certificado como tal, constituya el componente exclusivo de la categoría de productos correspondiente, y
>
> — los usuarios de la mención «Elaborado con Denominación de Origen Protegida Mejillón de Galicia» estén autorizados.
>
> En este sentido, el Consejo Regulador, como titular del derecho de propiedad intelectual otorgado por el registro de la denominación Mejillón de Galicia DOP autorizará el uso de la mención «Elaborado con Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia» en productos elaborados.
>
> El Consejo Regulador inscribirá a los usuarios autorizados para el uso de la mención «elaborado con Denominación de Origen Mejillón de Galicia» en los registros correspondientes y velará por el correcto uso de la denominación protegida».

Correlativamente a esta previsión, el art. 23 del Reglamento de la denominación de origen protegida Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia y su Consejo Regulador (aprobado por la Orden de la Consellería del Mar fechada el 20 de marzo de 2019), después de regular el uso de la mención «elaborado con denominación de origen protegida Mejillón de Galicia», ordena cuanto sigue:

> «Para velar por el correcto uso de la denominación protegida y con el fin de verificar el cumplimiento de lo expuesto en los arts. precedentes, las empresas transformadoras deberán estar inscritas en el correspondiente registro del Consejo Regulador y explícitamente autorizadas».

En ese mismo sentido se muestra también la DOP Pimentón de la Vera. Consúltese el art. 3.3º del Reglamento de su Consejo Regulador (aprobado por Decreto 97/2017, de 27 de junio) y el apartado 5.2º de la norma de procedimiento 06 que, siendo intitulado como «empresas que elaboran y comercializan productos en cuya composición intervenga como ingrediente el Pimentón de la Vera», ordena cuanto sigue:

> «…Los productos en cuya elaboración se utilice como materia prima D.O.P. "Pimentón de la Vera" podrán hacer referencia a esta denominación, sin el símbolo comunitario, en el etiquetado de sus productos, siempre que:
>
> 1. el pimentón certificado como D.O.P. constituya el componente exclusivo de la categoría de productos correspondientes; y
>
> 2. los elaboradores afectados estén autorizados por el Consejo Regulador a efectos de su control y de la necesaria supervisión del uso correcto de la denominación protegida…».

Por lo que se refiere a la normativa interna de otro Estado miembro, podríamos citar el caso de Italia que dispone de un instrumento normativo donde sanciona el uso del nombre protegido cuando sea usa como ingrediente si no tiene la autorización del órgano de gestión de la figura de calidad. Léase, en este sentido, el Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, su Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, en cuyo art. 1.1º c) se establece cuanto sigue:

> «…per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una o più denominazioni protette, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:
>
> 1) quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso.
>
> In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;
>
> 2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato…».

No consta, pues, que en España o en Italia se haya tensionado el mercado interior, ni parece tampoco que se hayan verificado restricciones a la libre competencia por someter a autorización expresa el uso del nombre protegido cuando el producto amparado se utiliza como ingrediente en la composición de un alimento transformado. Y ello porque, además de redundar en beneficio del prestigio, la notoriedad y el renombre de la figura de calidad, esta exigencia garantiza la autenticidad de los productos protegidos y, por tanto, reduce el riesgo de engaño en el tráfico económico, lo que, aprovechando a los consumidores, permite subrayar además el protagonismo de la agrupación de productores que gestiona el nombre protegido.

V. BIBLIOGRAFÍA

Calabrese, Bernardo (2023), «Geographical indications used as ingredients or components: a proposed reform in "sharp" contrast with the Circular Economy (to say

the least)», *Journal of Intellectual Property Law & Practice,* Vol. 18, n. 5, págs. 339 a 343.

MartÍNez Gutiérrez, Ángel (2018), *Denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la Unión Europea. Cinco lustros de luces y sombras*, Marcial Pons, Madrid.

(2018/2019), «Protección de las DOP /IGP e información al consumidor en la Unión Europea: conflicto abierto», *ADI* 39, págs. 149 y sigs.

(2020/2021), «En torno a la indicación del origen geográfico de los aceites de oliva utilizados como ingredientes de otros alimentos», ADI 41, págs. 285 y sigs.

(2021), *Origen geográfico y aceites de oliva*, Marcial Pons, Madrid.

Minelli, Monica (2014), "L´uso di prodotti DOP e IGP come componente", *Rivista di Diritto Alimentare*, Anno VIII, numero 1, gennaio-marzo, págs. 43 y sigs.

Montero García-Noblejas, Pilar (2020), «Protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas: referencia especial a los productos agroalimentarios», en Morral Soldevilla, R. (Dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial*, Madrid, Tecnos, págs. 91 a 174.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina
46 (2026): 303-324
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_112
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Elena F. Pérez Carrillo
ISSN: 1139-3289

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, PRÁCTICAS DESLEALES Y PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES, A PROPÓSITO DE LA DIRECTIVA (UE) 2024/825 SOBRE ALEGACIONES Y COMUNICACIONES ECOLÓGICAS (DACE)

GREEN TRANSITION, UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES AND CONSUMER PROTECTION: REFLECTIONS ON DIRECTIVE (EU) 2024/825 ON ENVIRONMENTAL CLAIMS AND COMMUNICATIONS (DACE)

Elena F. Pérez Carrillo*

RESUMEN

Este trabajo analiza la transición ecológica desde la perspectiva del Derecho de consumo y de la competencia desleal, situando la reciente reforma introducida por la Directiva (UE) 2024/825 (DACE) en el marco de un proceso más amplio de transformación normativa europea orientado a integrar los objetivos de sostenibilidad en el funcionamiento del mercado interior. DACE responde a la necesidad de evitar distorsiones competitivas derivadas de alegaciones ambientales inexactas y de garantizar decisiones de consumo basadas en información fiable, redefine las prácticas comerciales desleales al incorporar los aspectos medioambientales y de circularidad como características esenciales del producto, reforzando el control sobre acciones y omisiones engañosas, comparaciones y distintivos de sostenibilidad. Asimismo, fortalece el régimen de información precontractual que atribuye relevancia jurídica a la durabilidad, reparabilidad y disponibilidad de recambios, especialmente en bienes con componentes digitales, donde el soporte informático condiciona la vida útil. El estudio concluye que la sostenibilidad se consolida como criterio jurídico de valoración del producto y de disciplina de la competencia, aunque el marco europeo permanece incompleto por la ausencia de un régimen plenamente armonizado sobre alegaciones ecológicas.

PALABRAS CLAVE: Sostenibilidad, Transición ecológica, Competencia desleal, Etiquetas medioambientales, Garantías, Información precontractual, Consumidores

* Profesora Titular de Derecho Mercantil. Universidad de León. Dirección de correo electrónico: *elena.perez.carrillo@unileon.es* y *eperc@unileon.es.*
Fecha de recepción: 09/04/2026 // Fecha de aceptación: 11/05/2026

ABSTRACT

This paper analyses the green transition from the perspective of consumer law and unfair competition, placing the recent reform introduced by Directive (EU) 2024/825 (DACE) within the framework of a broader process of European regulatory transformation aimed at integrating sustainability objectives into the functioning of the internal market. DACE responds to the need to prevent competitive distortions arising from inaccurate environmental claims and to ensure consumer decisions are based on reliable information; it redefines unfair commercial practices by incorporating environmental and circularity aspects as essential product characteristics, thereby strengthening control over misleading actions and omissions, comparisons and sustainability labels. It also strengthens the pre-contractual information regime, which gives legal significance to durability, reparability and the availability of spare parts, particularly for goods with digital components, where the IT infrastructure determines the product's lifespan. The study concludes that sustainability is becoming established as a legal criterion for product assessment and competition regulation, although the European framework remains incomplete due to the absence of a fully harmonized regime on environmental claims.

KEYWORDS: Sustainability, Ecological transition, Unfair competition, Environmental labels, Guarantees, Pre-contractual information, Consumers

SUMARIO: I. PANORAMA DE REFORMAS NORMATIVAS EUROPEAS EN EL CONTEXTO DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA.— II. REFLEXIONES EN TORNO A LA DIRECTIVA (UE) 2024/825 (DACE): 1. Prácticas comerciales desleales en clave de transición ecológica: 1.1. Características principales de los productos: aspectos medioambientales, sociales y de circularidad. Veracidad; 1.2. Acciones y omisiones engañosas; 1.3. Comparación y distintivos; 1.4. Presión comercial indirecta o agresiva; 1.5. Cláusula general de deslealtad y falseamiento de la competencia, 2. Una nueva aproximación a las informaciones sobre características ecológicas para un consumo sostenible: 2.1. Información precontractual en materia de durabilidad, reparabilidad, disponibilidad y coste de los recambios o reparaciones: 2.1.1. Software y durabilidad: sostenibilidad digital como criterio específico de consumo; 2.1.2. Durabilidad y reparabilidad: instrumentos de sostenibilidad; 2.1.3 Logística, distribución y postventa; 2.1.4 Compensación de emisiones y obsolescencia programada; 2.2 Señalización de sostenibilidad y garantía del valor a largo plazo: 2.2.1 Perspectiva específica de los bienes con componentes digitales; 2.2.2 Signos distintivos voluntarios de sostenibilidad; 2.3 La (abandonada) propuesta de Directiva sobre alegaciones ecológicas: un marco ambicioso pero pendiente.— III. CONCLUSIONES.— IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. OVERVIEW OF EUROPEAN REGULATORY REFORMS IN THE CONTEXT OF THE ECOLOGICAL TRANSITION.— II. REFLECTIONS ON DIRECTIVE (EU) 2024/825 (DACE): 1. Unfair commercial practices in the context of the ecological transition; 1.1. Main product characteristics: environmental, social, and circularity aspects. Truthfulness; 1.2. Misleading actions and omissions; 1.3. Comparisons and labels; 1.4. Indirect and aggressive commercial pressure; 1.5. General clause on unfairness and distortion of competition; 2. A new approach to information on environmental characteristics for sustainable consumption: 2.1. Pre-contractual information on durability, reparability, availability, and cost of spare parts or repairs: 2.1.1. Software and durability: digital sustainability as a specific consumption criterion; 2.1.2. Durability and reparability: instruments of sustainability; 2.1.3. Logistics, distribution, and after-sales; 2.1.4. Greenhouse emissions offsetting and planned obsolescence; 2.2. Sustainability labelling and assurance of long-term value; 2.2.1. Specific perspective for goods with digital components; 2.2.2. Voluntary sustainability labels; 2.3. The (Abandoned) Proposal for a Directive on Green Claims: An Ambitious but Unresolved Framework.— III. CONCLUSIONS.— IV. BIBLIOGRAPHY.

I. PANORAMA DE REFORMAS NORMATIVAS EUROPEAS EN EL CONTEXTO DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

En el contexto de la transición ecológica, la Unión Europea ha ido configurando un entramado normativo cada vez más amplio y sistemático orientado a integrar los objetivos climáticos y ambientales en el funcionamiento de la economía y de los mercados[1]. Este proceso se articula mediante instrumentos regulatorios

[1] Gutman (2023), págs. 115.

de distinta naturaleza que inciden tanto en la producción y en el consumo, como sobre la energía o la protección del medio ambiente. Entre ellos se encuentran normas recientes como, destacadamente, la Directiva (UE) 2024/1275[2] destinada a acelerar la descarbonización del parque edificatorio europeo; la Directiva (UE) 2024/1203[3] que refuerza el régimen de persecución de los delitos ambientales; o la Directiva (UE) 2022/2464[4] que amplía las obligaciones de información corporativa sobre sostenibilidad. A estas iniciativas se añaden instrumentos importantes dentro del marco energético europeo, por ejemplo, la Directiva (UE) 2018/2001 que fija objetivos de penetración de energías renovables[5], así como el Reglamento (UE) 2023/988[6] y la Directiva (UE) 2024/2853[7] relativos a la seguridad general de los productos, que modernizan el régimen europeo y lo adaptan a las nuevas cadenas de suministro y de comercialización electrónica y de plataformas digitales. Lugar destacado ocupa en estas reformas la Directiva (UE) 2024/825[8] para reforzar la protección de los consumidores frente a informaciones engañosas, en particular en materia de alegaciones ambientales y sostenibilidad de los productos (Directiva sobre Alegaciones y Comunicación Ecológicas, en adelante DACE). Sobre esta última nos detenemos a continuación.

II. REFLEXIONES EN TORNO A LA DIRECTIVA (UE) 2024/825 (DACE)

La DACE tiene como finalidad principal la tutela de los consumidores ante la transición ecológica a través de dos ejes normativos complementarios. Por una parte, amplía y precisa el concepto de práctica comercial engañosa previsto en la Directiva 2005/29/CE (DPCD)[9], incorporando expresamente características medioambientales y sociales del producto —como la durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad o impacto climático— dentro de las características principales que deben comunicarse al consumidor de forma veraz y completa. Por otra parte, refuerza la información precontractual exigida por la Directiva 2011/83/UE[10], imponiendo nuevas obligaciones informativas relativas, entre otros aspectos, a la

---

[2] Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

[3] Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituyen las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE

[4] Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre, por la que se modifican el Reglamento (UE) n.º 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.

[5] Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

[6] Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos.

[7] Directiva (UE) 2024/2853, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, que regula la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y adapta el régimen europeo de responsabilidad objetiva a las nuevas tecnologías.

[8] Directiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero, por la que se modifican las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y mediante una mejor información (DACE).

[9] Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo

[10] Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del

duración mínima de las actualizaciones de *software* en bienes con elementos digitales, a la existencia de garantías comerciales de durabilidad o a determinadas condiciones relevantes para la vida útil del producto. Contribuye esta Directiva a afrontar el actual panorama de crisis y de debates en torno a la necesidad y al alcance de la tutela del medioambiente en las relaciones entre privados.

Esta Directiva se enmarca en la estrategia de la Unión Europea para promover patrones de consumo responsables, reducir el impacto ambiental de los productos y reforzar la coherencia entre las políticas de mercado y los objetivos públicos de sostenibilidad[11]. Por ello, va más allá del propio derecho del consumo o de la competencia desleal[12] y se integra en las grandes estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social de la Unión Europea[13]. Actualmente se encuentra en vías de incorporación a nuestro país[14].

1. Prácticas comerciales desleales en clave de transición ecológica

La DACE incide directamente en el sistema de competencia desleal. En particular, precisa el estándar de veracidad de las prácticas comerciales: eleva las exigencias de que las alegaciones ambientales puedan comprobarse o verificarse para evitar el abuso de ventajas competitivas indebidas. Puede decirse que sitúa la calidad de la información ambiental en el núcleo de la relación entre los proveedores de bienes y servicios y los consumidores. Exige que la información que los primeros faciliten a los segundos sea clara, relevante y verificable, también en relación con las características de sostenibilidad de productos. Modifica los arts. 2, 6 y 7 y el anexo I de la DPCD para combatir, en concreto, ciertas prácticas comerciales que distorsionan el comportamiento económico del consumidor en aspectos medioambientales relevantes, como la obsolescencia programada y el *greenwashing*. Además, amplía la «lista negra» de prácticas prohibidas introduciendo en ella el recurso a actuaciones que, por su falta de precisión, acaban siendo desleales. Prohíbe, por tanto, las alegaciones ambientales genéricas sin respaldo verificable; las declaraciones globales engañosas o las basadas en compensaciones de emisiones que no reflejan el impacto real del ciclo de vida del producto[15]. Asimismo, exige transparencia en las comparacio-

---

Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

[11] Micklitz (2018), págs. 283-287. La preocupación por el impacto de las alegaciones ambientales sobre el derecho de la competencia desleal ya se hace evidente, entre otros en Comisión Europea, Dirección General de Justicia y Consumidores, (2021) "Comunicación de la Comisión — Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Texto pertinente a efectos del EEE) (2021/C 526/01)", *DOUE,* C 526, págs. 1-129.

[12] DACE contribuye a reforzar la transparencia y la objetividad de las afirmaciones de sostenibilidad mediante exigencias de certificación y evidencia verificable, subrayado, entre otros, por Gómez Trinidad (2025), págs. 113-140.

[13] Martí Moya (2025), págs.141161.

[14] El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible se formula como vía de transposición al ordenamiento español de la Directiva (UE) 2024/825 y de la Directiva (UE) 2024/1799. En el plano interno, dicha transposición se articula mediante la modificación de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, y del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios RD 1/2007, con el objetivo de reforzar la lucha contra el *greenwashing* y otras prácticas desleales vinculadas a la sostenibilidad, así como de garantizar la información y el acceso al derecho a reparar. Casado Navarro (2026), págs. 1-80.

[15] Con anterioridad a la aprobación de Dace, Fernández Carballo-Calero (2022), págs. 1247-1271.

nes sobre características como la durabilidad o la circularidad, imponiendo la identificación de criterios, productos y operadores implicados[16].

1.1. Características principales de los productos: aspectos medioambientales, sociales y de circularidad. Veracidad

La DACE concreta el contenido informativo exigible respecto de las características ambientales, sociales y de circularidad de los productos, ampliando el perímetro de lo que son características principales de los productos, y exigiendo verificación en algunos casos[17]. El requisito de veracidad reforzada, que debe ahora concurrir en cualquier declaración de naturaleza medioambiental con relevancia para el consumidor, se reviste, acertadamente, de una exigencia implícita de mayor precisión. La nueva redacción del apartado d) del art. 6 DPCD no solo viene a calificar como engañosa toda práctica comercial que induzca o pueda inducir al consumidor medio a tomar una decisión comercial que no habría adoptado de no haberse realizado dicha manifestación, sino que refuerza la necesidad de que la práctica sea interpretada en su contexto fáctico y a la luz de todas las circunstancias concurrentes.

1.2. Acciones y omisiones engañosas

A mayores de las del régimen precedente[18], se tipifican ahora como prohibidas nuevas prácticas engañosas vinculadas a los aspectos de afección medioambiental: la atribución de beneficios ambientales, sociales o de circularidad irrelevantes o no vinculados al producto; la comunicación de una durabilidad inexistente; la ocultación de limitaciones que la reducen —incluidas las derivadas de software o de defectos conocidos—; la presentación indebida de productos como reparables; la inducción a sustituir componentes antes de lo necesario; o la omisión de información sobre restricciones funcionales ligadas al uso de consumibles o piezas no originales.

Frente a las omisiones engañosas, la DACE añade obligaciones de información precontractual sobre extremos que antes se situaban en una zona de menor exigencia de definición, como se ha señalado doctrinalmente[19]. Ahora, la falta de información sobre la durabilidad real del producto, su reparabilidad, la disponibilidad y efectos de las actualizaciones de *software* o la existencia de limitaciones técnicas que condicionen su vida útil pasa a configurarse como una omisión engañosa jurídicamente relevante. Este planteamiento adquiere especial importancia en los productos con componentes digitales, donde la ausencia de información sobre actualizaciones futuras o sobre su impacto funcional puede inducir a decisiones de compra distorsionadas y a generar ventajas competitivas indebidas frente a operadores más transparentes.

---

[16] San Martín Calvo (2024), pág. 387.

[17] La reforma del art. 6 de la DPCD amplía el concepto de «características principales» para incluir expresamente aspectos medioambientales, sociales y de circularidad. Prohíbe las alegaciones sobre tales características —incluidas la durabilidad, la reparabilidad o la reciclabilidad— cuando no estén respaldadas por compromisos claros, objetivos, verificables y accesibles públicamente, que deberán plasmarse en planes de ejecución realistas con asignación de recursos y seguimiento técnico. Para reforzar su credibilidad, dichas afirmaciones deben ser verificadas por terceros independientes con competencia acreditada.

[18] Fernández Carballo-Calero y Salgado André (2010), págs. 225244.

[19] *Passim,* Díaz Gómez (2023).

1.3. Comparación y distintivos

Los actos de comparación relacionados con políticas de responsabilidad social ambiental —alegaciones ambientales— deben centrarse en extremos análogos, relevantes y comprobables. Ello genera dificultades debido a la imprecisión habitual de las actividades de responsabilidad social y la verificación de sus afirmaciones.

La reforma del art. 7 de la DPCD incorporando un nuevo párrafo sobre omisiones engañosas, a las que se acaba de aludir, tiene consecuencias en materia de comparación. Exige que los prestadores de servicios de comparación de productos y servicios proporcionen información sobre el método de comparación, los productos comparados, los proveedores y las medidas para mantener actualizada esta información, especialmente en relación con características medioambientales, sociales o de circularidad como durabilidad, reparabilidad o reciclabilidad[20].

La prohibición de alegaciones medioambientales genéricas no fundamentadas —como «verdes» o «ecológicas»— se reconduce a supuestos de engaño por ambigüedad o falta de precisión relevante al explotar expectativas del consumidor sin base contrastable, afectan también a la comparación. No se oculta que la deslealtad de realizar alegaciones genéricas sin base se intensifica porque, en relación con la sostenibilidad, se dirigen a consumidores especialmente conscientes o responsables cuya confianza en la credibilidad del compromiso social del operador queda defraudada. Los efectos del engaño trascienden el ámbito del producto o fabricante concreto, pudiendo generar un desencanto sobre la solidez de los compromisos medioambientales de los operadores en su conjunto[21].

En esta línea, la DACE incide de forma directa en el uso de distintivos de sostenibilidad, con proyección inmediata sobre los supuestos de confusión y de aprovechamiento de reputación ajena[22]. En particular, limita el empleo de sellos, logotipos o certificaciones ambientales que no se basen en sistemas de verificación reconocidos o en esquemas establecidos por autoridades públicas, en la medida en que pueden generar una apariencia infundada de superioridad ambiental y distorsionar la percepción del consumidor[23]. Desde la óptica de la propiedad industrial, ello conecta con supuestos de uso parasitario de signos o de creación de distintivos que evocan certificaciones oficiales, alterando la competencia y erosionando la confianza en los sistemas legítimos.

1.4. Presión comercial indirecta o agresiva

La DACE no crea una categoría autónoma de prácticas agresivas ni tampoco refuerza directamente el régimen de éstas tal y como se recogen, en sentido

---

[20] En general, Massaguer Fuentes (2006). Más específicamente sobre esta reforma, Martí Moya (2025), págs. 141-161.

[21] Martí Moya (2025), págs. 141-161. Tato Plaza (2024), págs. 1-31. Cauffman (2024), págs. 110-114.

[22] Lo que, entre nosotros, se contemplaría en el art. 6 LCD y en el art. 12 LCD, respectivamente. (Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal).

[23] Institute of Financial Services (IFF) (2020), *Economía circular. Vida útil de los productos: ¿ampliación de garantías legales?* (*Estudio del IFF para el Parlamento Europeo*, Bruselas, disponible en: *https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_STU(2020)641538*. (acceso el 10.03.2026).

estricto, en los arts. 8 y 9 de la DPCD. Más bien, fortalece el régimen de protección frente a prácticas desleales en su conjunto, y en especial el de las prácticas engañosas. Dicho esto, cabe entender que algunos de sus dispositivos atañen a las deslealtades de tipo agresivo y tienen impacto —al menos indirectamente— en ellas. Esta deducción, que se propugna aquí en especial en lo relativo al tratamiento específico de la obsolescencia programada prematuramente y de las actualizaciones de software con efectos perniciosos, no significa desconocer las clásicas diferencias entre unas y otras prácticas. Se formula teniendo en cuenta la influencia especial que determinadas prácticas tienen en entornos altamente tecnificados donde el límite entre un mero engaño y una influencia indebida queda desdibujado porque las inferencias del primero causan un temor que limita la libertad e induce a contratar. Se podría llamar temor o miedo por desconocimiento sobre la tecnología. Un «abismo tecnológico» susceptible de limitar la libertad de los consumidores, de ejercer sobre ellos influencia indebida.

En entornos tecnológicos donde la falta de conocimiento del consumidor medio resulta especialmente relevante, la distinción entre influencia en el conocimiento (engaño) y limitación a la libertad que queda forzada (agresión) tiende a matizarse. Y es que determinadas formas de presentación de la información tecnológica no solo inducen a error sobre elementos esenciales de relevancia económica, sino que condicionan de manera efectiva la capacidad misma del consumidor para adoptar una decisión libre, aproximándose funcionalmente a los efectos propios de las prácticas agresivas, dicho sea con prudencia. En este contexto, una práctica consistente en la rendición de información engañosa sobre la durabilidad de un *software*, aun cuando acabe por limitar gravemente la libertad de decisión del consumidor —por ejemplo, induciéndolo a adquirir un plan de mantenimiento bajo la presión psicológica de quedarse sin ordenador—, sigue encajando, en principio, en el tipo de práctica engañosa, previsto en el art. 6 de la Directiva y art. 5 de la LCD, ya que el núcleo ilícito radica en la información falsa o incompleta acerca de las características del servicio. Solo se aproximaría a la figura de la práctica agresiva, regulada en el art. 8 de la Directiva y art. 8 LCD, cuando al engaño se sume una presión activa —como bloqueos funcionales esenciales, diseño manipulador, presión para aceptar renovaciones automáticas o amenazas implícitas— que afecte directamente a la libertad de elección mediante acoso, coacción o influencia indebida, en cuyo caso la conducta podría ser valorada por ambos tipos de prácticas[24].

La reforma DACE de 2024 permite identificar ciertas prácticas que, aunque indirectas, incorporan una presión comercial capaz de limitar la libertad de elección del consumidor y de aproximarse —o incluso superar— la línea divisoria de la agresividad. Así ocurriría, por ejemplo, cuando se afirma que un ordenador perderá toda la información almacenada en pocos días si no se instala

[24] Como es sabido, las prácticas engañosas se sitúan y despliegan efectos en el plano del conocimiento: implican información falsa, incorrecta o presentada de modo que pueda inducir a error sobre elementos relevantes de la decisión económica, afectando así al proceso de formación de la voluntad (arts. 6 y 7 de la Directiva; en Derecho español, arts. 5 y 7 LCD, desarrollados en arts. 20 a 27 LCD). En cambio, las prácticas agresivas operan sobre la libertad de decisión: mediante acoso, coacción o influencia indebida, limitan de forma significativa la capacidad del consumidor para decidir con autonomía (arts. 8 y 9 de la Directiva; en España, art. 8 LCD y arts. 28 a 31 LCD). Sobre los matices de esta distinción, por todos Massaguer Fuentes (2010), págs. 17-32. Acerca de las conexiones entre las prácticas engañosas y el error-dolo y las prácticas agresivas y la violencia-intimidación, Miranda Serrano y Pagador López (2016), págs. 157-185, y Miranda Serrano y Pagador López (2015), pág. 112.

una determinada actualización, generando una situación que no solo distorsiona la comprensión del consumidor sobre la necesidad real de la actualización —en términos próximos al engaño—, sino que además puede condicionar intensamente su capacidad de decisión, aproximándose a una restricción de la libertad de elección característica de las prácticas agresivas.

La interrelación entre prácticas agresivas y engañosas se intensifica en los entornos tecnológicos donde las afirmaciones tecnológicas no operan únicamente como mensajes informativos, sino como auténticas alertas susceptibles de limitar de manera intensa y continuada la autonomía decisoria del consumidor —consciente generalmente de su propio desconocimiento y de su dependencia— [25].

1.5. Cláusula general de deslealtad y falseamiento de la competencia

Las alegaciones ambientales falsas, ambiguas o no verificables se reconducen, en primer término, a los actos de engaño y a las omisiones engañosas previstos en los arts. 6 y 7 de la Directiva y en los arts. 5 y 7 de la LCD, en la medida en que estos tipos ofrecen un parámetro más preciso de imputación de la deslealtad, basado en su aptitud para inducir a error al consumidor medio sobre elementos relevantes de su decisión económica. Ello, sin perjuicio de que, cuando concurran los presupuestos exigidos por el tipo, determinadas prácticas de *greenwashing* podrían reconducirse a una calificación como prácticas agresivas, en la medida en que, además de engañar, condicionen y ejerzan influencia indebida en la libertad de decisión del consumidor, en coherencia con la sistemática de la Directiva y de la LCD. En efecto, el art. 8 de la LCD permite calificar como prácticas agresivas no solo aquellas conductas físicamente coercitivas o expresamente intimidatorias, sino también las que, mediante influencia indebida, reducen de forma significativa la libertad de elección del consumidor y condicionan su comportamiento económico. En el entorno tecnológico, ciertos mecanismos de persuasión digital pueden superar el ámbito del mero engaño regulado en el art. 7 LCD para convertirse en auténticas formas de presión sobre la voluntad del usuario. Ello sucede, por ejemplo, cuando se explotan circunstancias especialmente sensibles del consumidor mediante la creación artificial de urgencia a través de temporizadores falsos, mensajes de escasez simulada o estrategias de *fear of missing out* (FOMO) dirigidas a precipitar decisiones impulsivas de compra. También puede apreciarse agresividad cuando se imponen obstáculos desproporcionados para el ejercicio de derechos o la terminación de relaciones contractuales, como ocurre con las suscripciones trampa, las cancelaciones deliberadamente complejas mediante interfaces laberínticas o los sistemas de *data lock-in* basados en incompatibilidades técnicas artificiales. Del mismo modo, determinadas prácticas de persistencia comercial, como el envío constante de notificaciones *push,* el *retargeting* invasivo o la saturación

[25] La distinción entre prácticas engañosas y prácticas agresivas, fundamental en derecho de la competencia desleal, no es, sin embargo, rígida. Ambas categorías se orientan a la protección de la libertad de decisión del consumidor, diferenciándose principalmente por el modo en que inciden sobre su comportamiento económico: las primeras mediante la alteración de la formación de la voluntad a través de información falsa o incompleta, y las segundas mediante la presión, el acoso o la influencia indebida. En la práctica, ambas pueden concurrir en un mismo supuesto, de modo que su calificación depende del elemento predominante de afectación de la libertad de decisión. Entre otros, ver Marco Arcalá y Rus Alba (2010), «El nuevo marco jurídico de los argumentos ecológicos y medioambientales en la publicidad. Entre la regulación y la autorregulación», *ADI,* n.º 30, 2009-2010, págs. 323-350.

mediante recordatorios automatizados, pueden erosionar progresivamente la capacidad de decisión autónoma del consumidor. A ello se añaden supuestos de amenazas implícitas o advertencias técnicamente engañosas, como los mensajes que anuncian la pérdida irreversible de fotografías, archivos o datos personales si el usuario no acepta una actualización inmediata, pese a existir mecanismos técnicamente viables de migración o conservación de la información. Un ejemplo paradigmático se observa en aquellas plataformas digitales que dificultan la portabilidad de datos reconocida en el art. 20 del Reglamento (UE) 2016/679, mientras despliegan mensajes alarmistas sobre posibles pérdidas irreversibles de contenido personal. En estos casos, la práctica ya no se limita a proporcionar información engañosa, sino que aprovecha la posición de poder técnico de la plataforma y la dependencia psicológica del usuario respecto de sus datos personales para condicionar de manera intensa su conducta económica. Así, el art. 8 LCD adquiere especial relevancia frente a prácticas tecnológicas que no solo desinforman, sino que alteran la capacidad de discernimiento del consumidor mediante complejidad artificial, asimetrías informativas extremas y mecanismos digitales de presión conductual.

Solo de forma subsidiaria, cuando la conducta no pueda subsumirse adecuadamente en los anteriores, cabría acudir a la cláusula general del art. 5 de la Directiva y del art. 4 de la LCD. La cláusula general sigue siendo un mecanismo de cierre del sistema, ahora aún más residual en relación con el *greenwashing*, que se interpreta y articula prioritariamente desde una lógica tipológica estricta[26].

2. Una nueva aproximación a las informaciones sobre características ecológicas para un consumo sostenible

Según estudios internos de la Comisión Europea y diversas evaluaciones independientes, más de la mitad de las prácticas publicitarias presentadas como «verdes» resultan ser engañosas o carecen de una fundamentación suficiente. Este fenómeno, conocido como *greenwashing,* exigía corrección[27] y dio lugar a reformas legislativas importantes en el ámbito de la competencia desleal y de la protección de los consumidores. En esta línea, la DACE de 2024 refuerza las obligaciones informativas de los proveedores de bienes y servicios, y las prohibiciones de enviar mensajes potencialmente engañosos al mercado. Fomenta el consumo basado en información contrastable y fiable, también en lo relativo a la

[26] El art. 4 LCD actúa como cláusula general de deslealtad, cuando la conducta empresarial es contraria a la diligencia profesional y distorsiona significativamente el comportamiento económico del consumidor, reduciendo su capacidad para adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa. No exige necesariamente presión intensa, coacción o intimidación. Por ello, permite controlar muchas prácticas digitales manipulativas basadas en opacidad algorítmica, arquitecturas de elección sesgadas, hiperpersonalización o *dark patterns* que condicionan la decisión del usuario sin llegar todavía a restringir de forma grave su libertad de elección. En cambio, el art. 8 LCD regula una categoría específica y agravada de deslealtad: las prácticas agresivas. Aquí se requiere un plus cualitativo de presión sobre el consumidor mediante acoso, coacción o influencia indebida que limite de forma relevante su libertad de elección o conducta. En el entorno tecnológico, ello puede apreciarse cuando las plataformas explotan vulnerabilidades psicológicas, generan urgencia artificial, dificultan deliberadamente el ejercicio de derechos, imponen obstáculos desproporcionados o utilizan mecanismos persistentes de presión digital capaces de erosionar efectivamente la autonomía del usuario.

[27] Delre; la Placa; Alfieri; Faraca; Kowalska; Vidal Abarca Garrido; Wolf (2022), págs. 1-52. Comisión Europea (2023), *Impact Assessment Report Accompanying the Proposal for a Directive on Green Claims*, SWD 139 final, Brussels, *passim.* Comisión Europea, (2020), *Nueva Agenda del Consumidor. Reforzar la resiliencia del consumidor para una recuperación sostenible*, Bruselas, Com (2020) 696 final.

sostenibilidad, promoviendo la integración de la economía circular y la durabilidad de los bienes. Al mismo tiempo, amplía la noción de «producto», que pasa a incluir, entre otros elementos, el *software,* los sistemas basados en inteligencia artificial y servicios digitales relacionados con el funcionamiento del bien.

La información ambiental proporcionada en los contratos con consumidores adquiere con esta DACE una importancia estratégica en la transición hacia modelos de consumo sostenibles. Esta Directiva modifica los arts. 2, 6 y 7, así como el anexo I de la DPCD, para favorecer la transparencia y fiabilidad de la información precontractual relativa a la durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad, circularidad y disponibilidad de actualizaciones de productos y servicios. También incorpora explícitamente las características medioambientales, sociales y de circularidad a la lista de principales características de los productos prevista en el art. 6 de esa DPCD; y prohíbe realizar afirmaciones sobre estas propiedades cuando no estén respaldadas por compromisos claros, objetivos, públicos y verificables, sustentados en planes de ejecución detallados y adecuados [28].

En el ámbito de la comparación de productos, la reforma exige plena transparencia respecto del método de comparación, los productos comparados, la identidad de los proveedores y las medidas adoptadas para mantener la información actualizada. Y en el anexo I, incorpora prohibiciones específicas que fortalecen la protección del consumidor y la credibilidad de las alegaciones ecológicas. Entre ellas, la prohibición de atribuir neutralidad climática a un producto mediante mecanismos de compensación que no reflejen su impacto real, y la prohibición de resaltar como virtud comercial un atributo que, en realidad, constituye el cumplimiento de una obligación legal impuesta por el Derecho. Estas disposiciones consolidan un enfoque integral de sostenibilidad, fomentando prácticas empresariales responsables y la confianza del consumidor en la veracidad de las alegaciones ambientales.

Desde una perspectiva de política legislativa, la DACE de 2024 debe interpretarse no como una mera actualización técnica del catálogo de prácticas desleales, sino como un nuevo estadio en la evolución del Derecho europeo de la competencia desleal, caracterizado por una creciente intensificación de la tutela del consumidor en entornos digitales y por la consolidación de un modelo normativo más analítico y tipificado. Esta evolución refuerza la tendencia a desplazar la función estructural de la cláusula general hacia un papel progresivamente más residual, en favor de categorías específicas de engaño y agresividad dotadas de mayor precisión dogmática, lo que incrementa la seguridad jurídica, pero puede generar tensiones en la adaptación del sistema a nuevas formas de deslealtad no anticipadas normativamente. La regulación del *greenwashing* y de las prácticas digitales ilustra bien esta dinámica, al evidenciar una voluntad legislativa de objetivación del juicio de deslealtad, especialmente a través del refuerzo de los supuestos de engaño y omisión engañosa. Esta línea de evolución responde a una estrategia más amplia de tecnificación y sectorialización del Derecho de la competencia desleal, que exige ser valorada críticamente tanto desde la perspectiva de la coherencia interna del sistema como desde la función de flexibilidad que tradicionalmente ha cumplido la cláusula general [29]

---

[28] Martí Moya (2025), págs.141161.

[29] Miranda Serrano (2026), págs. 27 y ss.

2.1. Información precontractual en materia de durabilidad, reparabilidad, la disponibilidad y coste de los recambios o reparaciones

En materia de información precontractual, la DACE refuerza de manera significativa las obligaciones vinculadas a la sostenibilidad de los productos, situando en el centro del sistema la durabilidad, la reparabilidad y la disponibilidad de recambios y servicios de reparación, que pasan a integrarse en el estándar de transparencia precontractual[30]. Se consolida así la idea de que la durabilidad, la reparabilidad y la disponibilidad de recambios no son elementos accesorios, sino componentes esenciales de la conformidad informativa del producto. Se introduce, así mismo, una etiqueta armonizada relativa a la garantía comercial de durabilidad, destinada a identificar los productos cuya garantía supera el mínimo legal. Cuando la durabilidad efectiva no se corresponde con la prometida, esta circunstancia será un indicio de falta de conformidad e incluso, según la transposición al Derecho interno, un elemento relevante para apreciar el carácter defectuoso del producto.

La DACE califica como práctica comercial desleal la omisión de información esencial sobre la durabilidad prevista, las condiciones de reparación o la disponibilidad de actualizaciones necesarias para el correcto funcionamiento del producto, en el sentido de que esa ausencia de información puede inducir al consumidor a adoptar decisiones económicas basadas en expectativas que no se corresponden con las prestaciones reales del bien.

2.1.1. Software y durabilidad: sostenibilidad digital como criterio específico de consumo

Como se acaba de indicar, la DACE integra la sostenibilidad dentro de las obligaciones de información precontractual que debe darse a los consumidores. Su mandato presta especial atención a los bienes que incorporan *software* o dependen de él para su funcionamiento. La DACE prohíbe ocultar información relevante sobre el impacto de las actualizaciones de software cuando estas afectan a la durabilidad, el rendimiento o la funcionalidad del producto (art. 1). También sanciona las prácticas que limiten deliberadamente la vida útil de los bienes, así como las afirmaciones engañosas sobre su reparabilidad o aquellas que fomenten la sustitución prematura de componentes (art. 1). La transparencia sobre el ciclo de vida digital del producto, incluidas las actualizaciones gratuitas, se convierte así en un elemento esencial para evitar la obsolescencia programada y permitir decisiones de compra informadas y sostenibles.

---

[30] El núcleo de este régimen se encuentra en el art. 6 de la Directiva 2011/83/UE, en su redacción modificada por el art. 2 de la DACE, que amplía de forma sustancial el contenido de la información que debe facilitarse al consumidor antes de la celebración del contrato. Este marco se completa con el art. 2 de la DACE, que introduce definiciones clave como «durabilidad», «garantía comercial de durabilidad» y «puntuación de reparabilidad». Estas categorías permiten estructurar y dotar de mayor objetividad a las nuevas obligaciones informativas, reforzando su carácter verificable. Estas obligaciones se articulan de forma coordinada con la Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, que sustituye a la Directiva 85/374/CEE.

2.1.2. Durabilidad y reparabilidad como instrumentos de sostenibilidad

El refuerzo de la sostenibilidad a través de la información al consumidor se articula de manera sistemática mediante la modificación de los arts. 2, 5, 6 y 8 de la Directiva 2011/83/UE y la incorporación de los nuevos arts. 22 bis y 27 bis, que configuran un conjunto coherente de obligaciones precontractuales orientadas a integrar la lógica de la economía circular en la relación de consumo.

Con la DACE se exige a los comerciantes que proporcionen información clara, comprensible y accesible sobre la durabilidad y, de forma destacada, sobre la reparabilidad de los bienes. Ambos rasgos evidencian un cambio de paradigma legislativo donde, frente a la anterior cultura del «usar y tirar», se aboga ahora por prolongar la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y limitar la extracción de recursos.

Incluir la durabilidad y reparabilidad en la información precontractual representa un cambio cualitativo en el contenido del deber de información. Cuando exista, además, una puntuación de reparabilidad a nivel de la Unión, deberá comunicarse; y, en su defecto, los comerciantes deberán facilitar otros datos relevantes proporcionados por el productor, como la disponibilidad de piezas de recambio, su coste estimado, los procedimientos para su adquisición, la existencia de instrucciones de reparación y mantenimiento, y posibles restricciones técnicas o jurídicas a la reparación.

En el entorno digital, esta obligación de informar sobre la durabilidad se extiende, en los bienes con elementos digitales, al período durante el cual van a estar disponibles actualizaciones de software. Esta dimensión resulta decisiva desde la perspectiva de la sostenibilidad, dado que la gestión de actualizaciones influye directamente en la durabilidad funcional del producto y previene prácticas de obsolescencia inducida. Así, el consumidor puede valorar no solo el coste inicial del bien, sino también su comportamiento a lo largo del tiempo, incorporando criterios de ciclo de vida en su decisión de compra.

Este régimen informativo se complementa con la ampliación del concepto de características principales del producto de la DCPD en su art. 6, apartado 1, para incluir expresamente características medioambientales y sociales, así como aspectos de circularidad, destacando durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad. Además, la modificación del art. 7 de la DPCD impone a los comerciantes la obligación de informar sobre el método de comparación, los productos y los operadores implicados, y sobre las medidas adoptadas para mantener la información actualizada, garantizando objetividad y verificabilidad, así como para evitar que las comparaciones se conviertan en un instrumento de desinformación.

La integración de la reparabilidad como eje central se conecta además con las obligaciones sobre servicios posventa. Según la Directiva 2011/83/UE, los comerciantes deben informar, antes de la celebración del contrato, sobre la existencia y condiciones de los servicios de reparación, así como, cuando proceda, sobre la puntuación de reparabilidad del bien. Esto permite al consumidor anticipar la facilidad de reparación, los costes y condiciones asociados, y dota de nuevos criterios a su capacidad de decisión en clave de sostenibilidad.

2.1.3. Logística, distribución y postventa

La DACE incorpora explícitamente la sostenibilidad en la logística y la distribución de los bienes. Reconoce así, implícitamente, que la dimensión ambiental del consumo se extiende a todo su ciclo de vida, incluida la entrega al consumidor final. En este marco, establece la obligación de proporcionar información clara y comprensible sobre las opciones de transporte y distribución con menor impacto ambiental, tales como el envío agrupado de varios pedidos, la utilización de vehículos eléctricos o de bajas emisiones, rutas optimizadas que reduzcan la huella de carbono, y alternativas logísticas que prioricen la eficiencia energética.

La modificación del art. 6, apartado 1, letra g) de la Directiva 2011/83/UE, pone de relieve la importancia de la entrega dentro de la experiencia de consumo y su vínculo con la sostenibilidad. Al exigir información clara sobre los procedimientos de entrega e incluir, cuando estén disponibles, opciones respetuosas con el medio ambiente, la norma no solo fortalece la transparencia para el consumidor, sino que también favorece la optimización de los ciclos de distribución, al incentivar rutas más eficientes y menos contaminantes.

Coherentemente con lo anterior, la reforma incorpora, además, obligaciones específicas en materia de servicios posventa, incluyendo la información sobre su existencia y condiciones, así como sobre opciones de entrega que reduzcan el impacto ambiental cuando estén disponibles. Con ello, amplía el foco desde el momento de la adquisición a todo el ciclo de vida completo del producto, integrando en la decisión de consumo variables vinculadas al uso, mantenimiento y eventual sustitución del bien.

2.1.4. Compensación de emisiones y obsolescencia programada

En el preámbulo de DACE, los apartados 12 y 19 desarrollan dos líneas regulatorias en una misma lógica climática. El apartado 12 se centra en las afirmaciones medioambientales basadas en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero, y subraya la importancia de prohibir las declaraciones que atribuyen a un producto un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente cuando tales afirmaciones se fundamentan en mecanismos de compensación externos a la cadena de valor del producto. Estas declaraciones se considerarían —conforme al preámbulo— engañosas porque pueden inducir a los consumidores a creer que el producto en sí mismo o su proceso de producción carece de impacto ambiental o lo reduce de forma efectiva. Así, estas afirmaciones solo deberían admitirse cuando se basen en el impacto real del ciclo de vida del producto y no en compensaciones externas, subrayándose que ambos supuestos no son equivalentes desde la perspectiva de la protección del consumidor y de la credibilidad de las políticas climáticas.

Por su parte, el apartado 19 aborda las comunicaciones comerciales relativas a bienes que incorporan características destinadas a limitar su durabilidad, introduciendo de forma expresa un enfoque basado en las emisiones de gases de efecto invernadero. El texto señala que estas prácticas fomentan la sustitución prematura de productos, lo que genera costes más elevados para los consumido-

res, un uso innecesario de recursos y la producción de residuos, y contribuyen a la emisión adicional de gases de efecto invernadero asociada a la fabricación, transporte y eliminación de nuevos bienes. De este modo, la limitación artificial de la durabilidad se presenta como un factor que incide indirectamente en el cambio climático, en la medida en que multiplica los ciclos productivos y, con ellos, las emisiones asociadas. Según el preámbulo, las comunicaciones comerciales relativas a bienes que incorporen características de obsolescencia programada deben prohibirse cuando el comerciante disponga de información sobre su existencia y sobre sus efectos en la durabilidad del producto. A título ilustrativo, se mencionan supuestos como el software que reduce la funcionalidad del bien tras un determinado período, los componentes diseñados para fallar o los defectos de diseño que provocan fallos prematuros si no se corrigen una vez conocidos. Asimismo, se aclara que el concepto de comunicación comercial comprende cualquier mensaje destinado a promocionar directa o indirectamente los bienes, mientras que la mera fabricación o comercialización del producto no constituye, por sí sola, una comunicación comercial

En el texto articulado, estas orientaciones pueden considerarse concretadas —parcialmente— mediante la modificación del anexo I de la Directiva 2005/29/CE, que incorpora nuevas prácticas comerciales desleales consideradas prohibidas en toda circunstancia. Entre ellas se incluyen, en primer lugar, la exhibición de distintivos de sostenibilidad que no estén basados en un sistema de certificación o no hayan sido establecidos por autoridades públicas; en segundo término, la realización de afirmaciones medioambientales genéricas cuando el comerciante no pueda demostrar un comportamiento medioambiental excelente reconocido que respalde la afirmación; en tercer lugar, la formulación de afirmaciones medioambientales referidas a la totalidad del producto o de la empresa cuando solo se refieran a un aspecto específico de su actividad; y, de manera expresa, la afirmación de que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente basándose en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero.

2.2. Señalización de sostenibilidad y garantía del valor a largo plazo

La DACE refuerza el papel de las garantías. Teniendo en cuenta la definición de durabilidad como capacidad de los bienes de mantener sus funciones y rendimiento requeridos en condiciones normales de utilización[31], la DACE incorpora nuevos apartados 14 bis y 14 ter al art. 2 de la Directiva 2011/83/UE y modifica el art. 5, apartado 1, del mismo cuerpo legal. La reforma incorpora una garantía comercial de durabilidad que cubre la totalidad del bien durante un período superior a los dos años de la garantía legal obligatoria.

La información sobre la existencia y alcance de la garantía comercial de durabilidad debe comunicarse de manera clara mediante una etiqueta armonizada, acompañada de un aviso, también armonizado, que recuerde al consumidor la garantía legal, evitando confusiones entre ambos regímenes y facilitando la comparabilidad de productos en toda la Unión[32]. Desde una perspectiva funcio-

[31] Definición conforme al art. 2 apartado 13 de la Directiva UE 2019/771.

[32] La Comisión ejerce competencias de ejecución para definir el diseño y contenido de la etiqueta y del aviso, dentro de lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,

nal, esta garantía se configura como un auténtico indicador de sostenibilidad y calidad, en la medida en que visibiliza la durabilidad como atributo competitivo y desplaza progresivamente el foco desde el precio inicial hacia el valor a largo plazo del producto. A través de la información reforzada los consumidores pueden anticipar la durabilidad funcional del bien no sólo en el momento de contratar sino a lo largo del tiempo; así como adoptar decisiones informadas acerca de su reparación, mantenimiento o eventual sustitución. Con ello, los operadores económicos tendrán un nuevo vector de competencia relacionado con la longevidad y calidad en el tiempo y se orienta el mercado hacia patrones de producción y consumo más sostenibles.

Por otra parte, la DACE añade nuevas exigencias relativas a la sostenibilidad y a la economía circular, en especial por cuanto que exige indicar, cuando proceda, la puntuación de reparabilidad de los bienes o, en su defecto, información sobre la disponibilidad, el coste estimado y el procedimiento para solicitar las piezas de recambio necesarias para mantener la conformidad del bien, así como sobre la disponibilidad de instrucciones de reparación y mantenimiento y las posibles restricciones a la reparación.

La garantía comercial de durabilidad se articula, como es lógico, con obligaciones de información relativas a la reparabilidad del bien, incluyendo la eventual puntuación de reparabilidad a nivel de la Unión o, en su defecto, otros datos relevantes proporcionados por el productor, como la disponibilidad de piezas de recambio, su coste estimado, los procedimientos para su adquisición y las posibles restricciones a la reparación. Esta combinación configura un marco normativo integrado que permite a los consumidores evaluar no solo el coste inicial de adquisición, sino también el impacto económico y ambiental del producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Y favorece la adopción de decisiones de compra coherentes con los principios de sostenibilidad y de economía circular.

Desde la perspectiva de la supervisión, el establecimiento del doble régimen de garantía que incorpora información —legal de conformidad y comercial de durabilidad— dota a las autoridades de protección de los consumidores de instrumentos adicionales para vigilar el cumplimiento de las obligaciones empresariales, especialmente en aquellos supuestos en los que los operadores no respeten los estándares de durabilidad anunciados o generen expectativas infundadas sobre la vida útil del producto. De este modo, se refuerza la coherencia del marco regulatorio europeo en materia de consumo y sostenibilidad y se consolida progresivamente un modelo de mercado orientado hacia la responsabilidad empresarial y el consumo sostenible.

2.2.1. Perspectiva específica de los bienes con componentes digitales

En el caso de los bienes que incorporan componentes digitales o software integrado, conforme a la DACE la durabilidad incluye la disponibilidad de actualizaciones de software gratuitas necesarias para mantener la conformidad del bien. En virtud de las modificaciones introducidas por esta reforma en la Directiva 2011/83/UE el comerciante debe facilitar al consumidor, antes de que que-

de 16 de febrero, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.

de vinculado por el contrato, información relativa al período durante el cual el productor o proveedor se compromete a proporcionar dichas actualizaciones de software, expresado mediante un plazo temporal o una fecha de referencia, siempre que esa información haya sido puesta a disposición del comerciante. Esta obligación se conjuga con las exigencias de información sobre la garantía legal de conformidad y la garantía comercial de durabilidad, integrándose en la etiqueta armonizada o en la información precontractual exigida para todos los bienes.

Por otra parte, también reformula el régimen de prácticas comerciales desleales en relación con estos productos. La DACE refuerza el régimen de prácticas comerciales desleales introducido por la DPCD y prohíbe cualquier comunicación que oculte información relevante sobre actualizaciones de software necesarias para mantener la conformidad o que presente indebidamente como «necesarias» actualizaciones que solo mejoran características funcionales no esenciales[33].

2.2.2. Signos distintivos voluntarios de sostenibilidad

DACE introduce una noción precisa de los signos distintivos de sostenibilidad, que son distintivos de confianza, marcas de calidad o equivalentes, de carácter voluntario, tanto si tienen naturaleza pública como privada. Deben estar destinados a diferenciar y promocionar un producto, un proceso o una empresa mediante referencias a sus características medioambientales, sociales o ambas, con exclusión de aquellos cuya utilización sea obligatoria conforme al Derecho de la Unión o al Derecho nacional. Se trata, con ello, de combatir el uso de estos distintivos para distorsionar las decisiones de consumo sostenible, en particular aquellas vinculadas al fenómeno del *greenwashing*, ampliamente documentado[34].

Dada la heterogeneidad de los distintivos voluntarios de sostenibilidad y su potencial para referirse a múltiples características de productos, procesos o empresas, el legislador europeo establece exigencias estrictas de transparencia, credibilidad y verificabilidad. Y prohíbe, a través del nuevo anexo 1 de la DPCD, su exhibición cuando no estén basados en un sistema de certificación o no hayan sido establecidos por autoridades. Ahora, antes de utilizar un distintivo de sostenibilidad, el comerciante debe asegurarse de que este cumple las condiciones del sistema de certificación correspondiente, - que deben ser accesibles por parte del público y garantizar un nivel adecuado de transparencia y fiabilidad. Los marcos de estos distintivos deben ahora contar con mecanismos de supervisión objetiva del cumplimiento de los criterios, llevados a cabo por terceros independientes cuya competencia técnica e imparcialidad se aseguren conforme a normas y procedimientos reconocidos a nivel internacional, europeo o nacional. En este contexto, adquieren especial relevancia los estándares de evaluación de la conformidad, como la norma ISO 17065, así como los sistemas de acreditación previstos en el Reglamento (CE) n.º 765/2008[35].

---

[33] Los considerandos 16 y 17 de la DACE enfatizan que estas prohibiciones buscan proteger al consumidor frente a prácticas de obsolescencia programada o inducida, asegurando que la comunicación comercial y la información precontractual reflejen de forma veraz la durabilidad digital y las condiciones de actualización de software, contribuyendo a una transición ecológica responsable y a decisiones de compra informadas.

[34] Mišćenić (2024), págs. 89125.

[35] Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n o 339/93.

No obstante, se admite la utilización de distintivos sin sistema de certificación cuando estos hayan sido establecidos por autoridades públicas o en supuestos específicos previstos por normativa sectorial, como ocurre en el ámbito alimentario conforme al art. 35 del Reglamento (UE) n.º 1169/2011[36]. Ejemplos paradigmáticos de distintivos públicos son los logotipos derivados del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS)[37] y del Reglamento (CE) n.º 66/2010 relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea[38]. Asimismo, determinadas marcas de certificación (basadas en iniciativas públicas) en el sentido de la Directiva (UE) 2015/2436[39] pueden desempeñar esta función[40].

La Directiva introduce, además, un criterio esencial de correspondencia entre el contenido del distintivo y las alegaciones realizadas. Desde esta perspectiva, una certificación solo puede respaldar afirmaciones directamente vinculadas con los criterios efectivamente evaluados. El uso expansivo o extrapolado de distintivos para justificar alegaciones más amplias —como «sostenible» o «responsable»— puede ahora constituir una práctica engañosa, si proyecta sobre el producto o la empresa cualidades no verificadas[41]. En el mismo sentido, la comparación de productos basada en características medioambientales, sociales o de circularidad exige transparencia metodológica, de conformidad con la reforma del art. 7 de la DPCD, garantizando la objetividad, verificabilidad y actualización de la información utilizada. En este contexto, se subraya también la necesidad de que los poderes públicos faciliten el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los sistemas de certificación, evitando que sus costes se conviertan en barreras de entrada en la economía sostenible.

En sentido contrario, el uso de marcas de certificación ambientales sin un control efectivo o en contradicción con su reglamento puede constituir no solo una infracción marcaria, sino también un acto de competencia desleal. Asimismo, desde la perspectiva del registro, las marcas de certificación ambientales deben definir con precisión las características certificadas, evitando formulaciones genéricas o ambiguas —como «verde» o «sostenible»— que carezcan de contenido verificable. El uso del signo en la práctica comercial debe mantenerse dentro de los límites del reglamento aprobado, ya que cualquier extrapolación puede dar lugar a prácticas engañosas autónomas[42].

---

[36] Reglamento (UE) n o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) nº. 608/2004 de la Comisión.

[37] Reglamento (CE) nº1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

[38] Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

[39] Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marca

[40] Pérez Carrillo (2017), págs. 109-130.

[41] Díaz Gómez (2023), págs. 25 y siguientes.

[42] La utilización de una marca colectiva como si fuera un distintivo de certificación puede inducir a error sobre la existencia de controles objetivos, cuando no están incorporados a su reglamento. Otero Lastres, (2002), págs. 95120.

2.3. La (abandonada) propuesta de Directiva sobre alegaciones ecológicas: un marco ambicioso pero pendiente

La Propuesta de Directiva sobre alegaciones ecológicas COM (2023) 166 final, presentada por la Comisión el 22 de marzo de 2023, formaba parte del conjunto de iniciativas destinadas a reforzar la fiabilidad y la transparencia de la información ambiental dirigida a los consumidores en el mercado interior. Su objetivo principal fue establecer reglas comunes sobre la justificación y comunicación de las alegaciones medioambientales explícitas utilizadas en comunicaciones comerciales, complementando a la DACE aquí analizada. Mientras esta última constituye una norma general de disciplina del mercado, la propuesta sobre alegaciones ecológicas se concebía como una *lex specialis*, destinada a fijar requisitos técnicos y metodológicos para la verificación de afirmaciones ambientales voluntarias.

La propuesta contemplaba la proliferación de afirmaciones ambientales ambiguas o no verificadas como un obstáculo significativo para el funcionamiento del mercado interior y para la promoción de patrones de consumo sostenibles. Pero además se integraba en un marco más amplio de políticas europeas orientadas a promover el consumo sostenible y la economía circular.

En términos sustantivos, la iniciativa imponía a las empresas obligaciones de justificación científica de las alegaciones ambientales. Las afirmaciones sobre el impacto ambiental de un producto o de una actividad empresarial deberían basarse en metodologías reconocidas, evaluando el impacto a lo largo de todo el ciclo de vida, considerando factores como el uso de recursos, emisiones, contaminación y generación de residuos. Además, las empresas debían precisar el alcance de cada afirmación —por ejemplo, si se refería al producto completo o solo a un componente— y evitar formulaciones genéricas o ambiguas que pudieran inducir a error a los consumidores[43].

Un elemento central de la propuesta era la verificación previa de las alegaciones, por parte de terceros independientes. Antes de utilizar una alegación ambiental en el mercado, el operador económico debía someter la información a un procedimiento de verificación realizado por organismos acreditados, que comprobarían el cumplimiento de los requisitos metodológicos establecidos y emitirían un certificado que habilitara su uso en comunicaciones comerciales. Este mecanismo buscaba reforzar la credibilidad de las afirmaciones y garantizar su comparabilidad en todo el mercado interior.

La propuesta también prestaba especial atención a las etiquetas medioambientales, debido a la proliferación de sellos, logotipos y sistemas de certificación con niveles muy diversos de rigor, transparencia y control. Más de doscientas etiquetas activas en el mercado europeo generaban confusión entre los consumidores y dificultaban la comparación entre productos. La iniciativa pretendía establecer reglas más estrictas para la creación y funcionamiento de estos sistemas de etiquetado, incluyendo requisitos de transparencia, supervisión y control independiente.

---

[43] Miranda Anguita (2024), págs. 489-531.

Asimismo, la propuesta perseguía mejorar la igualdad de condiciones en el mercado interior. Las empresas que invierten en mejorar el desempeño ambiental de sus productos podrían verse perjudicadas por competidores que utilizan alegaciones poco rigurosas para atraer a los consumidores. La armonización de criterios para fundamentar y comunicar las alegaciones ambientales se planteaba, por tanto, como un instrumento para garantizar la competencia leal y evitar la fragmentación normativa entre los Estados miembros.

Esta propuesta no llegó a aprobarse. En junio de 2025 la Comisión anunció su intención de retirarla, ante críticas sobre la complejidad y las cargas administrativas que podría llegar a imponer, especialmente a pequeñas y microempresas.

III. CONCLUSIONES

La acumulación de legislación europea que en materia de sostenibilidad se ha aprobado en la última década implica que las empresas que operan en el viejo continente han quedado sometidas a un marco amplio y complejo de derecho positivo ambiental. Muchos consumidores valoran positivamente el compromiso ambiental europeo. Pero muchos otros priorizan el precio de los bienes y servicios, así como la claridad y la verificabilidad de las afirmaciones comerciales, también en este ámbito.

La UE se viene planteando reformas para facilitar la transición ecológica, simplificándola y dotándola de trasparencia. En el ámbito de la competencia desleal y de la protección de consumidores, la Directiva (UE) 2024/825, DACE, supone un paso importante en esta evolución mediante criterios claros y comprobables para la comunicación de afirmaciones sobre medio ambiente y sostenibilidad. Al proyectarse en dos direcciones clásicas (derecho de la competencia desleal y protección de consumidores), permite abordar de forma integrada tanto la veracidad de las afirmaciones sobre sostenibilidad, como la información que debe recibir el comprador.

Desde la perspectiva prioritariamente concurrencial, DACE refuerza la exigencia de claridad en relación con las afirmaciones relativas a durabilidad, reparación, reciclaje, circularidad y sostenibilidad; al tiempo que prohíbe afirmaciones genéricas o sin fundamento, y exige que algunas alegaciones referentes a la sostenibilidad sean validadas por entidades independientes.

El impacto de la reforma en el derecho de los consumidores es notable en lo relativo a la información precontractual sobre la vida útil de los productos, disponibilidad de repuestos, coste de reparaciones y actualizaciones de *software* necesarias para su correcto uso. Así, facilita la adopción de decisiones de compra responsables y basadas en datos verificables. Además, regula la comparación de productos, obligando a los prestadores de servicios de comparación a informar sobre métodos usados, productos comparados y medidas para mantener la información actualizada.

Una de las aportaciones más relevantes de la DACE es su dimensión digital. Exige transparencia sobre actualizaciones de *software*, compatibilidad futura y soporte técnico, lo que permite prevenir la obsolescencia inducida y reforzar la economía circular. Incentiva que los productos más vinculados a la digitalización duren más y que se generen menos residuos. Contribuye a lograr en Europa un consumo más consciente y sostenible.

Por otra parte, avanza en la integración de la sostenibilidad en el comercio en lo relativo a la logística. Obliga a informar sobre los procedimientos de entrega e incluir, cuando estén disponibles, opciones respetuosas con el medio ambiente. Esto incentiva la planificación de rutas eficientes y la adopción de ciclos de distribución más cortos. Se reducen así las emisiones y el impacto ambiental del transporte; y la entrega deja de ser un aspecto operativo secundario para convertirse en un instrumento estratégico para la sostenibilidad empresarial y la toma de decisiones responsables de consumo.

Otro elemento central es la garantía comercial de durabilidad ofrecida por el productor, prevista en el art. 17 de la Directiva (UE) 2019/771, que garantiza que el bien mantendrá sus funciones esenciales en condiciones normales de uso. DACE refuerza este mecanismo al exigir que la información se transmita mediante una etiqueta armonizada, facilitando que los consumidores identifiquen qué bienes cuentan con esta cobertura y su duración. Para evitar confusiones, la etiqueta debe recordar la existencia de la garantía legal de conformidad, su duración mínima de dos años y la posibilidad de que los Estados miembros amplíen este periodo. La doble información —garantía comercial de durabilidad y garantía legal de conformidad— refuerza la transparencia y permite comparar productos de forma informada, fomentando decisiones de compra responsables y sostenibles. La etiqueta armonizada debe ser visible y accesible. Puede colocarse directamente sobre el producto o su envase, destacarse en el estante o mostrarse junto a la imagen del bien en ventas en línea. Mejora la visibilidad de los productos más duraderos y sirve como recordatorio de la garantía legal de conformidad, contribuyendo a una comunicación clara, a la confianza del consumidor y un mercado más consciente de durabilidad y economía circular.

Para concluir, cabe insistir en que DACE representa un nuevo estadio en la evolución del Derecho europeo de la competencia desleal, caracterizado por una creciente intensificación de la tutela del consumidor en entornos digitales y por la consolidación de un modelo normativo más analítico y tipificado. Esta evolución refuerza la tendencia a desplazar la función estructural de la cláusula general hacia un papel progresivamente más residual, en favor de categorías específicas dotadas de mayor precisión dogmática, lo que incrementa la seguridad jurídica. Persiste, no obstante, una tensión entre la cantidad de normas y su aplicación práctica, pues la tipificación detallada de casos de prácticas desleales a la que contribuye la DACE es susceptible de incrementar la rigidez regulatoria; y generar incoherencias ante la innovación tecnológica y el mercado digital en constante evolución. Y es que, quizá no sea la ausencia de normas lo que limita la protección frente a prácticas engañosas, sino la ausencia de mecanismos eficaces para detectar y sancionar su incumplimiento.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Casado Navarro, Antonio (2026), «El *greenwashing* como práctica desleal: análisis crítico de su regulación (vigente y proyectada) en la Unión Europea y España», *Revista Lex Mercatoria*, vol. 32, págs. 1-80.

Cauffman, Caroline (2024), «De Consumer empowermentrichtlijn. Over groene claims, zwarte handelspraktijken en grijze zones», *Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken*, núm. 3, págs. 110114.

Delre, Andrea; La Placa, Maria Grazia; Alfieri, Francesco; Faraca, Giuseppe; Kowalska, Marta Anna; Vidal Abarca Garrido, Cristina; Wolf, Oliver, (2022)

Assessment of the European Union Green Public Procurement criteria for four product groups, Luxembourg, Publications Office of the European Union

Díaz Gómez, Elicio (2023), *Prácticas comerciales engañosas y su represión por el derecho de la competencia desleal: especial referencia al ámbito publicitario*, Colex, A Coruña.

Fernández Carballo-Calero, Pablo (2022), «La lista negra de prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario en la Directiva (UE) 2019/633 y su incorporación al ordenamiento jurídico español», en Jiménez Serranía, Vanessa (coord.); Carbajo Cascón, Fernando (dir.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 1247-1271.

Fernández Carballo-Calero, Pablo; Salgado André, Elena (2010), "Actos de engaño y omisiones engañosas en la Ley de Competencia Desleal (análisis de los arts. 5 y 7 LCD)", *ADI*, vol. 30, 20092010, págs. 225244.

Gómez Trinidad, Sílvia (2025), «Sostenibilidad y Derecho de la competencia: una aproximación a los beneficios de sostenibilidad en los acuerdos entre empresas», *ADI*, vol. 45, págs. 113140.

Gutman, Kathleen (2023), «Green Claims and Unfair Commercial Practices in EU Law», *Journal of European Consumer and Market Law*, págs. 115.

Marco Arcalá, Luis Alberto / Rus Alba, Elena (2010), «El nuevo marco jurídico de los argumentos ecológicos y medioambientales en la publicidad. Entre la regulación y la autorregulación», *ADI* n.º 30, 20092010, págs. 323350.

Massaguer Fuentes, José (2010), «Las prácticas agresivas como acto de competencia desleal», *Actualidad jurídica Uría Menéndez*, núm. 27, 2010, págs. 17–32.

— (2006), *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Civitas, Madrid.

Martí Moya, Vanessa (2025), «De la responsabilidad social de la empresa al consumo responsable. Las afirmaciones ambientales tras la Directiva 2024/825», *ADI*, vol. 45, págs. 141161.

Micklitz, HansWolfgang, (2018), *The Politics of Justice in European Private Law: Social Justice, Access Justice, Societal Justice*, Cambridge University Press, Cambridge.

Miranda Anguita, Ana (2024), «Principales novedades de las iniciativas regulatorias del greenwashing de carácter armonizador en la Unión Europea», en Tato Plaza, Anxo; Costas Comesaña, Julio; Fernández Carballo-Calero, Pablo; Loureda Casado, Sara; Torres Pérez, Francisco José (coords.), *Nuevas tendencias en el Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual IV*, Valencia, Tirant lo Blanch, págs. 489-531.

Miranda Serrano, Luis M. (2026), «Reformas de la Ley de Competencia Desleal en materia de protección de consumidores y prácticas digitales: valoración y tendencias de política legislativa», *Revista CESCO de Derecho de Consumo*, núm. 57, págs. 27 y siguientes.

Miranda Serrano, Luis y Pagador López, Javier (2016), «Misleading and aggressive practices and the defects of transactional consent», en Schulze, Reiner y Perales Viscasillas, Pilar (dirs.), *The Formation of Contract. New Features and Developments in Contracting*, Nomos, págs. 157185

— (2015), «La necesidad de establecer conexiones entre el Derecho de la competencia desleal y el Derecho de contratos», *Diario La Ley*, núm. 8464, págs. 112.

Mišćenić, Emilia (2024), «Information, Transparency and Fairness for Consumers in the Digital Environment», en Crea, C.; De Franceschi, A. (eds.), *The New Shapes of Digital Vulnerability in European Private Law*, Nomos, BadenBaden, págs. 89125.

Otero Lastres, José Manuel (2002), «Las marcas de garantía y de certificación en la Ley de Marcas», *ADI*, págs. 95120.

Pérez Carrillo, Elena Fátima (2017), «El medio ambiente en la responsabilidad corporativa. Perspectivas jurídico-mercantiles», en Agra Viforcos, B. (dir.), *Empleos verdes y prevención de riesgos laborales*, 2017, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 109-130.

San Martín Calvo, Marina (2024), «Consumo sostenible y transición ecológica. La acción normativa de la Unión Europea contra el greenwashing», *Revista de Estudios Europeos*, núm. 84, págs. 364-390

Tato Plaza, Anxo (2024), «Sobre el uso de alegaciones medioambientales en la publicidad: estado actual y perspectivas de futuro», *RDM*, núm. 332, págs. 1-31 (plataforma Legalteca-Aranzadi).

II. DOCTRINA BREVE

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
46 (2026): 327-344
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_201
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Rubén Iglesias Posse
ISSN: 1139-3289

TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN Y DERECHO DE AUTOR: ESTADO DE LA CUESTIÓN, RETOS Y OPORTUNIDADES

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND COPYRIGHT LAW: CURRENT LANDSCAPE, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Rubén Iglesias Posse*

RESUMEN

Desde el surgimiento del derecho de autor, las transformaciones tecnológicas han exigido una adaptación constante de su régimen jurídico, intensificada en la era digital con la expansión de Internet y la aparición de nuevos modelos de explotación de contenidos. En este contexto, la tecnología *blockchain* ha adquirido una relevancia creciente como infraestructura. El presente trabajo analiza su fundamento técnico y su relevancia jurídica desde la perspectiva del derecho de autor, evaluando los principales retos y oportunidades que plantea su aplicación en ámbitos como el registro, la contratación, la gestión colectiva y la lucha contra la infracción, con especial atención a su potencial para mejorar el funcionamiento de estos mecanismos.

Palabras clave: cadena de bloques; *blockchain*; P2P; derecho de autor.

ABSTRACT

Since the emergence of copyright, technological developments have required a continuous adaptation of its legal framework, a process that has intensified in the digital era with the expansion of the Internet and the emergence of new models of content exploitation. In this context, blockchain technology has gained increasing relevance as a digital infrastructure. This paper examines its technical foundations and legal significance from a copyright perspective, assessing the main challenges and opportunities arising from its application in areas such as registration, contracting, collective management and the enforcement of rights, with particular attention to its potential to improve the functioning of these mechanisms.

Keywords: blockchain; P2P; copyright.

* Abogado. Doctor en Derecho (Universidade de Santiago de Compostela) y LLM (*University of Edinburgh*). Dirección de correo electrónico: *ruigpo@protonmail.com*. El autor desea expresar su gratitud a Isabel Espín Alba por haber alentado la redacción del presente trabajo, y a Emilio Hurtado Rojo por los valiosos comentarios aportados tras la lectura de un primer borrador. Todas las opiniones y eventuales errores u omisiones del presente trabajo son responsabilidad exclusiva del autor.

Fecha de recepción: 15/04/2026// Fecha de aceptación: 18/05/2026

SUMARIO: I. PRELIMINAR.— II. EL SUSTRATO DE LA TECNOLOGÍA *BLOCKCHAIN*: LAS REDES P2P.— III. RELEVANCIA JURÍDICA DE LA CADENA DE BLOQUES.— IV. APLICABILIDAD CONCRETA AL ÁMBITO DEL DERECHO DE AUTOR: 1. Registro de autoría y titularidad de derechos; 2. Suscripción de contratos y acuerdos de explotación; 3. Gestión colectiva de derechos; 4. Lucha contra la infracción de derechos y la piratería digital.— V. CONCLUSIÓN.— VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY.— II. THE UNDERLYING STRUCTURE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY: P2P NETWORKS.— III. LEGAL RELEVANCE OF BLOCKCHAIN.— IV. SPECIFIC APPLICABILITY IN THE FIELD OF COPYRIGHT LAW: 1. Registration of Authorship and Ownership of Rights; 2. Subscription of Contracts and Exploitation Agreements; 3. Collective Management of Rights; 4. Combating Infringement and Digital Piracy.— V. CONCLUSION.— VI. BIBLIOGRAPHY.

I. PRELIMINAR

Desde el surgimiento del derecho de autor en el siglo XVIII, las sucesivas transformaciones tecnológicas —desde la Revolución Industrial hasta la era digital— han exigido una adaptación constante de su régimen jurídico, intensificada con la transición de la tecnología analógica a la digital y, especialmente, con la expansión de Internet como infraestructura global de comunicación. La irrupción de la *World Wide Web* alteró profundamente los mecanismos de creación, reproducción y difusión de obras protegidas, reavivando la tensión entre innovación tecnológica y seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad intelectual.

En este contexto, aun cuando la atención doctrinal reciente se ha concentrado en la inteligencia artificial, otros desarrollos disruptivos —como el metaverso, las criptomonedas o los activos digitales no fungibles (NFT)— continúan consolidándose y planteando relevantes cuestiones jurídicas. Entre ellos, la tecnología *blockchain* o cadena de bloques ocupa una posición particularmente significativa como infraestructura del entorno digital descentralizado, cuyo interés se ve reforzado por la apuesta estratégica de la Unión Europea por su desarrollo y regulación[1].

Sobre esta base, el presente trabajo examina el estado de la cuestión de la tecnología de cadena de bloques desde la perspectiva del derecho de autor, atendiendo a su fundamento técnico y a su relevancia jurídica, y evalúa los principales retos y oportunidades que plantea su aplicación en ámbitos como el registro de autoría y titularidad, la formalización de contratos de explotación, la gestión colectiva y la lucha contra la infracción en entornos digitales.

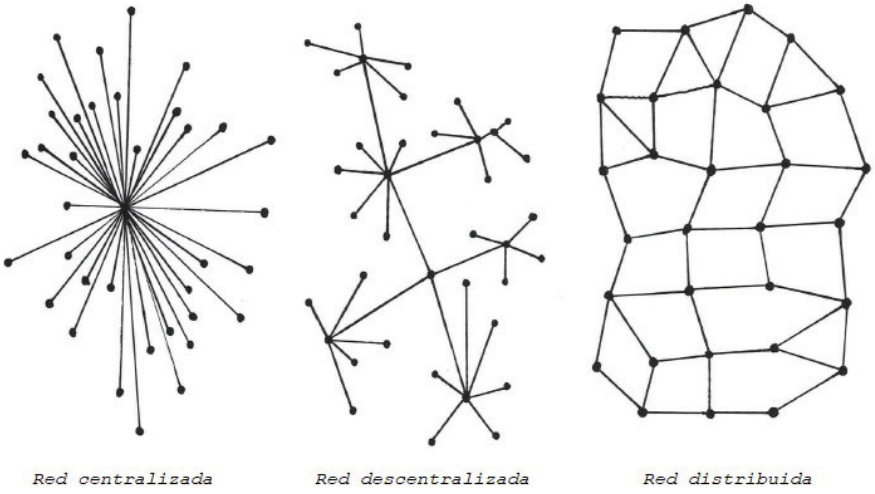
II. EL SUSTRATO DE LA TECNOLOGÍA *BLOCKCHAIN*: LAS REDES P2P

Un conjunto de dispositivos de comunicación interconectados —como computadoras, impresoras u otros equipos capaces de intercambiar datos— constituye una red. Cuando dos o más redes, generalmente de distinto tamaño y alcance, se conectan entre sí utilizando protocolos comunes de comunicación y *routers*, se configura lo que técnicamente se denomina una *internetwork* o *internet* (con

[1] Véase COMISIÓN EUROPEA, *Blockchain y Estrategia Web3*, disponible en: *https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/blockchain-strategy*

«i» minúscula). Internet, con mayúscula, designa la red de redes más extensa y relevante, que interconecta a escala global millones de dispositivos y usuarios.

Atendiendo a su diseño estructural, la clasificación clásica de las redes de telecomunicaciones parte de la distinción formulada en 1964 por Baran entre redes centralizadas, descentralizadas y *distribuidas*[2]. En las redes centralizadas existe un único nodo o servidor central al que se conectan el resto, de modo que toda comunicación entre los extremos debe pasar necesariamente por dicho punto. Las redes descentralizadas, por su parte, cuentan con varios nodos centrales que coordinan y redistribuyen la información de forma jerárquica. Finalmente, el *modelo distribuido* carece de cualquier instancia central de coordinación: los dispositivos participantes se comunican directamente entre sí, sin mediación de un servidor o nodo rector[3].



El concepto teórico de red *peer-to-peer* (P2P) deriva del modelo distribuido descrito por Baran. En este tipo de redes, los participantes —denominados pares o *peers*— pueden comunicarse e intercambiar información y recursos en condiciones de igualdad, sin depender de una autoridad central que supervise o valide las interacciones[4]. La expresión *peer-to-peer* hace referencia precisamente a esa comunicación directa entre iguales. En síntesis, una red P2P es aquella en la que el intercambio de datos se produce de forma autónoma y horizontal, sin una estructura jerarquizada de control.

Esta concepción está en el origen y espíritu de la propia Internet, que fue concebida, al menos en su diseño inicial, como un sistema P2P. El objetivo inicial de ARPANET —su predecesora inmediata— consistía en compartir recursos de computación mediante la interconexión de redes heterogéneas en un

[2] Baran, Paul (1964), «On distributed communications: I.- Introduction to distributed communications networks, Memorandum RM-3420-PB», Santa Monica, The RAND Corporation, pág. 2.

[3] Sobre este tipo específico de red, véanse los trabajos de Sloman y Kramer (1987); Coulouris, Dollimore y Kindberg (2005); y Tanenbaum y Van Steen (2007).

[4] Schoder, Fischbach y Schmitt (2005), pág. 2.

diseño común que permitiera a los participantes operar en condiciones de igualdad funcional, sin depender de un centro único de control[5].

Por su parte, la tecnología *blockchain* fue descrita públicamente en 2008 con ocasión de la publicación del artículo en el que se presentaba Bitcoin, un sistema de pago electrónico que prescindía de la intervención de instituciones financieras tradicionales[6] y que se puso a disposición del público bajo una licencia de código *abierto*. Más allá de su aplicación monetaria inicial, el texto fundacional de Nakamoto introducía un modelo técnico destinado a permitir la realización de transacciones seguras en un entorno descentralizado.

En ausencia de una entidad central encargada de supervisar y validar las transferencias realizadas entre los participantes, la solución propuesta consistía en utilizar una red P2P para configurar un sistema en el que todos los nodos compartieran un registro común de operaciones. Cada transacción sería verificada y aprobada *por consenso* de la red y registrada de forma *segura* mediante mecanismos de criptografía asimétrica[7], reforzando así la integridad y la inmutabilidad del sistema.

Desde el punto de vista estructural, cada transferencia se incorpora a la red en forma de *bloque de información* identificado y fechado, que contiene además una referencia criptográfica al bloque anterior. Esta técnica de encadenamiento permite reconstruir cronológicamente todas las operaciones registradas desde el inicio del sistema[8], generando una secuencia continua de bloques —de ahí la denominación *blockchain* o cadena de bloques—, cuya alteración resultaría técnicamente extraordinariamente compleja.

Como en otras aplicaciones avanzadas basadas en redes P2P —entre ellas, los sistemas de intercambio de archivos como BitTorrent—, los participantes en Bitcoin operan en condiciones de igualdad formal, sin jerarquías preestablecidas. Todos los nodos pueden comunicarse entre sí, validar las transacciones conforme a las reglas del protocolo y conservar una copia sincronizada del registro común de operaciones. Este diseño —basado en la descentralización, la transparencia y la verificación colectiva— constituye el elemento diferencial que permite generar confianza en el sistema sin necesidad de una autoridad central.

Dos elementos refuerzan esta arquitectura: el diseño distribuido, que reduce la vulnerabilidad frente a fallos o ataques, y el establecimiento de incentivos económicos para quienes contribuyen al mantenimiento de la red, por ejemplo, participando en la validación criptográfica de los bloques[9].

Bitcoin constituye la primera y más conocida aplicación de la tecnología *blockchain*, pero no agota sus posibilidades. Como señaló Finck[10], la cadena de

---

[5] Véase Taylor y Harrison (2009), pág. 108; Minar y Hedlund (2001), pág. 4; y Schoder, Fischbach y Schmitt (2005), pág. 3.

[6] Nakamoto, Satoshi (2008), «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», disponible en: *https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper*

[7] En la cual se combinan claves públicas y privadas para crear anotaciones cifradas de gran robustez. Véase de Filippi y Wright (2018), págs. 14 a 16. Para una explicación técnica, véase Arroyo, Vico y Encinas (2019), págs. 48 a 58.

[8] Véase Antonopoulos (2015), págs. 161 a 173.

[9] *Ibid.,* págs. 139 a 141. Para una descripción técnica general, véase Ponce De León (2018), págs. 35 a 77.

[10] Finck (2018), págs. 672 y 673.

bloques puede resultar especialmente idónea para el seguimiento seguro de transacciones en el ámbito del comercio internacional, así como la digitalización segura de los correspondientes documentos transferibles [11]. Su potencial se extiende asimismo a otros sectores en los que resulte relevante disponer de un registro compartido, inmutable y verificable de operaciones [12], permitiendo reducir costes transaccionales y reforzar la seguridad jurídica en entornos digitales [13].

Ahora bien, tal y como argumenta Werbach [14], las ventajas derivadas del diseño descentralizado puro —seguridad, transparencia y resiliencia— comportan también determinados costes. Desde el punto de vista técnico, los mecanismos de verificación por consenso requieren un mayor consumo de recursos que los sistemas centralizados tradicionales. Desde una perspectiva jurídica y económica, una transparencia muy amplia puede entrar en tensión con exigencias de confidencialidad, protección de datos o cumplimiento normativo en sectores regulados. Estas limitaciones impulsaron la aparición de modelos alternativos al esquema público y completamente descentralizado de Bitcoin. Surgieron así redes privadas y redes híbridas —conocidas de forma general como redes «permisionadas» [15]—, que introducen distintos niveles de control sobre el acceso, la validación de operaciones y la visibilidad de la información.

Como ejemplos de redes privadas resultan especialmente conocidas Hyperledger y Quorum, desarrolladas respectivamente por The Linux Foundation y la entidad financiera J.P. Morgan Chase. Entre las redes híbridas cabe destacar la impulsada por la *Enterprise Ethereum Alliance*, consorcio en el que participan grandes empresas y compañías tecnológicas como Microsoft e Intel, así como entidades financieras como el Banco Santander y el BBVA. La disponibilidad de estas alternativas «controlables» al diseño descentralizado puro de Bitcoin supuso, como señala Werbach [16], un factor determinante para que empresas y gobiernos de distintos países apostaran, especialmente a partir de 2016 y 2017, por soluciones *blockchain* de carácter «permisionado».

La consolidación de estos modelos y su progresiva adopción institucional permiten apreciar que la tecnología *blockchain* trasciende su origen como sistema de pago electrónico y plantea cuestiones de indudable relevancia jurídica, que conviene analizar de manera sistemática.

III. RELEVANCIA JURÍDICA DE LA CADENA DE BLOQUES

De entre las principales innovaciones que la tecnología *blockchain* presenta desde una perspectiva jurídica, pueden destacarse tres especialmente relevantes. La primera es la posibilidad de representar activos reales o derechos mediante su conversión en unidades digitales registradas en una cadena de bloques, susceptibles de circulación en entornos *online* con elevados niveles de trazabilidad

---

[11] Véase Muñoz García (2023), págs. 117 a 134.

[12] Véase, en general, Swan (2015), págs. 27 a 52; y la segunda parte de Tapscott y Tapscott (2016). Para un listado extenso de casos concretos a los que podría ser de aplicación la tecnología *blockchain*, *vid.* Llopis Vañó (2018), págs. 256 a 258.

[13] Ibáñez Jiménez (2018), pág. 28.

[14] Werbach (2018), págs. 58 a 63.

[15] Sobre los modelos de control de acceso, Arroyo, Vico y Encinas (2019), págs. 101 a 113.

[16] Werbach (2018), pág. 62.

y control frente a duplicaciones no autorizadas. Este proceso, conocido como «tokenización», permite crear representaciones digitales únicas o limitadas en número, lo que puede conferirles valor económico en función del activo o derecho subyacente[17]. En el ámbito financiero, la «tokenización» de instrumentos como acciones o bonos ha comenzado a adquirir reconocimiento jurídico. En España, la autorización concedida en noviembre de 2025 por la CNMV a Securitize como primer sistema de negociación y liquidación de instrumentos financieros basados en tecnología de registro descentralizado constituye un ejemplo significativo[18], en el marco del Reglamento (UE) 2022/858, relativo a un régimen piloto para infraestructuras del mercado basadas en esta tecnología.

La segunda innovación relevante radica en el sistema de fechado, sellado y cifrado electrónico que caracteriza a la tecnología *blockchain*, basado en el empleo de claves criptográficas públicas y privadas. Los datos o documentos incorporados a la cadena de bloques quedan vinculados a un registro temporal y a una huella criptográfica que dificulta extraordinariamente su alteración posterior sin que ello resulte detectable por la red. Esta configuración técnica permite que la información registrada pueda desplegar efectos probatorios entre las partes, en la medida en que proporciona evidencias sobre la existencia de determinados datos en un momento concreto y sobre su integridad desde entonces. En el ordenamiento español, tales registros podrían aportarse en juicio con el valor propio de los documentos privados, conforme a lo previsto en el art. 326 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de su eventual impugnación y de la valoración que corresponda efectuar al órgano jurisdiccional.

Asimismo, cuando el proceso de autenticación asociado al registro cumpla los requisitos exigidos por la normativa aplicable en materia de firma electrónica, podría beneficiarse de la eficacia jurídica prevista en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, y en el marco normativo europeo correspondiente[19]. Ello abre posibilidades relevantes dentro del ámbito de la administración y de los registros públicos, en tanto en cuanto puede facilitar muchos de los fines propios de estas instituciones, mejorar su funcionamiento[20] y la labor de garantizar la publicidad formal de determinados hechos, circunstancias y derechos que la Administración pública tiene encomendada[21].

En el plano comunitario, la progresiva institucionalización de estas soluciones tecnológicas resulta especialmente visible tras la creación en 2018 de la *European Blockchain Partnership*[22] y, más recientemente, con la aprobación

---

[17] González-Meneses (2019), págs. 140 a 144.

[18] CNMV, «La CNMV autoriza a SECURITIZE como sistema de negociación y liquidación (SNL) basado en tecnología de registros distribuidos (TRD)». 26 de noviembre de 2025. *https://cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7b44ec3466-5a78-4524-9c45-291209864197%7d*

[19] Ibáñez Jiménez (2018), pág. 41, refiriéndose a la otrora en vigor Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. De especial relevancia también, el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE, también conocido como Reglamento eIDAS.

[20] Como persigue el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

[21] Véase, para una aproximación general, Werbach (2018), págs. 107 a 116.

[22] Una iniciativa para desarrollar una estrategia comunitaria sobre *blockchain* y construir en base a ella una infraestructura para servicios públicos, firmada por 21 de los 27 Estados miembros y que dio paso, por decisión de la Comisión Europea adoptada en mayo de 2024, a la creación del EUROPEUM-EDIC, que busca

del Reglamento (UE) 2024/1183, relativo al marco europeo de identidad digital. Este Reglamento contempla la implantación de medios de identificación electrónica reconocidos en toda la Unión que permitirán a los ciudadanos, entre otros fines, acreditar su identidad, controlar sus datos en línea y limitar su exposición, así como firmar declaraciones electrónicas personales o atributos autodeclarados y emplearlos en todo tipo de transacciones públicas y privadas[23].

La tercera novedad incide en el ámbito de la contratación electrónica en el derecho privado[24] y se vincula con la posibilidad que ofrecen determinadas redes *blockchain* —como Ethereum—, de incorporar a la cadena de bloques programas informáticos autoejecutables, comúnmente denominados *smart contracts*[25], cuya puesta en marcha, en algunos casos y dándose ciertas circunstancias establecidas con anterioridad, puede llegar a dar lugar a la formación de un contrato electrónico encriptado. Dicho acuerdo sería, en principio, jurídicamente válido entre las partes que hubiesen acordado recurrir a esta tecnología para realizar una determinada operación. La consumación del convenio de voluntades se llevaría a cabo de manera automática a través del propio sistema *blockchain*, pudiendo actualizarse o completarse determinados aspectos del mismo mediante la intervención de un tercero de confianza[26] y, del mismo modo, confirmarse mediante la cadena de bloques el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por cada uno de los participantes.

Obsérvese que estamos hablando fundamentalmente de obligaciones susceptibles de ejecución autónoma a través de sistemas informáticos; no de obligaciones de naturaleza personal, sino de obligaciones de contenido económico, típicas del tráfico en masa[27], derivadas en muchos casos de negocios jurídicos relativos a activos patrimoniales inmateriales, como sucede, por ejemplo, con las criptomonedas.

Navarro de Andrés sintetizó nítidamente los principales escenarios jurídicos de presencia de este *software* en una cadena de bloques, pudiendo darse varias situaciones: en primer lugar, que el *smart contract* sea un fiel reflejo de lo acordado por las partes en su integridad, constituyendo un supuesto tradicional de documentación del contrato, aunque en un soporte y forma específicos; en segundo término, que recoja únicamente determinadas obligaciones del contrato, pero no su totalidad; y, por último, que el *smart contract* no documente el contrato, sino que opere como medio de ejecución de las prestaciones de

profundizar la cooperación en tecnologías que permitan descentralizar la propiedad y el control de los datos en Internet. Véase *https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/news/blockchain-creation-europeum-edic*

[23] Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril, por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 910/2014 en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital, también conocido como Reglamento eIDAS 2. Véase, sobre identidad digital y *blockchain*, González-Meneses (2019), págs. 173 a 181.

[24] De momento, no obra la fe pública y la administración española no cuenta con ningún procedimiento o servicio articulado en base a la tecnología de bloques. Sobre la posibilidad de su aplicación al ámbito del derecho público, véase, por ejemplo, Brancos (2017), págs. 50 a 53; Pignatelli, Francesco (ed) (2019), *Blockchain for digital government. An assessment of pioneering implementations in public services*, EUR 29677 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg; y Rubio Núñez (2018), págs. 235 a 242.

[25] El primero en conceptualizar las posibilidades de los *smart contracts* fue Szabo (1997).

[26] Tercero que puede ser no sólo una persona física o jurídica, sino también un determinado *software* o una aplicación informática cuya intervención hubiese sido prevista por las partes para ajustar el cumplimiento de sus respectivas obligaciones durante el término del acuerdo. Véase Werbach (2018), pág. 75; y, con ejemplos prácticos, Kianieff (2019), págs. 41 a 49.

[27] Vilalta Nicuesa (2019), pág. 30.

las partes[28], la cual no va a depender de la voluntad o interpretación de nadie, «*sino del determinismo o automatismo que rige la ejecución de un programa informático*»[29].

Ahora bien, los *smart contracts* no son meras secuencias de instrucciones destinadas a que un ordenador realice una determinada tarea. El resultado producido por su activación no es únicamente el generado por el equipo que ejecuta el código, sino que, tal y como señalaban Arroyo, Vico y Encinas (2019), es un resultado consensuado por un conjunto de ordenadores interconectados que lo validan y lo incorporan a un registro accesible, a fin de evitar alteraciones posteriores, configurando así un censo de operaciones con vocación de permanencia[30]. En esta línea, el *EU Blockchain Observatory and Forum* ha señalado que las principales ventajas de los *smart contracts* se concretan en la mejora de la eficiencia y rapidez en la ejecución de obligaciones, el incremento de la transparencia, la reducción de intermediarios y costes asociados, y el refuerzo de la seguridad de los procesos[31].

La influencia tecnológica del mundo angloparlante no debe llevarnos a asumir que estos *smart contracts* constituyen contratos jurídicamente vinculantes en un sentido estricto pues, tal y como avanzó Prenafeta, hay muchas variables que, de no quedar perfectamente determinadas *ex ante*, de manera lo suficientemente concreta como para poder ser verificadas autónomamente por un programa informático, supondrán serios obstáculos insalvables para que puedan llegar a desplegar plena fuerza obligatoria entre las partes[32].

Ciertamente, los *smart contracts* son creados con la finalidad de producir efectos jurídicos, «*como instrumento[s] para desarrollar la ejecución automática de las prestaciones de un contrato electrónico*»; sin embargo, en lo que al ordenamiento español se refiere, solo aquellos en los que concurran objeto, consentimiento y causa, así como cualesquiera otros requisitos que nuestra legislación exija, podrán ser considerados contratos electrónicos plenamente válidos o «inteligentes»[33], si con esta cualidad tan propiamente humana queremos calificarlos, al margen de sus limitaciones y puntos débiles[34]. Ahora bien, en ese caso y como acertadamente resalta Vilalta Nicuesa, no estaríamos ante una nueva tipología contractual sino frente a una manifestación novedosa y más compleja de los contratos electrónicos[35].

---

[28] Navarro de Andrés, (2018), pág. 336.

[29] González-Meneses (2019), pág. 145.

[30] Arroyo, Vico y Encinas (2019), págs. 76 y 77.

[31] directorate-general for communications networks, content and technology of the european commission (2022), «Smart Contracts», Blockchain Observatory and Forum publications, págs. 8 y 9. *https://blockchain-observatory.ec.europa.eu/publications/smart-contracts_en*

[32] Prenafeta Rodríguez (2016), págs. 3 y 4.

[33] Defendiendo esta postura entiendo que se encuentran, entre otros, Tur Faúndez (2018), págs. 51 a 71 y pág. 139, de donde se toma la cita entrecomillada *supra*; entre corchetes propio; Navarro de Andrés (2018), págs. 337 a 340; y Vilalta Nicuesa (2019), págs. 26 a 30 y 79 a 105.

[34] Riesgos que, según Werbach (2018), págs. 83 a 88, podrían provenir entre otros del ámbito de la privacidad, del de la formalización del contrato y de una excesiva estandarización de su uso.

[35] Vilalta Nicuesa (2019), pág. 28.

IV. APLICABILIDAD CONCRETA AL ÁMBITO DEL DERECHO DE AUTOR

La propiedad intelectual es uno de los sectores en los cuales la aplicación de la tecnología de cadena de bloques parece susceptible de mejorar procesos ya existentes, haciéndolos más eficientes y transparentes, e incluso de facilitar el desarrollo de nuevas vías de negocio[36]. Del mismo modo que la tecnología P2P ha posibilitado mejoras notables en el ámbito de la arquitectura de aplicaciones informáticas —las cuales han redundado en beneficio de la explotación *online* que buena parte de la industria creativa hace de sus producciones—, la tecnología *blockchain* está en condiciones de ofrecer oportunidades a los titulares de derechos de autor y derechos afines sobre todo tipo de activos intangibles. Analizaremos ahora los potenciales beneficios de su aplicación en cuatro ámbitos: (a) el registro de autoría y titularidad de derechos; (b) la suscripción de contratos y acuerdos de explotación; (c) la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual; y (d) la salvaguarda y lucha contra la vulneración de dichos derechos.

Antes de ello, conviene resaltar que la aplicación de la tecnología *blockchain* en el ámbito del derecho de propiedad intelectual requiere de ciertos procesos de adaptación, imprescindibles para modular el carácter abierto y el diseño descentralizado puro de la cadena de bloques y ajustarlo a las necesidades de los titulares de derechos de autor y derechos afines, cuya naturaleza jurídica es privativa y cuya gestión presenta un carácter eminentemente centralizado. Ello implica, en primer lugar, que una aplicación directa y completa de la tecnología *blockchain* a las esferas del derecho de propiedad intelectual puede no ser posible, deseable o recomendable desde un punto de vista práctico, por lo que será necesario articular fórmulas intermedias que no sean completamente descentralizadas o en las que no exista una ausencia absoluta de intermediarios de confianza[37]. Y, en segundo lugar, que resultase aconsejable tener en cuenta los conocidos aspectos problemáticos de la tecnología de cadena de bloques, que afectan a cuestiones tan diversas como la privacidad, el coste computacional derivado de su escalabilidad, la necesidad de una gestión rigurosa de claves o la inexistencia de un, llamémoslo así, «derecho al olvido», derivada de la inmutabilidad de la información registrada en cada bloque[38].

1. Registro de autoría y titularidad de derechos

La inclusión segura y cifrada de determinada información en la cadena de bloques puede, en primer lugar, contribuir a una mejor atribución y reconocimiento tanto de la autoría como de cualquier contribución realizada por otros sujetos en el proceso de creación de la obra —pensemos, por ejemplo, en los artistas intérpretes o ejecutantes que hayan podido participar en la grabación de una determinada pieza musical—, así como de la titularidad de los derechos de explotación que de la misma se deriven, superando las limitaciones físicas de

[36] Véase Tapscott y Tapscott (2016), págs. 226 a 229.

[37] Como advierten Bodo, Gervais y Quintais (2018), pág. 318; y González-Meneses (2019), págs. 183 a 199.

[38] Arroyo, Vico y Encinas (2019), págs. 125 a 133.

los soportes tangibles y vinculando de manera permanente e inalterable dicha información a cada ejemplar de la creación objeto de protección[39].

En segundo término, toda esa información incluida en la cadena de bloques podría servir como punto de partida para el desarrollo de registros públicos globales de autores y titulares de derechos, una idea que ya ha sido intentada en varias ocasiones desde una perspectiva centralizada y con escaso éxito, como evidencian el proyecto *Global Repertoire Database*[40] de la Comisión Europea o el *International Music Registry*[41] impulsado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Cabría plantear la conveniencia de abordar este reto desde la perspectiva opuesta a la centralización, esto es, desde el enfoque descentralizado propio de la cadena de bloques, con el objetivo de establecer un registro supranacional de obras, voluntario y complementario de los registros nacionales existentes, respetuoso con el art. 5.2 del Convenio de Berna, que dispone que el goce y ejercicio de los derechos de autor no están subordinados a formalidad alguna. Además de las ventajas que ofrecen los censos voluntarios nacionales[42], la existencia de un registro global facilitaría, especialmente en el ámbito *online*, la identificación de titulares previa a la obtención de las correspondientes autorizaciones de explotación, y permitiría dejar constancia de los actos y contratos de constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos, así como de otros hechos susceptibles de afectarlos[43]. Un registro de estas características podría contribuir, asimismo, a paliar problemas estructurales del derecho de autor, como el de las obras huérfanas[44].

Un ejemplo particularmente relevante de la aplicación de la tecnología *blockchain* al registro de autoría y titularidad de derechos lo constituye el proyecto *Open Rights Data Exchange*[45]. Puesto en marcha en abril de 2025 bajo el auspicio de la Comisión Europea, el *Open Rights Data Exchange* tiene como objetivo crear una red europea de información que facilite la identificación de titulares de derechos de propiedad intelectual, permita conocer las condiciones de explotación de las obras y contribuya a generar un ecosistema transparente y eficiente que favorezca el desarrollo de la economía creativa digital europea.

---

[39] O'Dair, Marcus (2016), «The networked record industry. How blockchain technology could transform the monetisation of recorded music», NEMODE, March, págs. 14 y 15. Disponible en: *http://www.nemode.ac.uk/wp-content/uploads/2012/12/ODair-The-networked-record-industry-REPORT-1.pdf*

[40] Sobre su fracaso, véase Milosic (2015).

[41] Véase World Intellectual Property Organization (2011), «What copyright infrastructure is needed to facilitate the licensing of copyrighted works in the digital age: the International Music Registry (IMR)?», WIPO/IP/AUT/GE/11/T12, WIPO Symposium of Intellectual Property Authorities. Services for Access to Knowledge in Promoting Innovation and Creativity. Geneva, September 22 and 23. *https://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=22742*

[42] Véase European Union Intellectual Property Office (2018), «Study On Voluntary Registration and Deposit Systems: United States and China», *https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Voluntary_Registration/2018_Voluntary_Registration_en.pdf*, y la colección de respuestas provenientes de ochenta países, recibidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con motivo de la realización de la encuesta *WIPO, Second Survey on Voluntary Registration and Deposit Systems*, disponible en: <*www.wipo.int/copyright/en/registration/registration_and_deposit_system_03_10.html*>

[43] Véase Tresise, Goldenfein y Hunter (2018), págs. 146 a 149.

[44] *Ibidem*, págs. 156 y 157. Véase también, desde una perspectiva europea y con relación a las disposiciones de la directiva de obras huérfanas, los comentarios de Bodo, Gervais y Quintais (2018), págs. 325 a 328.

[45] Véase, para más información sobre la propuesta: *https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/spaces/EBSI/pages/716149456/Open+Rights+Data+Exchange*

Desde un punto de vista técnico, el *Open Rights Data Exchange* se sustenta sobre la *European Blockchain Services Infrastructure* (EBSI), una red de nodos de cadena de bloques —al menos uno por cada Estado miembro de la Unión Europea, además de Noruega, Liechtenstein y la propia Comisión— que proporciona una infraestructura digital para el sector público europeo[46].

En términos operativos, el sistema se articula mediante un procedimiento orientado a garantizar la identificación fiable del titular y la integridad de los datos asociados a la obra, basado en el uso de credenciales verificables de identidad, la generación de una huella criptográfica del contenido y la incorporación de metadatos relativos a la obra, sus cotitulares y sus condiciones de explotación. El resultado es la emisión de un registro o *token* que vincula de forma verificable la identidad del titular con la obra y la información asociada, permitiendo su consulta y verificación a través de la infraestructura correspondiente.

Por el momento, el *Open Rights Data Exchange* se encuentra en una fase temprana de despliegue, por lo que será necesario evaluar su evolución para determinar su eficacia como herramienta complementaria a los sistemas registrales tradicionales.

2. Suscripción de contratos y acuerdos de explotación

Sin embargo, es en el ámbito de la celebración de acuerdos de licencia donde la tecnología *blockchain* estaría en condiciones de realizar aportaciones significativas. En esta segunda área de interés tenemos, en primer lugar, que la inclusión segura y cifrada en el bloque de información que acompañe a una obra musical, de los datos de contacto de todos los titulares de derechos sobre la misma, así como, por ejemplo, el porcentaje de titularidad que a cada uno le correspondiera, sus tarifas o las condiciones de licencia específicas que pudieran resultar de aplicación, facilitaría y simplificaría la tramitación de contratos, autorizaciones y licencias[47].

Esto sería de gran ayuda en escenarios *online* sumamente complejos, como es el caso del planteado a raíz de la aprobación del art. 17 de la Directiva 2019/790, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital, en virtud del cual aquellos prestadores de servicios de la sociedad de la información que alojen y den acceso al público a una gran cantidad de obras y prestaciones protegidas vienen obligados a hacer los mayores esfuerzos para obtener la autorización de sus correspondientes titulares. En este caso, el uso de la cadena de bloques pondría a su alcance toda la información relevante para intentar suscribir dichos acuerdos, dotándoles de un mayor control sobre el contenido licenciado, reduciendo los costes transaccionales asociados a este tipo de operaciones, al tiempo que se reduce el número de intermediarios involucrados y se agiliza el proceso de remuneración que a todo titular de derechos corresponde[48].

---

[46] *https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/european-blockchain-services-infrastructure*

[47] O'Dair, Marcus y Beaven, Zuleika (2017), «The networked record industry: How blockchain technology could transform the record industry», Strategic Change: Briefings in Entrepreneurial Finance Strategic Change, Special Issue: The Future of Money and Further Applications of the Blockchain, vol. 26, núm. 5, págs. 473 y 474.

[48] Véase Tresise, Goldenfein y Hunter (2018), pág. 151; y O'Dair, Marcus and Beaven, Zuleika (2017), «The networked record industry: How blockchain technology could transform the record industry»,

Los *smart contracts* jugarían un papel muy importante en relación con este escenario de celebración de contratos y acuerdos de explotación *online* en materia de propiedad intelectual que estamos describiendo pues, en la medida en que se cumpliesen determinadas condiciones —por ejemplo, que el licenciatario haya facilitado sus datos de identificación y datos de facturación, especificado los concretos actos de explotación objeto de autorización, así como el ámbito territorial y temporal en el cual se piensan desarrollar—, la puesta a disposición o el acceso efectivo a la obra por parte del licenciatario pondría automáticamente en marcha un proceso informático que daría lugar a la formación de un acuerdo electrónico entre las partes, cuyas obligaciones serían exigibles a partir de ese mismo momento.

Pongamos por caso que la empresa responsable de un determinado sitio web desea obtener las autorizaciones necesarias para incorporar unos segundos de una canción grabada durante una actuación en directo a un vídeo promocional propio. Ello exige identificar a los distintos titulares de derechos sobre la obra y la grabación —incluidos titulares editoriales, fonográficos e intérpretes— y recabar de cada uno de ellos la correspondiente autorización, en lo que se conoce como contrato de sincronización, lo que en la práctica puede resultar complejo dada la pluralidad e independencia de los intervinientes.

Si la versión digital de la obra incorporase un bloque de información característico de la tecnología *blockchain* con los datos de identificación y contacto de los titulares, el proceso para el licenciatario se simplificaría considerablemente. Si, además, dicha información se integrase en un *smart contract* diseñado para permitir la suscripción automatizada de acuerdos, el interesado podría formalizar la autorización de manera simultánea con todos los titulares implicados, procediéndose de forma inmediata al abono individualizado de la remuneración correspondiente a cada uno de ellos. Ambas soluciones contribuyen a optimizar la explotación de los derechos exclusivos, haciéndola más eficiente y equitativa.

Como apuntan algunos autores[49], la naturaleza global de Internet exige que los titulares ajusten determinados aspectos de este esquema de licencias basado en la cadena de bloques si se pretende aprovechar plenamente sus posibilidades. De no hacerlo, podrían surgir problemas y litigios de compleja resolución. Así, dado que no existe un «derecho internacional de autor» propiamente dicho, sino un sistema de protección mínima articulado a través de instrumentos como el Convenio de Berna, la celebración de contratos internacionales de explotación podría plantear dificultades de interpretación y cumplimiento si el correspondiente *smart contract* no incorporase cláusulas específicas que contemplen las diferencias normativas existentes entre los distintos ordenamientos aplicables.

Otro aspecto que no debe pasarse por alto es que la adopción de un modelo de suscripción de contratos y acuerdos de explotación basado en tecnología *blockchain* implicará necesariamente un mayor esfuerzo por parte de los titulares en la correcta administración y control de las licencias concedidas, a fin de evitar duplicidades y solapamientos que puedan dar lugar a conflictos, especial-

---

Strategic Change: Briefings in Entrepreneurial Finance Strategic Change, Special Issue: The Future of Money and Further Applications of the Blockchain, vol. 26, núm. 5, pág. 474.

[49] Entre ellos Bodo, Gervais y Quintais (2018), págs. 320 a 323, cuya descripción y ejemplos seguimos en el presente párrafo.

mente entre aquellos acuerdos formalizados de manera automatizada y aquellos que continúan celebrándose por vías convencionales.

En suma, el potencial de la tecnología *blockchain* en la contratación de derechos de autor dependerá en gran medida de su capacidad para integrarse con los modelos tradicionales sin generar disfunciones adicionales en la gestión de licencias.

3. Gestión colectiva de derechos

Dos de las características capitales de la tecnología *blockchain* son la transparencia y el registro cronológico e inalterable de todas las transacciones que sobre un determinado activo inmaterial puedan llegar a tener lugar. El quién, el cuándo y por cuánto dejan de ser interrogantes inescrutables y la publicidad del alcance, del rol y de la identidad de los intervinientes en operaciones previas genera seguridad entre quienes tengan intención de realizar otras futuras de similar índole.

Por ello, el potencial empleo de la cadena de bloques presenta gran interés cuando dichos activos consistan en obras artísticas, literarias o científicas en formato digital y las transacciones que sobre ellas se realicen encajen en la definición de actos de explotación que puedan o deban encontrarse sujetos a gestión colectiva por parte de los organismos debidamente habilitados para ello.

Muchas han sido las críticas formuladas a lo largo de los años en relación con el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva en nuestro país, que han tratado de ser abordadas mediante reformas normativas como la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, o la Ley 2/2019, de 1 de marzo. Entre ellas destacan, de un lado, la consolidación de un régimen jurídico privilegiado, históricamente vinculado a la posición predominante de determinadas entidades[50], y, de otro, la tensión existente entre el ejercicio de las facultades que la normativa les atribuye y las exigencias derivadas del Derecho de la competencia.

En este sentido, tanto las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en casos concretos[51], como sus análisis generales del sector, han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un modelo más transparente y competitivo, especialmente en el ámbito *online*, en el que, como ha señalado la propia CNMC, las posibilidades de mejora resultan particularmente significativas[52]. En efecto, uno de los déficits recurrentemente señalados en relación con las entidades de gestión colectiva es el de su falta de transparencia, estrechamente vinculada a la seguridad jurídica del sistema[53], lo que ha llevado a plantear la conveniencia de explorar soluciones alternativas que permitan reforzar ambos elementos.

---

[50] Tras la entrada en vigor de la Ley de 24 de junio de 1941 por la que se instituye la Sociedad General de Autores de España. Boletín Oficial del Estado, número 194, de 13 de julio de 1941, pág. 5.234.

[51] Véase, por citar una, la Resolución del Consejo, Sala de Competencia, de 30 de mayo de 2019, en el expediente S/DC/0590/16 DAMA vs SGAE.

[52] Comisión Nacional de la Competencia (2009), «Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual», diciembre, conclusión Sexta, pág. 84.

[53] Como apunta Mariscal (2010), pág. 37.

En este contexto, teniendo en cuenta que la transparencia y la seguridad son cualidades inherentes a la tecnología *blockchain* y en la medida en que esta habilita un entorno *online* confiable y jurídicamente seguro para realizar transacciones económicas o celebrar determinados negocios jurídicos[54], cabe plantearse su utilidad cuando los activos implicados sean obras del intelecto y las transacciones encajen en actos de explotación sujetos a gestión colectiva.

La respuesta para algunos autores es afirmativa y, así, se argumenta que el uso de la cadena de bloques podría permitir a las entidades de gestión colectiva adaptar mejor su sistema de licencias y de tarifas, ofreciendo posibilidades más ajustadas a los usos que actualmente se requieren en el ámbito *online*. O'dair pone varios ejemplos interesantes en relación con las obras musicales que, gracias a las posibilidades de la tecnología *blockchain*, permitirían ir más allá del sistema actual de licencias «planas»[55], haciendo posible la suscripción de licencias por autor —pensemos en quien solo está interesado en comunicar públicamente obras de un determinado artista— o por género —para aquellos licenciatarios cuyo interés se centre en un estilo determinado—, diversificando y creando nuevas escalas de tarifas más ajustadas a la demanda[56].

El empleo de la tecnología de bloques por parte de las entidades de gestión tendría un impacto positivo en el ámbito de los múltiples costes transaccionales que tradicionalmente lastran su cuenta de resultados, pues, tal y como vimos en el apartado dedicado a la suscripción de contratos de explotación, el uso de esta tecnología reduciría el número de intermediarios involucrados y agilizaría el proceso de cobro de licencias. Ello podría contribuir a situarlas en una mejor posición para hacer frente, por ejemplo, a las ineficacias del mercado comunitario que algunos autores han señalado y superar la disparidad entre el beneficio potencial existente en los distintos mercados nacionales que conforman el común de la Unión Europea y el que en realidad están obteniendo, especialmente en lo que se refiere al mercado de la música *online*[57].

En definitiva, la eventual incorporación de la tecnología *blockchain* a los sistemas de gestión colectiva plantea un escenario de mejora potencial que, no obstante, deberá conciliarse con las exigencias regulatorias y de competencia propias de este sector.

4. Lucha contra la infracción de derechos y la piratería digital

Una de las aplicaciones más relevantes de la tecnología *blockchain* en el ámbito de la propiedad intelectual reside en la utilización de *smart contracts* para

---

[54] Véase Ibáñez Jiménez (2018), pág. 28.

[55] O'Dair, Marcus (2016), «The networked record industry. How blockchain technology could transform the monetisation of recorded music», NEMODE, March, págs. 16 y 17. Disponible en: *http://www.nemode.ac.uk/wp-content/uploads/2012/12/ODair-The-networked-record-industry-REPORT-1.pdf*

[56] Resulta de interés la lectura de Comisión Nacional de la Competencia (2022), «Informe sobre el proyecto de orden por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual por la utilización de su repertorio y el contenido de la memoria económica que debe acompañar a las tarifas generales.», IPN/CNMC/013/22; documento en el cual la CNMC recomienda que las tarifas de las sociedades generales de propiedad intelectual se establezcan fundamentalmente en función del uso *efectivo* del repertorio.

[57] Véase Ghafele, Roya y Gibert, Benjamin (2011), «Counting the Costs of Collective Rights Management of Music Copyright in Europe», MPRA Paper No 34646, 17 October, pág. 3.

la protección y gestión de los derechos licenciados respecto de obras digitales. Esta tecnología permite realizar operaciones sobre dichos contenidos —como su transmisión o cesión— garantizando la integridad de las transacciones y dificultando la generación de copias no autorizadas[58], lo que puede contribuir de manera significativa a la lucha contra la piratería digital.

En este contexto, los *smart contracts*, en cuanto programas informáticos autoejecutables integrados en la cadena de bloques, permiten establecer mecanismos automatizados de control del uso de las obras, de modo que el incumplimiento de las condiciones de licencia pueda activar determinadas consecuencias previamente configuradas, tales como la limitación del acceso, la modificación de los términos de uso o la imposibilidad de continuar disfrutando del contenido licenciado. Estas posibilidades conectan con el desarrollo de las medidas de gestión de derechos digitales (*digital rights management* o DRM), previstas en los Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptados ambos en Ginebra el 20 de diciembre de 1996[59], si bien presentan una diferencia estructural relevante: mientras que los sistemas tradicionales operan sobre arquitecturas centralizadas, la tecnología *blockchain* se basa en registros distribuidos y verificación colectiva.

Desde esta perspectiva, aunque las tecnologías DRM permiten controlar los usos autorizados de las obras digitales, la cadena de bloques introduce ciertas ventajas[60]. En particular, su carácter descentralizado y su fundamento en tecnologías de código abierto pueden reducir los costes asociados a la implementación de sistemas propietarios[61] y mitigar problemas como la falta de interoperabilidad entre plataformas[62]. Asimismo, la información relativa a las condiciones de uso y a las transacciones realizadas queda registrada de forma inmutable y accesible para los participantes en la red, lo que refuerza la trazabilidad y la seguridad jurídica de las operaciones[63].

Otro elemento diferenciador radica en el distinto grado de vulnerabilidad técnica de los sistemas[64]. Mientras que las medidas DRM pueden, en determinados casos, ser eludidas mediante la neutralización del *software* que las soporta, los mecanismos basados en *blockchain* incorporan sistemas criptográficos y de validación por consenso que dificultan extraordinariamente la alteración de la información registrada sin que ello resulte detectable. En este sentido, cualquier manipulación de las condiciones de acceso o de las licencias podría ser identificada por la red, activando mecanismos destinados a preservar la integridad del sistema.

---

[58] Villarino Marzo (2018), pág. 568.

[59] En sus arts. 11 y 12 y 18 y 19, respectivamente.

[60] Véase Prenafeta (2016), pág. 1.

[61] Savelyev (2018), pág. 552.

[62] Tresise, Goldenfein y Hunter (2018), pág. 150.

[63] Véanse diversos ejemplos concretos, plenamente aplicables a plataformas *online* de contenidos musicales y audiovisuales como Spotify, iTunes, Tidal o Netflix, en *Ibid.,* págs. 149 a 151.

[64] Sin perder de vista que la instalación innecesaria de archivos puede acarrear graves problemas desde la perspectiva de la seguridad del usuario, como demostró el escándalo que afectó en 2005 a *Sony BMG Music Entertainment*, o ser susceptible de limitar de manera abusiva algunas de las facultades concedidas por ley a quien ostenta la condición de usuario legítimo. Véase, por un lado, Mulligan y Perzanowski (2007), págs. 1.157 a 1.232, y por otro, Tresise, Goldenfein y Hunter (2018), pág. 151; Savelyev (2018), pág. 552.

Asimismo, la arquitectura propia de la cadena de bloques permite, en determinados supuestos, vincular el acceso a la obra no solo al contenido, sino también al dispositivo autorizado, de manera que la validez de la licencia sea verificada automáticamente en cada intento de acceso. Esta funcionalidad posibilita que la expiración de los derechos de uso o su alteración indebida conlleven la imposibilidad de acceder al contenido, incluso cuando este se encuentre almacenado localmente en el dispositivo del usuario[65].

Estas posibilidades se insertan, además, en el contexto del desarrollo del Internet de las Cosas, en el que la interconexión de dispositivos y la automatización de procesos permiten articular sistemas avanzados de gestión de derechos sobre activos digitales[66]. No obstante, la efectividad de estas soluciones dependerá en gran medida de su grado de adopción por parte de la industria y de su integración en los dispositivos y plataformas utilizadas por los usuarios finales[67].

Finalmente, conviene mencionar el ámbito específico del arte digital y de los denominados *non-fungible tokens* (NFT), en el que la tecnología *blockchain* ha encontrado una aplicación particularmente significativa. Estos activos digitales, basados en redes como Ethereum, permiten certificar la autenticidad y la titularidad de obras digitales únicas, facilitando su comercialización en entornos descentralizados y ofreciendo a los creadores nuevas vías de explotación de sus derechos. Diversas iniciativas empresariales han explorado estas posibilidades tanto en el ámbito de la fotografía[68] como en la industria musical[69], desarrollando soluciones orientadas a la gestión de licencias, la detección de usos no autorizados y la comercialización de activos digitales mediante tecnología *blockchain*.

Con todo, el alcance real de estas herramientas en la lucha contra la infracción de derechos de autor dependerá de su implantación efectiva y de su capacidad para integrarse de manera coherente en el marco jurídico y tecnológico que rige la explotación de obras en el entorno digital.

V. CONCLUSIÓN

Hemos visto que la tecnología *blockchain* permite que funciones tradicionalmente asociadas a instituciones jurídicas centralizadas —como el registro, la prueba o la ejecución de obligaciones— puedan articularse en entornos descentralizados sin depender de un intermediario central encargado de su gestión o validación. La «tokenización» de activos, la generación de evidencias con valor probatorio y la automatización de prestaciones mediante *smart contracts* ponen de relieve que la tecnología de cadena de bloques ofrece nuevas posibilidades para mejorar el funcionamiento de instrumentos jurídicos ya conocidos por el

---

65 Algo que ya esbozó Szabo (1997), apartado «Content Rights Management».

66 Véase de Filippi y Wright (2018), págs. 156 a 169, y 162 a 165.

67 Entiendo que esa es la opinión de Bodo, Gervais y Quintais (2018), pág. 328.

68 Véase Finck and Moscon (2018), pág. 96.

69 Véase del Castillo, Michael (2019), «Exclusive: From CryptoKitties To Cardi B: Warner Music Joins $11 Million Investment In Ethereum Replacement», FORBES, Sep 12, disponible en: *https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2019/09/12/exclusive-from-cryptokitties-to-cardi-b-warner-music-joins-11-million-investment-in-ethereum-replacement/#2f26ec8e2b21*

derecho, ampliando de manera significativa sus formas de aplicación en el entorno digital.

En el ámbito del derecho de autor, estas posibilidades se proyectan en el registro de autoría, la contratación de derechos, la gestión colectiva y la lucha contra la infracción, ámbitos en los que la tecnología *blockchain* introduce mayores niveles de eficiencia, trazabilidad y control, contribuyendo a corregir algunas de las ineficiencias que caracterizan la explotación de obras en el entorno digital.

Estas posibilidades requieren su integración con las estructuras jurídicas existentes, en particular con el régimen de protección de datos personales, el principio de ausencia de formalidades en materia de derecho de autor y la normativa aplicable a la contratación y a la gestión colectiva.

En definitiva, la tecnología *blockchain* se configura como una herramienta con capacidad para mejorar el funcionamiento práctico del derecho de autor, en particular en lo que respecta a la gestión, explotación y protección de los derechos en el entorno digital. El desarrollo de iniciativas como las impulsadas en el ámbito de la Unión Europea dependerá en gran medida de su adecuada articulación con los modelos tradicionales, evitando conflictos de aplicación y disfunciones en la gestión de derechos.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Antonopoulos, Andreas (2015), *Mastering Bitcoin; Unlocking Digital Cryptocurrencies*, O'Reilly, Sebastopol.

Arroyo Guardeño, David; Díaz Vico, Jesús y Hernández Encinas, Luis (2019), *Blockchain*, CSIC / Catarata, Madrid.

Bodo, Balazs; Gervais, Daniel y Quintais, João Pedro (2018), «Blockchain and smart contracts: the missing link in copyright licensing?», International Journal of Law and Information Technology, volumen 26, número 4, págs. 311-347.

Brancos i Núñez, Enrique (2017), «Blockchain, función notarial y registro», El notario del siglo xxi. Revista del Colegio Notarial de Madrid, número 71, págs. 50-53.

Coulouris, George, Dollimore, Jean y Kindberg, Tim (2005), *Distributed systems; Concepts and design*, 4th edition, Addison-Wesley, Harlow.

De Filippi, Primavera y Wright, Aaron (2018), *Blockchain and the Law: the rule of code*, Harvard University Press, Cambridge.

Finck, Michèle (2018), «Blockchains: Regulating the Unknown», German Law Journal, volumen 19, número 4, págs. 665-692.

Finck, Michèle y Moscon, Valentina (2018), «Copyright Law on Blockchains: Between New Forms of Rights Administration and Digital Rights Management 2.0», IIC, número 50, págs. 77-108.

González-Meneses, Manuel (2019), *Entender Blockchain. Una introducción a la tecnología de registro distribuido*, 2ª edición, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor.

Ibáñez Jiménez, Javier Wenceslao (2018), *Blockchain: primeras cuestiones en el ordenamiento español*, Dykinson, Madrid.

Kianieff, Muharem (2019), *Blockchain Technology and the Law; Opportunities and Risks*, Informa Law, Abingdon.

Llopis Vañó, Francisco (2018), «Nuevos modelos de negocio en blockchain», en Vilarroig Moya, Ramón y Pastor Sempere, María del Carmen (dirs.), *Blockchain: Aspectos Tecnológicos, Empresariales y Legales*, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor.

Mariscal Garrido-Falla, Patricia (2010), «Las entidades de gestión de derechos de

propiedad intelectual: breve comentario acerca de la inadecuación de su régimen jurídico», Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual, número 34, enero-abril, págs. 13-41.

Milosic, Klementina (2015), «GRD's Failure», Music Business Journal, Berklee College of Music, August.

Minar, Nelson y Hedlund, Marc (2001), «A network of peers; Peer-to-Peer models through the History of the Internet», en Oram, Andy (ed), *Peer-to-Peer: Harnessing the power of disruptive technologies*, O'Reilly & Associates, Sebastopol.

Muñoz García, Alfredo (2023), «La tokenización de instrumentos financieros en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión», RDBB, año 42, número 170, págs. 117-134.

Navarro de Andrés, Santiago (2018), «Contratos inteligentes. En especial, su implantación técnica en negocios blockchain», en García Mexía, Pablo (dir.), *Criptoderecho. La regulación de Blockchain*, Wolters Kluwer, Madrid.

Ponce de León, Pedro José (2018), «Blockchain, un nuevo patrón tecnológico», en Vilarroig Moya, Ramón y Pastor Sempere, María del Carmen (dirs.), *Blockchain: Aspectos Tecnológicos, Empresariales y Legales*, Thomson Reuters – Aranzadi, Cizur Menor.

Prenafeta Rodríguez, Javier (2016), «Smart contracts: aproximación al concepto y problemática legal básica», Diario La Ley, Sección Legal Management, número 8.824, de 15 de septiembre.

Rubio Núñez, Rafael (2018), «Blockchain: gobierno y democracia», en García Mexía, Pablo (dir.), *Criptoderecho. La regulación de Blockchain*, Wolters Kluwer, Madrid.

Savelyev, Alexander (2018), «Copyright in the blockchain era: Promises and challenges», Computer Law and Security Review, número 34, págs. 550-561.

Schoder, Detlef, Fischbach, Kai y Schmitt, Christian (2005), «Core concepts in Peer-to-Peer networking», en Subramanian, Ramesh y Goodman, Brian D. (eds), *Peer-to-Peer computing: The evolution of a disruptive technology*, Idea Group Publishing, London.

Sloman, Morris y Kramer, Jeff (1987), *Distributed systems and computer networks*, Prentice-Hall, New Jersey.

Swan, Melanie (2015), *Blockchain. Blueprint for a new economy*, O'Reilly, Sebastopol.

Szabo, Nick (1997), «Formalizing and securing relationships on public networks», First Monday, Peer–reviewed Journal on the Internet, volume 2, number 9.

Tanenbaum, Andrew y Van Steen, Martin (2007), *Distributed systems: Principles and paradigms*, 2nd edition, Prentice-Hall, New Jersey.

Tapscott, Don y Tapscott, Alex (2016), *Blockchain Revolution; How the Technology behind Bitcoin is changing Money, Business and the World*, Portfolio / Penguin, London.

Taylor, Ian y Harrison, Andrew (2009), *From P2P and grids to services on the Web; Evolving distributed communities*, Springer-Verlag, London.

Tresise, Annabel; Goldenfein, Jake y Hunter, Dan (2018), «What Blockchain Can and Can't Do for Copyright», Australian Intellectual Property Journal, volumen 28, págs. 144-157.

Tur Faúndez, Carlos (2018), *Smart contracts; Análisis jurídico*, Editorial Reus, Madrid.

Vilalta Nicuesa, Aura Esther (2019), *Smart legal contracts y blockchain; La contratación inteligente a través de la tecnología blockchain*, Wolters Kluwer, Madrid.

Villarino Marzo, Jorge (2018), «Blockchain y responsabilidad de los intermediarios en línea», en García Mexía, Pablo (dir.), *Criptoderecho. La regulación de Blockchain*, Wolters Kluwer, Madrid.

Werbach, Kevin (2018), *The Blockchain and the new architecture of trust*, Mit Press, Cambridge.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
46 (2026): 345-359
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_202
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Eduardo Miranda Ribera
ISSN: 1139-3289

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS MARCAS RENOMBRADAS CONFORME A LA JURISPRUDENCIA DE PARAGUAY, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE

SOME CONSIDERATIONS ON REPUTED TRADEMARKS IN LIGHT OF THE CASE LAW OF PARAGUAY, BRAZIL, ARGENTINA AND CHILE

Eduardo Miranda Ribera*

RESUMEN

El trabajo analiza el alcance de la protección jurídica de las marcas renombradas en el ámbito del Derecho de la propiedad industrial, centrándose en la jurisprudencia de algunos tribunales de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. Asimismo, se abordan los parámetros para determinar el renombre de una marca, así como la relevancia del consumidor medio en la apreciación judicial, evidenciando una notable armonización material en los criterios interpretativos, pese a las diferencias normativas. Ulteriormente, el estudio contribuye a una mejor comprensión comparada del régimen de las marcas renombradas.

Palabras clave: marcas, renombrada, jurisprudencia.

ABSTRACT

This paper analyzes the scope of legal protection afforded to reputed trademarks within the field of industrial property law, focusing on resolutions from courts of Paraguay, Brazil, Argentina, and Chile. It also addresses the parameters for determining the reputed status of a trademark, as well as the role of the average consumer in court assessment, revealing a significant degree of substantive harmonization in interpretative criteria despite existing regulatory differences. In conclusion, the study contributes to a better comparative understanding of the legal regime governing reputed trademarks.

Keywords: trademarks, reputation, case law.

* Profesor Permanente Laboral de Derecho Mercantil. CEGEA. Universitat Politècnica de València. Dirección de correo electrónico: *edmiri@upv.es*. Este trabajo corresponde a la actualización de una cuestión abordada en otro trabajo anterior realizado con el profesor Felipe Palau Ramírez, sobre la jurisprudencia marcaria en MERCOSUR que puede consultarse en el siguiente enlace: *https://internationalipcooperation.eu/sites/default/files/proj-docs/2026/Compendio%20de%20Jurisprudencia%20en%20materia%20de%20Derecho%20de%20marcas%20en%20el%20MERCOSUR%20y%20Chile_.pdf.*

Fecha de recepción: 30/03/2026 // Fecha de aceptación: 24/04/2026

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS MÁS RELEVANTES DE LA JURISPRUDENCIA MARCARIA DE LOS TRIBUNALES DE PARAGUAY, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE: 1. Caso BABYLISS; 2. Caso NAGUCHI; 3. Caso BALENCIAGA; 4. Caso NORDELTA; 5. Caso GUCCIO; 6. Caso MAC D´ORO; 7. Caso CALVIN KLEIN.— III. RECAPITULACIÓN.— IV. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. PRESENTATION OF THE MOST RELEVANT TRADEMARK CASES FROM THE COURTS OF PARAGUAY, BRAZIL, ARGENTINA AND CHILE: 1. BABYLISS Case; 2. NAGUCHI Case; 3. BALENCIAGA Case; 4. NORDELTA Case; 5. GU CIO Case, 6. MAC D'ORO Case; 7. CALVIN KLEIN Case.— III. RECAPITULATION.— IV. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La relevancia económica de los activos intangibles ha situado tradicionalmente al Derecho marcario en una posición central dentro de la estructura competitiva de las empresas. Lejos de constituir únicamente un signo identificador del origen empresarial de productos o servicios, una marca cumple hoy funciones que van más allá y que justifican la progresiva ampliación de su protección jurídica. Este fenómeno alcanza su máxima expresión en el régimen aplicable a las marcas renombradas, cuya tutela excede deliberadamente de los límites tradicionales del conocido principio de especialidad marcaria.

La protección reforzada de aquellas marcas que gocen de renombre se fundamenta en el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP) al establecer la obligación de los Estados miembros de impedir el registro o uso de signos que reproduzcan o imiten marcas notoriamente conocidas[1]. Posteriormente, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC), extendió esta protección a supuestos relativos a productos o servicios no similares (art. 16.3 ADPIC)[2].

Con el paso del tiempo, se fue armando en la Unión Europea un sistema jurídico más robusto que alcanzó su plena madurez mediante la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea al ser los textos legales que reconocieron expresamente que el renombre constituía

---

[1] En concreto, el mencionado art. 6 bis CUP establece: «1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe».

[2] El tenor literal del mencionado art. 16.3 ADPIC establece: «El art. 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada».

un fundamento autónomo de protección, permitiendo prohibir el uso de signos idénticos o similares incluso respecto de productos o servicios no afines cuando existía aprovechamiento indebido o perjuicio para el carácter distintivo o el prestigio del signo anterior [arts. 5.3 a) Directiva (UE) 2015/2436 y 8.5 Reglamento (UE) 2017/1001][3]; siguiendo la línea marcada por el Convenio de la Unión de París y ADPIC.

En nuestro ordenamiento jurídico, esta evolución normativa culminó con la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que eliminó la histórica distinción entre marca notoria y marca renombrada prevista en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM) optando por una categoría unificada de marca de renombre (art. 8 LM).

Lejos de reiterar un análisis de las marcas renombradas conforme a nuestra doctrina[4] y jurisprudencia[5], por haber sido abordado por grandes especialistas

---

[3] Por su interés, se reproduce el contenido del art. 5.3 a) de la mencionada Directiva [«Además, se denegará el registro de una marca, o, si esta está registrada, podrá declararse su nulidad cuando: a) la marca sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el registro sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro en el que se solicite el registro o esté registrada la marca o, si se trata de una marca de la Unión goce de renombre en la Unión y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre»] y del art. 8.5 del citado Reglamento («Mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre»). Asimismo, sobre esta cuestión véase Massaguer Fuentes, Palau Ramírez (2025), págs. 911-912; García Vidal (2016).

[4] Sobre esta cuestión, véase Alonso Espinosa (2002); Bercovitz Rodríguez-Cano (2003); Corberá Martínez (2017); Fernández-Nóvoa Rodríguez (2017); Fernández-Nóvoa Rodríguez (2004); Fernández-Nóvoa Rodríguez (1984); García Pérez (2024); García Vidal (1996); Hildebrandt (2022); Kur (2020); Lobato García-Miján (2007); Massaguer Fuentes (2001); Monteagudo (1995); Pacón (1993); Ströbele (2021).

[5] La delimitación conceptual del renombre ha sido construida fundamentalmente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según la conocida sentencia *General Motors*, una marca goza de renombre cuando es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios que distingue [STJUE de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, GENERAL MOTORS vs YPLON (ECLI:EU:C:1999:408)]. En este sentido, la sentencia consideró que para que un titular de una marca pudiera alegar su carácter renombrado frente a otra, esta debería estar registrada (en caso de no estarlo podría recibir igualmente tal consideración conforme a lo dispuesto en el art. 6 bis CUP); también debería probarse el renombre de la marca anterior en la Unión Europea o en el Estado miembro donde se produjese el conflicto entre signos distintivos; y las marcas enfrentadas debían presentar notables semejanzas, esto es, tratarse de signos idénticos o similares. Para verificar estas circunstancias debían ponderarse factores como la cuota de mercado, la intensidad y duración del uso, la extensión territorial y la magnitud de las inversiones publicitarias realizadas por el titular. Especial relevancia adquiere, en este contexto, la exigencia jurisprudencial de que el consumidor establezca un vínculo entre la marca anterior y el signo posterior. Dicho vínculo constituye el presupuesto común de las distintas modalidades de infracción propias de las marcas renombradas y debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la similitud entre signos, la naturaleza de los productos o servicios implicados y la fuerza distintiva del signo previo [STJUE de 24 de marzo de 2011, asunto C-552/09 P, FERRERO vs. TIROL MILCH (ECLI:EU:C:2011:177)]. Como ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia, incluso un grado limitado de semejanza puede resultar suficiente cuando concurre un elevado nivel de renombre. A diferencia del sistema clásico, la protección de las marcas renombradas no se articula exclusivamente en torno al riesgo de confusión, sino mediante tres formas autónomas de lesión: el aprovechamiento indebido del renombre (*parasitismo*), la dilución del carácter distintivo y la degradación de la imagen de la marca. El denominado *free-riding*

en la materia, el presente trabajo pretende ahondar en las consideraciones de determinadas sentencias sobre la materia de algunos tribunales de Paraguay, Brasil, Chile y Argentina con el objetivo de identificar las principales conclusiones extraídas.

II. PRESENTACIÓN DE LOS CASOS MÁS RELEVANTES DE LA JURISPRUDENCIA MARCARIA DE LOS TRIBUNALES DE PARAGUAY, BRASIL, ARGENTINA Y CHILE

1. Caso BABYLISS

En primer término, se presenta la sentencia de 28 de febrero de 2020 del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Paraguay, conocida como caso BABYLISS. En dicho proceso, el titular de la marca BABYLISS, considerada marca renombrada en Paraguay, promovió una acción de nulidad contra el registro de la marca LADYLISS, concedida para las clases 9, 11 y 35. Ante esta situación, el tribunal realizó un examen conjunto de los signos en conflicto, con el propósito de determinar si concurría un grado de semejanza suficiente para generar un eventual riesgo de confusión en el público consumidor.

A este respecto, el órgano jurisdiccional observó que una comparación relativamente simple de los signos permitía advertir múltiples elementos coincidentes como la similitud en la composición de las letras, la utilización de un mismo color, tamaño y diseño, así como la presencia de leyendas de presentación de características análogas. A ello se añadía la circunstancia de que ambos signos se empleaban para identificar productos de naturaleza muy próxima, lo que incrementaba significativamente la probabilidad de confusión entre los consumidores, quienes podrían razonablemente creer que se encontraban ante un mismo producto o ante una misma procedencia empresarial[6].

En atención a estas consideraciones, el tribunal declaró la nulidad del registro de la marca LADYLISS, reconociendo el derecho de prioridad y preferencia de la marca BABYLISS en el territorio nacional (Paraguay). Esta decisión se fundamentó, esencialmente, en las notables semejanzas existentes entre ambos signos (que se presentaban con idéntico color, tamaño y diseño, utilizaban envases o cajas de exhibición similares y se destinaban a identificar productos vinculados al mismo tipo de servicio), circunstancias que podían inducir al consu-

---

se produce cuando un tercero pretende beneficiarse del poder de atracción o prestigio del signo renombrado explotando el esfuerzo inversor ajeno sin compensación económica [STJUE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07, L'ORÉAL vs. BELLURE (ECLI:EU:C:2009:378)]. Por su parte, la dilución implica el debilitamiento progresivo de la capacidad identificadora de la marca, cuya apreciación exige demostrar una modificación real o potencial del comportamiento económico del consumidor medio [STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, INTEL CORPORATION vs CPM, (ECLI:EU:C:2008:655)]. Finalmente, la degradación tiene lugar cuando la asociación con productos o servicios de inferior calidad menoscaba la imagen de exclusividad o prestigio vinculada al signo protegido [STJUE de 27 de septiembre de 2012, asunto T-373/09, EL CORTE INGLÉS vs. EMILIO PUCCI, (ECLI:EU:T:2012:500)].

[6] Asimismo, el tribunal destacó que, para apreciar la existencia de riesgo de confusión, no resulta necesario acreditar que dicha confusión se haya materializado efectivamente ni que pueda ser cuantificada con precisión; es suficiente con que exista una posibilidad razonable o potencial de que tal confusión se produzca. La presencia de un elevado grado de similitud entre los signos puede conducir a que el consumidor opte por adquirir un producto bajo la convicción errónea de que pertenece a la misma marca o procede del mismo origen empresarial.

midor medio a pensar que se trataba de una única marca o de productos con un mismo origen empresarial. Esto, sin duda, coincide con la práctica de nuestros tribunales en los que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes; en la que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. El estándar que se debe aplicar, por tanto, es el del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar [véase en este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025 de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106)].

2. Caso NAGUCHI

En segundo término, se presenta la sentencia de 18 de julio de 2016 de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, conocida como caso GUCCI. En esta resolución se abordó la cuestión relativa a la eventual coexistencia entre el signo solicitado NAGUCHI y la marca previamente registrada GUCCI.

En su razonamiento, el tribunal sostuvo que el análisis comparativo entre dos signos distintivos debe realizarse de manera sucesiva y no simultánea, atendiendo primordialmente a las semejanzas existentes entre ellos y no a sus divergencias. Bajo este criterio metodológico, corresponde determinar si el signo objeto de registro puede convivir en el mercado con una marca ya inscrita sin generar un riesgo relevante de confusión o asociación. Tal posibilidad de coexistencia se configura cuando las diferencias apreciables en los planos visual, fonético o gramatical resultan suficientes para excluir la probabilidad de que el consumidor medio identifique erróneamente ambos signos como pertenecientes a un mismo origen empresarial. Asimismo, el tribunal subrayó que el examen del riesgo de confusión no debe limitarse exclusivamente a la comparación abstracta de los signos, sino que ha de considerar también el destino económico de los productos o servicios, así como los canales y lugares en los que estos se comercialicen. Esta circunstancia adquiere especial relevancia cuando se trata de marcas de lujo, las cuales se dirigen habitualmente a un público particularmente más selectivo y con un determinado nivel adquisitivo, lo que incide en el grado de atención del consumidor medio perteneciente a dicho segmento de mercado. Este criterio coincide con el aplicado por nuestros tribunales como se observa en, por ejemplo, la anterior sentencia citada de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025 de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106)[7].

[7] En particular, sobre la ventaja desleal del carácter distintivo o el vínculo entre signos, es reiterada la jurisprudencia sobre que "la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, como el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios designados por las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público pertinente, la intensidad del renombre de la marca anterior, el grado del carácter distintivo de la marca anterior, ya sea intrínseco o adquirido por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público. El concepto de ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen

Igualmente, el tribunal señaló que, cuando alguna de las marcas en conflicto goza de renombre, el examen debe efectuarse con un grado reforzado de rigor, con el propósito de evitar que el consumidor medio incurra en un error involuntario que pueda perjudicar la reputación o la imagen de la marca consolidada. No obstante, precisó que la mera coincidencia de determinadas letras o elementos parciales entre el signo solicitado y la marca previamente registrada no constituye, por sí sola, un motivo suficiente para denegar el registro marcario. A la luz de estas consideraciones, la sentencia concluyó que, desde una perspectiva fonética, la adición de la sílaba inicial NA en el signo solicitado NAGUCHI no introducía un grado de diferenciación suficientemente significativo respecto de la marca GUCCI. A ello se añadía la circunstancia de que las sílabas GUCCI y GUCHI presentan una casi plena identidad fonética, lo que incrementa la probabilidad de confusión en el público.

Del mismo modo, se sostuvo que la marca GUCCI goza de amplio reconocimiento entre los consumidores, mientras que el signo NAGUCHI parecía orientarse hacia un segmento de mercado menos exclusivo. La eventual concesión de esta última marca podría inducir al público a pensar que GUCCI pretendía extender su presencia hacia un mercado más amplio, integrado por consumidores distintos de su clientela habitual, lo que generaría una asociación indebida entre ambos signos distintivos. Por todo ello, se denegó el registro de la marca NAGUCHI.

3. Caso BALENCIAGA

En tercer lugar, resulta oportuno mencionar el caso brasileño BALENCIAGA contra TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA, tramitado ante la 2ª Vara Regional Empresarial y de Conflictos relacionados con el arbitraje de Brasil, cuya resolución fue publicada el 8 de agosto de 2023. La controversia pretendía determinar si la sociedad TINA BOUTIQUE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA hacía un uso indebido de la marca perteneciente a la casa de moda BALENCIAGA mediante la comercialización de productos que incorporaban o reproducían dicho signo distintivo.

---

de la marca o de las características proyectadas por esta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre. El carácter indebido del aprovechamiento obtenido en esas circunstancias nace de la explotación, sin compensación económica alguna y sin tener que desarrollar un esfuerzo propio para ello, del esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de esta. El riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada permita aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior concurre cuando el consumidor, sin confundir necesariamente el origen de los productos o de los servicios objeto de las marcas en conflicto, siente una atracción especial por los productos o los servicios del solicitante por la sola razón de que los designa una marca idéntica o similar a la marca anterior renombrada. Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de realizarse una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso, entre ellos, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En este sentido, tiene dicho la jurisprudencia que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción y que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos [sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025, de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106)].

Lo relevante de este caso reside en la doctrina fijada por el tribunal para determinar si un determinado signo distintivo puede ser considerado renombrado. En este sentido, la marca BALENCIAGA reunía las características propias de una marca renombrada: el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca entre el público pertinente, es decir, dentro del sector del mercado al que se dirigen los productos o servicios identificados por el signo; la duración, extensión y ámbito geográfico del uso de la marca, que permiten apreciar la intensidad y continuidad de su presencia en el mercado; la duración, alcance territorial e intensidad de las actividades de promoción del signo, incluyendo campañas publicitarias, estrategias de marketing o la exhibición de los productos o servicios en ferias, exposiciones u otros eventos comerciales; la duración y el ámbito territorial de los registros de la marca, así como de las eventuales solicitudes de registro presentadas en distintas jurisdicciones, en la medida en que estos elementos reflejen su uso efectivo o su reconocimiento en el mercado; el historial de defensa y aplicación de los derechos marcarios, especialmente cuando las autoridades competentes han reconocido expresamente el carácter renombrado del signo en decisiones administrativas o judiciales; y el valor económico y reputacional asociado a la marca, entendido como el prestigio y la imagen acumulada en torno al signo en el tráfico económico.

La valoración conjunta de estos elementos permite determinar si un signo distintivo ha alcanzado un nivel de difusión y reconocimiento suficiente para ser considerado marca renombrada, circunstancia que refuerza la protección jurídica frente a usos no autorizados o prácticas de aprovechamiento indebido de su reputación en el mercado. Estos criterios manifestados por la autoridad brasileña coinciden sustancialmente con los utilizados por la jurisprudencia europea, en particular en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, GENERAL MOTORS vs YPLON (ECLI:EU:C:1999:408) y de 6 de octubre de 2009, asunto C- 301/07, PAGO INTERNATIONAL vs TIROLMILCH (ECLI:EU:C:2009:611), y resultan igualmente acordes con las directrices contenidas en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, adoptada en 1999 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual[8].

4. Caso NORDELTA

En cuarto lugar, resulta relevante analizar la sentencia n.º 7790/2017, de 16 de abril de 2024, dictada por la Cámara Civil y Comercial Federal argentina, conocida como caso NORDELTA. En dicha resolución se sostiene que el carácter renombrado de un signo (véase *ad ex.* art. 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y art. 16.3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) queda reservado, en principio, a aquellos que gozan de un conocimiento prácticamente generalizado entre el público que opera en el mercado específico en el que tales signos se utilizan, alcanzando además un alto grado de reconocimiento inmediato en relación con los productos o servicios que identifican.

[8] Sobre esta cuestión véase Massaguer Fuentes, Palau Ramírez (2025), págs. 915-916.

Desde esta perspectiva, se admite que para atribuir el carácter renombrado no es imprescindible que la marca sea conocida por la totalidad del público, bastando con que posea un amplio grado de conocimiento entre el denominado público relevante al que se dirigen los productos o servicios correspondientes. Con todo, incluso bajo esta concepción más flexible, se exige que exista una difusión considerable del signo en el mercado, así como una asociación espontánea entre la marca y la empresa o el producto que distingue[9].

Para que dicha protección ampliada resulte procedente, la jurisprudencia suele exigir la concurrencia acumulativa de determinadas condiciones. En particular: a) que el uso del signo por parte de un tercero sugiera o implique una conexión entre los productos o servicios ofrecidos y el titular de la marca renombrada registrada; y b) que exista una probabilidad de que dicho uso cause un perjuicio a los intereses legítimos del titular. En este contexto, tanto el aprovechamiento parasitario de la reputación ajena como la dilución de un signo dotado de elevado poder distintivo han sido considerados fundamentos suficientes para justificar la ampliación de la tutela jurídica más allá del ámbito estrictamente especializado, incluso cuando se trate de marcas cuyo reconocimiento se circunscribe a determinados sectores del mercado.

Finalmente, se considera metodológicamente adecuado que el juez, al efectuar la comparación entre los signos en conflicto, se sitúe en la posición del público consumidor, adoptando la perspectiva de un consumidor medio. Para ello, debe atender a la impresión global que producen los signos, percibiéndolos de manera espontánea y sucesiva, sin proceder a un análisis fragmentado o excesivamente analítico de sus distintos elementos, sino valorándolos en su conjunto y en el contexto real del tráfico económico. Al igual que lo mencionado anteriormente, se observa que este criterio coincide con el aplicado por nuestros tribunales como se observa en, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025 de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106).

5. Caso GUCCIO

Asimismo, resulta oportuno mencionar la sentencia dictada el 2 de abril de 2012 por la Sala 31 del Tribunal Federal de Río de Janeiro, en un litigio promovido por la entidad GUCCIO GUCCI S.P.A., titular de la marca GUCCI, contra el INSTITUTO SEM FRONTEIRAS, entidad titular del signo GU CIO, por presunta infracción de sus derechos marcarios. La sociedad demandante interpuso una acción de nulidad contra el registro de la marca brasileña GU CIO, sosteniendo que dicha denominación infringía sus marcas previamente registradas GUCCI y GUCCIO GUCCI.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial brasileño había otorgado el registro de la marca controvertida al INSTITUTO SEM FRONTEIRAS al considerar, en primer lugar, que no había quedado acreditado el carácter renombrado de la marca GUCCI en Brasil en el año 2002, momento en el que se

[9] En cualquier caso, la determinación del carácter renombrado de una marca constituye una noción esencialmente relativa y adaptable a las circunstancias del caso concreto. La extensión de la protección marcaria más allá del tradicional principio de especialidad requiere, por lo general, la presencia de un riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios, lo cual puede implicar un menoscabo del derecho del titular mediante el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o la dilución de su capacidad distintiva.

presentó la solicitud de registro del signo GU CIO. La autoridad administrativa brasileña entendió que las semejanzas gráficas y fonéticas existentes entre los signos GUCCI/GUCCIO GUCCI y GU CIO no alcanzaban la entidad suficiente para generar un riesgo de confusión entre los consumidores. A ello se añadía la circunstancia de que la marca GU CIO había sido registrada para servicios relacionados con la organización de eventos informáticos, actividad claramente ajena al sector de la moda de lujo en el que opera la demandante.

Ante la insuficiencia de pruebas, el tribunal concluyó que el signo invocado por la demandante no podía considerarse renombrado en Brasil en el año 2002. Igualmente, el órgano jurisdiccional precisó que GUCCIO GUCCI corresponde al nombre del fundador de la empresa, Guccio Gucci, recordando que la normativa brasileña prohíbe el registro de nombres civiles sin el consentimiento de su titular. Sin embargo, en el caso analizado el signo controvertido era GU CIO, y no GUCCIO ni GUCCI. Además, el tribunal señaló que GUCCIO constituye un nombre relativamente común en lengua italiana, y que la pronunciación del signo GU CIO difería fonéticamente del citado nombre, lo que permitía descartar la existencia de una infracción por este motivo.

Del mismo modo, el tribunal destacó la necesidad de aplicar el principio de especialidad marcaria, dado que, aun cuando ambas marcas se encontraban registradas en la clase 41, los ámbitos de actividad respectivos eran sustancialmente distintos. Mientras que la marca GUCCI se vinculaba con la industria de la moda de lujo y la organización de eventos culturales o artísticos relacionados con dicho sector, el signo GU CIO estaba orientado a la organización de eventos en el ámbito tecnológico y de formación informática.

A mayor abundamiento, se señaló que el registro de la marca GUCCI en la clase 41 había sido solicitado con posterioridad al registro del signo GU CIO, circunstancia que reforzaba la posición jurídica del titular de este último signo distintivo. El tribunal también constató la ausencia de coincidencia fonética relevante y la falta de pruebas que evidenciaran una intención parasitaria por parte de la entidad demandada. De hecho, se acreditó que el signo GU CIO derivaba del acrónimo Grupo de Usuarios CIO (Chief Information Officer), lo que contribuía a alejar cualquier sospecha de imitación, confusión o asociación indebida entre los signos distintivos. En consecuencia, el tribunal rechazó la pretensión de nulidad del registro de la marca GU CIO, al considerar que ambos signos distintivos podían coexistir legítimamente en el mercado brasileño[10].

6. Caso MAC D´ORO

Posteriormente, resulta oportuno mencionar la sentencia emitida el 13 de agosto de 2018 por el Tribunal Superior de Justicia brasileño, en el litigio entre MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY y la sociedad MAC D'ORO COMERCIAL, relativo al signo distintivo MAC D'ORO. En dicho procedimiento, la entidad vinculada al grupo MCDONALD'S CORPO-

[10] Esto, sin duda, coincide con la práctica de nuestros tribunales en los que se deniega la acción de nulidad marcaria cuando no se acredite que la coincidencia fonética o gráfica es relevante y genera confusión en el público consumidor, exigiéndose un análisis conjunto del parecido entre los signos y el alcance sobre los productos o servicios [*ad ex.* sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 27/2022, de 25 de enero (ECLI:ES:TSJM:2022:594)].

RATION promovió una acción de nulidad contra el registro de la marca MAC D'ORO. La actora, titular de diversas marcas compuestas por los elementos MC y MAC, entre ellas MCDONALD'S y BIG MAC, sostenía que el signo MAC D'ORO podía generar confusión o una indebida asociación en el público consumidor, por lo que solicitó la cancelación de este registro marcario. Dicho registro había sido concedido por el Instituto Nacional de Propriedad Industrial brasileño en el año 1995 para identificar determinadas clases de frutos secos.

Tras haber sido examinado el litigio en primera y segunda instancia, el asunto fue finalmente sometido al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia brasileño. En su resolución, este tribunal destacó que el reconocimiento del renombre de la marca MCDONALD'S en Brasil se produjo en el año 2005, mientras que el registro del signo MAC D'ORO se produjo en 1995. Ante esta situación, el tribunal recordó que la protección especial conferida a las marcas renombradas carece de efectos retroactivos, proyectándose únicamente hacia el futuro. En consecuencia, no puede afectar ni invalidar registros anteriores obtenidos por terceros que actuaron de buena fe. La falta de retroactividad del reconocimiento del carácter renombrado de un determinado signo distintivo también se ha reconocido en nuestra jurisprudencia como se evidencia en, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 1270/2022, de 27 de julio (ECLI:ES:APB:2022:8686) y en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 91/2024 de 8 de mayo (ECLI:ES:APM:2024:4033).

Asimismo, el tribunal precisó que el análisis de una eventual colisión entre signos distintivos debe efectuarse atendiendo a diversos criterios, entre los que destacan: el grado de distintividad de las marcas enfrentadas, el nivel de semejanza entre los signos, el tiempo de coexistencia en el mercado, la naturaleza de los productos o servicios identificados y el posible riesgo de dilución de la capacidad distintiva de la marca anterior. A la luz de estos parámetros, el tribunal concluyó que no existía riesgo de confusión ni de asociación indebida, dado que los productos identificados por cada signo distintivo pertenecían a sectores económicos claramente diferenciados. Como ya se ha mencionado, este criterio coincide con el aplicado por nuestros tribunales como se observa en, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025, de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106).

Igualmente, el tribunal observó que el prefijo MAC constituye un elemento relativamente común en lengua inglesa y presenta una capacidad distintiva limitada. Además, el signo MAC D'ORO se vinculaba semánticamente con la macadamia (un tipo de fruto seco), y no con la actividad empresarial desarrollada por MCDONALD'S. A ello se añadía que no se habían aportado pruebas suficientes que acreditaran la existencia de confusión efectiva entre los consumidores. El tribunal también reiteró que la protección frente a la dilución de la marca únicamente resulta aplicable respecto de marcas que ostenten la condición de renombradas, y que tal condición debe existir en el momento en que se produce el registro del signo presuntamente conflictivo. En el caso analizado, dicha circunstancia no concurría, puesto que la marca MCDONALD'S alcanzó el reconocimiento formal de renombre diez años después del registro del signo MAC D'ORO. En virtud de todo lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia brasileño concluyó que la marca MAC D'ORO podía coexistir legítimamente con las marcas de MCDONALD'S, ya que su utilización no vulneraba los derechos

marcarios de la actora y, además, era anterior al reconocimiento del renombre de sus signos distintivos. En consecuencia, el tribunal confirmó la validez del registro de la marca MAC D'ORO[11].

7. Caso CALVIN KLEIN

Ulteriormente, reviste especial interés la resolución emitida el 12 de diciembre de 2022 por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de Chile en el caso CALVIN KLEIN, posteriormente confirmada por el Tribunal de Propiedad Industrial chileno mediante sentencia de 30 de marzo de 2023 y, en última instancia, por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Chile, mediante resolución de 10 de mayo de 2023. El 8 de octubre de 2020, la entidad CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST interpuso una acción de nulidad contra la marca denominativa CAILV KERINI, vigente desde el 16 de agosto de 2018 y registrada a nombre de ZHIJING ZHANG para distinguir diversos productos de la clase 25, entre los cuales se incluían prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, tales como abrigos, pantalones, camisas, ropa interior, medias, zapatillas deportivas, sombreros y otros artículos textiles destinados al vestuario.

Por su parte, la demandante era titular de diversas marcas registradas en Chile, entre las que destacaban la marca denominativa CALVIN KLEIN, destinada a distinguir productos textiles y prendas de vestir en las clases 24 y 25, así como la marca mixta CALVIN KLEIN para identificar prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería en la clase 25. Asimismo, la actora poseía el registro de la marca mixta CK para una extensa gama de prendas y accesorios de vestuario, igualmente comprendidos en la clase 25[12].

Con el objeto de determinar si procedía declarar la nulidad del registro impugnado, el tribunal señaló que debía delimitarse previamente el ámbito de protección de cada uno de los signos distintivos involucrados[13]. Para ello resultaba necesario examinar si el signo controvertido podía inducir a error o confusión respecto de las marcas invocadas, considerando además si las respectivas coberturas de productos eran idénticas, similares o relacionadas. En el caso concreto, el tribunal observó que, si bien las marcas en conflicto no distinguían productos idénticos en sentido estricto, sí existía una evidente proximidad entre los bienes identificados, puesto que todos ellos correspondían a prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. En consecuencia, se trataba de productos que podían

---

[11] Estas consideraciones coinciden igualmente con la práctica de nuestros tribunales como se ha manifestado *supra* en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 27/2022, de 25 de enero (ECLI:ES:TSJM:2022:594).

[12] Asimismo, el tribunal recordó que, conforme al art. 19 de la Ley chilena sobre Propiedad Industrial, las marcas se definen como signos capaces de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siendo una de sus funciones esenciales indicar el origen empresarial de los bienes o servicios que identifican. En este sentido, las marcas cumplen un papel fundamental al prevenir la confusión del público consumidor, proporcionando información relevante que permite orientar las decisiones de compra. De ahí que el derecho exclusivo del titular de una marca implique la facultad de impedir que terceros utilicen, sin su consentimiento, signos idénticos o semejantes para productos o servicios idénticos o similares cuando tal uso pueda inducir a error o confusión.

[13] La acción de nulidad se fundamentó en lo dispuesto en el art. 20 letras f), g), h) y k) de la Ley chilena n.º 19.039 sobre Propiedad Industrial, que establece diversas prohibiciones relativas al registro de marcas. En particular, dichas disposiciones impiden registrar signos que puedan inducir a error respecto de la procedencia o naturaleza de los productos, aquellos que se asemejen a marcas notorias registradas en el extranjero, los que resulten confundibles con marcas previamente registradas o solicitadas, así como aquellos contrarios al orden público.

comercializarse en los mismos canales de distribución, tales como tiendas especializadas de ropa o establecimientos de venta de calzado y accesorios, siendo además adquiridos por un mismo tipo de consumidor.

El tribunal señaló asimismo que el análisis de semejanza marcaria constituye una operación valorativa que debe realizarse conforme a ciertos criterios comparativos consolidados en la práctica jurisprudencial como, por ejemplo: la apreciación global del signo, que exige considerar cada marca en su conjunto, incorporando la comparación fonética, gráfica y conceptual; la denominada primera impresión, esto es, la percepción inmediata y superficial que el consumidor medio experimenta al encontrarse con el signo en el mercado; la identificación del elemento dominante dentro de una marca compuesta, con el fin de determinar qué componente ejerce mayor influencia en la percepción global del signo [14]. Como ya se ha mencionado, este criterio coincide con el aplicado por nuestros tribunales como se observa en, por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 89/2025, de 21 de marzo (ECLI:ES:APM:2025:4106).

Al efectuar la comparación gráfica entre el signo de la demandada y las marcas invocadas por la actora, el tribunal concluyó que las diferencias estructurales entre los signos resultaban suficientemente perceptibles para el público consumidor. En efecto, la marca impugnada consistía en una denominación compuesta por las voces CAILV y KERINI, mientras que la marca CALVIN KLEIN (tanto en su modalidad denominativa como mixta) también se compone de dos términos, pero con una disposición distinta de las letras y una configuración gráfica diferente. Aunque algunos caracteres coincidían parcialmente, el orden de las letras, la estructura fonética y los elementos figurativos presentes en el registro de la actora conferían a cada signo una identidad propia claramente diferenciable. Por otra parte, al compararse el signo cuestionado con la marca CK, se constató que esta última consiste en una sigla formada por dos letras acompañadas de un diseño gráfico específico, circunstancia que, unida a la presencia de nueve letras adicionales en el signo impugnado, generaba diferencias notables tanto desde el punto de vista gráfico como fonético. En virtud de estas consideraciones, el tribunal concluyó que, tratándose de signos claramente diferenciables y de coberturas no idénticas, no podía presumirse la existencia de un riesgo de confusión para el consumidor medio, quien sería capaz de distinguir con relativa facilidad los productos identificados por cada marca.

Del mismo modo, respecto de la protección de las marcas renombradas en el extranjero, el tribunal sostuvo que para su aplicación debían concurrir cumulativamente tres requisitos: que la marca oponente se encontrara registrada en el extranjero para distinguir la misma cobertura; que gozara de renombre en el sector pertinente del público consumidor en su país de origen; y que los signos enfrentados presentaran una semejanza susceptible de generar confusión. Aunque el tribunal estimó acreditados los dos primeros requisitos, consideró que no se cumplía el tercero, puesto que los signos CAILV KERINI, CALVIN KLEIN y CK presentaban diferencias sustanciales desde el punto de vista gráfico y fonético, lo que excluía la posibilidad de confusión respecto del ori-

[14] Estas consideraciones coinciden igualmente con la práctica de nuestros tribunales como se ha manifestado *supra* en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 27/2022, de 25 de enero (ECLI:ES:TSJM:2022:594).

gen empresarial de los productos. Como ya se ha mencionado*, e*stos criterios coinciden sustancialmente con los utilizados por la jurisprudencia europea, en particular en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, GENERAL MOTORS vs YPLON (ECLI:EU:C:1999:408) y de 6 de octubre de 2009, asunto C- 301/07, PAGO INTERNATIONAL vs TIROLMILCH (ECLI:EU:C:2009:611).

En consecuencia, el INAPI desestimó la acción de nulidad interpuesta por CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST y confirmó la validez del registro de la marca denominativa CAILV KERINI, vigente desde el 16 de agosto de 2018 a nombre de ZHIJING ZHANG. Dicha decisión fue posteriormente confirmada tanto por el Tribunal de Propiedad Industrial el 30 de marzo de 2023 como por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile el 10 de mayo de 2023, consolidando así la conclusión de que no concurría un riesgo de confusión ni un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas invocadas.

III. RECAPITULACIÓN

Del examen de las resoluciones incluidas en el presente trabajo pueden deducirse las notables semejanzas existentes entre los criterios aplicados por nuestros tribunales y los de Paraguay, Brasil, Chile y Argentina. Así se pone de manifiesto en, por ejemplo, el caso NORDELTA, en el que se señala que el juzgador debe situarse en la posición del público consumidor y valorar la impresión global que producen los signos en conflicto desde la perspectiva de un consumidor medio, captando las marcas de forma espontánea y sin descomponerlas analíticamente, mediante un examen conjunto y sucesivo de los signos; este mismo criterio interpretativo fue reiterado en el caso CALVIN KLEIN y por parte de nuestros tribunales como se ha evidenciado con algún ejemplo de Audiencia Provincial mencionado *supra*.

La mencionada sentencia considera que las marcas renombradas, debido a su amplia difusión entre el público relevante, pueden ser objeto de aprovechamiento parasitario de su prestigio o de fenómenos de dilución. Con todo, cabría sostener que resultaría más apropiado vincular la calificación de marca renombrada al conocimiento del signo más allá del público estrictamente relevante, es decir, más allá de los destinatarios directos de los productos o servicios que identifica. Precisamente este grado de difusión ampliada es el que justifica la extensión de su tutela jurídica más allá del principio de especialidad, tanto en supuestos de riesgo de confusión como frente a conductas de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior.

Este efecto se produce, en particular, cuando el signo posterior evoca o establece una conexión mental con la marca renombrada, generando con ello un perjuicio para su titular o un aprovechamiento indebido de su reputación. Así se desprende, por ejemplo, del litigio relativo a las marcas GUCCI y GUCCIO GUCCI. Situaciones análogas pueden producirse cuando existe un grupo de marcas que comparten un elemento común o cuando el signo posterior se limita a añadir un prefijo o sufijo a una marca dotada de reputación.

Igualmente, el carácter renombrado de una marca debe acreditarse a partir de factores como los recogidos en el caso BALENCIAGA, esto es: el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca entre el público pertinente, es

decir, dentro del sector del mercado al que se dirigen los productos o servicios identificados por el signo; la duración, extensión y ámbito geográfico del uso de la marca, que permiten apreciar la intensidad y continuidad de su presencia en el mercado; la duración, alcance territorial e intensidad de las actividades de promoción del signo, incluyendo campañas publicitarias, estrategias de marketing o la exhibición de los productos o servicios en ferias, exposiciones u otros eventos comerciales; la duración y el ámbito territorial de los registros de la marca, así como de las eventuales solicitudes de registro presentadas en distintas jurisdicciones, en la medida en que estos elementos reflejen su uso efectivo o su reconocimiento en el mercado; el historial de defensa y aplicación de los derechos marcarios, especialmente cuando las autoridades competentes han reconocido expresamente el carácter renombrado del signo en decisiones administrativas o judiciales; y el valor económico y reputacional asociado a la marca, entendido como el prestigio y la imagen acumulada en torno al signo en el tráfico económico. Si se observa, todos estos factores no difieren de los tenidos en cuenta por la jurisprudencia europea para otorgar la condición de marca renombrada a un determinado signo distintivo [*ad ex.* véanse sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, GENERAL MOTORS vs YPLON (ECLI:EU:C:1999:408) y de 6 de octubre de 2009, asunto C- 301/07, PAGO INTERNATIONAL vs TIROL-MILCH (ECLI:EU:C:2009:611)].

Finalmente, las sentencias analizadas ponen de relieve que la protección reforzada de las marcas renombradas opera con carácter prospectivo, es decir, frente a signos posteriores a la adquisición de dicha condición, y no respecto de registros anteriores obtenidos de buena fe. Este principio fue expresamente afirmado en el caso MAC D'ORO, en el que se subrayó que el reconocimiento del renombre de una marca no puede proyectar efectos retroactivos sobre registros válidamente concedidos con anterioridad. En resumen, se observa que no existen grandes diferencias entre Paraguay, Brasil, Chile y Argentina en la aplicación del Derecho marcario, y que gran parte de las cuestiones abordadas coinciden con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la aplicada por nuestros tribunales.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Alonso Espinosa, Francisco José (2002), El nuevo Derecho de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Comares, Granada.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto, García-Cruces González, Juan Antonio (2003) (Dirs.), Comentarios a la Ley de Marcas, Aranzadi, Cizur Menor.

Corberá Martínez, José (2017), Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales: últimos desarrollos en el sistema de marcas de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia.

Fernández-Nóvoa Rodríguez, Carlos, Otero Lastres, José Manuel (2017), «La protección reforzada de las marcas renombradas», en Fernández-Nóvoa Rodríguez, C., Otero Lastres, J. M., Botana Agra, M. J., Manual de la propiedad industrial, 3ª edición, Marcial Pons, págs. 573-580.

Fernández-Nóvoa Rodríguez, Carlos (2004), Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª edición, Marcial Pons, Madrid.

— (1984), Fundamentos de Derecho de marcas, Montecorvo, Madrid.

García Pérez, Rafael (2024), El Derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia, 2ª edición, La Ley.
García Vidal, Ángel (2016), «La reforma del derecho europeo de marcas (I): principales novedades introducidas por la Directiva (UE) 2015/2436», Análisis GA&P.
— (1996), «Los trabajos de la OMPI sobre las marcas notoriamente conocidas y las marcas renombradas», ADI, Tomo 17, págs. 1117-1132.
Hildebrandt, Ulrich (2022), Marken und andere Kennzeichen. Handbuch für die Praxis, 6ª edición, Carl Heymanns Verlag, Hürth.
Kur, Annette, Von Bomhard, Verena, Albrecht, Friedrich (2020), MarkenG UMV. Markengesetz Verordnung über die Unionsmarke. Kommentar, 3ª edición, C. H. Beck, Múnich.
Lobato García-Miján, Manuel (2007), Comentario a la Ley de Marcas, 2ª edición, Civitas, Madrid.
Massaguer Fuentes, José, Palau Ramírez, Felipe (2025), «Marcas», en Massaguer Fuentes, J., Palau Ramírez, F., (Dirs.), Tratado sobre Derecho de la propiedad industrial, Civitas, Aranzadi La Ley, Madrid, págs. 817-1018.
Massaguer Fuentes, José (2001), «La protección jurídica de las marcas notorias y renombradas en la Ley de Marcas de 2001», ADI, Tomo 22, págs. 143-180.
Monteagudo, Montiano (1995), La protección de la marca renombrada, Civitas, Madrid.
Pacón, Ana María (1993), «Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación», Derecho PUCP: Revista de la Facultad de Derecho, N.º 47, págs. 303-384.
Ströbele, Paul, Hacker, Franz, Thiering, Frederik (2021), Markengesetz Kommentar, 13ª edición, Carl Heymanns Verlag, Múnich.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
46 (2026): 361-370
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_203
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Luis Javier Sánchez Sanz
ISSN: 1139-3289

EL REGISTRO DE MARCAS FIGURATIVAS COMO VÍA INDIRECTA DE PROTECCIÓN DE LA FORMA

THE REGISTRATION OF FIGURATIVE TRADEMARKS AS AN INDIRECT MEANS OF PROTECTING THE SHAPE

Luis Javier Sánchez Sanz*

RESUMEN

La protección de la forma del producto en el Derecho de marcas presenta cierta complejidad vinculada a la existencia de prohibiciones específicas destinadas a impedir la apropiación exclusiva de determinadas configuraciones formales. En este contexto, se advierte una práctica consistente en el recurso a marcas figurativas que reproducen la apariencia del producto como vía indirecta de acceso a su protección. El trabajo analiza la estrategia de determinadas empresas consistente en intentar obtener protección sobre formas de producto mediante el registro de marcas figurativas, eludiendo así las limitaciones propias de las marcas tridimensionales.

Palabras clave: marcas figurativas, forma del producto, marcas tridimensionales, prohibiciones absolutas, protección indirecta.

ABSTRACT

The protection of product shape in trademark law entails a certain degree of complexity linked to the existence of specific prohibitions aimed at preventing the exclusive appropriation of certain formal configurations. In this context, a practice has emerged consisting in the use of figurative marks that reproduce the appearance of the product as an indirect means of obtaining its protection. The article analyses the strategy adopted by certain undertakings to obtain protection over product shapes through the registration of figurative marks, thereby circumventing the limitations inherent to three-dimensional marks.

Keywords: figurative marks, product shape, three-dimensional marks, absolute grounds for refusal, indirect protection.

* Doctorando Industrial por la Universidad de Jaén. Dirección de correo electrónico: *ljss0001@red.ujaen.es*
Fecha de recepción: 01/04/2026 // Fecha de aceptación: 27/04/2026

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LA FORMA DEL PRODUCTO EN EL SISTEMA MARCARIO.— III. LA UTILIZACIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS PARA REPRODUCIR LA FORMA DEL PRODUCTO.— IV. LOS LÍMITES DEL SISTEMA: USO POSTERIOR DEL REGISTRO FIGURATIVO Y CONTROL DE LA PROTECCIÓN INDIRECTA DE LA FORMA.— V. CONCLUSIONES.— VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. THE LEGAL SIGNIFICANCE OF THE SHAPE OF THE PRODUCT IN THE TRADEMARK SYSTEM.— III. THE USE OF FIGURATIVE TRADEMARKS TO REPRODUCE THE SHAPE OF THE PRODUCT.— IV. THE LIMITS OF THE SYSTEM: SUBSEQUENT USE OF THE FIGURATIVE REGISTRATION AND CONTROL OF INDIRECT PROTECTION OF THE SHAPE.— V. CONCLUSIONS.— VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

La protección de la forma del producto ha constituido históricamente uno de los ámbitos más problemáticos del derecho marcario, en la medida en que constituye una realidad susceptible de ser protegida a través de distintos títulos jurídicos, lo que pone de manifiesto su naturaleza híbrida[1].

Si bien el sistema permite el registro de cualquier signo susceptible de representación que permita la distinción de productos o servicios en el mercado[2], las marcas constituidas por la forma del propio producto se encuentran sujetas a un régimen regulatorio particularmente restrictivo[3]. Esta mayor vigilancia responde, en parte, a la finalidad de evitar la apropiación de las formas que vienen impuestas por la naturaleza del producto, resultan necesarias para la obtención de un resultado técnico o confieren al producto un valor sustancial[4].

La evolución del concepto de marca en el derecho de la Unión Europea, especialmente tras la supresión del requisito de representación gráfica, ha ampliado considerablemente las modalidades de signos susceptibles de protección[5]. Sin embargo, esta apertura del sistema no ha alterado los límites estructurales que operan cuando el signo reproduce la forma del producto.

Frente a las limitaciones impuestas por la legislación, la práctica registral actual evidencia un incremento en el registro de marcas figurativas que reproducen la configuración del producto o alguno de sus componentes. Si bien dichos signos se presentan formalmente como representaciones gráficas bidimensionales, su contenido se corresponde con la apariencia del producto, lo que plantea la cuestión de si su protección se fundamenta en la función distintiva de la marca o, en cambio, en la finalidad de asegurar el control de la forma.

La elección de esta vía ofrece ciertas ventajas desde una perspectiva registral, dado que las marcas figurativas no siempre son sometidas al mismo análisis que las marcas tridimensionales. Este hecho propicia en ciertos casos, un des-

---

[1] *Vid*., entre otros, Casado Navarro (2021), pág. 9; Boet Serra (2014), págs. 401-450; Cruz González (2024); Louredo Casado (2021), págs. 15-19.

[2] La evolución de los requisitos de representación del signo en el ámbito marcario, reflejada en la última *Comunicación común sobre la representación de nuevos tipos de marcas de la EUIPO (2025),* evidencia el abandono de la tradicional exigencia de «representación gráfica» en favor de una noción más amplia de reproducción del signo.

[3] Rey Alvite-Villar (2014), pág. 294.

[4] Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2014, en el asunto C-205/13. Hauck GmbH VS Stokke A/S. Ap. 18, 19 y 20.

[5] Candelario Macías (2019), pág. 20.

plazamiento del análisis hacia el carácter distintivo del signo, permitiendo así la elusión de las prohibiciones específicas dirigidas a las marcas consistentes en la forma del producto.

Esta situación genera una tensión intrínseca al sistema de marcas. Por un lado, el legislador ha establecido restricciones específicas para impedir la protección de formas funcionales, naturales o que posean un valor sustancial. Por otro lado, la utilización de marcas figurativas que reproducen la forma del producto puede socavar dichas restricciones cuando se emplea como un mecanismo de protección indirecta de la configuración formal. El resultado conduce a una indeterminación entre la clasificación formal del signo y su función real en el mercado.

Así, la problemática se manifiesta especialmente en la fase de ejercicio del derecho exclusivo, cuando el titular de una marca figurativa pretende oponerse al uso de productos con formas similares. En estos supuestos, la mera representación del signo registrado no resulta suficiente para delimitar el alcance del derecho. Es necesario atender a su contenido material y la percepción por el consumidor, a fin de evitar una extensión indebida de la protección marcaria en perjuicio de la competencia[6].

II. LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LA FORMA DEL PRODUCTO EN EL SISTEMA MARCARIO

La forma del producto ocupa una posición singular dentro del sistema marcario[7]. A diferencia de otro tipo de marcas, la forma no constituye un elemento externo añadido al producto, sino que se integra en su propia configuración material.

Esta circunstancia explica que su protección como marca haya sido históricamente objeto de especial cautela por parte del legislador, de las oficinas de registro y en última instancia, los tribunales.

Desde una perspectiva normativa, el derecho marcario no excluye la forma del producto como signo susceptible de protección sino todo lo contrario, el concepto de marca se define de manera amplia e incluye cualquier signo capaz de distinguir productos o servicios en el mercado y de ser representado en el registro de forma clara y precisa. En este sentido, la forma tridimensional de un producto o de su envase puede, en principio, desempeñar una función distintiva y, por tanto, acceder al registro marcario.

Ahora bien, la inclusión de la forma como signo protegible no implica la aplicación de un régimen de protección idéntico al de otros signos. La forma posee características propias que determinan tanto su capacidad distintiva como el alcance de la protección que puede ser otorgada. Simultáneamente, puede cumplir con la principal función de la marca, la identificación del origen empresarial, y responder a exigencias técnicas, funcionales, estéticas o incluso influir en el valor del producto en el mercado.

---

[6] Martín Aresti (2017), pág. 9.
[7] Carbajo Cascón (2017), pág. 17.

La configuración externa del producto se ha convertido en un activo importante dentro de las estrategias de diferenciación empresarial. Más allá de su dimensión estrictamente funcional, el diseño contribuye a la identificación del producto e influye de manera directa en la percepción del consumidor, reforzando la identidad visual vinculada al origen empresarial. Precisamente por ello, la forma de un producto se sitúa en una posición sensible dentro del sistema de derechos de propiedad industrial, en la medida en que su protección bajo marca permite, en principio, consolidar una exclusividad indefinida sobre elementos que forman parte de la configuración del producto.

En este contexto, el sistema marcario establece límites específicos cuando el signo consiste en la forma del producto. Así, tanto el art. 5.1.e de la Ley de Marcas como el art. 7.1.e del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea excluyen del registro aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, por la forma necesaria para obtener un resultado técnico o por la forma que confiere al producto un valor sustancial. Estas prohibiciones responden a la necesidad de evitar que el derecho de marca se utilice para otorgar una protección indefinida sobre configuraciones que, por su carácter funcional, técnico o incluso estético, deban permanecer disponibles en el mercado[8].

Desde el punto de vista de la función distintiva, la forma presenta desafíos singulares[9]. A diferencia de otras categorías de marcas, donde el consumidor suele identificar el origen empresarial, la percepción de la forma como marca no se produce de manera automática[10]. En la práctica, los consumidores tienden a asociar la forma con el producto en sí, y no necesariamente con una procedencia empresarial específica, a menos que dicha forma se desvíe significativamente de las configuraciones habituales del sector o haya obtenido un reconocimiento distintivo a través de su uso.

Esta particularidad determina que las marcas tridimensionales queden sometidas a un régimen especialmente estricto en el momento de su registro. Cuanto mayor sea la similitud entre la forma solicitada y la apariencia habitual o esperable del producto, menor será su potencial para cumplir una función distintiva. En contraposición, únicamente aquellas configuraciones que se distancien claramente de las normas o prácticas del sector podrán ser reconocidas como signos de origen empresarial y, en consecuencia, obtener el registro como marcas[11].

III. LA UTILIZACIÓN DE MARCAS FIGURATIVAS PARA REPRODUCIR LA FORMA DEL PRODUCTO

En la práctica marcaria reciente se observa una tendencia creciente al registro de marcas figurativas que reproducen la forma del producto o algunos de sus elementos característicos. Estos signos, si bien formalmente se presentan

---

[8] Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2010 en el asunto C-48/09 P, Lego Juris vs OAMI. Ap. 43.

[9] Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de abril de 2003 en los asuntos acumulados C-53/01, Linde vs OAMI. Ap. 48.

[10] Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 2011 en los asuntos acumulados C-344/10P y C-345/10P, Freixenet vs OAMI. Ap. 46.

[11] *Vid*., entre otras STJUE de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument VS OAMI, C-136/02 P, ap. 30 y 31; STJUE de 12 de febrero de 2004, Henkel vs OAMI, C-218/01, Ap. 49.

como representaciones gráficas bidimensionales (dibujos, ilustraciones o vistas planas), coinciden materialmente con la apariencia del producto comercializado, situando su función distintiva en una zona fronteriza entre la imagen y la forma[12].

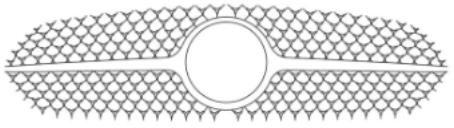
Desde una perspectiva funcional, estas marcas no operan como signos independientes, sino que se proyectan sobre la apariencia del producto tal como se presenta en el mercado. En consecuencia, el valor jurídico del signo reside en su capacidad para identificar una configuración específica de la forma de un producto. Ello explica que, en determinados sectores, la forma del producto sea percibida por el consumidor como un elemento identificador del origen empresarial, aun cuando dicha forma se encuentre formalmente protegida mediante registro figurativo[13].

La utilización estratégica de las marcas figurativas adquiere especial relevancia en el contexto de la distinta intensidad del control normativo al que se someten los signos según su modalidad[14]. Mientras que las marcas tridimensionales se enfrentan directamente a las prohibiciones relativas a las formas impuestas por la naturaleza del producto, necesarias para obtener un resultado técnico o dotadas de valor sustancial, las marcas figurativas que reproducen dichas formas no siempre son examinadas desde esta misma perspectiva[15]. En consecuencia, una misma configuración formal puede acceder al registro mediante marca figurativa, aun cuando su protección como marca tridimensional hubiera planteado serias dificultades.

---

[12] Sobre la naturaleza visual, Botana Agra destaca que los signos figurativos se integran por un elemento compositivo gráfico destinado a ser percibido como una imagen que se capta por la vista. Bajo el aforismo «más vale una imagen que mil palabras», el autor sostiene que el carácter distintivo de las marcas se manifiesta con mayor intensidad en la modalidad figurativa, dado que la memoria humana retiene las imágenes visuales con mayor fidelidad que las denominaciones. Esta superioridad de lo visual permite que, cuando la representación gráfica reproduce fielmente la apariencia de un producto, la distintividad del signo se proyecte más allá del plano bidimensional hasta alcanzar la realidad material del objeto. Así, la función identificadora se sitúa en esa zona fronteriza entre la imagen y la forma donde la inmediatez de la percepción visual facilita que una marca figurativa despliegue una protección efectiva sobre la forma de un producto. Véase: Botana Agra (2022), pág. 392.

[13] *Vid*., a título ilustrativo, la Decisión de la Sala Primera de Recurso de la EUIPO de 7 de abril de 2025 (asunto R 2316/2024-1) relativa al registro como marca de la Unión Europea de la representación de una rejilla de radiador para vehículos Mercedes-Benz. Aunque el signo se presenta formalmente como una marca figurativa, la representación coincide materialmente con la apariencia de un elemento del propio producto. En este tipo de supuestos, no resulta difícil imaginar que el titular del registro invoque posteriormente la marca frente a terceros que incorporen configuraciones formales similares en el diseño de sus vehículos.



[14] De acuerdo con la práctica de la EUIPO, si una forma se presenta como una representación bidimensional sin categorizarse como «marca de forma», se tramita como marca figurativa tradicional. En estos casos, el análisis se desplaza hacia la distintividad gráfica bajo el art. 7.1.b RMUE, ya que la oficina considera que este motivo de denegación suele ser más evidente y directo de fundamentar que el complejo examen técnico sobre la funcionalidad o el valor sustancial de la forma previsto en el art. 7.1.e del RMUE. Véase: Directrices de la EUIPO (2025), Parte B, Examen, Sección 2, punto 9.2.2 y parte B, sección 4, Capítulo 6, pág. 606.

[15] Sobre esta técnica de elusión, la jurisprudencia nacional en la sentencia nº47/2023 del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante (Cuétara vs. Gullón) es taxativa al identificarla como un intento de «camuflar el signo tridimensional como marca figurativa con el fin de evitar la conceptualización como marca de forma por las dificultades consustanciales a este tipo de signos». (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, núm. 47/2023 de 24 de octubre. Ap. 81. ECLI:ES:JMA:2023:5593)

Si bien es cierto que esta circunstancia no se limita al ámbito registral, sino que también tiene repercusiones significativas en la fase de ejercicio del derecho exclusivo, la jurisprudencia ha reconocido explícitamente que una marca figurativa puede constituir la base para oponerse al uso de un signo tridimensional cuando este último actúa en el mercado como marca. En particular, se ha destacado que la diferencia entre el signo registrado (en este caso, figurativo) y el signo utilizado (tridimensional) no impide, por sí misma, la apreciación de una posible similitud relevante a efectos de riesgo de confusión. Una marca figurativa que reproduce fielmente la forma de un producto no se diferencia, en términos sustantivos, de una marca tridimensional que protege esa misma configuración[16].

Por tanto, la diferencia entre una marca figurativa que reproduce la forma de un producto y una marca tridimensional que protege esa misma configuración puede resultar meramente formal[17]. En ambos casos, el signo actúa en el mercado como un indicativo de origen vinculado a la configuración del producto, lo que explica que los criterios desarrollados para las marcas de forma resulten igualmente relevantes cuando dicha configuración se presenta bajo una marca figurativa[18].

No obstante, esta equivalencia no se refleja en una aplicación uniforme en la práctica. Mientras que en las marcas tridimensionales el análisis se centra en la propia configuración del producto y en su capacidad para apartarse de las formas habituales del sector, en el caso de las marcas figurativas el examen tiende a proyectarse sobre la representación gráfica del signo y su impresión visual global. Esta diferencia en el enfoque del análisis condiciona el nivel de exigencia aplicado en cada caso y explica que determinadas representaciones bidimensionales que reproducen la forma del producto puedan superar el control registral sin que se active con la misma intensidad el análisis propio de las marcas de forma.

Cuando el signo reproduce la forma del producto, el examen debe desarrollarse siguiendo un orden específico. En primer lugar, ha de analizarse la posible concurrencia de los motivos de denegación con relación a las prohibiciones de la forma, en segundo lugar, el carácter distintivo de la forma en sí; posteriormente, la identificación de los elementos que componen el signo; y finalmente la apreciación del carácter distintivo del conjunto[19]. Este orden responde a la función de las prohibiciones como un obstáculo preliminar al registro[20].

Desde esta perspectiva, el *ius prohibiendi* derivado del registro figurativo puede proyectarse sobre la forma del producto, siempre que esta actúe como indicativo del origen empresarial y concurran los presupuestos exigidos para la apreciación del riesgo de confusión.

Así las cosas, la utilización de las marcas figurativas para reproducir la forma del producto no constituye una anomalía, sino una técnica jurídicamente

---

[16] Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2018, en el asunto C-26/17 P, Birkenstock Sales Gmbh vs EUIPO. Ap. 34 a 36.

[17] En este sentido, la jurisprudencia comunitaria (Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de junio de 2019) en el asunto C-223/18 P, Deichmann vs EUIPO, Munich. Ap. 19 y 29; Conclusiones complementarias del asunto C-163/16 de 6 de febrero de 2018, Louboutin vs Van Haren. Ap. 33.

[18] Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 25 de febrero de 2016 (ECLI:ES:TS: 2016:811) FD 3º, Ap. 5.

[19] Directrices de la EUIPO, Parte B, Examen, Sección 4, Capítulo 3. p. 479.

[20] Sentencia del Tribunal General de 30 de marzo de 2022 en el asunto T-264/21, Établissement Amra vs EUIPO. Ap. 26 y 27.

admisible que permite a su titular desplegar una protección efectiva sobre la configuración formal del objeto en el mercado. Desde esta perspectiva, el debate no se agota en la admisibilidad del registro, sino que se desplaza, con especial intensidad, al momento en que la marca se hace valer frente a terceros. Es en este punto donde surgen conflictos en los que la forma del producto se convierte en el elemento central del litigio.

IV. LOS LÍMITES DEL SISTEMA: USO POSTERIOR DEL REGISTRO FIGURATIVO Y CONTROL DE LA PROTECCIÓN INDIRECTA DE LA FORMA

La verdadera relevancia de la cuestión no se sitúa en el acceso al registro, sino en el ejercicio del derecho frente a terceros. Así, cuando una marca figurativa que reproduce sustancialmente la forma del producto es invocada en un procedimiento de oposición o de infracción el debate jurídico se desplaza desde la admisibilidad abstracta del signo hacia el alcance material del *ius prohibendi* que de él deriva.

El conflicto suele articularse en torno al riesgo de confusión entre el signo registrado y la forma utilizada por el tercero. En este contexto, el hecho de que uno de los signos sea una representación bidimensional y el otro una forma tridimensional no basta, por sí solo, para excluir la similitud. Lo determinante es si el público pertinente percibe en ambos un mismo origen empresarial. La jurisprudencia ha reconocido expresamente esta posibilidad al admitir que los criterios aplicables a las marcas tridimensionales pueden proyectarse también sobre signos figurativos cuando estos reproducen una determinada forma[21].

Es precisamente en esta situación donde se manifiesta con mayor intensidad y/o claridad la tensión existente en este tipo de situaciones. El signo, figurativo en este caso, ha superado el examen de distintividad y ha accedido válidamente al registro; sin embargo, cuando se proyecta sobre la forma del producto, puede suscitar la cuestión de si el ámbito de protección que se pretende hacer valer excede los límites que el ordenamiento jurídico establece respecto a las configuraciones formales.

El problema no se encuentra en tales límites, ni en su inaplicabilidad a las marcas figurativas. Todo lo contrario, las prohibiciones absolutas relativas a la forma operan transversalmente, independientemente de la modalidad formal del signo[22]. No obstante, cuando la forma del producto se incorpora a una representación gráfica, la distinción entre la función distintiva del signo y la protección indirecta de la configuración de la forma puede resultar particularmente compleja en el contexto de un litigio.

Es decir (o en realidad), la cuestión no depende de la técnica de representación utilizada en la solicitud, sino de la realidad material del signo protegido, incluso cuando este se presenta como un elemento integrado en el pro-

[21] Sentencia del Tribunal de 5 de febrero de 2020 en el asunto T-332/19, Pierre Balmain vs EUIPO. Ap. 25.

[22] Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2014 en los asuntos acumulados C-337/12 P y C-340/12 P, Pi-Design AG vs Yoshida Metal. Ap. 55.

pio producto[23]. Desde esta perspectiva, la representación bidimensional de una configuración tridimensional no altera la naturaleza del objeto protegido, sino únicamente el modo en que este se presenta en el registro[24]. En consecuencia, el análisis jurídico debe atender a lo que el signo reproduce efectivamente y no exclusivamente a la modalidad gráfica bajo la cual se solicita la protección *25.*

En este escenario tan complejo, el control de la protección indirecta de la forma no puede descansar exclusivamente en la calificación formal del signo, sino que exige atender a su contenido sustancial y a la función del signo en el mercado[26]. Cuando la marca figurativa reproduce de manera sustancial la configuración del producto, el análisis jurídico debe valorar si la protección ejercitada se mantiene dentro de los márgenes propios del derecho de marcas o si, por el contrario, incide sobre características que el sistema pretende mantener disponibles para los operadores económicos, en la medida en que la monopolización de formas funcionales o comunes pueden afectar negativamente a la competencia y restringir el acceso a soluciones que deben permanecer disponibles para todos los operadores económicos[27].

Así entendido, el sistema no presenta una ruptura interna, sino una dinámica que obliga a articular, también en fase post-concesión, un examen coherente con la finalidad de las prohibiciones relativas a la forma[28].

La técnica representativa elegida para el registro no puede alterar el alcance sustitutivo de los límites establecidos por el legislador, cuya función última es preservar el equilibrio entre la protección del signo distintivo y la libre competencia.

Esta exigencia de coherencia metodológica adquiere una especial importancia en el contexto actual, marcado por la evolución y el crecimiento de las herramientas de análisis utilizadas en el ámbito marcario. La creciente incorporación de sistemas basados en inteligencia artificial ha consolidado modelos de comparación que operan fundamentalmente a partir de la dimensión visual de los signos, identificando similitudes mediante el análisis de elementos como la forma,

---

[23] Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de enero de 2024, en el asunto C-334/22. Audi vs EUIPO. Ap. 38.

[24] Maroño Gargallo (2023), pág. 493.

[25] Martín Aresti (2017), pág. 16.

[26] Sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2025, en el asunto T-1171/23. Spin Master Toys vs EUIPO. Ap. 27 y 28.

[27] Fernández-Nóvoa (2004), pág. 155.

[28] La necesidad de realizar un examen coherente del signo también en la fase post-concesión puede verse condicionada por la propia dinámica o naturaleza del litigio marcario. Cuando el conflicto se plantea exclusivamente en términos de riesgo de confusión y la parte demandada no articula una acción de nulidad basada en las prohibiciones absolutas relativas a las marcas de forma, lo que no siempre resulta viable o no responde a la estrategia procesal, los tribunales tienden a partir de la presunción de validez del registro. Así lo recuerda la jurisprudencia nacional en la STS de 24 de febrero de 2016 (Mery y Celim) al señalar que, en ausencia de una impugnación fundada en prohibiciones absolutas, «ha de partirse de la validez y plena eficacia de tales marcas». En términos similares se pronuncia la SAP de Alicante (Sección 8ª) de 23 de septiembre de 2016 (ECLI:ES:APA:2016:2931) al indicar que, no habiéndose planteado la nulidad de las marcas invocadas ni la concurrencia de las prohibiciones específicas aplicables a los signos consistentes en la forma del producto, el tribunal «ha de reputar válidas ambas marcas». Esta lógica procesal ha sido igualmente recordada por la jurisprudencia comunitaria, por el Tribunal General en su sentencia de 26 de julio de 2023 en el asunto T-591/21, Tous, al señalar que corresponde a quien solicita la nulidad invocar los hechos concretos que cuestionan la validez de la marca. En estas circunstancias, el análisis judicial puede centrarse prioritariamente en el riesgo de confusión, quedando sin examinar si el signo invocado reproduce una configuración del producto que, de haber sido objeto de un control específico, podría haber incurrido en las prohibiciones relativas a la forma.

el color o la textura de las representaciones gráficas. Sin embargo, este tipo de aproximación se proyecta sobre la apariencia del signo tal y como ha sido representado, sin que resulte posible, en muchos casos, distinguir si dicha representación constituye un signo autónomo o la reproducción de la forma del producto.

De este modo, lejos de resolver la problemática, el uso de estas herramientas puede contribuir a reforzar una aproximación centrada en la dimensión gráfica del signo, poniendo de manifiesto la necesidad de que el examen jurídico trascienda la mera apariencia visual y atienda a la realidad material de aquello que el signo reproduce [29].

V. CONCLUSIONES

La protección de la forma del producto mediante el derecho de marcas constituye uno de los ámbitos más complejos del sistema marcario. En particular, el uso de marcas figurativas que reproducen la configuración del producto pone de manifiesto una tensión entre la lógica formal del registro y la función económica que el signo desempeña en el mercado.

La práctica revela que determinadas marcas figurativas, aunque se presentan como representaciones bidimensionales, pueden operar en la realidad como instrumentos de protección de la forma del producto. En estos casos, la forma adquiere un protagonismo central en la identificación del origen empresarial, desplazando el análisis desde la mera admisibilidad registral hacia el alcance efectivo del derecho exclusivo.

El problema no reside en la ausencia de límites normativos. Por el contrario, el ordenamiento jurídico contempla, con carácter general y sin tener en cuenta la representación, prohibiciones absolutas dirigidas a evitar la apropiación de formas impuestas por la naturaleza del propio producto, necesarias para obtener un resultado técnico o que confieren un valor sustancial. Sin embargo, cuando la forma se incorpora a una representación gráfica, el examen puede centrarse en la distintividad del signo sin activar de forma inmediata un control específico sobre su contenido material.

Esta cuestión adquiere especial relevancia en la fase de ejercicio del derecho, cuando la marca figurativa se invoca frente a terceros que utilizan formas similares en el mercado. En este contexto, el conflicto se desplaza del acceso al registro hasta el alcance del *ius prohibendi*, evidenciando que la superación del examen

[29] Sobre el alcance y las limitaciones de las herramientas basadas en la inteligencia artificial en este ámbito, la doctrina reciente ha puesto de manifiesto que estos sistemas operan fundamentalmente a partir del análisis de la semejanza visual entre signos mediante técnicas de reconocimiento de imágenes, capaces de identificar elementos como formas, colores o texturas. Ahora bien, se advierte que la apreciación marcaria no puede reducirse a una comparación que se realiza automáticamente de tales elementos, en la medida que se exige una valoración global que tenga en cuenta factores como el consumidor y el mercado, entre otros. Asimismo, se ha destacado que el uso creciente de estas técnicas, tanto por oficinas de marcas, como por operadores privados, permite identificar similitudes entre signos y productos a partir de sistemas de reconocimiento de imágenes, pero estas herramientas, aun siendo útiles, pueden incidir en el error de simplificar valoraciones que requieren un análisis más complejo, especialmente en el caso de marcas no tradicionales, como las que nos atañen. Expuesto esto, un análisis centrado exclusivamente en la dimensión visual del signo podría resultar insuficiente en aquellos supuestos en los que la representación gráfica coincide sustancialmente con la forma del producto, ya que no permite, por sí solo, captar la naturaleza material del signo ni la función que este desempeña en el mercado. *Vid*., entre otros, Filgueira Loureiro (2026), págs. 369-381.; García Pérez, Cernadas Lázare Y Filgueira Loureiro (2023), págs. 117-165; Rincón Pumarejo (2024), pág. 385.

de distintividad no garantiza, por sí misma, que la protección ejercitada respete los límites derivados de las prohibiciones relativas a la forma del producto.

En consecuencia, el elemento determinante no es la calificación formal del signo, sino aquello que reproduce y la función que desempeña en el mercado. Cuando la representación gráfica coincide sustancialmente con la configuración del producto, el análisis jurídico debe atender a su contenido material, con independencia de la técnica representativa utilizada. Solo mediante una aproximación de este tipo puede evitarse que la protección marcaria se extienda de forma indebida sobre configuraciones que deben permanecer disponibles, asegurando así el equilibrio entre el derecho exclusivo y la libre competencia.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Boet Serra, Elena (2014), «Protección de las creaciones de forma: Análisis jurídico de los límites entre el diseño, la marca, el derecho de autor y la competencia desleal». *RDM*, 291, págs. 401-450.

Botana Agra, Manuel José (2022), «El carácter distintivo de los signos figurativos como marca (Comentario a la Decisión de la Cuarta Sala de Apelación de la EUIPO de 19 de mayo de 2021)». *ADI*, 42, págs. 453-462.

Candelario Macías, María Isabel (2019), «El próximo concepto de marca (Incorporación de las marcas no tradicionales)». *Revista CEFLegal*, 219, págs. 5-36.

Carbajo Cascón, Fernando (2017), «Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones». *Pe. i. Revista de propiedad intelectual*, 55, págs. 13-67.

Casado Navarro, Antonio (2021), «La forma del producto: protección como marca y compatibilidad con el diseño industrial (Comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2020, en el asunto C-237/19, Gomboc)». *RDM*, 320, págs. 201-218.

Cruz González, Marcos (2024), «La naturaleza híbrida de las creaciones de forma y su protección mediante propiedad intelectual e industrial». *LMM*, 111.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos (2005), *Tratado sobre derecho de marcas.* 2ª edición. Marcial Pons.

García Pérez, Rafael; Cernadas Lázare, Marta y Filgueira Loureiro, Irene (2023), *El derecho de marcas y de la competencia ante las tecnologías de vanguardia*. Tirant lo Blanch, Valencia.

Louredo Casado, Sara (2021), *Las Marcas tridimensionales*. 1.ª edición. Aranzadi, Cizur Menor.

Maroño Gargallo, María del Mar (2023), «Marcas no tradicionales. Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color». *CDT*, 15 (1), págs. 491-516.

Martín Aresti, Pilar (2017), «Marca bidimensional que reproduce la imagen del producto que la marca distingue y comercialización por un tercero de un producto muy similar. Comentario a la STS de 25 de febrero 2016 (RJ 2016, 811)». *CCJCiv.* 103, págs. 77-104.

Rey Alvite-Villar, Manuel (2014), «El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea». *CDT*, 6 (1), págs. 294-329.

Rincón Pumarejo, María Alejandra (2024), «Aplicación de la IA en el proceso de gestión de registros de propiedad industrial: marcas figurativas y mixtas». *ADI*, 44, págs. 397-410.

Tato Plaza, Anxo; Costas Comesaña, Julio; Fernández Carballo-Calero, Pablo; Torres Pérez, Francisco Javier, Louredo Casado, Sara; Filgueira Loureiro, Irene (2026), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual V*. «El riesgo de confusión: más allá de la comparación entre signos». Aranzadi, Cizur Menor, págs. 369-381.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
46 (2026): 371-386
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_204
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Trinidad Vázquez Ruano
ISSN: 1139-3289

DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS EN LÍNEA EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DIVULGADOS

DETERMINING THE LIABILITY OF ONLINE PLATFORMS REGARDING THE PROCESSING OF DISCLOSED PERSONAL DATA

Trinidad Vázquez Ruano*

RESUMEN

Las plataformas en línea, consideradas prestadores de servicios de intermediación digital, se hallan amparadas por el régimen general de exención de responsabilidad particular de su posición como intermediarios de la sociedad de la información (Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico y Reglamento comunitario de servicios digitales). Sin embargo, se enfrentan a una sistemática distinta en cuanto a la garantía de las informaciones y de los datos de carácter personal que se publican en sus interfaces. Siempre que, en el marco de su funcionalidad, puedan ser corresponsables del tratamiento de los mismos. Ello implica que les corresponda atender y observar las imposiciones normativas previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, como sistema preventivo para eludir su responsabilidad. Superándose, de este modo, el modelo tradicional de supervisión de los prestadores intermediarios tras la recepción de las reclamaciones o denuncias que se hubieran presentado por contenidos ilícitos.

Palabras clave: plataformas en línea, prestadores de servicios intermediarios, responsabilidad, protección de datos personales.

ABSTRACT

Online platforms, considered providers of digital intermediation services, are covered by the general regime of limited liability specific to their status as information society intermediaries (Directive 2000/31/EC on electronic commerce and the EU Digital Services Act). However, they face a different framework regarding the protection of information and personal data published on their interfaces. Provided that, within the scope of their operations, they may be jointly responsible for the processing of such data. This implies that they are required to comply with and observe the regulatory requirements set forth in the General Data Protection Regulation as a preventive measure to avoid liability. This goes beyond the traditional model of supervising intermediary providers following the receipt of complaints or reports regarding illegal content.

* Catedrática de Derecho Mercantil. Universidad de Jaén. Dirección de correo electrónico: *tvazquez@ujaen.es.*
Fecha de recepción: 30/03/2026 // Fecha de aceptación: 25/05/2026

Keywords: online platforms, intermediary service providers, liability, personal data protection.

SUMARIO: I. APUNTES PRELIMINARES.— II. DOCTRINA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS EN LÍNEA: 1. Régimen sustantivo general; 2. Previsiones normativas e interpretativas nacionales sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios.— III. GARANTÍA DE LA PRIVACIDAD EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 1. Principios generales sobre la protección de la información y de los datos de carácter personal; 2. La asunción de responsabilidad de las plataformas digitales por el tratamiento de datos personales.— IV. CONCLUSIONES.—V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. PRELIMINARY NOTES.— II. LEGAL DOCTRINE ON THE LIABILITY OF ONLINE PLATFORMS. 1. General regulatory framework, 2. National regulatory and interpretive provisions regarding the liability of intermediary service providers.— III. GUARANTEE OF PRIVACY ON DIGITAL PLATFORMS AND THE ALLOCATION OF LIABILITY: 1. General principles regarding the protection of information and personal data, 2. The assumption of liability by digital platforms for the processing of personal data.— IV. CONCLUSIONS.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. APUNTES PRELIMINARES

La distinción de las plataformas en línea como simples prestadores de servicios de intermediación en el ámbito digital es el fundamento de la determinación del régimen jurídico de responsabilidad que asumen. En líneas generales, la intermediación digital se concreta en los servicios de la sociedad de la información que hacen posible la transmisión de datos, el almacenamiento automático, provisional y temporal de los mismos o, en su caso, el acceso a contenidos proporcionados por terceros. Esta catalogación va a conllevar la limitación de la responsabilidad de los prestadores intermediarios (como lo son las plataformas en línea) en la medida en que, no habiendo intervenido ni ejercido un control sobre el contenido o los datos, se hubieran cumplido las exigencias normativas que son de aplicación. Por tanto, cabe considerar que se trata de una reserva a la responsabilidad que resulta condicionada y que no puede entenderse en un sentido absoluto. Esto es, en principio y en su categoría de prestadores intermediarios en el ámbito digital, van a quedar amparados por la exención de responsabilidad general si no disponen del conocimiento efectivo acerca de la ilicitud de la actividad o de la información transmitida o conservada y, en el supuesto de tenerlo, actúan con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos (atendiendo a las disposiciones previas de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico[1]). No obstante, como es sabido, el desarrollo normativo más reciente ha supuesto la aprobación del Reglamento que se ocupa de la sistemática de los servicios digitales, a fin de adaptarse al nuevo panorama tecnológico[2]. Respecto de sus previsiones, y aun cuando se mantiene la dispensa

[1] Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información (Directiva sobre el comercio electrónico). DOCE núm. 178, de 17 de julio.

[2] Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales). DO L 277, de 27 de octubre. En concreto, en el art. 89 de dicho texto se establece la supresión de los arts. 12 a 15 de la Directiva 2000/31/CE por los arts. 4, 5, 6 y 8 del Reglamento, respectivamente. Algunas opiniones críticas sobre el contenido: PÉREZ GALINDO (2022), págs. 42-43.

de responsabilidad de los prestadores intermediarios, se reconocen ciertas obligaciones justificadas en la diligencia debida, particularmente en lo que afecta a las plataformas en línea.

Sin embargo, mayores dificultades surgen en el examen que nos ocupa si atendemos a la tutela de las informaciones y de los datos de carácter personal que se publican en las interfaces de las plataformas digitales. Pues, atendiendo a la funcionalidad de estas y a pesar de que actúan como prestadores de servicios intermediarios, la sistemática a la que se enfrentan en dicha materia es distinta. Ello hace que puedan ser responsables (o corresponsables) del tratamiento de los datos personales de terceros si participan en la determinación de los fines y medios del mismo, significando la necesaria atención a las imposiciones reglamentarias previstas *ex ante* a las publicaciones y como mecanismo precautorio en cuanto a los principios de protección de los datos personales y de los derechos fundamentales a la privacidad y la seguridad de la información (Reglamento general de protección de datos[3] y, a nivel interno, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales[4]). En consecuencia, la condición de prestador de servicios intermediario en el entorno digital, siguiendo la jurisprudencia del TJUE, no va a excluir en todo caso la aplicación del riguroso y preciso régimen que garantiza la protección de los datos personales. Sino que, dependiendo del grado de intervención del prestador de servicios en la gestión, organización y difusión de los datos, puede superarse el modelo tradicional de supervisión *ex post* tras la recepción de las reclamaciones o denuncias que se hubieran presentado sobre la ilicitud del contenido. Y, al mismo tiempo, ello contribuye de manera decisiva en la concreción del alcance de sus obligaciones como responsables en el tratamiento de los datos personales.

Por consiguiente, desde la perspectiva de la responsabilidad, se hace ineludible atender a la conjunción existente entre el régimen que se refiere a los servicios de la sociedad de la información y el que corresponde a la garantía de los datos personales. La responsabilidad de las plataformas en línea (prestadores intermediarios) respecto a su participación en el tratamiento de la información y los datos de los sujetos divulgados a través de ellas va a exigir un examen individualizado de cada caso concreto, advirtiendo su implicación funcional y la proporcionalidad y equilibrio en cuanto a la tutela de los intereses afectados.

II. DOCTRINA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS EN LÍNEA

1. Régimen sustantivo general

La consideración de las plataformas en línea como prestadores de servicios intermediarios de la sociedad de la información conlleva que en su actuación deban atenderse las previsiones contenidas, inicialmente, en la Directiva sobre el comercio electrónico, las cuales han sido compensadas con posterioridad en el Reglamento que aborda los servicios digitales. En el primer caso, aun

[3] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD) *DO* L 119 de 4 de mayo.

[4] Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (*BOE* núm. 294, de 6 de diciembre).

cuando podría pensarse en la responsabilidad de las plataformas por los contenidos, productos o servicios que a través de ellas se ofrecen a los usuarios en el entorno electrónico, su indicada posición como simples prestadores intermediarios les va a eximir de la asunción de una responsabilidad directa (conocidos como puertos seguros o *safe harbors*)[5]. De este modo, se prevé su tutela frente a la atribución de posibles responsabilidades por las acciones llevadas a cabo por parte de los usuarios, en la medida en que —como veremos— se satisfagan ciertas exigencias. Y es que el legislador comunitario estimó, en su momento, que las dispares normativas nacionales en materia de responsabilidad de los prestadores de servicios digitales limitaban la adecuada conveniencia del mercado interior. Razón que hizo concretar un recurso normativo tendente a coadyuvar la obligación que pesa sobre los prestadores de servicios de impedir conductas contrarias a Derecho[6]. La prescripción general se define en apreciar la exención de responsabilidad de los meros prestadores intermediarios en cuanto que su actuación se circunscriba al proceso técnico, automático y neutro, tendente a aprovechar y facilitar el acceso a una red de comunicaciones en la que la información es suministrada por terceros y el prestador se limita a transmitirla o almacenarla de modo temporal[7]. Entendiendo que dicho prestador carece del pertinente conocimiento, no tiene participación alguna en él, así como tampoco realiza el factible control previo respecto de esa información[8]. Por tanto, el prestador de servicios intermediario no va a asumir una responsabilidad por defecto, es decir, cuando no tiene conocimiento real de la calificación del contenido ilícito o, si fuera éste el caso, en tanto actuase con diligencia para efectuar su retirada o impedir el acceso al mismo en la hipótesis de advertir dicha circunstancia[9]. En caso contrario, no cabría que el prestador aludiese a la mencionada dispensa de responsabilidad. En los supuestos en los que el prestador del servicio conozca de manera efectiva la ilicitud de la actividad o contenido en cuestión, deberá retirar los datos con celeridad o imposibilitar el acceso a ellos. Estas previsiones nos llevan a destacar los dos elementos fundamentales del régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios en línea: de un lado, la notificación o el modo en el que el prestador puede advertir la ilicitud de la información o de la actuación de que se trate, bien por parte de un usuario, o por la notificación de una autoridad competente, o bien de un tercero afectado. De otro, el acto relativo a la retirada o la eliminación de la misma, en cuyo caso se requiere que el prestador lo haga con diligencia y prontitud.

Las disposiciones señaladas, como se ha apuntado, se han desarrollado de forma equilibrada y horizontal en el contenido del Reglamento de servicios di-

---

[5] Véanse Barrero Ortega (2021), págs. 115-120; De Nova Labian (2024), págs. 101-102; García Vidal (2024), pág. 701; Ortí Vallejo y Viceira Ortega (2025), págs. 78-80.

[6] Cdos. 40 a 42 de la Directiva 2000/31/CE.

[7] Esto es, la actuación del prestador se circunscribe a la simple transmisión (*mere conduit*) y al almacenamiento automático (memoria tampón o *caching*). *Vid.* Barrero Ortega (2021), págs. 118-120; Carbajo Cascón (2012), págs. 161-184; De Nova Labian (2024), págs. 115-118; García Vidal (2024), págs. 701-702; Quijano González (2017), págs. 338-352.

[8] Puede consultarse sobre ello, García Vidal (2024), pág. 705.

[9] Arts. 12 a 14 de la Directiva. Véase la STJUE de 3 de octubre de 2019, Sala Tercera, (Asunto C-18/18, *Eva Glawischnig-Piesczek /Facebook Ireland Limited.* ECLI:EU:C:2019:821). El Tribunal precisa que las plataformas sociales pueden ser obligadas a eliminar contenidos difamatorios idénticos o equivalentes tras una orden judicial (art. 15 de la Directiva) y sin que ello vulnere la prohibición de supervisión general. Pudiendo tener también efectos en el ámbito internacional, según el Derecho internacional privado de aplicación. Sobre ello, De Nova Labian (2024), págs. 109-111.

gitales. A tal fin, y aun manteniendo las consideraciones previas para la condicionada exención de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios y sin apremiar una obligación de supervisión *a priori*[10], el actual tenor reglamentario refuerza las obligaciones exigidas a estos prestadores de servicios para poder exonerarse de la factible imputación de responsabilidad[11]. Siendo necesario tener un conocimiento o consciencia de la actividad o contenido ilícitos que sea específico y concreto, no resultando suficiente con que el prestador lo conozca de forma general. Esta afirmación conlleva que dicho conocimiento se asocie a la comunicación de una autoridad judicial o administrativa y, también, a la notificación de un tercero o a una búsqueda que el prestador haga de oficio. Por ello, el legislador ha determinado la necesidad de que los canales de notificación de los contenidos ilícitos a los prestadores de servicios sean accesibles y que dichas notificaciones estén motivadas de forma suficiente, al objeto de que éstos puedan actuar de manera rápida, justificada y proporcionada[12]. Teniendo que informar, además, al destinatario del servicio afectado por las posibles limitaciones establecidas cuando la información proporcionada por su parte sea contraria a Derecho, o resulte incompatible con las condiciones generales del propio servicio; así como, a las autoridades policiales o judiciales en la hipótesis de que aquélla pueda suponer la comisión de un delito que implique una amenaza para la vida o la seguridad de las personas. Evidentemente, no cabe aludir al sistema de exención de responsabilidad del prestador intermediario en los casos en los que el destinatario del servicio hubiera actuado bajo la autoridad o el control del prestador del servicio de alojamiento de datos[13]. Tampoco quedarán exentos de responsabilidad los prestadores de servicios de intermediación que formen parte de otro servicio que no sea de intermediación[14], ni las plataformas en línea que posibiliten la contratación a distancia entre empresarios y consumidores, cuando los prestadores de esas plataformas hagan creer a estos últimos que el producto o servicio que es objeto de la transacción se proporciona por la propia plataforma o por un prestador que actúa bajo su autoridad o control[15].

A mayor abundamiento, estas exigencias establecidas para los prestadores de servicios intermediarios se complementan en la sistemática normativa con diversas obligaciones adicionales que resultan específicas para los prestadores

---

[10] Siguiendo el contenido del art. 15 de la Directiva y el Cdo. 30 del Reglamento europeo. Puede consultarse Barrero Ortega (2021), págs. 120-122; Ortí Vallejo y Viceira Ortega (2025), págs. 78-80.

[11] En concreto, los arts. 4 a 6 en relación con los arts. 7 a 10 del Reglamento, en consonancia con lo dispuesto en los Cdos. 19 y 22 del mismo texto normativo.

[12] Véanse los arts. 14 y 16, en relación con la STJUE de 12 julio 2011, Asunto C-324/09. *L'Oréal v. EBay,* apartado 120 (ECLI:EU:C:2011:474) en materia de derecho de marcas. El apartado indicado precisa que *corresponde al órgano jurisdiccional remitente analizar si eBay ha tenido, en relación con las ofertas de venta en cuestión y en la medida en que éstas han redundado en perjuicio de las marcas de L'Oréal*, un conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito. Así, a efectos de que se le impida al prestador de servicios acogerse a la exención de responsabilidad (art. 14 de la Directiva 2000/31), resulta suficiente con que haya tenido *conocimiento de hechos o circunstancias a partir de los cuales un operador económico diligente hubiera debido deducir ese carácter ilícito y actuar* en consecuencia. Sobre ello, De Nova Labian (2024), págs. 109-111; García Vidal (2024), págs. 708-710 quien considera que se trata de evitar el fenómeno conocido como bloqueo excesivo u *overblocking*.

[13] Cdo. 23 de la norma.

[14] Cdo. 6 de la reglamentación.

[15] Se establece la no aplicación de la exención de responsabilidad en un planteamiento concreto relativo a la protección de los consumidores en contratos a distancia cuando el intermediario ofrece el contenido ajeno como propio (apartado 3º del art. 6). *Vid.* Martínez-Nadal (2022), pág. 406; Ortí Vallejo y Viceira Ortega (2025), págs. 88-91.

de alojamiento de datos, y otras en relación con las plataformas en línea (y para las plataformas y motores de búsqueda de muy gran tamaño)[16]. Cabe destacar, en este momento, la previsión de realizar investigaciones voluntarias o la propuesta de admitir medidas para detectar, identificar y retirar contenidos que resulten contrarios a Derecho o, en su caso, para cumplir los presupuestos de licitud, y a fin de bloquear su acceso con la precisa diligencia. A pesar de que no se les compele a monitorizar la información, ni buscar hechos o circunstancias que reconozcan actividades indebidas. En un sentido similar, se prevé un incremento de la transparencia y de la información del prestador de servicio digital respecto de las órdenes dictadas por las autoridades judiciales o administrativas de actuación contra uno o varios elementos de contenido ilícito, teniendo que indicar a estas autoridades el curso dado a la orden sin dilación indebida[17]. Este contenido resulta equivalente al deber recogido respecto de las órdenes de facilitar información acerca de uno o varios destinatarios individuales del servicio[18]. También, y entre otras imposiciones, en este mismo sentido se dispone la necesidad de que los prestadores intermediarios colaboren con las autoridades competentes que correspondan[19].

2. Previsiones normativas e interpretativas nacionales sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios

Si bien las prescripciones del Reglamento de servicios digitales antes mencionadas son de aplicación directa en nuestro ordenamiento, la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSIyCE[20]) se ocupó de integrar a nivel interno el régimen de responsabilidad administrativa, civil o penal de los prestadores de servicios digitales. Norma cuya vigencia y aplicación se mantiene respecto de las previsiones que no contravengan lo dispuesto en la regulación comunitaria.

La norma nacional dispone el principio general de exención de responsabilidad de los prestadores intermediarios (de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la red) que carezcan de conocimiento efectivo sobre la ilicitud de la información o, en el planteamiento contrario, si actuasen con diligencia en la retirada de dicho contenido al objeto de impedir que se siga difundiendo. Estos preceptos reproducen la doble exigencia comunitaria tanto de la debida celeridad en el momento de suprimir el contenido o las informaciones contrarias a Derecho, como el presupuesto del conocimiento efectivo. Refiriéndose éste, a juicio del legislador, a la comunicación de una resolución judicial o administrativa que así lo confirme o que se le notifique al prestador de forma suficientemente fundada, o exista una evidencia manifiesta de la ilicitud del mismo. Por consiguiente, los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores

---

[16] Téngase en cuenta que se excluye de su atención a las microempresas o pequeñas empresas, salvo del deber de transparencia informativa referido a la comunicación actualizada de ciertos datos al coordinador de servicios digitales del establecimiento y a la Comisión, sin dilación indebida.

[17] Art. 9 del Reglamento. También sobre el deber de transparencia, los arts. 15 y 24 de la norma.

[18] Art. 10 del Reglamento.

[19] Arts. 11 a 13 del Reglamento.

[20] Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSIyCE. *BOE* núm. 166, de 12 de julio). Pueden consultarse los arts. 13 a 17 de esta norma.

de acceso a una red cuyo servicio de intermediación sea transmitir datos facilitados por el destinatario o el acceso a ellos, no van a ser responsables de la información transmitida, salvo que hubieran originado dicha transmisión, modificado o seleccionado los datos difundidos. Tampoco serán responsables los prestadores que transfieran datos facilitados por un destinatario y que los almacenen automáticamente o los reproduzcan de manera temporal, si retiran o imposibilitan el acceso a dicha información cuando tengan conocimiento efectivo de que ha sido eliminada del lugar de la red en que estaba insertada o se hubiera impedido el acceso a ella, o que un tribunal u órgano administrativo con competencia hubiese ordenado su retirada o impedido el acceso a la misma, junto a otras situaciones similares[21]. Por su parte, quedan exentos de responsabilidad los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos y los que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda, en la medida en que no dispongan de conocimiento efectivo de que la actividad o la información sea ilícita o lesione bienes o derechos de un tercero. Al igual que si, contando con ese conocimiento, proceden con diligencia para retirar o impedir su acceso. Respecto de estos prestadores intermediarios, la norma sustantiva delimita conceptualmente los términos del *conocimiento efectivo* del prestador[22], focalizándolo en la resolución de un órgano competente en la que se declare la ilegalidad de los datos, se ordene su retirada, se imposibilite el acceso a los mismos, o se declare la existencia de la correspondiente lesión. No obstante, la tendencia jurisprudencial interpretativa ha estimado que no se requiere, en todo caso, de la formalidad de una resolución judicial o administrativa al respecto, sino que se deduce que el prestador de servicios intermediario tiene el conocimiento efectivo y, por tanto, no puede ampararse en la exención de responsabilidad, cuando disponga de la posibilidad de conocerlo por otros medios fehacientes. Refiriéndose estos últimos, y siguiendo el contenido de la regulación comunitaria[23], a las notificaciones de los usuarios o de terceros afectados, las comunicaciones precisas y fundamentadas, o una evidencia manifiesta de la ilicitud.

En consecuencia, el fundamento dogmático del conocimiento efectivo que resulta categórico para que el prestador intermediario se exima de responsabilidad infiere una significación amplia y flexible, pero siempre que se disponga de una justificación evidente o irrefutable al respecto[24]. Razón que pone de mani-

---

[21] En el supuesto de que el prestador no modifique la información, facilite su acceso únicamente a quien corresponda, atienda las normas de actualización de la información o no impida el uso lícito de tecnología para obtener datos sobre el uso de la información. Pueden consultarse Jiménez De Andrade Astorqui y Madurga De Lacalle (2023), págs. 131-133, los cuales comentan la STS de 3 de noviembre de 2022 (Sentencia 747/2022. Roj: STS 3970/2022 - ECLI: ES:TS: 2022:3970). Al respecto, se llama la atención sobre la equiparación que hace el TS del régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento de datos a la de los titulares de perfiles en una red social. En este supuesto, se desestima el motivo del recurso por dos argumentos: las amplias facultades de administración y control del demandado sobre su perfil; y por el comportamiento anterior del demandado, imponiéndole un deber de diligencia «reactiva» al prestador que, a juicio de los autores, resulta gravoso (pág. 134).

[22] Arts. 16 y 17 de la LSSIyCE.

[23] En este sentido, Barrero Ortega (2021), págs. 128-130.

[24] *Vid.* Flaquer Riutort (2021), en cuanto a las plataformas digitales y el debate del conocimiento efectivo. Además, puede consultarse la STS 4484/2020 (ECLI:ES:TS:2020:4484. Id Cendoj: 28079130032020100306), Sala de lo Contencioso, Sección 3, de 30 de diciembre. Nº de Recurso: 238/2019. El TSJ de Cataluña en su sentencia de 5 de octubre de 2018 desestimó el recurso promovido por *Homeaway Spain, S.L.U*., contra la resolución del Secretario de Empresa y Competitividad de 28 de mayo de 2015. En ella se ordenaba a la entidad que bloquease, suprimiese o suspendiese de su página web o de otra que pudiera utilizar, el contenido sobre empresas y establecimientos de alojamiento turístico localizados en Cataluña en el que

fiesto la evolución jurisprudencial civil en la materia[25]. Así, el prestador de servicios intermediario ha de advertir realmente de la ilicitud de la actividad o que no puede ignorarla de manera razonable, sin que sea suficiente una mera suposición genérica. Por lo que, como se ha apuntado, va a ser precisa una notificación legítima o una evidencia que resulte idónea. Pero, además, se ha avanzado hacia una tendencia funcional de la responsabilidad del prestador, en la que no solo es relevante el tener conocimiento efectivo de la ilicitud, sino también valorar el margen de control técnico y organizativo del prestador del servicio respecto del contenido o actuación enjuiciada. En caso contrario, la argumentación usual ha de estimar la participación neutra e imparcial de los prestadores de servicios de intermediación digital.

No obstante lo indicado, y en aplicación del Reglamento comunitario referenciado[26], una autoridad judicial o administrativa facultada según el ordenamiento interno, podrá exigir al prestador del servicio que limite o ponga fin a la infracción confirmada[27]. Esto es, a pesar de que no sea responsable por los contenidos de terceros, el prestador intermediario habrá de atender las medidas cautelares de cesación si en sus servicios se alojan contenidos contrarios a Derecho y así lo requiere una autoridad con competencia en la materia.

---

no conste el número de inscripción. El TS en el FJ 7º concluye que el prestador de servicios debe suprimir los anuncios, o impedir su acceso, cuando la administración competente haya declarado su ilicitud y se lo comunique al prestador. Pero no le puede exigir una obligación de vigilancia. También puede observarse esta posición permisiva del conocimiento efectivo en pronunciamientos anteriores: STS 144/2013, de 4 de marzo, Sala de lo Civil, Recurso 748/2010. ECLI: ES:TS:2013:2245 (comentada, entre otros, por: Marín López (2013). Esta resolución reproduce otras anteriores, tales como las SSTS de la Sala 1ª 773/2009, de 9 de diciembre, 172/2012, de 3 de abril, y 742/2012, de 4 de diciembre. Asimismo, el TJUE ha estimado que las plataformas no son responsables automáticamente por los contenidos generados y compartidos por usuarios, en cuanto que actúan como meros intermediarios mientras no participen activamente en la creación o selección del contenido (STJUE de 22 de junio de 2021 (asuntos acumulados C-682/18 —*Frank Peterson* contra *YouTube/Google*— y C-683/18 —*Elsevier* contra *Cyando*—) en cuanto a los derechos de autor). No obstante, la jurisprudencia del TS también ha señalado que la neutralidad no es absoluta, en la STS de 8 de marzo de 2022 (caso *Google Autocomplete* – Derecho al honor), relativa al sistema de autocompletado de *Googl*e, se estimó que el uso de algoritmos puede generar responsabilidad cuando la plataforma, tras ser notificada, no adopta medidas razonables para evitar el acto ilícito. Véanse Barrio Andrés (2021); De Nova Labian (2024), págs. 109-111.

[25] Cabe mencionar la STS 316/2010, 18 de mayo (ECLI:ES:TS:2010:2292), Sala 1.ª, en el recurso de casación interpuesto por *Ruboskizo, SL* contra la Sentencia de 29 de junio de 2007, de la Sección Sexta de la AP de Valencia. En ella se reitera la interpretación del art. 16 de la LSSIyCE, condicionando la ausencia de conocimiento efectivo a la liberación de responsabilidad del prestador de servicios de alojamiento por la información almacenada (FJ 2º). El conocimiento efectivo no se limita a una resolución judicial, sino que puede derivarse de otros hechos o circunstancias que evidencien la ilicitud. De mayor alcance, resulta la STS 235/2020, 2 de junio (ECLI:ES:TS:2020:1534), Sala 1.ª, en la que se amplía la percepción del conocimiento efectivo a una comunicación idónea que permita acreditar la ilicitud del contenido. Véanse, sobre ello, Jiménez De Andrade Astorqui y Madurga De Lacalle (2023), págs. 133-134; Quijano González (2017), págs. 338-352.

Por su parte, en el ámbito contencioso, parece que cuando la resolución de una autoridad administrativa se dirige solo al bloqueo por el intermediario de contenidos ilícitos alojados en su servicio, no es necesario el previo conocimiento de la ilicitud de tales contenidos. En este sentido, puede consultarse de nuevo la STS 4484/2020, de 30 de diciembre.

[26] Apartado 3º del art. 4 del Reglamento, similar al apartado 2º del art. 5 y al apartado 4º del art. 6.

[27] STJUE de 3 de octubre de 2019, C-18/18, *Glawischnig-Piesczek*, (EU:C:2019:821), apdo. 25.

III. GARANTÍA DE LA PRIVACIDAD EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD

1. Principios generales sobre la protección de la información y de los datos de carácter personal

El RGPD, como se ha aludido al inicio de este análisis, es la referencia normativa general y de aplicación directa a los Estados miembros que se ocupa de la garantía de unos estándares elevados de protección en cuanto a la tutela de la información y los datos de carácter personal[28]. Esto es, su contenido pretende estabilizar la protección de los derechos fundamentales de las personas y el dominio o control sobre los datos que les conciernen[29]. Propósito que, al mismo tiempo, se armoniza con las especialidades del panorama digital actual, hasta tanto se apruebe de forma definitiva el Reglamento *e-Privacy*[30]. En este sentido, la norma apuntada resulta de aplicación directa al tratamiento —automatizado o no— de los datos de las personas físicas que lleven a cabo responsables o titulares del tratamiento establecidos en el seno de la UE, con independencia de dónde éste se realice[31]. También a los tratamientos de datos que efectúen titulares pertenecientes a países externos, pero en los que los sujetos que los ejercen se encuentran residiendo en territorio europeo[32].

Centrándonos en las materias esenciales de la reglamentación que nos ocupa, en primer término, cabe tener en cuenta que se mantiene la delimitación de los conceptos básicos[33]. A lo que al objeto de nuestro examen interesa, como norma general, será un *dato personal* la información acerca de una persona física que se identifique o resulte identificable[34], sin distinguir si los datos son públicos o privados. Siendo datos personales sensibles—o categorías especiales de datos—los que evidencian el origen racial/étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas/filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, los biométricos, los relativos a la salud, o a la vida u orientación sexual[35]. Por su parte, la noción de *tratamiento* es amplia y se corresponde con cualquier operación u operaciones realizadas —por medios automatizados o no— sobre los datos de

---

[28] Debido al «principio de efecto directo» (art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la UE).

[29] Arts. 5 a 11 del RGPD. Para ampliar esta materia, López Barrero (2016), págs. 27-86.

[30] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE de privacidad y comunicaciones electrónicas (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas). COM/2017/010 final - 2017/03 (COD), de 10 de enero.

[31] El concepto de establecimiento no está vinculado a requisitos formales, sino que es conexo al lugar del efectivo desarrollo de la actividad, siendo suficiente la subsistencia de un establecimiento.

[32] Arts. 2.1º y 3 del RGPD, en cuanto que las actividades del tratamiento estén vinculadas con: *la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago;* o con *el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión.* En lo que concierne a las actividades electrónicas, la mera accesibilidad a la página o a una dirección de correo, u otras coordenadas del contrato, incluso el empleo de un idioma habitualmente utilizado, son elementos insuficientes para comprobar la intencionalidad referida. Si bien, factores como el uso de un idioma o de la unidad de moneda de un Estado miembro, así como la mención de clientes que se encuentran en la UE, pueden subrayar la intención de ofrecer productos y/o servicios a los interesados.

[33] Art. 4 del RGPD.

[34] Apartado 1º del art. 4 del RGPD. El concepto de dato personal hace excluir los datos relativos a personas fallecidas y los datos tratados de forma anónima que no permiten la identificación del sujeto interesado sin emplear información adicional que consta por separado. Es decir, los datos seudonimizados como los elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, o económica.

[35] Art. 9 del RGPD.

carácter personal[36]. El responsable del tratamiento (o el encargado que actúa por su cuenta) se refiere a la *persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo* que decide acerca de los fines y medios de aquel, bien individualmente o junto a otros.

Sin embargo, el legislador ha sido más preciso en lo que respecta al conjunto de principios que los responsables han de respetar en el tratamiento de los datos personales y en cuanto a los derechos o facultades que amparan al titular de la información personal que es objeto del mismo. Los principios del tratamiento significan las reglas sustanciales que han de observarse en su ejecución. Debido a la singularidad de su alcance, entendemos preciso destacar los que a continuación se relacionan[37]: el principio de legalidad, referido a la licitud, transparencia y lealtad del tratamiento de los datos para con el interesado. El principio de finalidad tanto en lo que hace al deber de que la información o los datos sean tratados de manera limitada, en base a una o varias finalidades precisas, explícitas y legítimas; y en cuanto a la limitación de que los datos recopilados puedan ser tratados con posterioridad de forma incompatible con los fines que justificaron su recopilación y tratamiento (salvo que el titular lo hubiera autorizado). El principio de minimización de la información personal, el cual supone que los datos objeto de tratamiento sean adecuados, pertinentes y definidos sobre el propósito que lo justifica; y que se relaciona con el principio de exactitud, por el que los datos deberán ser exactos, estar actualizados, y se adoptarán las medidas razonables para que se rectifiquen o supriman los inexactos en correspondencia con la finalidad del tratamiento. El principio de conservación de los datos en relación con el cumplimiento del objetivo que se persigue[38] y, tras su consecución, el deber de que sean borrados o quedar desprovistos de cualquier elemento que permita identificar o hacer identificables a sus titulares. Asimismo, los principios de integridad y de confidencialidad, junto al de seguridad, se reflejan en la obligación que pesa sobre el responsable del tratamiento de actuar de forma proactiva[39]. Dicha obligación comprende no solo cumplir con la normativa, sino también adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas y apropiadas sobre posibles amenazas o riesgos de seguridad de la información personal que motiva el tratamiento[40]. Si bien, como es sabido, se exige que el responsable recabe del interesado (titular de los datos personales) el consentimiento o manifestación de su voluntad expresa, libre, específica e informada para poder efectuarlo lícitamente. Así, a efectos de legitimidad, el interesado debe realizar un acto afirmativo de manifestación de su voluntad y cuya verificación corresponde probar al responsable del tratamiento[41] y, en todo caso, tras haber sido

---

[36] Estas operaciones pueden consistir en las siguientes: recogida, registro, almacenamiento, modificación, consulta, utilización, comunicación, difusión o supresión de los datos personales.

[37] Al respecto, Davara Rodríguez (2020), págs. 67-70; López Barrero (2016), págs. 27-86.

[38] Art. 89 del RGPD, salvo con fines de archivo en interés público, de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

[39] Arts. 35 y 36 del RGPD.

[40] A más tardar setenta y dos horas después de que se tenga constancia, en caso contrario deberá motivar la dilación (arts. 13, 14, 24 del RGPD). Estas medidas se refieren a la implementación de políticas de moderación de contenidos, mecanismos eficaces de notificación y retirada, evaluaciones de impacto en la tutela de los datos personales o el diseño desde el origen de sistemas adecuados en garantía.

[41] El responsable del tratamiento ha de aplicar las medidas adecuadas para que pueda confirmar la prestación del consentimiento por parte del interesado de manera verificable. Véanse Davara Rodríguez (2020), págs. 67-70; López Barrero (2016), págs. 27-86.

debidamente informado sobre los aspectos fundamentales[42]. Los mencionados principios evidencian los deberes esenciales que pesan sobre el responsable del tratamiento[43], algunos de los cuales ya han quedado someramente apuntados. Sin ánimo de reiteración, cabe poner de manifiesto la necesaria información al interesado de modo conciso, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo sobre el tratamiento de sus datos personales; la garantía de la seguridad de esa información; la requerida comunicación al titular y a la autoridad correspondiente de cualquier posible vulneración de la misma; y la concreción de los plazos apropiados para la supresión de los datos recopilados o a efectos de la revisión de su conservación. En el supuesto de que el responsable haga uso de la tecnología en el tratamiento, el incremento del riesgo que ello implica se refleja en la obligación de hacer *a priori* una evaluación de su impacto en la protección de los datos personales y, de confirmarse el alto riesgo, habrá de consultar a la autoridad de control antes de poder llevarlo a cabo[44].

Por su parte, en lo que atañe a los derechos del interesado sobre sus datos personales, la norma comunitaria que atendemos reproduce las facultades anteriormente admitidas, en conexión con la previsión de otras que acentúan el nivel de dominio y control de los datos e informaciones de su titularidad. De un lado, el derecho a recibir la oportuna información (necesaria y adicional) por parte del responsable del tratamiento y que es elemento clave para la obtención del pertinente e indispensable consentimiento[45]; y la confirmación de los calificados como derechos ARCO[46]. Es decir, el derecho del interesado de acceder a los datos personales de su titularidad e informaciones particulares, la rectificación de las informaciones erróneas o inexactas sin dilación indebida[47], la supresión o cancelación de sus datos, y el derecho de oposición en cualquier momento al tratamiento de los mismos[48]. De otro, la previsión de precisas facultades del interesado que implican un incremento de la garantía de la información y de los datos que le conciernen y una mayor potestad sobre los mismos. Nos referimos, en sentido positivo, entre otras, a: la posibilidad de que se limite el tratamiento en determinados casos[49], a la portabilidad o el traslado de los datos e informaciones personales a otro proveedor de servicios de manera gratuita[50], y al derecho al olvido a fin de que se eliminen o supriman de manera efectiva los datos que versan sobre el interesado. En una acepción negativa, el derecho a no ser objeto de una decisión basada solo en el tratamiento automatizado de los datos

---

[42] A saber: la identidad del responsable, la finalidad del tratamiento y los datos necesarios para que éste sea leal y transparente, los posibles riesgos, la normativa a tener en cuenta, los plazos de retención de la información que le pertenece, los derechos relativos al tratamiento, salvaguardias y la posibilidad de que los afectados presenten sus reclamaciones a la autoridad con competencia en dicho ámbito.

[43] Arts. 24 a 43 del RGPD.

[44] Arts. 35 y 36 del RGPD.

[45] Cabe la prórroga de otros dos meses en caso necesario, debido a la complejidad y del número de solicitudes.

[46] Arts. 12 a 21 del RGPD.

[47] Art. 33 del RGPD.

[48] Apartado 1º del art. 21 del RGPD, siendo éste fundamental en el entorno digital.

[49] La limitación del tratamiento de los datos personales cuando se hubiera impugnado su exactitud, se traten de manera ilícita y se hubiera ejercido el derecho de supresión o el de oposición, en el supuesto de que el responsable ya no los necesite para los fines del tratamiento, pero el interesado los precise para reclamaciones (arts. 13, 14, 24 del RGPD).

[50] Art. 20 del RGPD, de este modo el interesado podrá recuperar los datos e informaciones que haya facilitado a un responsable en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

personales (incluida la elaboración de perfiles) que le produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente, a menos que lo hubiera consentido de modo explícito, sea preciso para la celebración o ejecución de un contrato, o cuando estuviera autorizado por el Derecho de la UE o por los ordenamientos internos de los Estados miembros.

2. La asunción de responsabilidad de las plataformas digitales por el tratamiento de datos personales

Las plataformas digitales en línea —en su concepción de entidades prestadoras de servicios de intermediación de alojamiento de datos— pueden quedar amparadas en la exención general de responsabilidad respecto de los contenidos vertidos por los usuarios en sus interfaces. Siempre que se atiendan las condiciones normativas establecidas y que se han analizado con anterioridad, las cuales no procede reiterar. Pues resulta habitual estimar, y así lo ha determinado la línea jurisprudencial interpretativa, que las plataformas electrónicas son prestadores intermediarios que no colaboran de manera activa en la creación, elección o en la modificación del contenido que se publicita u ofrece a través de ellas[51]. Sin embargo, no puede llegarse a igual conclusión respecto del posible tratamiento de los datos e informaciones de carácter personal que realicen en el desempeño de sus funciones[52] y que, en todo caso, debe examinarse según los preceptos del RGPD. Apreciación que comporta la necesaria atención a las reglas y obligaciones que derivan de ellas y que antes se han descrito. De este modo, se infiere de la tendencia argumentativa del TJUE que el prestador de servicios de intermediación en línea no puede rehuir del cumplimiento de las prescripciones vigentes en materia de protección de datos si ha efectuado o participado en un tratamiento de los mismos, recurriendo a la exención de responsabilidad de su condición de mero intermediario. La posición neutra —desde el punto de vista técnico— de un prestador de servicios de intermediación en la sociedad de la información respecto a los contenidos ajenos publicados puede dispensarle de la responsabilidad derivada de la calificación de ilicitud de los

---

[51] Sobre ello, De Miguel Asensio (2026). Así como, la STJUE (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 -*Google France SARL y Google Inc.* contra *Louis Vuitton Malletier SA* (C-236/08), *Google France SARL* contra *Viaticum SA* y *Luteciel SARL* (C-237/08) y *Google France S*ARL contra *Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL* y otros (C-238/08. ECLI:EU:C:2010:159)-. En relación con el derecho de marca y la publicidad en un motor de búsqueda a partir de palabras clave (*keyword advertising*). El prestador de servicios de referenciación que no desempeña un papel activo en esa función, no puede considerarse responsable. Salvo que, conocida la ilicitud de los datos o de las actividades del anunciante, no actúe con prontitud para retirar los datos o impedir el acceso a ellos. En igual sentido, la STJUE de 22 de junio de 2021 (asuntos acumulados C-682/18, *Frank Peterson vs YouTube* y C-683/18 *Elsevier Inc. vs Cyando AG*.) respecto a los derechos de autor.

[52] De interés actual en la materia es el caso *Russmedia* (STJUE C-492/23, de 2 de diciembre, ECLI:EU:C:2025:935), en el que se determina que los operadores de plataformas de anuncios en línea son responsables del tratamiento de los datos personales que aparecen en los anuncios publicados en sus sitios web. La entidad *Russmedia Digital* es propietaria de un mercado en línea en el que pueden publicarse anuncios, de forma gratuita o remunerada. La demandante alegaba que un tercero no identificado publicó en dicho sitio web un anuncio falso y lesivo para sus derechos a la imagen, al honor y a la reputación, así como a la intimidad, e infringía las normas relativas al tratamiento de los datos personales. Ese mismo anuncio se reprodujo en otros sitios web. Tras ser contactada por la demandante, la entidad retiró el anuncio en menos de una hora de la recepción de la solicitud. El TJUE estima que el prestador puede beneficiarse de exenciones de responsabilidad por contenidos, pero será corresponsable del tratamiento de datos personales que realice (atendiendo al RGPD).

mismos, pero ello no afecta a su factible participación en el tratamiento de los datos de carácter personal de terceros.

En relación con lo anterior, la asunción de los deberes en materia de protección de datos requiere de la identificación del prestador intermediario como responsable o, en su caso, encargado del tratamiento en cuestión[53]. A tal fin, en la medida en que la plataforma digital (prestador de servicios) haya realizado cualquier actuación automatizada con información que identifique o pueda hacer identificable a su titular, nada impide considerar que lleva a cabo un tratamiento de datos personales (incluidos los datos sensibles o categorías especiales de datos). Mayores dudas, sin embargo, puede plantear su acreditación como responsable de dicho tratamiento, para lo cual se precisa comprobar su control material o participación efectiva en la decisión acerca de la finalidad y los medios del mismo. En este sentido, estimar la posible corresponsabilidad del prestador de servicios va a significar la evaluación de la realidad fáctica y que de la misma se constate su intervención cierta en la concreción de los fines y medios del tratamiento. Ciertos elementos pueden comprometer dicha participación activa de la plataforma, tal es el caso de la presentación de las ofertas y promociones de comercialización de terceros, el servicio de referencia publicitaria, o la incorporación de productos o servicios ajenos como propios de la plataforma, entre otros. Las actuales plataformas digitales desempeñan en diversos casos un rol activo, al menos, en lo que hace a la transmisión de la información a través de sus interfaces si valoramos la situación de hecho desde la garantía de los datos o informaciones de carácter personal. De verificarse esta afirmación, nada obsta considerar que van a ser corresponsables de dicho tratamiento de datos. Por consiguiente, la plataforma intermediaria que, de algún modo, disponga la finalidad y los medios de cualquier operación relativa al tratamiento de los datos personales de terceros, aunque lo haga junto a otros, será corresponsable en los términos de la reglamentación aplicable. En todo caso, debe quedar acreditado que sin la participación activa del prestador del servicio en la organización y difusión del contenido no va a ser factible el acceso público al mismo.

Especificado lo anterior, compete a la plataforma como corresponsable del tratamiento de los datos la observancia de las obligaciones derivadas de su responsabilidad en dicho ámbito. Nos referimos, esencialmente, al deber de identificar con anterioridad los contenidos que incluyan datos personales (y, más aún,

---

[53] Interesa consultar la STJUE (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional — España) — caso *Google Spain, S.L., Google Inc.*/Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Asunto C-131/12 (2014/C 212/04). En este planteamiento se examina la responsabilidad de la actividad del motor de búsqueda referida a localizar información publicada o puesta en línea por terceros, indexarla automáticamente, almacenarla de manera temporal y ponerla a disposición de los usuarios según un orden de preferencia. Y si ello puede calificarse como un tratamiento de datos personales cuando dicha información contiene datos personales en los términos de la norma (art. 2.d) de la Directiva 95/46/CE) y, por tanto, el gestor del motor de búsqueda es responsable del mismo. Esto es, si la filial *Google Spain SL,* con domicilio en España, puede ser responsable del tratamiento de datos llevado a cabo por el motor de búsqueda *Google Inc*., con domicilio en EE. UU. La relación de la sociedad gestora del buscador y la filial resulta concluyente para apreciar que el tratamiento tiene lugar en el marco de las actividades de un establecimiento en España del responsable. Véanse los comentarios al respecto de De Miguel Asensio (2017), págs. 75-108 y (2026), en relación con las SSTS (Sala 1.ª, de lo Civil) 210/2016, de 5 de abril (Rec. 3269/2014), contraria a la efectuada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (STS 574/2016, de 14 de marzo. Rec. 1380/2015), frente al criterio de la AEPD. Mientras que la segunda resolución sólo considera responsable del tratamiento a *Google Inc.*, por ser la entidad que, en exclusiva, determina los fines, las condiciones y los medios del tratamiento de los datos personales (FJ 3º). Se interpreta en un sentido opuesto, en la sentencia de la Sala de lo Civil (FJ 3º, apartados 9 a 12).

los catalogados como sensibles), la verificación del consentimiento explícito y válido del interesado, la implementación de las medidas técnicas y organizativas precisas para garantizar que la publicación sea lícita, segura y garante de los derechos de terceros, e impedir la copia o redistribución no autorizada del contenido que incluye datos personales. En caso contrario, la plataforma prestadora del servicio ha de denegar la publicación que incluya informaciones personales[54].

A mayor abundamiento, y aun cuando pudiera enjuiciarse desde la perspectiva de la tutela de los datos de carácter personal, han de tenerse en cuenta las nuevas imposiciones que pesan sobre las plataformas en línea (y, en concreto, sobre las de mayor tamaño) que contiene la actual reglamentación de servicios digitales. Esencialmente por cuanto se ha estimado que la funcionalidad de estas plataformas no se limita a alojar contenido ajeno, sino que participan de manera activa en su sistematización, presentación y en la visibilidad a través de algoritmos propios.

IV. CONCLUSIONES

El sistema general de exención de responsabilidad que respalda a los prestadores de servicios de intermediación digital, como lo son las plataformas en línea, por los contenidos ilícitos difundidos por terceros recogido en la Directiva sobre el comercio electrónico, precisaba de una concreción mayor. Ésta se hallaba justificada, en nuestra consideración, en dos aspectos fundamentales: de un lado, en el actual y cambiante panorama tecnológico; de otro, en la necesidad de evidenciar las interpretaciones de los pronunciamientos del TJUE que han conformado dicho régimen y determinado las exigencias necesarias para poder invocarlo. Debido a ello, el Reglamento comunitario de servicios digitales, aun manteniendo la dispensa de la responsabilidad de los prestadores en línea que no tengan conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido publicado, o si actúan con la debida diligencia para retirarlo o bloquearlo una vez que tienen dicho conocimiento, puntualiza los mecanismos de notificación de los contenidos contrarios a Derecho y la necesaria acción rápida y justificada del prestador intermediario. Además de otras obligaciones adicionales, en particular, para las plataformas en línea de gran tamaño. Estas previsiones han de apreciarse en un sentido positivo por cuanto que —no estableciendo un deber de supervisión del contenido *a priori*— van a suponer el favorecimiento e incremento de la seguridad y la transparencia en el mercado único de servicios digitales. No obstante, si atendemos a la responsabilidad de los prestadores intermediarios de servicios en cuanto a la garantía de las informaciones y de los datos de carácter personal que se publican en sus interfaces, la sistemática normativa que han de atender se torna distinta. En la medida en que, de la propia funcionalidad de los prestadores de servicios intermediarios, cabe afirmar su consideración como corresponsables del tratamiento de los datos personales por cuanto deciden los fines y medios del mismo. Ello supone que han de cumplir *a priori* las exigencias contenidas en el RGPD.

En definitiva, cabe advertir que si bien cuando se trata de responsabilizar a los prestadores intermediarios digitales por la difusión de contenidos ilícitos és-

[54] Salvo que estemos ante alguna de las excepciones del apartado 2º del art. 9 del RGPD.

tos pueden quedar exentos si no disponen de dicho conocimiento o, en su caso, hubieran actuado oportunamente tras recibir la correspondiente notificación (*ex post*), no así en lo que hace a su corresponsabilidad sobre el tratamiento de los datos personales difundidos a través de ellos. Respecto de este último planteamiento, se les exige atender de forma preventiva (*ex ante*) a las rigurosas previsiones aplicables en la materia para poder eludir su responsabilidad.

V. BIBLIOGRAFÍA

Barrero Ortega, Abraham (2021), «Responsabilidad de los intermediarios de Internet en el derecho de la UE», *REDC* 123, págs. 107-132 (DOI: *https://doi.org/10.18042/cepc/redc.123.04*).

Barrio Andrés, Moisés (2021), «La sentencia del TJUE YouTube y la responsabilidad de los operadores de plataformas digitales», *Diario La Ley*.

Carbajo Cascón, Fernando (2012), «Problemas de distribución, marcas y responsabilidad indirecta de intermediarios en plataformas de agregación de comercio electrónico», *Rcd* 10, págs. 161-184.

Davara Rodríguez, Miguel Ángel (2020), *Manual de Derecho Informático*, 12ª edic., Aranzadi, Pamplona.

De Miguel Asensio, Pedro Alberto (2026), «Responsabilidad de plataformas en línea por la difusión por sus usuarios de datos personales», *La Ley Unión Europea* 143, (Ejemplar dedicado a: Inscripción del matrimonio igualitario contrario a la constitución de un estado miembro).

— (2017), «Competencia y derecho aplicable en el Reglamento general sobre protección de datos de la Unión Europea», *REDI* Vol. 69/1 (enero-junio), págs. 75-108 (DOI: *http://dx.doi.org/10.17103/redi.69.1.2017.1.03*).

De nova labian, Alberto José (2024), «La diligencia debida de las plataformas en línea dentro del reglamento europeo de servicios digitales», *Cuadernos Europeos de Deusto* 70, págs. 99-131 (DOI: *https://doi.org/10.18543/ced702024*).

Flaquer Riutort, Juan (2021), «El Tribunal Supremo abre las puertas al alquiler turístico vacacional», *LLM* 77 (febrero).

García Vidal, Ángel (2024), «La exención de responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico por infracciones de la propiedad industrial», *CDT* 16- 2 (octubre), págs. 699-711 (DOI: *https://doi.org/10.20318/cdt.2024.8938*).

Jiménez De Andrade Astorqui, Gonzalo y Madurga De Lacalle, Carmen (2023), «El «deber de diligencia reactiva» del titular de un perfil de una red social», en Yzquierdo Tolsada, M. (dir.). *Comentarios a las Sentencias de Unificación de Doctrina (Civil y Mercantil),* Volumen 14º, Dykinson, Madrid, págs. 121-138 (DOI: *https://doi.org/10.2307/jj.850081*).

López Barrero, Esther (2016), «La universalidad en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos: el caso del derecho al olvido», *Revista de privacidad y derecho digital* 4 (Ejemplar dedicado a: Nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE (Reglamento (UE) 2016/679), págs. 27-86.

Marín López, Juan José (2013), «La responsabilidad civil del motor de búsqueda de Google por enlazar a informaciones presuntamente lesivas del derecho al honor», *Análisis GA&P* (julio).

Martínez-Nadal, Apol-onia (2022), «Naturaleza (y responsabilidad) de las plataformas digitales: de la Directiva de comercio electrónico a la propuesta de Reglamento de Servicios Digitales», en Madrid Parra, A., y Alvarado Herrera, L. (dirs.). *Derecho digital y nuevas tecnologías,* Aranzadi, Madrid, págs. 387-416.

Ortí Vallejo, Antonio y Viceira Ortega, Patricia (2025), «Responsabilidad de los mercados en línea respecto del contrato subyacente: un confuso panorama en el derecho de la Unión Europea», *InDret* 1, págs. 74-96.

PÉREZ GALINDO, Rafael (2022), «La nueva regulación europea de intermediarios digitales: Digital services act», *Información Comercial Española, ICE* 925, págs. 41-51 (DOI: *https://doi.org/10.32796/ice.2022.925.7371*).

QUIJANO GONZÁLEZ, Jesús (2017), «Función y responsabilidad de las plataformas en línea: Una aproximación», *Revista de Estudios Europeos* 70, págs. 338-352.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Doctrina breve
46 (2026): 387-401
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_205
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Jorge Villalobos Portalés
ISSN: 1139-3289

CREACIÓN EXCLUSIVAMENTE HUMANA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y EL DAÑO POR DESPLAZAMIENTO CREATIVO: NUEVA RESPUESTA FRENTE AL FENÓMENO DE LA IA

EXCLUSIVELY HUMAN CREATION AS INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND CREATIVE DISPLACEMENT HARM: A NEW RESPONSE TO THE AI PHENOMENON

Jorge Villalobos Portalés*

RESUMEN

La inteligencia artificial (IA) ha producido un impacto en la industria cultural. Este ha suscitado controvertidos debates en torno a sus ***inputs*** y aprendizaje a través de obras protegidas por derechos de autor como sus ***outputs*** o resultados cuyo contenido se confunde con obras protegibles. El hecho es que la IA está sustituyendo al artista humano en el proceso creativo dentro de la industria cultural. Dicha automatización implica dos problemas. Por un lado, similar al caso de la artesanía tradicional, la consolidación de un proceso creativo más moderno, la creación algorítmica, sea total o parcial, frente a otro tradicional, la creación exclusivamente humana, sin IA. Por otro lado, la generación de un daño cultural sistémico. Desde la UE, se ha propuesto en el ámbito de la responsabilidad la consideración de producto defectuoso. Sin embargo, aun cuando lleva un cumplimiento normativo perfecto, esto es, sin ser defectuoso, sigue produciendo un daño a sectores artísticos de la industria cultural que no se ha identificado todavía y se externaliza. Similar al caso del daño medioambiental, la IA «contamina» el ecosistema creativo. Un «daño por desplazamiento creativo» acentuado en aquellas disciplinas artísticas cuya creación exclusivamente humana pudiera considerarse Patrimonio Cultural Inmaterial.

Palabras clave: Creación exclusivamente humana, Propiedad Intelectual, Patrimonio Cultural Inmaterial, daño por desplazamiento creativo, inteligencia artificial.

ABSTRACT

Artificial intelligence (AI) has significantly impacted on the cultural industry. This has sparked controversial debates regarding its ***inputs*** and learning processes through copyright-protected works, as well as its ***outputs*** or results, the content of which is often confused with

* Dr. profesor sustituto interino (PSI) de Derecho Mercantil. Universidad de Málaga. ORCID: 0000-0002-9148-9678. Correo electrónico: *jorgevillalobosportales@uma.es*.
Fecha de recepción: 31/03/2026 // Fecha de aceptación: 02/06/2026

works eligible for copyright protection. The fact is that AI is replacing the human artist in the creative process within the cultural industry. This automation raises two issues. Firstly, like the case of traditional craft and industrial products, the consolidation of a more modern creative process, algorithmic creation, as opposed to a traditional one, namely exclusively human creation, without AI. Secondly, the generation of systemic cultural harm. Within the EU, it has been proposed, in the context of liability, to treat this as a defective product. However, even when it complies fully with regulations, that is, without being defective, it continues to cause harm to artistic sectors of the creative industries that has not yet been identified and is externalised. Like the case of environmental damage, AI «pollutes» the creative ecosystem of the creative industries. A form of «creative displacement harm» is particularly pronounced in those artistic disciplines where exclusively human creation could be considered Intangible Cultural Heritage.

Keywords: Exclusively human creation, Intellectual Property, Intangible Cultural Heritage, creative displacement harm, artificial intelligence.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: 1. Contexto y marco teórico: 2. La consideración de una creación algorítmica: antecedente conceptual.— II. LA CREACIÓN EXCLUSIVAMENTE HUMANA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.— III. EL DAÑO POR DESPLAZAMIENTO CREATIVO COMO CATEGORÍA: COMPARATIVA CON EL DAÑO MEDIOAMBIENTAL: 1. Determinación del daño desde una perspectiva jurídica; 2. Determinación del daño desde una perspectiva económica; 3. Determinación del daño desde una perspectiva social; 4. Conceptualización del «daño por desplazamiento creativo»: analogía con el daño medioambiental.— IV. CONCLUSIONES.– V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION: 1. Context and theoretical framework; 2. The treatment of algorithmic creations: conceptual background.— II. EXCLUSIVELY HUMAN CREATIONS AS INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE.— III. CREATIVE DISPLACEMENT HARM AS A CATEGORY: A COMPARISON WITH ENVIRONMENTAL HARM: 1. Assessment of harm from a legal perspective; 2. Assessment of harm from an economic perspective; 3. Assessment of harm from a social perspective; 4 Conceptualisation of «creative displacement harm»: an analogy with environmental harm.— IV. CONCLUSIONS.—V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

1. Contexto y marco teórico

La inteligencia artificial (IA) está afectando al tejido productivo y creativo[1]. Los datos en cuanto al desplazamiento del artista a favor de la IA en la industria cultural resultan demoledores: el 80 por 100 de los creadores digitales utiliza la IA en su trabajo; el 32 por 100, de forma permanente; el 48 por 100, con regularidad u ocasionalmente. En el caso del *UGC* (contenido generado por los usuarios), el uso de IA es del 100 por 100, de forma parcial o completa[2]; otros estudios reflejan un 86 por 100[3]. En España, la SGAE calcula la disminución de los ingresos por derechos de autor para los artistas en un 28 por 100 entre 2025 y 2028, periodo en el que el 34 por 100 de ellos utilizará la IA y se espera que esta sustituya al 26 por 100 de los creadores[4]. En el sector de la publicidad alcanza el 70 por 100[5]. Se está produciendo una transformación de la compren-

[1] Jiménez Serranía (2025), págs. 95 y ss.

[2] Cyberclick (2025), «Influencers y UGC frente a la revolución de la IA: retos y oportunidades en marketing digital», *Cyberclick*, 8 de mayo.

[3] Hale (2025), «Nearly all creators admit they use AI tools for work - so is this the end of true creativity?», *Techradar*, 8 de noviembre.

[4] ADEPI (2025), «La IA podría reducir hasta un 28 por 100 los ingresos por derechos de autor de la música en España», *ADEPI*, 10 de septiembre.

[5] Koch y Pellatt (2025), «AI Adoption Is Surging in Advertising, but is the Industry Prepared for Responsible AI?», *IAB*, 21 de agosto.

sión del proceso creativo, relegándose el factor del artista. La Unión Europea (UE) adoptó una solución como producto defectuoso, pero ¿qué sucede cuando la IA cumple con las exigencias normativas, pero sigue produciendo un perjuicio? Uno no identificado que se externaliza: el reemplazo y automatización del artista humano por la IA. Análogo al daño medioambiental, se produce un daño por desplazamiento creativo: la IA «contamina» el ecosistema creativo, relegando la creación exclusivamente humana a algo residual. Similar a la artesanía tradicional, la creación exclusivamente humana persiste como proceso creativo tradicional frente a otro moderno, el algorítmico. Puede que salvaguardarla como patrimonio cultural inmaterial ofrezca instrumentos de protección, promoción y certificación.

2. La consideración de una creación algorítmica: antecedente conceptual

El debate sobre los contenidos producidos por IA es constante, siendo improbable la opción de autoría a favor de la IA, aun con casos excepcionalísimos como el de *RAGHAV*[6]. El dilema persiste en torno a sus obras y el régimen de la autoría sobre tales creaciones[7]. Se está consensuando por la mayoría de la opinión doctrinal que los *outputs* generados por IA pueden cumplir los requisitos como obra protegible[8]. En el derecho español se precisa de originalidad manifiesta en la obra y de soporte físico[9]. La originalidad se vincula a la creatividad, definida desde su vertiente subjetiva o bien de la objetiva[10]. La concep-

---

[6] La respuesta a nivel legislativo es la opción de que asuma tal condición el autor humano (el usuario). Así se desarrolló en Francia con su *Proposition de loi de M. Guillaume Vuilletet et plusieurs de ses collègues visant à encadrer l'intelligence artificielle par le droit d'auteur, n°1630, déposée le mardi 12 septembre 2023*. Ucrania con su *Ley ucraniana 2811-IX, del 1 de diciembre de 2022*. Reino Unido en su *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, Reino Unido, Sección 198(1). Irlanda y su *Copyright and Related Rights Act, 2000*, Irlanda, sección 2, capítulo 2 sección 21.f) y capítulo 3, sección 30. En España se adoptó el 26 de mayo de 2026 la Ley para el buen uso y gobernanza de la IA. Para un estudio más profundo, véase, Lucchi (2025), pág. 1 y ss. El caso de *RAGHAV* es el de la IA que obtuvo la consideración de coautora por una obra en el Registro de Propiedad Intelectual de la India en julio de 2021.

[7] Este es el caso de Reino Unido: «*Copyright, Design and Patents Acts* 1988 —CDPA por sus siglas en inglés— regula en su Section 9 (3) que establece que se considerará autor a la persona que hubiere realizado »los arreglos» necesarios para la creación de dichas obras", Muñoz Vela (2024), págs. 48-49.

[8] Que exista una obra creada por IA no implica que dicha IA deba ser quien ostente la condición de autor: puede ser fundamento para no ser protegible, para que la condición de autor la ostente una persona natural según el principio de autoría, su entrada al dominio público, que el autor o titular sea el proveedor de la IA o el programador, la creación de un derecho *sui generis* dentro de los derechos conexos, entre otras muchas opciones. Así lo refleja la mayoría de las voces doctrinales como los «candidatos», Glasser (2001), págs. 3-12; Ríos Ruiz (2001), pág. 7; Barfield (2006), pág. 668; Vásquez Leal (2020), pág. 224-225; Duque Lizarralde (2020), pág. 47; Racine (2020), pág. 576; Azuaje Pirela (2020), pág. 330 [quien hace la división citando a Ríos Ruiz, 2001, pág. 7, quien a su vez lo hace citando a Glasser]; Fernández Carballo-Calero (2021), págs. 99; Miernicki y Ng (2021), pág. 321; Ortego Ruiz (2022), págs. 246-247; Franceschelli y Musolesi (2022), pág. 9; Wen (2024), pág. 98; Le Thi (2024), págs. 309-310; Ali, Ghose, Saurav y Deshmukh (2024), pág. 178; Wyczik y Wieczerzak (2024), págs. 43-44. Otra clasificación sería la de Ramalho (usuario, programador, persona que vende o produce, inversor, persona que da instrucciones o personaliza el software; quien dé los arreglos necesarios), Ramalho (2017), pág. 11; Lacruz Mantecón (2021), págs. 143-152.

[9] Estos son los requisitos conforme al art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual o LPI.

[10] La visión objetiva de la originalidad la comprende igual que una novedad objetiva que se pueda apreciar desde el momento de la concepción material de la obra con un grado de relevancia mínima. Visión acogida dentro de la jurisprudencia del TS de manera muy consolidada desde sentencias como STS 4443/2004, de 24 de junio [ECLI:ES:TS:2004:4443]; la STS 7529/2003, de 26 de junio [ECLI:ES:TS:2003:7529]; STS 7779/1996, 30 de enero [ECLI:ES:TS:1996:7779], entre otras sentencias. La visión subjetiva trataría del reflejo de la personalidad del autor, siendo irrelevante el requisito de novedad objetiva por innecesario, véase Peinado Gracia (2017), págs. 180-181.

ción subjetiva de la originalidad trata de la personalidad del autor, el reflejo de su espíritu. La visión objetiva, del esfuerzo creativo, el grado diferenciador de la obra, su altura creativa y, en cierto sentido, novedad o distinción [11].

En cuanto a la IA, ante la imposibilidad de un reflejo de *animus vivendi*, se decanta la doctrina, con grandes matices, por la noción objetiva de la originalidad [12]. Esto debido a que reconoce la necesidad de una persona natural como sujeto creador. Sin embargo, si tal originalidad busca ser objetiva, no debería exigir que sea persona natural, ya que sería un requisito subjetivo y, por tanto, incoherente o, en todo caso, mixto. Esto es lo que ha denominado la doctrina «originalidad objetiva absoluta» [13], que entiende la creatividad en términos absolutos [14], desde el «sudor de la frente» [15]. La IA no produce un esfuerzo en un sentido subjetivo, sino objetivo, el coste de confeccionar la obra por el «empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin» [16] como «esfuerzo creativo» [17], que sería intelectivo, inmaterial (no físico o corporal) [18]. Lo relevante consiste en la capacidad de determinar un proceso creativo propio e identificable. Dicha creación algorítmica trataría sobre el proceso técnico realizado con IA que se desarrolla en alguna de las fases de elaboración de una obra susceptible de protección por Derechos de autor, total o parcial, con una aportación sustantiva o susceptible de valoración.

II. LA CREACIÓN EXCLUSIVAMENTE HUMANA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

La creación exclusivamente humana se encuentra ante uno de los mayores desafíos: en el futuro la producción mayoritaria o absoluta de contenido cultural

---

[11] Resulta de interés cómo se establecieron distintos debates donde se defendía que la novedad no tiene lugar posible dentro de los derechos de autor [postura defendida, entre sus principales voces doctrinales, por Phillips y Firth (1990), pág. 117; también se mantiene dicha reflexión en, Phillips y Firth (2001), pág. 93] frente a la postura doctrinal de la concepción afirmativa a que la novedad sí la protege en su sentido objetivo en que esta supone ser novedosa [véase, así los comentarios ofrecidos del art. 10.1 LPI Bercovitz Rodríguez-Cano (1989), pág. 214; Peinado Gracia (2017), pág.182].

[12] CASTILLO PARRILLA y FERNÁNDEZ BASSO (2025), págs. 169 y ss.

[13] Navas Navarro (2019), pág. 40; Ortego Ruiz (2018), págs. 409-436; Ortego Ruiz (2022), págs. 53-182.

[14] Existe un vacío de noción del término «originalidad» en el sentido objetivo del ordenamiento jurídico español, centrado más en un aspecto de la creatividad, Galacho Abolafio (2014), pág. 274.

[15] Son tres las corrientes iusfilosóficas sobre la autoría. La teoría subjetiva o *personalist theory*, la teoría objetiva o *labour theory* y la teoría utilitarista o *reward theory*, también denominada *utilitarian theory.* «El discurso relativo a la justificación de la propiedad intelectual se centra en tres teorías sustantivas principales: la »teoría del trabajo" de Locke, que defiende la propiedad como recompensa al fruto del trabajo desarrollado por el autor; la «teoría personalista», que pone en valor la personalidad de los creadores; y la «teoría utilitarista», que examina las normas de propiedad intelectual en función de su eficacia y capacidad para promover el bienestar de la sociedad al ver ésta incrementado su acervo cultural" Fernández Carballo-Calero (2021), pág. 73. También la doctrina europea señala estos tres tipos de teorías como «teoría del trabajo», «teoría de la personalidad» y «teoría de la recompensa o incentivos», Hilty, Hoffmann y Scheuerer (2020), págs. 14-15.

[16] Definición de la RAE de esfuerzo, acepción cuarta.

[17] Este tema sería motivo de un art. en sí mismo, pero su tratamiento aquí alejaría el objeto central del trabajo, debido a su extensión.

[18] El principal valedor de la teoría de los bienes inmateriales fue Josef Kohler. Según su planteamiento, el hombre no sólo se apropia de bienes materiales ni tampoco de aquellos contratados con sus semejantes, también lo hace de aquellos bienes que son obra de su espíritu [bienes inmateriales], siendo el derecho de autor un derecho sobre bienes inmateriales, López Quiroga (1918), págs. 12-13. Se construye con la interpretación del derecho de los autores como el poder jurídico, el vínculo entre el sujeto y el objeto, la obra [Baylos Corroza (1993), págs. 409-411]. De ahí la distinción entre *corpus mechanicum* y el *corpus mysticum*, Bercovitz Rodríguez-Cano (2019), págs. 20-22.

será llevada a cabo o con IA únicamente o, en el escenario más optimista, solo con una participación significativa de IA[19]. Esto es, la desaparición de la figura del artista humano. Por ello, ciertas propuestas legislativas propugnan prohibir el uso de IA dentro de la industria cultural[20]. Esto significa que es factible que se relegue el proceso creativo exclusivamente humano a favor del proceso creativo algorítmico. Dicha modernización se asemeja al caso de la artesanía tradicional, por lo que la creación exclusivamente humana necesita así una salvaguarda. Un desplazamiento de la creación humana como «proceso creativo tradicional» frente a otro más avanzado, el algorítmico. Entonces, ¿es posible la consideración de dicha creación exclusivamente humana como patrimonio cultural inmaterial?[21]

Se entiende por patrimonio cultural inmaterial[22] los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural[23]. Sus características definitorias son los agentes sociales (comunidad, grupos o individuos), patrimonio reconocible, la función identitaria con la cual dicho patrimonio otorga un sentimiento de identidad y la relevancia de su inmaterialidad para ser salvaguardada[24]. Además, la clasificación de diversos patrimonios culturales inmateriales protegibles[25].

---

[19] El hecho de comprender la creación exclusivamente humana dentro del proceso creativo, es decir, de la manifestación de las obras del espíritu, se realiza pues las creaciones que se producen en la actualidad dentro de la industria cultural están siéndolo por IA de manera plena o parcial. Muchas de las obras protegidas en el presente no son fruto exclusivo del espíritu humano. Se ha vuelto real y mayoritario algo que antes era absolutamente impensable: que las obras protegidas por derechos de autor y que conforman la inmensa mayoría de obras protegidas no son fruto de un proceso creativo impregnado por el espíritu de su autor. El elemento de la originalidad como obra del espíritu resulta esencial en el patrimonio cultural inmaterial, pues dentro de las manifestaciones culturales tradicionales, el factor de ser manifestación de la personalidad colectiva de una comunidad resulta vital, Román Pérez (2011), pág. 43.

[20] Esta es una de las medidas propuestas por el Gobierno de España, Koch (2026), «El Gobierno prohibirá la IA generativa en la cultura si sustituye el trabajo de artistas y técnicos», *El País. Cultura*, 23 de enero.

[21] La propia similitud con la artesanía tradicional ofrece muchas posibilidades, así como el folclore.

[22] Cabe señalar que la propia acepción de «inmaterial» dentro de la categorización que se ha realizado sobre estos bienes ha resultado problemática y bastante debatida, Bortolotto (2014), págs. 2-4. Esto también es debido a que, siendo una materia que se puede categorizar moderadamente como de poco recorrido (poco más de veinte años), es lógico que suscite controversias, Santacana i Mestre y Llonch Molina (2016), pág. 165. Incluso se afirma que «[l]a noción misma de patrimonio cultural inmaterial es equívoca. La definición de la categoría presume la posibilidad de contraponerlo a un patrimonio cultural material, cuando lo cierto es que el patrimonio cultural —todo él— es patrimonio de cultura y, por ende, es forma, no materia», Vaguer Caballería (2005), pág. 88.

[23] Definición según el art. 2 de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Una definición en sintonía con la de la Convención de la UNESCO que lo define como «usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana», en su art. 2.1 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 17 de septiembre de 2003.

[24] Bortolotto (2014), pág. 5.

[25] Que son, en particular, «a) Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; así como la toponimia tradicional como instrumento para la concreción de la denominación geográfica de los territorios; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales; f) gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación; g) aprovechamientos específicos de los paisajes naturales; h) formas de socialización colectiva y organizaciones; i) manifestaciones sonoras, música y danza tradicional», art. 2 de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (LSPCI).

La creación exclusivamente humana no consiste en una comunidad de individuos locales, sino en un sentido genérico, no apartada de la sociedad. Esta diferenciación se encuadraría en la disposición similar a la del folclore, donde se reconoce que no es necesaria la consideración de un colectivo de carácter local para su salvaguarda, sino que sirve a una comunidad en sentido general y a sus manifestaciones[26]. Dicha protección debe prevenir la merma a futuro y garantizar la dignidad del trabajo que supone a nivel técnico el aprendizaje de habilidades artísticas y técnicas específicas para la producción de una obra únicamente con intervención humana, tal como ocurre en la artesanía[27]. Hace falta, por tanto, comprobar si concurren los elementos estructurales que caracterizan a la artesanía tradicional de modo análogo en la creación exclusivamente humana: la existencia de usos, representaciones, expresiones, conocimientos o técnicas; su reconocimiento por comunidades, grupos o individuos; su transmisión; su función identitaria; y la necesidad de salvaguardia. En concreto, en su concepción amplia[28].

La creación exclusivamente humana como un método popular, cultural y tradicional distinto y propio, un acto representativo de una cultura popular tradicional distinguible. Esta no se agota en el resultado protegido por los derechos de autor, implica un conjunto de técnicas, conocimientos, prácticas y formas de aprendizaje para confeccionar la obra, un saber hacer cultural. Un proceso cultural que permite su producción mediante intervención humana directa, aprendizaje técnico y expresión personal[29]. Este se ve más acentuado, claro y diferenciado debido a la presencia del algorítmico en la sociedad.

El factor de una «comunidad» amplia y genérica[30] dificulta su delimitación, estando en una amalgama de «grises»[31]. Sin embargo, sí que representa un rasgo identitario del género humano como ente creador, junto a los valores morales y culturales que entroncan al origen de la especie. El ser humano como sujeto capaz de crear y que dicha producción lo distingue y dignifica, lo identifica en cuanto implica un fenómeno propio, cultural y popular, cuya manifestación tan-

---

[26] Un ejemplo sería la Semana Santa y todos los elementos artísticos en torno a dicha festividad. Véase, Caravaca Aguilar (2025), págs. 65-66.

[27] «Hay que estimular una cultura de la valoración del arduo trabajo artesanal como ocurre en otros países, de modo de garantizar una vida digna al artesano. Educar para discernir el objeto que detenta calidad y excelencia y que esa calidad se pague y con gusto y cordialidad, como quien agradece un servicio, un don», Sepúlveda Llanos (2003), pág. 54.

[28] Según la doctrina científica, el conocimiento tradicional puede tener dos concepciones. Una estricta, en cuanto a los recursos genéticos y la biodiversidad asociada a dicho saber hacer. Otra amplia, referida a los conocimientos, expresiones, manifestaciones folclóricas en sus distintas disciplinas artísticas. Se ha optado también en este trabajo por esta visión amplia. Véase, Montero García-Noblejas (2024), pág. 205.

[29] Se cumpliría con el contenido como patrimonio cultural inmaterial, Dagne (2014), págs. 29 y ss.

[30] Téngase en cuenta que la delimitación del folclore o de las expresiones culturales tradicionales, se debe acudir a la definición que ofrece la propia OMPI, junto a la controversia del uso de folclore por su posible uso peyorativo, prefiriendo el de expresiones culturales tradicionales. Los elementos esenciales para ese concepto. Primero, el hecho de ser manifestación de conocimientos y culturas tradicionales, pudiendo expresar el origen remoto de tales expresiones. Segundo, el elemento de comunidad sobre la cual arraigan esa cultura y conocimiento. Luego, se pueden entender que son característicos del folclore el componente popular, tanto en el sentido de pertenencia e identidad de una comunidad, como en el aspecto del público al cual va dirigido, que ese ese pueblo. Con esto, se suelen también hace un énfasis en el factor del tiempo para ser una diferencia entre las expresiones culturales tradicionales y las contemporáneas. Véase, Román Pérez (2011), págs. 31-33.

[31] Estos fenómenos son más sencillos de detectar en el ejemplo de la Semana Santa, además de los ritos que se festejan en tales eventos, por lo que la clasificación de la creación humana de manera exclusiva dentro de una noción de folclore resulta compleja. Sobre los elementos constitutivos en el caso de la festividad cristiana, véase Caravaca Aguilar (2025), págs. 67-73.

gible se traduce en las obras creadas por el individuo fruto de su esfuerzo, junto al reflejo de su personalidad y espíritu, generación tras generación, transmitido tal conocimiento, desde los gremios propios de cada disciplina artística. Así, se construye el rasgo distintivo de su conceptualización con un gran componente de dignidad colectiva[32]. La relevancia de patrimonio inmaterial resulta deducible: tanto la industria cultural como el acervo común de la sociedad se crea con las manifestaciones artísticas fruto de la creación exclusivamente humana.

La LSPCI no impide el reconocimiento de técnicas culturales contemporáneas, permite una comprensión amplia, incluyendo grupos profesionales, culturales o sociales con prácticas reconocidas como parte de su identidad. En la creación exclusivamente humana, las comunidades estarían integradas por sectores artísticos concretos (escritores, músicos, ilustradores, entre otros). No trata de una comunidad abstracta formada por la humanidad, sino de comunidades profesionales y culturales, las cuales han transmitido históricamente determinadas prácticas creativas[33].

Sobre su transmisión, no puede transferirse un conocimiento y cultura tradicionales entre sujetos que no existen, como es el caso de la IA. Se ha transmitido el saber hacer de manera exclusivamente humana mediante escuelas, academias, talleres, conservatorios, universidades, tradiciones profesionales, aprendizaje intergeneracional y prácticas de oficio, dando lugar a los propios gremios. Estos, a su vez, visibles en disciplinas como la música o la literatura, entre otras. La técnica creativa no surge de manera espontánea, se aprende, se perfecciona, se recrea dentro de una comunidad cultural determinada.

Por último, la necesidad de su salvaguarda como patrimonio cultural inmaterial frente a la creación algorítmica. Su reconocimiento permitiría construir instrumentos de transparencia y autenticidad cultural: certificaciones de intervención humana, sistemas de etiquetado o medidas de apoyo a sectores creativos afectados por la automatización[34]. También, frente a usos engañosos[35]. Se deberían modificar los tipos del art. 2 LSPCI para incluir la creación exclusivamente humana. Análogamente a la artesanía tradicional, se protegería un conocimiento técnico tradicional transmitido entre generaciones, así como una práctica cultural viva, ofreciendo su registro e inventario.

De las opciones que permitirían una mejor inclusión de la creación exclusivamente humana como patrimonio cultural inmaterial, la artesanía tradicional suple las carencias que pueden encontrarse cuando se compara con el folclore. Análogamente en cuanto a la creación de signos distintivos como indicaciones geográficas protegidas (IGP)[36]. Dicho sistema beneficiaría a los consumidores al mejorar la concienciación sobre la autenticidad de los productos[37]. Supondría un beneficio en la creación humana para prevenir falsificación, evitar que se pre-

---

[32] Esto se encuentra en el propio folclore, Louredo Casado (2024), págs. 16-21.

[33] Ubertazzi (2022), págs. 31 y ss.

[34] Esta medida iría en consonancia con la propuesta por la doctrina para la protección del patrimonio cultural inmaterial mediante signos distintivos, Montero García-Noblejas (2024), págs. 212 y ss.

[35] Pues podrán prevenirse los riesgos de confusión entre la creación exclusivamente humana cuando se intente explotar una obra hecha por IA, SAP de Bilbao 2331/2021, de 14 de julio, ECLI:ES:AP:2021:2331.

[36] Reglamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre, relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/1753, *DOUE*.

[37] Considerando 5.

carice el trabajo del artista, dar más garantías al consumidor[38] al tomar decisiones más fundadas con un sistema de etiquetado y publicidad que identifique[39]. Todo con la finalidad de que se preserve y desarrolle el patrimonio cultural y el saber hacer tradicional[40].

Permite la concepción de la creación exclusivamente humana como una artesanía o industria tradicional, dentro de la industria cultural, frente a la modernizada, la creación algorítmica. Esto preserva la confianza de quienes disfrutan de un contenido y desconocen no solo si es de origen humano o artificial, sino que sea conforme a los principios fundamentales protegidos en los Derechos de autor y el Patrimonio Cultural Inmaterial: la salvaguarda de la creación artística, científica o literaria por el ser humano[41].

Por tanto, viendo que pueden concurrir los elementos de la artesanía tradicional en el caso de la creación exclusivamente humana, para construir una definición propia, es de interés la definición del art. 4 del Reglamento 2023. Entiende como productos artesanales a los producidos totalmente a mano, o con ayuda de herramientas manuales o digitales o por medios mecánicos siempre que la contribución manual sea un componente importante del producto acabado. También, los producidos de manera normalizada, tanto en la producción en serie, con el uso de máquinas[42]. Esta definición se encuadra en la protección de la artesanía tradicional como patrimonio cultural[43]. Se puede entender como obra de creación exclusivamente humana la producida de manera única fruto del factor humano, aun con herramientas manuales o digitales, medios mecánicos, siempre que no se utilice IA en las fases de creación ni se intente simular con el uso de herramientas digitales la sustitución de la contribución humana como haría una IA[44]. Preservando una contribución humana sustantiva, exclusiva, única. Incluso, en los mercados digitales[45].

---

[38] Con tal intención en cuanto a la artesanía tradicional, se recoge en el Reglamento 2023 que «[u]na protección uniforme en toda la Unión de los derechos de propiedad intelectual e industrial en relación con las indicaciones geográficas puede crear incentivos para la elaboración de productos de calidad, contribuir a la lucha contra la falsificación, garantizar la amplia disponibilidad de productos de calidad para los consumidores y contribuir a la creación de puestos de trabajo valiosos y sostenibles», Considerando 8. Idea también desarrollada en el Considerando 60 y el 64. Sobre este análisis ofrecido, también coincide la opinión del brillante profesor Ángel Martínez Gutiérrez, quien destaca la evidente influencia que existe en este Reglamento en cuanto a lo que se ha regulado sobre las Denominaciones de Origen Protegidas en materia agroalimentaria. En este Reglamento se manifiesta cómo «desde una perspectiva sociológica, la tutela de las tradiciones, la cultura y el *know how* de la comunidad humana concreta con anclaje adicional de la misma en el territorio concreto», Martínez Gutiérrez (2024), pág. 3.

[39] Considerando 15.

[40] Considerando 9.

[41] Esto responde a los principios que inspiran el Reglamento 2023, Considerandos del 49 al 57.

[42] Art. 4.1 del Reglamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre, relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. Por otro lado, la redacción del apartado cuarto del art. 4 de este reglamento refleja una respuesta en cuanto a las fases de producción y cómo y qué se entiende dentro de ella, pues, en caso contrario, cabe preguntarse «¿qué ha de entenderse por fases de producción?, esto es, ¿qué actividades productivas concretas se encuentran incluidas en esa expresión?», Martínez Gutiérrez (2024), pág. 4.

[43] Así lo recoge como uno de los objetivos dentro del Reglamento el de «un desarrollo económico local que contribuya a la protección del saber hacer y del patrimonio común», art. 2 f).

[44] Es importante destacar que se pueden elaborar programas de ordenador que, sin ser IA, produzcan los mismos resultados que esta.

[45] Una de las grandes novedades en el Reglamento 2023 es la inclusión de un derecho *ius excludendi alios* al tratar la protección en exclusiva de esta protección ante nombres de dominio, en el art. 46. Sobre este aspecto, véase con más profundidad Martínez Gutiérrez (2024), págs. 10-13.

Esto tendría efectos jurídicos de reconocimiento oficial, protección y capacidad de políticas públicas con la intención de prevenir usos engañosos (creaciones con IA como exclusivamente humanas), reforzando la autenticidad cultural del ser humano como ente creador y evitando la banalización de su proceso creativo. Se refuerza la visibilidad y compromiso por parte del Estado, preservando una continuidad, transmisión, identidad colectiva, la autenticidad de la manifestación intelectual frente a la mera delegación de la creatividad a una IA, donde la contribución del elemento humano acaba por ser vital (industria). Se protege el proceso (patrimonio cultural inmaterial), que no el resultado (derechos de autor), de manera colectiva y cultural sin automatización sustitutiva.

III. EL DAÑO POR DESPLAZAMIENTO CREATIVO COMO CATEGORÍA: COMPARATIVA CON EL DAÑO MEDIOAMBIENTAL

El uso de IA produce un efecto de sustitución de los artistas. Supone la normalización por parte del público de la inclusión de las obras generadas por IA dentro de los estándares creativos. Se iguala con la creación humana, minusvalorando la creatividad humana en pro de la automatización algorítmica del proceso creativo. Así, se justifica la presencia de un nuevo daño desde tres planos: jurídico, económico y social. Análogo al daño medioambiental, puede conceptualizarse el «daño por desplazamiento creativo» como consecuencia del efecto nocivo de la IA sobre el ecosistema creativo, afectando a la fauna artística de los distintos sectores.

1. Determinación del daño desde una perspectiva jurídica

En un sentido jurídico, que la IA sea capaz de utilizar obras previamente ya protegidas para la generación de contenido implica una potencial infracción de DA a los titulares de dichas obras. La doctrina aboga por la creación de licencias obligatorias colectivas para la explotación de tales derechos en el aprendizaje de toda IA[46]. Al mismo tiempo, el resultado como *output* produce la confusión con las obras creadas por humanos. En el RIA se opta por la clasificación de riesgos sobre la IA, además de la exigencia de marcas de agua o sellos de advertencia que indiquen cuándo el consumidor se encuentra ante una obra cuyo contenido es generado por IA, de manera total o parcial[47]. La aplicación de la Directiva de Productos Defectuosos (DPD) intenta ofrecer un sistema de responsabilidad que abarque al uso de la IA en este aspecto[48]. Sin embargo, se produce un daño en un sentido jurídico pues se explota de manera indiscriminada obras protegidas en el proceso de aprendizaje para, a su vez, generar obras o contenido con la intención de sustituir el objeto de protección de los Derechos de autor, la creación fruto del intelecto humano. Los artistas encuentran una indefensión incluso aun si se cumple diligentemente por parte de proveedores de IA o empresas que despliegan con las actuales exigencias normativas[49].

---

[46] Carbajo Cascón (2025), págs. 58 y ss.

[47] Art. 50.4.

[48] Directiva (UE) 2024/2853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y por la que se deroga la Directiva 85/374/CEE del Consejo (DPD, en adelante).

[49] Novelli, Casolari, Rotolo, Taddeo y Floridi (2024), págs. 12 y ss.

2. Determinación del daño desde una perspectiva económica

En un sentido económico, la industria cultural ya sufre, de por sí, una precariedad sistémica. El uso de IA en la generación de contenido ha supuesto un decrecimiento en la contratación de artistas para la creación o participación de determinadas obras dentro de la industria, así como la depreciación en la calidad de dichas creaciones. Esta consecuencia ha supuesto que, paulatinamente, se opte por el uso parcial o total de IA en vez de la mano humana, siendo así una sustitución creativa del individuo humano por la IA. La caída en la contratación de artistas significa que se produce una merma económica en los ingresos y estabilidad de su trabajo. Las empresas del sector que usan IA siguen ganando beneficios por sus productos, pero se produce a costa de la pérdida económica del artista humano. Este efecto de automatización algorítmica en el proceso creativo sobre tareas creativas las cuales desempeña, normalmente, un humano refleja un perjuicio económico, pues se opta por el uso de IA en vez de la contratación humana en tareas creativas. La cuestión es que, en sí, la automatización de un proceso técnico dentro de un sector no implica una ilicitud, pero aquí, en cambio, la IA como tecnología produce un daño económico que se externaliza cuando se pretende automatizar las labores creativas del artista. Se produce un daño en términos económicos debido a la automatización de determinadas técnicas, conocimientos o expresiones culturales en el proceso creativo que suelen ser desarrollados, tradicionalmente, por el ser humano de manera exclusiva.

3. Determinación del daño desde una perspectiva social

En un sentido social, que se produzca esa automatización repercute en la percepción que tiene la sociedad sobre el prestigio y valor moral que implica la creatividad humana. Si el consumidor medio entiende que no existe dificultad alguna en producir una obra, ya que puede él mismo generarla con IA, el mensaje que transmite este pensamiento es que el arte no requiere de ninguna destreza técnica. La genialidad humana se arrincona a la mera capacidad de generar ideas disruptivas en el mejor de los escenarios. Sufre una pérdida reputacional la figura de artista como «artesano de la cultura», es decir, como experto en las técnicas y los conocimientos que toda disciplina artística requiere para alcanzar niveles de excelencia y exquisitez. Esto implica grandes peligros en cuanto a la capacidad del desarrollo de la personalidad del individuo y su libertad de creación y expresión hacia un pensamiento crítico cuando el contexto en el cual se suelen desarrollar dichas capacidades lo ejecuta una IA en vez de una persona[50].

4. Conceptualización del «daño por desplazamiento creativo»: analogía con el daño medioambiental

Así, se identifica un daño cultural sistémico similar al medioambiental[51]. El uso de IA con un efecto de automatización en el proceso creativo implica una

[50] Esto entroncaría con las nuevas obligaciones que se les requerirían a las plataformas que se aprovechasen del uso de IA en este ámbito. Por ello, véase Márquez Lobillo (2025).

[51] Véase el estudio Kosmyna, Hauptmann, Tong Yuan, Situ, Liao, Beresnitzky, Braunstein y Maes (2025).

«contaminación» en el ecosistema creativo cultural. Esta externalidad debe asumirse mediante un régimen de responsabilidad[52]. En la actualidad, con la aplicación que supone la DPD comprendiendo como producto defectuoso los escenarios donde se manifiesta el uso de la IA pueden ser insuficientes. Dicho daño se produce no por un uso de IA que implique un *output* indebido y la consideración análoga con el producto defectuoso, sino que el correcto uso de la IA ya produce ese daño. Incluso si se cumple con la normativa vigente, se genera un tipo de daño externalizado y sin una respuesta jurídica aún. Análogo al daño medioambiental, se advierte de la contaminación algorítmica en el ecosistema creativo[53].

La comparación no debe entenderse como una identidad material entre ambos, sino una analogía funcional y estructural. Así, el primer elemento sería la externalidad negativa. Lo mismo que ciertas actividades productivas generan costes ecológicos, en el ámbito cultural el uso de IA en procesos creativos genera una externalidad en la reducción del valor económico, social y cultural del trabajo humano creativo y, en consecuencia, su sustitución de prácticas artísticas. El segundo, la causalidad difusa, donde en el daño por desplazamiento creativo resulta difícil imputar un resultado dañoso a una conducta aislada, aún más con pluralidad de operadores, efectos acumulativos o daños progresivos. La pérdida de oportunidades profesionales, reducción de ingresos o desvalorización de las prácticas artísticas no proceden de un acto de generación algorítmica. Estas son fruto de una acumulación de decisiones empresariales y consumo, con la dificultad probatoria de una respuesta jurídica mediante reclamaciones individuales *ex post*.

El tercer elemento común sería la dimensión colectiva del daño. La afección del daño medioambiental se caracteriza por exceder el interés patrimonial individual y, en ese sentido, el daño por desplazamiento creativo tampoco se agota en la pérdida económica de un creador concreto: también tiene una dimensión colectiva sobre sectores artísticos, comunidades creativas o prácticas culturales con una función de identidad, continuidad y transmisión. El cuarto sería la función preventiva al buscar que se evite la amenaza antes de que llegue a producirse. Cuando una práctica cultural ha sido sustituida de manera estructural por completo, puede ser tarde para su reparación. De ahí los mecanismos preventivos orientados a la transparencia sobre el uso de IA, evaluación de impacto sectorial, certificación de creación humana, apoyo a comunidades creativas vulnerables y contribución económica de quienes obtienen beneficios por tal automatización[54].

De manera preventiva al daño, la responsabilidad se puede exigir a quien va a proveer o explotar dicha IA. Sin embargo, los efectos nocivos con su posterior

---

[52] Resulta bastante probable que se encuentre, en este aspecto, ante la necesidad de presunción de dificultades excesivas, en particular debido a la complejidad técnica o científica para demostrar el carácter defectuoso del producto o el nexo causal entre su carácter defectuoso y el daño, o ambos (10.4.a) DPD). Con la actual regulación en responsabilidad e IA, las herramientas para responder a esta problemática resultan insuficientes. El daño cultural sistémico se produce por parte de la IA incluso en su correcto y adecuado uso. No se podría calificar conforme a la legislación vigente como defectuoso. Por ello, hace falta construir conceptualmente una nueva noción de daño alrededor de esta problemática.

[53] También en este ámbito cultural, resulta especialmente difuso debido a la complejidad de determinar el nexo causal con respecto a los efectos negativos de la IA. Sin embargo, en el contexto medioambiental, es quizá más difícil, Corpas Pastor (2024), p. 152.

[54] Esto se encuentra en sintonía con la regulación vigente en materia de IA, por lo que supondría que las actuales autoridades asumieran la prevención de este tipo de daño junto a las conductas ya sancionadas.

uso en dicho sector cultural resultan más difíciles de determinar por la dificultad técnica y científica, enfatizada en la Directiva por Productos Defectuosos (DPD)[55]. Por eso, la lógica de que recaiga la responsabilidad objetiva sobre la IA (Considerando 17 de la directiva) como producto. Sin embargo, la carga de la prueba en el contexto que se plantea resulta bastante compleja. Por eso, la presunción del carácter defectuoso según el art. 10.4 DPD: se presume el carácter defectuoso en la IA debido a su complejidad tecnológica.

No se trata de prohibir la IA o de calificar como ilícita toda automatización, sino de impedir que sus costes culturales estructurales queden externalizados. Como el principio de «quien contamina paga»[56] no legitima contaminar pagando, sino que trata de prevenir, reparar e internalizar costes, el daño por desplazamiento creativo aplica un principio similar en el ámbito cultural: los beneficios relevantes de la automatización sustitutiva de prácticas creativas humanas deben asumir, al menos parcialmente, los costes estructurales de tal automatización sobre el ecosistema cultural.

IV. CONCLUSIONES

La automatización algorítmica del proceso creativo humano ha producido que se diferencie entre dos procesos creativos: uno, humano; otro, algorítmico. De ambos, el primero ha sufrido un perjuicio ante esta nueva tecnología, siendo sustituido por esta. Los mecanismos jurídicos actuales resultan insuficientes para su debida protección. Por ello, la búsqueda de otras soluciones puede favorecer su correcta salvaguarda. Así, la creación exclusivamente humana puede entenderse como un conjunto de prácticas diferenciadas, conocimientos, técnicas y formas de transmisión cultural. Tal como la artesanía tradicional, la creación exclusivamente humana reúne los elementos estructurales para ser considerada como Patrimonio Cultural Inmaterial. Un saber hacer transmitido entre generaciones, reconocible por comunidades creativas concretas, con función identitaria y necesitada de medidas de salvaguardia frente al avance de la IA. No es prohibir el uso de IA o limitar la innovación tecnológica, sino reconocer la existencia de un interés cultural colectivo digno de protección autónoma que justifique medidas de promoción, certificación, identificación y transmisión, reforzando la autenticidad cultural del proceso creativo humano, evitando que la automatización algorítmica haga desaparecer prácticas artísticas.

Se ha propuesto denominar «daño por desplazamiento creativo» al que es fruto de la automatización creativa humana por IA, que se acentúa en aquellos colectivos artísticos, comunidades creativas y prácticas culturales tradicionalmente desarrolladas por seres humanos. Un daño cultural sistémico, externa-

---

[55] El Considerando 3 destaca que «[l]a experiencia adquirida con la aplicación de dicha Directiva también ha demostrado que las personas perjudicadas se enfrentan a dificultades para obtener una indemnización debido a restricciones a la hora de presentar reclamaciones de indemnización y a las dificultades a la hora de reunir pruebas para demostrar la responsabilidad, especialmente a la luz de la creciente complejidad técnica y científica. Esto incluye las demandas de indemnización por daños relacionados con las nuevas tecnologías. Por tanto, la revisión de dicha Directiva fomentaría la implantación y aceptación de esas nuevas tecnologías, incluida la IA, garantizando al mismo tiempo que los demandantes puedan disfrutar del mismo nivel de protección con independencia de la tecnología de que se trate y que todas las empresas gocen de mayor seguridad jurídica y de unas condiciones de competencia equitativas».

[56] Recogido en el art. 1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

lizado, que encuentra una analogía en el daño medioambiental al compartir determinados rasgos estructurales: la existencia de externalidades negativas, la afectación de bienes colectivos, la dificultad de acreditar relaciones causales individualizadas y la falta de mecanismos preventivos. El reconocer el daño por desplazamiento creativo justificaría futuros instrumentos de evaluación, prevención e internalización de costes culturales asociados a la automatización creativa algorítmica. Además, proporcionaría el fundamento dogmático necesario para justificar la intervención jurídica cuando la sustitución algorítmica sea de una intensidad suficiente y comprometa la continuidad de prácticas creativas humanas culturalmente relevantes. Sobre todo, aquellas susceptibles de protección como Patrimonio Cultural Inmaterial.

V. BIBLIOGRAFÍA

Ali, Amir, Ghose, Anuttama, Saurav, Shashikant y Deshmukh, Sachin (2024), «Creativity and Innovation in the Age of Artificial Intelligence: A Copyright Dilemma», *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 11, n.º 2, 6, págs. 164-184.

Azuaje Pirela, Michelle (2020), «Protección jurídica de los productos de la inteligencia artificial en el sistema de propiedad intelectual», *Revista Jurídica Austral*, 1, n.º 1, págs. 319-342.

Barfield, Woodrow (2006), «Intellectual property rights in virtual environments: considering the rights of owners, programmers and virtual avatars», *Akron Law Review*, *39*, págs. 649-700.

Baylos Corroza, Hermenegildo (1993), *Tratado de Derecho Industrial,* Civitas, Madrid.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (1989), «Libro Primero. II. Sujeto, objeto y contenido», en Bercovitz Rodríguez-Cano, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,* Tecnos, Madrid, págs. 209-231.

— (2019), *Manual de Propiedad Intelectual,* Tirant lo blanch, Valencia.

Bortolotto, Chiara (2014), «La problemática del patrimonio cultural inmaterial», *Culturas. Revista de gestión cultural*, 1, n.º 1, págs. 1-22.

Caravaca Aguilar, Jesús (2025), «La consideración de la Semana Santa como folclore y su protección», *ADI*, 45, págs. 63-84.

Carbajo Cascón, Fernando (2025), «Inteligencia artificial generativa y derechos de propiedad intelectual. Problemas y posibles soluciones en la fase de entrenamiento y aprendizaje», en Guerrero Lebrón, M. J. (Dir.); Alvarado Herrera, L.; Dorado Muñoz, M. (Coord.), *Cuestiones actuales de Derecho mercantil digital*, Colex, A Coruña, págs. 28-74.

Castillo Parrilla, José Antonio y Fernández Basso, Carlos Jesús (2025), «Los perfiles sintéticos generados con redes neuronales y otros sistemas IA, y su protección a través de la Propiedad Intelectual», en Guerrero Lebrón, M. J. (Dir.); Alvarado Herrera, L.; Dorado Muñoz, M. (Coord.), *Cuestiones actuales de Derecho mercantil digital*, Colex, A Coruña, págs. 135-186.

Corpas Pastor, Luis (2024), «Propuesta de lege ferenda desde el Derecho civil a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental», *IUS ET SCIENTIA*, págs. 139-166.

Dagne, Tesh (2014), «Protecting Traditional Knowledge in International Intellectual Property Law: Imperatives for Protection and Choice of Modalities», *The John Marshall Revue of Intellectual Property Law*, 25, págs. 24-49

Duque Lizarralde, Marta (2020), «Las obras creadas por Inteligencia Artificial, un nuevo reto para la Propiedad Intelectual», *Revista de Propiedad Intelectual*, 64, págs. 13-67.

Fernández Carballo-Calero, Pablo (2021), *La propiedad intelectual de las obras*

creadas por inteligencia artificial, Aranzadi, Cizur Menor.
Franceschelli, Giorgio y Musolesi, Mirco (2022), «Copyright in generative deep learning», *Data & Policy*, 4, e17, págs. 1-18.
Galacho Abolafio, Antonio Francisco (2014), *La obra derivada musical: entre el plagio y los derechos de autor*, Aranzadi, Cizur Menor.
Glasser, Darin (2001), «Copyrights in computer-generated works: whom, if anyone, do we reward?», *Duke Law & Technology Review* 1, págs. 1-18.
Hilty, Reto; Hoffmann, Jorg y Scheuerer, Stefan (2020), «Intellectual Property Justification for Artificial Intelligence», en Lee, J. A.; Liu, K. C.; Hilty, R. M. (Ed.), *Artificial Intelligence & Intellectual Property*, Oxford University Press, Oxford, págs. 1-29.
Kosmyna, Nataliya; Hauptmann, Eugene; Tong Yuan, Ye; Situ, Jessica; Liao, Xian-Hao; Beresnitzky, Ashly Vivian; Braunstein, Iris y Maes, Pattie (2025), «Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task», *MIT*, págs. 1-126.
Jiménez Serranía, Vanessa (2025), «Los outputs generados por inteligencia artificial generativa: ¿obras derivadas, creaciones sintéticas o ninguna de las anteriores?», en Guerrero Lebrón, M. J. (Dir.); Alvarado Herrera, L.; Dorado Muñoz, M. (Coord.), *Cuestiones actuales de Derecho mercantil digital*, Colex, A Coruña, págs. 75-102.
Lacruz Mantecón, Miguel Luis (2021), *Inteligencia Artificial y derechos de autor*, Reus, Madrid.
Le Thi, Minh (2024), «AI and copyrights: perspectives on intellectual property laws of the EU, the US, and Vietnam.», *Lex Humana*, *16*(1), págs. 297-327.
López Quiroga, Julio (1918), *La propiedad intelectual en España: Estudio teórico y práctico de la ley y reglamento vigentes,* Librería General De Victoriano Suárez, Madrid.
Louredo Casado, Sara (2024), «La protección de las expresiones tangibles del folclore: estado actual y perspectivas de futuro», *Revista de Propiedad Intelectual,* 77, págs. 13-49.
Lucchi, Nicola (2025), «Generative AI and Copyright», *Parlamento Europeo*, 8 de julio, págs. 1-175.
Márquez Lobillo, Patricia (2025), «Algunos aspectos del estatuto jurídico de las plataformas intermediarias de comercialización con consumidores», *LMM*, 122, 2025.
Martínez Gutiérrez, Ángel (2024), «Nuevo título de protección para los productos artesanales e industriales en la Unión Europea», *RDM*, 333, págs. 1-16.
Miernicki, Martin y Ng, Irene (2021), «Artificial intelligence and moral rights», *AI & Society*, 36, n.º 1, págs. 319-329.
Montero García-Noblejas, Pilar (2024), «Protección del patrimonio cultural mediante derechos de propiedad intelectual», *ADI*, 44, págs. 199-225.
Muñoz Vela, José Manuel (2024), «Inteligencia artificial generativa. Desafíos para la propiedad intelectual», *RDUNED*, 33, págs.17–75.
Navas Navarro, Susana (2019), «Capítulo II: Creación original e Inteligencia Artificial», en Navas Navarro, S. (Dir.), *Nuevos desafíos para el derecho de autor: robótica, inteligencia artificial, tecnología,* Reus, Madrid, págs. 27-46.
Novelli, Claudio; Casolari, Federico; Rotolo, Antonio; Taddeo, Mariarosaria y Floridi, Luciano (2024), «AI Risk Assessment: A Scenario-Based, Proportional Methodology for the AI Act», *DISO*, 3, págs. 4-29.
Ortego Ruiz, Miguel (2018), «El concepto de autor en la era de los robots», *Anuario de Propiedad Intelectual,* págs. 409-436.
— (2022), *Los Derechos de autor de los humanoides en un mundo global e interconectado*, Reus, Madrid.
Peinado Gracia, Juan Ignacio (2017), «Artículo 10. Obras y títulos originales», en Palau Ramírez, F.; Palao Moreno, G (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo blanch, Valencia, págs. 160-223.

Phillips, Jeremy y Firth, Alison (1990), *Introduction to Intellectual Property Law*, Butterworth, Pendang.

— (2001), *Introduction to Intellectual Property Law*, Oxford Ed., Oxford.

Racine, Pierre-Luc (2020), «Fostering Expressive Knowledge: The Copyrightability of Computer-Generated Works in Canada», *IDEA: The Law Review of the Franklin Pierce Center for Intel*, 60, págs. 544-610.

Ramalho, Ana (2017), «Will robots rule the (artistic) world? A proposed model for the legal status of creations by artificial intelligence systems. A Proposed Model for the Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems», *SSRN*, págs. 1-20.

RÍOS RUIZ, Wilson Rafael (2001), «Los sistemas de inteligencia artificial y la propiedad intelectual de las obras creadas, producidas o generadas mediante ordenador», *La Propiedad inmaterial*, 3, págs. 5-13.

Román Pérez, Raquel (2011), «Manifestaciones de la cultura popular relevantes como obras del espíritu. Artesanía. Folclore. Cuentos y tradiciones populares», en Valdés, C.; Rogel, C. (Dirs.); Martín, A. (Coord.), *Cultura popular y Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, págs. 29-48.

Santacana i Mestre, Joana y Llonch Molina, Nayra (2016), *El patrimonio cultural inmaterial y su didáctica*. Trea, Gijón.

Sepúlveda Llanos, Fidel (2003), «Artesanía como patrimonio cultural: desarrollo, fomento y protección», *AISTHESIS*, 36, págs. 51-56.

Ubertazzi, Benedetta, (2022), *Intangible Cultural Heritage, Sustainable Development and Intellectual Property*, Springer, Munich.

Vaquer Caballería, Marcos (2005), «La protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial», *Museos. es: revista de la subdirección general de museos estatales*, 1, págs. 88-99.

Vásquez Leal, Luis (2020), «¿Autoría algorítmica? Consideraciones sobre la autoría de las obras generadas por inteligencia artificial», *Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual,* 13, págs. 207-233.

Wen, Han (2024), «AI-Generated Contents (AIGC) Copyrightability Accreditation Based on Copyright Law Constructure», *Artificial Intelligence Technology Research*, 2, n.º 5, págs. 96-100.

Wyczik, Jakub y Wieczerzak, Rafal (2024), «Rethinking Copyright: The Art of Ownership in AI Outputs», *Eastern European Journal of Transnational Relations*, 8, n.º 1, págs. 39-52.

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

Actas de Derecho Industrial
Sección: Comentarios de jurisprudencia
46 (2026): 405-423
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_301
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© José Antonio Gil Celedonio
ISSN: 1139-3289

LA ORIGINALIDAD, VISTA DESDE LAS OBRAS DE ARTE APLICADO (BREVE COMENTARIO CRÍTICO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE DE 4 DE DICIEMBRE DE 2025, ASUNTOS C-580/23 Y C-795/23, «MIO/KONEKTRA»)

THE ORIGINALITY REQUIREMENT, APPRAISED FROM THE PRISM OF THE WORKS OF APPLIED ARTS (A SHORT CRITICAL COMMENTARY ON THE JUDGMENT OF THE CJEU OF 4 DECEMBER 2025, CASES C-580/23 AND C-795/23, «MIO/KONEKTRA»)

José Antonio Gil Celedonio*

RESUMEN

Los históricos debates sobre la capacidad de las conocidas como obras de arte aplicadas para ser protegidas por derechos de autor han tenido como consecuencia profundas discusiones doctrinales y judiciales sobre otros relevantes (si no claves) conceptos del derecho de autor, tales como «obra» u «originalidad». La UE no permanece ajena a dicha tendencia y, como consecuencia de lagunas de carácter legislativo, estos conceptos se han visto armonizados por la jurisprudencia del TJUE, gracias a varias sentencias trascendentales. Una sentencia recientemente dictada en los casos conocidos como *Mio/konektra*, última de esta saga por el momento, aborda debates sobre la multifacética cuestión de la acumulación entre los derechos de autor y los derechos de diseño y sobre la noción de originalidad misma, en relación con elementos de mobiliario. Analizaremos esta novedosa sentencia desde una perspectiva crítica, en particular en lo relativo a la definición del estándar de originalidad en la UE, teniendo en cuenta previos pronunciamientos judiciales y señalando ciertas insuficiencias doctrinales y problemas de aplicación efectiva.

Palabras clave: Derechos de autor, obras de arte aplicado, diseño, originalidad, jurisprudencia.

* Investigador doctoral en Derecho Mercantil, Universidad de Alicante. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Dirección de correo electrónico: *josea.gilceledonio@gmail.com.*

Los comentarios y opiniones del autor no pueden atribuirse en ningún caso a las posiciones de la administración pública en la que presta servicios, ni siquiera en el caso hipotético de que pudiesen ser coincidentes.

Fecha de recepción: 31/03/2026 // Fecha de aceptación: 26/05/2026

ABSTRACT

The long-standing legal debates about the ability of the so-called works of applied arts to be protected under the copyright legal regime have propelled profound doctrinal and jurisdictional discussions over other relevant (even key) copyright concepts, such as the notions of «work» or «originality». The EU is not absent to such a trend, and, due to legal loopholes, those concepts have been harmonized by the case law of the CJEU, following several seminal rulings. The recently delivered judgment known as *Mio/konektra*, the last of that saga to date, touches upon the debates on the multi-faceted cumulation between copyright and design law and on the notion of originality itself, with the excuse of certain furniture elements. This brand-new ruling will be assessed from a critical perspective, in particular regarding the definition of the EU originality standard against the backdrop of previous CJEU decisions, showing certain doctrinal insufficiencies and application problems.

Keywords: Copyright, Works of applied art, design, originality, case-law.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.— II. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES Y LAS RESPUESTAS DEL TJUE.— III. BREVE COMENTARIO CRÍTICO. 1. La relación entre las protecciones ofrecidas por las normativas del diseño y del derecho de autor en el acervo europeo: 2. Los criterios de apreciación de la originalidad de la obra/en la obra.— IV. CONCLUSIÓN.— V. BIBLIOGRAFÍA

CONTENTS: I. INTRODUCTION.— II. THE REFERRALS AND THE REPLIES OF THE CJEU.— III. A SHORT CRITICAL COMMENTARY: 1. The relation between the protections given by Design Law and Copyright Law in the European *acquis*; 2. The criteria to assess originality of the work/in the work.— IV. CONCLUSIONS.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

Las obras de arte aplicado (también denominadas generalmente como obras de artes aplicadas) pueden definirse como creaciones consistentes en la forma de un objeto que, al margen de su utilidad, puede generar un efecto atractivo para los potenciales adquirientes [1]. Estos objetos presentan carácter decorativo y utilitario al mismo tiempo, y, por este carácter bifronte, sus diferentes elementos pueden potencialmente encontrar protección al amparo del derecho de patentes, del derecho de marcas o del derecho de autor, sin olvidar la protección que ofrece, en muchos sistemas jurídicos, un derecho *sui generis* sobre el diseño [2]. Los sistemas de derechos de autor protegen obras sin atención a su mérito o al propósito que deben cumplir [3], por lo que las obras de arte aplicado deberían en principio encontrar acomodo bajo dicho marco de protección. No obstante, este principio ha sido (e incluso sigue siendo) fuertemente cuestionado en muchos ámbitos en los que, se ha dicho, la extensión del derecho de autor a estos objetos utilitarios genera desasosiego en jueces, juristas y legisladores [4]. Dichos ámbitos parecen tener en común solamente la insatisfacción con el funcionamiento de esta posible protección [5]. En efecto, la división entre la protección dada a las

---

[1] Gómez Segade (2003), págs. 29-30.

[2] Conclusiones del Abogado General Szpunar, *Cofemel- Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV*, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:363, apartado 1.

[3] Van Gompel (2014), pág. 95.

[4] Suthersanen (2014), pág. 2.

[5] Conclusiones del Abogado General Szpunar, C-580/23 y C-795/23, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, ECLI:EU:C:2025:330, apartado 4.

bellas artes frente al arte aplicado parece responder a preocupaciones como el impacto en la competencia que supondría el reconocimiento de derechos de autor sobre objetos que incorporan soluciones técnicas y que se producen industrialmente, la mutación (y alegada desvirtuación) de los fundamentos históricos y doctrinales del *droit d'auteur* e incluso un cierto elitismo cultural en favor del arte puro[6], de origen filosófico kantiano[7].

Uno de los indicadores que respaldarían esta tesis es la amplia conflictividad en torno a estos objetos y las no unívocas resoluciones judiciales al respecto, estrechamente relacionadas con las tradiciones jurídicas nacionales. El Tribunal de Justicia de la UE (en adelante, TJUE) no permanece ajeno a esta tendencia, sino todo lo contrario: partiendo en muchas ocasiones del cuestionamiento de la aptitud de las obras de arte aplicado para ser protegidas por derechos de autor, se han ido definiendo aspectos clave del acervo europeo de derechos de autor, tales como el concepto de obra (cualquiera que sea el dominio creativo) o el grado de originalidad requerido para que la creación devenga obra. Con ocasión de su reciente sentencia sobre los casos conocidos como «*Mio/konektra*»[8], se procederá a un resumen sucinto de los antecedentes de hecho y la valoración jurídica del TJUE en el fallo, para luego ponerlos en perspectiva y realizar una aproximación crítica a sus principales elementos, analizándolos en el contexto de la copiosa jurisprudencia europea existente en la materia y apuntando hacia algunas de sus consecuencias.

II. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES Y LAS RESPUESTAS DEL TJUE

La Sentencia es consecuencia del planteamiento de dos peticiones de decisión prejudicial, en tanto mecanismo de cooperación jurisdiccional (previsto en el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), por parte del Tribunal de Apelación en materia de patentes, marcas y Mercantil de Estocolmo (Suecia) y del Tribunal Supremo Federal de lo Civil y lo Penal (Alemania), ante los cuales se ventilaban sendos procesos de infracción de derechos de autor entre, respectivamente, Mio AB, Mio e-handel AB y Mio Försäljning AB, mercantiles suecas («Mio») y Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag, sociedad igualmente sueca («Asplund»), el asunto C-580/23, y, por otro lado, la sociedad suiza USM U. Schärer Söhne AG («USM») y konektra GmbH, sociedad alemana, y LN, su director («konektra»), el asunto C-795/23. Ambas disputas nacionales versan sobre piezas de mobiliario: en el procedimiento sueco el objeto de litigio es la presunta vulneración de los derechos de autor sobre la mesa de comedor *Palais Royal*, mientras que, en el procedimiento ventilado ante el tribunal alemán, la presunta vulneración alcanza a unos muebles de carácter modular conocidos como *USM Haller*. Nada extraordinario en las dinámicas procesales: los titulares de los derechos concernidos tratan de probar la vulneración de tales derechos y demandan su cesación, mientras que los demandados

---

[6] Sipetas (2025), pág. 92.

[7] Teilmann-Lock (2016), pág. 160.

[8] Sentencia de 4 de diciembre de 2025, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, C-590/23 y C-795/23, ECLI:EU:C:2025:941

pretenden negar que los muebles concernidos puedan considerarse obras, por no presentar un grado suficiente de originalidad. Por tanto, la controversia central comprende tanto la apreciación de la originalidad de estos objetos, en tanto presuntas obras de arte aplicado, como, de reconocerse dicha originalidad, los criterios para determinar la infracción de los derechos de autor que, en tanto obras, recaen sobre ellas, así como, generalmente, la interfaz entre la protección acumulada del diseño y del derecho de autor. Dadas las similitudes temáticas, ambas peticiones prejudiciales fueron acumuladas para ser resueltas por mor de una misma decisión judicial.

El tribunal sueco remitente formula al TJUE dos cuestiones principales y una serie de preguntas accesorias a éstas. En primer lugar, la cuestión central: ante un objeto de artes aplicadas, ¿cómo debe realizarse el examen para determinar que el objeto refleja la personalidad del autor y qué factores deberían tenerse en cuenta? Para perfilar la cuestión, se apunta hacia una (potencial) dicotomía: ¿debe dicho examen basarse en factores relativos al proceso creativo y a la presentación de decisiones adoptadas efectivamente por el autor o, en cambio, en factores relativos al objeto en sí mismo y al resultado final del proceso creativo, en particular si el objeto pone de manifiesto un logro artístico? Igualmente, el tribunal remitente hace constar sus dudas ante determinadas circunstancias, ya que se consulta sobre la relevancia que deba darse a determinados hechos: a) que el objeto esté compuesto por elementos que se encuentren en el acervo general de los diseños; b) que el objeto desarrolle diseños ya conocidos y constituya una variación de estos o de una tendencia actual en el diseño y c) que se hayan creado objetos idénticos o similares antes o después de la creación del objeto cuya originalidad se enjuicia (siempre y cuando esta creación posterior haya sido independiente y sin conocimiento del objeto concernido). Posteriormente, en relación con la presunta infracción, se plantea cómo debe realizarse la apreciación de la similitud —y qué nivel de similitud se requiere— cuando se examina si un objeto de artes aplicadas supuestamente infractor está incluido en el ámbito de protección de una obra previa. Se formula aquí una nueva dicotomía: ¿debe centrarse el examen de infracción en el hecho de que la obra sea reconocible en el objeto supuestamente infractor, o en el hecho de que el objeto supuestamente infractor cause la misma impresión general que la obra supuestamente infringida? Accesoriamente, se pregunta qué relevancia tienen 1) el grado de originalidad de la obra respecto al ámbito de protección de la obra, 2) el hecho de que la obra y el objeto de artes aplicadas supuestamente infractor estén compuestos por elementos que se encuentran en el acervo general de los diseños, desarrollen diseños ya conocidos y que constituyan variaciones de estos o sigan una tendencia actual en el diseño y 3) el hecho de que se hayan creado otros objetos idénticos o similares antes o —con independencia y sin conocimiento de la obra— después de la creación de la obra supuestamente infringida[9].

Por su parte, el órgano judicial alemán solicita orientaciones más sucintamente: en primer lugar, cuestionándose la relación entre las protecciones otorgadas por la normativa en materia de diseños y la del diseño de autor, consulta si dicha relación se basa en el binomio regla-excepción, de tal manera que, al

[9] *Ibid*., apartado 33.

enjuiciar la originalidad de las obras de arte aplicado desde el prisma de los derechos de autor, se deben imponer exigencias más estrictas a las decisiones libres del creador. Al igual que su homólogo sueco, el tribunal alemán duda sobre el modo de abordar el examen de la originalidad del diseño concernido: así, se pregunta en primer lugar si, desde el prisma del derecho de autor, se ha de atender (también) al punto de vista subjetivo del creador respecto al proceso creativo y, en particular, si este debe adoptar las requeridas decisiones libres y creativas de forma consciente. Con posterioridad, en caso de que el examen de la originalidad deba atender principalmente a la obra en sí, ¿es posible también recurrir a circunstancias sobrevenidas posteriormente al momento de generación del diseño (aun siendo este momento el determinante para valorar la originalidad), tales como la presentación del diseño en exposiciones de arte o museos o su reconocimiento en los círculos especializados?[10]

El TJUE, apoyándose decididamente en las opiniones expresadas por el AG Szpunar en sus detalladas conclusiones[11], reordenará las preguntas de ambos tribunales y agrupará sus respuestas en torno a tres bloques temáticos: a) la relación entre las protecciones ofrecidas por las normativas del diseño y del derecho de autor en el acervo europeo; b) los criterios de apreciación de la originalidad en la obra y c) los criterios de apreciación de la infracción de los derechos de autor. En el primer bloque temático, en relación con la primera cuestión prejudicial del caso C-795/23, aclarará que del acervo europeo no puede colegirse que exista una relación regla-excepción entre la protección del diseño y la protección otorgada por los derechos de autor[12]. Abordando el segundo bloque temático ya señalado, en respuesta a las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto C-580/23 y las cuestiones prejudiciales segunda y tercera en el asunto C-795/23, el TJUE confirmará que la originalidad, en los términos de la Directiva 2001/29[13], se encuentra presente en un objeto en tanto refleje la personalidad de su autor a través de decisiones libres y creativas. Determinadas circunstancias, como las intenciones de dicho autor durante el proceso creativo, sus fuentes de inspiración, la utilización de formas que se encuentran en el acervo general del diseño, la posibilidad de que existan creaciones independientes similares o el reconocimiento del propio objeto en los círculos especializados, pueden tenerse en cuenta en el examen de la originalidad (si procede), pero no revisten carácter ni necesario ni determinante en el juicio de originalidad del objeto concernido[14]. Por último, la decisión abordará conjuntamente las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta del tribunal sueco, interpretando que la infracción de los derechos de autor existe si se determina que han quedado incorporados en el objeto supuestamente infractor, de forma reconocible, elementos creativos de la obra protegida. Ni una misma impresión visual general creada por los objetos

---

[10] *Ibid*., apartado 44.

[11] Conclusiones del Abogado General Szpunar, C-580/23 y C-795/23, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, ECLI:EU:C:2025:330.

[12] Sentencia de 4 de diciembre de 2025, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, C-590/23 y C-795/23, ECLI:EU:C:2025:941, apartados 56-58.

[13] Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

[14] *Ibid*., apartado 82.

en conflicto ni el grado de originalidad de la obra de que se trate son elementos pertinentes en tal juicio de infracción. Asimismo, la posibilidad de una creación similar no puede justificar la denegación de la protección[15].

III. BREVE COMENTARIO CRÍTICO

Resulta prácticamente imposible soslayar la relevancia que tiene la jurisprudencia del TJUE en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual. En el caso de los derechos de autor, esta importancia se incrementa ante lo fragmentaria que ha sido la acción legislativa de la UE en la materia: el TJUE ha ocupado el lugar que la Comisión y los colegisladores europeos han dejado vacante. Sea esto criticable o no, su proactiva jurisprudencia ha tenido como consecuencia palpable el continuo desarrollo del sistema de derechos de autor de la UE y una cierta aproximación entre las doctrinas continentales del *droit d'auteur* y las más cercanas al *common law* anglosajón[16], todo ello a pesar de las insuficiencias del derecho derivado. Como muestran los razonamientos jurídicos de la sentencia a examen, dos de las áreas en las que su jurisprudencia ha venido a colmar significativas lagunas legislativas son, ni más ni menos, la determinación del nivel de originalidad que la creación intelectual debe presentar para devenir obra y, por tanto, objeto de la protección de los derechos de autor, por un lado, y, por otro, el verdadero alcance del principio de acumulación de protecciones entre la normativa reguladora de los derechos de autor y otros regímenes de protección de la propiedad industrial, en particular el promovido por la legislación de diseño industrial. Se analizarán críticamente, en el mismo orden de la Sentencia, las fundamentales cuestiones relativas a sus dos primeros bloques temáticos[17].

1. La relación entre las protecciones ofrecidas por las normativas del diseño y del derecho de autor en el acervo europeo

A pesar de las diferentes concepciones subyacentes sobre lo que debe ser una obra y de la parquedad regulatoria internacional desde la adopción del Convenio de Berna, es un principio generalmente aceptado que las protecciones conferidas por ambos sistemas son potencialmente acumulables sobre el mismo objeto, con (a veces amplias) matizaciones sobre el modo en que ambos sistemas se relacionan[18]. En relación con las obras de arte aplicado, han convivido sistemas nacionales que las aceptaban generalizadamente (sistemas de acumulación total) con sistemas que han apostado por limitar, en mayor o menor medida, el acceso de este tipo de creaciones a la protección del derecho de autor (acumulación parcial o restringida)[19].

---

[15] *Ibid.,* apartado 92.

[16] Rosati (2019), p. 18.

[17] Por razones de necesaria concisión, resulta imposible analizar también la tercera parte de la Sentencia, relativa al canon de apreciación de la infracción de los derechos de autor, ya que merecería un estudio comparativo detallado.

[18] Gallego Sánchez y Fernández Pérez (2026), pág. 294; Fernández-Nóvoa, Otero Lastres y Botana Agra (2017), págs. 349-350.

[19] Derclaye (2018), págs. 424 y ss., Gil Celedonio (2026), págs. 422-425.

El marco jurídico de la UE atestigua esta realidad subyacente: los originarios arts. 17 DD[20] y 96 RDC[21] remitían a la legislación sobre derecho de autor para gobernar la interfaz entre ambas modalidades de protección. No obstante, el principio pergeñado en las últimas frases de estos artículos («cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido»[22]) se ha visto superado materialmente por las interpretaciones del TJUE: en primer lugar, según su célebre Sentencia *Flos*, dicha provisión legal no puede interpretarse de modo que un Estado Miembro pueda optar por la no acumulación de protecciones[23]. Posteriormente, en su trascendental decisión *Cofemel*, el TJUE precisó que la acumulación entre protecciones no puede derivarse del hecho de que el objeto controvertido genere un efecto visual propio y considerable[24], lo que respaldó la tesis del AG Szpunar, que más expresivamente concluyó que el acervo europeo se opone a que los diseños queden solamente protegidos por derecho de autor si presentan un «carácter artístico incrementado»[25], lo que, unido a la condición suficiente de la originalidad como requisito para acceder a la protección (como se desarrollará en el siguiente epígrafe), ha cerrado la puerta a la imposición de requisitos adicionales en la legislación nacional, como los relativos al plus estético o creativo presente en algunos sistemas de acumulación restringida[26]. Pero el razonamiento del TJUE mostraba no pocas ambivalencias y es común concluir que dejó varios interrogantes abiertos[27]. Los casos referenciados no pusieron punto final a los debates jurídicos.

Para comprender las razones que subyacen al planteamiento de la consulta del tribunal remitente sobre la relación regla-excepción, resulta clave que el TJUE declarase en *Cofemel*, crípticamente, que la protección de los diseños y la protección garantizada por los derechos de autor persiguen objetivos sustancialmente diferentes y se someten a regímenes distintos[28] y, en consecuencia, la acumulación solo puede «contemplarse en determinadas situaciones»[29]. Es esta ambigua locución final la que, junto con la ausencia de otros criterios hermenéuticos explícitos, ha llevado a parte de la doctrina académica (fundamental-

---

[20] Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos

[21] Reglamento 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

[22] El art. 23 de la Directiva (UE) 2024/2823 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (versión refundida), que debe transponerse al ordenamiento de los EEMM antes del 9 de diciembre de 2027 y, por tanto, sustituirá al art. 17 al que estamos haciendo referencia, elimina esta remisión a la normativa nacional, haciendo cristalizar por tanto la jurisprudencia de TJUE en la materia. La nueva redacción del art. 96.2 del RDC, en su versión dada por el Reglamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 2246/2002 de la Comisión, refleja igualmente el actual estado de cosas al respecto.

[23] Sentencia de 27 de enero de 2011, *Flos SpA v. Semeraro Casa e Famiglia SpA*, C-168/09, ECLI:EU:C:2011:29, apartados 36 y ss.

[24] Sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel- Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV*, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721, apartados 55 y 56.

[25] Conclusiones del Abogado General Szpunar, *Cofemel- Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV*, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:363, apartado 49.

[26] Carbajo Cascón (2020), págs. 935 y ss.

[27] Kur (2020), págs. 292-293; Endrich-Laimböck (2020), pág. 264.

[28] Sentencia de 12 de septiembre de 2019, *Cofemel- Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV*, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721, apartado 50.

[29] *Ibid*., apartado 51.

mente alemana) a considerar que tales *determinadas situaciones* constituyen la excepción y, por consiguiente, aquellas otras situaciones en las que la acumulación no se dé deben constituir, *contrario sensu*, la regla general[30]. Desde este prisma, que parece venir a confirmar las lógicas presentes en los sistemas de acumulación restringida[31], parece colegirse que los casos en los que un objeto de arte aplicado protegido por la normativa del diseño pueda también acceder a la protección del derecho de autor deben de ser *cuantitativamente* una minoría, frente a una mayoría de casos o situaciones que representarían justamente la situación inversa. Pueden encontrarse también interpretaciones en el mismo sentido en la jurisprudencia española[32]. Ese parece ser el significado real de dicha terminología.

Esta interpretación parece sostenible en términos fácticos o estadísticos *a posteriori*, y, teleológicamente, es comprensible (pretende no otorgar doble protección de manera indiscriminada para evitar inmerecidas sobreprotecciones). Pero se centra en el resultado a conseguir y no en el nudo central del problema, que es el análisis estricto de la originalidad en la obra. En nuestra opinión, no es la que jurídicamente *a priori* pudiera parecer adecuada: su aplicación operativa reviste muchas dudas, no parece derivarse del tenor literal del acervo europeo en la materia ni parece adecuarse a los métodos interpretativos que suele aplicar el TJUE en su aproximación al derecho de la propiedad intelectual. En primer lugar, su aplicación impondría al juez nacional la carga de determinar apriorísticamente cuántos casos pueden constituir la excepción a un estado de cosas que se entiende como regla general. En la práctica, podría darse la tentación de no reconocer el carácter de obra a un objeto en el seno de un litigio, aun cuando pudiese cumplir con los requisitos para ello, porque el propio órgano judicial, u otros órganos judiciales competentes, hubieran concedido tal carácter a otros objetos en varias ocasiones anteriores, más o menos cercanas en el tiempo, ya que no tendría sentido entender como excepcional algo que ocurre con una cierta regularidad. Además, como pone constantemente de manifiesto el TJUE en su hermenéutica, argumentaciones de este tipo irían en contra de la idea del fomento de un nivel alto de protección de la propiedad intelectual, presente en el Considerando 4 de la Directiva 2001/29, que transpira la mayoría de sus interpretaciones, máxime leído en conjunción con el reconocimiento expreso de la protección de la propiedad intelectual comprendido en el art. 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Así lo reconoce el AG Szpunar, al señalar los obstáculos jurídicos que surgen para conseguir el resultado de «limitar la acumulación a determinados casos» aplicando un estándar de originalidad más elevado sin vulnerar la jurisprudencia desarrollada en *Cofemel* y cimentada por *Brompton*[33]. Lo necesario es una aplicación rigurosa del estándar de originalidad para evitar el indeseado estiramiento conceptual de los derechos

---

[30] *Inter alia*, Kur (2020), pág. 293; Inguanez (2020), pág. 800; Janich (2023), pág. 456

[31] Carbajo Cascón (2020), pág. 936, Gallego Sánchez y Fernández Pérez (2026), pág. 294.

[32] Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 24 de febrero de 2023, 506/2023, ECLI:ES:APV:2023:56, FJ Tercero. Sin decir explícitamente que lo incorpora en su razonamiento jurídico, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de febrero de 2019, 746/2019, ECLI:ES:APB:2019:4105, FJ Quinto, se señala jurisprudencia alemana que hace referencia a lo excepcional de la protección acumulada.

[33] Conclusiones del Abogado General Szpunar, C-580/23 y C-795/23, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, ECLI:EU:C:2025:330, apartados 36 y 37.

de autor (lo que probablemente arrojaría similar resultado al pretendido por los proponentes de la dicotomía excepción-regla general, pero mediante otra vía).

Como ya hemos desarrollado en más detalle en otro lugar, la relación entre ambas modalidades de protección se explica más armónicamente bajo la lente de la *adición acumulativa*: cumplidos los requisitos exigidos por la normativa reguladora del diseño, habrá de chequearse, caso por caso, si *adicionalmente* el requisito de la originalidad está presente para considerar que el diseño del objeto concernido le permite acceder a la categoría de obra[34]. Los distintos requisitos exigibles deben estar presentes, ya que, se ha apuntado expresivamente, los requisitos de protección de ambas modalidades difieren en términos conceptuales, no en cuestión de gradación[35]. Tiene sentido, además, que esto suceda en el orden planteado *ut supra*: por un lado, el reconocimiento del derecho de autor sobre el objeto de arte aplicado no está sometido a un procedimiento administrativo (como sí lo está el reconocimiento de los derechos otorgados por el diseño registrado) y, por otro, es un comportamiento habitual de los derechohabientes tratar de extender la protección el máximo tiempo posible, y los derechos otorgados por la normativa del diseño industrial vencen mucho antes que los potencialmente otorgados por la normativa del derecho de autor. Siendo cierto que ni los requisitos materiales de ambas modalidades ni sus finalidades deben confundirse entre sí, no puede estimarse del acervo europeo la existencia de dicha relación regla-excepción. El citado párrafo de *Cofemel* no es sino una mera advertencia al juez nacional de que no existe un vínculo automático entre ambas protecciones. Esta fue la tesis propuesta por el AG Szpunar en sus conclusiones[36] y ha sido la interpretación confirmada por el TJUE de manera taxativa[37].

2. Los criterios de apreciación de la originalidad de la obra/en la obra

Como se ha apuntado anteriormente, es central a todo sistema de derechos de autor determinar lo que se entiende por «*obra*» capaz de atraer la correspondiente protección. Dejando al lado aproximaciones taxonómicas tradicionales, como la presente en el art. 2 del Convenio de Berna, que presentan utilidad a título ejemplificativo[38], la protección del derecho de autor comprende una serie de derechos morales y patrimoniales exclusivos que surgen con la creación intelectual y que se ejercitan en relación con dicha creación inmaterial, la obra, en tanto su autor la exprese de manera original. Por tanto, la originalidad se erige como la verdadera *conditio sine qua non* de la obra, tanto si se trata de objetos de arte aplicado como del resultado de otras manifestaciones intelectuales. La diferencia fundamental a nuestros efectos es que, frente a otro tipo de expresiones artísticas o creativas del ingenio en las que la originalidad constituye una presunción *iuris tantum*, en los objetos de arte aplicado ha primado histórica-

---

[34] Gil Celedonio (2026), pág. 433.

[35] Endrich-Laimböck (2020), pág. 268.

[36] Conclusiones del Abogado General Szpunar, C-580/23 y C-795/23, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, ECLI:EU:C:2025:330, apartados 36 a 38.

[37] Sentencia de 4 de diciembre de 2025, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, C-590/23 y C-795/23, ECLI:EU:C:2025:941, apartados 54 a 58.

[38] Levin (2021), págs. 94-95.

mente (con excepciones) la visión inversa, según la cual la originalidad ha de demostrarse.

Dicho esto, no existe una definición legal precisa del término «*originalidad*» en el derecho comparado, aunque la doctrina defiende su presencia implícita en diferentes instrumentos jurídicos, empezando por el propio Convenio de Berna[39]. No obstante, su significado en términos jurídicos es incierto y variable según el contexto cronológico y geográfico[40]. Este hecho se observa en el acervo europeo: el requisito está codificado solamente en las Directivas que otorgan protección al *software*[41], a las bases de datos[42] y a ciertas fotografías[43], sin definición terminológica precisa. En este sentido, la Sentencia se une a la ya larga lista de decisiones del TJUE que reiteran una consolidada interpretación jurisprudencial que pone de manifiesto que originalidad y autoría se entrelazan estrechamente[44] y gracias a la cual la originalidad se ha armonizado horizontalmente para todo tipo de expresión intelectual: la obra original, ya tenga carácter primario o derivado[45], debe, en primer lugar, plasmarse en un objeto que la identifique con suficiente precisión y objetividad, aun cuando esta expresión no sea necesariamente permanente[46], y siempre teniendo en cuenta la autonomía de la obra respecto de su soporte[47]. En segundo lugar, debe ser una creación intelectual propia en la que el autor muestre su impronta personal o personalidad[48], manifestada mediante la presencia de decisiones libres y creativas.

Centrándonos en esta segunda dimensión, y analizando sus caracteres definitorios, debe decirse que es prácticamente imposible que la libertad de creación pueda darse de manera total, en ausencia de toda imposición. Si bien el AG Szpunar defiende que en ciertos tipos de obras la mera resolución de crear ya constituye una decisión creativa[49], dicha decisión estará siempre constreñida por muy diferentes condicionantes, fundamentalmente económicos, técnicos o tecnológicos, sin que eso ahogue el espacio de libertad creativa: incluso las obras consideradas más puras, como las creaciones musicales o de artes plásticas, están constreñidas por magnitudes como el espacio o el tiempo, o los materiales a disposición del artista (entendidos en sentido amplio). La creación

---

[39] Margoni (2016), pág. 87; Levin (2021), pág. 90.

[40] Iaia (2025), pág. 472.

[41] Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

[42] Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

[43] Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.

[44] Härkönen y Särmäkari (2023), pág. 48.

[45] Conclusiones del Abogado General Spielmann, C-649/23, *Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu" and Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă v HK, as heir of TB, VP, GR*, ECLI:EU:C:2025:448, apartado 47.

[46] Sentencia de 13 de noviembre de 2018, *Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV*, C-310/17 (ECLI:EU:C:2018:899), par. 40.

[47] Bercovitz Rodríguez-Cano y González Gozalo (2023), pág. 21.

[48] Sentencias de 16 de julio de 2009, *Infopaq international A/S v. Danske Dagblades Forening*, C-5/08, (ECLI:EU:C:2009:465), apartado 37, de 1 de diciembre de 2011, *Eva-Maria Painer v. Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, apartados 88-92.

[49] Conclusiones del Abogado General Szpunar, C-580/23 y C-795/23, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, ECLI:EU:C:2025:330, apartado 42.

artística conlleva siempre primero la elección de los límites y, posteriormente, la libre expresión dentro de dichos límites[50]. De hecho, que una obra deba ajustarse a determinados requisitos formales (un retrato pictórico, una escultura pública o una sinfonía, por ejemplo) no impide la libertad del autor de un modo tal que se restrinja su capacidad para tomar decisiones libres y creativas. Por tanto, lo relevante es la definición *jurídica* de la decisión libre y sus límites. En este sentido, si la realización del objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, no cabe hablar de originalidad ni, por consiguiente, de obra. No obstante, si su realización ha venido determinada por consideraciones técnicas solo parcialmente, sí podríamos estar ante una obra, siempre que dicha circunstancia no haya impedido al autor reflejar su personalidad manifestando decisiones libres y creativas, como el TJUE confirmó en su célebre decisión *Brompton*[51]. Lo que debe preservarse es un espacio de *arbitrariedad expresiva* dentro del marco de los ya citados condicionantes[52].

En todo caso, la mera posibilidad de decisión por parte del autor no puede hacer presumir la existencia de creatividad en sus decisiones libremente ejercitadas. En otras palabras, nunca podrían darse decisiones creativas si no fueron previamente libres, pero sí es posible la existencia de decisiones libres que no sean creativas, por resultar triviales, banales, o meramente consecuencia del seguimiento de una tendencia[53]. En palabras del AG Szpunar,

> …no solo no son creativas las decisiones que no son libres… tampoco aquellas que, aunque no estén sujetas a tales limitaciones, resultan de consideraciones puramente utilitarias o de métodos o normas comúnmente utilizados…[tampoco] las que deriven de decisiones completamente insignificantes o triviales…pueden ser libres, pero no aportar ningún toque personal al objeto; podrían haber sido las mismas de ser el creador otra persona[54].

El objetivo del sistema de derechos de autor en la UE es proteger, por tanto, la estrecha y especial relación del autor con su creación intelectual[55], sin que sea pertinente en este sentido la valoración del esfuerzo intelectual o la pericia en la creación del objeto[56], lo que parece confirmar que el sistema europeo de derechos de autor rechaza planteamientos axiológicos del *common law* y acoge ideas enraizadas en el modelo continental[57]. La originalidad es personalísima, es decir, se comprende dentro del ámbito de la sensibilidad de la persona y,

---

[50] Van Gompel (2014), pág. 108.

[51] Sentencia de 11 de junio de 2020, SI y *Brompton Bicycle Ltd v Chedech/Get2Get*, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461, apartado 26.

[52] Iaia (2022), pág. 802.

[53] Hugenholtz y Quintais (2021), pág. 1198.

[54] Conclusiones del Abogado General Szpunar, C-580/23 y C-795/23, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, ECLI:EU:C:2025:330, apartados 31 y 41.

[55] Härkönen (2025), pág. 297.

[56] Sentencias de 1 de marzo de 2012, *Football Dataco Ltd, Football Association Premier League Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd v Yahoo! UK Ltd, Stan James (Abingdon) Ltd, Stan James plc, Enetpulse ApS,* C-604/10, ECLI:EU:C:2012:115, apartado 33, y de 29 de julio de 2019, *Funke Medien NRW GmbH y Bundesrepublik Deutschland*, C-469/17, ECLI:EU:2019:623, apartado 23.

[57] Iaia (2022), pág. 796.

consecuentemente, solo las personas pueden mostrarla[58], ya que el acto creador requiere una reflexión y una decisión que solo tienen origen en la persona física[59]. Por ello, no parece que sea posible aceptar el oxímoron de *autorías* no humanas[60]. Por ello, las decisiones creativas que reflejen la personalidad del autor son, jurídicamente, necesarias y suficientes para probar la originalidad, sin que otras consideraciones presenten carácter definitorio, como dejó claro el TJUE tras su pronunciamiento en *Cofemel*. El corolario de este razonamiento del TJUE conlleva que deban descartarse criterios de evaluación de la originalidad meramente objetivos que, por su carácter comparativo, se asemejen al requisito de novedad que está presente en otros marcos protectores de la propiedad industrial, aunque es cierto que la ausencia de novedad puede constituir un indicio de inexistencia de originalidad[61] y, a la inversa, normalmente lo que es novedoso suele ser resultado de la expresión individual del autor[62]. Por último, ha de tenerse en cuenta además que la originalidad se plasma solamente en la forma de la expresión intelectual y nunca en sus ideas subyacentes: las ideas en sí mismas no son protegibles, como reconocen tanto el art. 9.2 del Acuerdo sobre los ADPIC como el art. 2 del Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor de 1996. De acuerdo con este capital principio, las ideas no son apropiables en tanto tales y, por ello, quedan libremente disponibles para su *utilización* indistinta por diferentes creadores, en tanto materia prima para la posterior creación intelectual. Pertenecen al dominio público.

Dadas estas coordenadas, ¿cómo transitar de la idea de originalidad en abstracto a su apreciación en sentido concreto? La *European Copyright Society,* en su *amicus curiae* remitido al TJUE en relación con el caso, ha propuesto un modelo de cuatro pasos consecutivos para poner en práctica la apreciación de la originalidad en aplicación de la doctrina jurídica desarrollada por el TJUE. De este modo, su modelo analiza si el (todavía presunto) autor 1) se ha expresado yendo más allá de las meras ideas; 2) ha tenido libertad para configurar la expresión creativa sometida a juicio; 3) ha mostrado creatividad en sus decisiones libres y 4) ha dejado su huella personal o el reflejo de su personalidad en el objeto de la creación intelectual[63]. Siguiendo la doctrina consolidada y particularmente expresada en *Brompton*, las decisiones libres y creativas siempre se aprecian mediante su búsqueda en la forma del objeto cuya originalidad está en cuestión[64].

Precisamente por ello, parecía previsible que el TJUE, por razones de consistencia interna de su propia doctrina jurídica, rechazase asumir como criterios de carácter definitorio buena parte de los *otros factores* citados por los tribunales remitentes. Y así sucedió, aunque de la lectura combinada de las conclusiones del AG Szpunar y de lo finalmente dictaminado en la Sentencia pueden observarse ciertos matices:

— Por un lado, el TJUE equipara las intenciones del autor a sus ideas. Por ello, solo podrían protegerse en la medida en que se hayan expresado en la

---

[58] Rosati (2013), pág. 187.
[59] Saiz García (2000), pág. 75.
[60] Fernández Carballo-Calero (2020), págs. 17-18.
[61] Gallego Sánchez y Fernández Pérez (2026), págs. 313-314.
[62] Iaia (2022), pág. 478.
[63] Bently, Derclaye *et al.* (2025), pág. 808.
[64] Sentencia de 11 de junio de 2020, *SI y Brompton Bicycle Ltd v Chedech/Get2Get*, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461, apartado 34.

obra (nunca por sí mismas), aunque ni siquiera en esa situación pueden revestir un papel determinante[65]. *Ergo*, las intenciones del autor *per se* no son objeto de consideración.

— Por otro lado, se declara que circunstancias tales como la presentación del objeto utilitario controvertido en exposiciones de arte, en museos o su reconocimiento por los círculos especializados no son ni necesarias ni determinantes en sí mismas, al ser siempre posteriores y externas al acto y momento de la creación[66]. Con esto, el TJUE se separa de manera explícita de la muy abundante praxis forense y de la jurisprudencia de países como Alemania o el Reino Unido, que han recurrido tradicionalmente a expertos para valorar el mérito artístico de la obra cuya originalidad se enjuiciaba[67].

— Tampoco las formas que se encuentren en el acervo general del diseño ni la inspiración que el autor de la obra cuestionada pueda encontrar en creaciones preexistentes son, *a priori*, un obstáculo para la originalidad de la creación intelectual resultante[68]. Siendo cierto que el rol de la inspiración en obras anteriores varía considerablemente según se trate de propias obras del autor mismo o de préstamos de o diálogos con creaciones de otros autores, todo dependerá, en fin, de cómo el autor expresa estos elementos preexistentes en su propia creación intelectual. Esta tesis del TJUE parece armonizar esta dimensión de la originalidad (o de su ausencia) con lo ya sentado por su propia doctrina al interpretar la normativa reguladora para la protección del diseño, según la cual un diseño puede presentar carácter singular incluso si es combinación de diseños existentes, siempre y cuando produzca en el usuario informado una impresión general diferente[69].

— Tanto el AG como el TJUE abordan algo más taxativamente la cuestión de la potencial existencia de objetos similares e idénticos. Esta circunstancia puede constituir un indicio del escaso grado o la ausencia de la originalidad en términos generales, si bien se entiende que, en el caso de objetos de artes aplicadas, la libertad de configuración del creador aparece constreñida, en principio, por más cuestiones técnicas o normativas que otros tipos de manifestaciones artísticas, por lo que no puede descartarse *totalmente* la posibilidad de que dos autores hayan tomado decisiones creativas similares o idénticas (siempre que haya sido independientemente)[70].

— Por último, el AG sí abordó, a petición del tribunal alemán, la muy controvertida cuestión del estado de conciencia del creador al adoptar las necesarias decisiones creativas. Los posibles estados de consciencia del autor son parte de

---

[65] Sentencia de 4 de diciembre de 2025, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, C-590/23 y C-795/23, ECLI:EU:C:2025:941, apartados 74 y 75.

[66] *Ibid*., apartado 81.

[67] Güven (2022), págs. 215 y ss.

[68] Sentencia de 4 de diciembre de 2025, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, C-590/23 y C-795/23, ECLI:EU:C:2025:941, apartados 78 y 79.

[69] Sentencia de 18 de diciembre de 2025, *Deity Shoes S.L. y Mundorama Confort S.L., Stay Design, S. L.*, C-323/24, ECLI:EU:C:2025:983, apartados 36 a 38.

[70] Sentencia de 4 de diciembre de 2025, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG,* C-590/23 y C-795/23, ECLI:EU:C:2025:941, apartado 80.

sus intenciones y, por tanto, al no ser determinantes, es superfluo analizarlos a los efectos de la evaluación de la originalidad, reiterando que la apreciación de las decisiones del autor debe hacerse respecto de la obra[71]. Resulta muy expresivo que el TJUE haya decidido no abordar explícitamente esta cuestión, lo que entendemos como una aquiescencia implícita con la tesis del AG al respecto. Siendo cierto que esta circunstancia pertenece exclusivamente al ámbito del proceso creativo en sí mismo, la calificación del AG resulta dudosa. No obstante, este asunto está lejos de resolverse y ha sido objeto de controvertidos debates en la doctrina jurídica[72]. Tanto el debate sobre si una decisión creativa puede ser verdaderamente inconsciente como la valoración jurídica de este hecho a los efectos de determinar si una decisión inconsciente es una decisión *stricto sensu* son temas apasionantes que entendemos clave en la teoría y práctica del arte, sin los cuales corremos el riesgo de ahondar en la separación entre el fenómeno a proteger (la creación artística) y el mecanismo jurídico de protección. Hubiese sido interesante explorar materialmente este asunto, más allá del rechazo de esta circunstancia por parte del AG, que, en todo caso, es coherente con su esquema interpretativo formalista.

El hecho de que no se estimen todas estas circunstancias de hecho como definitorias para la apreciación de la originalidad no declara su indisponibilidad: como señala el AG, el carácter original de la obra no puede predicarse de manera *decisiva* de elementos que no se expresan en su propio objeto, lo que abre la puerta a que, no obstante, tales elementos puedan incorporarse al análisis con carácter no decisivo o accesorio. Pueden ser factores pertinentes, pero sin perder de vista que lo capital es la búsqueda, en la obra, de la expresión de decisiones libres y creativas que reflejen la personalidad del autor[73]. Se ha defendido que, a la luz de estas consideraciones, es presumible la existencia de un modelo para la determinación de la originalidad basado en tres categorías de elementos o evidencias (decrecientes en importancia): lo intrínseco a la obra, lo extrínseco a ella y, finalmente, otras evidencias corroborativas[74]. Sea como fuere, estos criterios del TJUE contribuyen a asentar la jurisprudencia precedente pergeñada en *Brompton*, mediante la cual se dejó claro que corresponde al órgano jurisdiccional competente «tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso concreto, tal y como existían durante la concepción del objeto»[75], sin que de ello pueda colegirse que todos los elementos revistan igual importancia. Este razonamiento, de tinte objetivista, está encontrando acogida paulatinamente (pero sin pausa) en la jurisprudencia del TJUE, con cierto alcance horizontal: su tenor literal guarda casi total identidad con la pauta dada para determinar, en la también célebre sentencia *DOCERAM*[76], si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica, en el sentido

---

[71] Conclusiones del Abogado General Szpunar, C-580/23 y C-795/23, *Mio AB, Mio e-handel AB, Mio Försäljning AB v Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag and konektra GmbH, LNV USM U. Schärer Söhne AG*, ECLI:EU:C:2025:330, apartado 49.

[72] Por todos, Saiz García (2000), págs. 87-92.

[73] *Ibid.*, apartados 47 y 53.

[74] Berlage (2026), pág. 176.

[75] Sentencia de 11 de junio de 2020, *SI y Brompton Bicycle Ltd v Chedech/Get2Get*, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461, apartado 37.

[76] Sentencia de 8 de marzo de 2018, *DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH*, ECLI:EU:C: 2018:172, apartado 38.

de la aplicación del art. 8.1 RDC[77]. Igualmente, sobre la apreciación global del riesgo de confusión en el derecho de marcas, el TJUE ha establecido que deben tenerse en cuenta «todos los factores pertinentes del caso concreto»[78], por ejemplo. Y es que, al final, muchas de estas cuestiones son de hecho y no de derecho, por lo que solo pueden resolverse caso por caso.

¿Supone un giro jurisprudencial esta parte de la Sentencia? Debe entenderse fundamentalmente como una confirmación de lo ya dictaminado en *Cofemel* y *Brompton*, una suerte de variaciones sobre el mismo tema cuyo valor fundamental es ayudar a los tribunales remitentes (y al resto de órganos jurisdiccionales) a descartar factores, circunstancias, o doctrinas interpretativas. Pero, sin desmerecer esto último, ya que desbrozar la senda que debe transitarse es siempre útil (cuando no esencial), siguen faltando criterios precisos que permitan que, tras la armonización del concepto de originalidad, se proceda también a una verdadera armonización de la forma de apreciarla. Las insuficiencias detectadas en los casos *Cofemel* y *Brompton* parecen seguir en pie en *Mio/konektra*, aun cuando el TJUE podría haber optado, sin contradecir su propio *corpus* interpretativo, por hacer un ejercicio de operacionalización de cómo el autor puede haber dejado su impronta personal en la obra, tal y como sí llevó a cabo, *mutatis mutandis*, en los célebres casos *Infopaq* y *Painer*: el TJUE ha indicado expresamente que la calificación de un artículo de prensa como obra dependerá normalmente de la forma de abordar el tema seleccionado y del registro lingüístico del autor, aunque no de las palabras en sí mismas[79]. Igualmente, al realizarse un retrato fotográfico, el fotógrafo puede tomar decisiones libres y creativas de diferentes maneras y en diferentes momentos para dejar su impronta personal: en la fase preparatoria (al elegir la escenificación, la pose de la persona a fotografiar o la iluminación), al hacer la fotografía (mediante la elección del encuadre, el enfoque o el ambiente creado) e incluso en la fase de revelado, al elegir la técnica deseada o el recurso a un programa informático[80]. Una oportunidad perdida, en nuestra opinión.

IV. CONCLUSIÓN

Es pronto aún para ver cómo aplicarán las orientaciones de la Sentencia los tribunales remitentes para resolver los procedimientos nacionales y, específicamente, si reconocerán la condición de obra a los elementos de mobiliario objeto de controversia: a pesar de lo relevante de los razonamientos jurídicos desarrollados en *Cofemel* y *Brompton* (o quizá precisamente por ello), ninguno de los tribunales remitentes acabó por reconocer el carácter de obra de los objetos utilitarios enjuiciados en dichos litigios. Pero, generalmente hablando, parece claro que los tribunales nacionales siguen experimentando problemas para examinar la originalidad de manera práctica en el caso concreto, como apunta, muy

---

[77] Gil Celedonio (2025), págs. 282 y ss.

[78] Dicha tendencia queda bien descrita en la Sentencia de 12 de junio de 2019, *Patent- och registreringsverket y Mats Hansson*, C-705/17, ECLI:EU:C:2019:481 apartado 41.

[79] Sentencia de 16 de julio de 2009, *Infopaq international A/S v. Danske Dagblades Forening*, C-5/08, (ECLI:EU:C:2009:465), apartados 44-46.

[80] Sentencia de 1 de diciembre de 2011, *Eva-Maria Painer v. Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, C-145/10, ECLI:EU:C:2011:798, apartados 91-92.

documentadamente, la literatura especializada[81]. La difícil digestión se observa ya en las primeras decisiones (conocidas) de órganos jurisdiccionales posteriores a la Sentencia que analizamos, dictadas incluso siendo expresamente conscientes de la doctrina *Mio/konektra*:

— La Corte de Apelación de Bruselas, en sentencia dictada en relación con unos bolsos *Longchamp* titularidad de la conocida empresa francesa *Cassegrain*, citando la doctrina desarrollada en *Mio/konektra*, ha considerado que el modelo de bolso cuyos derechos presuntamente se vulneran merece la protección de los derechos de autor en tanto «…es original por la combinación de una estructura básica cuadrangular con esquinas superiores puntiagudas, característica que se ve reforzada por unas protuberancias en forma de labio en la prolongación de la línea superior, una solapa redondeada situada justo debajo de la cremallera… lo que confiere a este modelo un aspecto único»[82], sin que en ningún momento haya referencias al reflejo de la personalidad del autor en las decisiones que el órgano jurisdiccional identifica (correctamente en nuestra opinión) en el objeto concernido, que, no obstante, sí parecen ser libres (y probablemente suficientemente creativas).

— El Tribunal Regional de Düsseldorf, en otra reciente sentencia, consideró que la célebre guitarra eléctrica *Stratocaster,* diseñada en 1954*,* es una obra protegida mediante derechos de autor en Alemania, ya que presenta un diseño «futurista, elegante e imperecedero con un diapasón que enfatiza que la forma asimétricamente curva representaba algo fundamentalmente nuevo en el momento de su concepción… el cuerpo de la Stratocaster creada por Leo Fender es un sobresaliente logro creativo libre que claramente refleja la personalidad de su autor…»[83]. En este caso sí se reconoce expresamente la personalidad del autor como clave de bóveda del reconocimiento de la originalidad, pero aparentemente la identifica en la individualidad del diseño y en lo novedoso que fue en su momento (se entiende, en comparación con otras guitarras), sin que se explicite por qué dichas decisiones (indudablemente libres y muy creativas) son reflejo de la personalidad del autor. En otras palabras, parece asimilarse la originalidad a la singularidad, lo que acercaría su evaluación a los criterios seguidos para determinar el carácter singular del diseño y, aparentemente, iría más allá (por no decir en contra) del estándar de originalidad asentado concienzudamente por el TJUE.

No creo que estemos en posición de decir que los tribunales competentes se niegan a aplicar el estándar del TJUE, particularmente habida cuenta de que viene siendo el mismo (con matices y precisiones) en una jurisprudencia con más de quince años de existencia. Más bien, el problema reside en la ausencia de parámetros claros para aplicar parte de sus elementos constitutivos. Este parece ser el punto de quiebra del estándar de originalidad establecido desde *Infopaq*, reiterado por sus sentencias de desarrollo y reforzado por *Cofemel*, *Brompton* y la sentencia analizada: precisamente, el reconocimiento de la personalidad del autor en las decisiones libres y creativas plasmadas en el objeto. Es decir,

---

[81] Derclaye (2024) *in toto*; Cruz González (2024), págs. 97-98, Iaia (2025), pág. 473, Gil Celedonio (2026), pág. 438.

[82] Sentencia de la Cour d'Appel de Bruxelles, 13 de enero de 2026, *Jean Cassegrain SAS contra Vadrigran NV*, apartado 34.

[83] Sentencia del Tribunal Regional de Düsseldorf de 22 de diciembre de 2025, *Fender Musical Instruments Corporation Inc contra Yiwu Philharmonic Musical Instruments Co*. Ltd., 14c O 64/25, epígrafe III.2.b.

el paso cuarto de la propuesta de operacionalización de la *European Copyright Society* citada *ut supra*. Puede argumentarse que, en puridad, no resultaría tan difícil identificar soluciones libres y creativas mediante la observación analítica del objeto. Pero *reconocer* la personalidad del autor en la obra debe partir de un presupuesto de hecho insoslayable: *conocer* la personalidad del autor. La Real Academia Española define la personalidad, en sus primeras dos acepciones, como la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra o como el conjunto de características o cualidades originales que destacan en una persona, y declara que son sinónimos o afines términos como identidad, carácter, naturaleza, idiosincrasia, temperamento e incluso genio o estilo. Sin establecer *ex ante* cómo es la personalidad del autor no parece resultar posible apreciarla en una obra.

Y ¿cómo puede llegar a conocerse la personalidad de un autor? Esa es, en nuestra opinión, la pregunta esencial hacia la cual los órganos jurisdiccionales se están aproximando poco a poco para determinar la originalidad. Surgen inmediatamente muchas cuestiones adicionales: ¿pertenece el (re)conocimiento de la personalidad de un sujeto al campo del derecho o es más bien una cuestión que debe responder la psicología? En términos ontológicos, ¿es verdaderamente posible conocer la personalidad de un sujeto? De ser posible, ¿cómo pueden categorizarse o definirse sus elementos significativos, de tal modo que sea posible verificar o no su presencia en la obra en cuestión? En términos prácticos, ¿cómo influye el género en el que se enmarca la obra en la expresión de la personalidad? ¿sería posible asimilar la personalidad del autor a lo que comúnmente conocemos como estilo, esto es, la presencia reiterada de unos elementos característicos, unos patrones apreciables repetidos en el tiempo en diferentes obras del mismo autor?[84]

Es evidente que cabría formular(se) muchas otras cuestiones conexas, ya que este asunto no parece madeja sencilla de desentrañar. La asentada jurisprudencia del TJUE en la materia tiene la loable intención de centrar el análisis en el resultado del proceso creativo y no en el proceso en sí, con el fin de determinar la protección con arreglo a criterios formalmente objetivos, abandonando nominalmente cualquier aproximación subjetiva. Sin embargo, en nuestra opinión, la cuestión del reflejo de la personalidad del autor choca con un muro cognitivo que parece difícil de franquear y, en consecuencia, nos devuelve necesariamente al proceso creativo en sí. Sin considerar el proceso creativo es muy difícil valorar adecuadamente la presencia de decisiones creativas que reflejen la personalidad[85]. Parece inevitable concluir que la obra debe examinarse desde un enfoque no (solamente) formalista, incorporando también al análisis otros elementos más allá de las solas propiedades del objeto resultante que le da soporte, tales como los orígenes, la intención o las expectativas, claramente parte del proceso creativo[86]. Lo contrario hace generar un criterio que puede resultar

---

[84] Hacia esta línea, que según nuestro criterio sería una posibilidad realista en términos artísticos, parece apuntar el Tribunal Regional de Düsseldorf en la Sentencia antes apuntada, ya que puso en relación el diseño de la citada guitarra *Stratocaster* con los diseños de la guitarra *Broadcaster* y del bajo *Precision Bass*, del mismo autor, apreciando paralelismos conceptuales o expresivos en sus diseños. No obstante, esta línea interpretativa presenta un importante problema inicial: deviene inaplicable ante el análisis de la originalidad de las obras de autores noveles o de autores sin demasiada producción.

[85] Van Gompel (2014), pág. 128.

[86] Pila (2021), págs. 75-76; Härkönen (2025), pág. 307.

satisfactorio en términos dogmáticos, pero que muestra problemas claros en su aplicación unívoca y que, *a fortiori*, puede suponer paradójicamente que se otorgue protección a expresiones creativas que no son obras y dejar fuera otras manifestaciones artísticas que indudablemente lo son, pero que no se ajustan al rígido estándar formal desarrollado jurisprudencialmente.

V. BIBLIOGRAFÍA

Bently, Lionel, Derclaye, Estelle y otros (2025), «The protection of Works of Applied Art under EU copyright Law- opinion of the European Copyright Society in Mio/Konektra (Cases C-580/23 and C-795/23)» en *IIC* 56, págs. 798-828.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo y González Gozalo, Alfonso (2023), *Manual de propiedad intelectual, 10ª ed*., Tirant lo Blanch, Valencia.

Berlage, Constantin (2026), «Originality after Mio/Konektra: arguing copyright protection under the »author's own intellectual creation" standard" en *JIPLP* 21, 3, págs. 171-177.

Carbajo Cascón, Fernando (2020), «Objetos industriales, derecho de autor y libre competencia (consideraciones a partir de las SSTJUE de 12 de septiembre de 2019 (Cofemel) y 11 de junio de 2020 (Brompton)» en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 12, 2, págs. 913-942.

Cruz González, Marcos (2024), «Algunas reflexiones en torno a la naturaleza híbrida de las creaciones de forma y su tutela inmaterial» en *Revista Electrónica de Direito* 33 (1), págs. 79-104.

Derclaye, Estelle (2018), «A model copyright/design interface: not an impossible and undesirable task?» en Derclaye, E. (ed.) *The copyright/Design interface. Past, present and future*, Cambridge University Press, Cambridge, págs. 421-458.

— (2024), «The status of Three-dimensional functional works post-Cofemel: an empirical analysis of the Member States' case law» en Thouvenin, F., Peukert, A. Y Otros (edits.), *Kreation Innovation Märkte- Creation Innovation Markets. Festschrift Reto M. Hilty*, Springer Berlin, Heidelberg, págs. 121-138.

Endrich-Laimböck, Tobias (2020), «Little guidance for the application of Copyright Law to Designs in Cofemel» en *GRUR Int.* 69, 3, págs. 264-269.

Fernández Carballo-Calero, Pablo (2020), «La inteligencia artificial se subasta en Christie's y Sotheby's: ¿hacia un nuevo concepto de autor en el derecho de la propiedad intelectual» en *CEFlegal: Revista práctica de derecho*, 238, págs. 1-37.

Fernández-Nóvoa, Carlos, Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra, Manuel (2017), *Manual de la propiedad industrial, 3ª ed.*, Marcial Pons, Madrid.

Gallego Sánchez, Esperanza y Fernández Pérez, Nuria (2026), *Derecho Mercantil, Primera Parte*, *9ª Ed.*, Tirant Lo Blanch, Valencia.

Gómez Segade, José Antonio (2003), «Panorámica de la nueva ley española de diseño industrial», en *ADI* 24, págs. 29-52.

Gil Celedonio, José Antonio (2025), «Diseño industrial e innovación tecnológica: límites y posibilidades a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea» en Candelario Macías, M.I. (dir.), *La propiedad industrial, entre la digitalización, la innovación y la sostenibilidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 263-298.

— (2026), «Did copyright kill the repair clause? La cláusula de reparación y su posible neutralización bajo el prisma de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE», en Tato Plaza, A. Costas Comesaña, J. *et. al*, *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual V*, Atelier, Barcelona, 417-447.

Güven, Koray (2022), «Eliminating "Aesthetics" from Copyright Law: the aftermath of Cofemel» en *GRUR Int.* 71 (3), págs. 213-225.

Härkönen, Heidi (2025), «A narrative approach to the standard of originality in EU Copyright Law: the story of a dress», en *IIC* 56, págs. 298-319.
Härkönen, Heidi y Särmäkari, Natalia (2023), «Copyright and digital fashion designers: the democratization of authorship?», en *JIPLP* 18 (1), págs. 42-57.
Hugenholtz, Peter Bernt y Quintais, Joao Pedro (2021), «Copyright and Artificial creation: does EU copyright Law protect AI-assisted output?», en *IIC*, 50, págs. 1190-1216.
Iaia, Vincenzo (2022), «To be or Not to be… original under copyright law, that is (one) of the main questions concerning AI-produced works», en *GRUR Int.*71 (9), págs. 793-812.
— (2025), «The elephant in the room of EU copyright originality: time to unpack and harmonize the essential requirement of copyright», en *JWIP* 28 (2), págs. 471-490
Inguanez, Daniel (2020), «A refined approach to originality in EU Copyright Law in light of the ECJ's recent copyright/design cumulation case law» en *IIC* 51, págs. 797-822
Janich, Volker Michael (2023), «Perspectives on the relationship between copyright and Design Law after Cofemel/G-star- The Australian regulation of copyright/design overlap as a Role model for European Law?» en *GRUR Int.*, 72 (5), págs. 451-457.
Kur, Annette (2020), «Unité de l'art is here to stay- Cofemel and its consequences» en *JIPLP* 15 (4), págs. 290-300.
Levin, Marianne (2021), «The Cofemel Revolution- Originality, Equality and Neutrality» en Rosati, E. (ed.), *The Routledge handbook of EU copyright law*, Routledge, Londres, págs. 82-100.
Margoni, Thomas (2016), «The harmonization of EU copyright law: the originality standard», en Perry, M., *Global Governance of Intellectual Property in the 21st century*, Springer International Publishing, Suiza, págs. 85-105,
Pila, Justine (2021), «The authorial works protectable by copyright», en Rosati, E. (ed.), *The Routledge handbook of EU copyright law*, Routledge, Londres, págs. 63-81.
Rosati, Eleonora (2013), *Originality in EU Copyright: full harmonization through case law*, Edward Elgar, Cheltenham.
— (2019), *Copyright and the Court of Justice of the EU*, 1ª ed., Oxford University Press, Oxford.
Saiz García, Concepción (2000), *Objeto y sujeto del derecho de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia.
Sipetas, Spyros (2025), «The copyright and design protection interplay post-Cofemel: continuity or recalibration?» en *JIPLP*, 20, 2, págs. 92-104.
Suthersanen, Uma (2014), *Copyright and industrial objects: aesthetic considerations and policy discriminations*, Legal Studies Research Paper 168/2014, Queen Mary University, Londres.
Teilmann-Lock, Stina (2016), *The objects of copyright. A conceptual history of originals and copies in literature, art and design*. Routledge, Nueva York.
Van Gompel, Stef (2014), «Creativity, autonomy and personal touch. A critical appraisal of the CJEU's originality test for copyright» en Van Eechoud, M., *The work of authorship*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2014, págs. 95-143.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Comentarios de jurisprudencia
46 (2026): 425-434
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_302
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Irene Hernández Batista
ISSN: 1139-3289

EL CONCEPTO DE «USO DE MARCA» Y LA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD A INTERMEDIARIOS EN LÍNEA: ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA COTY Y LOUBOUTIN

THE CONCEPT OF «USE OF A TRADEMARK» AND THE ATTRIBUTION OF LIABILITY TO ONLINE INTERMEDIARIES: AN ANALYSIS OF THE COTY AND LOUBOUTIN CASE LAW

Irene Hernández Batista*

RESUMEN

Se analizan dos resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relevantes en la delimitación de la responsabilidad de las plataformas digitales en materia de infracción marcaria. Tanto la Sentencia de 2 de abril de 2020 (C-567/18, Coty Germany GmbH) como la Sentencia de 22 de septiembre de 2022 (C-148/21 y C-184/21, Christian Louboutin) abordan la protección de los derechos de propiedad intelectual, especialmente del derecho de marca, frente a los modelos de intermediación digital. El Tribunal examina la responsabilidad de los operadores de plataformas electrónicas por infracciones de usuarios que comercializan productos que vulneran derechos marcarios. El núcleo interpretativo se centra en la delimitación del «uso» de marca en el tráfico económico y en los criterios para imputar o excluir la responsabilidad de los intermediarios en línea. El análisis conjunto revela la evolución de la doctrina del TJUE sobre los ***marketplaces***, la venta de productos infractores, y el equilibrio entre la protección de la marca y la responsabilidad de los prestadores de servicios digitales.

Palabras clave: Derechos de marca; plataformas digitales; responsabilidad de intermediarios; uso de marca; protección de la propiedad intelectual

ABSTRACT

Two relevant judgments of the Court of Justice of the European Union are analysed in relation to the delimitation of the liability of digital platforms for trademark infringement. Both the Judgment of 2 April 2020 (C-567/18, Coty Germany GmbH) and the Judgment of 22 September 2022 (C-148/21 and C-184/21, Christian Louboutin) address the protection of intellectual property rights, particularly trademark rights, in the context of digital intermediation models. The Court examines the liability of operators of online platforms for infringements committed by users who market products that violate trademark rights. The interpretative core focuses

* Responsable de protección de datos en I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U, Doctora y Prof. Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), *irene.hernandezb@urv.cat*.
Fecha de recepción: 23/03/2026 // Fecha de aceptación: 20/04/2026

on defining the «use» of a trademark in the course of trade and on the criteria for attributing or excluding the liability of online intermediaries. The combined analysis reveals the evolution of the CJEU's doctrine on marketplaces, the sale of infringing products, and the balance between trademark protection and the liability of digital service providers.

Keywords: trademark rights; marketplaces; liability of intermediaries; use of a trademark; intellectual property enforcement.

SUMARIO: I. SENTENCIAS OBJETO DE ESTUDIO Y NORMATIVA CONTROVERTIDA.— II. HECHOS, ANTECEDENTES Y CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL CASO COTY.— III. HECHOS, ANTECEDENTES Y CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL CASO LOUBOUTIN.— IV. RAZONAMIENTO JURÍDICO EN EL CASO COTY.— V. RAZONAMIENTO JURÍDICO EN EL CASO LOUBOUTIN.— VI. CONCLUSIONES.— VII. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. Judgments under review and contested legal framework. – II. Facts, procedural background, and preliminary reference in the Coty case. –III. Facts, procedural background, and preliminary reference in the Louboutin case. – IV. Legal reasoning in the Coty case. – V. Legal reasoning in the Louboutin case. – VI. Conclusions. – VII. Bibliography.

I. SENTENCIAS OBJETO DE ESTUDIO Y NORMATIVA CONTROVERTIDA

El progresivo desarrollo de los modelos de negocio digitales basados en plataformas ha planteado importantes desafíos a la aplicación del Derecho de marcas en el entorno en línea. En particular, la expansión de los *marketplaces* y de los sistemas integrados de comercialización y publicidad digital ha obligado a replantear los criterios tradicionales de imputación de responsabilidad por infracción[1], especialmente cuando los productos controvertidos son ofrecidos por terceros usuarios y no directamente por el operador de la plataforma. En este contexto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha debido precisar el alcance del concepto de «uso» de marca en el tráfico económico y su eventual proyección sobre los intermediarios digitales. Las Sentencias de 2 de abril de 2020, asunto Coty Germany GmbH y otros (C-567/18), y de 22 de septiembre de 2022, asuntos acumulados Christian Louboutin y otros (C-148/21 y C-184/21), se insertan precisamente en este debate.

Las sentencias referidas no pueden tratarse una sin la otra por el cambio de línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE). Ambas son relevantes para el derecho de marca[2] dado que ayudan a la interpretación e interoperabilidad legal de algunas normas que resultan de aplicación en el campo del comercio electrónico, en particular, a la figura de los proveedores de plataformas de venta online. Las normas a las que nos referimos son: el Reglamento de Servicios Digitales (UE) 2022/2065; la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual; la Directiva sobre el comercio electrónico 2000/31/CE; y el Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria y su versión posterior, el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea. En particular, el problema principal reside en la interpretación del art. 9 del Reglamento 207/2009 y 2017/1001. Estas son rele-

[1] Véase García Vidal (2024), págs. 699-711
[2] Véase Massaguer Fuentes (2025), págs. 817-1017

vantes a la hora de determinar el sentido que debe darse al término «uso en el tráfico económico» y el derecho que tiene el titular de una marca para prohibir el ofrecimiento, comercialización o almacenamiento de los productos con ese fin.

II. HECHOS, ANTECEDENTES Y CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL CASO COTY

El conflicto se centra en la venta de unos perfumes, bajo marca registrada, en una plataforma de comercio electrónico integrada por dos de las empresas del grupo Amazon, una como operador principal de la plataforma online y la otra como ofertante de servicios de almacenamiento de mercancías. Este último servicio formaba parte del programa «Logística de Amazon». La empresa Coty requirió a Amazon que le entregara los perfumes provistos de la marca de la que era titular, todavía vigente, dado que estaban siendo vendidos por un tercer vendedor no autorizado. Coty ejerció acción contra las entidades del grupo Amazon por infringir el derecho de la marca controvertida.

El Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Alemania desestimó la acción referida al entender que no se había hecho uso de la marca ni poseído los perfumes con el objeto de ofrecerlos o comercializarlos. Es en casación cuando se plantea cuestión prejudicial para aclarar la interpretación del art. 9.2.b) del Reglamento 207/2009 y del art. 9, apartado 3, letra b), del Reglamento 2017/1001. En particular, plantea si el almacenamiento que por cuenta de un tercero realizan este tipo de entidades de comercio electrónico, de productos que infringen el derecho de marca, implica que poseen los mismos con fines propios de ofrecimiento o comercialización si desconoce la existencia de dicha infracción. Para dicho tribunal[3] la respuesta debía ser negativa dado que asimila el supuesto del derecho de marca a la jurisprudencia en materia de patentes. La mera tenencia o transporte por parte del depositario[4], transportista o transitario no implica un ofrecimiento o comercialización como aquel al que se refiere la normativa.

III. HECHOS, ANTECEDENTES Y CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL CASO LOUBOUTIN[5]

Pues bien, en el caso Louboutin, la marca controvertida consistía en el uso del color rojo para la suela exterior de unos zapatos de tacón alto. En el presente caso, la demanda contra Amazon se plantea por existir ofertas de zapatos con ese tipo de suela comercializados a través de su plataforma sin consentimiento del titular del derecho de marca. La cuestión prejudicial que aquí se remite se desgrana en distintas preguntas. En primer lugar, cuestiona si el art. 9 ya mencionado anteriormente, debe interpretarse de tal manera que el operador de un mercado electrónico que integra en dicho mercado ofertas propias y de terceros, usa él mismo un signo idéntico a una marca cuando terceros proveedores

---

[3] Tribunal Federal de Justicia de Alemania. Homólogo al Tribunal Supremo en España.

[4] STJUE de 16 de julio de 2015, asunto C-379/14, TOP Logistics BV, Van Caem International BV y otros, apartado 45: «En cambio, por lo que respecta a la empresa depositaria, en el presente asunto TOP Logistics, procede señalar que la prestación del servicio de depósito de mercancías designadas con una marca ajena no constituye ningún uso de un signo idéntico a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la misma está registrada.»

[5] Véase Asensi Merás (2023), págs. 397-412.

ofrecen productos idénticos a aquellos respecto a los cuales está registrada la marca sin consentimiento del titular de la misma. En segundo lugar, plantea si puede reforzar la imputación de responsabilidad el hecho de que los anuncios se muestren sin distinguir la procedencia y de manera uniforme, o de ofrecer un servicio integral a los terceros vendedores consistente en prestar asistencia en la elaboración de anuncios y fijación de precios de venta, o en participar activamente en la exhibición, tráfico económico, almacenamiento y envío de productos. En tercer lugar, pregunta si el uso de tal signo es imputable al operador del mercado electrónico cuando el internauta, normalmente informado y razonablemente atento, percibe una posición activa por parte del operador ya sea en la elaboración del anuncio, ya en la integración del mismo en la propia comunicación comercial del operador. En cuarto lugar, se cuestiona si a la hora de interpretar cómo percibe el público un anuncio puede influir que el operador que lo muestra sea un distribuidor muy conocido de diversos tipos de productos, incluidos los del tipo que se anuncia, que aparezca en el anuncio la marca reconocible y de renombre de ese operador y que este ofrezca en su propio anuncio servicios típicos de los distribuidores de ese tipo de productos. Por último, se plantea si el envío del producto de marca protegida al consumidor final puede interpretarse como un «uso» del signo en cuestión, únicamente si el expedidor tiene conocimiento efectivo de la falta de legitimación para colocar dicho producto, y si tiene relevancia la información al consumidor de que dicho operador se encargará del envío tras haberlo almacenado él mismo.

IV. RAZONAMIENTO JURÍDICO EN EL CASO COTY[6]

La cuestión prejudicial fue respondida en sentido negativo, es decir, la conducta de Amazon no fue considerada infractora del mencionado Reglamento[7]. Los argumentos principales que justificaron esta postura se centran en los siguientes:

— Las entidades de Amazon contra las que se ejercita acción se limitaron a tener en depósito los productos sin ponerlos a la venta o comercializarlos directamente. El término «uso» implica un comportamiento activo y de dominio directo o indirecto del acto que constituye el uso. Tan solo aquel con dominio sobre el acto que constituye el uso tiene capacidad de poner fin al mismo y cumplir con la prohibición.

— Dichas entidades explotan una plataforma de comercio electrónico, pero son los clientes vendedores de la misma y no el propio operador quienes hacen uso del signo idéntico o similar a la marca protegida. En casos similares, no se considera «uso» la mera exhibición de la marca en la plataforma propia de comercio electrónico[8].

— Teniendo en cuenta otros supuestos previos ya resueltos por el mismo Tribunal, la actividad de las entidades de Amazon se limita a crear condiciones

---

[6] Véase Schrijvers Marlous (2011), págs. 723-724

[7] Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria y su versión posterior, el Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

[8] Véase STJUE de 12 de julio de 2011, C-324/09, asunto L'Oréal y otros, apartado 103: «Tal como señalaron en particular el Gobierno del Reino Unido y la Comisión en la vista y el Abogado General en los puntos 119 y 120 de sus conclusiones, de lo anterior se desprende que son los clientes vendedores del operador del mercado electrónico y no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado».

técnicas necesarias para que el tercero pueda hacer el «uso» al que se refiere el artículo del Reglamento y que protege el derecho de marca[9]. Para que el depósito de productos provistos de signos idénticos o similares a la marca se enmarque en el término, es necesario que el propio depositario persiga un fin de comercialización u ofrecimiento. Es decir, se precisa un vínculo entre el signo y el servicio del prestador.

En el marco de este litigio, resaltan las conclusiones del Abogado General[10] que adopta una postura diferente. En relación con el término «uso» y el alcance de este, se defiende en el presente caso la posibilidad de admitir que las empresas del grupo Amazon no se limitaban a la facilitación de medios técnicos digitales, sino que ofrecían un servicio que iba más allá del mero transporte y almacenamiento y que, por tanto, sí establecía un vínculo con el signo ejerciendo un dominio directo e indirecto sobre la actividad comercial. En el programa de logística de Amazon no solo se preparaba la distribución, sino que también podía ocuparse esta entidad de la publicidad y difusión de las ofertas en su página web y de la gestión de consultas, devoluciones y reembolsos[11]. Y es que la prohibición que castiga el art. 9 del Reglamento se compone de dos elementos esenciales e intrínsecamente unidos. El material, consistente en la posesión de las mercancías, y el intencional, que conlleva la voluntad de introducir el producto en el mercado. Pues bien, puede llegar a interpretarse ese elemento volitivo en el modelo integrado de negocio que llevaban a cabo las entidades referidas y que ha sido descrito. Dicho modelo integrado implicaba actuar como un vendedor del producto y así se ofertaba frente a los terceros que se adherían a él no siendo posible analizar las actividades separadamente y de forma singular. No sería coherente asimilar dicha actuación y servicio conjunto a la de aquellos modelos de negocio que efectivamente desarrollan una sola actuación de transporte o almacenamiento autónomo.

A su vez, se pronuncia también sobre el art. 14 de la Directiva 2000/31 relacionado con los prestadores de servicios de alojamiento de datos facilitados por el destinatario del servicio. Con base en este precepto, el prestador de servicios no es considerado responsable por alojar datos siempre que no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información son ilícitas, que de los hechos no se revele dicho carácter y que, en cuanto tenga conocimiento, se remedie rápidamente. Pues bien, en el presente caso el Abogado considera inaplicable el mismo dado que las exenciones previstas se basan en una actividad neutra, limitada al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la que la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente[12]. Es decir, actividad diametralmente

---

[9] Véase STJUE de 15 de diciembre de 2011, C-119/10, asunto Frisdranken Industrie Winters, apartado 30: «Pues bien, procede declarar que un prestador de servicios que, en condiciones como las del litigio principal, se limita a llenar, por encargo y siguiendo las instrucciones de un tercero, latas ya provistas de signos similares a marcas y, en consecuencia, a ejecutar simplemente una parte técnica del proceso de producción del producto final, sin tener el más mínimo interés en la presentación externa de dichas latas y, en particular, en los signos que figuran en ellas, no hace él mismo un "uso" de dichos signos en el sentido del art. 5 de la Directiva 89/104, sino que únicamente crea las condiciones técnicas necesarias para que dicho tercero pueda hacer tal uso».

[10] Conclusiones del Abogado General M. Campos Sánchez-Bordona, de 28 de noviembre de 2019, Asunto C-567/18, Coty Germany GmbH y otros.

[11] Véase Fernández Chacón (2022), pág. 701.

[12] Conclusiones del Abogado General M. Campos Sánchez-Bordona, de 28 de noviembre de 2019, Asunto C-567/18, Coty Germany GmbH y otros, apartados 73 y 74: «La existencia o no de conocimiento de la infracción del derecho de marca es relevante en el mercado electrónico: así se desprende del art. 14, apartado primero,

opuesta al supuesto de hecho controvertido cuando el operador de un mercado electrónico actúa de manera activa mediante una asistencia que optimiza la presentación de ofertas de venta o las promueve[13]. La existencia o no de conocimiento no solo es relevante para el artículo citado sino también para el art. 13 de la Directiva 2004/48. El hecho de conocer de manera efectiva la ilicitud, puede generar responsabilidad incluso para aquellos que desarrollan, en principio, una actividad neutra. Será esencial no haber intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo[14]. La diligencia exigible al intermediario, a juicio del Abogado, debe tratar de equilibrar el respeto a los derechos de propiedad intelectual y la creación de obstáculos al comercio legítimo. Para ello guardará relevancia la cualidad de los servicios que son brindados al autor directo de la infracción de la marca[15].

Aquellos almacenistas que tan solo ejecutan tareas auxiliares quedarían exonerados dada la dificultad que conllevaría adquirir conocimiento sobre la infracción[16]. El deber de colaboración que impone la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSICE) no puede ser interpretado de tal forma que implique que su cumplimiento quede fuera de lo tenido por razonable y diligente[17]. Diferente ha de ser el caso de empresas que se implican de manera clara en la comercialización de los productos dado que en estos casos sí puede serles exigido especial esmero o diligencia en controlar la licitud de los bienes con los que comercian. En caso contrario, sería sencilla su utilización como cauces para la venta de productos ilícitos. Merece la pena reseñar, no obstante, que el propio Reglamento 2017/1001 prevé en su art. 17 que las infracciones marcarias se rigen por derecho nacional. Pues bien, la norma española que transpone la Directiva 2000/31 considera, conforme al art. 16 LSSICE, que hay efectivo conocimiento cuando un órgano competente ha declarado previamente la ilicitud, la existencia de una lesión o hubiera ordenado la retirada o la necesidad de imposibilitar el acceso a los contenidos[18]. Si bien dicho artículo se refiere al alojamiento o almacenamiento de datos, parecen establecerse sinergias en ambos ámbitos[19].

---

de la Directiva 2000/31, sobre exención de responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios, y de la interpretación que de él ha hecho el Tribunal de Justicia. La sentencia L'Oréal, como ya se ha dicho, exceptuó de la exención al operador que desempeña un papel activo en virtud del cual adquiere conocimiento de datos relativos a las ofertas de venta almacenadas en su servidor. 48 Un operador neutro tampoco quedará exento si ha tenido conocimiento efectivo de que la actividad o la información son ilícitas y, en lo que se refiere a una acción por daños y perjuicios, si ha tenido conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revelen su carácter ilícito.»

[13] Minero Alejandre (2021), pág. 38

[14] Carbajo Cascón (2015), pág. 257: «habrá que valorar en cada caso concreto la posibilidad de exigir mayor diligencia en la adquisición de conocimiento de comportamientos infractores, así como en la reacción diligente»

[15] Garrote Fernández-Díez (2015), pág. 89.

[16] Como recuerda Ortiz del Valle, la LSSI impone a los prestadores de servicios «un deber de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando», lo que refuerza la idea de que la exoneración solo opera cuando el intermediario actúa desde una posición estrictamente neutral. Ortiz Del Valle (2019), pág. 75.

[17] Véase Ortega Burgos y otros (2026), págs. 91-134

[18] A nuestro entender, no debe interpretarse el artículo con carácter excluyente. Es decir, no solo podrá entenderse que existe conocimiento si se ha producido una previa declaración por un órgano competente en el sentido al que se refiere el artículo, sino que, en estos casos, existirá una presunción *iuris et de iure*. Habrá otros supuestos en los cuales deba demostrarse ese conocimiento aportando prueba a tal efecto.

[19] Cabe mencionar el Reglamento 2022/2065 relativo a un mercado único de servicios digitales, el llamado *Digital Services Act* que, si bien no era todavía de aplicación en el caso Coty, sí regula una nueva exoneración

Pues bien, las consideraciones expuestas por el Abogado General se parecen más a las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia en el caso Louboutin y que marcan una línea jurisprudencial diferente a la que sentó y ha sido expuesta en el caso Coty. De ahí la relevancia de tratar ambos asuntos conjuntamente.

V. RAZONAMIENTO JURÍDICO EN EL CASO LOUBOUTIN

En el caso Louboutin, cuyas cuestiones prejudiciales ya han sido presentadas anteriormente, el TJUE concluye por primera vez en relación con las ventas realizadas por usuarios a través de este tipo de plataformas que un *marketplace* puede hacer uso por sí mismo de signos protegidos y, por tanto, ser infractor directo de derechos marcarios. Para determinarlo, se presta atención al concepto de comunicación comercial entendiendo por tal toda forma de comunicación dirigida a terceros cuya finalidad es la promoción de su actividad, productos o sus servicios. Se considerará, por tanto, que el operador de la plataforma hace uso de un signo cuando su propia comunicación comercial haga que un usuario medio de ese mercado electrónico, y razonablemente atento, llegue a establecer un vínculo entre el operador y el signo en cuestión[20]. Es decir, cuando ese usuario pueda llegar a creer que es el operador del *marketplace* quien comercializa en su propio nombre y por cuenta propia el producto para el cual se emplea el signo[21]. La información o atención que se exige al usuario parece próxima a la de un consumidor medio, atento y perspicaz tal y como ha apuntado el TJUE en sentencias sobre derecho marcario. Cuando se habla de proximidad y no de identidad, es porque el TJUE en el caso Louboutin, toma en consideración al usuario medio de un *marketplace* donde se venden gran cantidad de productos. Lo diferencia del consumidor medio de cada uno de los productos que se venden en él dado que este último puede llegar a ser más sofisticado y atento que el usuario medio[22].

El TJUE ha determinado algunos factores que tienen relevancia para establecer un vínculo con el signo, relacionados todos ellos con el modo en que se presentan los anuncios, que debe estar caracterizado por la transparencia, y la naturaleza y amplitud de los servicios que presta el operador del mercado electrónico. Tendrá especial relevancia el concepto de usuario medio del sitio de Internet en relación con la percepción de este acerca de ser el operador quien comercializa en su propio nombre y por su cuenta el producto bajo el signo

---

de responsabilidad centrada en aquellas formas de presentar la información que induzcan al consumidor medio a creer que el propio operador de la plataforma o alguien bajo su autoridad o control es quien participa en la transacción.

[20] Véase STJUE 23 de marzo de 2010, asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Google France SARL, Google Inc. y otros, apartados 68 y 69: «Resulta también manifiesto que en la mayor parte de los casos el internauta que introduce el nombre de una marca como término de búsqueda pretende encontrar información u ofertas sobre los productos o los servicios de dicha marca. Por tanto, cuando se muestran, a un lado o encima de los resultados naturales de la búsqueda, enlaces promocionales hacia sitios en los que se ofrecen productos o servicios de competidores del titular de la marca, el internauta puede percibir estos enlaces, si no los descarta de entrada por considerarlos irrelevantes ni los confunde con los del titular de la marca, como una alternativa a los productos o servicios del titular de la marca. En esta situación, caracterizada por la selección por un competidor del titular de la marca de un signo idéntico a ésta como palabra clave, para proponer a los internautas una alternativa a los productos o servicios del titular, se hace un uso de dicho signo para los productos o los servicios del competidor.»

[21] Bercovitz Rodríguez-Cano (2020), pág. 423

[22] Véase Asensi Merás (2025) págs. 233-247

protegido[23]. Para ello se atenderá a la participación más o menos activa que el operador tenga en la comunicación comercial, en particular, si se incluyen ofertas de venta del propio operador del sitio. También tendrá relevancia el tipo de publicidad y es que, en el mercado electrónico que publicita productos usando anuncios en Internet mediante palabras clave que coinciden con una marca registrada que no es suya pero que llevan a productos de esa marca vendidos por terceros dentro de la propia plataforma de mercado electrónico, se genera un claro vínculo entre la palabra clave, es decir, la marca ajena, y los productos anunciados. Esa actuación no es neutra por parte del operador de la plataforma dado que atrae tráfico a la misma. Es así como el *modus operandi* de Amazon difiere de otras sociedades que se limitan a operar un mercado electrónico en que se publican anuncios de terceros vendedores. En el caso de Amazon la publicidad deriva en asociar la marca a la posibilidad de adquirirla a través de dicho mercado.

VI. CONCLUSIONES

El cambio de criterio tomado frente al caso Coty se justifica por parte del tribunal en los distintos términos en los que se formulan las cuestiones prejudiciales, así como el distinto objeto de ambas, dado que, en el caso Coty, el órgano remitente apuntaba sin lugar a duda el desconocimiento del operador en relación con la infracción; no estudiaba la relevancia que podía tener el hecho de que dicha plataforma de comercio electrónico incluyera ofertas de venta del propio operador de la plataforma; no analizaba la importancia que ha de concederse a la percepción de los usuarios del sitio y tampoco a la forma en la que se presentan las ofertas o la prestación de servicios complementarios como el apoyo en la presentación de anuncios, el almacenamiento y el envío de los productos.

Es decir, hasta la sentencia Louboutin, el TJUE entendía que este tipo de operadores no hacían uso de los signos controvertidos en el sentido del art. 9.2 ya citado y, por tanto, no podrían cometer por sí mismos una infracción marcaria. Solamente en caso de conocimiento efectivo o falta de diligencia podían ser responsabilizados de los actos ilícitos de los terceros vendedores que operaban en sus plataformas. A partir de dicha sentencia, se llega a la conclusión de que el operador puede hacer uso por sí mismo y ser sujeto infractor, no meramente responsable de la infracción cometida por un tercero.

Por otro lado, mientras que el caso Coty se centra en el dominio directo y en la actuación activa por parte del operador del acto que constituye el uso, unido a la voluntad de comercializar u ofrecer el producto que es lo que genera el vínculo entre la marca y el servicio del prestador, en el caso Louboutin, por el contrario, toma relevancia la configuración de la comunicación comercial por parte del operador de la plataforma y su capacidad para generar en un usuario razonablemente informado la creencia en la existencia de un vínculo entre dicho operador y la marca. En ambos casos se toma en consideración el conocimiento efectivo que ese operador tenga o pudiera haber tenido de la ilicitud de la actuación de

[23] Véase STS 759/2015, de 30 de diciembre (Sala de lo Civil, sección 1ª), ECLI:ES:TS:2015:5693, FJ.14*:* «En este ámbito, en atención a la exigencia de que el uso del signo para identificar productos y servicios idénticos o semejantes a aquellos para los que se encuentra registrada la marca genere riesgo de confusión, es preciso que dicho uso sea percibido por los consumidores como indicador de la procedencia empresarial del producto.»

terceros vendedores que operan a través de su marketplace. El caso Louboutin, así como el Abogado General en sus conclusiones, afirman que será exigible una mayor diligencia y control en aquel cuya intervención no consiste en una mera facilitación de condiciones técnicas para la venta por terceros vendedores.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Antón Juárez, I., (2020) «Infracción de un derecho de marca en plataformas de ecommerce: la actuación de la plataforma y el impacto en su responsabilidad», *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 12, núm. 2, págs. 52-75.

Arroyo Amayuelas, Esther. (2020).”La responsabilidad de los intermediarios en Internet ¿puertos seguros a prueba de futuro?”. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 12, Nº 1, págs. 808-837

Arroyo Amayuelas, Esther y Cámara Lapuente, Sergio (2020). *El derecho privado en el nuevo paradigma digital.* Marcial Pons, Madrid.

Asensi Merás, Altea (2023) «Los asuntos Louboutin contra Amazon (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» *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, vol. 43, págs. 397–412

— (2025) «El papel de las marcas en las plataformas en línea en el ámbito del comercio automatizado y la protección del consumidor» *Actas de derecho industrial y derecho de autor.* Tomo 45, 2025, págs. 233-247.

Barrero Ortega, Abraham. (2021). «Responsabilidad de los intermediarios de internet en el derecho de la UE.» *Revista Española de Derecho Constitucional*, 123, págs. 107-132.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (dir.) (2020), *Comentarios a la Ley de Marcas,* Aranzadi, Navarra.

Carbajo Cascón, Fernando (2015), «Delimitación de la responsabilidad de los servicios de intermediación de la sociedad de la información», *Iustitia*, N. 12, págs. 245-277.

Fernández Chacón, Ignacio (2022), «Caracterización contractual y régimen de responsabilidad aplicable a los “e-marketplaces”» en *Estudios de derecho contractual europeo*, Thomson Reuters Aranzadi (págs. 665-763).

García Vidal, Ángel (2024) «La exención de responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico por infracciones de la propiedad industrial» *Cuadernos de derecho transnacional,* Vol. 16, Nº. 2, págs. 699-711.

Garrote Fernández-Díez, Ignacio (2015), *La responsabilidad de los intermediarios en Internet en materia de Propiedad Intelectual: Un estudio de Derecho Comparado*. Editorial Tecnos, Madrid.

Marsoof, Althaf. (2019), *Internet Intermediaries and Trademark Rights*, en AAVV, Routledge Research in Intellectual Property, Routledge, Abingdon.

Massaguer Fuentes, José (2025), *Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial*, Editorial CIVITAS, Madrid.

Minero Alejandre, Gemma (2021), «¿Responsabilidad de Amazon por las ventas concertadas por terceros en su marketplace? Estudio de la cuestión a fecha de 2021 y perspectivas de futuro», *CESCO de Derecho de Consumo*, N. 37, págs. 34-50.

Ortega Burgos, Enrique (Dir.) (2026), *Propiedad intelectual 2026*. Editorial Tirant lo Blanch, entre otros.

Ortiz Del Valle, Mª del Carmen (2019), «La responsabilidad por los contenidos musicales ofrecidos gratuitamente en internet a propósito de la sentencia del tribunal supremo (sala de lo contencioso-administrativo, sección 3ª), de 27 de junio de 2019 (RJ 2019/2604)», *Lex Mercatoria*, N. 13, págs. 69-78

Peguera Poch, Miquel. (2007), *La exclusión de responsabilidad de los intermediarios*

en internet. Editorial Comares, Granada.

Schrijvers Marlous, (2011) «European Court Rules on the Position of eBay Regarding the Sale of Infringing Products: L'Oreal v eBay», *EIPR*, Vol. 33, 11, 2011, págs. 723-724.

Seijo Bar, Álvaro; Robredo Arnedo, Olatz (2023), «Responsabilidad de los operadores de mercados electrónicos por infracciones marcarias cometidas por terceros vendedores a través de su plataforma (sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2022, C-148/21 y C-184/21)». *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 62, págs. 195-204.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Comentarios de jurisprudencia
46 (2026): 435-450
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_303
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Luis Alberto Marco Arcalá
ISSN: 1139-3289

LA RECURRENTE CONFLICTIVIDAD DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES: A VUELTAS CON EL «CUBO DE RUBIK». COMENTARIO A LAS SENTENCIAS DEL TG T-1171/23, T-1172/23 Y T-1173/23 [SALA SEXTA], *SPIN MASTER TOYS UK LTD. V. VERDES INNOVATIONS, SA & EUIPO,* DE 9 DE JULIO DE 2025 [CASO «SPIN»]

THE CONSTANTLY RECURRING DISPUTE OF THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS: REVISITING THE «RUBIK'S CUBE». COMMENT ON THE JUDGMENTS OF GC T-1171/23, T-1172/23 AND T-1173/23 [SIXTH CHAMBER], *SPIN MASTER TOYS UK LTD. V. VERDES INNOVATIONS, SA & EUIPO,* OF 9TH. JULY 2025 [«SPIN» CASE]

Luis Alberto Marco Arcalá*

RESUMEN:

Es bien sabido que la marca basada en el famoso cubo de Rubik fue declarada nula por el TJUE en su sentencia C-30/15 P, de 10 de noviembre de 2016. Este fallo fue un verdadero punto de partida y de inflexión en la jurisprudencia de la UE sobre marcas tridimensionales. Sin embargo, esta materia se revela siempre muy complicada y conflictiva, y por eso es por lo que ha habido con posterioridad otros pronunciamientos importantes a este respecto, con nuevas y relevantes aportaciones para determinar la posible funcionalidad técnica de una marca. El objetivo del presente trabajo consiste en analizar los principales contenidos de uno de los más recientes litigios sobre este particular, a saber, las tres sentencias del TG T-1171/23, T-1172/23 y T-1173/23, de 9 de julio de 2025, una vez más en relación con varias marcas basadas en diferentes variantes del cubo de Rubik, formulando una valoración del alcance y la incidencia en el futuro de estas tres resoluciones judiciales.

Palabras clave: Signos distintivos, marca, marca de la UE, marca tridimensional, la forma como marca, causas de denegación absolutas, causas de nulidad absoluta, funcionalidad técnica, elementos útiles, características esenciales.

* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. correo electrónico: *lmarco@unizar.es*.
Fecha de recepción: 13/04/2026 // Fecha de aceptación: 08/05/2026.

ABSTRACT:

It is well-known that the trademark based on the famous Rubik's cube was declared invalid by the ECJ in its Judgment C-30/15 P, of 10th November 2016. This ruling was a real starting and turning point in EU case law about three-dimensional trademarks. However, this field is always highly complicated and controversial, and that is why there have been subsequently other important decisions on this subject, with new and significant contributions in order to determine the eventual technical functionality of a trademark. The aim of this paper consists of analyzing the main contents of one of the most recent litigations on this question, namely the three judgments of GC T-1171/23, T-1172/23 and T-1173/23, of 9th. July 2025, once again about several brands based on different versions of Rubik´s cube, posing an assessment of the reach and impact of these court settlements in the future.

Keywords: Distinctive signs, trademark, EU trademark, three-dimensional trademark, absolute grounds for refusal, absolute grounds for invalidity, technical functionality, material relevant, essential characteristics.

SUMARIO: I. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES Y SU POSIBLE INADMISIBILIDAD POR FUNCIONALIDAD TÉCNICA. 1. La casi inagotable casuística en esta materia; 2. La siempre compleja apreciación de la funcionalidad técnica— II. EL LLAMADO «CUBO DE RUBIK» COMO MARCA TRIDIMENSIONAL: 1. Su admisibilidad inicial; 2. Su posterior anulación: la famosa Sentencia del TJUE C-30/15 P, de 10 de noviembre de 2016; 3. La jurisprudencia posterior.— III. EL FALLO DEL TG EN LAS TRES SENTENCIAS DEL CASO «SPIN»: 1. Antecedentes de hecho y pronunciamiento final: la anulación de las tres marcas objeto del litigio; 2. El razonamiento del TG: principales consideraciones.— IV. REFLEXIONES FINALES: LA CONFIRMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PREVIA.— V. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS AND THEIR EVENTUAL REFUSAL FOR TECHNICAL FUNCTIONALITY: 1. The almost inexhaustible number of cases in this matter; 2. The always complex approach to technical functionality.— II. THE SO-CALLED «RUBIK´S CUBE» AS THREE-DIMENSIONAL TRADEMARK: 1. Its admissibility *ab initio*; 2. Its invalidation: the famous Judgment of ECJ C-30/15 P, of 10th November 2016; 3. The subsequent Case Law.— II. THE RULING OF GC IN THE THREE JUDGMENTS OF «SPIN» CASE: 1. Factual background and final ruling: the invalidation of the three trademarks in dispute; 2. Arguments of GC: main considerations.— IV. CONCLUDING REMARKS: THE ACKNOWLEDGEMENT OF EARLIER CASE LAW.— V. BIBLIOGRAPHY.

I. LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES Y SU POSIBLE INADMISIBILIDAD POR FUNCIONALIDAD TÉCNICA

Las formas tridimensionales pueden constituir signos válidos y adecuados como marcas, siempre que revistan carácter distintivo, por su peculiaridad o por otros motivos. Sin embargo, también pueden ser formas que vengan impuestas por razones de orden técnico, en cuyo caso incurrirían en la causa de denegación absoluta tipificada en los arts. 7.1 e) ii) del Reglamento sobre la Marca de la UE (RMUE)[1]; 4.1 e) ii) de la Directiva de marcas (DM)[2]; y 5.1 e) de nuestra vigente Ley de Marcas (LM)[3], habitualmente conocida como funcionalidad técnica[4].

[1] Reglamento 2017/1001/UE, del PE y del Consejo, de 14 junio (DOUE L 154, de 16 junio 2017), sobre la Marca de la UE (RMUE).

[2] Directiva 2015/2436/UE (versión refundida), del PE y del Consejo, de 16 diciembre (DOUE L 336, de 23 diciembre 2015) de marcas (DM).

[3] Ley 17/2001, de 7 de diciembre (*BOE* 294, de 8 de diciembre de 2001), en su versión modificada mediante el RDLey 23/2018, de 21 de diciembre (*BOE* 312, de 27 de diciembre de 2018).

[4] Para ampliar información, *vid.* Fernández-Nóvoa (2004), págs. 223-227, y (1989-1990), págs. 41-52, Bercovitz Rodríguez Cano (2002), págs. 81-82, Sempere Massa (2011), Adams y Scardamaglia (2018), págs. 37-58, Bauer (1996), págs. 319-321, Cartella (1977), págs. 39-53, Cornejo Guerrero (2010), págs.

Por ello, reviste la mayor importancia llegar a discernir la concurrencia o no de esta disfunción en una forma dada, pues de ello dependerá su admisibilidad o no como marca.

1. La casi inagotable casuística en esta materia

Esta causa de denegación absoluta ha dado lugar a un amplio y dilatado *corpus* jurisprudencial a lo largo de los años, en el cual han tenido cabida muchos y muy variopintos supuestos de todo tipo[5]. Ello ha dado pie a que los jueces y tribunales nacionales y de la UE hayan ido fijando toda una serie de precedentes al respecto, con parámetros y orientaciones ya bastante consolidadas en esta materia. En principio, hubiese sido de esperar que un repertorio de fallos tan vasto y unos criterios tan asentados llegasen a reducir en alguna medida la litigiosidad en torno a las marcas tridimensionales. No obstante, no ha sido así en modo alguno, y bien puede decirse que los diversos contenciosos sobre esta modalidad de marca han seguido siendo muy numerosos (especialmente en la jurisprudencia sobre marcas de la UE)[6], de forma que no ha dejado de incrementarse el elenco de posibles escenarios de la funcionalidad técnica en las formas tridimensionales.

82-124, Cruz González (2024), págs. 253-266, Echegaray Daleccio (2023), págs. 67-81, Eichmann (1995), págs. 125-171, y (1995), págs. 184-197, Franceschelli (1960), págs. 348-380, García Vidal (2009), págs. 10-15, González López (2008-2009), págs. 887-910, Jaeschke (2007), Klaka (1996), págs. 613-618, Level (1991), págs. 97-108, Louredo Casado (2021), (2016), págs. 63-66, y (2024), págs. 483-499, Marco Arcalá, (2001), págs. 224-229, y (2008), págs. 135-242, Monteagudo Monedero (2002), págs. 391-408, Ortega Díaz (2005), págs. 1471-1477, y (2007), págs. 1-12, Pérez Lluna (2013), pág. 5, y (2023), pág. 10, Perot-Morel (1996), págs. 247-261, Vanzetti (1994), págs. 325-339, y Watts (1998), págs. 147-154, *inter alia.*

[5] *V.gr., vid.* fallos tan emblemáticos como las SS. TJCE C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.,* de 18 junio 2002 (Rec. I-5475, ECLI:EU:C:2002:377; caso «Philips/Remington»; sobre el mismo, *vid.* Monteagudo Monedero, *ibidem,* y Watts *ibidem* [sobre el litigio previo a este caso], así como Louredo Casado [2021], págs. 145-146, y 89-96. y [2024], pág. 478, calificando este caso como un *leading case, inter alia*), y C-48/09 P, *Lego Iuris A/S v. OHIM & Mega Brands Inc.,* de 14 septiembre 2010 (Rec. I-08403, ECLI:EU:C:2010:546; caso «Lego Brick II»), y la S. TG T-270/06, *Lego Iuris A/S v. OAMI et Mega Brands Inc.,* de 12 noviembre 2008 (Rec. II-3117; ECLI:EU:T:2008:483; caso «Lego Brick I», sobre el mismo, *vid.* Sempere Massa (2011), págs. 102-104, y González López, *ibidem*), previa al caso «Lego Brick II», y la también muy conocida S. AP de Madrid (Civil/Secc. 20ª), de 17 junio 2004 (ECLI:ES:APM:2004:8990, caso «Lego/Ritvik»; sobre la misma, *vid.* González López [2008-2009], págs. 907-908, y Ortega Díaz [2005], págs. 1471-1477), *inter alia.*

[6] Así, por ejemplo, *vid.* las SS. acumuladas TJUE (Sala Séptima) C-337/12 P a C-340/12 P , *Yoshida Metal Industry Co. Ltd, & Others v. OHIM,* de 6 marzo 2014 (ECLI:EU:C:2014:129, caso «Superficie con lunares negros»; sobre la misma, *vid.* Bellán, [2014], págs. 703-704), la S. C-445/13 P, *Voss of Norway ASA & International Trademark Association v. OHIM & Nordic Spirit AB (publ),* de 7 mayo 2015 (ECLI:EU:C:2015:303; caso «Voss of Norway»; sobre el mismo, *vid.* Louredo Casado [2016], págs. 63-66), las SS. acumuladas TJUE (Sala Cuarta) C-818/18 P y C-6/19 P, *The Yokohama Rubber Co. Ltd. & EUIPO v. Pirelli Tyre SPA,* de 3 junio 2021 (ECLI:EU:C:2021:431, caso «Representación de una ranura en forma de »L»"), y la famosa S. TJUE (Sala Quinta) C237/19, *Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,* de 23 abril 2020 (ECLI:EU:C:2020:296, caso «Gömböc»), así como las SS. TG T164/11 (Sala Tercera), *Reddig v. OAMI & Morleys,* de 19 septiembre 2012 (ECLI:EU:T:2012:443, caso «Mango de cuchillo»), T44/16 (Sala Octava), *Novartis AG v. EUIPO & SK Chemicals,* de 31 enero 2018 (ECLI: EU:T:2018:48, caso «Representación de un parche transdérmico»), T-261/18 (Sala Segunda), *Roxtec AB v. EUIPO,* de 24 de septiembre de 2019 (ECLI:EU:T:2019:674, caso «Roxtec»), T264/21 (Sala Novena), *Établissement Amra v. EUIPO & eXpresio estudio creativo SL.,* de 30 marzo 2022, (ECLI:EU:T:2022:193, caso «Forma de una bota de Rebote»), T477/21 (Sala Segunda), *Glaxo Group Ltd. v. EUIPO & Cipla Europe NV,* de 24 mayo 2023 (ECLI:EU:T:2023:280, caso «Forma de inhalador I»), S. TG T145/22 (Sala Sexta), *CEDC International sp. z o.o. v. EUIPO & Underberg AG,* de 28 junio 2023, (ECLI:EU:T:2023:365, caso «Forma de brizna de hierba dentro de una botella»), T10/22 (Sala Séptima), *Wajos GmbH v. EUIPO,* de 5 julio 2023 (ECLI:EU:T:2023:377, caso «Forma de una botella»), T297/22 (Sala Sexta), *BB Services GmbH v. EUIPO y Lego Juris A/S,* 6 diciembre de 2023, (ECLI:EU:T:2023:780, caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza»), T-192/23 (Sala Séptima), *Peikko Group Oy & Others v. EUIPO,* de 26 junio 2024 (ECLI:EU:T:2024:4724, caso «Forma de vigas

2. La siempre compleja apreciación de la funcionalidad técnica

La funcionalidad técnica de una determinada forma tridimensional es una clara cuestión de hecho, cuya apreciación dependerá en gran medida de las particulares circunstancias de cada caso concreto, y de ahí las dificultades al respecto, tan evidentes como numerosas[7]. Para solventar tales dificultades, o al menos reducirlas en lo posible, han sido formuladas diversas propuestas doctrinales en torno a los criterios para ponderar la funcionalidad técnica en cada supuesto[8], sobre la base de la jurisprudencia previa del TJUE y del TG[9]. Por ende, estos criterios se han visto recopilados en algunos de los desarrollos normativos elaborados por algunas de las Instituciones de la UE con competencias en esta materia[10]. Y si bien ello ha contribuido a delimitar mejor los contornos de esta figura, siguen viéndose algo difusos e imprecisos, de forma que la complejidad de la evaluación de la eventual funcionalidad técnica de una marca tridimensional puede haber disminuido, pero dista mucho de haber desaparecido por completo, y se viene manteniendo con carácter general, aunque tal vez con una intensidad sensiblemente menor que en épocas pasadas.

II. EL LLAMADO «CUBO DE RUBIK» COMO MARCA TRIDIMENSIONAL

Dentro de tan vasto y prolongado elenco de fallos en torno a la posible funcionalidad técnica de las formas tridimensionales a proteger como marca se cuentan los diversos litigios en torno a la validez o no de las marcas de la UE basadas en la apariencia externa de los llamados (en lengua inglesa) «*jigsaw puzzles*», es decir, rompecabezas en 3D o tridimensionales. Siendo como son muy numerosas sus diversas modalidades, sin duda la más famosa hasta la fecha ha sido la del denominado «cubo de Rubik», cuya admisibilidad como marca de la UE ha dado lugar a varios pronunciamientos al respecto, algunos de ellos también de la máxima relevancia, habida cuenta de la importancia de sus aportaciones.

---

metálicas para la construcción»), T524/23 (Sala Segunda), *Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG v. EUIPO & Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd.,* de 13 de noviembre de 2024 (ECLI:EU:T:2024:809, caso «Forma de inhalador II»), y en nuestra jurisprudencia interna, la muy difundida S. TS (Civil/Secc. 1ª), de 19 julio 2023 (ECLI:ES:TS:2023:3361, caso «Molde de hierro»; sobre la misma, *vid.* Louredo Casado [2024], Cruz González [2024] y Pérez Lluna, [2023]), *inter alia.*

[7] En sentido similar, *vid.* Perot-Morel (1996), pág. 250, y Louredo Casado, (2021), págs. 87-89, y (2024), pág. 481, recalcando la importante carga de subjetividad que concurre en la apreciación de esta causa de denegación absoluta, *inter alia.*

[8] Sobre tales criterios, *vid.* Fernández Novoa, (2004), págs. 214-221, y 223-227, Louredo Casado (2021), págs. 87-100, Sempere Massa (2011), págs. 100-104, Marco Arcalá (2001), págs. 224-229, (2008), págs. 203-205, y (2016-2017), págs. 447-450, *inter alia.*

[9] *Vid. supra npp. 5 y 6.*

[10] *Vid.* las Directrices de la *EUIPO,* aprobadas por Decisión del Director Ejecutivo de la *EUIPO,* núm. EX 25-3, de 30 abril 2025, en vigor desde el 1 mayo 2025, Parte B (Examen), Secc. 4 (Causas de denegación absolutas), Cap. 6 (Formas u otras características impuestas por la naturaleza de los productos o necesarias para obtener un resultado técnico, o que aportan un valor sustancial a los productos), ap. 3 («Forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico»), págs. 610-616 (disponibles en «http://euipo.europa.eu»),, y la Guía de examen de prohibiciones absolutas de registro de la OEPM, de febrero 2022 (disponibles en «*http://www.oepm.es*"), ep. 6, sobre el art. 5.1 e) LM, ap. 2, acerca de la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico, pág. 30, ep. sobre el art. 5.1 e) LM, ap. 3, págs. 31-34.

1. Su admisibilidad inicial

La sociedad británica *Seven Towns Ltd.* solicitó ante la entonces OAMI y actual *EUIPO,* con fecha de 1 abril 1996, la protección como marca de la UE (entonces marca comunitaria) de la forma externa del referido Cubo de Rubik para la clase 28 del *Nomenclator* Internacional[11], concretamente para *puzzles* tridimensionales. El registro de dicha marca de la UE le fue otorgado a esta entidad con el núm. 162784 y con fecha de 6 abril 1999. Esta titularidad permitió a su titular llevar a cabo la comercialización en exclusiva de este rompecabezas 3D durante un periodo bastante prolongado.

2. Su anulación: la famosa Sentencia del TJUE C-30/15 P, de 10 de noviembre 2016

Con pocos días de diferencia, casi coincidiendo con la primera solicitud de renovación de la referida marca, en noviembre 2006, fue presentada también una demanda ante la División de Anulación de esta Oficina por parte de la sociedad alemana *Simba Toys GmbH & Co. KG*, invocando la nulidad absoluta de dicha marca[12], por adolecer tanto de falta de carácter distintivo como de funcionalidad técnica. Esta pretensión fue desestimada en todas las instancias previas, siguiendo los criterios de precedentes anteriores[13]. Sin embargo, lo cierto es que se vio favorablemente atendida en otro fallo igualmente famoso, a saber, la S. C-30/15 P (Sala Primera), *Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO & Seven Towns Ltd.,* de 10 de noviembre de 2016 (ECLI:EU:C.2016:849; caso «Cubo de Rubik I»)[14], en la cual, sin entrar siquiera a ponderar la distintividad de la marca en litigio[15], el Alto Tribunal de la UE declaró sin fisuras su nulidad por funcionalidad técnica, lo que sorprendió sobremanera en su momento entre los círculos interesados y representó todo un giro copernicano respecto de los pronunciamientos previos en esta materia.

3. La jurisprudencia posterior

Pese a la rotundidad y firmeza de la S. TJUE en el caso «Cubo de Rubik I», a modo de nuevo *leading case* en este ámbito, lo cierto es que ni de lejos supuso el final de la litigiosidad en torno a la nulidad de las marcas basadas en *puzzles* tridimensionales por su funcionalidad técnica. Y, de hecho, este fallo ni

---

[11] Clasificación internacional de productos y servicios del Arreglo de Niza de 15 junio 1957, revisión de Ginebra de 13 mayo 1977 (Instrumento de 19 enero 1979 [*BOE* 65, de 16 marzo 1979]).

[12] Sobre la nulidad absoluta de las marcas, *vid.* Fernández Novoa (2004), págs. 629-635, Marco Arcalá (2008), págs. 925-942, y Gimeno Beviá, Vicente (2019), *inter alia.*

[13] En este sentido, *vid.* la Decisión de la División de Anulación de 14 octubre 2008, y la Resolución de la II Sala de Recurso de la *EUIPO,* R 1526/2008-2, de 1 septiembre 2009 (ambas disponibles en «http://euipo.europa.eu».), y la S. TG T-450/09, *Simba Toys GmbH & Co. KG v. OHIM & Seven Towns Ltd.,* de 25 noviembre 2014 (ECLI:EU:T:2014:983, sobre la misma, *vid.* el comunicado de prensa del propio TG núm. 158/14, Luxemburgo, de 25 noviembre 2014 [disponible en «http://curia.europa.eu»]), Al respecto, *vid.* Marco Arcalá (2016-2017), págs. 450-451, y Pérez Lluna (2025), pág. 4.

[14] Sobre este fallo, *vid.* Louredo Casado (2021), págs. 89-96, Marco Arcalá (2016-2017), y Montero García-Noblejas, Sempere Massa y Gimeno Beviá (2019), pág. 12, *inter alia.*

[15] Sobre la distintividad de este tipo de marcas, *vid.* Framiñán Santas, Francisco Javier (2024), (2008) y (2008), «El carácter distintivo de las marcas gráficas consistentes en la forma…», Louredo Casado, Sara (2021), págs. 54-69, y Rey-Alvite Villar, Manuel (2014).

siquiera puso fin, no ya a dicha litigiosidad, sino al propio contencioso del que se conoció en la citada sentencia, entre otros motivos, por sus efectos formales, ya que, al haberse declarado también la nulidad de las decisiones previas[16], (todas ellas favorables a la validez de la marca tridimensional basada en el referido rompecabezas 3D), el supuesto de autos volvió al entorno de las Salas de Recurso de la *EUIPO.* En consecuencia, la I Sala de Recursos dictó una segunda Resolución al respecto, concretamente la R 452/20171, de 19 de junio de 2017[17], en la cual, siguiendo en líneas generales los planteamientos y argumentos del fallo previo del TJUE, se recalcó la nulidad de la marca objeto de controversia. En consecuencia, también tal Resolución fue recurrida ante el TG, y de nuevo fue confirmada la nulidad de la marca en cuestión en su S. T601/17 (Sala Octava) *Rubik's Brand Ltd. & Others v. EUIPO,* de 24 de octubre de 2019 (ECLI:EU:T:2019:765, caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada»). Ante tal pronunciamiento, se intentó recurrir en casación ante el TJUE, pero no se admitió a trámite esta pretensión, según se decidió en el Auto C-936/19 P, *Rubik's Brand Ltd. & Others v. OHIM,* de 23 de abril de 2020 (ECLI:EU:C:2020:286, caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada II»), de forma que la reiterada S. TG ganó firmeza, lo que puso el colofón definitivo a este conflicto en concreto, pero, como es obvio, no agotó las otras posibles controversias acerca de la funcionalidad técnica de este tipo de marcas.

III. EL FALLO DEL TG EN LAS TRES SENTENCIAS DEL CASO «SPIN»

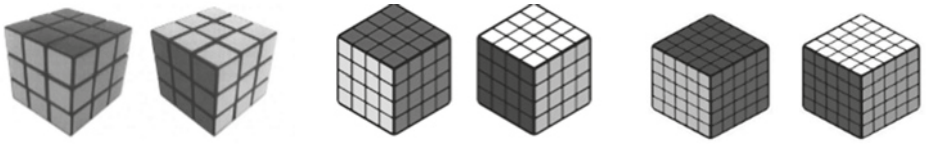
Esta continua y prolongada litigiosidad en torno a la posible funcionalidad técnica de las marcas tridimensionales se ha visto sobradamente confirmada por tres nuevos pronunciamientos a este respecto, que han venido a sumarse al ya nutrido y cuantioso listado de resoluciones de todo tipo sobre el particular[18]. Se trata de las SS. TG T-1171/23, T-1172/23 y T-1173/23 (Sala Sexta), *Spin Master Toys UK Ltd. v. Verdes Innovations, SA & EUIPO,* de 9 de julio de 2025 (caso «Spin»), objeto del presente comentario.

1. Antecedentes de hecho y pronunciamiento final: la anulación de las tres marcas objeto del litigio

Como sucesora de la entidad *Seven Towns Ltd.,* su predecesora, la sociedad británica *Spin Master Toys UK Ltd.,* ostentaba en su momento la titularidad sobre las marcas de la UE núm. 5696232 (registrada el 9 enero 2008), núm. 9976135 (registrada el 18 enero 2012), y núm. 9976788 (registrada el 5 marzo 2012), y cuyas respectivas representaciones gráficas tridimensionales (todas ellas diversas variantes del famoso cubo de Rubik en su modalidad más básica) se reproducen en las tres imágenes siguientes:

---

[16] *Vid. supra* np. 13.
[17] Disponible en «*http://euipo.europa.eu*».
[18] *Vid. supra* npp. 5 y 6.



La primera se registró en la clase 28 (Juguetes, juegos, artículos de juegos y rompecabezas, *puzzles* tridimensionales; juegos electrónicos; juegos electrónicos de bolsillo), y las dos restantes, en las clases 28 (ya descrita), 35 (Servicios de publicidad y promoción de bienes y servicios de terceros en medios impresos, vallas publicitarias y televisión) y 41 (Educación; Formación; Entretenimiento; Actividades deportivas y culturales) del *Nomenclator* Internacional[19].

Con fecha 25 enero 2013, *Verdes Innovations SA,* solicitó ante la *EUIPO* la nulidad de tales marcas, tanto por su carencia de distintividad como por su funcionalidad técnica. Sin embargo, la División de Anulación suspendió los respectivos procedimientos en junio y julio 2014, en espera de una resolución definitiva del caso «Cubo de Rubik I», la cual se produjo tras el Auto C-936/19 P, como ya se expuso *supra.* Así, se reanudaron estos procedimientos entre finales de 2020 y mediados de 2021[20], y esta División emitió tres Decisiones, todas de 25 marzo 2022[21], en las cuales se estimó la nulidad de tales marcas en la clase 28, pero se mantuvo la validez de las dos marcas registradas en 2012 en las clases 35 y 41. En relación con la estimación de nulidad en la clase 28 (y solo a este respecto), tales Decisiones fueron todas ellas recurridas con fecha 16 mayo 2022, pero se vieron confirmadas en las Resoluciones R 850/2022-1, R 851-2022-1 y R 852/2022-1, todas ellas de 20 de octubre de 2023[22], y así, se plantearon sendos recursos ante el TG, que fueron íntegramente desestimados en su totalidad en las tres sentencias en comentario.

Las claras diferencias entre el objeto de estos tres pronunciamientos impidieron su tratamiento procesal como asuntos acumulados, en los términos del art. 68 del Reglamento Interno de Procedimiento del TG, de 4 de marzo de 2015[23]. No obstante, responden a una estructura y fundamentación similares, lo que permite y aconseja su tratamiento conjunto.

2. El razonamiento del TG: principales consideraciones

El elenco de argumentos del TG sigue un orden muy similar en estas tres sentencias, en una secuencia casi paralela, y se ven agrupados en las categorías siguientes:

— PRIMERA*:* La reiteración y confirmación de los criterios previos en la jurisprudencia precedente para ponderar la posible funcionalidad técnica de las

[19] *Vid. supra* npp. 11.

[20] La División de Anulación suspendió los procedimientos de nulidad de la marca nª 9976788 el 20 octubre 2020, de la marca núm. 5696232 el 22 enero 2021, y de la marca núm. 9976135 el 21 abril del mismo año.

[21] Disponibles en «*http://euipo.europa.eu*».

[22] Disponibles en «*http://euipo.europa.eu*».

[23] DOUE L105, de 23 abril 2015. Este Reglamento ha sido modificado en varias ocasiones, una de ellas la de 10 de julio de 2024 (DOUE L, de 12 de agosto de 2024). Al respecto, *vid.* (2018), cap. 11, «The Procedure before the Court of Justice», págs. 195-272, Jáuregui Olaguibel y Azcárraga (2024), págs. 530-531, y Cantos Pardo, Marta (2024), págs. 49-51*, inter alia.* Sobre el procedimiento ante el TJUE y el TG, *vid.* Silva De Lapuerta (2025).

marcas tridimensionales[24], de forma que se reiteran algunos postulados ya sentados en fallos anteriores. Uno de ellos fue la razón de ser y el interés general en torno a esta causa de denegación absoluta, a saber, prevenir la disfunción consistente en proteger a través de la normativa de marcas formas que debieran verse tuteladas mediante las creaciones industriales en sus diversas modalidades. De otro modo, los avances tecnológicos que puedan representar tales formas nunca pasarían al dominio público, a disposición de todos, dado el carácter indefinido de la protección legal otorgada a las marcas, en un resultado nada deseable para el Derecho ni para la sociedad en general. En suma, sería este un planteamiento a considerar con carácter previo y en toda su extensión a la hora de evaluar la posible funcionalidad técnica de una marca tridimensional[25]. Del mismo modo, se reiteró la aplicabilidad a las formas tridimensionales de las causas de denegación absolutas concernientes a la falta de carácter distintivo, así como la irrelevancia de la distintividad de tales formas, originaria o sobrevenida[26], a la hora de evaluar su posible funcionalidad técnica[27]. Y lo mismo puede decirse de la imposibilidad de enervar el rigor de esta causa de denegación absoluta mediante la mera adición a la forma tridimensional funcional de elementos ornamentales o de fantasía no funcionales, ni tampoco por la combinación en una nueva forma de componentes funcionales individualmente considerados[28]. En otro orden de cosas, se recalcó igualmente que la existencia de formas alternativas que puedan cumplir la misma función técnica y dar lugar a los mismos resultados que la forma a proteger como marca tampoco constituye ninguna excepción ni excluye en modo alguno la aplicación de esta causa de denegación absoluta[29]. Finalmente, se insistió en que la percepción de la forma tridimensional entre el público interesado no ha de ser un elemento determinante a la hora de valorar su posible funcionalidad técnica[30], aunque pueda tener algún interés en determinados casos[31], si bien única y exclusivamente para delimitar correctamente las características esenciales y los elementos útiles de dicha forma de cara a su admisibilidad como marca en función de esta causa de denegación absoluta[32].

---

[24] Al respecto, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la npp. 8.

[25] *Vid.* los ftos. 22, 23 y 84 de estas SS., citando los ftos. 43 de los casos «Lego Brick II» y «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada», y 25 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza», en lo que se viene reiterando desde el caso «Philips/Remington», ftos 79-80, *inter alia.* Sobre el particular, *vid.* Bercovitz Rodríguez-Cano (2002), pág. 81, Fernández Novoa (2004), págs. 223-226, Louredo Casado (2021), págs. 75-77, y (1989-1990), pág. 45, y Perot-Morel, *ibidem, inter alia.*

[26] Sobre el *secondary meaning, vid.* Gómez Segade (1995), págs. 175-200. y en este tipo de marcas, Louredo Casado (2021), págs. 64-69, García Vidal (2009), págs. 10-15, y Núñez Rocha (2009), págs. 551-570.

[27] *Vid.* el fto. 29 de estas SS., citando el fto. 64 del caso «Rostec», y 108 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

[28] *Vid.* los ftos. 40 a 43 de estas SS., citando los ftos. 51 y 52 del caso «Lego Brick II», 27 del caso «Superficie con lunares negros», 119 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza», 45 y 49 del caso «Forma de una botella», y 40 del caso «Mango de cuchillo».

[29] *Vid.* los ftos. 36 y 37 de estas SS., citando los ftos. 43 del caso «Lego Brick I», 58 y 83 del caso «Lego Brick II», y 115 y 116 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

[30] *Vid.* el fto. 34 de estas SS., citando los ftos. 37 del caso «Gömböc», y 114 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

[31] Sin ir más lejos, así ha sido en estas SS., como se desprende de su fto. 88, en el que se admite que la autoridad competente para el examen de la marca tridimensional controvertida tenga en cuenta, no solo su representación gráfica, sino también su percepción entre el público pertinente.

[32] Así se desprende del fto. 28 de estas tres SS., citando los ftos. 30, 31 y 37 del caso «Gömböc», y 106 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

— SEGUNDA: El carácter bi- o tridimensional de las formas protegidas como marcas registradas en estos casos, ya que la parte recurrente (a saber, la entidad titular de tales marcas, *Spin Master Toys UK Ltd.,* como ya se indicó *supra*) invocó en favor de la validez de estas marcas sobre las variantes de la forma del cubo de Rubik que se trataba, supuestamente, de formas bidimensionales y no en 3D, en una tentativa de delimitar a su conveniencia las características esenciales de tales marcas, criterio de importancia capital a la hora de ponderar su posible funcionalidad técnica, como se verá a renglón seguido. Pues bien, el TG dictaminó en este punto que sería la solicitud de registro de dichas marcas la que determinaría su modalidad concreta, puesto que es en este primer trámite en el que se formula una opción que delimita el ámbito alcance de la protección otorgada a esas marcas. De este modo, habida cuenta de la elección inicial de registrarlas como marcas tridimensionales, según se desprende de sus respectivas solicitudes, no debían ser analizadas de otra manera[33].

— TERCERA: La confirmación de la ponderación de la eventual funcionalidad técnica de las marcas tridimensionales sobre sus características esenciales. Es una cuestión fundamental sobre la que gravita en buena medida este procedimiento, por lo cual se reitera a lo largo del mismo en varios de sus fundamentos[34], y cuyo tratamiento se ha realizado de una manera sumamente amplia. En otras palabras, la determinación de tales características viene a ser una evidente cuestión de hecho, y el elenco de las mismas queda totalmente abierto, de modo que deberán precisarse caso por caso y sin ningún tipo de jerarquía sistemática entre los diversos componentes de la forma sometida a este examen[35]. Así, tales características podrán consistir, por ejemplo, en la impresión global del signo de que se trate, en todos sus elementos, o en alguno o algunos de ellos aisladamente considerados y con independencia del resto[36], en datos referentes a los posibles derechos de propiedad intelectual e industrial existentes o que hayan existido sobre esta forma, etc[37]. Asimismo, la selección de estas características dependerá del grado de complejidad de la forma de que se trate, que puede forzar al juzgador a ir más allá de un mero análisis visual de la marca tridimensional y requerir de un examen minucioso de la misma, en el que queden fijados y se cuente con los elementos útiles a estos efectos[38].

---

[33] *Vid.* los ftos. 36 y 37 de estas SS., citando los ftos. 46 a 55 de la famosa S. TJUE C273/00, *Ralf Sieckmann v. DPA,* de 12 diciembre 2002 (Rec. I- 11737, ECLI: EU:C:2002:748, caso «Sieckmann»).

[34] Se alude a las características esenciales de las formas tridimensionales y a su importancia para evaluar su funcionalidad técnica en los ftos. 12, 19, 27 a 32, 33, 34, 38, 40, 54, 56, 59 a 65, 68, 71, 73 a 80, 85 y 86, 88 a 92, 98, 105, 110, 111, 113 a 115, 117 a 120, 122, 123 y 127 de estas tres SS., citando, entre otros muchos, los ftos. 68 y 69 del caso «Lego Brick II», 47 del caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada», y 102 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

[35] *Vid.* el fto. 25 de estas SS., citando los ftos. 70 del caso «Lego Brick II», 48 del caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada», y 103 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

[36] Sin ser habitual en la funcionalidad técnica, podría ser de utilidad en este punto la llamada teoría del elemento dominante en las marcas, o *Prägetheorie,* en lengua alemana, si bien es más bien propia de la falta de carácter distintivo, también en las marcas tridimensionales (en sentido similar, *vid.* Rey-Alvite Villar (2014), pág. 322 [npp. 127]), y de la comparación entre signos en riesgo de confusión (*vid.* las Directrices de la EUIPO, *cit. supra* en la npp. 10, Parte C [Oposición], Secc. 2 [Doble identidad y riesgo de confusión], Cap. 3 [Noción de riesgo de confusión], ap. 3.3 [Elementos dominantes en las marcas]). Al respecto, *vid.* Fernández Novoa, (2004), págs. 312-315, (2007), págs. 131-137, y (2009), págs. 65-69.

[37] *Vid.* el fto. 26 de estas SS., citando los ftos. 71 del caso «Lego Brick II», 49 del caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada», y 104 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

[38] *Vid. supra* npp. anterior.

— CUARTA: La funcionalidad técnica de las marcas tridimensionales en litigio, dadas sus características esenciales[39], y muy en particular algunos de los rasgos internos y no visibles en la forma y apariencia externa del producto en las que se basaban estas marcas, en concreto la capacidad de rotación de las bandas verticales y horizontales de las diferentes variantes del cubo de Rubik protegidas bajo los registros controvertidos[40], según se observa en la imagen siguiente:



Como tal, esta capacidad resultaba totalmente ajena a la apariencia externa de las formas protegidas bajo las marcas tridimensionales controvertidas. Sin embargo, fue considerada un elemento útil para apreciar la funcionalidad técnica de las mismas, y de hecho fue este uno de los argumentos decisivos para desestimar las pretensiones de la recurrente y confirmar la nulidad de las reiteradas marcas[41].

— QUINTA: El papel de los elementos lineales (los sombreados negros horizontales y verticales) y cromáticos (los colores primarios) presentes en las caras de los cubos controvertidos para enervar la funcionalidad técnica de las marcas en litigio[42]. Fue esta una de las principales alegaciones para tratar de mantener la validez de tales marcas por parte de la recurrente. En síntesis, lo que se adujo a este respecto es que las líneas y colores que conformaban la apariencia externa de estos rompecabezas en 3D constituían una característica esencial de los mismos, consistente en una mera decoración de superficie de carácter arbitrario, y así, absolutamente opcional, por lo que no tenía incidencia alguna en la función de estos productos. En opinión de la parte recurrente, ello excluía cualquier riesgo de monopolización de una eventual solución técnica vinculada a las formas registradas como marcas tridimensionales en este caso, ya que las mismas solo protegían los elementos no funcionales de tales formas[43]. A mayor abundamiento, incluso se sostuvo que tales marcas habían adquirido una supuesta distintividad sobrevenida por su uso a partir de estos

---

[39] En este supuesto (*vid.* el fto. 74 de estas SS.), el TG consideró que las características esenciales de estas tres marcas eran una forma de cubo, una estructura cuadriculada que separa 3 × 3 pequeños cuadrados en cada una de las seis caras del cubo, y una diferenciación de estos pequeños cuadrados en seis colores básicos (rojo, verde, azul, naranja, amarillo y blanco), para distinguirlos y producir un contraste entre ellos.

[40] *Vid.* el fto. 109 de estas sentencias, citando los ftos. 86 y 87 del caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada».

[41] *Vid.* los ftos. 33, 98 y 112 de estas SS., citando los ftos. 78 del caso «Lego Brick II», 37 del caso «Representación de un parche transdérmico», 62 y 63 del caso «Representación de una ranura en forma de »L»", 85. 86 y 99 del caso «Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada», y 112 del caso «Forma de una figura-juguete con un saliente en la Cabeza».

[42] *Vid.* los ftos. 78 a 80 de estas SS.

[43] *Vid.* el fto. 79 de estas SS.

elementos[44]. Pues bien, ante tales argumentos, el TG consideró que el inicial carácter ornamental de los colores primarios y sus contornos delimitados por las líneas negras no permitía exonerar en modo alguno la aplicación de esta causa de denegación absoluta; muy al contrario, y pese a dicho carácter, tales elementos resultaban esenciales para que el producto en cuestión pudiese cumplir su función técnica, puesto que, sin ellos, hubiese resultado de todo punto imposible identificar cada una de las caras del cubo de Rubik, y así, tampoco sería posible completar este «*puzzle*» tridimensional[45]. En suma, las líneas y colores en las caras de este cubo eran características de importancia capital para determinar su funcionalidad técnica. Por lo demás, el TG añadió que, aun aceptando el hipotético «*secondary meaning*» de estas marcas[46] (que ni siquiera reconoció, por no haber quedado acreditado), no podía tener incidencia en la funcionalidad técnica (lo que ya se había recalcado en otros de los fundamentos previos de estas sentencias[47]), ni mucho menos eximir el rigor del art. 7.1 e) ii) RMUE[48]. Así, se desestimaron estas alegaciones.

— SEXTA: La supuesta inaplicabilidad a esta marca de la jurisprudencia previa sobre «*jigsaw puzzles*», por no ser este cubo uno de tales «*puzzles*». En opinión de la recurrente, un «*puzzle*» vendría a ser una imagen que ha de verse completada ensamblando en el orden adecuado una serie de piezas individuales con forma de mosaico y habitualmente irregulares, pero que encajan unas con otras y son parte de dicha imagen, lo que permite obtenerla en su plenitud. Por el contrario, la forma del cubo de Rubik, ni sería una imagen, ni se completaría de esa manera, sino haciendo girar un conjunto de elementos ya ensamblados entre sí en su totalidad. Una vez más se rechazaron tales postulados por el TG, por considerar que, aun asumiendo que tal interpretación entrase en una acepción amplia de los «*jigsaw puzzles*» (comprendida en la clase 28 del *Nomenclator* internacional[49]), tal acepción incluiría todo tipo de «*jigsaw puzzles*», bi- o tridimensionales, rompecabezas mecánicos o de otras clases, de suerte que todos ellos entraban en el ámbito de esta causa de denegación absoluta. A mayor abundamiento, en las solicitudes de estas marcas, redactadas las tres en lengua inglesa y aportando una representación gráfica de las mismas en 3D, como ya se indicó *supra*[50], se utilizó la locución "«*jigsaw puzzles*» sin más, por lo que de nuevo había que atenerse a tales las solicitudes como parámetro inicial de la protección de dichas marcas. Y desde luego, esta circunstancia impedía aceptar

---

[44] *Vid.* el fto. 99 de estas SS., en el que se rechaza la alegación de la recurrente del pronunciamiento del TG en su S. T477/21 (Sala Segunda), *Glaxo Group Ltd. v. EUIPO & Cipla Europe NV,* de 24 de mayo de 2023, (ECLI:EU:T:2023:280, caso «Forma de un inhalador»), por versar única y exclusivamente sobre el «*secondary meaning*» en las marcas tridimensionales (*vid.* de nuevo la doctrina *cit. supra* en las npp. 15 y 26) y no en su posible funcionalidad técnica. No obstante, se ha puesto de manifiesto entre la mejor doctrina que este planteamiento podría cambiar «*de lege ferenda*», y que tal vez en un futuro se determine que el ámbito de aplicación de la distintividad sobrevenida como excepción comprenda también las causas de denegación absolutas referentes a las formas bi- y tridimensionales, y no solo a la carencia de aptitud diferenciadora (en este sentido, *vid.* Louredo Casado (2021), págs. 77 a 80).

[45] *Vid.* los ftos. 96 a 101 de estas SS., citando los ftos. 53 del caso «Rostec», 43 del caso «Forma de una bota de Rebote»), y 113 del caso «Forma de brizna de hierba dentro de una botella».

[46] *Vid.* el fto. 112 de estas SS.

[47] *Vid. supra* npp. 27.

[48] En este caso, se aplicó la primera versión del antiguo y derogado Reglamento 40/94/CE, del Consejo, de 20 diciembre 1993 (DOUE L 11, de 14 enero 1994), sobre la marca comunitaria (RMC). No obstante, su art. 7.1 e) ii) coincide con el mismo precepto del vigente RMUE.

[49] *Vid. supra* npp. 11 y 19.

[50] *Vid.* el segundo criterio ya expuesto, en relación con el carácter bi- o tridimensional de estas marcas.

una interpretación como la que se proponía «*a posteriori*», y de nuevo tratando de configurar las características esenciales de las reiteradas marcas a su mejor provecho, sacando beneficio de una falta de claridad en la solicitud tan solo imputable a la parte ahora recurrente, en un efecto de nuevo jurídicamente inaceptable, lo que dio lugar igualmente a la desestimación sin paliativos de tales alegaciones[51].

Atendiendo a tales razonamientos, la consecuencia lógica e insoslayable fue la ya señalada desestimación total del recurso y de las pretensiones de *Spin Master Toys UK Ltd.,* y así, la nulidad absoluta de las tres marcas hasta entonces de su titularidad.

IV. REFLEXIONES FINALES: LA CONFIRMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PREVIA

En una primera aproximación, bien pudiera parecer que las tres sentencias en comentario no pasan de ser una mera reiteración de la jurisprudencia precedente, puesto que no introducen nuevas aportaciones, sino que mantienen lo ya dictaminado en fallos anteriores[52], en lo que podría ser una apacible continuidad con las líneas ya asentadas en lo que hace a la funcionalidad técnica de las formas tridimensionales y su inadmisibilidad como marcas. Fuera de esta impresión inicial, más bien anodina por falta de originalidad, esta continuidad puede revestir alguna ventaja, ya que implica una cierta estabilidad en esta materia y así, una relativa seguridad jurídica en cuanto al alcance y al significado de esta causa de denegación absoluta. No obstante, no es ese el verdadero interés de estos pronunciamientos, ni tampoco lo es el compendio casi enciclopédico de las resoluciones previas a este respecto que representan, sino más bien ese interés se halla en la complejidad del análisis llevado a cabo, desglosando minuciosamente los diferentes aspectos relevantes a la hora de ponderar la funcionalidad técnica de una determinada forma. Esto convierte a estas sentencias en una especie de manual o de protocolo de actuación a seguir de cara a la evaluación y la aplicación de esta causa de denegación absoluta, con abundantes ejemplos y numerosos detalles a tener en cuenta a tales efectos. Sin duda, ahí radica el mayor valor añadido de estas sentencias, por introducir un cierto orden en la composición de esta suerte de «rompecabezas conceptual» que supone precisar el régimen jurídico de la funcionalidad técnica, habida cuenta de su notable y creciente amplitud.

En otro orden de cosas, y como suele suceder en la jurisprudencia sobre marcas de la UE, conviene tener en cuenta no solo lo que se dice en estas sentencias, sino también sus silencios o lo que no se dice, eso sí, en el supuesto que nos ocupa por obvias razones de mera congruencia procesal, dado que, como ya se indicó[53], no fue objeto de recurso la validez de las marcas controvertidas en las clases 35 y 41 del *Nomenclátor* internacional[54], y pronunciarse al res-

---

[51] En esencia, este es el razonamiento del TG en los ftos. 125 a 139 de estas SS.

[52] *V.gr.,* sobre la valoración de los elementos internos no visibles y no solo de la apariencia externa de la forma tridimensional en cuanto a su funcionalidad técnica, siguiendo los ftos. 43 a 54 del caso «Cubo de Rubik I» (*vid.* la doctrina *cit. supra* en las npp. 13 y 14, así como las npp. 40 y 41).

[53] *Vid. supra* npp. 21 y 22.

[54] *Vid. supra* npp. 11, 19 y 49.

pecto hubiese dado lugar a un nada deseable pronunciamiento *extra petitum*[55]. De este modo, el resultado final (o más bien el efecto colateral de esta omisión forzosa) ha sido la reiteración una vez más de la inaplicabilidad de las causas de denegación concernientes a las formas a los servicios, dado el mismo tenor literal del art. 7.1 e), en sus tres incisos i), ii) y iii), en el que solo se alude directa y expresamente a los productos, lo cual se ha visto confirmado según lo que se dispone en este punto en las Resoluciones de la I Sala de Recursos de la *EUIPO* R 851-2022-1 y R 852/2022-1[56], ambas de 20 de octubre de 2023[57]. En cualquier caso, será preciso quedar a la espera de lo que pueda dictaminarse en futuros fallos sobre esta cuestión.

V. BIBLIOGRAFÍA

Adams, Mitchell, y Scardamaglia, Amanda (2018), «Non-Traditional trademarks: an empirical study», en Calboli, Irene, y Senftleben, Martin (Dirs.), *The Protection of non-traditional trademarks, Critical Perspectives,* Oxford University Press, págs. 37-58 (disponible en *https://academic.oup.com/book/26798*).

Bauer, Robert (1996), «Die Ware als Marke - Gedanken zur BGH Entscheidung »Füllkörper»", en *GRUR,* 5, págs. 319-321.

Bellán, Alberto (2014), «It is OK to "reverse engineer" simple trade marks, the CJEU says«, en *JIPLP,* 9, 9 págs. 703-704 (disponible en *Oxford Scholarship Online, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpu108*).

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto (2002), *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico,* Aranzadi, Cizur Menor.

Cantos Pardo, Marta (2024), «Conexión de causas en los procesos sobre derechos de propiedad intelectual e industrial: litispendencia, prejudicialidad y acumulación», en Pe. I., 78, págs. 13-59.

Cartella, Massimo (1977), «Marchi di forma e marchi "deformi"», en *RDI,* II, 1, págs. 39-53.

Cernadas Lázare, Marta (2022), «El alcance de la excepción por funcionalidad técnica y la acumulación de derechos al hilo del caso Brompton», en Tato Plaza, Anxo, Costas Comesaña, Julio, Fernández Carballo-Calero, Pablo, Torres Pérez, Francisco José, y Louredo Casado, Sara (Dtors.), *Nuevas tendencias en el derecho de la competencia y de la propiedad industrial III,* Comares, Granada, págs. 231-248.

Cornejo Guerrero, Carlos Alejandro (2010), «La marca tridimensional», en *Ars Boni et Aequi,* 6-1, págs. 82-124 (disponible en *http://dialnet.unirioja.es*).

Cruz González, Marcos (2024), «Validez de la Marca Tridimensional consistente en la forma de una botella que cumple un propósito técnico», en *CCJCiv.,* 124, págs. 253-266.

Echegaray Daleccio, Fernando Juan (2023), «Signos distintivos y la funcionalidad de las marcas tridimensionales», en Moreno Flórez, Rosa María (Dtora.), *Consideraciones sobre el Intellectual Property y las Marcas Tridimensionales en el Derecho de la Competencia. Estudio Comparado: España, Estados Unidos y Puerto Rico,* Dykinson, Madrid (2023), págs. 67-93.

Eichmann, Helmut (1995), «Die dreidimensionale Marke», en Baur, Jürgen F:, Jacobs, Rainer, Lieb, Manfred, y Müller-Graff, Peter-Christian, (Coords.), *Festschrift für Ralf Vieregge zum 70. Geburtstag am 6. November 1995,* Walter de Gruyter, Berlín y Nueva York, págs. 125-171.

[55] *Vid.* la doctrina *cit. supra* en la npp. 23, así como Gavilán Hormigo (2024), pág. 667.

[56] Disponibles en «*http://euipo.europa.eu*».

[57] Así se declara de forma directa y expresa en el último inciso del fto. 25 de ambas RR.

— (1995), «Die dreidimensionale Marke im Verfahren vor dem DPA und dem BPatG», en *GRUR,* 3, págs. 184-197.

Fernández Novoa, Carlos (2004), *Tratado de Derecho de marcas,* 2ª ed., Marcial Pons, Madrid.

— (2007), "El elemento dominante de la impresión generada por una marca [Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 6 de octubre de 2005, asunto C-120/04, *Medion AG y Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH,* Rec. 2005, págs. I-8851 y ss.]", en Fernández Novoa, Carlos, García Vidal, Ángel, y Framiñán Santas, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados, 2005,* Comares, Granada, págs. 131-137.

— (2009), "El elemento dominante en las marcas mixtas (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia [Sala Segunda] de 12 de junio de 2007 [Asunto C-334/05 P, *OAMI Shaker di L. Laudat & C. Sas Limiñana y Botella S.l.*]), en Fernández Novoa, Carlos, García Vidal, Ángel, y Framiñán Santas, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas. Comentarios, recopilación y extractos sistematizados, 2007,* Comares, Granada, págs. 65-69.

— (1989-1990), «El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de marcas», en *ADI,* 13, págs. 41-52.

— (2014-2015), «La marca constituida por la representación visual de una tienda (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de julio de 2014)», en *ADI,* 35, págs. 433-440.

Fezer, Karl-Heinz (2025), *Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz (MarkenG) und zum Internationalen Markenrecht der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) und des Madrider Markenabkommens (MMA),* 6ª ed., C.H.Beck, Múnich.

Framiñán Santas, Francisco Javier (2024), *El carácter distintivo de las marcas tridimensionales,* Comares, Granada.

— (2008), «El carácter distintivo de las marcas gráficas consistentes en el envase del propio producto», en Fernández Novoa, Carlos, García Vidal, Ángel, y Framiñán Santas, Francisco Javier, *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2006) (comentarios, recopilación y extractos sistematizados),* Comares, Granada, págs. 13-29.

— (2008) «El carácter distintivo de las marcas gráficas consistentes en la forma del propio producto», en *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2006),* págs. 91-103.

Franceschelli, Remo (1960), «Sui marchi di forma», en *RDI,* II (1960), págs. 348-380.

García Vidal, Ángel (2020), *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial,* Tirant Lo Blanch, Valencia.

— (2009). «*Secondary meaning* y formas que dan un valor sustancial al producto», en *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2007),* págs. 10-15.

Gavilán Hormigo, Laura (2024), «El procedimiento ante el Tribunal General en los recursos directos (II). Incidentes procesales y otras cuestiones relativas a la terminación del proceso.», en Signes De Mesa, Juan Ignacio, *Derecho Procesal Europeo,* 2ª ed., Iustel, Madrid, págs. 629-672.

Gimeno Beviá, Vicente (2019), «La nulidad de la marca nacional», en La Ley Mercantil, 58, págs. 1-12.

Gómez Segade, José Antonio (1995), «Fuerza distintiva y "*secondary meaning*" en el derecho de los signos distintivos», en *CDC,* 16, págs. 175-200.

González López, Inmaculada (2008-2009), «La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso "Lego" (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas [Sala Octava], de 12 de noviembre de 2008, asunto T-270/06)», en *ADI,* 29, págs. 887-910.

Jaeschke, Lars (2007), «Verlängerung von Monopolen durch das Markenrecht? Zur Frage eines zeitlich unbegrenzten Markenschutzes nach Ablauf des Patentschutzes

dargestellt am Beispiel des Legosteins», en *Jur PC Web-Dok.,* 183, § 1 (disponible en *http://www.jurpc.de/jurpc/show*).

Jauregui Olaguibel, Juan, y Azcárraga, Juan Miguel (2024), «El procedimiento ante el Tribunal de Justica (I). Aspectos generales y cuestión prejudicial», en Signes De Mesa, Juan Ignacio, *Derecho Procesal Europeo,* págs. 515-562.

Klaka, Reiner (1996), «Schutzfähigkeit der dreidimensionalen Benutzungsmarke nach Abschnitt 4 Nr. 2 MarkenG», en *GRUR,* 8-9, págs. 613-618.

Level, Pascal (1991), «La protection des formes selon le droit des marques», en Threrr, Alain (Coord.), *Le nouveau Droit des marques en France*, Librairies Techniques, París, págs. 97-108.

Liuzzo, Lamberto (1997), «Alla scoperta dei nuovi marchi», en *RDI,* I, 4-5, págs. 123-132.

Lobato García-Miján, Manuel (2007), *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas,* 2ª ed., Civitas, Madrid.

Londoño Fernández, José Luis (2025), «El nuevo alcance de la protección de las marcas tridimensionales en Colombia», en *La Propiedad Inmaterial,* 39, págs. 5–41 (disponible en *https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/10200*).

Louredo Casado, Sara (2021), *Las marcas tridimensionales,* Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor.

— (2016), «La protección de las botellas como marcas tridimensionales (Comentario a la STJUE de 7 de mayo de 2015, "Caso Voss of Norway contra OAMI")», en *RLM* 1, págs. 63-66, (disponible en *http://revistalexmercatoria.umh.es*).

— (2024), «Distintividad y funcionalidad de la marca-envase. Comentario a las sentencias del Juzgado de Santander y del Tribunal Supremo sobre la materia», en *ADI,* 44, págs. 483-499 (disponible en *http://dialnet.unirioja.es*).

Marco Arcalá, Luis Alberto (2001), *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria,* Tirant Lo Blanch, Valencia.

— (2008), «Comentario al artículo 5. Prohibiciones absolutas», en Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto, y García-Cruces González, José Antonio (Dtores.), *Comentarios a la Ley de Marcas,* t. I-II, 2ª ed., Thomson Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 135-242.

— (2008), «Comentario al artículo 51. Causas de nulidad absoluta», en *Comentarios a la Ley de Marcas,* t. II, págs. 925-942.

— (2016-2017), "De nuevo sobre la funcionalidad técnica como causa de denegación y de nulidad de las marcas basadas en formas tridimensionales (Comentario a la STJUE -Sala Primera- C-30/15P, Simba Toys GmbH & Co. KG v. EUIPO & Seven Towns Ltd., de 10 de noviembre de 2016 -caso Cubo de Rubik-)", en *ADI,* 37, págs. 443-458.

Monteagudo Monedero, Montiano (2002), «Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso "Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.")», en *ADI,* 23, págs. 391-408.

Montero García-Noblejas, Pilar, Sempere Massa, Iván Luis, y Gimeno Beviá, Vicente (2017), «El TJUE anula la sentencia que confirmaba el registro de la forma del Cubo de Rubik como marca de la Unión (TJUE, Sala Primera, Sentencia 10 de noviembre de 2016)», en *La Ley Mercantil,* 32, pág. 12.

Naômé. Caroline (2018), *Appeals Before the Court of Justice of the European Union,* Oxford University Press, Nueva York (disponible en *Oxford Scholarship Online, https://doi.org/10.1093/oso/9780198826255.001.0001*).

Núñez Rocha, Hernán (2009), «La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales», en *Anuario de la Facultad de Derecho - Universidad de Alcalá* II, págs. 551-570 (disponible en *http://dspace.uah.es*).

Ortega Díaz, Juan Francisco (2005), «Marcas tridimensionales: prohibición absoluta de registrar como marca las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la propia naturaleza de los valores que afecten a su valor intrínseco», en *RCDI,* 81, 690, págs. 1471-1477.

— (2007), "La protección de las marcas tridimensionales en la Unión Europea: comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2006, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior [marcas, dibujos y modelos] [OAMI]", en *RGDE,* 13, págs. 1-12 (disponible en *http://dialnet.unirioja.es*).

Pérez Lluna, Álvaro (2013), «¿Registrar un diseño o una marca tridimensional?», en *AJA,* 870, pág. 5.

— (2015), «Las marcas tridimensionales y el caso del Cubo de Rubik», en *AJA,* 903, pág. 4.

— (2023), «La botella de la discordia», en *AJA,* 999, pág. 10 (disponible en *https://www.legaltoday.com/revista-aja/999/*).

Perot-Morel, Marie-Angèle (1996), «Les difficultés relatives aux marques de forme et à quelques types particuliers de marque dans le cadre communautaire», en *RDI,* I, 6, págs. 247-261.

Rey-Alvite Villar, Manuel (2014), «El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea», en *CDT,* 6-1, págs. 294-329 [disponible en *http://www.uc3m.es/cdt*].

Sempere Massa, Iván Luis (2011), *La protección de las formas como marca tridimensional,* Tirant Lo Blanch, Valencia.

Silva De Lapuerta, Rosario (2025), *El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,* La Ley, Madrid.

Vanzetti, Adriano (1994), «I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali», en *RDI,* I, 2, págs. 325-339.

Watts, Justin (1998), «Trademarks for the shape of goods», en *EIPR,* 20, 1, págs. 147-154.

Actas de Derecho Industrial
Sección: Comentarios de jurisprudencia
46 (2026): 451-464
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_304
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
© Fernando Ravelo Guillén
ISSN: 1139-3289

REPRESENTACIÓN Y PERCEPTIBILIDAD EN LAS MARCAS NO TRADICIONALES: DE SIECKMANN A ARDAGH

REPRESENTATION AND PERCEPTIBILITY IN NON-TRADITIONAL TRADEMARKS: FROM SIECKMANN TO ARDAGH

Fernando Ravelo Guillén*

RESUMEN

El presente comentario analiza la evolución del requisito de representación del signo en el Derecho europeo de marcas a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto *Sieckmann* (C-273/00) y su proyección sobre la sentencia del Tribunal General en el asunto *Ardagh Metal Beverage* (T-668/19). La reforma operada por el Reglamento (UE) 2015/2424, posteriormente codificado en el Reglamento (UE) 2017/1001, sustituyó la exigencia de representación gráfica por un criterio de neutralidad tecnológica que admite el archivo de audio como forma válida de representación de las marcas sonoras. Sin embargo, la sentencia ***Ardagh*** revela que el verdadero eje del sistema se ha desplazado desde la representación formal del signo hacia su perceptibilidad por el consumidor como indicador de origen. A partir de este análisis, se examinan las implicaciones de este desplazamiento para las marcas sonoras y, por extensión, para el conjunto de las marcas no tradicionales.

Palabras clave: marca sonora; representación del signo; perceptibilidad; carácter distintivo; marcas no tradicionales; neutralidad tecnológica.

ABSTRACT

This commentary analyses the evolution of the sign representation requirement in European trademark law from the Court of Justice judgment in *Sieckmann* (C-273/00) and its projection onto the General Court judgment in *Ardagh Metal Beverage* (T-668/19). The reform introduced by Regulation (EU) 2015/2424, subsequently codified in Regulation (EU) 2017/1001, replaced the graphic representation requirement with a technological neutrality criterion that admits audio files as a valid form of representation for sound marks. However, the ***Ardagh*** judgment reveals that the true axis of the system has shifted from the formal representation of the sign to its perceptibility by the consumer as an indicator of origin. Building on this analysis, the implications of this shift for sound marks and, by extension, for non-traditional trademarks as a whole are examined.

Keywords: sound mark; sign representation; perceptibility; distinctive character; non-traditional trademarks; technological neutrality.

* Profesor Ayudante Doctor en el área de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga. Correo electrónico: *fernandoravelo@uma.es*.
Fecha de recepción: 30/03/2026 // Fecha de aceptación: 10/05/2026

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL REQUISITO DE REPRESENTACIÓN DEL SIGNO: DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA A LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA. 1. Los criterios Sieckmann y su función en el sistema marcario. 2. La reforma del RMUE (2015) y la neutralidad tecnológica. III. LA SENTENCIA ARDAGH METAL BEVERAGE (T-668/19): REPRESENTACIÓN DIGITAL Y PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO SONORO. 1. Antecedentes y objeto del litigio. 2. La representación del signo sonoro en formato de audio. 3. Perceptibilidad y carácter distintivo: el desplazamiento del eje analítico. IV. VALORACIÓN CRÍTICA: DE LA FORMA DE LA REPRESENTACIÓN A LA PERCEPCIÓN SENSORIAL DEL CONSUMIDOR. 1. Continuidades y rupturas respecto de la doctrina Sieckmann. 2. Implicaciones para las marcas no tradicionales. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA.

CONTENTS: I. INTRODUCTION. II. THE SIGN REPRESENTATION REQUIREMENT: FROM GRAPHIC REPRESENTATION TO TECHNICAL REPRESENTATION. 1. The Sieckmann criteria and their role in the trademark system. 2. The 2015 EUTMR reform and technological neutrality. III. THE ARDAGH METAL BEVERAGE JUDGMENT (T-668/19): DIGITAL REPRESENTATION AND PERCEPTIBILITY OF THE SOUND SIGN. 1. Background and subject matter. 2. The representation of the sound sign in audio format. 3. Perceptibility and distinctive character: the shift in the analytical axis. IV. CRITICAL ASSESSMENT: FROM THE FORM OF REPRESENTATION TO THE SENSORY PERCEPTION OF THE CONSUMER. 1. Continuities and departures from the Sieckmann doctrine. 2. Implications for non-traditional trademarks. V. CONCLUSIONS. VI. BIBLIOGRAPHY.

I. INTRODUCCIÓN

El derecho de marcas descansa sobre una premisa aparentemente sencilla: que el signo que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado pueda ser identificado con claridad y precisión por quienes acceden al registro. Esta exigencia, que en el caso de las marcas tradicionales denominativas, figurativas y mixtas no plantea mayores dificultades, se convierte en un problema genuino cuando el signo que se pretende registrar no es visible, como ocurre con un sonido, un olor, una textura o una secuencia dinámica. ¿Cómo se representa aquello que no se ve? ¿Y cómo se verifica que el consumidor es capaz de percibirlo como indicador de origen empresarial?

Estas preguntas no son nuevas, pero han adquirido una dimensión distinta tras la reforma del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea operada en 2015 por el Reglamento (UE) 2015/2424 y consolidada en el vigente Reglamento (UE) 2017/1001, que suprimió el requisito de representación gráfica y lo sustituyó por la exigencia de representación mediante cualquier medio técnico adecuado[1]. El cambio normativo, inspirado en un principio de neutralidad tecnológica, abrió la puerta a nuevas formas de representación como archivos de audio, secuencias de vídeo o ficheros digitales, pero no resolvió los problemas de fondo que la jurisprudencia venía arrastrando desde el célebre asunto *Sieckmann*[2].

El acceso de los signos no tradicionales al sistema registral no es, en realidad, un fenómeno jurídico reciente. Desde finales del siglo pasado, los operadores económicos han intentado proteger como marcas elementos sensoriales que

---

[1] La reforma de fondo se operó por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria (DO L 341, de 24.12.2015, p. 21), que suprimió la exigencia de representación gráfica. El texto resultante fue posteriormente codificado en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea (DO L 154, de 16.6.2017, p. 1), art. 4. El considerando 10 del Reglamento explica que la supresión del requisito de representación gráfica obedece a la conveniencia de admitir la representación mediante medios tecnológicos que ofrezcan garantías equivalentes.

[2] Sobre el requisito de representación gráfica como elemento del concepto de marca, *vid*. Fernández-Nóvoa, Otero Lastres y Botana Agra (2017), pág. 488.

escapaban a los límites de la representación visual: olores asociados a productos de consumo, sonidos vinculados a envases o servicios, colores sin forma ni contorno definido. La presión de la práctica comercial sobre el sistema fue constante y generó una jurisprudencia europea que, durante dos décadas, tuvo que delimitar los contornos de lo registrable sin abandonar las exigencias de seguridad jurídica del registro. El resultado fue un sistema que admitía en principio la registrabilidad de los signos no visuales, pero la condicionaba a requisitos de representación tan exigentes que la convertían en prácticamente imposible para determinadas categorías de signos.

Es en este contexto donde cobra sentido la reforma de 2015 y donde la sentencia *Ardagh* adquiere su verdadera relevancia.

La sentencia del Tribunal de Justicia en ese asunto, dictada en 2002, fijó los siete criterios que debe reunir toda representación de un signo no tradicional para ser admisible: claridad, precisión, autosuficiencia, facilidad de acceso, inteligibilidad, durabilidad y objetividad[3]. Formulados en el contexto de una marca olfativa, estos criterios adquirieron vocación general y han presidido durante dos décadas el examen registral de las marcas no tradicionales en el espacio europeo.

El objeto del presente comentario es analizar si y en qué medida la sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2021 en el asunto *Ardagh Metal Beverage* representa un afinamiento en esa línea jurisprudencial[4]. La sentencia es la primera en pronunciarse sobre el registro de una marca sonora presentada en formato de archivo de audio bajo el nuevo régimen y, además, la primera que aborda un supuesto de sonido intrínseco al uso del producto. No versa directamente sobre los criterios de representación, sino sobre el carácter distintivo del signo. La idea de que el análisis del registro de las marcas no tradicionales no se agota en su correcta representación formal, sino que se proyecta sobre la perceptibilidad del signo por el consumidor, no es, en rigor, novedosa: ya estaba presente en pronunciamientos anteriores como Globo Comunicação e Participações/EUIPO (T-408/15, sentencia de 13 de septiembre de 2016)[5] y, antes incluso, había sido elaborada con detenimiento por el Tribunal de Justicia con ocasión del registro de las marcas tridimensionales[6]. Lo que Ardagh aporta es una formulación más explícita y operativa de esa distinción y su aplicación a un supuesto inédito, lo que permite leer la sentencia como afinamiento, más que como ruptura, de una línea jurisprudencial ya en marcha. La representación formal del signo y su perceptibilidad sensorial emergen así como dos exigencias complementarias pero autónomas, cuya articulación constituye el núcleo del problema que estas páginas pretenden examinar[7].

---

[3] STJCE de 12 de diciembre de 2002, Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent- und Markenamt, asunto C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748, apdos. 46-55.

[4] STGUE de 7 de julio de 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG c. EUIPO, asunto T-668/19, ECLI:EU:T:2021:420.

[5] STGUE de 13 de septiembre de 2016, Globo Comunicação e Participações S/A c. EUIPO, asunto T-408/15, ECLI:EU:T:2016:468.

[6] STJCE de 29 de abril de 2004, Henkel KGaA c. OAMI, asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P, ECLI:EU:C:2004:258; y STJCE de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument Inc. c. OAMI, asunto C-136/02 P, ECLI:EU:C:2004:592. En estas sentencias el Tribunal de Justicia desarrolló el estándar según el cual solo las marcas tridimensionales que se aparten significativamente de la norma o de los usos del sector tienen carácter distintivo a efectos del art. 7, apdo. 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria. Sobre las marcas tridimensionales en la doctrina española, *vid*. Louredo Casado (2021).

[7] Sobre la representación de las nuevas clases de marca en el Derecho europeo, *vid*. Molins Sancho (2019), págs. 1-16.

II. EL REQUISITO DE REPRESENTACIÓN DEL SIGNO: DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA A LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA

1. Los criterios Sieckmann y su función en el sistema marcario

El punto de partida de cualquier reflexión sobre la representación de las marcas no tradicionales en el Derecho europeo es la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2002 en el asunto *Sieckmann*[8]. El litigio que la originó tenía, en apariencia, un alcance limitado: el señor Ralf Sieckmann había solicitado el registro como marca olfativa de un éster derivado del ácido cinámico ante la Oficina alemana de Patentes y Marcas, aportando una fórmula química, una descripción escrita y una muestra del olor en un recipiente. La oficina alemana denegó la solicitud y planteó cuestión prejudicial sobre si los signos no perceptibles visualmente podían, en general, constituir marcas registrables.

La respuesta del Tribunal fue afirmativa en cuanto al principio, pero extremadamente exigente en cuanto a los requisitos. Partiendo de que la lista de signos susceptibles de constituir marca que figura en el art. 2 de la Primera Directiva[9] no tenía carácter exhaustivo y no excluía los signos no visuales, el Tribunal estableció que cualquier representación de un signo, incluida la de aquellos que no pueden percibirse visualmente, debe reunir acumulativamente siete condiciones, a saber, que sea completa, clara, precisa, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva[10]. Estos criterios, que en la doctrina española han dado lugar a un amplio tratamiento[11], tienen una función sistémica que conviene recordar: garantizar la seguridad jurídica del registro, tanto frente a la autoridad examinadora como frente a los terceros que consultan el registro para conocer el alcance de los derechos de exclusiva constituidos.

Como hemos de señalar, el propio Tribunal dejó claro en *Sieckmann* que ni la fórmula química, ni la descripción verbal del olor, ni la muestra olfativa satisfacían esos criterios, precisamente porque ninguno de ellos permite a cualquier persona identificar el signo con la claridad y objetividad que el sistema requiere[12]. La consecuencia práctica fue que las marcas olfativas quedaron de facto excluidas del registro en el espacio europeo, no por una prohibición expresa, sino por la imposibilidad técnica de cumplir los criterios de representación.

Precisamente en relación con estas últimas, hemos de referirnos a la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2003 en el asunto *Shield Mark*, que completó el cuadro iniciado en *Sieckmann*[13]. El litigio versaba sobre el intento de registrar como marcas sonoras, entre otros signos, las nueve primeras notas de *Para Elisa* de Beethoven y el canto de un gallo. El Tribunal confirmó

---

[8] STJCE Sieckmann, C-273/00, ECLI:EU:C:2002:748.

[9] Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Esta Directiva, vigente en el momento en que se dictó la sentencia Sieckmann, fue posteriormente derogada y sustituida por la Directiva 2008/95/CE y, más tarde, por la Directiva (UE) 2015/2436, en vigor.

[10] STJCE Sieckmann, apdo. 55.

[11] *Vid*. Fernández-Nóvoa, Otero Lastres y Botana Agra (2017), pág. 489; y Maroño Gargallo (2023), pág. 493.

[12] STJCE Sieckmann, apdos. 69-73.

[13] STJCE de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark BV c. Joost Kist h.o.d.n. Memex, asunto C-283/01, ECLI:EU:C:2003:641.

que los sonidos pueden constituir marcas, pero precisó que la representación gráfica mediante descripción escrita no cumple los criterios de *Sieckmann* por falta de precisión y claridad. En cambio, declaró que un pentagrama dividido en compases con clave, notas musicales, silencios y alteraciones sí puede satisfacer esas exigencias, siempre que permita una representación fiel, precisa y completa de la melodía que se pretende registrar[14]. La notación musical se convirtió así, a nuestro juicio, en el único medio de representación plenamente admitido para las marcas sonoras bajo el régimen anterior, lo que dejaba sin solución los sonidos no musicales que por su propia naturaleza no son reducibles a un pentagrama.

2. La reforma del RMUE (2015) y la neutralidad tecnológica

El régimen de representación gráfica obligatoria que *Sieckmann* y *Shield Mark* habían consolidado fue abandonado con la reforma del marco normativo europeo de marcas operada en 2015. La Directiva (UE) 2015/2436 y el Reglamento (UE) 2015/2424, que modificó el Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria, suprimieron la exigencia de representación gráfica y la sustituyeron por un criterio funcional, según el cual la representación debe permitir a las autoridades competentes y al público determinar con claridad y precisión el objeto de la protección[15]. El texto resultante de esa reforma fue posteriormente codificado en el vigente Reglamento (UE) 2017/1001.

El considerando 10 del RMUE 2017/1001 explicita la filosofía subyacente a este cambio, al señalar que se trata de admitir cualquier forma de representación que, con la tecnología generalmente disponible, ofrezca al registro las garantías de claridad, precisión, suficiencia, accesibilidad, inteligibilidad, durabilidad y objetividad que la jurisprudencia había exigido[16]. Para las marcas sonoras, el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 concretó que la representación puede consistir en un archivo de audio que reproduzca el sonido o en una representación exacta del mismo en notación musical[17].

Hemos de subrayar que este cambio normativo no supuso una ruptura con la exigencia de fondo que *Sieckmann* había establecido, ya que los siete criterios cualitativos siguen plenamente vigentes. Lo que cambia es únicamente el soporte admisible para satisfacerlos. Consideramos, en este sentido, que la reforma consolida la herencia de *Sieckmann* al tiempo que la adapta a las posibilidades que ofrece la tecnología digital[18].

Lo que la reforma no resolvió, y aquí hemos de detenernos porque resulta esencial para comprender el alcance de *Ardagh*, es la cuestión de si la representación técnicamente correcta del signo en el registro es condición suficiente para su registrabilidad, o si es preciso además que el signo sea perceptible por

---

[14] STJCE Shield Mark, apdos. 62-64.

[15] Art. 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada del Reglamento [UE] 2015/2424); y art. 3 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

[16] Considerando 10 del RMUE 2017/1001.

[17] Art. 3, apdo. 3, letra g), del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.

[18] *Vid*. Maroño Gargallo (2023), pág. 493; y Molins Sancho (2019), págs. 1-16.

el consumidor como indicador de origen. Esta segunda exigencia, que operaba de forma implícita en la jurisprudencia anterior, adquirirá en *Ardagh* una dimensión autónoma y explícita que merece análisis detenido.

III. LA SENTENCIA ARDAGH METAL BEVERAGE (T-668/19): REPRESENTACIÓN DIGITAL Y PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO SONORO

1. Antecedentes y objeto del litigio

El 6 de junio de 2018, la sociedad alemana Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG presentó ante la EUIPO una solicitud de registro como marca de la Unión de un signo sonoro consistente en el sonido producido al abrir una lata de bebida, seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve segundos. La singularidad formal de la solicitud residía en que el signo se presentó mediante un archivo de audio, en ejercicio de las posibilidades abiertas por la reforma de 2015 (Reglamento [UE] 2015/2424) y consolidadas en el vigente Reglamento (UE) 2017/1001 al suprimir la exigencia de representación gráfica. Los productos para los que se solicitó el registro pertenecían a las clases 6, 29, 30, 32 y 33 del Arreglo de Niza, abarcando desde envases metálicos hasta una extensa variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas [19].

La EUIPO denegó la solicitud por falta de carácter distintivo al amparo del art. 7, apdo. 1, letra b), del RMUE 2017/1001. La Segunda Sala de Recurso confirmó esta denegación mediante resolución de 24 de julio de 2019, razonando que el público pertinente no estaba acostumbrado a considerar ese tipo de sonido como indicador de origen comercial y que el signo solicitado consistía en un sonido inherente al uso de los propios productos, por lo que sería percibido como un elemento funcional y no como una indicación de procedencia empresarial [20]. Ardagh recurrió ante el Tribunal General, que dictó sentencia el 7 de julio de 2021 desestimando el recurso, aunque con una argumentación que, como veremos, va notablemente más allá de la mera confirmación de lo resuelto por la Sala de Recurso.

2. La representación del signo sonoro en formato de audio

Antes de entrar en el análisis del carácter distintivo, creemos necesario detenernos en un aspecto que la sentencia aborda con llamativa brevedad pero que tiene una significación sistémica importante, a saber, la admisibilidad de la representación mediante archivo de audio. El Tribunal General no cuestiona en ningún momento que el archivo de audio aportado por Ardagh constituya una representación válida del signo en el sentido del RMUE 2017/1001. La cuestión de la representación queda, por tanto, resuelta implícitamente y sin discusión. Bajo el nuevo régimen, un archivo de audio que permita identificar con claridad y precisión el sonido que se pretende registrar satisface las exigencias formales del sistema [21].

---

[19] STGUE Ardagh, apdos. 1-3.

[20] STGUE Ardagh, apdo. 6.

[21] Esta admisibilidad implícita resulta coherente con el art. 3, apdo. 3, letra g), del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626, que admite expresamente el archivo de audio como forma de representación de las marcas sonoras.

Esta resolución implícita tiene consecuencias importantes para la comprensión del alcance de la reforma de 2015 que, a nuestro juicio, merecen ser subrayadas. Mientras que bajo el régimen anterior el debate en torno a las marcas sonoras giraba inevitablemente en torno a si el pentagrama, el sonagrama o la descripción escrita cumplían los criterios de *Sieckmann*, el nuevo marco normativo desplaza ese debate hacia un plano diferente. La pregunta ya no es cómo representar el signo en el registro, sino si el signo así representado puede cumplir la función esencial de la marca en relación con el público al que se dirigen los productos. En *Ardagh*, esta segunda pregunta absorbe por completo la atención del Tribunal, lo que constituye en sí mismo un dato al que hemos de prestar atención[22].

Hemos de señalar, además, que la aceptación sin discusión del archivo de audio como forma válida de representación es coherente con la orientación práctica que las oficinas de propiedad industrial europeas han venido desarrollando de forma coordinada en los años posteriores a la reforma. La Comunicación Común sobre la representación de nuevos tipos de marcas, elaborada en el seno de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, estableció criterios armonizados para la presentación de marcas sonoras en formato digital, señalando que el archivo de audio debe reproducir el sonido de forma clara y completa[23]. *Ardagh* confirma implícitamente que ese estándar ha sido asumido por el Tribunal General, lo que dota de mayor seguridad jurídica al proceso de registro de marcas sonoras bajo el nuevo régimen.

Lo que la sentencia no aborda, y que conviene señalar como una cuestión abierta, es si la admisión del archivo de audio como forma de representación válida tiene alguna incidencia sobre el alcance de la protección que se otorga una vez registrada la marca. En el sistema anterior, la representación gráfica mediante pentagrama delimitaba con precisión el objeto del registro, identificando las notas, los silencios y las alteraciones que componían el signo protegido. El archivo de audio reproduce el sonido tal y como fue grabado, con todos sus matices y particularidades, lo que plantea interrogantes sobre si la protección se extiende a cualquier reproducción del sonido registrado o solo a aquellas que sean sustancialmente idénticas. Es una cuestión que la jurisprudencia futura deberá precisar[24].

3. Perceptibilidad y carácter distintivo: el desplazamiento del eje analítico

El núcleo jurídico de la sentencia se articula en torno a dos bloques argumentativos que conviene distinguir con claridad, porque solo uno de ellos sustenta realmente el fallo.

El primero se refiere a la metodología de análisis del carácter distintivo de las marcas sonoras. La Sala de Recurso había aplicado por analogía la jurisprudencia sobre marcas tridimensionales, según la cual solo una marca que difiera

[22] *Vid*. Maroño Gargallo (2023), pág. 493; y Molins Sancho (2019), págs. 1-16.

[23] Comunicación Común sobre la representación de nuevos tipos de marcas, Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN), accesible en el sitio web de la EUIPO. *Vid*.*Ibid.,* pág. 493.

[24] La cuestión del alcance de la protección conferida por la representación en formato digital es señalada como pendiente de desarrollo jurisprudencial por *Ibid.,* pág. 493.

de manera significativa de la norma o de los usos del sector tiene carácter distintivo. El Tribunal General rechaza esta aplicación analógica con contundencia. Esa jurisprudencia fue desarrollada para el caso en que la marca consiste en la forma del propio producto o de su envase, y su fundamento reside en que el consumidor acostumbrado a ver determinadas formas en el sector no las percibe como indicadoras de origen; pero este fundamento no es trasladable a las marcas sonoras, porque el sonido de apertura de una lata no reproduce la forma del producto ni de su envase[25]. El error metodológico de la EUIPO es, pues, claro. Conviene precisar, no obstante, que lo que el Tribunal rechaza es la aplicación mecánica del test específico desarrollado para las marcas tridimensionales — el de la divergencia significativa respecto de la norma o de los usos del sector —, no la lógica subyacente a esa jurisprudencia, que sitúa el análisis del carácter distintivo en la perceptibilidad del signo por el consumidor como indicador de origen. Esa lógica, común a las distintas categorías de marcas no tradicionales, es la que el Tribunal va a aplicar a continuación en su segundo bloque argumentativo. El Tribunal añade de inmediato que ese error no vicia el resultado de la resolución porque la denegación descansaba también en otro motivo independiente, que es el que realmente importa y al que dedicaremos nuestra atención a continuación[26].

Ese segundo motivo es el que define el verdadero aporte de la sentencia. El Tribunal examina si el consumidor pertinente podría percibir el signo sonoro como indicador de origen comercial por su mera escucha, sin necesidad de combinarlo con otros elementos denominativos o figurativos. La respuesta es negativa por tres razones que se refuerzan mutuamente. El sonido de apertura de una lata tiene una naturaleza puramente técnica y funcional: es intrínseco a la solución técnica que permite manipular las bebidas para consumirlas, y los consumidores lo perciben como tal con independencia de si el producto contiene o no gas carbónico[27]. A ello se añade que el sonido del burbujeo remite directamente a las características de los propios productos, por lo que el público pertinente lo asocia de inmediato a las bebidas en cuanto categoría y no a un origen empresarial específico[28]. Por último, la combinación de los elementos sonoros y el silencio intermedio, considerados en su conjunto, no presenta ninguna característica intrínseca que permita al consumidor identificarlos como indicadores de procedencia.

Resulta pertinente detenerse en la distinción que subyace al razonamiento del Tribunal entre dos tipos de funcionalidad del signo sonoro. El primero es la funcionalidad técnica, que es la que el Tribunal aprecia en el sonido de apertura de la lata. Ese sonido es una consecuencia directa e inevitable de la solución técnica empleada para envasar bebidas bajo presión, y el consumidor lo percibe como tal. El segundo es lo que podríamos denominar funcionalidad descriptiva o referencial, que es la que el Tribunal aprecia en el sonido del burbujeo, pues ese sonido no es técnicamente necesario pero remite de forma directa e inmediata a las características sensoriales de los propios productos, en este caso a su

---

[25] STGUE Ardagh, apdos. 29-33. El Tribunal cita como referencia la STGUE de 13 de septiembre de 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO, asunto T-408/15, ECLI:EU:T:2016:468, apdo. 41.

[26] STGUE Ardagh, apdo. 34.

[27] STGUE Ardagh, apdo. 40.

[28] STGUE Ardagh, apdo. 42.

contenido carbonatado. Ambos tipos de funcionalidad operan como obstáculos autónomos a la registrabilidad del signo, aunque por razones distintas. En el primer caso porque el signo no puede disociarse de la solución técnica; en el segundo porque no puede disociarse de las cualidades del producto[29].

Lo que el Tribunal está haciendo en estos apartados, aunque no lo declare de forma expresa, es aplicar y formular con mayor precisión un estándar de perceptibilidad del signo sonoro como marca — ya esbozado, como se ha señalado en la introducción, en Globo Comunicação y desarrollado con detenimiento por el Tribunal de Justicia en la jurisprudencia sobre marcas tridimensionales — que opera con independencia de su correcta representación formal. El signo de Ardagh estaba correctamente representado en el registro mediante un archivo de audio que cumplía los requisitos del RMUE 2017/1001. El problema no era de forma sino de fondo, pues ese sonido, por su naturaleza y por su relación con los productos a los que se aplicaba, no podía ser percibido por el consumidor medio como algo más que una característica funcional o descriptiva de los propios productos. Consideramos que la representación era válida, pero la perceptibilidad como marca resultó insuficiente[30].

Subyace a este razonamiento, aunque el Tribunal tampoco lo declare expresamente, una consideración sobre el imperativo de disponibilidad que gravita sobre determinadas categorías de signos. Si los sonidos que inevitablemente acompañan al uso o consumo de un producto pudieran ser apropiados como marcas por el primer operador que los registrase, el sistema marcario estaría otorgando una ventaja competitiva injustificada que perjudicaría a todos los demás operadores del sector. Hemos de apuntar, por último, que el Tribunal aprovecha la sentencia para precisar un punto con cierto interés práctico, a saber, que el hecho de que un sonido solo pueda escucharse en el momento del consumo del producto no significa que el uso de sonidos para indicar el origen comercial sea inusual en los mercados correspondientes. Esta afirmación, que corrige un razonamiento de la Sala de Recurso, abre la puerta a que futuras solicitudes de marcas sonoras en el sector de las bebidas no encuentren ese obstáculo, siempre que el signo tenga la fuerza identificativa suficiente para superar el test de perceptibilidad que la sentencia establece[31].

IV. VALORACIÓN CRÍTICA: DE LA FORMA DE LA REPRESENTACIÓN A LA PERCEPCIÓN SENSORIAL DEL CONSUMIDOR

1. Continuidades y rupturas respecto de la doctrina Sieckmann

La lectura conjunta de *Sieckmann* y *Ardagh* permite identificar una evolución en la forma en que el sistema europeo de marcas articula las exigencias de acceso al registro para los signos no tradicionales. No se trata, a nuestro juicio, de una ruptura, sino de un desplazamiento del centro de gravedad que tiene consecuencias prácticas relevantes y que merece ser analizado con detenimiento.

---

[29] Esta distinción entre funcionalidad técnica y funcionalidad descriptiva del signo no tradicional puede verse también, por analogía, en el análisis que realiza Maroño Gargallo (2023), págs. 501-502, en relación con las marcas de posición y las marcas patrón.

[30] *Vid*. Fernández-Nóvoa, Otero Lastres y Botana Agra (2017), pág. 488.

[31] STGUE Ardagh, apdos. 56-57.

Sieckmann fijó el problema en términos de representación. La pregunta central que aquella sentencia respondió fue si un signo no perceptible visualmente podía ingresar al registro y, en caso afirmativo, de qué forma debía quedar constancia de él. Los siete criterios que el Tribunal de Justicia estableció en 2002 eran, en esencia, criterios de legibilidad del registro. Garantizaban que cualquier persona que lo consultara pudiera conocer con precisión el signo protegido. El sistema funcionaba como un mecanismo de publicidad y seguridad jurídica, y la representación gráfica era el instrumento de ese mecanismo[32]. Como ha señalado la doctrina, la representación adecuada es fundamental porque define el objeto del registro y determina lo que ha de ser objeto de valoración por las autoridades competentes[33].

La reforma de 2015 mantuvo intacta esa función pero liberalizó el soporte a través del cual podía cumplirse. Al sustituir la representación gráfica obligatoria por la representación mediante cualquier medio técnico adecuado, el legislador reconoció que la tecnología digital ofrece herramientas capaces de identificar un signo sonoro con la misma o mayor precisión que un pentagrama. Lo que no cambió fue la exigencia de fondo, pues el signo debe quedar delimitado con suficiente claridad en el registro para que la protección que se otorga sea determinable por todos[34].

Hemos de señalar que *Ardagh* añade una dimensión que *Sieckmann* no abordó con la misma nitidez, precisamente porque el contexto de aquella sentencia hacía imposible llegar a ella. En *Sieckmann* el signo olfativo no superaba siquiera el umbral de la representación, de modo que la cuestión de si el consumidor podría percibirlo como indicador de origen quedaba en un plano meramente académico. Conviene matizar, no obstante, que entre Sieckmann y Ardagh el Tribunal sí abordó esa cuestión en pronunciamientos intermedios — Globo Comunicação para las marcas sonoras y, antes y de modo más sostenido, la jurisprudencia sobre marcas tridimensionales —, de modo que Ardagh se inscribe en una línea más amplia que la dicotomía Sieckmann/Ardagh podría sugerir. En Ardagh, en cambio, la representación mediante archivo de audio se acepta sin discusión, y es precisamente esa aceptación la que permite al Tribunal desplazar toda la carga argumentativa hacia la perceptibilidad del signo por el consumidor. La pregunta ya no es si el signo puede ingresar al registro en términos formales, sino si tiene la capacidad funcional de actuar como marca en el mercado[35].

2. Implicaciones para las marcas no tradicionales

El estándar de perceptibilidad que *Ardagh* establece para las marcas sonoras plantea interrogantes que trascienden el ámbito de ese tipo de signos. Si el consumidor debe poder establecer un vínculo con el origen comercial por la mera percepción del signo, sin combinarlo con otros elementos, la exigencia se vuelve particularmente severa para aquellas categorías de marcas no tradicionales en las que la percepción sensorial del signo está condicionada por el contexto de

---

[32] *Vid*. Fernández-Nóvoa, Otero Lastres y Botana Agra (2017), pág. 488; y Botana Agra (2022), pág. 383.

[33] Maroño Gargallo (2023), pág. 493.

[34] Considerando 10 del RMUE 2017/1001.

[35] *Vid*. Calboli y Senftleben (2018).

uso o consumo del producto. Es una tensión que, como ha apuntado la doctrina, caracteriza en general al conjunto de las marcas no tradicionales, consistente en conciliar el anhelo de los operadores por contar con instrumentos de diferenciación atrayentes con la necesidad de velar por la libre disponibilidad en el mercado de determinados elementos[36].

Desde esta perspectiva, la sentencia sienta un criterio que los solicitantes de marcas sonoras habrán de tomar muy en cuenta. Cuanto más estrecha sea la relación entre el sonido y las características técnicas o funcionales de los productos, mayor será la dificultad para demostrar que el consumidor puede percibirlo como indicador de origen. No basta con que el sonido presente alguna particularidad o matiz respecto de los sonidos habituales en el sector; es preciso que esa particularidad tenga una fuerza intrínseca suficiente para que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, pueda identificarlo como procedente de una empresa determinada[37].

Para calibrar el alcance de este estándar resulta útil contrastarlo con ejemplos de marcas sonoras que sí han superado el umbral de la perceptibilidad. La melodía de Nokia, compuesta por trece notas en clave de sol, está registrada como marca sonora y es reconocida de forma inmediata por millones de consumidores como indicador del origen empresarial de los productos de la compañía finlandesa. El rugido del león de *Metro-Goldwyn-Mayer*, registrado como marca sonora en múltiples jurisdicciones, cumple igualmente esa función identificadora con independencia de que el sonido esté asociado al inicio de una película. Lo que estos ejemplos tienen en común es que el signo sonoro no guarda ninguna relación funcional con el producto o servicio que designa: la melodía de Nokia no es consecuencia técnica del funcionamiento de un teléfono, ni el rugido del león es inherente a la producción cinematográfica. El contraste con el sonido de apertura de una lata, que sí es consecuencia directa e inevitable de la solución técnica empleada para envasar bebidas, ilustra con claridad dónde traza *Ardagh* la línea entre lo registrable y lo que no lo es.

Cabe preguntarse, a nuestro juicio, si el razonamiento de *Ardagh* es extrapolable a otras categorías de marcas no tradicionales que comparten con las marcas sonoras esa misma condición de estar asociadas funcionalmente al producto o servicio que distinguen. Pensemos, por ejemplo, en las marcas olfativas, cuyo acceso al registro sigue siendo prácticamente imposible en el espacio europeo por la dificultad de satisfacer los criterios de representación, pero que plantearían exactamente el mismo problema de perceptibilidad si ese obstáculo formal desapareciese, pues el consumidor que percibe el olor característico de un producto tiende a asociarlo con las cualidades del propio producto y no con su origen empresarial, salvo que ese olor haya adquirido fuerza identificativa a través de un uso intenso y continuado. La misma reflexión puede formularse respecto de las marcas de color aplicadas a productos en cuya apariencia visual el color desempeña una función decorativa o técnica, o respecto de las marcas de posición cuando el elemento que se pretende proteger está tan integrado en la apariencia del producto que el consumidor no puede disociarlo de él[38].

---

[36] Maroño Gargallo (2023), pág. 491.

[37] STGUE Ardagh, apdos. 43-47; *vid*. asimismo Botana Agra (2022), pág. 390.

[38] Sobre las dificultades de perceptibilidad que comparten las distintas categorías de marcas no tradicionales cuando el signo se integra en la apariencia del producto, *vid*. Maroño Gargallo (2023), págs. 501-502;

Esta proyección, que en el momento del pronunciamiento de *Ardagh* era todavía hipotética, ha encontrado confirmación en la jurisprudencia más reciente del Tribunal General. En el asunto *VistaJet*[39] el Tribunal denegó el registro de una marca de posición consistente en una franja roja horizontal sobre el fuselaje plateado de una aeronave, aplicando expresamente el estándar de «apartarse significativamente de la norma o de los usos del sector» desarrollado para las marcas tridimensionales. En el asunto *OMV*[40], el Tribunal denegó por análoga falta de carácter distintivo el registro de una marca de combinación cromática (azul y verde), al considerarla incapaz de transmitir información concreta sobre el origen empresarial de los productos y servicios designados. Ambos pronunciamientos, posteriores a *Ardagh*, ratifican que el análisis del carácter distintivo de las marcas no tradicionales gravita en torno a la perceptibilidad del signo por el consumidor con los mismos parámetros que la jurisprudencia viene aplicando desde *Henkel* y *Mag Instrument*.

Un ejemplo reciente e ilustrativo de esta problemática es el registro, el 2 de julio de 2024, del olor característico de las ceras de colores Crayola como marca sensorial ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Tras seis años de procedimiento y cuatro denegaciones previas basadas en la supuesta funcionalidad del olor, la empresa logró finalmente el registro demostrando que el aroma no era técnicamente necesario para la fabricación del producto y que había adquirido carácter distintivo por el uso a lo largo de más de un siglo de presencia en el mercado[41]. Lo que este caso pone de manifiesto, más allá de su interés en el contexto del sistema estadounidense, es que los mismos obstáculos que en el Derecho europeo impiden el registro de marcas olfativas por razones de representación pueden en realidad encubrir un problema de fondo más complejo, a saber, si el consumidor percibe ese olor como indicador de origen o simplemente como una característica del producto. En el sistema europeo, ese segundo problema nunca llega a plantearse porque el primero lo impide. La sentencia *Ardagh*, al separar claramente el plano de la representación del plano de la perceptibilidad, ofrece un marco conceptual que permitiría, si el obstáculo de la representación desapareciese, abordar con mayor rigor la cuestión de fondo para las marcas olfativas y para otras categorías de marcas no tradicionales en situación análoga.

Hemos de señalar también que *Ardagh* tiene una implicación práctica relevante para la estrategia de los operadores que pretendan registrar marcas sonoras o, más en general, marcas no tradicionales cuyos signos estén asociados al uso o consumo de los productos. La sentencia deja claro que la vía del carácter distintivo intrínseco tiene límites muy estrechos cuando el signo mantiene una relación funcional con el producto. En esos casos, la alternativa disponible es la distintividad adquirida por el uso, que requiere demostrar que el signo ha llegado a ser percibido por una parte sustancial del público pertinente como indicador de origen a través de un uso intenso, prolongado y geográficamente amplio en el mercado[42].

---

y Calboli y Senftleben (2018).

[39] STGUE de 5 de febrero de 2025, VistaJet Ltd c. EUIPO, asunto T-195/24, ECLI:EU:T:2025:134. Sobre la marca de posición en la jurisprudencia reciente del Tribunal General, *vid.* Marco Arcalá (2025).

[40] STGUE de 11 de junio de 2025, OMV AG c. EUIPO, asunto T-38/24, ECLI:EU:T:2025:578.

[41] Registro de marca sensorial ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), U.S. Trademark Registration No. 7,431,203, Crayola Properties, Inc., de 2 de julio de 2024.

[42] Maroño Gargallo (2023), pág. 509; y Gómez Segade (1995), págs. 351-352.

Esta línea jurisprudencial ha encontrado, además, una confirmación particularmente significativa en la primera sentencia del Tribunal General sobre una marca sonora dictada con posterioridad. En el asunto *Berliner Verkehrsbetriebe*[43] el Tribunal anuló la denegación del registro de un breve jingle de cuatro tonos y aproximadamente dos segundos de duración solicitado por el operador del transporte público de Berlín. La EUIPO había considerado el signo demasiado breve y simple para que el consumidor lo percibiese como indicador de origen, pero el Tribunal rechazó ese razonamiento, recordando que la brevedad y la simplicidad no constituyen, por sí solas, motivos suficientes para denegar el registro al amparo del art. 7, apdo. 1, letra b), del Reglamento, y que basta un mínimo de carácter distintivo para superar este obstáculo. El contraste con *Ardagh* es ilustrativo: mientras que en aquel caso el sonido (la apertura de una lata seguida del burbujeo de la bebida) era una consecuencia técnica e inevitable del propio uso del producto, en *BVG* el jingle no guarda ninguna relación funcional con los servicios designados, lo que permite al consumidor percibirlo como indicador de origen. Las dos sentencias, leídas en conjunto, confirman que el resultado del examen depende menos de la naturaleza del signo en sí que de su relación con el producto o servicio: cuanto más estrecha sea esa relación, más difícil será superar el umbral de la perceptibilidad como marca.

V. CONCLUSIONES

El recorrido que va de *Sieckmann* a *Ardagh* no es el de una línea jurisprudencial homogénea que avanza en una única dirección, sino el de un sistema que ha tenido que adaptarse a una realidad cambiante sin perder de vista sus fundamentos. Las páginas anteriores nos permiten extraer algunas conclusiones que tienen interés tanto para la comprensión del estado actual del Derecho europeo de marcas como para la práctica registral en materia de signos no tradicionales.

Hemos de apuntar que *Ardagh* no resuelve una tensión estructural que probablemente seguirá generando litigios en el futuro. El sistema de marcas europeo parte de la premisa de que el signo protegido debe poder ser percibido por el consumidor como indicador de origen, pero esa percepción es un fenómeno variable que depende del contexto, de la intensidad del uso y de los hábitos del mercado. Para las marcas no tradicionales, en cambio, la pregunta de si el consumidor puede percibir un sonido, un color o una textura como indicador de origen es genuinamente incierta y depende de factores que el examen registral no puede anticipar con facilidad. La vía de la distintividad adquirida por el uso, que *Ardagh* no aborda porque no fue invocada pero que *Globo Comunicação* había dejado expresamente abierta, puede ser el instrumento adecuado para superar esta incertidumbre en los casos en que el signo, siendo inicialmente débil, ha llegado a ser reconocido por el público como indicador de origen a través de un uso intenso y continuado en el mercado.

Por último, a nuestro entender, *Ardagh* es la primera sentencia del Tribunal General sobre el registro de una marca sonora presentada en formato de archivo de audio bajo el régimen del RMUE 2017/1001, y como tal marca un

[43] STGUE de 10 de septiembre de 2025, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) c. EUIPO, asunto T-288/24, ECLI:EU:T:2025:847.

punto de referencia para la práctica registral posterior. Sin embargo, la sentencia deja abiertas cuestiones que solo podrán ser respondidas por pronunciamientos futuros. Entre ellas destacan, por su relevancia práctica, dos en particular. La primera es si el estándar de perceptibilidad que *Ardagh* aplica a los sonidos ligados al uso de los productos es extrapolable a otras categorías de marcas no tradicionales cuyos signos comparten esa misma condición de estar asociados funcionalmente al producto o servicio que distinguen. La segunda es si la representación mediante archivo de audio delimita el objeto del registro con la misma precisión que el pentagrama, y hasta dónde se extiende en consecuencia la protección frente a sonidos similares pero no idénticos al registrado. La respuesta a ambas preguntas determinará en buena medida el alcance real de la apertura que la reforma de 2015 prometió para las marcas no tradicionales y que, a la luz de *Ardagh*, se revela más condicionada de lo que la supresión del requisito de representación gráfica podía hacer prever.

En definitiva, la apertura tecnológica del sistema no ha ampliado sin más el acceso de los signos no tradicionales al registro, sino que ha desplazado el filtro hacia un plano más exigente: el de su efectiva capacidad para operar como marcas en el mercado.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Botana Agra, Manuel José (2022), «El carácter distintivo de los signos figurativos como marca», ADI 42, págs. 381-394.

Calboli, Irene, y Senftleben, Martin (2018), *The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives*, Oxford University Press, Oxford.

Fernández-Nóvoa, Carlos, Otero Lastres, José Manuel, y Botana Agra, Manuel (2017), *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Marcial Pons, Madrid.

GóMez Segade, José Antonio (1995), «Fuerza distintiva y «secondary meaning» en el Derecho de los signos distintivos», en Navarro Chinchilla, José Julio, y Vázquez García, Ricardo Jesús (Coords.), *Estudios sobre marcas*, Comares, Granada, págs. 345-378.

Louredo Casado, Sara (2021), *Las marcas tridimensionales*, Aranzadi, Cizur Menor.

Marco Arcalá, Luis Alberto (2025), «La marca de posición en la jurisprudencia reciente del Tribunal General de la Unión Europea», ADI 45, págs. 397-414.

Maroño Gargallo, María del Mar (2023), «Marcas no tradicionales: Especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color», *CDT*, 15, págs. 491-516.

Molins Sancho, Francisco (2019), «La representación del signo: nuevas clases de marca», *RDCyD*, 24, págs. 1-16.

IV. RECENSIONES

Actas de Derecho Industrial
Sección: Recensiones
46 (2026): 467-485
Madrid, 2026
DOI: 10.37417/ADI/46_2026_401
© Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
ISSN: 1139-3289

Pastrana espárraga, M., *Restricciones a la competencia mediante algoritmos en mercados digitales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025, 465 págs.

En la simbiosis existente entre el Derecho y la Tecnología surge la valiosa aportación doctrinal que aquí se reseña, autoría de la profesora Pastrana Espárraga. El impacto de la digitalización en los mercados y la competencia ha sido, sobre todo en los últimos años, objeto de un intenso debate en la doctrina jurídica y económica. La irrupción de nuevas tecnologías, particularmente en lo referente al procesamiento masivo de datos y la utilización de algoritmos en la toma de decisiones empresariales, ha modificado sustancialmente la dinámica competitiva de los mercados y ha planteado importantes desafíos regulatorios. La autora, a través de los tres bloques y cinco capítulos que componen la obra, aborda la cuestión con una metodología sólida y justificada: en primer lugar, procede al necesario análisis de la competencia en los entornos digitales; seguidamente, aborda el elenco de prácticas anticompetitivas mediante el uso de algoritmos; y concluye con una propuesta cuasi de *lege ferenda* en relación con la respuesta normativa y los remedios ante las analizadas prácticas anticompetitivas.

Antes de abordar el contenido de cada uno de los capítulos, conviene realizar un excurso sobre la significación y complejidad de la materia. El desarrollo de la inteligencia artificial y el tratamiento en tiempo real de grandes volúmenes de datos (*big data*) ha permitido la automatización de decisiones empresariales —incorporación de algoritmos para la optimización de precios, ajuste oferta-demanda en tiempo real o coordinación de estrategias en mercados altamente digitalizados—. Sin embargo, esta realidad también ha traído consigo la aparición de prácticas anticompetitivas —principalmente, riesgos de colusión y abuso de posición de dominio— que desafían los métodos tradicionales de detección y regulación por parte de las autoridades de competencia.

La materialización de los esfuerzos intensivos en Tecnología —algoritmos, *big data* e inteligencia artificial— ha supuesto la transformación del modo en que los individuos acceden a productos y servicios, e influye, así, en los patrones de consumo, la interacción social de los individuos y, naturalmente, en los propios modelos de negocio. Las plataformas digitales son, en la actualidad y por su importancia, el motor de desarrollo de los mercados digitales. De este modo, la relación directa y positiva que existe entre el desarrollo tecnológico —y sus manifestaciones— y los mercados digitales emergentes explica, naturalmente, el aumento de su poder de mercado.

Con todo, el Bloque I, bajo la rúbrica «*Caracterización jurídica de la competencia en el entorno digital: nuevos vectores y condicionantes para la competencia*», se divide en dos Capítulos. El primero de ellos, titulado «*Cuestiones preliminares*», se encarga de delimitar el concepto de *big data* y analiza el papel de los algoritmos en la toma de decisiones empresariales. A pesar de la paulatina inclusión de estos conceptos en las investigaciones jurídicas y económicas, resulta fundamental comprender su naturaleza, su funcionamiento y el impacto que generan en la actividad empresarial. Las sociedades emplean distintos tipos de algoritmos según el propósito que deseen alcanzar —supervisión, coordinación, señalización o aprendizaje automático—, lo que hace imprescindible una clasificación y análisis detallado de cada

uno de ellos, así como de su utilización en la práctica empresarial. El Capítulo finaliza con el análisis de la inteligencia artificial, las consecuencias de su aplicación en la actividad empresarial y las implicaciones de la utilización del *big data* por parte de las autoridades de competencia para la detección de prácticas anticompetitivas.

El segundo capítulo, que lleva por título «*Plataformas digitales y derecho de la competencia: determinación del mercado relevante*», aborda la evolución de las plataformas digitales y el modo en que las mismas han adquirido un poder de mercado significativo mediante la recopilación y explotación de datos —que ha supuesto, en esencia, su fuente de ventaja competitiva—. La utilización de algoritmos sofisticados y técnicas avanzadas de análisis de datos ha posibilitado que, mediante el aprovechamiento de economías de escala y efectos de red, hayan adquirido un poder de mercado significativo, generando nuevas barreras de entrada y limitando la diversidad en los mercados digitales; al tiempo que han influido decisivamente en el comportamiento de los consumidores. En este contexto, la delimitación del mercado relevante es un aspecto crucial para evaluar su impacto en la competencia, pues permite identificar los productos, servicios y áreas geográficas en los que operan estas plataformas y analizar hasta qué punto ejercen una posición dominante. Sin una correcta delimitación del mercado relevante, el análisis de prácticas anticompetitivas podría resultar ineficaz, dejando sin control posibles restricciones a la competencia que afectan tanto a consumidores como a empresas que dependen de estas plataformas para su actividad económica —tarea, la de la delimitación, más compleja en el caso de las plataformas digitales con precio cero, pues los criterios tradicionales de análisis basados en precios no resultan de aplicación—. Así, la autora señala la necesidad de cuestionarse, dada la complejidad de la cuestión, si el poder de mercado de estas plataformas debe evaluarse en función de factores como la cantidad y calidad de los datos recopilados, la dependencia de los usuarios, o la capacidad de generar barreras de entrada para nuevos competidores.

Seguidamente, el Bloque II, se presenta bajo el epígrafe «*Prácticas anticompetitivas mediante el uso de algoritmos*». Su Capítulo III «*El uso de algoritmos informáticos para la celebración o facilitación de prácticas colusorias*» examina cómo los algoritmos pueden facilitar colusiones —algorítmicas, en este caso—, incluyendo casos en los que las empresas utilizan sistemas de fijación dinámica de precios que pueden dar lugar a un paralelismo consciente en el mercado. Mientras que los acuerdos explícitos entre empresas para fijar precios o repartirse mercados han sido objeto de regulación y sanción desde hace décadas, el uso de algoritmos plantea interrogantes sobre si la mera alineación automática de decisiones empresariales constituye una colusión. Asimismo, los algoritmos pueden aprender a reaccionar ante cambios en la competencia y ajustar precios de manera sincronizada, generando un efecto similar al de un acuerdo tácito. La autora reflexiona sobre la capacidad y suficiencia de las herramientas tradicionales del Derecho de la competencia para hacer frente a este fenómeno; así como sobre si estas tienen cabida en la normativa actual o es, en cambio, necesario reformar la normativa existente para hacer frente a las prácticas colusorias llevadas a cabo mediante el uso de algoritmos.

El Capítulo IV, que se presenta bajo el título «*Conductas de abuso de posición de dominio mediante el uso de algoritmos e inteligencia artificial*», analiza los abusos de posición dominante mediante el control de datos esenciales y la posibilidad de que las grandes plataformas digitales impidan el acceso a datos clave para nuevos competidores. Partiendo del estudio de la doctrina de las *essential facilities* —concibiéndose el *big data* como tal— y las conductas de abuso exclusionarias, se cuestiona la aplicabilidad de esta doctrina por los numerosos riesgos que conlleva, y se plantea la posibilidad de recurrir a otras medidas menos gravosas como el derecho a la portabilidad e interoperabilidad de los datos bajo la concepción de que la posibilidad

de que los usuarios transfieran sus datos entre plataformas facilita la competencia al reducir las barreras de entrada y evitar el refuerzo de la posición de dominio de las grandes empresas tecnológicas. También dentro de este capítulo, la autora se centra en el estudio de dos prácticas relevantes en los mercados digitales: las conductas de *market leveraging* y la discriminación del consumidor mediante la aplicación de precios personalizados. Más allá de los posibles efectos positivos sobre la eficiencia del mercado y la maximización del excedente del producto, estas prácticas pueden dar lugar a comportamientos abusivos que perjudiquen a determinados segmentos de consumidores, reduciendo la transparencia y dificultando la comparación de precios. En este contexto, la autora señala la necesidad de que las autoridades de competencia evalúen el impacto de estas estrategias en la dinámica competitiva y en la protección del consumidor, estableciendo límites cuando las mismas impliquen efectos anticompetitivos o un aprovechamiento indebido de la asimetría informativa existente.

En este sentido, la Comisión Europea, consciente del aumento de estas prácticas anticompetitivas en mercados digitales, ha aprobado un conjunto de normas que tienen por objeto regular *ex ante* las conductas llegando así, de manera lógica, al Bloque III de la obra, que bajo la rúbrica «*Propuesta normativa y remedios ante las prácticas anticompetitivas cometidas mediante el uso de algoritmos»* se dedica a la referida respuesta normativa y las medidas regulatorias necesarias para abordar estos fenómenos. En este sentido, el quinto y último capítulo, titulado «*Instrumentos para corregir y prevenir la aparición de nuevas prácticas anticompetitivas en los mercados digitales»*, estudia en detalle los remedios estructurales y conductuales, concretando su aplicación a los mercados digitales. Igualmente, se analizan las recientes iniciativas regulatorias de la Unión Europea, como el Reglamento de Gobernanza de Datos y el Reglamento de Datos y su impacto en la protección de la competencia en entornos digitales. La investigación no solo plantea algunas críticas a la regulación vigente, sino que propone mejoras para fortalecer el control de prácticas anticompetitivas ejecutadas mediante el uso de algoritmos. Especialmente, este capítulo se centra en el Reglamento de Mercados Digitales o *Digital Markets Act*, que persigue el objetivo de establecer una serie de reglas para aquellas plataformas que sean calificadas como guardianes de acceso o *gatekeepers* —como, por ejemplo, Google, Meta o Apple—, frenando un posible abuso de posición de dominio. Para ello, se les impone un conjunto de obligaciones y prohibiciones —en materia de interoperabilidad, autopreferencia, etc.— para favorecer la competencia y la innovación en los mercados. Esta norma persigue la promoción de un mercado digital más equitativo que beneficie tanto a empresas pequeñas como a los consumidores.

En un contexto en el que las plataformas digitales desempeñan un papel cada vez más determinante en la economía global, «*Restricciones a la competencia mediante algoritmos en mercados digitales»* es una contribución que proporciona un marco analítico sólido para entender y abordar los nuevos desafíos de la regulación en mercados digitales.

La presente recensión comienza señalando que «En la simbiosis existente entre el Derecho y la Tecnología surge la valiosa aportación doctrinal que aquí se reseña». Una simbiosis que, empleando deliberadamente la noción en su sentido biológico, permite anticipar la ambivalencia de una relación cuyos efectos no pueden calificarse aún de forma unívoca. De hecho, el prisma desde el que se enjuicie la cuestión determinará la calificación que se realice de dicho vínculo —sea mutualista, comensalista, parasitaria o amensalista—. En este sentido, la reposada obra de la profesora Pastrana Espárraga supone un aporte significativo al análisis de uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el Derecho de la competencia en la era digital, constituyendo una referencia indispensable para quienes interesa, tanto doctrinal como profesionalmen-

te, el impacto de los algoritmos, la inteligencia artificial y el *big data* en la competencia de los nuevos mercados.

Francisco Castillo Iborra
Investigador predoctoral
Universitat de València

Tato plaza, Anxo (2026). *Derecho de la Publicidad Ilícita*, Aranzadi (Colección Grandes Tratados), Cizur Menor, 1102 páginas.

Uno de los criterios tradicionales para la concesión de los sexenios de investigación consiste en que la aportación a valorar constituya una obra general que se reconozca como de referencia contrastada dentro de la disciplina o suponga un progreso en la organización de un campo temático poco estructurado. La presente recensión podría compendiarse en esta frase, porque resume perfectamente el *Derecho de la Publicidad Ilícita* del profesor Anxo Tato Plaza.

a. El *Derecho de la Publicidad Ilícita* es una *obra general* porque aborda de manera global el Derecho de la publicidad, como revela su propia estructura, dividida en cuatro partes. La primera analiza el concepto de publicidad y su protección a nivel constitucional, así como a través del Derecho de la propiedad intelectual y del Derecho contra la competencia desleal. La segunda estudia el régimen jurídico general de la publicidad ilícita. La tercera se ocupa de los regímenes jurídicos especiales (por ejemplo, la publicidad de bebidas alcohólicas). Y la cuarta se dedica a los mecanismos de control (el libro no examina únicamente el Derecho sustantivo de la publicidad, sino que contiene también secciones dedicadas al control jurisdiccional, al control administrativo y a la autorregulación publicitaria).

Se trata, por lo tanto, de una obra de gran alcance, que analiza incluso los regímenes jurídicos especiales de publicidad. Hubiese sido muy sencillo para el autor ceñirse a los principios generales, y eludir una materia especialmente prolija y complicada como los regímenes especiales. El profesor Tato Plaza los aborda, sin embargo, para beneficio del letrado y del estudioso del Derecho de la publicidad, que ven así aligerada la temible tarea de enfrentarse a un régimen disperso, que en ocasiones llega a abrumar por su nivel de desarrollo y detalle.

b. El *Derecho de la Publicidad Ilícita* está llamado a ser —o, por qué no ser claros, lo es ya— una *referencia contrastada dentro de la disciplina*. Solo la modestia del autor explica que no haya titulado el volumen *Tratado de Derecho de la Publicidad*, pues eso es lo que es este libro, que está destinado a convertirse en una piedra angular de la materia, del mismo modo que, en un sector vecino, lo es el *Tratado sobre Derecho de Marcas* del profesor Fernández-Nóvoa, fundador de ADI. No en vano la obra comparte las características que adornan el *Tratado* del maestro: es profunda sin ser oscura, es rigurosa sin ser árida, destila de forma clara el conocimiento de un campo jurídico complejo y, además, y como cortesía hacia el lector, está muy bien escrita.

c. El *Derecho de la Publicidad Ilícita* supone un *progreso obvio en la organización de un campo temático poco estructurado*. Y es que el Derecho de la publicidad es un campo profundamente fragmentado, en el que convive una maraña de normas poco coordinadas cuyas relaciones no siempre están claras (la desafortunada reforma de la Ley de Competencia Desleal en 2009 oscureció notablemente la disciplina). La monografía consigue dar estructura a este campo, y lo hace gracias al dominio de un autor que sabe de lo que habla, porque ha estudiado el Derecho de la publicidad y porque ha vivido el Derecho de la publicidad. Anxo Tato Plaza, en efecto, ha

estudiado con rigor este Derecho desde los comienzos de su carrera universitaria, como demuestra una temprana monografía que se ha convertido ya en un clásico de la disciplina (*La publicidad comparativa*, Marcial Pons, 1996). Pero es que, además, el profesor Tato Plaza ha vivido el Derecho de la publicidad, porque su relación de muchos años con Autocontrol —actualmente es Secretario General Técnico— le ha permitido conocer la práctica como pocos. De hecho, la lectura de la monografía lo pone de relieve, ya que está salpicada de casos jurisprudenciales y resoluciones del Jurado de Autocontrol, que no solo son muy útiles para comprender los matices de las distintas figuras que trata (publicidad engañosa, publicidad denigratoria, etc.), sino que confieren agilidad y viveza al texto.

Podría detener aquí la recensión y lo fundamental quedaría dicho. Apuntaré, no obstante, algún aspecto o reflexión más que la lectura de la obra me ha suscitado.

1) Indica el autor en el prólogo que se han reducido al máximo las citas procedentes de la doctrina científica, conservando únicamente las consideradas imprescindibles. Considero plenamente justificada esta forma de proceder. En la actualidad, vivimos una situación de proliferación doctrinal —no digamos ya si tenemos en cuenta la doctrina extranjera— que puede provocar un cierto efecto paralizante. Un manejo muy amplio de las fuentes es posible en un artículo jurídico, en una monografía sobre un tema muy concreto, o en un libro colectivo. Pero no es realista en una obra general realizada por un solo autor. Y es necesario que sigan existiendo tratados, comentarios a leyes y obras generales de uno (o quizá dos) autores, porque gozan de una unidad que compensa con creces el hecho de que puedan quedar fuera del radar ciertas aportaciones doctrinales. El temor a no poder abarcar la desbordante bibliografía no debe disuadir a la doctrina de emprender la escritura de libros de este tipo.

2) El profesor Tato Plaza dedica unas páginas muy valiosas al estudio del concepto de publicidad, y su lectura lleva a percatarse de que este amplísimo concepto posee una indudable *vis attractiva*. Esto hace que la obra sea, por supuesto, un libro de Derecho de la publicidad, pero también, en gran medida, un comentario a la Ley de Competencia Desleal, sobre todo en lo relativo a las relaciones entre empresarios y consumidores. Esta afirmación no debe inducir, no obstante, al error de pensar que la monografía se agota en el estudio de la publicidad desleal y su control jurisdiccional, puesto que aborda también otros aspectos, como muestran el examen de la protección de las creaciones publicitarias y el detallado y agudo análisis del marco constitucional de la publicidad que el autor lleva a cabo.

3) Precisamente el anclaje del Derecho de la publicidad en la Constitución, en particular en la libertad de empresa y en la libertad de expresión, es uno de los principales aciertos del libro. El profesor Tato Plaza siempre ha sido partidario de una concepción moderna del Derecho de la publicidad —y en general del Derecho contra la competencia desleal—, es decir, lo concibe como un Derecho anclado en el marco constitucional. Siempre me ha parecido muy elocuente, a este respecto, la metáfora según la cual los valores constitucionales constituyen un terreno de juego en el que se desarrolla la lucha concurrencial, así como la gráfica descripción de Axel Beater, que sostiene que determinados valores constitucionales constituyen límites externos a la competencia (BEATER, Axel, 2011, *Unlauterer Wettbewerb*, Mohr Siebeck, Tubinga, págs. 857 y ss.). El profesor Tato Plaza continúa fiel, por lo tanto, a su visión expresada ya en anteriores aportaciones, en las que ponía de manifiesto que «sólo bajo una visión arcaica del Derecho contra la competencia desleal se puede sostener que resulta ajena a este sector del ordenamiento la represión de ciertas conductas o prácticas competitivas que —al margen ya de su incidencia en los intereses de los competidores o consumidores— entren en abierta contradicción con valores o derechos constitucionalmente protegidos y, por ende, con el interés general.» (Tato

PLAZA/FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO/HERRERA PETRUS, 2010, *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley, pág. 49).

4) La lectura de la obra transmite una idea nítida de la complejidad normativa del Derecho de la publicidad y del Derecho contra la competencia desleal en general. Dicha complejidad es en buena medida responsabilidad del legislador español —que actúa en los últimos tiempos con una notable falta de técnica legislativa— pero también del legislador de la Unión Europea, que ha entrado en una dinámica de regulación excesivamente prolija y detallada. Buena muestra de ello es la lista negra de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, lista que, como le he oído decir al profesor Tato Plaza en alguna conferencia, llega al absurdo de afirmar que constituye una práctica engañosa algo tan obvio como «proclamar falsamente que un producto puede curar enfermedades, disfunciones o malformaciones». No hay duda de que asistimos a una reglamentación excesiva que se traduce en una complejidad igualmente desmedida, y que oscurece el protagonismo que las cláusulas generales han tenido tradicionalmente en el Derecho contra la competencia desleal.

* * * *

El *Derecho de la Publicidad Ilícita* de Anxo Tato Plaza se convertirá sin duda en un libro de consulta fundamental para todo el que se acerque o se dedique al Derecho de la Publicidad y, por extensión, al Derecho contra la competencia desleal. Confiamos en que al autor no le arredre la ardua tarea de actualizar un texto en una materia que está en constante movimiento y evolución. Hacen falta obras como esta que hagan accesible una disciplina tan compleja y fragmentada. Lo animamos, eso sí, a que la próxima edición se titule *Tratado de Derecho de la Publicidad*. El principio de veracidad así lo exige.

Rafael GARCÍA PÉREZ
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de A Coruña

MASSAGUER FUENTES, J. (Director) - PALAU RAMÍREZ, F. (Director adjunto), *Tratado sobre Derecho de la propiedad industrial*, Civitas, Madrid, 2026, 2268 págs[1]

1. Cualquier lector de *Actas de Derecho industrial y Derecho de Autor* es consciente de dos hechos indiscutibles. El primero es el prestigio del profesor MASSAGUER FUENTES, entre otros sectores, en el ámbito de la propiedad industrial, siendo una de las voces de autoridad en la materia, con obras de absoluta referencia y con una trayectoria —en la academia y en el foro— impecable. El segundo hecho cierto es la extraordinaria expansión e importancia que ha adquirido el Derecho industrial desde finales del siglo XX, proceso que ha ido acompañado de un paralelo incremento de su importancia en la doctrina mercantilista, con el impulso inicial de maestros pioneros como los profesores Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA, Alberto BERCOVITZ o José Antonio GÓMEZ SEGADE.

Pues bien, si unimos ambos elementos, el relieve del Derecho industrial y el prestigio del profesor MASSAGUER, fácilmente se comprende la importancia de la presente obra, en la que se nos ofrece un estudio completo de esta rama

[1] Esta recensión es parte del Proyecto de investigación PID2023-147552NB-I00: «Industria alimentaria y bienes inmateriales», financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE, del cual es investigador principal el autor.

del ordenamiento jurídico bajo la dirección, como se ha dicho ya, de una de las voces más autorizadas en la materia, acompañado, como Director adjunto, de otro reputado especialista como es el profesor Felipe Palau Ramírez.

2. El Tratado es una obra colectiva, fruto del trabajo de dieciocho autores, si bien casi la mitad de los treinta y ocho capítulos en los que se divide la obra han sido elaborados por el profesor Massaguer, de modo que, además de la dirección del Tratado, ha asumido la autoría de su mayor parte. E igualmente destacada es la participación del profesor Palau, que es el responsable de diez capítulos.

Los capítulos de la obra se estructuran en seis grandes partes, que, tras una primera de introducción, se refieren, sucesivamente, al estudio de las modalidades de propiedad industrial, de su consideración como objeto de propiedad y de negocios jurídicos, de su defensa, de los procesos en materia de propiedad industrial y del tratamiento de estos derechos en otras ramas del ordenamiento.

A efectos de que el lector de esta recensión se haga una idea cabal del contenido de esta obra monumental, procederé a continuación a identificar los concretos temas que se examinan, para terminar haciendo algunas consideraciones sobre las características generales de esta relevante obra.

3. La parte introductoria cuenta con dos capítulos. El primero, firmado por Massaguer Fuentes, es una amplia introducción al Derecho de la propiedad industrial en la que se identifican y delimitan las características generales de la figura, así como los principios generales que informan su regulación. El segundo, obra de Luz Sánchez García, analiza los desafíos que la inteligencia artificial presenta en el ámbito de la propiedad industrial, en relación con algunas cuestiones que son objeto de análisis en otros capítulos del libro (requisitos de patentabilidad, figura del experto en la materia, riesgo de confusión en materia de marcas, etc.).

La segunda parte de la obra, dedicada a las modalidades de propiedad industrial, es, lógicamente, la más extensa, con dieciséis capítulos, que se organizan en varias secciones: 1ª) «Patentes y otras modalidades de propiedad industrial sobre invenciones y otros hallazgos» (donde se incluyen los capítulos «Patentes» (Massaguer), «Modelos de utilidad» (Palau), «Certificados complementarios de protección» (Massaguer), «Obtenciones vegetales» (Palau), «Topografías de los productos semiconductores» (Massaguer); 2ª) «Diseño industrial y otras modalidades de propiedad industrial sobre creaciones de forma aplicadas a productos» (analizándose por separado los «Diseños industriales registrados» (Massaguer) y el «Diseño industrial no registrado» (obra de Concepción Sáiz García); 3ª) «Marcas y otras modalidades de propiedad industrial sobre signos distintivos» [examinando «Marcas» (Massaguer y Palau), «Nombres comerciales» (Palau), «Indicaciones geográficas» (Palau), y «Nombres de dominio» (José Corberá)]; 4ª) «Secretos empresariales y otras modalidades de propiedad industrial sobre la información no divulgada» [dedicada al estudio de los «Secretos empresariales» (Massaguer y Mercedes Curto Polo); y «Exclusividad de datos» (Palau)] y 5ª) «Otras modalidades de protección jurídica de la propiedad industrial» («Protección jurídico concurrencial de la propiedad industrial» (Massaguer), «Derechos audiovisuales» (Carles Vendrell) y «Protección jurídica de los datos» (Begoña González Otero)).

En la tercera parte del Tratado se analizan los derechos de propiedad industrial como objeto de propiedad y negocios jurídicos, encargándose Felipe Palau y Eduardo Miranda de los capítulos sobre la cotitularidad de derechos de propiedad industrial, el contrato de cesión y el contrato de licencia, que se completa con el estudio de las licencias obligatorias (Miranda) y de la hipoteca mobiliaria y otras garantías (Palau).

A su vez, en la parte cuarta, dedicada a la defensa de los derechos de propiedad industrial, el profesor Massaguer estudia, en sendos capítulos, las acciones civiles, la protección provisional y las medidas en frontera, mientras que Lloria García se ocupa de los delitos relativos a la propiedad industrial y Óscar Morales de los relativos a los secretos empresariales.

En la parte dedicada a los procesos en materia de propiedad industrial se analiza el proceso de infracción (Massaguer y Guillermo Schumann), los procesos civiles y administrativos de nulidad y caducidad de marcas en capítulos elaborados, respectivamente, por Schumann y Massaguer, el proceso civil de impugnación de resoluciones administrativas sobre propiedad industrial (Massaguer), los procesos penales relativos a delitos sobre la propiedad industrial (Schumann), y el arbitraje (Massaguer).

Finalmente, la obra termina con el estudio del tratamiento de la propiedad industrial en otros sectores del ordenamiento, en concreto, en el Derecho de defensa de la competencia (Fernando de la Vega), en el Derecho de sociedades (Mercedes Sánchez Ruiz), el Derecho de la insolvencia (María José Verdú Cañete) y el Derecho fiscal (Vilches, Arrieta y Tórtola).

4. La visión panorámica sobre el contenido del Tratado que se acaba de esbozar pone de manifiesto que estamos ante una obra que parte de una concepción amplia del Derecho de la propiedad industrial, en la medida en que no solo se estudian las figuras clásicas, sino que se incluyen otras instituciones cuya consideración como derechos de propiedad industrial es objeto de discusión en la doctrina, como los nombres de dominio, los secretos empresariales, los datos de la internet de las cosas, los derechos audiovisuales o la exclusividad de datos (centrándose en los datos en el ámbito de solicitudes de autorización de medicamentos y de productos fitosanitarios, dejando al margen otros supuestos como la protección de datos en relación con las solicitudes de autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente, aditivos en la alimentación animal, biocidas, nuevos alimentos o declaraciones nutricionales o de propiedades saludables, que —aunque no están mencionados en el artículo 39 del Acuerdo ADPIC— responden a una misma lógica).

En todo caso, aunque la obra parte de esta concepción amplia, y pese a que el propio profesor Massaguer afirma (pág. 201) que «la naturaleza inmaterial, los objetivos políticos que orientan el reconocimiento de su protección y el mecanismo técnico-jurídico escogido para implementar la protección jurídica de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual son comunes», el Tratado, como ya se deriva de su propio título y como resulta plenamente lógico, no se ocupa ni de los derechos de autor ni de los derechos afines o conexos.

Por lo demás, al analizar las distintas figuras de la propiedad industrial se presta especial atención a la normativa nacional, lo cual se observa sobre todo en materia de patentes (donde se examina sobre todo el régimen de las patentes

españolas, con una referencia a las relaciones entre el sistema español y el sistema europeo de patentes, así como al sistema de la patente unitaria) o al analizar las marcas y los diseños registrados (pues el estudio se centra en las leyes nacionales y en las correspondientes directivas, antes que en los títulos de la Unión Europea).

Además de en la conceptualización de la propiedad industrial, la amplitud de la obra también se aprecia en su tratamiento, que no se limita a las cuestiones sustantivas, sino que —como ya se ha destacado— incluye los aspectos procedimentales y procesales, así como los penales, los tributarios o las implicaciones de la propiedad industrial para el Derecho de defensa de la competencia, el Derecho de la insolvencia o el Derecho de sociedades.

Con estas premisas, la obra conjuga el estudio de la normativa con la referencia a los pronunciamientos judiciales más destacados, incluyendo algunas referencias bibliográficas, que no se indican en nota al pie, sino en el propio cuerpo del trabajo, terminando cada capítulo con una breve selección, tanto de sentencias como de bibliografía.

5. Estamos, en definitiva, ante una obra que ofrece una amplia visión de la disciplina y que está llamada a convertirse en un referente de la literatura jurídica del sector. Debe, por tanto, felicitarse a sus autores y, muy en especial, a sus directores, por dar a la imprenta una obra adornada con el atributo de la excelencia y que será una herramienta de gran utilidad tanto para la comunidad académica como para los operadores jurídicos.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Santiago de Compostela

Candelario macías, María Isabel (2025), *La reglamentación del diseño industrial en Europa: nuevos paradigmas ante la digitalización, la economía circular y la sostenibilidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 260 páginas.

En esta nueva obra, la profesora de Derecho Mercantil, reconocida industrialista y acreditada a cátedra, María Isabel Candelario Macías analiza la transformación del régimen europeo de protección del diseño industrial desde la perspectiva de la digitalización, la economía circular y la sostenibilidad ambiental. Constituye una aportación especialmente relevante para el estudio de una de las reformas más importantes del Derecho europeo de la propiedad industrial en los últimos años. Se trata de un trabajo riguroso, actual y sólidamente estructurado, que ofrece una lectura sistemática y crítica del nuevo marco normativo configurado por el Reglamento (UE) 2024/2822 y la Directiva (UE) 2024/2823.

El interés del libro va más allá de la mera exposición de novedades legislativas. La autora examina cómo el Derecho del diseño industrial se adapta a un entorno económico y tecnológico profundamente distinto del que inspiró la regulación originaria de los dibujos y modelos comunitarios. Muestra el tránsito desde una concepción centrada exclusivamente en la apariencia del producto hacia otra en la que confluyen innovación, sostenibilidad y transformación digital. Presenta una estructura clara y coherente y combina el análisis de las categorías tradicionales del diseño industrial con el examen de problemas emergentes vinculados a la impresión 3D, la inteligen-

cia artificial, la economía circular y el ecodiseño. El resultado es una reconstrucción sistemática del diseño industrial como categoría jurídica en evolución.

El primer capítulo sitúa la reforma en su contexto político y normativo. La autora conecta la evolución del diseño con los objetivos europeos de neutralidad climática, innovación tecnológica y sostenibilidad, a la luz del Pacto Verde Europeo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Muestra que el diseño deja de concebirse solo como instrumento de diferenciación estética y adquiere una dimensión estratégica para la competitividad empresarial y la internacionalización de los productos.

A continuación, el segundo capítulo aborda, muy acertadamente, cuestiones de delimitación conceptual. En cuanto a la distinción entre diseño industrial y diseño ecológico o ecodiseño, diferencia dos categorías que, aunque convergen progresivamente en el marco regulatorio europeo, responden a lógicas jurídicas y funcionales distintas. El diseño industrial es una institución clásica de la propiedad industrial destinada a proteger la apariencia externa de los productos. El ecodiseño se orienta prioritariamente a la reducción del impacto ambiental y a la incorporación de criterios de sostenibilidad en los procesos de producción y consumo. Esta distinción permite ordenar adecuadamente la relación entre la tutela jurídica de la forma y las exigencias derivadas de la durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad o reutilización de los productos en el contexto de la economía circular.

La autora analiza las reformas de 2024 como una reconfiguración del sistema europeo de protección del diseño, más allá de una mera actualización técnica. Se estudian la redefinición de «diseño», «producto» y «producto complejo», la ampliación a creaciones no físicas y la flexibilización de los requisitos de representación, en respuesta a la digitalización de la economía. Se incorporan asimismo fenómenos como la impresión 3D y la inteligencia artificial, que obligan a replantear el equilibrio entre exclusividad, competencia y libertad de innovación. En este marco, el diseño se extiende a elementos digitales —como animaciones, interfaces gráficas o representaciones dinámicas— manteniendo la protección de la apariencia, pero proyectada sobre entornos tecnológicos y modelos digitales de producción, en el contexto de la transición digital y ecológica del Derecho de la propiedad industrial, que integra innovación, sostenibilidad y tutela jurídica.

El tercer capítulo se centra en la estructura jurídica de la protección del diseño industrial. La autora examina de forma sistemática la interacción entre el Derecho de la Unión Europea, los instrumentos internacionales —especialmente el Acuerdo sobre los ADPIC y el Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales— y los ordenamientos nacionales, con referencia expresa a la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. El análisis aborda los requisitos clásicos de protección, singularmente la novedad y el carácter singular, así como la evolución de la doctrina relativa a la acumulación de protecciones. En este ámbito, el liderazgo de la Unión Europea resulta fundamental para actualizar, modernizar y simplificar la legislación sobre dibujos y modelos.

Por lo que respecta a los requisitos para recibir amparo y reconocimiento legal, tanto el diseño industrial registrado como el no registrado exigen la observancia de presupuestos materiales que, en el Derecho español, se disciplinan en el art. 5 de la Ley de Diseño Industrial (LDI). Ambos requisitos constituyen condiciones de fondo. Para beneficiarse de la protección jurídica del diseño es preciso, además, cumplir requisitos de forma, consistentes en que el diseño sea susceptible de registro. La novedad se concibe como una característica extrínseca, y la singularidad como intrínseca. El diseño industrial, para ser protegido, no puede ser idéntico a una creación previamente divulgada. Además, debe producir en el usuario informado una impre-

sión general distinta de la generada por diseños anteriores. La apreciación de estos requisitos se realiza mediante comparación con diseños ya registrados o divulgados con anterioridad a la solicitud. Tales condicionantes no han sido modificados por la reforma, como reflejan el art. 4.1 del Reglamento y el art. 3.2 de la Directiva. Asimismo, el registro continúa siendo un requisito esencial para la concesión de un derecho exclusivo *erga omnes*, al igual que sucede en otras modalidades de propiedad industrial. La autora recuerda que pueden registrarse tanto diseños ornamentales como funcionales, con exclusión de aquellos cuyas características vengan impuestas exclusivamente por su función técnica. La separabilidad entre forma y función es precisamente lo que permite proteger como diseño la apariencia externa de productos utilitarios cuando concurren novedad y singularidad.

También se analiza en este capítulo la interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes, excluyéndose de la protección mediante diseño las interconexiones y ajustes mecánicos, salvo en aquellos supuestos relativos al ensamblaje o conexión de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular, en el sentido expuesto por la propia LDI en sus arts. 2 y 11. La norma parte, además, de que un diseño puede ser simultáneamente creativo y funcional, en sectores industriales muy diversos en los que la actividad del diseñador se desarrolla frecuentemente dentro de corrientes estéticas y sensibilidades compartidas propias de cada época. El art. 15 de la Directiva delimita el objeto de protección a las características de apariencia visibles en la solicitud de registro, reforzando la seguridad jurídica. No obstante, la protección no exige visibilidad permanente en el uso del producto, salvo en componentes de productos complejos, por lo que la visibilidad no opera como requisito constitutivo del diseño, sino como criterio de delimitación en el momento de la solicitud.

En cuanto al diseño no registrado, la autora señala que la transposición de la reforma podría generar divergencias entre Estados miembros, con ordenamientos que no lo reconozcan. No obstante, el Reglamento (UE) 2024/2822 mantiene y regula esta figura en el ámbito del título unitario de la Unión Europea.

Candelario Macías valora positivamente lo incorporado en el art. 11 de la Directiva y el art. 20 bis del Reglamento respecto de los dibujos y modelos creados por un empleado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo instrucciones del empresario, colmando la laguna anterior. Y, en su investigación estudia con precisión la posible tutela concurrente del diseño mediante distintas figuras jurídicas. Analiza la acumulación con el Derecho de autor a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en particular, de la STJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17, *Cofemel*. Asimismo, examina las conexiones del diseño industrial con otros títulos de Propiedad industrial como las marcas tridimensionales, las patentes, los modelos de utilidad y con las acciones de competencia desleal. La autora muestra la creciente complejidad del sistema de protección de los activos inmateriales vinculados a la forma y a la innovación, reconoce que la acumulación se potenció con la reforma de 2024 (por ejemplo, con el considerando 12 de la Directiva). Con todo, explica que sigue siendo debatido y que el legislador podría haber aportado aclaraciones más precisas.

El cuarto capítulo está centrado en el estudio de las principales novedades introducidas por el nuevo paquete normativo europeo en materia de diseño. La autora destaca que el Reglamento (UE) 2024/2822 y la Directiva (UE) 2024/2823 no crean un sistema completamente nuevo, sino que modernizan y reajustan el régimen preexistente para adaptarlo a las exigencias de la digitalización y de la economía circular. El análisis muestra cómo la reforma mantiene las categorías esenciales del sistema clásico, aunque las proyecta sobre nuevos entornos tecnológicos y productivos. Así, el Reglamento sustituye la tradicional referencia a los «dibujos y modelos

comunitarios» por la de «diseños de la UE». Paralelamente, amplía las definiciones legales para incluir realidades digitales y dinámicas. En este contexto, adquiere especial relevancia la extensión del *ius prohibendi* frente a actos de reproducción digital no autorizada, incluidos determinados usos de archivos CAD y tecnologías de impresión 3D. La autora subraya que la tutela deja de proyectarse exclusivamente sobre la fabricación o comercialización de productos físicos y alcanza también actuaciones previas de naturaleza digital, como la creación, descarga, copia o puesta a disposición de archivos destinados a reproducir el diseño protegido. Ello supone un cambio relevante en la lógica de protección pues ahora se anticipa la tutela a fases anteriores a la producción material y permite considerar determinadas actividades vinculadas a la impresión 3D como formas de utilización del diseño. Con todo, el estudio advierte la persistencia de importantes zonas de incertidumbre, especialmente en relación con la responsabilidad de los intermediarios digitales y el alojamiento de archivos susceptibles de facilitar reproducciones ilícitas.

Especial interés presenta el análisis de la cláusula de reparación. La autora reconstruye la evolución de esta figura desde el sistema fragmentado derivado del denominado *freeze-plus* hasta la introducción de una excepción armonizada en el ámbito europeo. La nueva regulación busca evitar monopolios en el mercado de piezas de recambio y favorecer la competencia en el sector posventa, vinculando la protección del diseño con la sostenibilidad, la reutilización y la mayor durabilidad de los productos.

La monografía aborda la ampliación de las facultades del titular frente a mercancías infractoras de terceros países, incluso en tránsito aduanero, destacando la superación de la doctrina del TJUE en los asuntos *Nokia y Philips* (C-446/09 y C-495/09), de enfoque restrictivo. El nuevo régimen aproxima el diseño a la evolución marcaria y refuerza la tutela frente a la falsificación. Asimismo, examina la nulidad y la armonización procedimental, al exigir la Directiva procedimientos administrativos de nulidad y la uniformidad de las causas de invalidez, cuya eficacia dependerá de una aplicación homogénea y de la coordinación entre autoridades nacionales.

El quinto capítulo aborda el ecodiseño como una dimensión funcional y ambiental del diseño industrial, estrechamente conectada con el Pacto Verde Europeo y con los objetivos de neutralidad climática fijados por la Unión Europea para 2050. La autora reconstruye la evolución normativa desde la Directiva 2009/125/CE hasta el Reglamento (UE) 2024/1781 sobre diseño ecológico de productos sostenibles (ESPR), destacando el cambio estructural que introduce este nuevo marco regulatorio. Pone de relieve que el ecodiseño deja de limitarse a los productos relacionados con la energía y pasa a convertirse en un eje transversal de la política económica, industrial y ambiental de la Unión Europea. El nuevo Reglamento incorpora exigencias vinculantes relativas a durabilidad, reparabilidad, reutilización, reciclabilidad y eficiencia en el uso de recursos. De este modo, los objetivos de sostenibilidad se integran desde la fase inicial de concepción del producto y condicionan progresivamente todo su ciclo de vida. El ecodiseño aparece, así, como un instrumento preventivo destinado a reducir el impacto ambiental desde el origen de la producción y a favorecer la prolongación de la vida útil de los bienes. La sostenibilidad deja de proyectarse únicamente sobre la gestión de residuos para incorporarse al propio proceso de diseño y fabricación.

Particular interés presenta el estudio del pasaporte digital de producto, configurado como un mecanismo de trazabilidad y transparencia a lo largo de toda la cadena de valor. Esta herramienta permite centralizar información relativa a composición, sostenibilidad, durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los productos. La monografía destaca que este instrumento puede desempeñar un papel decisivo tanto en

la protección del consumidor como en la consolidación de modelos productivos más sostenibles, transparentes y circulares.

De las conclusiones se destacan aquí unas ideas centrales: La eficacia del nuevo marco dependerá de su aplicación práctica y de la capacidad de los sistemas administrativos y jurisdiccionales para garantizar una interpretación homogénea en la Unión Europea. Persisten, no obstante, límites relevantes, como las incertidumbres en la protección del diseño en entornos digitales y las dificultades para trasladar los objetivos de la economía circular a resultados jurídicos y económicos efectivos. Por ello, la transición hacia un modelo sostenible exige algo más que la norma: requiere una implementación coherente en el mercado interior y una adecuada articulación con los operadores económicos.

La monografía se configura como un estudio riguroso y sistemático del nuevo régimen del diseño industrial en la Unión Europea, integrando análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial, y ofreciendo una visión completa de los retos derivados de la convergencia entre propiedad industrial, digitalización y sostenibilidad. Es el resultado del Proyecto competitivo nacional, con referencia: TED2021-130344B-I00, titulado Desafíos y Retos de la Ordenación de las innovaciones de cambio climático, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la UE NextGenerationEU/PRTR. Su valor reside tanto en la amplitud del objeto de estudio como en la claridad con la que estructura problemas complejos. Por ello, la obra se consolida como una referencia relevante en el estudio contemporáneo del diseño industrial europeo.

Elena F. Pérez carrillo
Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad de León

Muruaga herrero, Pablo (2025) *¿Qué es un secreto empresarial? Un estudio de su concepto,* Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2025, 276 páginas.

«¿Qué tienen en común un algoritmo, un chip informático, la organización interna de una empresa, una receta culinaria, un examen, un guion cinematográfico, las circunstancias fiscales de un sujeto y una cláusula de un contrato?». Con esta cuestión abre la obra aquí reseñada, que estudia un tema tan atractivo como incierto, el concepto de secreto empresarial. Un punto fundamental que la doctrina ha tratado con cautela, y que plantea interrogantes tan complejos como qué es lo que se transmite al ceder un secreto empresarial, o cómo comprobar el incumplimiento contractual ante la falta de certeza sobre qué se transmite.

El Prof. Dr. Muruaga herrero se centra fundamentalmente en el concepto de secreto empresarial, si bien es necesario apuntar —para aquel lector que presente un interés ávido en estas cuestiones— que ha publicado otras obras que complementan a ésta, como son *El daño en materia de secretos empresariales* (2026), Tirant lo Blanch, Valencia y *Contratos sobre secretos empresariales* (2025), Atelier, Barcelona. Este matiz, junto con la propia calidad de la obra, ya denota el nivel de especialización del autor en la materia, contando todas sus obras con referencias bibliográficas imprescindibles para el estudio del secreto empresarial, tanto de la doctrina española como extranjera —entre sus autores destacan gómez segade, bercovitz rodríguez-cano y suñol lucea y en la doctrina de otros países cabe destacar el manejo de obras de Milgrim, Pooley, Henderson o Frison-Roche—.

La protección de los secretos empresariales siempre ha merecido una especial preocupación para el desarrollo del comercio, como revela el análisis histórico incluido

en el primer capítulo de la obra, que se remonta a la Baja Edad Media y los gremios. Aunque no han sido pocos sus avances, la aprobación de la Directiva (UE) 2016/943 y su transposición al ordenamiento español mediante la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, intensificaron el interés doctrinal por delimitar el concepto de secreto empresarial y por determinar los elementos que justifican su protección jurídica.

En este escenario se sitúa la monografía de Muruaga Herrero, que aborda con rigor y profundidad la construcción conceptual de esta institución, partiendo de sus orígenes históricos y analizando su configuración en el Derecho comparado y en el ordenamiento jurídico español.

La obra se presenta como un estudio conceptual, centrado en la difícil delimitación del secreto empresarial. El autor parte de la constatación de que el concepto presenta una notable amplitud material, al abarcar objetos extremadamente heterogéneos. Así, es sorprendente el listado de ejemplos de secretos empresariales que el autor aporta, siendo una lista compacta pero resultante de un exhaustivo análisis jurisprudencial. Entre los ejemplos de secreto empresarial incluye casos tan dispersos entre sí como son los algoritmos, los listados de clientes, los criterios de solvencia crediticia, las composiciones materiales, las fórmulas de productos químicos y cosméticos, las recetas de cocina, los perfumes o los datos para el cálculo de costes (CAP. IV, epígrafe 3, pp. 172-175). En definitiva, y como el autor señala al cerrar el citado epígrafe, «todo tipo de información que se pueda imaginar», siempre que cumpla con determinados requisitos.

Para introducir al lector en el concepto de secreto empresarial, el Capítulo I, titulado «El origen consuetudinario del moderno concepto de secreto empresarial», comienza precisamente destacando la extraordinaria heterogeneidad de los objetos susceptibles de protección, realizando un análisis más detallado en el tercer epígrafe del Capítulo IV. Uno de los puntos más interesantes del primer capítulo es el origen histórico del secreto como una figura situada entre la competencia desleal y la propiedad intelectual. El autor expone que la protección inicial se basaba en la exclusión de terceros derivada de la deslealtad competitiva, mientras que posteriormente se incorporan elementos propios de los derechos de explotación económica.

El capítulo analiza también los antecedentes históricos, desde la Edad Media y los gremios hasta la Revolución Industrial, poniendo de relieve cómo la necesidad de proteger conocimientos técnicos y comerciales impulsó el desarrollo del concepto. Especial relevancia adquiere el estudio de la jurisprudencia anglosajona, que desempeñó un papel decisivo en la construcción del moderno secreto empresarial, particularmente a través del *Restatement (First) of Torts.*

El autor muestra cómo la protección de la información confidencial surge en la práctica mercantil antes de su positivación normativa. En los sistemas jurídicos preindustriales, la protección se articulaba mediante mecanismos fragmentarios, vinculados al Derecho penal, a la competencia desleal o a la tutela de la confianza. Esta aproximación histórica permite comprender que el secreto empresarial no nace como un derecho subjetivo autónomo, sino como una respuesta frente a comportamientos considerados desleales.

El Capítulo II se centra en la positivación y armonización del concepto a través de la Ley Uniforme de Secretos Comerciales estadounidense (*Uniform Trade Secrets Act*) y del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). El autor examina cómo la Ley Uniforme de Secretos Comerciales introduce una definición normativa basada en tres elementos fundamentales: el carácter secreto de la información, su valor económico y la adopción de medidas

razonables para mantener su confidencialidad. El capítulo destaca la importancia de este proceso de positivación, que permite superar la dispersión jurisprudencial del derecho anglosajón y establecer criterios más claros.

Asimismo, se analiza la influencia del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que consolida internacionalmente el concepto e impulsa la convergencia entre ordenamientos jurídicos. El autor subraya que este proceso de armonización responde a la necesidad de proteger la información empresarial en un contexto de globalización económica.

El Capítulo III aborda la configuración del concepto en la Directiva (UE) 2016/943 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (en adelante, «La Directiva»). El autor expone cómo la normativa europea recoge los elementos esenciales desarrollados por la Ley Uniforme de Secretos Comerciales estadounidense y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, pero introduce matices relevantes. En particular, subraya la importancia del requisito de las medidas razonables de protección, que se convierte en un elemento central para la calificación de la información como secreto empresarial. El capítulo destaca también la finalidad armonizadora de la Directiva, orientada a reducir las divergencias entre los Estados miembros y a reforzar la seguridad jurídica.

El Capítulo IV de la obra se centra en la configuración del concepto de secreto empresarial en el Derecho español tras la aprobación de la Directiva. El autor examina cómo el legislador español incorpora una definición legal del secreto empresarial y los elementos que la integran, destacando su coherencia con el proceso de armonización europeo e internacional. Especialmente relevante resulta el análisis que realiza sobre la incidencia de la Directiva y su transposición en cuanto al concepto de secreto empresarial y su naturaleza jurídica.

El capítulo parte del análisis del concepto legal del secreto empresarial, poniendo de relieve que no se define únicamente por el objeto —la información—, sino también por una serie de requisitos acumulativos. En particular, el autor identifica tres elementos esenciales: el carácter secreto de la información, su valor empresarial y la adopción de medidas razonables para mantenerla confidencial. Estos requisitos no deben interpretarse de manera aislada, sino de forma conjunta, pues únicamente su concurrencia permite afirmar la existencia de un secreto empresarial jurídicamente protegido.

En relación con el primer requisito, el autor sostiene que el carácter secreto no implica una confidencialidad absoluta, sino que la información no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para quienes operan en los círculos en los que normalmente se utiliza ese tipo de información. Se subraya que la protección no exige que la información sea completamente desconocida, sino que conserve una cierta exclusividad que le otorgue ventaja competitiva.

El segundo elemento, el valor empresarial, se vincula con la utilidad económica de la información precisamente por su carácter secreto. Se destaca que el valor no debe entenderse únicamente en términos actuales, sino también potenciales, siempre que la información pueda generar una ventaja competitiva para su titular. Esta interpretación amplia resulta coherente con la finalidad de la norma, orientada a proteger activos intangibles relevantes para la actividad empresarial.

El tercer requisito, relativo a la adopción de medidas razonables para mantener el secreto, es de especial interés en este último capítulo. El autor enfatiza que la protección jurídica exige una conducta activa del titular de la información, que debe implementar mecanismos adecuados para preservar su confidencialidad. No se exige

un nivel absoluto de protección, sino medidas razonables atendiendo a las circunstancias del caso, tales como acuerdos de confidencialidad, restricciones de acceso o políticas internas de seguridad.

El capítulo también examina la relación entre estos requisitos y la delimitación del objeto protegido. El autor argumenta que la ley adopta una concepción amplia de la información susceptible de protección, que puede incluir conocimientos técnicos, información comercial, datos estratégicos o procesos organizativos, siempre que concurran los elementos anteriormente señalados. Concluye destacando que la regulación española reproduce en gran medida el modelo europeo, consolidando un concepto armonizado de secreto empresarial. El autor subraya que esta uniformidad normativa favorece la seguridad jurídica y facilita la aplicación práctica de la institución, al tiempo que refuerza la protección de la información empresarial como activo competitivo.

En conjunto, los cuatro capítulos conforman no solo una grata y clara lectura, sino también una aproximación útil al secreto empresarial. Los criterios analizados ayudan a determinar cuándo una información puede ser calificada como secreto empresarial y cuáles son los requisitos que deben concurrir para su protección. Esta ayuda, resultado de un elaborado examen de la normativa y la jurisprudencia existente, es especialmente útil en un contexto en el que los conflictos relativos a la apropiación indebida de información confidencial son cada vez más frecuentes.

En definitiva, la monografía del Dr. MURUAGA HERRERO constituye una aportación doctrinal de gran relevancia para el estudio del secreto empresarial. Su enfoque histórico, comparado y dogmático permite comprender la evolución y la configuración actual de la institución, ofreciendo una construcción conceptual sólida y criterios interpretativos útiles. La obra se revela, por tanto, como una referencia imprescindible para investigadores y profesionales interesados en la protección de la información empresarial y en la interacción entre propiedad industrial y competencia desleal.

Irene SÁNCHEZ FRÍAS
Profesora colaboradora doctora
Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia

TATO PLAZA, ANXO; COSTAS COMESAÑA, Julio; FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo I.; TORRES PÉREZ, Francisco J.; y LOUREDO CASADO, Sara (Directores) (2026), *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual V*, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 557 páginas.

La obra *Nuevas tendencias en el Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual V* recopila la mayoría de las ponencias y comunicaciones presentadas a la V edición del «Congreso Internacional Carlos Fernández-Nóvoa. Novas tendencias no Dereito da competencia e da propiedade industrial e intelectual». Este Congreso, organizado por el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, se celebró durante los días 27 y 28 de octubre de 2025 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de esta misma Universidad.

Con este evento bienal, tal como se señala en el prólogo de la obra, se pretende recordar el «magisterio del Prof. Fernández-Nóvoa y de sus discípulos de la escuela industrialista de la Universidad de Santiago de Compostela, manteniendo en el tiempo un debate abierto y un foro de discusión entre académicos y profesionales» del ámbito del Derecho de la competencia y de la Propiedad

Industrial e Intelectual. Como es sabido, el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo inició este justo reconocimiento al Maestro ya en los años 2016, con la celebración de la I edición del Congreso, y 2017, con la publicación del primero de una serie de volúmenes que, como en su día han señalado los directores de la obra, han servido «como Libros de Actas de los Congresos». En el año 2019 se publicaría el segundo volumen, recogiendo las ponencias y comunicaciones presentadas en la II edición del Congreso, celebrado en el año 2018. En el año 2021 tiene lugar la III edición del Congreso, publicándose el tercer volumen al año siguiente. Y, finalmente y hasta este momento, se publica el cuarto volumen en el año 2024, tras la celebración de la IV edición del Congreso el año anterior.

En la obra que ahora interesa, el quinto de los volúmenes publicados, es de destacar que, por primera vez, los directores han decidido que la obra se presente con carácter de «ciencia abierta», siendo eminentemente electrónica, en el intento de llegar, de esta manera, a más personas interesadas en los temas tratados.

Pues bien, en este volumen colaboran veinticinco profesores e investigadores, agrupándose sus trabajos en dos grandes partes: la primera dedicada al Derecho de la Competencia, la segunda concerniente a la Propiedad Industrial e Intelectual.

En la primera parte del libro se recopilan catorce colaboraciones, abordándose el análisis de diversas cuestiones: 1) En primer lugar, bajo el título «Aquiles y la tortuga: Fútbol y piratería *online*», Miquel Aznar Company, investigador predoctoral de la Universidad de Valencia, estudia la lucha contra la piratería online en el sector del fútbol, con un interesante análisis de la problemática generada a raíz de los bloqueos de portales web de piratería; 2) a continuación el Profesor Ramón Borjabad Bellido examina las excepciones al Derecho de la Competencia en materia de organizaciones de productores en la Unión Europea; 3) en tercer lugar, obra del Profesor Pablo Castillo Rovira, se analizan los rasgos característicos de la titularidad común de los inversores institucionales con un potencial efecto anticompetitivo; 4) seguidamente se aborda el examen de los parámetros no monetarios para la determinación de mercados de referencia en la economía digital y su admisibilidad, a cargo del Profesor Roberto Couto Calviño; 5) inmediatamente después, como aportación del Profesor Fernando Díez Estella, se estudia la Economía de la Conducta (*Behavioral Economics*) en el análisis antitrust, especialmente la aplicación del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento de Mercados Digitales (DMA) a los ecosistemas digitales de plataforma; 6) en sexto lugar, se analiza el acceso a información en la aplicación privada del Derecho de la Competencia, obra de la Profesora Xènia Fuguet Carles; 7) acto seguido la Profesora Vanessa Jiménez Serranía examina la definición del mercado relevante en la era de la inteligencia artificial, como un nuevo, o no tan nuevo, reto para el Derecho de la Competencia; 8) a continuación se lleva a cabo por la Profesora María Cruz Mayorga Toledano, desde el Derecho de la Competencia, una valoración de la problemática generada por las viviendas de uso turístico y su prohibición por las comunidades de propietarios; 9) en noveno lugar, analiza la Profesora Vicenta María Muñoz del Pozo de Pardos la competencia de las plataformas de *streaming*, con especial referencia al rol desempeñado al efecto por Netflix; 10) inmediatamente después la estudiante de doctorado Arantxa Muñoz Girón cen-

tra su investigación en los desafíos de credibilidad y comunicación ambiental de las certificaciones verdes y marcas comerciales en los mercados de carbono; 11) seguidamente, con el título «la propietarización del secreto empresarial», el Profesor Pablo Muruaga Herrero se cuestiona la naturaleza jurídica de los secretos empresariales, figura esta que, a su juicio, está a medio camino entre la propiedad, por pura comodidad, y la competencia desleal, por ser su lugar de origen; 12) en duodécimo lugar, interrogándose sobre el hecho de si estamos ante una Europa más innovadora, la Profesora Elena F. Pérez Carrillo estudia el marco regulatorio, orientado, entre otras cosas, a garantizar la competencia, y constituido por el Digital Markets Act (DMA) y el Digital Services Act (DSA), reflexionando sobre su impacto en la inversión en tecnologías emergentes; 13) a continuación el Profesor Fernando J. Ravelo Guillén analiza la reutilización opaca de *datasets* en la Inteligencia Artificial generativa (*data laundering*) y sus implicaciones e impacto en la Competencia Desleal y la Propiedad Intelectual; 14) finalmente, aludiendo a sus implicaciones para la competencia y la política de competencia, Sabela Rocha Domínguez, investigadora predoctoral de la Universidad del País Vasco, examina el rol de la economía comportamental frente a las prácticas de las plataformas digitales.

La segunda parte del libro se compone de once trabajos, todos ellos alusivos a la Propiedad Industrial e Intelectual. En el primero de ellos, a cargo del Profesor Marcos Cruz González, se analiza el uso estratégico de los escritos preventivos en la litigación de Derecho de Patentes, con una interesante reflexión sobre la respuesta del Tribunal Supremo en el denominado Caso Apixabán. En el segundo trabajo, la Profesora Raquel de Román Pérez, a la luz de los resultados de investigación del profesorado universitario, plantea la procedencia de una reforma de la Ley que elimine la incertidumbre sobre la titularidad, del propio profesorado o de las universidades, de los derechos de Propiedad Intelectual. El tercer trabajo, obra de Irene Filgueira Loureiro, investigadora predoctoral de la Universidad de A Coruña, se dedica al estudio de la apreciación del riesgo de confusión, como una tarea compleja que va más allá de la simple comparación entre signos, dificultándose, en consecuencia, su integración de manera autónoma en sistemas automatizados. En el cuarto trabajo de esta parte, la Profesora Belén García Álvarez lleva a cabo un examen de la mala fe en el Derecho de Marcas, a propósito de la publicación de la Práctica Común 13 sobre solicitudes de marca presentadas de mala fe. A continuación, el Profesor Rafael García Pérez realiza una interesante reflexión sobre las últimas tendencias en el Derecho de Marcas, específicamente sobre cómo el tradicional requisito del uso a título de marca que hace el presunto infractor debe ser descartado, y sustituido por una aplicación funcional del Derecho de Marcas. El sexto trabajo, obra de José Antonio Gil Celedonio, Administrador Civil del Estado, lleva por título «*Did Copyright kill the repair clause?* La cláusula de reparación y su posible neutralización bajo el prisma de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE». Seguidamente, Cristina Hernández-Meriñán, investigadora predoctoral de la Universidad de Murcia, dedica su trabajo al análisis de las tensiones y fricciones entre los Derechos de Propiedad Industrial y las nuevas normas para promover la reparación de bienes y fomentar un consumo sostenible. Inmediatamente después, la Profesora Mónica Lastiri Santiago estudia el conflicto entre la protección de los derechos de marca y los objetivos de sostenibilidad, en particular en el ámbito del *upcycling* o suprarreciclaje de productos. En el noveno trabajo, el Profesor Luis Alberto Marco Arcalá

examina las primeras experiencias en la puesta en marcha del Reglamento UE de protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de los productos artesanales e industriales, a la vista de los desarrollos iniciados y de las cuestiones pendientes. A continuación, Paula Refojo Otero, investigadora predoctoral de la Universidad de Santiago de Compostela, aborda el análisis de una cuestión de plena actualidad, esto es, la acumulación del diseño industrial y los derechos de autor tras la reforma del Derecho de Diseño de la Unión Europea. Finalmente, en el último trabajo de esta segunda parte del libro, también de la obra, la Profesora María José Verdú Cañete plantea un interesante estudio sobre la mala fe en el registro de marcas en un mercado digital, con especial atención a los conflictos de marcas que surgen en el denominado metaverso.

Como puede observarse, en esta obra se ofrece una amplia variedad de aportaciones que son buena muestra de las líneas de investigación que actualmente se están desarrollando dentro del ámbito del Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual. Junto con relevantes y consagrados expertos en estas materias, destaca la presencia de jóvenes profesores e investigadores que, con sus estudios, no solamente ponen de manifiesto la relevancia actual, tanto teórica como práctica, de estas disciplinas, sino que rinden un sentido y merecido homenaje al Maestro Fernández-Nóvoa, referente obligado en todas estas temáticas.

En este entendimiento, solamente resta felicitar a los Directores de esta publicación, por extensión también a la Universidad de Vigo, por el indudable valor académico e investigador de los trabajos referenciados en esta publicación, la cual, al igual que ha ocurrido con los anteriores libros surgidos a raíz de sendos Congresos en Homenaje al Maestro Carlos Fernández-Nóvoa, se ha convertido ya en una obra de referencia inexcusable dentro del ámbito del estudio e investigación del Derecho de la Competencia y de la Propiedad Industrial e Intelectual, sin duda en una obra de suma utilidad no solamente para juristas e investigadores expertos o no en estas materias, sino también para todos aquellos que precisen profundizar en el análisis de cuestiones específicas propias de estas ramas del conocimiento jurídico.

A la vista de los resultados hasta ahora alcanzados, es seguro que la más que probable nueva edición, la sexta, del Congreso-Homenaje al Maestro Fernández-Nóvoa, supondrá un nuevo éxito para los organizadores, poniéndose una vez más de manifiesto la transcendencia teórico-práctica de estas materias. Es deseable que las nuevas aportaciones terminen también mostrándose a través de una obra como la que ahora se recensiona, con el consiguiente disfrute académico-profesional de la misma.

Manuel José Vázquez Pena
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad de A Coruña

ÍNDICE

Pág.

Índice de abreviaturas 21

I. DOCTRINA

El derecho de autor a prueba de la IA. Las nuevas tecnologías requieren una actualización de las normas y una mayor flexibilidad en su interpretación

Gustavo Ghidini 31

La gestión jurídica de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la compra pública de innovación: lecciones aprendidas y cuestiones abiertas

Pedro-José Bueso Guillén 35

La construcción de la autoridad gallega de la competencia: de la descentralización constitucional a los problemas de independencia

Julio Costas Comesaña 59

La lexicalización como protección frente a la vulgarización de la marca

Carmen de Vivero de Porras 89

***Italian brainrot* e inteligencia artificial: sobre su posible tutela a través del derecho de autor y del derecho de marcas**

Eva M.ª Domínguez Pérez 115

La apreciación automatizada de la semejanza entre las marcas: desafíos y oportunidades

Irene Filgueira Loureiro 135

Innovación y sostenibilidad en el sector agroalimentario: análisis de la propuesta sobre determinadas nuevas técnicas genómicas de la Unión Europea

Pilar Íñiguez Ortega 159

Los mercados de insumos (*inputs*) en el entrenamiento de la inteligencia artificial: el nuevo leviatán del derecho de la competencia

Vanessa Jiménez Serranía 189

Pág.

Patentes y economía circular: el desafío jurídico del derecho a reparar
Mónica Lastiri Santiago 219

La marca invisible: inteligencia artificial, intermediación algorítmica y los límites del derecho de marcas
Nicola Lucchi y Enrico Bonadio..... 245

Protección de las indicaciones geográficas alimentarias en los supuestos de utilización del producto amparado como ingrediente de otros productos compuestos. Análisis de las novedades legislativas
Ángel Martínez Gutiérrez..... 281

Transición ecológica, prácticas desleales y protección de consumidores, a propósito de la directiva (UE) 2024/825 sobre alegaciones y comunicaciones ecológicas (DACE)
Elena F. Pérez Carrillo..... 303

II. DOCTRINA BREVE

Tecnología Blockchain y Derecho de autor: estado de la cuestión, retos y oportunidades
Rubén Iglesias Posse..... 327

Algunas consideraciones sobre las marcas renombradas conforme a la jurisprudencia de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile
Eduardo Miranda Ribera 345

El registro de marcas figurativas como vía indirecta de protección de la forma
Luis Javier Sánchez Sanz 361

Determinación de la responsabilidad de las plataformas en línea en relación con el tratamiento de los datos personales divulgados
Trinidad Vázquez Ruano..... 371

Creación exclusivamente humana como patrimonio cultural inmaterial y el daño por desplazamiento creativo: nueva respuesta frente al fenómeno de la IA
Jorge Villalobos Portalés 387

III. COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

La originalidad, vista desde las obras de arte aplicado (breve comentario crítico a la Sentencia Del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de diciembre de 2025, asuntos C-580/23 y C-795/23, «Mio/Konektra»)
José Antonio Gil Celedonio..... 405

Pág.

El concepto de «uso de marca» y la imputación de responsabilidad a intermediarios en línea: análisis de la jurisprudencia Coty y Louboutin

Irene Hernández Batista 425

La recurrente conflictividad de las marcas tridimensionales: a vueltas con el «cubo de Rubik». Comentario a las Sentencias del TG T-1171/23, T-1172/23 y T-1173/23 [Sala Sexta], ***Spin Master Toys UK Ltd. v. Verdes Innovations, SA & EUIPO,*** **de 9 de julio de 2025 [caso «Spin»])**

Luis Alberto Marco Arcalá 435

Representación y perceptibilidad en las marcas no tradicionales: de Sieckmann a Ardagh

Fernando Ravelo Guillén 451

IV. RECENSIONES

TABLE OF CONTENTS

Pág.

List of abbreviations 21

I. DOCTRINE

Copyright tested against AI. New technologies require updated rules and greater flexibility in their interpretation
Gustavo Ghidini 31

Legal management of intellectual property rights in public procurement of innovation: lessons learned and open issues
Pedro-José Bueso Guillén 35

The construction of the Galician competition authority: from constitutional decentralization to the challenges of independence
Julio Costas Comesaña 59

Lexicalization as protection against trademark genericide
Carmen de Vivero de Porras 89

Italian brainrot and Artificial Intelligence: considerations about the possible application of copyright and trademark law
Eva M.ª Domínguez Pérez 115

The automated assessment of the similarity between trademarks: challenges and opportunities
Irene Filgueira Loureiro 135

Innovation and sustainability in the agri-food sector: analysis of the European Commission's proposal on new genomics techniques
Pilar Íñiguez Ortega 159

Input markets in Artificial Intelligence training: the new leviathan of competition law
Vanessa Jiménez Serranía 189

Patents and the circular economy: the legal challenges of the right to repair
Mónica Lastiri Santiago 219

Pág.

The invisible brand: Artificial Intelligence, algorithmic intermediation and the limits of trade mark law
Nicola Lucchi y Enrico Bonadio 245

Protection of agricultural food GI figures in cases of use of the protected product as ingredients in other compound products. Analysis of new legislative developments
Ángel Martínez Gutiérrez 281

Green transition, unfair commercial practices and consumer protection: reflections on directive (EU) 2024/825 on environmental claims and communications (DACE)
Elena F. Pérez Carrillo 303

II. BRIEF DOCTRINE

Blockchain technology and copyright law: current landscape, challenges and opportunities
Rubén Iglesias Posse 327

Some considerations on reputed trademarks in light of the case law of Paraguay, Brazil, Argentina and Chile
Eduardo Miranda Ribera 345

The registration of figurative trademarks as an indirect means of protecting the shape
Luis Javier Sánchez Sanz 361

Determining the liability of online platforms regarding the processing of disclosed personal data
Trinidad Vázquez Ruano 371

Exclusively human creation as intangible cultural heritage and creative displacement harm: a new response to the ai phenomenon
Jorge Villalobos Portalés 387

III. CASE LAW

The originality requirement, appraised from the prism of the works of applied arts (a short critical commentary on the judgment of the CJEU of 4 December 2025, cases C-580/23 and C-795/23, «Mio/Konektra»)
José Antonio Gil Celedonio 405

The concept of «use of a trademark» and the attribution of liability to online intermediaries: an analysis of the Coty and Louboutin case law
Irene Hernández Batista 425

The constantly recurring dispute of three-dimensional trademarks: revisiting the «Rubik's cube». (Comment on the Judgments of GC T-1171/23,

Pág.

T-1172/23 and T-1173/23 [Sixth Chamber], *Spin Master Toys UK Ltd. v. Verdes Innovations, SA & EUIPO*, of 9th. July 2025 [«Spin» case])

Luis Alberto Marco Arcalá 435

Representation and perceptibility in non-traditional trademarks: from Sieckmann to Ardagh

Fernando Ravelo Guillén..... 451

IV. BOOK REVIEWS