

ECIJA

Julio y agosto
2021

Últimas
novedades de
**Propiedad
Industrial**

Boletín

www.ecija.com

Índice



01

La Unión Europea ratifica el Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido, en vigor a partir del 1 de mayo de 2021

02

La importancia de la Propiedad Industrial para las PYMES

03

La suela roja de Louboutin y Amazon

04

India y Suráfrica, los Estados Unidos, la Covid-19 y el ADPIC



05

El Tribunal General de la Unión Europea aclara cuándo una marca sonora tiene capacidad distintiva

06

La Audiencia Provincial de Barcelona confirma los límites de la nulidad del registro de una marca en relación a la procedencia geográfica

07

Suráfrica y los inventores no humanos



1. La Unión Europea ratifica el Acuerdo de Comercio y Cooperación con el Reino Unido, en vigor a partir del 1 de mayo de 2021

El pasado 28 de abril, la Unión Europea ratificó, al fin, el tan mencionado y debatido Acuerdo de Comercio y Cooperación («TCA», por sus siglas en inglés) tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020.

El ansiado Acuerdo, ha entrado en vigor este 1 de mayo, y recoge acuerdos que tratan de dotar de un marco jurídico adecuado a aspectos relacionados con el Libre Comercio, Economía, Sostenibilidad y la Cooperación. Entre ellos se regulan de manera destacada aspectos relativos a la Propiedad Intelectual e Industrial, y la forma en que a partir de ahora, cooperarán la Unión y el Reino Unido.

El TCA incluye compromisos ya consensuados con anterioridad en materia de propiedad intelectual (PI) que proporcionan altos niveles de protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual. Se recogen acuerdos sobre derechos de PI que deben ser registrados, como las patentes, las marcas y los diseños, y acuerdos sobre otros derechos como los derechos de autor, los secretos comerciales y diseños no registrados. Las disposiciones que regulan los asuntos de propiedad intelectual en muchos ámbitos amplían y detallan, las normas establecidas en acuerdos internacionales como el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), contribuyendo a una mayor seguridad jurídica entre el Reino Unido y la Unión Europea.

A continuación, desglosamos, por materias, las principales novedades que afectan a derechos de propiedad industrial con la entrada en vigor del TCA.

Patentes

En relación con las patentes, ambas Partes, llegan al acuerdo de mantenerse sujetas a las disposiciones y Acuerdos alcanzados a partir de los ADPIC sobre la protección de productos sanitarios y fitosanitarios.

Asimismo, y en función del periodo de registro de cada legislación, las Partes acuerdan extender el periodo de protección conferido por patentes, en caso de productos sanitarios o fitosanitarios, a los efectos de compensar el periodo de obtención de la autorización para comercializar el producto en cuestión.

No obstante, con la llegada del TCA, se desvanecen todavía más las posibilidades de supervivencia de la conocida como Patente Unitaria Europea. En el propio TCA,



nada se dice de la misma, y su remisión es total a los acuerdos internacionales sobre patentes y a los procedimientos de registro PCT por la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual. La salida del Reino Unido de la Unión y su vinculación con la UE a través de los sistemas de registro vigentes, dan quizá más solidez a los esquemas de colaboración y registro actuales.

Marcas

Se adoptan los siguientes compromisos:

- Continuar utilizando los sistemas de clasificación de marcas de acuerdo con el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957.
- Continuar con un sistema de marcas que permita la interposición de recursos ante decisiones negativas adoptadas por la administración pertinente. También se establece la necesaria motivación de las resoluciones dictadas por dicha administración.
- Establecer un sistema de registro marcario que permita a terceros formular oposición a las solicitudes de registro de marca. Sistema que deberá prever un trámite de contradicción.
- El establecimiento de un sistema electrónico, tanto para el registro de marcas, como para la realización y ejecución de trámites ante la administración pertinente.
- En materia de notoriedad, ambas Partes se comprometen a continuar adheridas a las disposiciones indicadas en el Convenio de París, la Asamblea sobre la Unión de París, y en el Acuerdo sobre los ADPICs.
- Se mantienen entre las Partes los criterios establecidos en materia de caducidad de marcas y prueba de uso establecidos en el Reglamento de Marca Comunitaria. Asimismo, se acuerda mantener en vigor entre ambas partes la posibilidad de prohibir los actos preparatorios a su comercialización en relación con el uso de embalaje u otros soportes.

Dibujos y modelos

Se adoptan los siguientes compromisos:

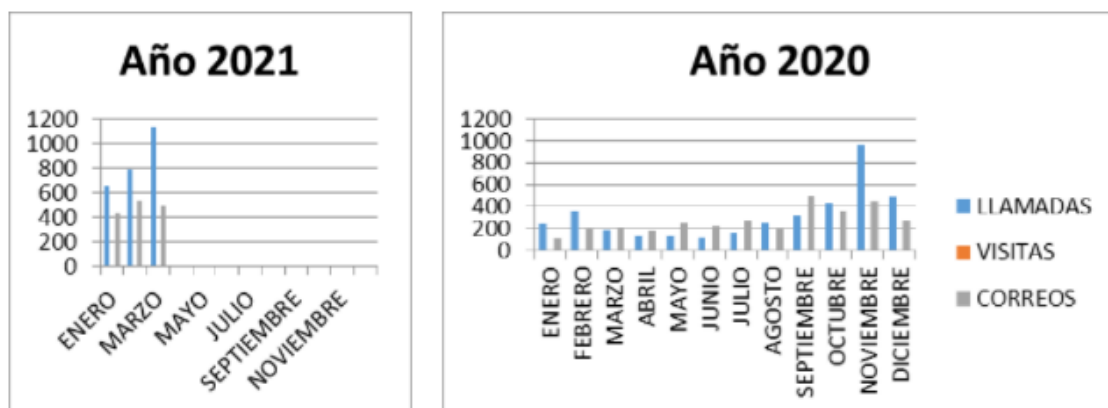
- Continúan en vigor los requisitos de protección establecidos en el artículo 4 del Reglamento Europeo sobre Modelos y Dibujos Comunitarios.

- Establecer un periodo de 25 años, como el periodo común mínimo de vigencia de protección del diseño o dibujo, a partir de su fecha de presentación. Debe prestarse especial atención a que el TCA abre la puerta a que en cada legislación, se pueda establecer un criterio propio para determinar la fecha de presentación de la solicitud.
- Mantener en vigor las limitaciones y excepciones establecidas en el artículo 8 del Reglamento de Diseños y Dibujos Comunitarios.

2. La importancia de La Propiedad Industrial para las PYMES

Este año, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ha escogido a las PYMES como elemento a destacar dentro del ecosistema de la propiedad intelectual e industrial. La OEPM se ha hecho eco de dicha iniciativa y ha publicado el pasado 26 de abril un artículo en el que destaca la actividad de las PYMES como motor económico y el valor añadido que la propiedad intelectual e industrial puede aportarles.

En dicho artículo, la OEPM destaca el incremento de consultas a la Oficina en lo que llevamos de 2021 con respecto del año 2020.



OEPM. Recuperado de https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2021/2021_04_26_Apostando_por_las_PYME.html?accesoInterno=true

Por su parte, la Oficina Europea de Patentes (EPO) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), han publicado su informe anual sobre Derechos de propiedad intelectual y rendimiento empresarial en la UE, en el que analizan el valor añadido y rendimiento económico que aporta a una empresa el establecimiento de sistemas de protección de sus activos intangibles, en concreto, respecto de las patentes, marcas y dibujos.



Las conclusiones a las que llegan ambas Oficinas son evidentes y arrojan una gran diferencia entre aquellas empresas, con independencia de su tamaño, que tienden a proteger sus activos intangibles, y aquellas que no lo hacen. La conclusión recogida en la siguiente tabla refleja el tamaño medio por empleado de entre 127.199 empresas europeas. Los resultados se han establecido por empleado medio con tal de eliminar la diferencia entre el número de ingresos de empresas más grandes. Por esta razón, los parámetros de rendimiento económico, como los ingresos, los beneficios y los salarios se expresan por empleado.

		Nº de empleados	Ingresos por empleado (miles de EUR/año)	Salario por empleado (miles de EUR/año)
No titulares de DPI		5.1	148.6	29.8
Titulares de DPI	Todos los DPI	13.5	178.6	36.6
	% de diferencia respecto a no titulares			
	Titulares de Patentes	28.7	202.4	45.5
	% de diferencia respecto a no titulares	460.1%	36.3%	52.6%
Titulares de marcas	13.5	176.9	35.0	
% de diferencia respecto a no titulares	164.3%	20.9%	17.4%	
Titulares de dibujos o modelos	29.1	196.3	38.7	
% de diferencia respecto a no titulares	467.9%	32.2%	29.7%	

EUIPO, EPO. Recuperado de https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf

A la luz de lo anterior, desde ECIJA animamos a las empresas grandes, medianas y pequeñas, a realizar una gestión efectiva y real de sus activos intangibles a través del establecimiento de procesos internos que permitan:

1. evaluar la necesidad o no de protección de sus activos intangibles;
2. cuantificar económicamente los derechos de los que es o puede ser titular;
3. dar a dichos derechos y activos intangibles la cobertura jurídica necesaria a nivel registral y comercial; y
4. monitorizar su situación y posibles infracciones por parte de terceros.



3. La suela roja de Louboutin y Amazon

El señor Christian Louboutin, además de comercializar calzado de tacón alto de lujo, es propietario de sendas marcas de posición de la Unión Europea y del Benelux denominadas «suela roja»:



Dichas marcas, según su propia descripción en los correspondientes Registros, consisten en «el color rojo (código Pantone n. 18.1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca pero su finalidad es poner de manifiesto la ubicación de la marca)».

Por su parte, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl y Amazon Services Europe Sàrl publican regularmente en sus sitios de Internet anuncios de zapatos con la suela roja, comercializados sin el consentimiento del Sr. Louboutin.

En relación con lo anterior, el Sr. Louboutin ejerció una acción de cesación contra dichas sociedades allá por el mes de marzo de 2019, proceso que ha terminado, tras varias vicisitudes, con una interesante petición de decisión prejudicial. En dicha petición, el correspondiente *Tribunal d'arrondissement* de Luxemburgo considera que la demanda del Sr. Louboutin se basa únicamente en que Amazon habría usado sus marcas de posición infringiendo el artículo 9.2., apartado a), del Reglamento de Marca de la Unión Europea. Esto es, Amazon habría usado sin autorización del Sr. Louboutin un signo idéntico a sus marcas.

Decimos, el Sr. Louboutin, porque, según las bases de datos existentes sobre marcas, es él mismo quien figura como titular de las marcas utilizadas para explotar su negocio en todo el mundo. Aspecto de especial relevancia a la hora de definir una estrategia de marca sólida y fuerte frente a terceros y frente a posibles licenciarios.

En cuanto a Amazon, el Tribunal remitente distingue las funciones de las tres demandadas:

- Amazon EU Sàrl, dedicada a la venta al por menor de los productos de Amazon, en su nombre y por su cuenta, sin intervenir en las ventas de terceros;
- Amazon Europe Core Sàrl, que se encarga del funcionamiento técnico de los sitios de Internet de Amazon; y



- Amazon Services Europe Sàrl, que se ocupa de que terceros vendedores puedan acceder a la plataforma de comercio electrónico de Amazon para poner a la venta sus propios productos.

Lo fundamental estriba en si, como defiende el Sr. Louboutin y por su parte, niega Amazon, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las plataformas de comercio electrónico no es aplicable a este caso. En concreto, todo el asunto gira en torno a si Amazon está actuando como distribuidor de los productos infractores vendidos en sus sitios de Internet y que los anuncios de terceros vendedores forman parte de su propia comunicación comercial.

Así, procede preguntarse si el hecho de que, según la percepción del público, un anuncio o una oferta formen parte de la propia comunicación comercial de un operador de una plataforma de comercio electrónico no equivale a una integración efectiva de la oferta en dicha comunicación comercial, lo que implica la responsabilidad de tal operador con arreglo al derecho de marcas.

A la imputabilidad del uso de las marcas de posición del Sr. Louboutin en los anuncios, se suma la cuestión del uso de los signos en el envío de los productos provistos del signo infractor.

El Sr. Christian Louboutin considera que el envío efectuado por Amazon desde sus centros de distribución de los productos vendidos por los terceros vendedores puede calificarse de uso, dado que, contrariamente al depositario, que no tiene en principio conocimiento de las posibles infracciones de marcas por parte de los productos almacenados por los terceros vendedores, el expedidor sí tiene en principio conocimiento de ellas. Reprocha a la cour d'appel de Bruselas haber considerado que el envío es únicamente la prolongación del almacenamiento, para aplicar la jurisprudencia Coty del Tribunal de Justicia y, en consecuencia, rechazar el uso efectuado por Amazon.

El Sr. Christian Louboutin es de la opinión de que la conjugación de la visualización de los anuncios, del almacenamiento y del envío de productos infractores configura un conocimiento efectivo de la colocación del signo infractor y solicita al Tribunal remitente que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia al respecto.

De esta suerte la cuestión prejudicial a la que viene haciéndose referencia contiene las siguientes preguntas:

- ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, en el sentido de que el uso de un signo idéntico a una marca en un anuncio presentado en un sitio de Internet es imputable al operador de tal sitio o a las entidades económicamente vinculadas a él como consecuencia de la combinación en ese sitio de las ofertas propias del operador o de las entidades económicamente vinculadas a él y las ofertas de terceros vendedores, mediante la

integración de estos anuncios en la propia comunicación comercial del operador o de las entidades económicamente vinculadas a él?

- ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, en el sentido de que el uso de un signo idéntico a una marca en un anuncio presentado en un sitio de venta en línea es, en principio, imputable al operador de tal sitio o a las entidades económicamente vinculadas a él cuando el internauta normalmente informado y razonablemente atento perciba que dicho operador o una entidad económicamente vinculada a él ha desempeñado un papel activo en la elaboración de dicho anuncio o que este último forma parte de la propia comunicación comercial de tal operador?

Y dependiendo de la respuesta del TJUE a estas dos preguntas, los responsables de *marketplaces* y sus socios se verán en la obligación de ejercer un control real sobre la publicitación de contenidos en su sitio, dando pie a la instauración de un modelo de cumplimiento normativo en materia de marcas y publicidad en los portales de comercio electrónico de la Unión.

4. India y Suráfrica, los Estados Unidos, la Covid-19 y el ADPIC

Cuando Estados Unidos conmocionó al mundo –y sobre todo a la industria farmacéutica– hace solo unas semanas, y dijo que respaldaría una exención sobre la propiedad industrial sobre las vacunas, impensable hace solo unos meses, pareció que nos encontrábamos en un punto de inflexión. No obstante, los principales interesados, India y Suráfrica, no parecen haber entendido, en toda su magnitud, el hito conseguido al persuadir a los EE.UU. para que apoyara una exención sobre las vacunas. En cambio, han regresado a la mesa de negociación de la Organización Mundial del Comercio con una propuesta delirantemente amplia que va mucho más allá de las vacunas y apenas cambia con respecto a la original.

La nueva propuesta sugiere la exención no sólo sobre las patentes, sino también sobre los derechos de autor, secretos comerciales y diseños industriales para una variedad de medicamentos, pruebas y sus insumos e ingredientes relacionados con la COVID-19. El alcance es tan amplio que se han visto obligados a aclarar que los servicios de transmisión digital estarán exentos (presumiblemente para que alguien no se permita afirmar que necesita ver Netflix y escuchar Spotify mientras se recupera de una infección por SARS-CoV-2). La exención duraría tres años y el Consejo General de la OMC tendría que poner fin a la misma (lo que sugiere que se necesitaría el consenso total de los miembros; un consenso total que India y Sudáfrica podrían bloquear).

Cabe señalar que hay varias cuestiones que no están incluidas en la propuesta de la India y Suráfrica y que muy probablemente unos cuantos miembros de la OMC



quieran discutir: controles para evitar que se exporten dosis hechas bajo la exención a Estados miembros en los que la misma no aplique así como controles adicionales.

Mientras tanto, en Washington, los republicanos están cada vez más preocupados con la idea de la exención y han hecho suyos los argumentos de las compañías farmacéuticas de que renunciar a la propiedad intelectual podría hacer llegar valiosa tecnología estadounidense a manos de China, tesis nada baladí si se tiene en cuenta el historial de China con la Propiedad Industrial: ha sido muy poco respetuosa con las intangibles propiedades de otros. Por su parte, los Demócratas del Capitolio siguen tomándose en serio el deseo de que Estados Unidos solicite una exención bajo el ADPIC.

Algunos podrán decir que Estados Unidos no tiene prisa por lograr ningún acuerdo en la OMC y que no presionará lo suficiente para que los países que se oponen a la exención cambien su posición. Según la lectura cínica de la cuestión, respaldar la exención fue un ejercicio político, diseñado para distraer la atención del uso de la *Defense Production Act* por parte de Estados Unidos, proveerse de vacunas y donar una parte de ellas. También sirve como amenaza contra las compañías farmacéuticas si los EE. UU. consideran que no están haciendo lo suficiente para aumentar la producción.

Sea como sea, todos deberíamos ser conscientes, incluidos los ciudadanos, de que la propiedad industrial y su protección son un pilar fundamental de las economías desarrolladas y del progreso tecnológico. Y no olvidemos, en la actual pugna entre Occidente y China por la supremacía mundial, la tecnología tendrá el papel más importante de entre todas las armas en juego, por lo que no debería hablarse –tan a la ligera– de renuncia a tal o cual derecho de Propiedad Industrial según las conveniencias políticas del momento.

5. El Tribunal General de la Unión Europea aclara cuándo una marca sonora tiene capacidad distintiva

Establece el artículo 7.1.b) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea –así como el artículo 5.1.b) de nuestra Ley de Marcas, con pequeños cambios en su redacción–, que:

Se denegará el registro de:

las marcas que carezcan de carácter distintivo.

La anterior *prohibición absoluta* (según la terminología de nuestra Ley de Marcas) actúa como una cláusula general y abarca no sólo aquellos signos compuestos *exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u*



otras características del producto o del servicio (art. 7.1., apartado c), del Reglamento), o aquellos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (apartado d) del artículo 7.1. del Reglamento) por citar un par de ejemplos, sino que se refiere también a los denominados signos «triviales» o «banales».

Al respecto, la reciente Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, asunto T-668/19, recuerda, respecto a la solicitud de registro de un «signo sonoro que recuerda el sonido que se produce al abrir una lata de bebida, seguido de un silencio de alrededor de un segundo y de un burbujeo de unos nueve segundos», que «un sonido debe tener cierta fuerza o una determinada capacidad para ser reconocido, permitiendo a los consumidores destinatarios considerarlo “una indicación del origen y no simplemente un elemento funcional o una indicación que no transmite un mensaje”».

Al hilo de lo anterior, el Tribunal General de la Unión Europea aplica por primera vez el motivo de denegación absoluto del artículo 7.1.e), apartado ii), del Reglamento:

Se denegará el registro de:

e) signos constituidos exclusivamente por:

ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico a las marcas sonoras. Acertadamente afirma:

«Es cierto que la marca solicitada tiene dos características, a saber, que el silencio dura alrededor de un segundo y que el sonido del burbujeo dura unos nueve segundos.

Sin embargo, tales matices, en relación con los sonidos clásicos que hacen las bebidas al abrirlas, no pueden ser suficientes en el caso de autos para descartar la objeción con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, en la medida en que el público pertinente, tal como se ha indicado en los anteriores apartados 19 y 21, solo los percibirá como una variante de los sonidos habitualmente emitidos por bebidas en el momento de la apertura de su envase, y, por lo tanto, no confieren a la marca sonora solicitada una facultad de identificación tal que permita identificarla como marca».

En síntesis, el Tribunal General ha establecido, por vez primera, que un signo sonoro carecerá de carácter distintivo cuando el mismo sea el mero resultado de la manipulación por el consumidor del producto en cuestión o sea sustancialmente igual a dicho resultado, o lo que es lo mismo, que una marca sonora será banal cuando sea el sonido que comúnmente produce un producto o su uso.



Veremos si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se acaba pronunciando sobre el asunto (la resolución del Tribunal General es susceptible de recurso) y de hacerlo, en qué sentido, pero desde luego, esta sentencia del Tribunal General marca un hito en lo que a la distintividad de las marcas sonoras se refiere.

6. La Audiencia Provincial de Barcelona confirma los límites de la nulidad del registro de una marca en relación a la procedencia geográfica

En fechas recientes, la Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona se pronunció, mediante sentencia de apelación sobre el alcance de las prohibiciones absolutas indicadas en los apartados c) y g) de la Ley de Marcas, y sobre las condiciones que debe revestir una solicitud de nulidad de conformidad con la legislación y jurisprudencia europeas.

El litigio tiene su origen en el registro de las marcas denominadas «*Font Jui Xarel.lo Gramona*», registrada para la clase 33 (bebidas alcohólicas, salvo cervezas; vino) y «*Paratge Font de Jui de Gramona*» registrada para la clase 33 (bebidas alcohólicas, salvo cervezas; vino). Según reclama el demandante apelante, las marcas habían sido registradas de mala fe debido a que contravenían las prohibiciones absolutas establecidas en la Ley de Marcas española, relativas a los signos compuestos exclusivamente por indicaciones que sirven exclusivamente para identificar la procedencia geográfica de un producto, y a que podían inducir a error al público identificando un origen geográfico distinto del real.

La controversia esencial gira en torno a si es cierto que los términos topográficos «*Font de Jui*», «*Font Jui*» o «*Finca Font de Jui*» sirven para delimitar la finca del demandante y si delimitan exclusivamente la finca del demandante. A ello se oponía la demandada que admitía la existencia de ese paraje, pero negaba que alcanzara a la finca del demandante.

La sentencia de instancia y la de apelación confirman, con buen criterio, que dicho elemento no tiene la relevancia que le atribuye el demandante apelante. Además, la Audiencia Provincial confirma que dicho paraje es suficientemente extenso como para abarcar las fincas que Gramona tiene en la zona y que la propia Gramona con anterioridad al litigio ya venía indicando dicha geografía en sus caldos y espumosos.

Dicho lo anterior, la demandante apelante, insistiendo en que las marcas de la apelada deben ser anuladas, afirma que la producción asociada a dichas fincas está ubicada fuera de los territorios que comprenden dicha denominación.

El Tribunal indica que los aspectos jurídicos de este litigio ya habían sido abordados en otras ocasiones e indica que en los autos objeto del recurso «*no existe ni un solo*



dato que pueda servir de soporte a la alegación de mala fe que el demandante hace a la demandada, atendido que en el momento del registro no se ha discutido que el demandante no había hecho uso alguno de un signo que pueda estar relacionado con los que la demandada registró. El demandante ha ignorado que únicamente son relevantes, para juzgar si ha existido mala fe en el registro, aquellos hechos que puedan guardar relación con usos marcarios llevados a cabo por su parte de forma efectiva o que se propusiera acometer de forma inminente y la demanda no cita ninguno de esos usos y se refiere únicamente a un eventual uso futuro que se encuentra muy alejado en el tiempo del registro como para poder sustentar cualquier juicio sobre la mala fe en el registro». El tribunal asimismo, considera que no es suficiente tener la propiedad de una finca con el nombre de la marca o marcas en cuestión.

Al mismo tiempo, hemos de recordar, en relación con las prohibiciones previstas en el art. 5.1., apartados c) y g) de la Ley de Marcas, que la primera de ellas incorpora como condición para su aplicación, que el signo distintivo consista, exclusivamente, en la procedencia geográfica del producto explotado bajo el mismo. La Audiencia Provincial de Barcelona lo tiene claro al indicar que *«ninguno de los signos "Font Jui Xarel.lo Gramona" y "Paratge Font de Jui de Gramona" cumple el requisito de ser "exclusivamente" indicador de la procedencia geográfica. En ambos casos, la denominación no solo incluye la referencia al paraje, sino que también incluye el término denominativo "Gramona" y, en uno de los casos, el término "Xarel.lo"».*

La segunda de las prohibiciones invocadas hace referencia a la inducción al público a error sobre la procedencia geográfica del producto explotado bajo el signo objeto de litigio. Al respecto, la Audiencia Provincial de considera que no es concluyente que el registro de las marcas *«Font Jui Xarel.lo Gramona»* y *«Paratge Font de Jui de Gramona»* fueran registradas con tal finalidad.

De la prueba revisada, *«El demandante no niega que Gramona comercializara vinos extraídos de las plantaciones realizadas en su finca y no afirma que se estuvieran aplicando los signos registrados para productos distintos».* Asimismo, y como se ha indicado más arriba, la zona en la que se encuentran las fincas donde se producen vinos bajo los signos en liza está dentro de los límites geográficos del paraje conocido como *«Font Jui»*, con lo que el uso por Gramona de dicha denominación para designar a sus productos está más que justificado, cuando no puede existir inducción alguna al error del consumidor ya que los productos provienen de allí.

7. Sudáfrica y los inventores no humanos

El pasado 28 de julio, el periódico británico *The Times* se hacía eco de una importante noticia en lo que a patentes se refiere. En concreto, se trata de una nueva patente concedida en Sudáfrica y cuyo inventor es Dabus, es decir, *«Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience».*



Los funcionarios de propiedad intelectual de Sudáfrica se han convertido en los primeros en el mundo en otorgar una patente que nombra a una inteligencia artificial como inventora de un producto. Es decir, nos encontramos ante el primer hito en la lucha para que las Oficinas de Propiedad Industrial de todo el mundo reconozcan a las inteligencias artificiales como inventoras.

Según la normativa de patentes vigente en la mayor parte del mundo, únicamente los seres humanos pueden constar como inventores de patentes, ya que, en principio, las cosas no pueden crear otras cosas, e incluso las empresas no pueden ser inventores, aunque puedan ser propietarias de patentes. De esta suerte, la inversión e innovación en Inteligencia Artificial podría verse negativamente afectada, al negar a las Inteligencias Artificiales su potencial creativo.

En cambio, la decisión tomada en Sudáfrica, reconociendo a Dabus como inventora de un recipiente de comida que utiliza «diseños fractales» para crear hoyos y protuberancias en sus lados, de modo que varios contenedores se pueden encajar de forma más ajustada para permitir su transporte de forma segura (entre otras ventajas), supone un espaldarazo para la inversión en Inteligencia Artificial.

Consideramos que no pasará mucho tiempo hasta que asistamos a un hito similar en Europa; como comentábamos en nuestro Boletín del pasado mes de abril, la decisión G 0001/19 de la Oficina Europea de Patentes, abrió la puerta a que simulaciones de Inteligencia Artificial relativas al descubrimiento de otras invenciones, pudieran ser patentables. Y si la labor de una Inteligencia artificial termina desarrollando patentes, ¿cómo no va a ser reconocida la IA como su inventora?

Área de Propiedad Industrial

+ 34 933 808 255

info.barcelona@ecija.com

ECIJA



Most recognized Spanish firm in LATAM and Best European TMT Firm



34 practices globally recognized in 10 jurisdictions



Best Technology Firm



Amongst most innovative European Firms

THE LAWYER

Best European TMT Firm



Most innovative project, Best Digital Economy Firm

Av. Diagonal, 458, planta 8^a
08006 Barcelona

www.ecija.com