
RETOS ACTUALES PARA EL SISTEMA DE MARCAS EN ESPAÑA

ALTEA ASENSI MERÁS

La Inteligencia Artificial, en adelante IA, es una rama de la informática cuyo objetivo es desarrollar sistemas que puedan realizar tareas para las que se considera necesaria la inteligencia humana, pero con intervención humana nula o limitada¹. Engloba diversas áreas de investigación, como el reconocimiento de voz, la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora o el aprendizaje automático². En la actualidad, la forma más común de IA es el aprendizaje automático o machine learning³, siendo uno de sus subcampos más avanzados el aprendizaje profundo o Deep learning⁴. Estos sistemas permiten adoptar mecanismos automatizados a través de los cuales pueden adquirir y aprender nuevos conocimientos e interactuar sin ser expresamente programados⁵. Todo el proceso se basa en el análisis de datos mediante distintos algoritmos que detectan patrones y mejo-

ran de forma automática su propio rendimiento con el paso del tiempo⁶.

La inteligencia artificial tiene un potencial incomparable para facilitar los procesos de administración de la propiedad intelectual.⁷ 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 confusión⁸. El análisis de esta cuestión requiere tener en cuenta las principales dificultades que plantea dicha implementación procedentes tanto del proceso de entrenamiento del sistema como de la arquitectura del propio modelo.

El resultado de los análisis efectuados constata que, hasta la fecha, las herramientas de

1 OMPI. Documento Temático Sobre las Políticas de Propiedad Intelectual y la IA, preparada por la Secretaría de la OMPI (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1 REV).

2 GANGJEE, D. S., "A quotidian Revolution: Artificial Intelligence and Trade Mark Law", en AA.VV. (Ed. ABBOTT, R.), *Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence*, Edward Elgar, 2022.

3 CASADO NAVARRO, A., "Inteligencia artificial y marcas: desafíos de su implementación en materia de registro y protección", *La Ley mercantil*, N° 111, p.1 Consultado en la Ley digital, 2024.

4 POZO VINTIMILLA, P., CARRASCO TORRONTEGUI, P., "Colusión algorítmica. La nueva era de los acuerdos y prácticas restrictivas", *ADI* 42, 2022, p. 200.

5 GANGJEE, D. S., "Eye, Robot: Artificial Intelligence and Trade Mark Registers", en AA.VV. (Eds. BRUUN, N., DINWOODIE, G., LEVIN, M. y OHLY A.), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, 2020, p.1, disponible en SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3467627>, consultado el 15 de julio de 2024.

6 CASADO NAVARRO, A., "Inteligencia artificial y marcas...", op. cit., p.1

7 GARCÍA RODRÍGUEZ, E., DUQUE ARIAS, D., MANRIQUE, R., GIRALDO, F., "El uso de sistemas inteligentes (IA) en el registro de la Propiedad Industrial", *Revista de la Propiedad Inmaterial*, N.º 30, 2020, p. 296.

8 GARCÍA PÉREZ, R., "Derecho de marcas e Inteligencia artificial: ¿Hacia una apreciación automatizada del riesgo de confusión?", *Nuevas tendencias del Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial III*, Comares, Granada, 2022, p. 287.

IA no pueden reflejar los matices de las evaluaciones jurídicas subjetivas propias del derecho de marcas⁹. De hecho, muchas de 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 el mercado. Sin embargo, aún no se han considerado en detalle las implicaciones jurídicas que el desarrollo de estos algoritmos puede tener, replicando o reemplazando por completo el juicio humano, en la identificación de derechos anteriores potencialmente conflictivos y durante las evaluaciones para proceder al registro de un signo como marca¹⁰.

EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DERECHO DE MARCAS

El uso de la inteligencia artificial está adquiriendo una relevancia creciente en el ámbito específico del Derecho de marcas¹¹. Las distintas herramientas basadas en esta tecnología permiten apreciar la distintividad y la similitud entre signos y entre productos y servicios, posibilitando a los evaluadores optimizar su labor y a los solicitantes mejorar las posibilidades de éxito de su solicitud¹².

Una de las herramientas más utilizadas es la desarrollada por la OMPI, conocida como Base de datos global de marcas¹³, que permite a los usuarios identificar marcas visualmente similares mediante una función de búsqueda de imágenes. Este sistema está diseñado para proporcionar asistencia a los solicitantes de registros de marcas a la hora de seleccionar los términos apropia-

dos de productos y servicios y la clase correspondiente de la clasificación de Niza en diferentes idiomas durante el proceso de presentación de solicitudes. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) también utiliza herramientas inteligentes a través de su base de datos TM-View, que ofrece la posibilidad de realizar búsquedas semánticas y sistemas de comparación de productos y servicios¹⁴.

Las oficinas de propiedad intelectual nacionales y regionales también siguen colaborando en el desarrollo de nuevas tecnologías que se adapten a las necesidades de los usuarios y examinadores¹⁵. La Oficina de Propiedad Intelectual en Australia ha desarrollado un conjunto de herramientas de evaluación inteligente para los examinadores que incluye la identificación de marcas denominativas similares anteriores para productos o servicios similares, al tiempo que incorpora una forma de evaluación del carácter distintivo¹⁶. En una dirección similar, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) ha desarrollado una herramienta integrada en el formulario de solicitud¹⁷ que mejora las posibilidades de éxito al comprobar determinadas prohibiciones absolutas de registro, como la utilización de palabras ofensivas, símbolos oficiales o indicaciones geográficas protegidas y verifica algunos motivos relativos. La Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) tiene una aplicación que permite realizar funciones de búsqueda de imágenes, al comparar la marca solicitada con marcas conflictivas anteriores¹⁸.

El uso más común por parte de las oficinas de marcas se limita a búsquedas de disponibilidad de marcas o cuestiones de clasificación¹⁹. En este ámbito se han desarrollado herramientas para efectuar búsquedas de

9 MOERLAND, A.; FREITAS, C., "Artificial Intelligence and Trade Mark Assessment", en AA.VV. (Eds. HILTY, R., LIU, K-C. y LEE, J-A.), *Artificial Intelligence & Intellectual Property*, Nueva York, Oxford University Press, 2021, p. 266 y ss.

10 GANGJEE, D. S., "Eye, Robot: Artificial Intelligence...", cit., p. 4.

11 IRIMESCU, G., "Artificial intelligence and trademark protection". *Challenges of the Knowledge Society*, Bucharest, 2023, pp. 532-540, p.533.

12 CASADO NAVARRO, A., "Inteligencia artificial y marcas...", cit., p.2.

13 Disponible en <https://www.wipo.int/reference/es/branddb/>, consultado el 4 de julio de 2024.

14 Disponible en <https://www.euipo.europa.eu/es/trade-marks/before-applying/availability> consultado el 4 de julio de 2024.

15 EUIPO, INTERCAMBIO EUIPO, EUIPO-KIPO SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS E IA, disponible en <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8412308>, consultado el 6 de julio de 2024.

16 Disponible en <http://trademarks.business.gov.au/assist/welcome>, consultado el 6 de julio de 2024.

17 Disponible en <https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-apply>, consultada el 6 de julio de 2024.

18 Disponible en <https://www.ipos.gov.sg/eservices/ipos-go>, consultada el 6 de julio de 2024.

19 GANGJEE, D. S., "Eye, Robot: Artificial Intelligence...", cit., p.5.

signos que sean conceptualmente similares en relación con elementos figurativos o denominativos²⁰. Con respecto al examen de marcas, las herramientas desarrolladas son bastante limitadas y su propósito es intentar brindar decisiones consistentes. En este sentido, se ha afirmado que una de las principales limitaciones que tienen las tecnologías utilizadas por diferentes oficinas de gestión de derechos de propiedad intelectual, es que, 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 registrados²¹. 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.

El desarrollo de estos sistemas hace que nos preguntemos si en un futuro próximo la 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 confusión²². La pregunta es relevante porque en las jurisdicciones más avanzadas la incorporación de las herramientas de inteligencia artificial va acompañada de reformas legislativas que permiten que los ordenadores dicten resoluciones administrativas de forma automática, sin intervención humana²³. La respuesta a esta cuestión es relevante también para la Oficina Española de Patentes y Marcas que desarrolla una red de interacciones que promueve el uso de la moderna tecnología en la creación de nuevos derechos y obligaciones para los solicitantes y otros usuarios del sistema de marcas²⁴.

La interpretación y aplicación de las distintas evaluaciones propias del sistema de

marcas está sometida a análisis concretos y contextualizados, basados en las diferentes circunstancias del caso y en los factores en él implicados, lo que conlleva resoluciones registrales y judiciales altamente imprevisibles. Aunque su uso todavía es limitado, cuando la tecnología permita que se utilicen sistemas de IA como herramienta, es posible que aumente la calidad y coherencia en la evaluación del registro de los derechos de marca, así como su eficiencia²⁵. A la vista de lo expuesto, debemos preguntarnos hasta qué punto sería posible y, en su caso, deseable, incorporar soluciones basadas en IA en el proceso de registro y protección de los signos distintivos de la empresa²⁶. 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 y que en modo alguno deben obviarse.

LIMITACIONES EN EL USO DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SISTEMA DE MARCAS

Limitaciones derivadas del entrenamiento del sistema

El funcionamiento de los sistemas de aprendizaje automático se atribuye principalmente a dos factores principales: la aparición de grandes conjuntos de datos que pueden utilizarse para el proceso de entrenamiento y el aumento de la potencia de cálculo²⁷. La eficacia de los sistemas de IA puede ser limitada en aquellos supuestos en los que los datos de entrenamiento no

20 MOERLAND, A., FREITAS, C., "Artificial intelligence...", cit., p. 268.

21 GANGJEE, D. S., "A quotidian revolution...", cit., p. 335.

22 MOERLAND, A., FREITAS, C., "Artificial intelligence...", cit., p. 269.

23 GARCÍA PÉREZ, R., "Derecho de marcas...", cit., p. 287.

24 GIL CELEDONIO, J. A., "La Inteligencia Artificial aplicada en el sector público: el caso de las oficinas de propiedad industrial y, en particular, el de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O A", *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n° 99, 2023, p.76.

25 MOERLAND, A., FREITAS, C., "Artificial intelligence...", cit., p. 281.

26 CASADO NAVARRO, A., "Inteligencia artificial y marcas...", cit., p.3.

27 DREXL, J., HILTY, R., BENEKE, F., DESAUNETTES-BARBERO, L., FINCK, M., GLOBOCNIK, J., GONZALEZ OTERO, B., HOFFMANN, J., HOLLANDER, L., KIM, D., RICHTER, H., SCHEUERER, S., SLOWINSKI, P. R. y THONEMANN, J., "Technical Aspects of Artificial Intel-

son lo suficientemente amplios, diversos y representativos²⁸ o en aquellos otros en los que no existen datos correctamente estructurados²⁹. Por tanto, a la hora de diseñar un sistema de IA que permita determinar la concurrencia de prohibiciones absolutas de registro o la existencia de riesgo de confusión entre marcas, debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones que afectan al propio entrenamiento del sistema.

En primer lugar, debemos asegurarnos de que haya datos suficientes con los que entrenar el modelo de IA³⁰. Pese al elevado número de solicitudes de marcas presentadas y registradas, el factor determinante para mejorar las tecnologías de IA es la disponibilidad de datos de entrenamiento estructurados y fiables³¹. Para que los sistemas de IA puedan obtener patrones de las resoluciones o jurisprudencia precedentes, estos patrones deben de existir en la propia jurisprudencia. Sin embargo, la falta de uniformidad y heterogeneidad³² y la falta de motivación de la jurisprudencia³³ puede dificultar que el sistema de IA alcance un resultado satisfactorio³⁴. En este sentido, el nivel de cooperación entre las oficinas de propiedad intelectual, en esta fase inicial, todavía representa un impedimento para que la tecnología de inteligencia artificial se desarrolle a un nivel que permita realizar evaluaciones complejas debido a la falta de datos estructurados, lo que no es fácil de generar en un contexto en el que se observan diferencias en las diversas jurisdicciones³⁵.

En segundo lugar, habrá que comprobar que los datos que se utilizarán para entrenar el modelo de IA están correctamente clasificados y etiquetados. Con carácter general, los datos de entrenamiento que servirán a los fines aquí perseguidos emanarán de las resoluciones digitalizadas de las dis-

tintas oficinas de propiedad industrial y de la jurisprudencia de los tribunales³⁶. Sin embargo, dada la complejidad de la materia y de los problemas a resolver, su clasificación y etiquetado no puede dejarse en manos de un proceso automatizado basado en IA³⁷. En este sentido, se requiere un aprendizaje supervisado con intervención de personas con experiencia en la materia y capacitación en el uso de la IA. Esto explica el interés de estudiar la posibilidad de establecer un sistema más o menos uniforme de resolución de solicitudes y conflictos que emplee unos parámetros estandarizados de cara a facilitar su posterior tratamiento a efectos de crear un sistema de IA fiable.

Por último, es preciso llevar a cabo la identificación y selección de las variables de los datos que se utilizarán para entrenar el modelo. Se trata, sin lugar a duda, de una tarea crucial, pero al mismo tiempo altamente problemática, debido a la complejidad y contextualización propia de los análisis y evaluaciones específicos propios del Derecho marcario. Una de las principales dificultades que se plantean en la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas consiste en determinar los factores que influyen en su apreciación, dada la interdependencia entre ellos. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar el riesgo de confusión marcaria hay que tener en cuenta, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud de las marcas, y a la inversa³⁸. En este sentido, el análisis acerca de la existencia del riesgo de confusión ha de producirse caso por caso debido a que no es posible utilizar reglas

ligence: An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective" Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper n. 19-13, 2019, p.4

28 IÑIGUEZ, P., "Intellectual Property rights, Artificial Intelligence and Big Data: Future perspectives", *ADI* 41, 2020-2021, p. 116.

29 CASADO NAVARRO, A., "Inteligencia artificial y marcas...", cit., p.4.

30 MUÑOZ VELA, J. M., "Inteligencia Artificial y cuestiones de propiedad intelectual", *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 59, 2022, p.160.

31 MOERLAND, A., FREITAS, C., "Artificial intelligence...", cit., p. 266.

32 CASADO NAVARRO, A., "Inteligencia artificial y marcas...", cit., p.4

33 GANGJEE, D. S., "A Quotidian Revolution...", cit., p.14.

34 GARCÍA PÉREZ, R., "Derecho de marcas...", cit., p. 297.

35 DREXL, J., HILTY, R., BENEKE, F., DESAUNETTES-BARBERO, L., FINCK, M., GLOBOCNIK, J., GONZALEZ OTERO, B., HOFFMANN, J., HOLLANDER, L., KIM, D., RICHTER, H., SCHEUERER, S., SLOWINSKI, P. R. y THONEMANN, J., "Technical Aspects...", cit, p.4

36 CASADO NAVARRO, A., "Inteligencia artificial y marcas...", cit., p.5.

37 MOERLAND, A., FREITAS, C., "Artificial intelligence...", cit., p. 267.

38 Sentencia de 29 de septiembre d1998, Cannpn Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, ECI:EU:C:1998:442.

automáticas o estandarizadas en este ámbito, lo cual representa un desafío relevante en el empleo de los sistemas de IA para el ejercicio de esta labor³⁹.

En definitiva, cabe concluir que los datos juegan un rol esencial en el entrenamiento de los sistemas de aprendizaje automático, dado que son la materia prima utilizada para automatizar el proceso que conduce a la generación de resultados⁴⁰. De modo que, si los datos utilizados para entrenar el modelo son insuficientes, poco representativos o están deficientemente etiquetados, el sistema de IA proporcionará decisiones sesgadas. El origen de los sesgos del sistema de IA puede proceder, por tanto, de distintos factores relacionados con la selección y etiquetado de los datos como de las variables de entrenamiento⁴¹. Si los datos de entrenamiento no representan adecuadamente la diversidad de casos del problema objetivo, el sistema de IA puede generar resultados sesgados hacia ciertos grupos de casos o aprender patrones incorrectos o no representativos, lo que afecta a la precisión de sus predicciones. Del mismo modo, un etiquetado defectuoso o incompleto de los datos o la falta de las variables precisas puede conducir a que el sistema de IA asocie características incorrectas con ciertos resultados, lo que puede conducir a decisiones inexactas o desproporcionadas.

Dificultades para la automatización del proceso de registro de las marcas y la apreciación del riesgo de confusión.

Con carácter general, se entiende que pueden constituir marcas aquellos signos que sean potencialmente aptos para distinguir los bienes o los servicios de una empresa de

los de otras también presentes en el mercado⁴² y cuya protección no exceda los límites de las finalidades perseguidas por el Derecho marcario. La determinación del carácter distintivo de una marca se lleva a cabo tomando en consideración los productos o servicios para los que se haya solicitado el signo y la percepción del público relevante, es decir, los consumidores de esos productos o servicios⁴³. Se trata de una evaluación en la que entran en juego diversos factores, cuyo peso específico en la determinación del resultado varía en función de las distintas circunstancias del caso, procedentes de la naturaleza y complejidad del signo, mercado relevante, tipo de consumidor, elemento dominante, etc. La herramienta de IA tendría que ser capaz, a partir de las decisiones y la jurisprudencia relevante, identificar las reglas sobre cómo se identifica el elemento dominante en una marca y evaluar en cada caso concreto quién es el público relevante y cuál es su nivel de atención a una categoría específica de productos en un mercado relevante. Se trata de una operación compleja en la que no existen reglas fijas, lo que dificulta el establecimiento de patrones y la replicabilidad de las soluciones en la creación de un sistema de IA conforme a su desarrollo actual⁴⁴.

El término “riesgo de confusión” 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 económicamente⁴⁵. 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 destinatario⁴⁶. Además, existe una fuerte interdependencia entre dichos factores, de forma que, un bajo grado de similitud entre los bienes o servicios puede

39 GARCÍA PÉREZ, R., “Derecho de marcas...”, cit. p. 293.

40 IÑIGUEZ, P., “Intellectual Property rights...”, cit., p. 116.

41 CASADO NAVARRO, A., “Inteligencia artificial y marcas...”, cit., p. 6.

42 Art. 4 RMUE y art. 4 LM.

43 STJUE de 18 de junio de 2002, Koninklijke Philips Electronics NV contra Remington Consumer Products Ltd., Asunto C-299/99, apdo. 63., ECLI:EU:C:2002:377.

44 CASADO NAVARRO, A., “Inteligencia artificial y marcas...”, cit., p. 8.

45 STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer Inc., Asunto C-39/97, apdo. 29; ECLI:EU:C:1998:44.

46 STJUE de 12 de octubre de 2004, en el asunto C-106/03 P, Vedial SA contra OAMI, apdo. 51, ECLI: ECLI:EU:C:2004:611.

compensarse con una elevada semejanza entre los signos, y viceversa⁴⁷. Nos encontramos, por tanto, ante un análisis que no está sometido a reglas matemáticas, sino que depende de un conjunto de factores que deben ser aplicados en cada caso concreto⁴⁸.

Se puede apreciar, por tanto, que los principales problemas a los que se enfrenta la configuración de un modelo de IA orientado a la automatización del proceso de registro de signos distintivos o a la determinación del riesgo de confusión estriban en la complejidad⁴⁹ de los distintos juicios marcarios⁵⁰ y en la subjetividad inherente a determinadas evaluaciones⁵¹ que requieren un enfoque centrado en el ser humano⁵². Sin embargo, por el momento no se ha desarrollado una herramienta de IA que permita evaluar este tipo de información de tal manera que pueda ser procesada automáticamente. En este sentido, se considera que el uso de las herramientas de IA debe ser explorado en términos de complementariedad o de asistencia para ayudar a los profesionales, pero no para sustituirlos⁵³ en las tareas desempeñadas por las oficinas de gestión de derechos de propiedad intelectual que deben seguir adoptando las decisiones técnicas más complejas⁵⁴. Se ha sugerido centrar los esfuerzos en entrenar la tecnología sobre bases de datos ya existentes⁵⁵ con la fina-

lidad de potenciar la obtención de resultados más precisos.

RECOMENDACIONES EN EL USO DE LA IA POR LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los sistemas de IA, y su protección jurídica a través de derechos de propiedad intelectual pueden, en ocasiones, suponer una colisión con el derecho a la privacidad en la era digital, la protección de datos y de la intimidad personal y familiar⁵⁶. Conseguir ese equilibrio es uno de los objetivos inspiradores del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, Ley de inteligencia artificial, y se modifican determinados actos legislativos de la unión⁵⁷, recientemente aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024⁵⁸. Se apuesta decididamente por configurar el sistema de regulación de la IA pensando en la interacción del ser humano con la tecnología⁵⁹ en lo que se ha venido a señalar bajo la expresión "IA fiable"⁶⁰. Asimismo, la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial⁶¹ subraya la relevancia de velar por un alto nivel de protección de los derechos de propiedad

47 STJUE de 29 de septiembre de 1998, en el asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., apdo. 17; ECLI:EU:C:1998:44; ATJUE de 17 de septiembre de 2015, en el asunto C-548/14 P, Arnoldo Mondadori Editore SpA contra OAM, apartado 45. ECLI:EU:C:2015:624.

48 STJUE de 26 de julio de 2017, en el asunto Asunto C-182/16 P, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG contra EUIPO, apdo. 23. ECLI: ECLI:EU:C:2017:600.

49 GARCÍA PÉREZ, R., "Derecho de marcas...", cit. p. 297.

50 MOERLAND, A., FREITAS, C., "Artificial intelligence...", cit., p. 284.

51 CASADO NAVARRO, A., "Inteligencia artificial y marcas...", cit., p. 7.

52 MOERLAND, A., FREITAS, C., "Artificial intelligence...", cit., p. 286.

53 IRIMESCU, G., "Artificial intelligence and trademark...", cit., 535.

54 GANGJEE, D. S., "A Quotidian Revolution...", cit., p. 14.

55 MOERLAND, A., FREITAS, C., "Artificial intelligence...", cit., p. 291.

56 FERNÁNDEZ PÉREZ, N., "La inteligencia artificial como motor de progreso: el difícil equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y la privacidad", La Ley Mercantil, N.º 85, Consultado en la Ley digital, p. 8.

57 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la unión COM/2021/206 final

58 Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial) y se modifican

determinados actos legislativos de la Unión (COM (2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

59 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las Regiones "Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano" COM/2019/168 final.

60 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 las Regiones "Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano" COM/2019/168 final

61 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial (2020/2015(INI)) DO C 404 de 6.10.2021, p. 129–135

intelectual, que sea capaz de generar la confianza y la seguridad jurídica necesaria para fomentar su uso.

El Reglamento opta por una definición muy amplia de IA acorde con la rapidez en la evolución de estos sistemas. Establece una clasificación en las prácticas de IA basado en un enfoque que tiene en cuenta los riesgos⁶² que determina la existencia de un mayor control y supervisión o incluso su prohibición⁶³. En cuanto a los requisitos, se señala que los datos de entrenamiento de los sistemas deben ser “pertinentes y representativos, carecerán de errores y estarán completos”⁶⁴ y permitir el archivo y la actualización de la documentación técnica utilizada en su creación⁶⁵. Asimismo, el sistema de IA debe estar diseñado de un modo que garantice, en la medida de lo posible, un nivel de transparencia suficiente⁶⁶ respecto de la información utilizada y el proceso de toma de decisiones⁶⁷ y que puedan ser vigilados de manera efectiva por personas físicas durante el periodo que estén en uso⁶⁸ con la finalidad de reducir las posibilidades de que se tomen decisiones que produzcan soluciones discriminatorias o sesgadas⁶⁹.

Aunque el uso de los sistemas de IA puede ayudar a las oficinas de propiedad intelectual a adoptar decisiones más coherentes, la digitalización y automatización de los procesos utilizados deben garantizar la protección de los solicitantes en el procedimiento. Para fortalecer esta protección, las oficinas de propiedad intelectual deberán esforzarse por adoptar un enfoque de transparencia, intercambio de conocimientos y cooperación en el intercambio de los datos representativos y estructurados que permitan alcanzar soluciones fiables⁷⁰. Respecto de las decisiones automatizadas es necesario explicar cuáles son las razones o motivos que conducen a la denegación

del registro o a la apreciación del riesgo de confusión⁷¹ para aumentar las posibilidades de recurso y la confianza en el sistema. Esto podría incluir el establecimiento de una base de datos de herramientas de inteligencia artificial de acceso gratuito que permita a los solicitantes y sus agentes mejorar la calidad de su presentación y gestión de propiedad intelectual e incluso probar previamente las posibilidades de éxito de sus solicitudes.

CONCLUSIONES

Las herramientas de IA tienen un gran potencial para facilitar los procesos de gestión de la propiedad intelectual, en particular, en el contexto del examen de solicitudes de marcas y la evaluación de las marcas anteriores en procedimientos de oposición e infracción. Algunas oficinas de propiedad intelectual han implementado esta tecnología para ayudar a los solicitantes a presentar nuevas marcas o para ayudar tanto a los consumidores como a los examinadores a realizar búsquedas más eficientes en bases de datos locales, regionales o globales. Sin embargo, la capacidad de la tecnología de inteligencia artificial para producir resultados positivos depende en gran medida de su fiabilidad. En este contexto, uno de los desafíos más importantes es adquirir enormes volúmenes de datos estructurados con el fin de entrenar la IA. Además de este desafío, existen otros impedimentos entre los que se encuentran, la subjetividad propia del derecho de marcas ya que las evaluaciones que se llevan a cabo en el sistema de marcas para determinar el carácter distintivo del signo, el riesgo de confusión o el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, son ejemplos obvios de pruebas subjetivas y complejas que dependen de varios factores para ser exami-

62 SORIANO ARNANZ, A., “La propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la UE y los sistemas de alto riesgo”, *RSR*, 8, 2021, p. 5.

63 Artículo 3.1. del Reglamento de Inteligencia Artificial

64 Artículo 10.3 del Reglamento de Inteligencia Artificial

65 Artículo 11 y 12 del Reglamento de Inteligencia Artificial

66 SORIANO ARNANZ, A., “La propuesta”, cit., p. 10.

67 Artículo 13 del Reglamento de Inteligencia Artificial

68 Artículo 14 del Reglamento de Inteligencia Artificial

69 FÉRNÁNDEZ PÉREZ, N., “La Inteligencia artificial...”, cit., p. 10.

70 PICT, P.G., THOUVENIN, F., “AI and IP: Theory to Policy and Back Again – Policy and Research Recommendations at the Intersection of Artificial Intelligence and Intellectual Property”, *IIC*, 2023, 54, pp.916–940, p.936.

71 CASADO NAVARRO, A., “Inteligencia artificial y marcas...”, cit., p. 11.

nados, lo que requiere sugerir nuevas soluciones.

Pese a que el impacto de la IA en la interpretación de los conceptos marcarios y en la realización de las distintas valoraciones será claramente significativo, es poco probable que sustituya por completo la labor humana. Su implementación ya es una realidad en ámbitos donde el trabajo es rutinario y reglamentado, como es el caso del control de formalidades, la distribución de expedientes o las operaciones de clasificación registral. Pero no parece que su uso vaya a extenderse en el reemplazo de intervención humana en la realización de evaluaciones que dependen de juicios complejos y subjetivos, incluyendo la posibilidad de adoptar decisiones automatizadas complejas en el proceso de registro de las marcas y la apreciación del riesgo de confusión. La opinión mayoritaria es que, por el momento, la IA es sólo una herramienta en manos de los examinadores, sólo una ayuda, de forma que los evaluadores de marcas deben seguir tomando decisiones basadas en su propia evaluación. De lo contrario, se corre el riesgo de que la toma de decisiones se vea influenciada por la información previamente suministrada a una IA, información que podría no ser relevante para una determinada jurisdicción o para un determinado tipo de conflicto.

Lo anterior no impide atribuir a los sistemas de IA utilidad para servir como un importante complemento en este tipo de evaluaciones informando, por ejemplo, sobre el nivel de similitud entre dos signos, sobre la presencia de una determinada forma en un sector o sobre el grado en que la forma de un producto cumple una función técnica. Esto es, en aspectos concretos dentro de los complejos juicios marcarios. No obstante, para alcanzar esta finalidad, es preciso que los sistemas de IA cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de IA lo que implica que las aplicaciones de IA no se puedan utilizar para cualquier cometido y sin mayor control. Es preciso que se concilie con la normativa existente, especialmente la normativa sobre protección de datos, así como en su caso, la que resulte aplicable al sector concreto en el que se vaya a implementar el sistema de IA. Es en este ámbito,

es donde pueden verse contradicciones y aspectos que harán necesario conciliar los diferentes intereses en juego.

REFERENCIAS

- CASADO NAVARRO, A., "Inteligencia artificial y marcas: desafíos de su implementación en materia de registro y protección", *La Ley mercantil*, N° 111, Consultado en la Ley digital, 2024, pp.1-20, p.1.
- DREXL, J., HILTY, R., BENEKE, F., DESAUNETTES-BARBERO, L., FINCK, M., GLOBOCNIK, J., GONZALEZ OTERO, B., HOFFMANN, J., HOLLANDER, L., KIM, D., RICHTER, H., SCHEUERER, S., SLOWINSKI, P. R. y THONEMANN, J., "Technical Aspects of Artificial Intelligence: An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective" *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper* n. 19- 13, October 8, 2019 (disponible en <https://ssrn.com/abstract=3465577>, consultado el 8 de julio de 2024).
- FERNÁNDEZ PÉREZ, N., "La inteligencia artificial como motor de progreso: el difícil equilibrio entre los derechos de propiedad intelectual y la privacidad", *La Ley Mercantil*, N° 85, Consultado en la Ley digital, pp.1-20.
- GANGJEE, D. S., "A quotidian Revolution: Artificial Intelligence and Trade Mark Law", en AA.VV. (Ed. ABBOTT, R.), *Research Handbook on Intellectual Property and Artificial Intelligence*, Edward Elgar, 2022.
- GANGJEE, D. S., "Eye, Robot: Artificial Intelligence and Trade Mark Registers", en AA.VV. (Eds. BRUUN, N., DINWOODIE, G., LEVIN, M. y OHLY A.), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, 2020 (disponible en <https://ssrn.com/abstract=3467627>, consultado el 8 de julio de 2024).
- GARCÍA PÉREZ, R., "Derecho de marcas e Inteligencia artificial: ¿Hacia una apreciación automatizada del riesgo de confusión?", *Nuevas tendencias del Derecho de la competencia y de la Propiedad Industrial III*, Comares, Granada, 2022, págs. 287-300, pág. 287.
- GARCÍA RODRÍGUEZ, E., DUQUE ARIAS, D., MANRIQUE, R., GIRALDO, F., "El uso de sistemas inteligentes (IA) en el registro de la Propiedad Industrial", *Revista de la Propiedad Inmaterial*, N.º 30, 2020, pp. 295-326.
- GIL CELEDONIO, J. A., "La Inteligencia Artificial aplicada en el sector público: el caso de las oficinas de propiedad industrial y, en particular, el de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O A", *Comunicaciones en Propiedad industrial y Derecho de la Competencia*, n° 99, 2023, pp. 71-96.
- IÑIGUEZ, P., "Intellectual Property rights, Artificial Intelligence and Big Data: Future perspectives", *ADI* 41, 2020-2021, pp. 109-132.
- IRIMESCU, G., "Artificial intelligence and trademark protection". *Challenges of the Knowledge Society*, Bucharest, 2023, pp. 532-540.

- MOERLAND, A.; FREITAS, C., "Artificial Intelligence and Trade Mark Assessment", en AA.VV. (Eds. HILTY, R., LIU, K-C. y LEE, J-A.), *Artificial Intelligence & Intellectual Property*, Nueva York, Oxford University Press, 2021, pp. 266-293.
- MUÑOZ VELA, J. M., "Inteligencia Artificial y cuestiones de propiedad intelectual", *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 59, 2022, pp.127-184.
- PICHT, P.G., THOUVENIN, F., "AI and IP: Theory to Policy and Back Again – Policy and Research Recommendations at the Intersection of Artificial Intelligence and Intellectual Property", *IIC*, 2023, 54, pp.:916–940, p.936.
- POZO VINTIMILLA, P., CARRASCO TORRONTEGUI, P., "Colusión algorítmica. La nueva era de los acuerdos y prácticas restrictivas", *ADI* 42, 2022, pp. 197-216.
- SORIANO ARNANZ, A., "La propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la UE y los sistemas de alto riesgo", *Revista General de Derecho de los Sectores Regulados*, 8, 2021, versión digital, pp.1-24.

SOBRE LA AUTORA

Altea Asensi Merás es Profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Alicante. Es especialista universitario en marcas, diseños y derecho de la competencia y especialista universitario en patentes y transferencia de tecnología. Cuenta con una dilatada experiencia docente de más de quince años vinculada al departamento de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante. Autora de más de 40 publicaciones que incluyen artículos en revistas especializadas y colaboraciones en obras colectivas. Participa habitualmente en conferencias y jornadas nacionales e internacionales sobre los temas relacionados con el Derecho de Sociedades, el Derecho Concursal, la Propiedad Intelectual y la Contratación Mercantil.