

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Falsificación marcas renombradas | 1 Counterfeit well-known trademarks |
| 2 Inteligencia artificial | 2 Artificial Intelligence |
| 3 Protección penal | 3 Criminal enforcement |
| 4 Propiedad Intelectual | 4 Intellectual Property |

1 EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA CONDENA PENAL POR EXPONER Y ALMACENAR BOLSOS FALSIFICADOS CON MARCAS RENOMBRADAS. RECONOCIMIENTO DE DAÑOS MORALES

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de julio de 2023, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) de fecha 20 de julio de 2021.

Esta sentencia, confirmó la Sentencia condenatoria dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Valencia (AP) de fecha 21 de abril de 2021 por la comisión de un delito contra la Propiedad Industrial del artículo 274.1 del Código Penal con la agravante de reincidencia.

El fallo condenó al acusado, entre otras penas, a tres años de prisión, al pago de las costas procesales, al pago de los gastos de destrucción de los productos intervenidos, y a indemnizar a los titulares de las marcas perjudicadas por la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, detallando un método de cálculo para ello.

Los hechos que dieron lugar al presente procedimiento fueron la intervención de una gran cantidad de bolsos y fornituras que reproducían los signos distintivos de diversas marcas registradas de renombre así como bolsos sin signo distintivo a los que adherir dichas fornituras, en un establecimiento abierto al público (y que además hacía las funciones de taller y almacén) donde su responsable y administrador único fabricaba, ofrecía, comercializaba y almacenaba con fines comerciales dichos bolsos falsificados.

THE SUPREME COURT CONFIRMS THE CRIMINAL OFFENCE FOR EXPOSING AND STORING COUNTERFEIT HANDBAGS WITH WELL-KNOWN TRADEMARKS. GRANTED MORAL DAMAGES

The Criminal Chamber of the Supreme Court, in its judgment of July 13th, 2023, dismisses the cassation appeal filed, by the convicted party against the judgment of the Criminal and Civil Chambers of the Valencian Superior Court of Justice (VSCJ) dated 20 July 2021.

This Supreme Court judgment confirmed the first instance judgement issued by the Provincial Court of Valencia (PC) on April 21st, 2021, regarding the criminal offence against Industrial Property in accordance with article 274.1 of the Criminal Code with and the aggravating factor of persistent offence.

In the final statement of said judgement, the defendant is sentenced, among other penalties, to three years of imprisonment, payment of the judicial proceedings costs, payment of the destruction of the seized products, and to compensate the injured parties with the amount to be determined during the enforcement proceedings, providing a calculation method for this purpose.

The facts which gave rise to the present proceedings relate to the seizure of a large number of handbags and badges reproducing the distinctive signs of various well-known registered trademarks, as well as handbags with no distinctive signs to which those badges were affixed, in an establishment open to the public (which also served as a workshop and warehouse) where the person in charge and sole administrator manufactured, offered, commercialised and stored those counterfeit handbags for commercial purposes.

En el recurso de casación el Tribunal Supremo se pronunció sobre las cuestiones siguientes:

Alegaciones del apelante en casación

La defensa alega como motivo casacional **la infracción de Ley al amparo del artículo 849.1º LECrim por aplicación indebida** de:

a. El artículo 274 CP concurriendo error en la valoración de la prueba conforme al artículo 849.2º LECrim.

La defensa cuestiona el valor probatorio que la sentencia recurrida (que valida la de primera instancia) concede al informe pericial respecto al que considera presenta carencias técnicas y metodológicas en tanto:

- i. no contiene fotografías de las muestras analizadas de los productos intervenidos y,
- ii. las muestras extraídas de los productos intervenidos para su análisis pericial eran una cantidad muy pequeña respecto del total de productos incautados.

b. Los artículos 110, 113 y 115 CP respecto de la responsabilidad civil impuesta.

La defensa considera que de la comisión de un delito no debe inferirse de por sí la existencia de un daño derivado del mismo, cuestionando además el criterio empleado para el cálculo de la responsabilidad civil.

In the cassation appeal, the Supreme Court ruled on the following matters:

Appellant's allegations in the cassation appeal

The defence argues as the basis for cassation the infringement of **the law under Article 849.1 of the Procedural Criminal Act (LECrIm) for the misapplication of:**

a. Article 274 of the Criminal Code, with regard to an erroneous assessment of the evidentiary material in accordance with Article 849.2º LECrim.

The defence challenges the evidential value that the appealed judgment (validating that of the first instance) grants to the expert report, regarding which it considers that it has technical and methodological deficiencies in so far as:

- i. it does not contain photographs of the samples analysed of the products seized and,
- ii. the samples taken from the seized products for expert analysis were a very small quantity in relation to the total amount of products seized.

b. Articles 110, 113 and 115 of the Criminal Code with regard to the civil liability imposed.

The defence considers that the commission of a criminal offence should not in itself infer the existence of damage arising from it, questioning also the criteria used for the calculation of the civil liability.

Conclusiones del Tribunal Supremo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) refuta y desestima las alegaciones de la defensa en base a los siguientes razonamientos:

a. Respecto de la valoración de la prueba conforme al artículo 849.2º LECrim

- i. Si bien la AP identificó defectos en el informe pericial, la valoración y justificación probatoria realizada por la AP del mismo junto con las fotografías anexadas al atestado y los certificados de registro de las marcas fue de un esfuerzo extraordinario habida cuenta que haciendo uso de todo ello analiza producto a producto, signo distintivo a signo distintivo detallando las razones que permiten confirmar la confundibilidad de los productos intervenidos y las fornituras con las marcas registradas. Todo ello con tal detalle y raciocinio que permitió que el TSJV validase la sentencia.
- ii. En cuanto a la cantidad de muestras, el TSJV considera que habida cuenta el gran volumen de productos intervenidos (10.580) queda dentro del raciocinio acudir a la técnica del muestreo, no siendo además parte del tipo del artículo 274 CP una concreta cantidad de productos o atender al valor de los mismos. Además, la defensa podría haber propuesto otra prueba pericial al no haberse acordado la destrucción total de los productos sino que se dejaron muestras conforme al artículo 367 ter LECrim.

b. Respecto de la responsabilidad civil impuesta

- i. El TS sostiene que la sentencia del TSJV, que confirma la de primera instancia, sí identifica daño indemnizable consistente en el daño moral que sufren las marcas renombradas. El TS

Conclusions of the Supreme Court

The Criminal Chamber of the Supreme Court (SC) refutes and rejects the arguments of the defence on the basis of the following statements:

a. Regarding the evaluation of the evidence in accordance with Article 849.2 of the Procedural Criminal Act (LECrim)

- i. Although the PC identified defects in the expert report, the assessment and evidentiary justification made by the PC of the report, together with the photographs annexed to the police report and the registration certificates of the trademarks, was an extraordinary effort, given that it analysed product by product, distinctive sign by distinctive sign, detailing the reasons that allowed it to confirm the confusability of the goods seized and the badges with the registered trademarks. All the above in such detail and with such reasoning that allowed the VSCJ to validate the judgement.
- ii. With regard to the quantity of samples, the VSCJ considered that given the large volume of products seized (10,580), it was reasonable to use the sampling technique, and that a specific quantity of products or their value was not part of the offence under article 274 PC. In addition, the defence could have proposed other expert report evidence, as the total destruction of the goods was not agreed, but samples were left behind in accordance with Article 367 ter LECrim.

b. With regard to the civil liability imposed

- i. The SC holds that the judgment of the VSCJ, which confirms the first instance judgment, does identify compensable damage consisting of the moral damage suffered by the

señala que supone un daño a su reputación ver expuestos a la venta productos falsos de baja calidad, a un precio muy inferior, lo que lesiona la imagen de exclusividad y compromiso de calidad que dichas marcas renombradas tienen en el mercado, debiendo destacar la normativa comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto del daño reputacional existente.

- ii. En cuanto a la determinación del importe de la indemnización, el TS recuerda que la jurisprudencia ha declarado que en casación no pueden resolverse las discrepancias con la cantidad fijada como responsabilidad civil. Y señala que, en su caso, tampoco prosperaría dicho motivo por la vía del artículo 852 LECrim en tanto el TS considera que la AP, partiendo de la imposibilidad de objetivar económicamente el daño moral, fija un método concreto para este caso para calcular el daño producido a las marcas renombradas respetando los principios de proporcionalidad y de reparación integral.

El TS confirma que la propia exhibición para la venta de los productos infractores (bolsos en este caso) provoca un daño moral implícito que no necesita de mayor prueba

En definitiva, el TS desestima todos los motivos de casación y confirma las sentencias condenatorias de la AP y del TSJV y condena al recurrente al pago de las costas.

Esta sentencia es firme y definitiva.

well-known trademarks. It is damage to their reputation to see fake, low-quality products on sale at a much lower price, which damages the image of exclusivity and commitment to quality that these reputed trademarks have on the market. Community legislation and the case law of the Court of Justice of the European Union with regard to existing reputational damage are to be highlighted.

- ii. With regard to the determination of the amount of compensation, the SC recalls that case law has stated that discrepancies with the amount set as civil liability cannot be resolved in cassation. And it points out that, in this case, the said plea would not be successful under article 852 LECrim either, insofar as the SC considers that the PC, starting from the impossibility of objectifying moral damage economically, establishes a specific method for this case to calculate the damage caused to the well-known trademarks, respecting the principles of proportionality and full repairation.

The SC confirms that the display for sale of the infringing goods (handbags in this case) causes an implied moral damage that does not require further evidence

In conclusion, the SC dismissed all the cassational grounds and upheld the convictions of the PC and the VSCJ and ordered the appellant to pay the costs.

This judgement is final and definitive.

2

CREACIÓN DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SUPERVISIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APROBACIÓN DE SU ESTATUTO

El pasado 2 de septiembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 729/2023 de 22 de Agosto mediante el que se crea la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (en adelante AESIA) y se aprueba su Estatuto. Ello según se acordó en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, que preveían la creación de la AESIA.

Con la entrada en vigor del Real Decreto, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en implementar un órgano de gestión y supervisión de la Inteligencia Artificial (en adelante IA), adelantándose incluso a la aprobación y entrada en vigor del futuro Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, actualmente en tramitación.

Según se define en el propio texto legal, la creación de la AESIA está fundamentada en la obligación que, en virtud de lo dispuesto en la Propuesta de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, se ha establecido para los Estados miembros de seleccionar una autoridad nacional de supervisión de la aplicación y ejecución de lo dispuesto en la futura legislación europea de IA, así como de coordinar las actividades que se encomienden a dichos Estados miembros, actuando como punto de contacto único con la Comisión Europea y representando al Estado miembro ante el Comité Europeo de Inteligencia Artificial.

El Real Decreto consta de un único artículo por el que se aprueba el Estatuto de la AESIA, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones finales.

CREATION OF THE SPANISH AGENCY FOR THE SUPERVISION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND APPROVAL OF ITS CONSTITUTION

On September 2nd, 2023 a Royal Decree 729/2023 of August 22nd was published in the Spanish Official Bulletin (BOE) creating the Spanish Agency for the Supervision of Artificial Intelligence (hereinafter AESIA) and approving its Constitution. This was agreed in the 2022 Spanish Government Budget and 28/2022 of December 21st Act on the promotion of the start-ups ecosystem, which anticipated the creation of the AESIA.

With the entry into force of the Royal Decree, Spain becomes the first country in the European Union to implement a body for the management and supervision of Artificial Intelligence (hereinafter AI), even ahead of the approval and enforcement of the future European Regulation on Artificial Intelligence, currently under consideration.

As defined in the legal text, the creation of the AESIA is based on the obligation, pursuant to the provisions of the Proposal of European Union Regulation on Artificial Intelligence, imposed on the Member States to select a national authority responsible for overseeing the implementation and enforcement of the forthcoming European AI legislation, as well as for coordinating the activities entrusted to these Member States, acting as the sole intermediary with the European Commission and representing the Member States before the European Committee on Artificial Intelligence.

The Royal Decree consists of a single approving article for the AESIA Constitution, four additional provisions, two transitional provisions and three final provisions.

El objeto de la AESIA es el de llevar a cabo tareas de supervisión, asesoramiento, concienciación y formación dirigidas a entidades de derecho público y privado para la adecuada implementación de la normativa nacional y europea sobre el adecuado uso y desarrollo de los sistemas de IA.

Además, la AESIA tendrá la función de inspección, comprobación, sanción y demás funciones que le atribuya la normativa europea, minimizando los riesgos que pueda suponer el uso de esta nueva tecnología para la integridad, intimidad, igualdad de trato y la no discriminación, en particular entre mujeres y hombres y demás derechos fundamentales que pueden verse afectados por el mal uso de los sistemas de IA.

Para el cumplimiento de su objeto y funcionamiento, la AESIA dictará las normas internas necesarias en forma de resoluciones, instrucciones y protocolos de actuación. Además, para el ejercicio de sus potestades administrativas, sus órganos podrán dictar actos y resoluciones administrativas, agotando los actos y resoluciones dictados por el Consejo Rector la vía administrativa, excepto los dictados en materia tributaria que serán recurribles en vía económico-administrativa. Ello sin perjuicio, en todos los casos, del posterior acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Entre las competencias de la AESIA destacan:

- La promoción de entornos de prueba que permitan una correcta adaptación de sistemas innovadores de IA a los marcos jurídicos en vigor.

The purpose of AESIA is to carry out supervisory, advisory, awareness, and training tasks aimed at public and private entities to ensure the proper implementation of national and European regulations regarding the appropriate use and development of AI systems.

In addition, AESIA will have the function of inspection, verification, sanction and other functions assigned by European regulations, minimizing the risks that may arise from the use of this new technology to the integrity, privacy, equal treatment and non-discrimination, particularly between women and men and other fundamental rights that may be affected by the misuse of AI systems.

For the fulfillment of its purpose and operation, AESIA will issue the necessary internal rules in the form of resolutions, instructions, and action protocols. In addition, for the exercise of its administrative faculties, its bodies may issue administrative acts and resolutions, exhausting the acts and resolutions dictated by the Governing Council through the administrative channel (except those issued in tax matters which may be appealed through economic-administrative proceedings). This without affecting, in any case, to subsequent access to contentious-administrative jurisdiction.

Among the responsibilities of the AESIA, the following stand out:

- Promoting test environments that allow for the proper adaptation of innovative AI systems to existing legal frameworks.

- El apoyo al desarrollo y uso de sistemas de IA (i) desde una perspectiva ambiental y sostenible y (ii) con perspectiva de género, incorporando el principio de igualdad de oportunidades en su diseño y ejecución, con el objetivo de eliminar los sesgos discriminatorios de cualquier tipo y, en particular, los de género y de índole étnico-racial.
- La ayuda al fortalecimiento de la confianza en la tecnología y aplicación de la IA, a través de la creación de un marco de certificación voluntario para entidades privadas, que permita ofrecer garantías sobre el diseño responsable de soluciones digitales y garantizar los estándares técnicos, evitando la sobreregulación y permitiendo la innovación.
- La creación de conocimiento, formación y difusión en relación con la IA ética y humanista, para mostrar tanto su potencial, como los retos, riesgos e incertidumbres que plantea su desarrollo y adopción.
- La supervisión de los sistemas de IA para garantizar el cumplimiento de la normativa en dicha materia, tanto nacional como europea.

La AESIA se estructura en órganos de gobierno y órganos ejecutivos, siendo los órganos de gobierno, la Presidencia y el Consejo Rector (del cual depende la Comisión de Control), y los órganos ejecutivos, la Dirección, la Secretaría General, la Subdirección de Informes e Infraestructuras de Prueba y la Subdirección de Certificación, Evaluación de Tendencias, Coordinación y Formación en IA.

A la Subdirección de Certificación, Evaluación de Tendencias, Coordinación y Formación en IA corresponde, entre otras funciones

- Supporting the development and use of AI systems (i) from an environmental and sustainable perspective and (ii) with a gender perspective, incorporating gender equality principles into their design and execution to eliminate discriminatory biases of any kind, particularly gender and ethnic biases.
- Assisting in building trust in AI technology and its application through the creation of a voluntary certification framework for private entities, which will provide assurances of responsible digital solution designs and ensure technical standards, thus avoiding overregulation and promoting innovation.
- Generating knowledge, training and disseminating information in relation to ethical and humanistic AI, to show both its potential and the challenges, risks and uncertainties associated with its development and adoption.
- Supervising AI systems to ensure compliance with both national and European regulations in this field.

AESIA is organized into governing bodies and executive bodies, being the Presidency and the Governing Council (on which the Control Committee depends) the governing bodies, and the executive bodies, the Directorate, the General Secretariat, the Sub-Directorate for Reports and Test Infrastructures, and the Sub-Directorate for Certification, Trend Assessment, Coordination, and AI Training.

The Sub-Directorate for Certification, Trend Assessment, Coordination, and AI Training is responsible, among other

(y a través del Departamento de Certificación, Instrucción y Supervisión), el supervisar de oficio los sistemas de IA utilizados:

- Por las administraciones públicas, emitiendo informes vinculantes que decidan sobre la continuidad de dichos sistemas y/o su puesta en marcha, y
- Por el sector privado, emitiendo informes no vinculantes sobre la valoración positiva o negativa de la puesta en marcha y/o continuidad de dichos sistemas hasta la entrada en vigor de la futura normativa de IA.

La Agencia tendrá su sede institucional en la ciudad de A Coruña, en el edificio La Terraza cedido por la Administración Municipal, y está sujeta al régimen jurídico del derecho administrativo nacional en cuanto al ejercicio de sus competencias y a lo dispuesto en la futura normativa europea en lo que respecta a la supervisión de sistemas de IA.

Veremos la evolución y funcionamiento de la AESIA en los próximos meses, y tras la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, siendo en cualquier caso un actor clave en la implantación de la IA en España.

functions (and through the Department of Certification, Instruction, and Supervision), for the active supervision of the AI systems used:

- By public administrations, issuing binding reports that decide on the continuity of such systems and/or their implementation, and
- By the private sector, issuing non-binding reports on the positive or negative assessment of the implementation and/or continuity of such systems until the entry into force of the future AI regulations.

The Agency will have its institutional headquarters in the city of A Coruña, in the La Terraza building provided by the Municipal Administration. AESIA is subject to the legal framework of national administrative law concerning the exercise of its responsibilities and is compliant with future European regulations regarding AI systems supervision.


We will see the evolution and operation of AESIA in the coming months, and after the entry into force of the European Regulation on Artificial Intelligence, being in any case a key player in the implementation of AI in Spain.

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA CONFIRMA UN DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR MANIPULACIÓN DE MARCA REGISTRADA CON EL LOGOTIPO DE CHANEL

El 30 de junio de 2023 la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 5ª) confirmó la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal nº 11 de Barcelona, de 19 de septiembre de 2022.

Según informamos en nuestra Newsletter nº 75, de enero de 2023, el Juzgado de lo Penal condenó al acusado como autor de un delito contra la propiedad industrial en su vertiente de infracción de marca registrada (artículo 274.1 del Código Penal) a la pena de 1 año de prisión, 12 meses de multa, a indemnizar a CHANEL como compañía perjudicada y a las costas del proceso, entre otras penas accesorias, figurando como responsable civil subsidiaria la sociedad de la que el condenado es administrador. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la defensa del acusado y de la sociedad.

Antecedentes


En julio de 2019 se llevó a cabo una actuación policial contra un establecimiento mayorista y almacén de Badalona, donde se incautaron 788 bolsos y 346 monederos que presentaban un anagrama metálico consistente en dos círculos entrelazados () , que podían manipularse con facilidad retirando las muescas de los dos laterales,

THE COURT OF APPEAL CONFIRMS AN INTELLECTUAL PROPERTY CRIME FOR THE MANIPULATION OF CHANEL'S REGISTERED TRADEMARK LOGO

On June 30, 2023, the Barcelona Court of Appeal (5th Section) upheld the convicting judgement issued by the Trial Court No. 11 of Barcelona on September 19, 2022.

As reported in our Newsletter No. 75 in January 2023, the Trial Court convicted the accused as the perpetrator of an offense against industrial property in the form of a trademark infringement (Article 274.1 of the Spanish Criminal Code). The sentence included a 1-year prison term, a 12-month fine, compensation payable to CHANEL as an injured company and legal costs, among other ancillary penalties. The company of which the convicted person is an administrator was also listed as a subsidiary civil respondent. The defence of the accused and the company filed an appeal against the Trial Court's judgement.

Background

In July 2019, a police operation was carried out against a wholesale establishment and warehouse in Badalona, where 788 handbags and 346 wallets had a metallic emblem consisting of two interlocking circles () , which could be easily manipulated by removing the notches from the sides, resulting in the

dando como resultado la renombrada marca internacional 1189929 de CHANEL (®). Practicadas las pruebas pertinentes durante la instrucción de la causa, el Juzgado de lo Penal nº 11 de Barcelona dictó sentencia condenatoria.

Recurso de apelación y decisión de la Audiencia Provincial

Tipo de Delito

La defensa del condenado interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Penal, cuestionando en primer lugar la aplicación del artículo 274.1 del Código Penal, en tanto que el artículo refiere a conductas que se realizan al por mayor. Al respecto, la Audiencia Provincial ha confirmado que la aplicación de ese precepto es correcta, en tanto que de las pruebas practicadas sí resulta que, en efecto, el acusado comercializaba los bolsos y monederos al por mayor.

Manipulación de Signo Distintivo

En segundo lugar, en el recurso se cuestiona también que el signo distintivo de los bolsos y monederos (®) sea idéntico o confundible con la marca registrada de CHANEL (®), y que cualquier similitud se debía a una manipulación posterior. En este sentido, la Audiencia Provincial confirma la similitud del signo habida cuenta las conclusiones de los peritos y las fotografías que obran en la causa, de las que resulta que el signo se coloca en lugar similar al de CHANEL con el objetivo de generar la impresión de que el bolso o cartera en cuestión es de la referida marca. Se destaca además el hecho de que se trata de la misma tipología de productos que los comercializados por CHANEL. Al ser el logotipo susceptible

renowned international brand CHANEL's registered trademark 1189929 (®). Following the relevant investigations during the case proceedings, the Trial Court No. 11 of Barcelona issued the convicting judgement.




Appeal and Decision of the Court of Appeal

Type of Offense

The defence of the accused lodged an appeal against the Trial Court's sentence, primarily questioning the application of Article 274.1 of the Spanish Criminal Code, arguing that said Article refers to wholesale activities. The Court of Appeal has confirmed that the application of this provision is correct, as the evidence presented does indeed establish that the accused was marketing the handbags and wallets wholesale.

Manipulation of Distinctive Sign

Secondly, the appeal also questioned whether the distinctive sign on the handbags and wallets (®) was identical or confusingly similar to CHANEL's registered trademark (®), asserting that any similarity was due to subsequent manipulation. In this regard, the Court of Appeal confirms the similarity of the sign, considering the conclusions of the experts and the photographs in the case file. These materials indicate that the sign was placed in a similar location to CHANEL's logo with the aim of creating the impression that the handbag or wallet in question belonged to the brand. It is also emphasized that these products were of the same type as those marketed by CHANEL. Since the logo was susceptible to manipulation (®), once the poorly sewn



de ser manipulado () , una vez retiradas las partes descosidas del símbolo, el mismo se asemeja al logotipo de CHANEL (). A criterio de la Audiencia Provincial, el mero hecho de que retirando la parte mal hilada resulte en esa confusión entre logotipos es ya muestra de que el objetivo de los bolsos era crear la apariencia de que eran de CHANEL, cuando realmente no lo eran. La conclusión se refuerza con la declaración de los agentes en el plenario, quienes manifestaron haber visto cómo podía manipularse el signo distintivo de manera fácil para que el bolso o cartera en cuestión presentara un signo confundible con el de CHANEL ().

Valoración del Daño

Como tercer punto del recurso, la parte apelante alega que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal no justifica la cuantía de la responsabilidad civil a favor de CHANEL. Sin embargo, la Audiencia Provincial destaca que la defensa no presentó ningún informe contradictorio de la prueba pericial y, por otra parte, considera que la valoración realizada por el perito es beneficiosa para el condenado ya que no parte del valor de un bolso o de una cartera CHANEL y multiplica el mismo por el número de bolsos o carteras. La Audiencia Provincial desestima también ese motivo del recurso, señalando que sí se causó un perjuicio por vender al por mayor bolsos y carteras con un signo idéntico al de CHANEL.

Fallo

Con todo, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto de adverso por completo y confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 11 de Barcelona en su integridad.

parts of the symbol were removed, it resembled CHANEL's logo (). According to the Court of Appeal, the mere fact that removing the improperly sewn part resulted in confusion between logos is evidence that the handbags were intended to appear as if they were from CHANEL when they were not. This conclusion is supported by the testimony of the agents in court, who stated that they had observed how the distinctive sign could be easily manipulated to make the handbag or wallet in question display a sign confusingly similar to CHANEL's ().

Assessment of Damages

As a third point in the appeal, the appellant argues that the Trial Court's judgement did not justify the amount of civil liability awarded to CHANEL. However, the Court of Appeal highlights that the defence did not present any contradictory report to the expert evidence. Furthermore, it considers that the valuation made by the expert is favourable to the convicted person, as it is not calculated from the value of a CHANEL handbag or wallet and then multiply said value by the number of handbags or wallets. The Court of Appeal also dismisses this ground of the appeal, noting that the damage was indeed caused by selling handbags and wallets wholesale with an identical sign to that of CHANEL.

Decision

In conclusion, the Court of Appeal rejects the appellant's appeal and upholds the judgement issued by Trial Court No. 11 of Barcelona in its entirety.

4

NUEVO REGLAMENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El 13 de julio de 2023 fue publicado el Real Decreto 611/2023 por el que se aprueba un nuevo Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual (RPI).

Este Real Decreto ha sido adoptado en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Español ante la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro del proyecto de “Refuerzo de los derechos de autor y derechos conexos”.

La finalidad de dicho Real Decreto es la de adaptar el Reglamento del RPI a la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las cuales han supuesto un punto de inflexión en la transformación digital de la Administración Pública.

Atendiendo a esa finalidad, el Real Decreto establece las bases para lograr los siguientes objetivos:

- Ofrecer servicios digitales fácilmente accesibles.
- Mejorar la eficiencia administrativa por medio de la transformación digital del RPI.

En concreto y respetando cuanto disponen los artículos 144 y 145 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996 de 12 de abril) sobre la organización y funcionamiento del RPI y el régimen de las inscripciones de los derechos de propiedad intelectual, este nuevo Reglamento regula la organización y funciones del registro central, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, las normas comunes sobre el procedimiento de inscripción, las funciones, la estructura y las medidas de coordinación e información entre todas las Administraciones Públicas competentes.

NEW REGULATIONS FOR THE INTELLECTUAL PROPERTY REGISTRY

On July 13, 2023, was published the Royal Decree 611/2023, approving a new Regulation of the Intellectual Property Registry (IPR).

This Royal Decree has been adopted in compliance with the commitments acquired by the Spanish State before the European Union within the framework of the Recovery, Transformation and Resilience Plan within the “Reinforcement of copyright and related rights”.

The purpose of the said Royal Decree is to adapt the IPR Regulation to Law 39/2015 of October 1 on the Common Administrative Procedure of Public Administrations and to Law 40/2015 of October 1 on the Legal Regime of the Public Sector, which have represented a turning point in the digital transformation of the Public Administration.

Considering this purpose, the Royal Decree establishes the bases to achieve the following objectives:

- Offer easily accessible digital services.
- Improve administrative efficiency through the digital transformation of the IPR.

Specifically, and respecting the provisions of articles 144 and 145 of the Consolidated Text of the Intellectual Property Law (RDL 1/1996 of April 12) on the organization and operation of the IPR and the regime for the registration of the intellectual property rights, this new Regulation establishes the organization and functions of the central registry, dependent on the Ministry of Culture and Sports, the common rules on the registration procedure and the functions, structure and coordination measures and information between all competent Public Administrations.

Los aspectos más remarcables del nuevo Reglamento del RPI, según se expone en el preámbulo del Real Decreto, son los siguientes:

- Introduce una definición del RPI, en la que se destaca el carácter público y oficial de este Registro, como forma de diferenciar los servicios y las garantías legales que ofrece, frente a los ofertados por entidades privadas.
- Amplía los principios rectores bajo los que actúan y se relacionan el registro central con los registros territoriales.
- Regula la presentación de las solicitudes de inscripción ante el RPI por medios electrónicos, permitiendo alternativamente la presentación presencial en los registros territoriales o en las oficinas delegadas, dando preferencia, en el caso de presentación presencial, a los formatos digitales de los ejemplares identificativos de las obras.
- Regula los requisitos comunes de las solicitudes de inscripción y los específicos de los distintos tipos de obras, actuaciones o producciones objeto de protección.
- Suprime la posibilidad de registrar obras bajo seudónimo con anonimato, por cuanto se considera que en el asiento registral debe figurar el nombre completo y los demás datos identificativos del autor o titular de los derechos de propiedad intelectual de la obra, actuación o producción. De no ser así, el anonimato del autor o titular limitaría las funciones del Registro, que es público y tiene entre sus principales funciones la de ofrecer publicidad fiable de los derechos registrados. No obstante, ello no impide que se haga constar el seudónimo en el asiento registral, junto con el nombre y apellidos del autor.

The most notable aspects of the new IPR Regulation, as set out in the preamble of the Royal Decree are the following:

- Introduces a definition of the IPR, which highlights the public and official nature of this Registry, as a way of differentiating the services and legal guarantees it offers, compared to those offered by private entities.
- Expands the guiding principles under which the central registry acts and relates to the territorial registries.
- Regulates the presentation of registration applications to the IPR by electronic means, alternatively allowing in-person presentation in the territorial registries or in the delegated offices, giving preference, in the case of in-person presentation, to the digital formats of the identification copies of the works.
- Regulates the common requirements for registration applications and the specific requirements for the different types of works, performances, or productions subject to protection.
- Eliminates the possibility of registering works under a pseudonym with anonymity, since it is considered that the registration entry must include the full name and other identifying information of the author or owner of the intellectual property rights of the work, performance, or production. Otherwise, the anonymity of the author or owner would limit the functions of the Registry, which is public and one of its main functions is to offer reliable publicity of the registered rights. However, this does not prevent the pseudonym from being recorded in the registry entry, along with the name and surname of the author.

- Adapta el procedimiento de actuación del Registro a lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en especial, en lo referente a la subsanación de defectos por parte del solicitante.
 - Establece las reglas de resolución de solicitudes y las vías de su impugnación incorporando como novedad la suspensión de plazos en los casos de requerimiento al interesado para la subsanación de defectos o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios.
 - Establece el documento electrónico como única forma válida para la inscripción registral e incorpora los requisitos de firma electrónica de tales documentos por parte de los titulares de los registros.
 - Regula la publicidad de los asientos registrales y de los expedientes e introduce la posibilidad de acceso al contenido de los asientos a través de internet.
 - Regula la publicidad de los expedientes y el acceso a los ejemplares identificativos de las obras que se presentan como parte de las solicitudes de inscripción de derechos en el Registro, planteándose, como novedad, la posibilidad de consulta, con fines de investigación, de los ejemplares identificativos de las obras que han pasado a dominio público.
- Adapts the Registry's action procedure to what is established in Law 39/2015 of October 1, especially regarding the correction of defects by the applicant.
 - Establishes the rules for resolving requests and the means of challenging them, incorporating, as a novelty, the suspension of deadlines in cases where the interested party is required to correct defects or provide documents and other necessary elements of judgment.
 - Establishes the electronic document as the only valid form for registration and incorporates the requirements for electronic signature of such documents by the owners of the registrations.
 - Regulates the advertising of registry entries and files and introduces the possibility of accessing the content of the entries through the Internet.
 - Regulates the publicity of the files and access to the identifying copies of the works that are presented as part of the applications for registration of rights in the Registry, raising, for the first time, the possibility of consulting, for research purposes, the identifying copies of the works that have entered into the public domain.

Con la entrada en vigor, el pasado 14 de julio de 2023, de este Real Decreto, ha quedado derogado el Real Decreto 2881/2003, de 7 de marzo por el que se aprobó el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.

With the entry into force, on July 14, 2023, of this Royal Decree, Royal Decree 2881/2003, of March 7, which approved the Regulations of the General Registry of Intellectual Property, has been repealed.

www.ga-ip.com

 Grau & Angulo

Queda prohibida la copia, cesión o reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de GRAU & ANGULO S.L.P.

It is prohibited to copy or reproduce fully or any part thereof of this quarterly publication without the previous express authorization and written consent of GRAU & ANGULO S.L.P.

Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en www.ga-ip.com

You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at www.ga-ip.com