

- 1 Marcas: Uso efectivo
Trademarks: Genuine use
- 2 Cooperación internacional - "discovery"
International cooperation - US "discovery"
- 3 Uso de páginas web
Case comment: websites
- 4 Protección penal de la PI
Criminal protection of IP

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 08034 Barcelona
Tel: (34) 93 202 34 56
Fax: (34) 93 240 53 83

MADRID

C/ Francisco de Goya 6, 28016 Madrid
Tel: (34) 91 353 36 77
Fax: (34) 91 350 26 64

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Padre José de Sosa 1, 35001 Las Palmas
Tel: (34) 928 33 29 26
Fax: (34) 928 33 57 87

1 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN "USO EFECTIVO" DE LA MARCA EUROPEAN COURT OF JUSTICE JUDGEMENT: INTERPRETATION OF THE EXPRESSION "GENUINE USE" OF THE TRADEMARK

El 15 de enero de 2009 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictó sentencia en el caso C-495/07 resolviendo una cuestión prejudicial planteada por el Oberster Patent und Markensenat (órgano administrativo supremo austriaco, que conoce de algunos litigios en materia de patentes y marcas) respecto de la interpretación de la expresión "uso efectivo" de la marca, contenida en el artículo 10, apartado 1, y en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

La controversia fue suscitada en el marco de un recurso interpuesto por la compañía Maselli Strickmode GmbH, como consecuencia de la cancelación por falta de uso de la marca denominativa austriaca "WELLNESS", registrada para productos de la clase 32 (bebidas no alcohólicas), a instancia de la entidad Silberquelle GmbH.

Los antecedentes del caso resuelto por el TJCE son los siguientes:

Maselli Strickmode GmbH, se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de prendas de vestir.

Dicha entidad es titular de la marca "WELLNESS", registrada para productos de la clase 16 (libros y revistas) y 25 (prendas de vestir), además de para productos de la clase 32 (bebidas no alcohólicas).

Para la promoción de sus productos (prendas de vestir), Maselli procedió a la entrega, de forma gratuita, a los adquirentes de aquéllos, de una bebida sin alcohol envasada bajo la denominación "WELLNESS-DRINK", bebida que nunca ha sido comercializada directamente, de forma separada, por Maselli.

Silberquelle GmbH, empresa dedicada a la elaboración y

The European Court of Justice (ECJ) rendered a judgement on 15 January 2009, in the case C-495/07, in reply to a preliminary ruling set by the Oberster Patent und Markensenat (The Austrian Supreme Patent and Trademark Court which deals with certain patent and trademark proceedings) concerning the interpretation of the expression "genuine use" of a trademark contained in Article 10, paragraph 1, and in Article 12, paragraph 1, of the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988, to approximate the laws of the Member States relating to trademarks.

The controversy was raised in an appeal brought by Maselli Strickmode GmbH as a consequence of the cancellation, on the grounds of non-use of the Austrian word mark "WELLNESS" registered for goods in class 32 (alcohol-free drinks) upon petition of the company Silberquelle GmbH.

The precedents of the case decided by the ECJ are as follows:

Maselli Strickmode GmbH is a company dedicated mainly to the manufacture and sale of clothing.

Said company is the owner of the trademark "WELLNESS" registered for products included in class 16 (printed matter) and 25 (clothing) as well as class 32 products (alcohol-free drinks).

In order to promote its products (clothing), Masselli gave a gift to customers who bought its clothing, which was an alcohol-free drink in a bottle marked "WELLNESS-DRINK". This drink has never been sold directly on its own by Masselli.

Silberquelle GmbH, a company which manufactures and sells alcohol-free drinks, then applied to the Austrian

comercialización de bebidas no alcohólicas solicitó ante la Oficina de Patentes y Marcas austriaca, -que la acordó- la cancelación, por falta de uso, de la marca "WELLNESS", por lo que respecta a la clase 32, por entender que la misma no había sido efectivamente usada por Maselli, para distinguir bebidas sin alcohol.

Contra la resolución de cancelación, Maselli interpuso recurso ante el Oberster Patent und Markensenat que decidió suspender la tramitación del mismo y plantear al TJCE la cuestión de si los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca la coloca en productos (en este caso, bebidas sin alcohol clase 32) que entrega gratuitamente a los adquirentes de sus productos (en este caso, prendas de vestir clase 25), realiza un uso efectivo de dicha marca respecto de la clase de productos en la que están comprendidos los primeros (clase 32).

Las consideraciones del TJCE son las siguientes:

El concepto de "uso efectivo" en el sentido de la Directiva, debe entenderse como un uso realizado, efectivamente, conforme a la función esencial de la marca que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio permitiéndole distinguir, sin confusión posible, ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

De dicho concepto se desprende, a criterio del Tribunal, que la protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros derivados de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o servicios designados por el signo en que consiste, en relación con los productos o servicios procedentes de otras empresas.

En ese contexto, entiende el Tribunal que sólo puede reconocerse el mantenimiento de los derechos conferidos por una marca, respecto de una clase determinada de productos o de servicios, cuando esa marca se utiliza en el mercado de los productos o servicios de esa clase y que, por tanto, el requisito del uso efectivo no se cumple cuando la marca se usa en objetos publicitarios (en este caso, las bebidas no alcohólicas) que se distribuyen para recompensar la compra de otros productos (en este caso, prendas de vestir) y para promover la venta de éstos.

Entiende el Tribunal que en el caso examinado Maselli no realizó una comercialización de bebidas no alcohólicas con la finalidad de penetrar en el mercado de tales productos, y que, por tanto, la colocación de la marca en tales productos no contribuyó a crear un mercado para éstos y ni siquiera a distinguir, en interés del consumidor, esas bebidas no alcohólicas de bebidas no alcohólicas procedentes de otras empresas.

Cuando el titular de una marca la coloca sobre objetos que entrega gratuitamente a los adquirentes de sus productos, no realiza un "uso efectivo" de la marca respecto de tales objetos promocionales

Patents and Trade Marks Office for the cancellation of the "WELLNESS" mark for class 32 on the grounds of non-use, alleging that this mark was not effectively used by Maselli to distinguish alcohol-free drinks.

Masselli brought an action against this decision of cancellation before the Oberster Patent und Markensenat, which decided to stay proceedings and to refer to the ECJ as to whether Articles 10, paragraph 1, and 12, paragraph 1, of the Directive must be interpreted as meaning that where the owner of a mark affixes that mark to items (in this case, alcohol-free drinks – class 32) which it gives, free of charge, to purchasers of its goods (in this case, clothing – class 25) the owner makes genuine use of that mark with regard to the class covering these items (class 32).

The considerations of the ECJ are as follows:

The concept of "genuine use" within the meaning of the Directive must be understood to denote effective use consistent with the essential function of a trademark, which guarantees the identity of the origin of goods or services to the consumer or end user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish the goods or services from others, which have another origin.

It follows from that concept of "genuine use", in the opinion of the ECJ, that the protection of the mark conferred and the consequences of registering it in terms of enforceability vis-à-vis third parties cannot continue to operate if the mark loses its commercial *raison d'être*, which is to create or preserve a market for the goods or services for which it bears the sign in relation to products and services from other companies.

In this context, the ECJ acknowledges that the maintenance of the rights conferred by a mark for a given class of goods or services can only be recognised where that mark has been used in the market for the goods or services in that class and, therefore, the condition of genuine use is not fulfilled where promotional items (alcohol-free drinks in this case) are given out as a reward for the purchase of other goods (clothing, in this case) and to encourage the sale of the latter.

In the case under question, the ECJ acknowledges that Maselli didn't sell alcohol-free drinks with the aim of penetrating the market of said products and, therefore, affixing the mark on those items does not contribute to creating a market for them or even distinguishing, in the interest of the customer, those alcohol-free drinks from other alcohol-free drinks of other companies.

Where the owner of a mark affixes that mark to items that it gives, free of charge, to the purchasers of its goods, it does not make genuine use of that mark with regard to those promotional items

Por todo ello, concluye el Tribunal que los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca la coloca sobre objetos que entrega gratuitamente a los adquirentes de sus productos, no realiza un uso efectivo de esa marca respecto a la clase a la que pertenecen tales objetos promocionales.

On those grounds, the ECJ concludes that Articles 10, paragraph 1, and 12, paragraph 1, of the Directive must be interpreted as meaning that, where the owner of a mark affixes that mark to items that it gives to purchasers of its goods, free of charge, it does not make genuine use of that mark with regard to the class which covers those promotional items.

2 DENEGACIÓN POR UN JUEZ ESPAÑOL DE LA PRESTACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOLICITADA POR UN TRIBUNAL ESTADOUNIDENSE EN EL CONTEXTO DE UN PROCEDIMIENTO DE "DISCOVERY"

THE INTERNATIONAL COOPERATION REQUESTED BY A US COURT IN THE CONTEXT OF A PRE-TRIAL DISCOVERY IS REFUSED BY A SPANISH JUDGE

Recientemente se ha resuelto por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Sant Feliu de Llobregat, mediante auto de fecha 4 de marzo de 2009, la petición del Tribunal de Distrito de New Jersey (USA) de prestación de cooperación internacional para la obtención de pruebas al amparo del Convenio de la Haya de 18 de marzo de 1970, relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, ratificado por España el 4 de mayo de 1987.

The Magistrate Judge of the Court of First Instance No. 4 of Sant Feliu de Llobregat has resolved by means of a court order dated 4 March 2009, to deny the petition of the District Court of New Jersey (USA) to be granted international cooperation in order to obtain evidence under the Hague Convention of 18 March 1970 on the Obtainment of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, ratified by Spain on 4 May 1987.

La comisión rogatoria remitida por el Tribunal estadounidense tenía por objeto obtener pruebas que demuestren que una empresa española es suministradora alternativa de un producto que se comercializa en Estados Unidos. El fin último de la obtención de dichas pruebas era el de poder acreditar, en un futuro pleito en Estados Unidos, que la indemnización a la que, en su caso, podrían ser condenadas las futuras demandadas en un pleito de infracción de patente debería ser menor, habida cuenta que en el mercado estadounidense se está comercializando el producto litigioso por otras compañías que no son las futuras demandadas en el pleito de infracción de la patente.

The Letter Rogatory sent by the U.S. Court aimed to obtain evidence to prove that a Spanish company is an alternative supplier of a product that is marketed in the United States. The ultimate goal of obtaining such evidence was to prove, in a future US litigation, that the compensation to which, if any, the future defendants could be sentenced in a patent infringement lawsuit should be lower, given that in the U.S. market the product is being marketed by other companies which are not the future defendants in the patent infringement lawsuit.

El Juez ha resuelto denegar la cooperación internacional solicitada por el Tribunal de Distrito de New Jersey (USA) al entender que el procedimiento estadounidense del que deriva la comisión rogatoria es el llamado "pre-trial discovery of documents" (exhibición de documentos antes del juicio) y ello por cuanto España no acepta las comisiones rogatorias derivadas del procedimiento "pre-trial discovery of documents" conocido en los países del *Common Law* como consecuencia de la reserva prevista en el artículo 23 del Convenio de la Haya hecha por España al ratificarlo.

The Judge has resolved to deny the international cooperation requested by the District Court of New Jersey (USA), understanding that the U.S. proceedings from which the Letter Rogatory is derived is the so called "pre-trial discovery of documents". Spain does not accept a Letter Rogatory derived from a pre-trial discovery of documents known in Common Law countries as a result of the reservation set out in Article 23 of the Hague Convention as ratified by Spain.

El Juez ha resuelto denegar la cooperación internacional solicitada al entender que el procedimiento estadounidense del que deriva la comisión rogatoria es el llamado "pre-trial discovery of documents"

The Judge has resolved to deny the international cooperation requested, on the understanding that the U.S. proceedings from which the Letter Rogatory is derived is the so called "pre-trial discovery of documents"

El "pre-trial discovery of documents" es un procedimiento habitual en los países del *Common Law* cuya finalidad es la obtención, con carácter previo al inicio de un litigio, de todo tipo de datos e información tanto de las partes que intervienen en el procedimiento como de terceros que no

The purpose of the "pre-trial discovery of documents" proceedings in Common Law countries is the obtainment, prior to the commencement of litigation, of any type of data and information from either party involved in proceedings as well as third parties not

intervienen en el mismo. Y es el carácter amplio de las pesquisas pretendidas bajo el *discovery* la razón por la que España incluyó la reserva por la que no se aceptan comisiones rogatorias sobre dichos procedimientos puesto que - tal y como recoge en su auto el Juez - dicha holgura choca con la aplicación del criterio de relevancia, pertinencia y utilidad de las pruebas y con el derecho fundamental a la privacidad previstos en derecho español.

El Juez argumenta que al ser el *discovery* una figura procesal ampliamente generalizada en los países del *Common Law* que suscribieron el Convenio de la Haya, hay que interpretar la reserva del artículo 23 del Convenio en el marco de las relaciones entre Estados Miembros que son parte, por lo que resultan inadmisibles las solicitudes de cooperación internacional de excesiva amplitud, indiscriminadas (conocidas como "*fishing expedition*") o por su contenido lesivo de derechos o valores fundamentales, o ser contrarias a los principios de nuestro Derecho (por ejemplo, las diligencias *ad explorandum*).

Por dicha razón, tras realizar un examen de las pruebas que se pretendían obtener mediante la cooperación internacional solicitada - que son la exhibición de documentos y la práctica de testificales -, el Juez ha concluido que, indudablemente, los documentos requeridos y los interrogatorios de preguntas son excesivamente onerosos o inquisitivos desde la perspectiva del derecho procedimental español, especialmente al venir referidas a un tercero totalmente ajeno al litigio seguido en los Estados Unidos.

involved. The broad nature of the investigations under the alleged discovery is why Spain included the reservation, for which reason a Letter Rogatory is not accepted in said proceedings – as the Judge stated in his order – as this conflicts with the implementation of criterion based on relevance, appropriateness and usefulness of evidence as well as the fundamental right to privacy under Spanish Law.

Also, the Judge has argued that, as discovery is a widely generalized procedure in Common Law countries that signed the Hague Convention, the reservation of Article 23 of the Hague Convention needs to be understood within the framework of relationships between Member States which belong to it, which makes inadmissible any Letter Rogatory for international cooperation, which is too broad, indiscriminate (known as "fishing expedition"), of a detrimental content towards fundamental rights or values or contrary to the principles of our Law (for example, *ad explorandum* proceedings).

For this reason, following a review of the evidence to be obtained through the international cooperation sought – which are the exhibition of documents and the practice of depositions – the judge has concluded that the required documents and depositions are undoubtedly too burdensome or inquisitive from a Spanish Procedural Law perspective, especially taking into account that they refer to a third party, which is not related whatsoever to the ongoing US proceedings.

3 RYANAIR CONTRA ATRAPALO: CONDICIONES DE USO DEL CONTENIDO DE PÁGINAS WEB RYANAIR VS. ATRAPALO: TERMS AND CONDITIONS OF THE USE OF WEBSITE CONTENTS

El pasado 21 de enero de 2009 el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona desestimó la demanda por incumplimiento contractual, infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal interpuesta por la compañía aérea RYANAIR LIMITED contra la agencia de viajes online ATRAPALO, S.L.

La demandada ATRAPALO, como agencia de viajes online, busca ofertas de vuelo que RYANAIR y otras compañías aéreas han hecho públicas en Internet y la pone a disposición de sus clientes a través de la técnica conocida como "screen scraping". Una vez que el usuario selecciona la oferta de vuelo que más le conviene, éste es redireccionado a la página web de la compañía aérea de la que compra directamente el billete, satisfaciendo a ATRAPALO una comisión por los servicios de intermediación.

Sin embargo, de acuerdo con las condiciones de uso establecidas por RYANAIR, su página web únicamente puede ser utilizada para fines privados y no comerciales; prohibiéndose expresamente el uso de cualquier sistema automatizado o software para extraer datos de su página web para mostrarlos en otro sitio web (screen scraping).

By means of a judgement of 21 January 2009, the Commercial Court no. 2 of Barcelona has rejected the lawsuit filed against the online travel agency ATRAPALO, S.L. by the airline RYANAIR LIMITED, on the basis of breach of contract, infringement of intellectual property rights and unfair competition.

The defendant, ATRAPALO, acting as an online travel agency, uses the technique known as "screen scraping" to enable ATRAPALO to search for flight offers made public on the Internet by RYANAIR and other airlines and, then, make them available to ATRAPALO's clients. Once the user selects the desired flight offer, the user is redirected to the airline's website through which the corresponding ticket is bought. In addition, the users pay ATRAPALO a fee for their intermediation services.

However, according to the terms and conditions established by RYANAIR, their website can only be used for private use and not for any commercial purpose. Moreover, the terms and conditions established by RYANAIR expressly forbid the use of any automatic system or software to extract data from the website and be shown on any other website (screen scraping).

En lo que se refiere a la acción interpuesta por RYANAIR por incumplimiento contractual, la sentencia desestima la acción por entender que ATRAPALO no contrata directamente con RYANAIR y, por tanto, no puede quedar vinculado por unas condiciones generales unilateralmente impuestas por RYANAIR y que ATRAPALO nunca ha aceptado.

De acuerdo con el razonamiento jurídico de la sentencia, no existe norma legal alguna que ampare la posibilidad de imponer unas condiciones de uso de una página web a quien no contrata directamente a través de ella y hacerlas valer judicialmente contra cualquier usuario.

No es posible imponer las condiciones de uso de una página web a quien no contrata directamente a través de ella y hacerlas valer judicialmente contra cualquier usuario

Por tanto, continúa la sentencia, el uso realizado de la página web sólo será ilegítimo en la medida que infrinja preceptos concretos de leyes especiales.

En lo que se refiere a la acción de infracción de los derechos de propiedad intelectual de RYANAIR, la sentencia igualmente desestima las pretensiones de la demandante.

De acuerdo con el razonamiento jurídico de la sentencia, el catálogo ordenado de vuelos no cumple el requisito de originalidad exigible para considerarlo una base de datos protegible como creación intelectual.

Por otra parte, la sentencia afirma que para otorgar la protección *sui generis* a una base de datos es necesario que la inversión realizada se destine a la obtención o verificación de datos ajenos. Por tanto, quedando excluidas las inversiones destinadas a la creación o generación del contenido de la base de datos, no cabe hablar de derechos *sui generis* sobre el catálogo ordenado de vuelos de RYANAIR.

La sentencia analiza igualmente el concepto de "usuario legítimo" de una página web, estableciendo que cualquier persona que accede a una página web gratuita y de libre acceso ha de considerarse, en principio, "usuario legítimo".

Por último, en lo que se refiere a la acción por competencia desleal, la sentencia establece que la actuación de la demandada no puede considerarse una práctica desleal toda vez que ni imita las prestaciones de la demandante, ni se aprovecha de la reputación ajena ni induce a error al usuario. Al contrario, concluye la sentencia, la actividad de intermediación de la demandada favorece la competencia, en tanto permite a los usuarios comparar ofertas de distintos operadores.

Como era de esperar, la sentencia de 21 de enero de 2009 ha sido objeto de recurso de apelación por parte de la demandante. Ahora habrá que esperar a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona para ver cuál es el alcance y eficacia que se reconoce a las condiciones de uso establecidas por los titulares de los sitios web.

Regarding RYANAIR's claims on the basis of breach of contract, the judgement rejects this claim reasoning that as ATRAPALO does not enter into any contract with RYANAIR, ATRAPALO cannot be bound by the conditions imposed unilaterally by RYANAIR; conditions which ATRAPALO has never accepted.

According to the legal reasoning of the judgement, there is no legal rule to support the possibility of imposing the terms and conditions of a website on those who do not contract directly through such website or the possibility of enforcing such terms and conditions on any user.

It is not possible to impose the terms and conditions of a website on those who do not contract directly through such website and such terms and conditions cannot be enforced on any user

Therefore, the judgement follows that the use made of the website would only be illicit if it were to infringe the provisions of a special law.

As per the alleged RYANAIR intellectual property rights infringement, the judgement also rejects the plaintiff's claims.

According to the legal reasoning of the judgement, the flights catalogue does not meet the originality requirement for it to be considered a database protected as an intellectual creation.

Also, the judgement establishes that, in order for a database to be entitled to the *sui generis* protection, an investment should be made for the gathering and verification of third parties' data. Therefore, as the investment in creating or generating the content of the database is irrelevant, RYANAIR cannot be said to own any *sui generis* right over their flights catalogue.

The judgement also analyses the concept of "lawful user" of a website; according to the judgement, any person who accesses a free of charge and free access website is considered to be a "lawful user".

Finally, with regard to the unfair competition claim, the judgement states that the defendant's activities could not be deemed to be unfair in that the defendant neither imitates the plaintiff's services, nor takes advantage of somebody else's reputation or misleads consumers. The judgement concludes that, on the contrary, the intermediation services provided by the defendant contribute to free competition, in that they allow the users to compare the offers of different operators.

As expected, the judgement of 21 January 2009 has been appealed by the plaintiff. Now, what remains to be seen is the scope and effectiveness recognised by the Court of Appeal of Barcelona to the terms and conditions established by website owners.

4 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

MOTION TO AMEND THE SPANISH PENAL CODE REGARDING IP RIGHTS

El pasado día 20 de febrero de 2009, se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la propuesta de modificación del vigente artículo 270 del Código Penal Español, relativo a la persecución de los delitos contra la Propiedad Intelectual.

La propuesta, presentada el día 13 de febrero de 2009, persigue despenalizar la reproducción o distribución a pequeña escala de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, sin la necesaria autorización de sus titulares, siempre que:

- a.- no se forme parte de una organización,
- b.- la reproducción o distribución de las obras plagiadas sea a pequeña escala y
- c.- el beneficio obtenido o el perjuicio causado no exceda de 400 euros.

La actual redacción del artículo 270.1 prevé que se castigue "con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses (a) quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios".

En opinión del grupo parlamentario impulsor de la reforma, con la redacción actual se criminalizan conductas que dicho grupo parlamentario califica de "ínfima lesividad". A su entender, con ello se vulneran principios rectores del Derecho Penal en un Estado Social y Democrático de Derecho, como el principio de subsidiariedad del Derecho Penal, el principio de lesividad y el principio de proporcionalidad de la pena.

En definitiva, el referido grupo parlamentario, considera que el derecho penal es una herramienta estatal excesiva para combatir lo que consideran "infracciones menores", que entienden podrían solucionarse satisfactoriamente a través de la aplicación del Derecho Civil o de la normativa administrativa.

La propuesta considera que el Derecho Penal es una herramienta excesiva para combatir "infracciones menores"

Además de las referidas razones jurídicas, el grupo parlamentario impulsor de la propuesta añade razones de estricta índole económica. Así, se expone que a pesar de la escasa gravedad, de la nula reprochabilidad y del escaso interés que muestran las entidades que gestionan los derechos de propiedad intelectual e industrial (que no

On 20 February 2009, a motion to amend the current Article 270 of the Spanish Criminal Code, which punishes crimes against intellectual property was published in the Parliament official gazette.

The motion, filed on 13 February 2009, seeks the decriminalization of cases of small scale reproduction or distribution of works protected by intellectual property rights without the necessary authorisation of their right holders, provided that:

- a- The infringer does not belong to any organization,
- b- It is a case of small scale reproduction or distribution of plagiarized works, and
- c- The profit obtained or the damages caused do not exceed 400 Euros.

The current Article 270.1 of the Spanish Criminal Code sets out that the punishment is "a six month to two year prison sentence and a 12 to 24 month fine to (a) anyone who, in order to make a profit and to the detriment of a third party, reproduces, plagiarizes, distributes or publicly communicates, the whole or part of a literary, artistic or scientific work, or its transformation, interpretation or performance on any kind of system support or communicated through any media, without the necessary authorisation of the owner of the intellectual property rights or his assignees."

In the opinion of the parliamentary group that proposes the amendment, the current law criminalizes conducts that they qualify as of "extremely little harmfulness". From their point of view, the criminalization of these considered minor crimes implies an infringement of the guiding principles of a social and democratic state's criminal law, such as the principle of the subsidiary character of Criminal Law, the principle of harmfulness (that demands a specific risk of injury to the legally protected interest) and the principle of proportionality of the punishment.

In summary, the above referred parliamentary group considers that criminal law is an excessive state instrument to fight these kinds of "minor infringements", which from their point of view could be satisfactorily solved through the application of civil law or administrative regulations.

The motion considers that criminal law is an excessive instrument to fight these kinds of "minor infringements"

Apart from the legal reasons mentioned, the steering parliamentary group adds reasons which are strictly economic. So, besides them being serious

suelen acudir a los llamamientos judiciales), la persecución de estas conductas produce un importante gasto en la administración de justicia.

Finalmente, concluyen, criminalizar la reproducción ilícita a pequeña escala de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual implica criminalizar la "situación de pobreza" en la que se encuentran muchos de quienes realizan este tipo de conducta.

Este debate sobre la regulación penal actual en materia de Propiedad Intelectual también está teniendo lugar fuera del Congreso. En este sentido, los pasados días 17 y 18 de febrero se celebraron en Madrid las XXIV Jornadas de Estudio sobre la Propiedad Industrial e Intelectual, organizadas por el Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de las Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI).

En el marco de estas Jornadas, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid planteó un posible cambio de planteamiento en la persecución de los delitos relativos a la Propiedad Intelectual e Industrial. Dicho cambio tendería a centrar los esfuerzos y recursos estatales en la investigación de los asuntos de mayor envergadura y en el desmantelamiento de asociaciones formadas para favorecer su comisión.

Por su parte, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo se mantuvo en la misma línea, sugiriendo la posibilidad de castigar como faltas y no como delitos aquellos casos que puedan considerarse sin ningún género de dudas como de menor cuantía.

infringements, the fact that they can hardly be prosecuted as crimes and that the companies that administer the intellectual property rights show little interest and rarely appear before the Courts when summoned, the pursuit of these misdemeanours creates significant expense for the judicial administration.

Finally, they conclude that criminalizing the small scale illicit reproduction of works protected by intellectual property rights implies criminalizing the "situation of poverty" which many of these infringers find themselves in.

This debate over the current intellectual property criminal regulation is also taking place outside the Parliament. On 17 and 18 February, the XXIV Conference for the Study of Intellectual Property was celebrated, organized by the Spanish Group of the International Association for the Protection of Industrial and Intellectual Property (AIPPI).

At this conference, the current President of the Madrid High Court of Justice raised the possibility of a change of approach in the prosecution of crimes against intellectual property. Such change would tend to focus efforts and state resources on prosecuting the most serious infringements and on dismantling associations set up with this aim.

In turn, the Public Prosecutor for the Spanish Supreme Court followed the same line of thought and suggested the possibility of punishing as a misdemeanour and not as a crime, those cases which are undoubtedly minor ones.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch 5-7
08034 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 202 34 56
Fax: +34 93 240 53 83

MADRID

C/ Francisco de Goya 6
28016 Madrid, Spain
Tel: +34 91 353 36 77
Fax: +34 91 350 26 64

LAS PALMAS

C/ Padre José de Sosa 1, 2º izq.
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87