

- 1 Marcas: palabras clave (adwords)
Trademarks: adwords
- 2 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 3 Marcas: Nulidad
Trademarks: Invalidity
- 4 Propiedad intelectual
Copyright

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch, 5-7
08034 Barcelona
Tel: +34 93 202 34 56

MADRID

C/ Núñez de Balboa, 120
28006 Madrid
Tel: +34 91 353 36 77

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Padre José de Sosa, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 928 33 29 26

1 SENTENCIA SOBRE EL USO DE MARCAS AJENAS COMO PALABRAS CLAVE (ADWORDS) EN SERVICIOS DE REFERENCIACIÓN EN INTERNET JUDGMENT CONCERNING THE USE OF TRADEMARKS OF OTHERS AS ADWORDS IN INTERNET SEARCH ENGINES

Mediante sentencia de 29 de julio de 2014, el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona resolvió:

- (i) Desestimar la demanda interpuesta por la sociedad FOTOPRIX, S.A. (en lo sucesivo, FOTOPRIX) contra VISTAPRINT ESPAÑA, S.L. (en lo sucesivo, VISTAPRINT) por infracción de las marcas “FOTOLIBRO” y “FOTOPRIX” de aquélla y por competencia desleal.
- (ii) Estimar la demanda reconvenzional de nulidad parcial y caducidad parcial de las marcas “FOTOLIBRO”, interpuesta por VISTAPRINT contra FOTOPRIX en el marco de ese mismo procedimiento.

Los antecedentes fueron los siguientes:

1. FOTOPRIX demandó por infracción de marcas y competencia desleal a VISTAPRINT por hacer uso de sus marcas registradas “FOTOLIBRO” y “FOTOPRIX” como palabras clave en buscadores de Internet. La actora denunciaba, además, que la demandada utilizara sus marcas “FOTOLIBRO” para distinguir libros de fotos y servicios relacionados con estos.
2. VISTAPRINT se opuso a dicha demanda e interpuso una reconvección, solicitando i) la nulidad parcial de las marcas “FOTOLIBRO” de FOTOPRIX por considerar que eran descriptivas de algunos de los productos y servicios designados con ellas, en particular, libros de fotos y demás productos y servicios relacionados con estos y ii) su caducidad parcial por falta de uso respecto de los restantes productos y servicios no afectados por la petición de nulidad parcial.

By judgment dated 29 July 2014, the Barcelona Commercial Court nº 2 issued a judgment:

- (i) To dismiss the lawsuit filed by the company FOTOPRIX, S.A. (hereinafter, FOTOPRIX) against VISTAPRINT ESPAÑA, S.L. (hereinafter, VISTAPRINT) for infringement of the trademarks “FOTOLIBRO” and “FOTOPRIX” and for unfair competition.
- (ii) To uphold the counterclaim of partial invalidity and partial cancellation of the trademarks “FOTOLIBRO”, brought by VISTAPRINT against FOTOPRIX within the same proceedings.

The background was as follows:

1. FOTOPRIX filed a claim against VISTAPRINT for trademarks infringement and unfair competition for making use of its registered trademarks “FOTOLIBRO” and “FOTOPRIX” as adwords in internet search engines. The plaintiff also alleged that the defendant used the trademarks “FOTOLIBRO” to distinguish photobooks and related services.
2. VISTAPRINT opposed such claim and filed a counterclaim, requesting i) the partial invalidity of the “FOTOLIBRO” trademarks of FOTOPRIX, considering that they were descriptive of some of the products and services designated with such trademarks, in particular, photobooks and other related products and services and ii) their partial cancellation for lack of use with regard to the rest of the products and services not affected by the partial invalidity action.

El Juzgado acoge las acciones reconventionales de nulidad y caducidad parcial de las marcas “FOTOLIBRO” ejercitadas por VISTAPRINT. En relación con la primera de las acciones reseñadas, considera que el término “FOTOLIBRO” es descriptivo para su aplicación a libros de fotos y demás productos y servicios relacionados con estos.

Según afirma, se trata de un término “de uso común en el sector para designar libros o álbumes con imágenes tratadas mediante procedimientos informáticos, así como los servicios que se prestan para dicho tratamiento. Como consecuencia, el Juzgado desestima las acciones por infracción de las marcas “FOTOLIBRO” ejercitadas por FOTOPRIX.

En cuanto a la acción de infracción por el uso por VISTAPRINT de la marca “FOTOPRIX” como palabra clave en buscadores de internet, el Juzgado la desestima.

El Juzgado considera, en sintonía con la sentencia de 23 de marzo de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en los asuntos acumulados C-236/08 y C-238/08, Google France SARL y Google Inc. contra Louis Vuitton Malletier S.A. y otros, que el empleo de palabras clave que coinciden con marcas registradas ajenas no constituye en sí mismo una infracción de marca cuando, como en este caso, el anuncio permite al usuario determinar el origen de los productos o servicios anunciados y no se menoscaba la función de publicidad de la marca. Según manifiesta, el sistema de referenciación en Internet no priva al titular de la marca de informar y persuadir a los consumidores en igualdad de condiciones y con él se busca proponer a los usuarios empresas alternativas.

El empleo de palabras clave que coinciden con marcas registradas ajenas en buscadores de Internet no constituye en sí mismo una infracción de marca cuando el anuncio permite al usuario determinar el origen de los productos o servicios anunciados y no se menoscaba la función de publicidad de la marca.

Por lo que respecta a la acción de competencia desleal ejercitada por FOTOPRIX, el Juzgado acuerda su desestimación por considerar que si el servicio de referenciación sirve para ofrecer alternativas empresariales y a él puede acceder cualquier empresa en condiciones de igualdad, difícilmente puede haber deslealtad, además de que el uso de la marca ajena no vulnera en tal caso ninguna de las funciones de la Marca.

Como consecuencia de la estimación de la demanda reconventional formulada por VISTAPRINT y de la desestimación de la demanda de FOTOPRIX, el Juzgado impone la totalidad de las costas del procedimiento a FOTOPRIX.

The Court upholds the counterclaim filed by VISTAPRINT and declares the partial invalidity and partial cancellation of the “FOTOLIBRO” trademarks. With regard to the former action, it considers that the term “FOTOLIBRO”—the literal English translation would be “PHOTOBOOK”—is descriptive for its use on photobooks and other related products and services.

In its view, it is a term of common use in the sector (in Spain) to designate books or albums with digitally processed images, as well as the services provided in such process. Consequently, the Court dismisses the claims brought by FOTOPRIX for infringement of the trademarks “FOTOLIBRO”.

As for the infringement action for the use by VISTAPRINT of the trademark “FOTOPRIX” as an adword in internet search engines, the Court dismisses it.

In particular, the Court considers, in accordance with the European Court of Justice judgment dated 23 March 2010, brought in the joint cases C-236/08 and C-238/08, Google France SARL and Google Inc, against Louis Vuitton Malletier S.A. and others, that the use of adwords which coincide with registered trademarks of others does not in itself constitute trademark infringement, when, as in this case, the advert enables the user to determine the origin of the products or services being advertised and it does not undermine the advertising function of the trademark. As it declares, the internet referral system does not prevent the trademark holder from informing and persuading consumers under equal conditions and its aim is to propose alternative companies to the users.

The use of adwords which coincide with registered trademarks of others in Internet search engines does not in itself constitute trademark infringement when the advert enables the user to determine the origin of the products or services advertised and it does not undermine the advertising function of the trademark.

The Court also dismisses the FOTOPRIX unfair competition action, considering that if the referral service is aimed at proposing business alternatives and any company may have access in equal conditions, there is unlikely to be unfair competition. Besides, it states that the use of trademarks of others in that case does not violate any of the trademarks’ functions.

As a consequence of upholding the VISTAPRINT counterclaim and dismissing the FOTOPRIX claim, the Court sentences FOTOPRIX to bear the entire costs of proceedings.

2 LA REVOCACIÓN DEFINITIVA DE LA PATENTE POR PARTE DE LA EPO DETERMINA LA DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE INFRACCIÓN FINAL REVOCATION OF PATENT BY EPO LEADS TO DISMISSAL OF INFRINGEMENT ACTION

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) ha confirmado que la revocación definitiva por la EPO de una patente respecto de la cual se está siguiendo un procedimiento judicial de infracción en España determina que la demanda deba ser desestimada, y no simplemente que el litigio deba terminar al no existir ya patente objeto de disputa.

Tal decisión ha sido acordada en el Auto de 24 de julio de 2014 en el caso “alendronato” y ratifica la postura que la Audiencia Provincial ya adoptó en su sentencia de 5 de octubre de 2012 (*Otis vs. Schindler*).

Aunque pueda parecer que valorar cómo debe terminar un pleito de infracción por la revocación definitiva de la patente supuestamente infringida es una cuestión meramente académica, lo cierto es que tiene una importante implicación práctica en lo relativo a las costas judiciales:

- Así, si se considera que la revocación de la patente (que, por tanto, nunca ha tenido efectos) significa que el pleito simplemente ha quedado sin objeto, según la Ley de Enjuiciamiento Civil el procedimiento judicial debería terminar sin condena en costas para ninguna de las partes.
- En cambio, si se entiende que, al haber sido revocada, la patente no puede haber sido infringida y que, en consecuencia, la demanda de infracción carecía de fundamento, procede la desestimación de dicha demanda con la eventual condena en costas para el demandante (titular de la patente).

Esta discusión ya tuvo lugar en el caso *Otis vs. Schindler*, en el que Otis demandó a Schindler por la supuesta infracción de cuatro patentes europeas y en el que Schindler alegó su no infracción y su nulidad. Durante el curso del litigio en España tres de esas patentes fueron revocadas por la EPO.

Ante tal circunstancia, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona consideró que las acciones tanto de infracción como de nulidad respecto de esas tres patentes habían quedado sin objeto, por lo que el pleito debía terminar respecto de dichas patentes sin imposición de costas a ninguna de las partes.

Sin embargo, en segunda instancia la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) entendió que, si bien respecto de la acción de nulidad de las patentes había desaparecido el objeto de discusión, no ocurría lo mismo respecto de la acción de infracción. Al respecto, consideró que la revocación de las patentes por la EPO determinaba la desestimación de la demanda de infracción, al no haber existido en ningún caso actos de infracción, ya que no se puede infringir una patente nula. Así, se desestimó la demanda de Otis y se le condenó al pago de las costas.

The Barcelona Court of Appeal (Section 15) has confirmed that the final revocation by the EPO of a patent, which was being asserted in ongoing infringement proceedings in Spain, determines that the infringement action must be dismissed, and not simply the termination of the litigation due to the fact that the patent in suit does not exist anymore.

This decision was made in an Order dated 24 July 2014 issued in the “alendronate” case, and confirms the stance that the Court of Appeal already took in its judgment of 5 October 2012 (*Otis vs. Schindler*).

Although it could appear that assessing how infringement proceedings should end upon revocation of the patent by the EPO is a merely academic issue, it could in fact have important practical implications, for instance regarding legal costs:

- Thus, if the revocation of the patent (which, therefore, never had any effects) is deemed to simply determine that the litigation has lost its subject matter, then, according to Spanish Procedural Law, the proceedings should be terminated without awarding legal costs to any of the parties.
- On the contrary, if it is understood that, as it has been revoked, the patent could not have been infringed and that, as a consequence, the infringement action was groundless, then the infringement action should be dismissed and the plaintiff (patentee) could be sentenced to bear the legal costs of the defendant(s).

This discussion already took place in *Otis vs. Schindler*, where Otis sued Schindler for infringement of four European patents and Schindler argued non-infringement and invalidity of the same. During the litigation in Spain, three of those patents were revoked by the EPO.

Faced with this situation, the Commercial Court nº 5 of Barcelona considered that both the infringement and the invalidity actions regarding those three patents had lost their subject matter and, therefore, ordered the termination of the proceedings without awarding legal costs in favour of any of the parties.

However, in second instance the Barcelona Court of Appeal (Section 15) declared that, whereas the subject matter of the invalidity action had disappeared, this was not the case of the infringement action. In this regard, the Court of Appeal concluded that the revocation of the patents by the EPO determined the dismissal of the infringement action, as, since the patents were void, there could not be any infringement acts at all. Therefore, Otis' infringement action was dismissed and it was sentenced to bear the legal costs of Schindler.

La revocación definitiva de la patente por parte de la EPO implica que la demanda de infracción carezca de fundamento y que, por tanto, deba ser desestimada.

Pues bien, este criterio ha sido ahora confirmado en el caso alendronato, en el que Merck interpuso una demanda contra varias empresas de medicamentos genéricos por supuesta infracción de una patente europea relativa a un régimen de dosificación de alendronato para el tratamiento de la osteoporosis. Las compañías demandadas se defendieron alegando la nulidad de dicha patente.

Durante la tramitación del pleito la patente fue revocada primero por la División de Oposición de la EPO y luego, definitivamente, por la Cámara de Recursos, lo que llevó al Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona a decretar, a instancias de Merck, la terminación del procedimiento por falta de objeto, sin imposición de costas a ninguna de las partes.

Sin embargo, estimando el recurso de apelación de las demandadas, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) ha revocado dicha decisión y ha confirmado lo que ya había establecido previamente en el caso *Otis vs. Schindler*: la acción de nulidad sobre una patente revocada por la EPO queda sin objeto, pero no la acción de infracción de dicha patente. La revocación definitiva de la patente por parte de la EPO implica que la demanda de infracción carezca de fundamento y que, por tanto, deba ser desestimada.

En consecuencia, con su Auto de 24 de julio de 2014, la Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado que el Juzgado de lo Mercantil nº 6, que conoció del caso en primera instancia, dicte sentencia desestimando la demanda de infracción de Merck. En dicha sentencia Merck podría resultar condenada al pago de las costas del juicio.

3 LA CONCURRENCIA DE MALA FE EN LA SOLICITUD DE MARCAS DETERMINA SU NULIDAD. INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN

BAD FAITH IN TRADEMARK APPLICATION DETERMINES ITS INVALIDITY. NON INFRINGEMENT

Por sentencia, firme, de 20 de junio de 2014, el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona estimó la demanda de nulidad de marcas interpuesta por MARINA CALAFAT S.L. contra CALAFAT S.A. y desestimó la demanda reconventional de infracción de marcas formulada por ésta contra MARINA CALAFAT S.L.

Los precedentes son los siguientes:

1. MARINA CALAFAT S.L. – sociedad dedicada a la prestación, bajo dicha denominación, de servicios propios de una agencia inmobiliaria en la zona de Calafat y Marina Sant Jordi, urbanizaciones situadas en L’Ametlla de Mar (Tarragona) – demandó la nulidad de dos marcas mixtas españolas de titularidad de la entidad CALAFAT S.A., consistentes ambas en

The final revocation of the patent by the EPO implies that the infringement action was groundless and, therefore, it must be dismissed.

This criterion has now been confirmed in the alendronate case, where Merck sued a number of generics companies for alleged infringement of a European patent relating to a dosage regime of alendronate in the treatment of osteoporosis. The defendant companies defended themselves by arguing the invalidity of the patent.

During the litigation, the patent was first revoked by the Opposition Division of the EPO and, finally, by the Board of Appeal. This led the Commercial Court No. 6 of Barcelona to order, at Merck’s request, the termination of the proceedings without awarding legal costs in favour of any of the parties.

However, upholding the appeal filed by the defendants, the Barcelona Court of Appeal (Section 15) set aside that decision and confirmed what it had previously decided in *Otis vs. Schindler*: the invalidity action against a patent revoked by the EPO does lose its subject matter, but the infringement action does not. The final revocation of the patent by the EPO implies that the infringement action was groundless and, therefore, it must be dismissed.

Thus, by means of its Order of 24 July 2014, the Court of Appeal ordered the Commercial Court No. 6 of Barcelona, which heard the case in first instance, to issue a judgment dismissing the infringement action filed by Merck, which could be sentenced to bear the legal costs of the defendants.

By a final judgment dated 20 June 2014, the Barcelona Commercial Court No. 1 upheld the lawsuit filed by MARINA CALAFAT SL against CALAFAT SA for invalidity of trademarks and dismissed the counterclaim for infringement of trademarks brought by CALAFAT SA against MARINA CALAFAT SL.

The background is as follows:

1. MARINA CALAFAT SL – a company which provides real estate services, under that name, in the area of Calafat and Marina Sant Jordi, both residential estates located in L’Ametlla de Mar (Tarragona) – claimed for the invalidity of two Spanish mixed marks, registered by the company CALAFAT SA, both coinciding

la misma denominación “MARINA CALAFAT” y en un mismo logotipo, solicitadas por CALAFAT S.A. a sabiendas de que dicha denominación y logotipo venían siendo usados por MARINA CALAFAT S.L.

2. CALAFAT S.A. contestó la demanda alegando la existencia de unos pretendidos derechos preferentes y excluyentes sobre el término “CALAFAT”. Además formuló demanda reconvenional con la pretensión de que se declarara la infracción, por parte de MARINA CALAFAT S.L., de otras marcas mixtas de CALAFAT S.A. de las que forma parte el término “CALAFAT” por el uso de dicho término, como denominación social y como nombre de dominio, por parte de MARINA CALAFAT S.L.

3. La demanda reconvenional fue contestada por MARINA CALAFAT S.L. alegando la inexistencia de infracción de las marcas mixtas invocadas por CALAFAT S.A. sobre la base, fundamentalmente (ex art. 5.1 de la Ley de Marcas) de la inexistencia de derechos de exclusiva de CALAFAT S.A. sobre el término “CALAFAT” aisladamente considerado. Esta inexistencia de derechos la basó MARINA CALAFAT S.L. en la condición de topónimo del término “CALAFAT” descriptivo, como tal topónimo, de la pertenencia a una determinada ubicación geográfica y, como consecuencia, en su falta de distintividad.

Las consideraciones que expone el Juzgado en la sentencia son las siguientes:

i) En cuanto a la acción de nulidad

Que ha quedado acreditado que el signo en que consisten las marcas mixtas “MARINA CALAFAT” fue creado por encargo de MARINA CALAFAT y que el registro de aquellas marcas por parte de CALAFAT S.A. fue realizado a sabiendas de que el signo venía siendo usado por MARINA CALAFAT S.L. y con exclusivo ánimo obstaculizador, por parte de CALAFAT S.A., lo que determina la concurrencia de mala fe en su solicitud e implica su nulidad.

ii) En cuanto a la acción de infracción

Que las marcas mixtas de las que es titular CALAFAT S.A. no confieren a ésta ningún derecho de exclusiva sobre el término “CALAFAT” aisladamente considerado sino sólo sobre el conjunto del signo, por cuanto “CALAFAT” es un término descriptivo que carece de fuerza distintiva en la medida en que alude a la zona geográfica en la que la actora y la demandada desarrollan sus actividades.

Al respecto el Juzgado se remite a los documentos aportados por MARINA CALAFAT S.L. de los que no sólo resulta que “CALAFAT” designa un núcleo poblacional de L’Ametlla de Mar sino, además, que en el terreno en el que se asienta ese núcleo poblacional, históricamente y con anterioridad a la urbanización existían, entre otros accidentes geográficos con la denominación “CALAFAT”, la Cala Calafat y la Punta Calafat.

Que el signo que usa MARINA CALAFAT S.L., del que forma parte el término “CALAFAT”, contiene elementos distintivos propios respecto de los que son objeto de las marcas de CALAFAT S.A.

with the same name “MARINA CALAFAT” and the same logo, applied for by CALAFAT SA in the knowledge that this name and logo were being used by MARINA CALAFAT SL.

2. CALAFAT SA opposed such claim alleging the existence of some intended preferred and exclusive rights to the term “CALAFAT”. Furthermore it filed a counterclaim against MARINA CALAFAT SL requesting a declaration of infringement of other mixed trademarks owned by CALAFAT SA of which the term “CALAFAT” forms a part, for the use of this term by MARINA CALAFAT SL, as a company name and as a domain name.

3. The counterclaim was opposed by MARINA CALAFAT SL alleging the non-infringement of the mixed marks invoked by CALAFAT SA mainly on the basis (ex art. 5.1 of the Spanish Trademark Law) of the lack of exclusive rights of CALAFAT SA to the term “CALAFAT” considered in isolation. This lack of rights was alleged by MARINA CALAFAT SL on the basis of the place name status of the term “CALAFAT”, which describes the belonging to a specific geographical location and, therefore, in its lack of distinctiveness.

The Court’s considerations as issued in its judgment are as follows:

i) As to the invalidity action

It has been proved that the sign of which the mixed marks “MARINA CALAFAT” consist, was created by order of MARINA CALAFAT SL and the registration of the said marks by CALAFAT SA was made in the knowledge that the sign was being used by MARINA CALAFAT SL and with a sole obstructing purpose, which determines the concurrency of bad faith in the application and the invalidity of those trademarks.

ii) As regards the infringement action

Mixed trademarks owned by CALAFAT SA do not give it any exclusive right to the term “CALAFAT” considered in isolation but only to the sign as a whole, because “CALAFAT” is a descriptive term that lacks distinctiveness insofar as it refers to the geographical area in which the plaintiff and the defendant are operating.

In this regard the Court refers to the documents provided by MARINA CALAFAT SL that not only prove that “CALAFAT” refers to a residential estate of L’Ametlla de Mar but also that historically and before this residential estate existed, there were geographical landforms such as the Calafat Cove and the Calafat Tip in this specific area under the name of “CALAFAT”.

The sign that uses MARINA CALAFAT SL, which is part of the term “CALAFAT” contains its own distinctive elements unlike those which are the subject of the mixed

invocadas como fundamento de su demanda reconvenzional de infracción.

Por todo ello el Juzgado estima la demanda de nulidad formulada por MARINA CALAFAT S.L. y desestima la demanda reconvenzional de infracción interpuesta por CALAFAT S.A.

trademarks owned by CALAFAT SA invoked as the basis of its infringement counterclaim.

Therefore the Court upholds the claim of invalidity brought by MARINA CALAFAT SL and dismisses the infringement counterclaim filed by CALAFAT SA.

4 EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN POR COPIA PRIVADA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO SOMETIDO A CUESTIÓN PREJUDICIAL THE PROCEDURE TO PAY COMPENSATION FOR PRIVATE COPYING THROUGH SPAIN'S BUDGET IS UNDER PRELIMINARY RULING

El pasado 10 de septiembre la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Supremo ha dictado un Auto (en el recurso contencioso-administrativo núm. 34/2013, interpuesto por las entidades de gestión EGEDA, DAMA y VEGAP, contra el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre) mediante el cual plantea una cuestión prejudicial ante al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad del procedimiento que se establece en dicho Real Decreto para el pago de la compensación por copia privada con el derecho de la Unión Europea (en concreto, con la Directiva 2001/29).

El sistema regulado por el Real Decreto 1657 /2012 (en vigor desde 2012) establece que la compensación equitativa deja de ser satisfecha por los fabricantes e importadores de equipos o aparatos de reproducción como sucedía en el sistema anterior del canon digital y pasa a pagarse mediante los Presupuestos Generales del Estado. Consiguientemente, ya no es el usuario que realiza una copia privada quien finalmente soporta el coste de la compensación equitativa (en tanto que ésta se le repercutía en el precio del equipo o aparato de reproducción), sino que son todos los contribuyentes quienes sufragan la compensación equitativa, independientemente de que hayan realizado o no copias privadas.

El artículo 5.2 b) de la Directiva 2001/29 establece que los Estados miembros podrán estipular excepciones o limitaciones al derecho de reproducción *en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6.*

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha establecido que, en el seno de un sistema de canon, *quien causa el perjuicio al titular exclusivo del derecho de reproducción es la persona que realiza, para su uso privado, una reproducción de una obra protegida sin solicitar la autorización previa del titular y que por ello incumbe en principio a dicha persona reparar el perjuicio derivado de tal reproducción, financiando la compensación que se abonará al titular.*

On September 10th the Administrative Litigation Chamber (Section Four) of the Supreme Court rendered a resolution (within the administrative appeal nº 34/2013 filed by the collective societies EGEDA, DAMA and VEGAP against the Royal Decree 1657/2012 of December 7th) by which it referred to a preliminary ruling to the European Court of Justice regarding the compatibility of the procedure established in the aforesaid Royal Decree to pay compensation for private copying with European Union laws (in particular, Directive 2001/29).

The system established by the Royal Decree 1657/2012 (in force as of 2012) states that fair compensation will not be paid by the manufacturers and importers of the reproducing devices, as established in the previous system of the digital canon, but instead will be paid through the Spanish Budget. Consequently, it is no longer the user who makes a private copy who finally bears the cost of the fair compensation (since it was included in the price of the reproducing devices), but instead all the taxpayers who bear the fair compensation, whether or not they have made private copies.

Article 5.2 b) of Directive 2001/29 sets out that Member States may provide for exceptions or limitations to the reproduction right *in respect of reproductions on any medium made by a natural person for private use and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the rightholders receive fair compensation which takes account of the application or non-application of technological measures referred to in Article 6 to the work or subject-matter concerned.*

The European Court of Justice, in its case law, has established that, within a canon system, *the person who has caused harm to the holder of the exclusive reproduction right is the person who, for his own private use, reproduces a protected work without seeking prior authorisation from the rightholder therefore it is for that person to make good the harm related to that copying by financing the compensation which will be paid to the rightholder.*

Así pues, las dudas de interpretación que le han surgido al Tribunal Supremo han sido respecto si el anterior artículo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que lo ha ido interpretando, permite o no permite un sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Concretamente, el Tribunal Supremo plantea si la exigencia de que el coste de la compensación equitativa recaiga en definitiva sobre el usuario de la copia privada rige cualquiera que sea el sistema adoptado o únicamente en el sistema de canon, dando lugar a la primera de las cuestiones prejudiciales:

A) *¿Es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 un sistema de compensación equitativa por copia privada que, tomando como base de estimación el perjuicio efectivamente causado, se sufraga con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin que resulte por ello posible asegurar que el coste de dicha compensación sea soportado por los usuarios de copias privadas?*

Por otro lado, el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado prevé que *La cantidad adecuada para compensar el perjuicio causado a los titulares de los derechos de reproducción por el establecimiento de la excepción de copia privada (...) se determinará, dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.*

Así pues, cuestiona el Tribunal Supremo también si tal limitación presupuestaria que incorpora un criterio de oportunidad podría suponer una ruptura del “justo equilibrio” entre los intereses de los titulares de los derechos de autor y los usuarios de copia privada, lo que genera la segunda de las cuestiones prejudiciales:

B) *Si la anterior cuestión recibiese una respuesta afirmativa, ¿es conforme al art. 5.2.b) de la Directiva 2001/29 que la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales del Estado a la compensación equitativa por copia privada, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, deba fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio?*

El procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es una disposición contenida en el Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que se encuentra, en estos momentos, en una muy avanzada fase de aprobación (en concreto, el texto aprobado por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados fue enviado al Senado el pasado 31 de julio y finalizó el plazo para la presentación de enmiendas y propuestas de veto el pasado 11 de septiembre).

Le presente cuestión prejudicial no suspende la tramitación de la reforma legislativa, ni la aplicación del sistema cuestionado, pero de constatar que este sistema es contrario al derecho de la Unión Europea el mismo sería declarado nulo con efectos *erga omnes*.

Hence, the Supreme Court’s doubts with regard to interpretation have been whether or not the previous article and the case law which develops it, enable a system of fair compensation for private copying paid through the Budget.

In particular, the Supreme Court asks whether the requirement that the cost of fair compensation rests ultimately on the user of private copying applies whatever the system adopted or only in the canon system, leading to the first preliminary ruling:

A) *Is a private copying compensation system, which –taking as a basis the estimation of the actual damage– is financed through the Budget, thus not guaranteeing that the costs of this compensation are borne only by the users of the private copies, compliant with Article 5(2)(b) of Directive 2001/29/EC?*

Furthermore, the regulation of the procedure to pay the compensation for private copying through the Budget establishes that *the appropriate amount to compensate the harm caused to the rightholders of the copyright for the establishment of the private copying exception (...) shall be determined, within the budgetary limits set for each exercise.*

Therefore, the Supreme Court also asks whether such budgetary limitation that incorporates an opportunity criteria could breach the “fair balance” between the interests of the copyright holders and users of private copying, which leads to the second question:

B) *If the answer is affirmative, is it compliant with Article 5(2)(b) of Directive 2001/29/EC that the total amount set aside by the government for this compensation, which is calculated on the basis of an estimation of the actual damage, is conditioned on the budget restrictions for each financial year?*

The procedure to pay compensation for private copying through the Budget is a provision contained in the draft bill seeking to amend the Spanish Copyright Act which is, at this time, in a very advanced stage of approval (in particular, the text has been approved by the Culture Commission of the Parliament and was sent to the Senate on July 31st, the deadline for filing amendments and veto proposals ending on 11 September).

This preliminary ruling does not suspend the legislative reform process, or the application of the challenged system, but in the case that this system is found to be contrary to European Union laws it would be declared void with *erga omnes* effects.

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/ Núñez de Balboa, 120
28006 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, Spain
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87

www.gba-ip.com

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.

Sus datos profesionales serán incluidos en un fichero ubicado en nuestras oficinas (C/ Josep Irla i Bosch, 5-7 08034 Barcelona) y podrán ser utilizados para el envío de información jurídica de actualidad o actividades de formación de nuestro despacho. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, puede dirigirse a nosotros por correo electrónico a info@gba-ip.com, o por correo ordinario.

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.

Your professional data will be held in a file at our Barcelona office (C/ Josep Irla i Bosch, 5-7 Barcelona 08034 - SPAIN) and may be used to send you legal updates or information concerning our firm. If you wish to exercise your right to access, modify or cancel this data you can contact us either by email (info@gba-ip.com) or by post.