

- 1 Derechos de PI - protección penal  
IP rights - criminal enforcement
- 2 Marcas - importaciones paralelas  
Trademarks - parallel imports
- 3 Nombres de dominio ".eu"  
".eu" domain names
- 4 Comentario - obra fotográfica  
Case comment - photography and copyright

## BARCELONA

Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021  
Tel.: (34) 93 202 34 56  
Fax: (34) 93 240 53 83

## MADRID

C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006  
Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16  
Fax: (34) 91 576 22 29

## 1 ARMONIZACIÓN COMUNITARIA DE LAS MEDIDAS PENALES PARA LUCHAR CONTRA LA FALSIFICACIÓN Y LA PIRATERÍA

### EU PROPOSALS FOR HARMONIZATION OF CRIMINAL MEASURES TO COMBAT COUNTERFEITING AND PIRACY

La Comisión Europea ha presentado recientemente una propuesta de Directiva y una propuesta de Decisión marco destinadas a armonizar las medidas penales que cada Estado miembro utiliza para luchar contra la falsificación y la piratería.

Esta propuesta de Directiva viene a completar la anterior Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, "relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual", que armoniza las medidas civiles y administrativas que los Estados miembros utilizan para luchar contra la usurpación de derechos de propiedad intelectual.

Si bien todos los Estados miembros que hoy configuran la Unión Europea (incluidos los diez nuevos miembros) son a la vez miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y están vinculados, por tanto, por el Acuerdo ADPIC, que supuso un principio de armonización en la utilización de medidas penales para luchar contra la falsificación y la piratería, la Comisión estima que todavía existe una gran disparidad entre las distintas legislaciones nacionales que impide a los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual disfrutar de un nivel de protección equivalente en todo el territorio de la UE.

Hay que tener en cuenta, además, que el artículo 61 del Acuerdo ADPIC obliga a los Estados Miembros de la OMC a tipificar como delito (y a prever las correspondientes sanciones penales) únicamente la falsificación de marcas y la usurpación de derechos de autor. El ADPIC no obliga a tipificar como delito la usurpación de otros derechos de Propiedad Industrial tales como, por ejemplo, patentes, modelos de utilidad o diseños industriales.

A los efectos de esta propuesta de Directiva, así como para la Directiva de 2004, se entiende por un derecho de "Propiedad Intelectual" los derechos de autor, los derechos afines a los derechos de autor, el derecho sui generis del fabricante de base de datos, los derechos de los creadores

The European Commission has recently approved a proposal for a Directive and a proposal for a framework decision aimed at harmonizing the criminal measures that every member State uses to fight both counterfeiting and piracy.

This proposal for a Directive is aimed at completing the previous Directive 2004/48/EC of 29 April, "on the enforcement of intellectual property rights", which harmonizes the civil and administrative measures set out by the member States to fight the breach of IP rights.

Although the EU Member States (including the ten new members) are also members of the World Trade Organization (WTO) and are therefore bound by the TRIPS agreement, which constituted a start for harmonisation on the use of criminal measures to combat counterfeiting and piracy, the Commission deems that there are still major disparities between the national laws which do not allow holders of Intellectual Property Rights to benefit from the same protection throughout EU territory.

In addition, article 61 of the TRIPS agreement obliges WTO members to treat trademark counterfeiting and copyright piracy only as a criminal offence (and to provide for criminal procedures and penalties). Under the TRIPS agreement it is not compulsory to treat infringements of other intellectual property rights such as patents, utility model or industrial designs, as criminal offences.

Just as in the 2004 Directive, "intellectual property" rights include the following: copyright, rights related to copyright, sui generis right of database makers, topographies of semiconductor products, trademarks, designs, patents and

de las topografías de los productos semiconductores, los derechos conferidos por las marcas registradas, los derechos de los dibujos y modelos, los derechos de patentes, incluidos los derechos derivados de los certificados complementarios de protección, las indicaciones geográficas, los derechos de modelos de utilidad, los derechos relativos a las obtenciones vegetales y los nombres comerciales siempre que estén protegidos como derechos exclusivos de propiedad en la legislación nacional pertinente.

**La propuesta de Directiva tipifica como delito, no sólo la usurpación de marca o derechos de autor, sino la de cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual**

Esta propuesta de Directiva viene, pues, a ampliar la regla de mínimos adoptada en el seno de la OMC exigiendo a los Estados miembros de la UE que tipifiquen como delito (y a que prevean las correspondientes sanciones penales) no sólo la usurpación de marca o de derechos de autor, sino también la de cualquier otro derecho de Propiedad Industrial o Intelectual.

Las medidas concretas previstas en esta propuesta de Directiva son básicamente dos.

En primer lugar, la tipificación como delito de toda infracción intencional de un derecho de Propiedad Industrial e Intelectual a escala comercial, así como la tentativa, la complicidad y la instigación de esta conducta.

En segundo lugar, la previsión de las siguientes sanciones para penalizar la conducta anterior: (i) penas privativas de libertad, (ii) multas, (iii) decomiso del objeto, instrumentos y los productos procedentes de las infracciones o de bienes cuyo valor corresponda a dichos productos, (iv) la destrucción de los bienes que conculquen un derecho de Propiedad Industrial o Intelectual, (v) la clausura total o parcial, definitiva o temporal, del establecimiento que haya servido principalmente para cometer la infracción de que se trate, (vi) la prohibición permanente o temporal del ejercicio de actividades comerciales, (vii) la colocación bajo control judicial, (viii) la disolución judicial, (ix) la prohibición del acceso a las ayudas y subvenciones públicas, y (x) la publicación de las decisiones judiciales.

Por otra parte, la Propuesta de Decisión marco destinada a reforzar el marco penal para la represión de las infracciones contra la Propiedad Industrial e Intelectual viene a complementar la propuesta de Directiva que se acaba de analizar, concretando ciertas modalidades de sanciones y estableciendo medidas de cooperación judicial entre los Estados miembros.

**España, ya prevé la protección penal de la propiedad industrial e intelectual en su legislación**

supplementary protection certificates, geographical indications, utility models, plant varieties and trade names, in so far as these are protected as exclusive rights in the national law concerned.

**The Directive proposal treats not only trademark counterfeiting and copyright piracy as a criminal offence, but indeed any other infringement of intellectual property rights**

This Directive proposal therefore broadens the scope of the rule of minimis passed by the WTO, obliging the EU member States to treat as criminal offences (and to provide for criminal procedures and penalties) not only trademark counterfeiting and copyright piracy, but any other wilful infringement of intellectual property rights.

There are two main specific measures forecasted in this proposal for Directive:

Firstly, all intentional infringements of an intellectual property right on a commercial scale, as well as attempting, aiding or abetting and inciting such infringements, will be treated as criminal offences.

Secondly, the proposal establishes the following penalties to punish such conducts: (i) custodial sentences, (ii) fines, (iii) confiscation of the object, instruments and products stemming from infringements or of goods whose value corresponds to those products, (iv) destruction of the goods infringing an intellectual property right, (v) total or partial closure, on a permanent or temporary basis, of the establishment used primarily to commit the offences, (vi) a permanent or temporary ban on engaging in commercial activities, (vii) being placed under judicial supervision, (viii) judicial dissolution, (ix) a ban on access to public assistance or subsidies, and (x) publication of judicial decisions.

On the other hand, the proposal for a Decision to strengthen the criminal law framework to combat intellectual property offences, complements the abovementioned Directive by specifying some kind of penalties and establishing judicial cooperative measures among member States.

**Spain's current legislation already embraces criminal protection of IP rights**

Por ejemplo, la Propuesta de Decisión marco concreta una penas privativas de libertad de hasta cuatro años para el caso de que la infracción haya sido cometida en el marco de una organización delictiva, y cuantifica las penas de multa entre unos máximos de al menos 100.000 € y 300.000 €, dependiendo de la gravedad de la infracción. Asimismo, suprime la denuncia del afectado como requisito previo de procedibilidad.

España, que en la actualidad ya goza de una legislación penal pionera en la lucha contra la usurpación de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, deberá incluir pocas modificaciones en su ordenamiento jurídico en caso de que las propuestas de Directiva sean finalmente aprobadas.

For instance, this proposal for a Decision specifies penalties of imprisonment of up to four years if the offence has been committed under the aegis of a criminal organisation, and quantifies the fines with a minimum of between 100,000 € and 300,000 €, depending on the infringement. In addition, the filing of a complaint traditionally required to prosecute these offences has been abolished.

Spain, as it has been something of a pioneer in criminal enforcement of intellectual property offences, will not need to make many changes once the Commission's proposals come into force.

## 2 NUEVA SENTENCIA DEL TJCE SOBRE IMPORTACIONES PARALELAS: CLASS v BEECHAM NEW JUDGEMENT BY THE ECJ CONCERNING PARALLEL IMPORTS: CLASS v BEECHAM

El pasado 18 de octubre de 2005 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) dictó una Sentencia resolviendo una cuestión prejudicial planteada en el marco de un litigio sobre importaciones paralelas.

El conflicto enfrentó, por una parte, a la empresa CLASS INTERNATIONAL BV (en adelante CLASS) y por otra, a las empresas SMITHKLINE BEECHAM PLC y BEECHAM GROUP PLC (en adelante BEECHAM), y tuvo su origen en la introducción por CLASS en la Unión Europea de un contenedor procedente de Sudáfrica con productos dentífricos de BEECHAM distinguidos con la marca "AQUAFRESH". Esta marca es propiedad de las empresas BEECHAM, quienes la tienen registrada como marca comunitaria y marca del Benelux.

Como es sabido, el TJCE en anteriores sentencias (por ejemplo la Sentencia de 20 de noviembre de 2001, Caso ZINO DAVIDOFF y LEVI STRAUSS) ha precisado que la comercialización de productos de marca que realice el titular fuera de la UE no agota sus derechos en el interior de ésta. De tal manera que, tras su primera comercialización fuera de la UE, el titular de la marca puede oponerse a su ulterior importación y comercialización en la UE.

Pues bien, esta reciente sentencia del TJCE de 18 de octubre de 2005 resulta especialmente significativa, ya que resuelve –entre otras– una cuestión sobre la que, hasta ahora, el TJCE no se había pronunciado al enjuiciar casos de importaciones paralelas: la posibilidad del titular de una marca de oponerse a la entrada en el territorio de la UE de productos que se encuentran en régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero.

On 18 October, the European Court of Justice (hereinafter the ECJ) issued a decision which resolves a preliminary ruling in the context of a parallel import conflict.

The proceedings involved CLASS INTERNATIONAL BV (hereinafter CLASS) on the one side and SMITHKLINE BEECHAM PLC and BEECHAM GROUP PLC (hereinafter BEECHAM) on the other. The conflict arose when CLASS brought a container load of toothpaste products from South Africa into the EU. The products from BEECHAM bore the AQUAFRESH trademarks. This trademark is owned by BEECHAM which has it registered as a Community Trademark and also in the Benelux countries.

The ECJ has determined in the past (see in particular the Judgement dated 20 November 2001, Case ZINO DAVIDOFF and LEVI STRAUSS) that putting goods on the market outside the EU does not exhaust the owner's right to oppose the importation of those goods without his consent.

This current Judgement of 18 October is particularly relevant because it resolves –among other things– one question which was previously unresolved in past decisions on parallel import cases: the possibility of the trademark owner opposing the introduction of goods from third countries in the EU by way of the external transit procedure or the customs warehousing procedure, without his consent.

**El TJCE ha considerado que el titular de una marca no puede oponerse a la entrada en la UE de mercancías en régimen de tránsito externo o depósito aduanero**

**The ECJ has determined that the trademark owner cannot oppose the mere entry of infringing goods into the Community under the external transit procedure or the customs warehousing procedure**

El TJCE ha considerado que el titular de una marca no puede oponerse a la entrada en la UE de mercancías en régimen de tránsito externo o depósito aduanero. El TJCE ha fundamentado esta decisión en considerar que este tipo de mercancías pueden recibir, en cualquier momento, otro destino aduanero, entre los que – por ejemplo- se encuentra la reexportación fuera del territorio de la UE, y que, por consiguiente, la entrada de mercancías en régimen de tránsito externo o depósito aduanero no constituye importación. Es decir, que estos actos no constituyen un “uso de la marca en el tráfico económico”.

Sin embargo, el TJCE ha considerado que el titular de la marca sí podrá prohibir el “ofrecimiento en venta” o la “venta” de estos productos mientras se encuentren en régimen de tránsito externo o depósito aduanero, cuando impliquen necesariamente su comercialización en la UE.

The ECJ has determined that the trademark owner cannot oppose the mere entry into the Community, under the external transit procedure or the customs warehousing procedure, of original goods bearing that mark which have not already been put on the market in the Community previously by the owner or with his consent. The ECJ has based its decision on the fact that these types of goods may at any time be placed under another customs procedure, or else be re-exported outside the Community territory. Therefore, the entry into the Community of goods under the external transit procedure or the customs warehousing procedure can not be considered an importation. It means that this act does not constitute “using the sign in the course of trade”.

On the other hand the ECJ has considered that the trademark owner may oppose the offering for sale of such goods when it necessarily entails the displaying of those goods on the market in the EU.

## REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO “.eu” REGISTRATION OF “.eu” DOMAIN NAMES

La aplicación del dominio de primer nivel .eu quedó establecida en el Reglamento (CE) nº 733/2002 de 22 de abril de 2002. La entidad que actuará como Registro para administrar y gestionar los registros de estos nombres de dominio fue designada por la Decisión 2003/373/CE de la Comisión. Es una persona jurídica, establecida en la Comunidad, que no debe tener ánimo de lucro y ha de funcionar y prestar servicios cubriendo sus propios costes y a un precio asequible.

La regulación del registro de los nombres de dominio de primer nivel .eu se encuentra en el Reglamento (CE) nº 874/2004, de 28 de abril, que entró en vigor el 1 de mayo de 2004. Desde esa fecha han tenido lugar una serie de formalidades hasta que ha sido posible determinar el momento a partir del cual podrán comenzar a registrarse dominios con esta extensión.

En general, están legitimadas para solicitar un nombre de dominio de primer nivel <.eu> las sociedades u organizaciones establecidas en la Unión Europea y las personas físicas residentes en la misma.

Podrán constituir un dominio .eu todos los caracteres alfabéticos de las lenguas oficiales de la Comunidad, cuando se disponga de normas técnicas internacionales adecuadas. Mientras tanto, habrán de registrarse únicamente nombres en alfabeto inglés.

### El reglamento UE prevé fases escalonadas de registro

Como es habitual en la implantación de nuevos dominios de primer nivel, el Reglamento de 28 de abril de 2004 prevé varias fases escalonadas de registro (período

The implementation of the .eu top-level domain name was set out in Regulation No 733/2002 of 22 April 2002. The body which will act as a Registry to administer and manage the .eu TLD Register function was designed by Commission Decision 2003/373. It is a legal entity, established within the EU and it must be a non-profit organisation, operating and providing services on a cost covering basis and at an affordable price.

The rules concerning registration are laid out in the Regulation No 874/2004 of 28 April, which came into force on 1 May 2004. Some formalities have been made since then to make it possible for implementation of the .eu top-level domain name.

In general, those entitled to request an .eu top-level domain name are companies and organisations within the EU and individuals resident within the EU.

An .eu domain name will consist of any letters of the alphabet of the official languages once adequate international standards become available. In the meantime, the names can only be registered in the letters of the English alphabet.

### The EU Regulation sets out different registration phases

As is normal in the implementation of new top-level domain names, the Regulation of 28 April 2004 sets out a different series of stages in the phased registration (sunrise period) before general registration can be possible. The first phase started on 7 December of 2005, and will last until 7 February

sunrise) antes de que se pueda acceder al mismo de forma generalizada. La primera ha comenzado el 7 de diciembre de 2005 y durará hasta el 7 de febrero de 2006. Podrán inscribirse en tal período los nombres y siglas de organismos públicos, las marcas registradas nacionales y comunitarias, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. En la medida en que estén protegidos por el Derecho nacional, también podrán considerarse como derechos anteriores que pueden acceder a esta primera fase las marcas no registradas, los nombres comerciales, los apellidos y los títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas.

La segunda fase abarca del 7 de febrero al 7 de abril de 2006. A ella podrán acogerse tanto los titulares anteriores que no hayan presentado su solicitud en la primera fase, como los que tengan cualquier otro derecho a un nombre, amparado por el Derecho nacional de un Estado Miembro.

Quienes soliciten el registro en estas dos fases habrán de probar que son titulares de ese derecho anterior y citar la norma de Derecho comunitario o nacional que lo sustente.

### **El 7 de abril de 2006 se abrirá el registro de forma generalizada**

A partir del 7 de abril de 2006 el registro estará abierto ya a cualquier sociedad, organización o persona física con establecimiento o residencia en el territorio de la UE. El criterio que regirá será el de rigurosa prioridad temporal; es decir, se atenderá al principio "first come first served".

El Reglamento establece la posibilidad de que cuando los Tribunales de los Estados Miembros consideren que un nombre de dominio es racista, difamatorio o contrario al orden público, lo notifiquen al Registro procediendo éste a su bloqueo y a su posterior revocación cuando la decisión sea firme.

También serán revocados los nombres de dominio .eu en aplicación de un sistema extrajudicial o judicial, cuando dicho nombre sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro nombre protegido con anterioridad por el Derecho nacional o comunitario y además, el dominio: 1) haya sido registrado sin derechos o intereses legítimos sobre el nombre y 2) el registro se haya realizado o se esté utilizando de mala fe.

### **Existirá un procedimiento alternativo de solución de controversias**

A estos efectos, se arbitra un procedimiento alternativo de solución de controversias cuando el registro resulte especulativo o abusivo, según los requisitos expuestos en el párrafo anterior o contravenga lo dispuesto en el Reglamento (CE) 733/2002. La participación en este

2006. In this period, the names and acronyms of the public bodies, the registered national and community trademarks and geographical indications or designations of origin may be registered. And, in as far as they are protected under national law, unregistered trademarks, trade names, business identifiers, company names, family names, and distinctive titles of protected literary and artistic works shall be considered "prior rights" and shall be eligible to apply to register domain names during the first phase.

The second phase starts on 7 February and runs to 7 April 2006. During this second stage of phased registration, the names that could have been registered in the first stage, as well as names based on all other prior rights, protected under National law in the Member State where they are held, can be applied for as domain names by holders of prior rights on those names.

Whoever requests a domain name in one of the stages of the phased registration will have to prove his prior right and include a reference to the legal basis in national or EU law for the right to the name.

### **General registration will be opened on 7 April 2006**

The Registry will be open to every company, organisation or individual resident within the Community as of 7 April 2006. The principle of first-come-first served should be the basic principle for registration.

When a domain name is considered by a Court of a Member State to be defamatory, racist or contrary to public policy, the Regulation establishes the possibility to notify it to the Registry. The Registry should then block it and eventually revoke it once the court decision becomes final.

A registered name shall also be subject to revocation, using appropriate extra-judicial or judicial procedure, when that name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right is recognised or established by national and or Community law, and where it: 1) has been registered by its holder without rights or legitimate interest in the name; or 2) has been registered or is being used in bad faith.

### **An alternative dispute resolution procedure will be established**

Domain names should also be capable of revocation through an alternative dispute resolution (ADR) procedure when the registration is speculative or abusive, as defined above, or conflicts with the Regulation. Participation in the ADR procedure shall be compulsory for the holder

procedimiento alternativo será obligatoria para el titular del dominio y para el Registro. Existirá un grupo de expertos –de uno o tres miembros- responsable de la decisión en la que se podrá acordar la revocación del registro del dominio o la transferencia al reclamante si así lo solicita.

La decisión será vinculante para las partes y para el Registro, a no ser que se inicie un procedimiento judicial en el plazo de treinta días desde su notificación a las partes.

of domain name and the Registry. The ADR procedure shall be examined by arbitrators appointed to a panel of one or three members who shall decide whether the domain name should be revoked or transferred to the complainant if the complainant applies for it.

The result of an alternative dispute resolution procedure shall be binding on the parties and the Registry unless court proceedings are initiated within 30 calendar days of the notification of the result of the ADR procedure to the parties.

## 4 COMENTARIO: DIFERENCIACIÓN ENTRE OBRA FOTOGRÁFICA Y MERA FOTOGRAFÍA CASE COMMENT: PHOTOGRAPHIC WORK AND MERE PHOTOGRAPHY: WHAT'S THE DIFFERENCE?

El pasado 27 de septiembre de 2005 el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid dictó una sentencia que contiene una interesante doctrina respecto a la distinción entre obra fotográfica y mera fotografía, figuras diferenciadas en cuanto a los derechos que cada una confiere en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) de 12 de abril de 1996.

El caso se planteó con la demanda presentada por la entidad de gestión de artistas plásticos VEGAP contra una entidad discográfica por utilizar creaciones visuales del repertorio de VEGAP, concretamente obras fotográficas, reclamando el cese en dicha utilización y la indemnización por daños y perjuicios.

La Sentencia declara que el único requisito que ha de concurrir para que pueda hablarse de obra fotográfica protegida es el de la originalidad, entendida en el sentido de que se trata de una creación intelectual propia del autor, sin que sea aplicable ningún otro criterio como el mérito o finalidad de la fotografía.

### La obra fotográfica ha de ser original

La Sentencia se refiere a otra del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 1996 en la que se declaró que en la obra fotográfica ha de existir una aportación personalísima del autor que trascienda de la mera reproducción de la imagen. También se cita la Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de noviembre de 2003 que, en el mismo sentido, estableció que lo decisivo es que se incorpore una nota de singularidad por no haberse limitado el autor a reflejar objetos o acontecimientos de la realidad a través del proceso meramente mecánico.

Sin embargo, el Juzgado afirma que, a pesar de estar delimitados los criterios para distinguir entre obra fotográfica y mera fotografía, no es fácil determinar en cada caso la existencia de esa originalidad. Así, una misma imagen puede tener la condición de mera fotografía si se trata de la captación de una situación espontánea

Last 27 September, Commercial Court nº5 of Madrid passed a judgement containing an important doctrine on the distinction between photographic work and mere photographs, which, according to the Spanish Copyrights Act of 1996 confers different rights on each of them.

The dispute began when VEGAP, a management entity which protects the intellectual property rights of its members (creators of plastic art) brought action against a record company which was using visual creations (photographic works to be specific) which were managed by VEGAP. VEGAP claimed the cease of use and compensation for damages.

The judgement states that the only requirement needed for photographic work to be protected is its originality, in that it is considered original if it is the author's own intellectual creation reflecting his or her personality, with no other criteria such as merit or purpose being taken into account.

### Photographic work must be original

The judgement alludes to a Supreme Court decision of 29 March 1996, which states that each photographic work has to bear a personal contribution by the author, which must transcend a mere reproduction of the image. The judgement also mentions a ruling of the Barcelona Court of Appeal, dated 21 November 2003, in which it establishes that the photography should have a singular character and mere reproduction of real objects or events is not enough.

However the court states that in spite of the criteria for distinguishing between a mere photograph and a work of photography, it is not so easy to establish the existence of originality in each case. Indeed the same image can appear to be a mere photograph if it reproduces a spontaneous situation which takes

que en ese momento ocurría ante la cámara, cualquiera que sea su perfección técnica; mientras que se trataría de una obra fotográfica si el autor preparó esa escena y la trató para darle un sentido personal, de forma que el resultado no es fruto de la casualidad sino que incorpora la inteligencia del autor en un hacer personalísimo que trasciende de la mera reproducción de la imagen.

La Sentencia estudia el supuesto de la obra realizada por encargo, concluyendo que ello no priva a la fotografía de la condición de obra protegida, pues el autor puede desarrollar altas cotas de originalidad cumpliendo el encargo, salvo que esté tan sumamente detallado y limitado que le venga impuesto el motivo, la escena, localización, poses, vestuario o el fondo, sin margen creativo alguno.

Sentada esta doctrina, el Juzgado concluye que las fotografías enjuiciadas son auténticas obras protegidas por incorporar los autores una aportación creativa personal, a pesar de tratarse de obras por encargo.

En base a ello, rechaza la excepción de falta de legitimación activa de VEGAP alegada por la demandada, que sostenía que se trataba de meras fotografías en base a las que VEGAP no podía ejercitar acción alguna por exceder de su título que se limita a la gestión de los derechos de propiedad intelectual de los autores de obras plásticas, no siéndolo las meras fotografías.

**En la obra por encargo  
los derechos de autor  
pertenecen al fotógrafo,  
salvo pacto expreso  
en contrario**

Es importante reseñar también que el Juzgado declara que en la obra por encargo el derecho del comitente se limita a la adquisición de los ejemplares de las fotografías acordados, sin que se entiendan transmitidos los derechos de explotación sobre la obra, cuya cesión ha de ser expresa. Así, los derechos patrimoniales y morales de la obra permanecen en el fotógrafo.

Por otra parte, ha de señalarse que, a pesar de tratarse de contratos de encargo de obra anteriores al vigente TRPLI, nada impide interpretar los contratos al amparo de dicha normativa por virtud de lo dispuesto en los artículos 1255 y 1283 del Código Civil.

Finalmente, para determinar la indemnización el Juzgado acoge la aplicación de las tarifas de VEGAP, sentando la doctrina de que no es necesario el elemento subjetivo como presupuesto de la indemnización, al no exigir culpa el artículo 140 TRLPI. El daño moral también lo acoge, fijándolo prudencialmente en atención a las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra.

place in front of the camera at that particular moment, while it would become a work of photography if the author prepared the scene and gave it a personal character. The result of this photograph is therefore not a coincidence if it incorporates photographer's intelligence and goes further than merely reproducing an image.

The judgement also deals with the case of commissioned works, concluding that they do not have to be mere photographs because the photographer can be equally original in the commissioned work, unless the requirements are so detailed and defined that the subject, scene, location, pose, clothes or background have been imposed and there is no room for creation.

Having established the above, the court concluded that the controversial photographs were genuine protected works because the photographers brought their own creativity to them even though they were commissioned works.

Based on this, the court rejects the allegations of the defendant, who maintained that since the photographs were mere photographs, VEGAP could not bring action based on copyright infringement.

**In commissioned work  
copyright remains  
with the photographer  
unless agreed otherwise**

The court also establishes that in a commissioned work, the right of the commissioner is limited to the acquisition of the agreed photographs, but not the exploitation rights of the work, as these belong to the photographer. In this way the exploitation and moral rights on the work remain with the photographer.

Apart from the above, the decision establishes that for work contracts commissioned before the Intellectual Property Law came into force, they can now be interpreted according to this law by virtue of articles 1255 and 1283 of the Civil Code.

Finally, the court accepts the application of VEGAP's rates to determine the compensation of damages. Thus, the court states that according to the Spanish Copyright Act, compensation of damages must be awarded regardless of whether the defendant acted negligently or in bad faith. Moral damage is also included in the compensation, the amount being determined in accordance with the circumstances of the infringement, the severity of the injury and the degree of illicit diffusion of the work concerned.

**GRAU, BAYLOS & ANGULO**

ABOGADOS

**BARCELONA**

Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021

Tel.: (34) 93 202 34 56

Fax: (34) 93 240 53 83

**MADRID**

C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006

Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16

Fax: (34) 91 576 22 29