

1	Patentes farmacéuticas	1	Pharmaceutical patents
2	Patentes. Criterios de examen	2	Patents. Examination criteria
3	Derechos de autor	3	Copyright
4	Procedimiento penal	4	Criminal procedures

1

XARELTO®: EL JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE VALENCIA HA REVOCADO LA PATENTE EP'961 DE BAYER EN RELACIÓN CON EL RIVAROXABÁN

Mediante sentencia de 8 de enero de 2026 el Juzgado Mercantil nº2 de Valencia ha revocado la patente EP 1 845 961 ("EP'961") en el marco de un procedimiento de infracción instado por varias sociedades del grupo Bayer contra Normon, Teva y Viso.

Antecedentes

Bayer era titular de la patente EP 1 126 606 ("EP'606") que protegía el rivaroxabán como principio activo. La patente EP'606, que expiró en 2020, sirvió como base (junto con la autorización de comercialización de Xarelto®) para la concesión del Certificado Complementario español nº C200900004 ("CCP'004"), el cual estuvo en vigor hasta el 2 de abril de 2024.

Adicionalmente, Bayer era titular de la patente EP'961, que caducó el pasado 19 de enero de 2026, y que reivindicaba un determinado uso terapéutico de un comprimido de liberación rápida de rivaroxabán.

En particular, su reivindicación 1 se refiere a: *El uso de un comprimido de liberación rápida de rivaroxabán para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de un trastorno tromboembólico administrado no más de una vez al día durante al menos cinco días consecutivos, en el que dicho compuesto tiene una semivida de la concentración plasmática de 10 horas o menor cuando se administra por vía oral a un paciente humano.*

XARELTO®: VALENCIA COMMERCIAL COURT NO. 2 REVOKES BAYER'S EP'961 PATENT RELATING TO RIVAROXABAN

By judgment dated 8 January 2026, Valencia Commercial Court No. 2 revoked European patent EP 1 845 961 ("EP'961") in patent infringement proceedings brought by several companies within the Bayer group against Normon, Teva and Viso.

Background

Bayer was the proprietor of European patent EP 1 126 606 ("EP'606"), which claimed rivaroxaban as an active ingredient. EP'606, which expired in 2020, served as the basis (together with the marketing authorization for Xarelto®) for the grant of Spanish Supplementary Protection Certificate No. C200900004 ("SPC'004"), which remained in force until 2 April 2024.

In addition, Bayer was the proprietor of EP'961, which expired on 19 January 2026, and claimed a specific therapeutic use of a rapid-release tablet of rivaroxaban.

In particular, claim 1 of EP'961 refers to: *The use of a rapid-release tablet of rivaroxaban for the manufacture of a medicament for the treatment of a thromboembolic disorder administered no more than once daily for at least five consecutive days, wherein said compound has a plasma concentration half life of 10 hours or less when orally administered to a human patient.*

Medidas cautelares

Entre marzo y abril de 2024, el Juzgado Mercantil nº2 de Valencia acordó medidas cautelares sin audiencia de parte contra Normon, Teva y Viso a instancias de Bayer con base en la supuesta infracción inminente de la patente EP'961 por parte de las mencionadas compañías.

Posteriormente, tras la oposición de las demandadas y la correspondiente vista, el Juzgado mantuvo las medidas cautelares impuestas frente a Teva mediante Auto de 6 de noviembre de 2024 y alzó las acordadas contra Normon y Viso (por falta de peligro en la demora) mediante Autos de 4 y 7 de noviembre de 2024, respectivamente.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Valencia confirmó las medidas cautelares adoptadas frente Teva (Auto de 28 de mayo de 2025) y acordó también su imposición contra Normon y Viso, revocando los Autos del Juzgado (Autos de 27 de mayo de 2025).

Procedimiento principal

En el procedimiento principal, Bayer presentó demanda de infracción de la patente EP'961 contra Normon en marzo de 2024, ampliándola contra Teva y Viso en abril de 2024.

Las demandadas contestaron a la demanda negando que sus medicamentos infringieran la patente EP'961 y reconvinieron alegando su nulidad por falta de novedad, falta de actividad inventiva e insuficiencia descriptiva.

Bayer contestó a las reconvencciones de las demandadas rebatiendo los argumentos de nulidad presentados por las demandadas.

Preliminary injunctions

Between March and April 2024, Valencia Commercial Court No. 2 granted *ex parte* preliminary injunctions against Normon, Teva and Viso at Bayer's request, on the basis of the alleged imminent infringement of EP'961 by those companies.

Subsequently, following the defendants' opposition and the corresponding hearing, the Commercial Court upheld the preliminary injunctions imposed on Teva by Order dated 6 November 2024, while lifting those ordered against Normon and Viso (due to lack of urgency) by Orders dated 4 and 7 November 2024, respectively.

Finally, the Valencia Court of Appeal confirmed the preliminary injunctions against Teva (Order dated 28 May 2025) and ordered their imposition against Normon and Viso, overturning the Commercial Court's Orders (Orders dated 27 May 2025).

Main proceedings

In the main proceedings, Bayer filed an infringement action based on EP'961 against Normon in March 2024, later extending the claim against Teva and Viso in April 2024.

The defendants filed their statements of defense denying that their products infringed EP'961 and counterclaimed for invalidity on the grounds of lack of novelty, lack of inventive step and insufficient disclosure.

Bayer responded to the counterclaims, disputing the invalidity arguments raised by the defendants.

Sentencia de 8 de enero de 2026 del Juzgado Mercantil nº2 de Valencia

En su sentencia de 8 de enero de 2026, el Juzgado Mercantil nº2 de Valencia ha desestimado la acción de infracción de Bayer contra las demandadas al declarar que la patente EP'961 es nula por falta de actividad inventiva.

De este modo, el Juzgado, si bien analiza y rechaza los argumentos de nulidad por falta de novedad (frente al Folleto Informativo y el Formulario de Consentimiento del ensayo clínico de Fase II Einstein DVT) y por insuficiencia en la descripción, finalmente concluye que la patente es inválida por falta de actividad inventiva partiendo de los pósteres de Kubitza y Harder.

Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Valencia.

Judgment of 8 January 2026 of Valencia Commercial Court No. 2

In its judgment of 8 January 2026, Valencia Commercial Court No. 2 dismissed Bayer's infringement claim against the defendants, having found EP'961 to be invalid for lack of inventive step.

Thus, while the Court addressed and dismissed the objections regarding the invalidity challenges based on lack of novelty (in light of the Patient Information Leaflet and Consent Form of the Phase II Einstein DVT clinical trial) and insufficient disclosure, it ultimately concluded that EP'961 lacks inventive step starting from the Kubitza and Harder posters.

The judgment is not final and may be appealed before the Court of Appeal of Valencia.

EL TRIBUNAL SUPREMO REFUERZA LOS CRITERIOS DE EXAMEN DE LA ACTIVIDAD INVENTIVA Y DE LA ADICIÓN DE MATERIA EN PATENTES

Mediante sentencia de 14 de octubre de 2025, el Tribunal Supremo (“TS”) consolida su criterio, de especial interés práctico y doctrinal, al abordar cuestiones clave en materia de patentes, en particular: i) el análisis de la actividad inventiva en reivindicaciones independientes, ii) la correcta distinción entre los juicios de novedad y obviedad, y iii) la aplicación del estándar europeo sobre adición de materia conforme al artículo 123.2 del Convenio de la Patente Europea (“CPE”) y la doctrina consolidada de las Cámaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (“OEP”).

En líneas generales, la sentencia refuerza la alineación de la jurisprudencia española con los criterios de la OEP y consolida internamente el estándar europeo sobre actividad inventiva y adición de materia.

Antecedentes

La mercantil Universal Ball Head, S.L. (“demandante”), interpuso demanda contra las mercantiles Talladium España, S.L., Geoda Medical, S.L., y Talladium Europe, S.L. (“demandadas” o “recurrentes”), al considerar que la fabricación, promoción y comercialización de un sistema de tornillo–destornillador para aplicaciones odontológicas infringía la patente europea EP 2420354 B1, validada en España como ES 2577509 T3.

Las demandadas se opusieron negando la infracción y formularon reconvencción solicitando la nulidad de la patente por dos motivos principales: (i) falta de actividad inventiva y (ii) adición de materia, como consecuencia de las modificaciones introducidas durante el procedimiento de concesión.

La sentencia de primera instancia desestimó ambas pretensiones, confirmando la validez de la patente y la ausencia de infracción. En consecuencia, tanto la demandada como la demandante recurrieron en apelación, resultando los recursos igualmente desestimados por la Audiencia Provincial de Barcelona (“AP”).

SUPREME COURT REINFORCES THE CRITERIA FOR EXAMINING INVENTIVE STEP AND ADDED SUBJECT-MATTER IN PATENTS

In its judgment of 14 October 2025, the Spanish Supreme Court (“SC”) consolidates its criteria of significant practical and doctrinal relevance on several core issues concerning patents, notably: (i) the assessment of inventive step in independent claims; (ii) the proper distinction between novelty and obviousness; and (iii) the application of the European standard on added subject-matter under Article 123.2 of the European Patent Convention (“EPC”), as developed in the case law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (“EPO”).

Overall, the decision further aligns Spanish case law with EPO practice and, at a national level, consolidates the European approach to inventive step and added subject-matter.

Background

Universal Ball Head, S.L. (the “claimant”) brought infringement proceedings against Talladium España, S.L., Geoda Medical, S.L. and Talladium Europe, S.L. (together, the “defendants”), alleging that their manufacture, promotion and marketing of a screw–screwdriver system for dental applications infringed European patent EP 2420354 B1, validated in Spain as ES 2577509 T3.

The defendants denied infringement and filed a counterclaim seeking invalidation of the patent on two main grounds: (i) lack of inventive step and (ii) added subject-matter resulting from amendments introduced during the approval process.

Both the infringement claim and the counterclaim were dismissed at first instance, which upheld the validity of the patent and found no infringement. Consequently, appeals were filed by both the claimant and the defendant which were also dismissed by the Barcelona Court of Appeal (“CoA”).

La AP analizó, en primer lugar, las modificaciones introducidas durante el procedimiento de concesión de la patente, concluyendo que no se había producido una adición ni supresión de materia determinante de nulidad. A juicio de la Sala, los elementos añadidos o suprimidos eran obvios para un experto en la materia al derivarse de forma directa e inequívoca del contenido de la solicitud inicial, y atendiendo no solo a las reivindicaciones originales, sino también a la descripción y a las figuras que la acompañaban. Este argumento se apoya expresamente en la doctrina de la OEP, recordando que la comparación no debe limitarse tan solo a las reivindicaciones inicialmente solicitadas y concedidas.

Por otro lado, la AP rechazó la nulidad por falta de actividad inventiva, al considerar que la primera reivindicación resolvía un problema técnico concreto mediante una solución no obvia para un experto en la materia, a la vista del estado de la técnica más próximo. Respecto de la segunda reivindicación, entendió que también presentaba actividad inventiva por su vinculación funcional con la primera, al considerarla dependiente de ésta. Asimismo, confirmó la inexistencia de infracción.

Frente a esta resolución, ambas partes interpusieron recurso de casación ante el TS, siendo únicamente admitido el formulado por las demandadas.

Sentencia del TS

El TS estructura su análisis en torno a tres cuestiones principales:

1. La naturaleza de la segunda reivindicación y su actividad inventiva

El TS reconoce, tal como alegan las recurrentes, que la AP incurrió en error al considerar que la segunda reivindicación era dependiente de la primera. Si bien la lógica seguida es correcta, en cuanto que, si la reivindicación primera es válida, también lo serán sus dependientes, la AP falla al aplicarla en este caso.

The CoA first analysed the amendments made during the patent granting procedure, concluding that there had been no addition or deletion of the subject-matter that would render the patent invalid. In the Court's opinion, the elements added or deleted were obvious to an expert in the field, as they derived directly and unequivocally from the content of the initial application, taking into account not only the original claims but also the description and accompanying figures. This argument is expressly based on EPO case law, recalling that the comparison should not be limited solely to the claims initially requested and granted.

On the other hand, the CoA rejected the nullity on the grounds of lack of inventive step, considering that the first claim solved a specific technical problem by means of a solution that was not obvious to an expert in the field in view of the closest prior art. With regard to the second claim, it understood that it also presented inventive step due to its functional link with the first, considering it to be dependent on it. It also confirmed the absence of infringement.

Both parties lodged appeals against this decision with the SC, with only the appeal lodged by the defendants being admitted.

Supreme Court Ruling

The SC addressed in turn three main issues.

1. The nature of the second claim and its inventive step

The SC acknowledged that the CoA erred in considering that the second claim was dependent on the first, as alleged by the appellants. Although the logic followed is correct, if the first claim is valid, so too are its dependents, the CoA failed to apply it in this case.

Una reivindicación dependiente debe incorporar todas las características técnicas de aquella de la que depende. Al proteger ambas reivindicaciones objetos diferenciados, no se cumple este requisito, por lo que, consecuentemente, cada reivindicación requiere un análisis autónomo de actividad inventiva.

No obstante, el TS considera que dicho error carece de efecto útil, ya que, confirma que la reivindicación segunda presenta actividad inventiva, en la medida en que aporta un efecto técnico real y no una mera alternativa de diseño. Como consecuencia, desestima este motivo de casación.

2. Distinción entre los juicios de novedad y de actividad inventiva

En el segundo motivo de casación se denunciaba que la AP había aplicado un razonamiento más propio del examen de novedad que del juicio de obviedad (que es el exigido para valorar la actividad inventiva) al sugerir (cuando ello no es necesario) que el antecedente más próximo del estado de la técnica debía divulgar todas las características técnicas reivindicadas por la patente.

El TS admite que la argumentación de la AP se aproximaba al análisis de novedad, pero considera correcta la conclusión alcanzada: no existía en el estado de la técnica una enseñanza que condujera de manera evidente a la solución reivindicada. En consecuencia, según concluye el TS, concurre actividad inventiva.

3. Respecto a la adición de materia

El TS aborda conjuntamente los dos últimos motivos de casación relativos a la supuesta adición de materia derivada de las modificaciones introducidas durante la tramitación de la patente.

En particular, analiza estas cuestiones a la luz de la doctrina consolidada de la OEP y, en especial, del denominado *gold standard*, criterio de referencia para la aplicación del artículo 123.2 CPE. Conforme a este criterio, una modificación solo es admisible si el contenido modificado se deriva directa e inequívocamente de la solicitud inicial. Se incluye incluso lo deducido de forma implícita,

A dependent claim must incorporate all the technical characteristics of the claim on which it depends. As both claims protect different objects, this requirement was not met and, consequently, each claim required an independent analysis of inventive step.

However, the SC considered that this error had no practical effect, since, in upholding the appeal, it confirmed that the second claim involved an inventive step by providing a real technical effect and not merely constituting a design alternative. It therefore dismissed this ground for cassation.

2. The distinction between novelty and inventive step

The second ground for appeal alleged that the CoA had applied reasoning more appropriate to the examination of novelty than to the assessment of obviousness (which is required to evaluate inventive step), by suggesting (when not necessary) that the closest prior art should reveal all the technical features claimed by the patent.

The SC admits that the CoA's argument was close to an analysis of novelty, but considers the conclusion reached to be correct: there was no revelation in the prior art that would clearly lead to the claimed solution. Consequently, according to the SC's conclusion, inventive step is present.

3. Regarding added subject-matter

The SC examined together the remaining grounds of appeal, both concerning alleged added subject-matter resulting from amendments made during the patent granting procedure.

In particular, it analyses these questions in light of the established case law of the EPO and, specifically, the so-called *gold standard*, the benchmark for the application of Article 123.2 EPC. According to this, an amendment is only admissible if the amended content derives directly and unequivocally from the initial application. This even includes what is implicitly inferred,

es decir, lo no expresamente mencionado pero que es una clara e inequívoca consecuencia de lo explícitamente mencionado.

En primer lugar, reconoce que la AP erró al emplear un razonamiento basado en la obviedad para valorar si una característica añadida constituía materia añadida, pues no basta con que una característica resulte obvia para un experto. Es necesario que dicha característica se desprenda de manera directa y sin ambigüedad de la información originalmente divulgada, aunque sea de forma implícita. No obstante, considera que dicho error carece de relevancia decisoria, al haberse confirmado el criterio del juzgado de primera instancia, que sí aplicó correctamente el estándar exigido.

Por otro lado, se denunciaba la incorrecta aplicación del test de la esencialidad, conforme al cual solo pueden suprimirse de una solicitud de patente aquellas características técnicas que no sean esenciales, pues la eliminación de una característica esencial supondría una ampliación indebida del ámbito de protección.

Al respecto, el TS aclara que, aunque el test de la esencialidad ha sido utilizado tradicionalmente por las Cámaras de Recurso de la OEP, el CPE no impone una prueba concreta para apreciar la existencia de adición de materia, siendo actualmente prevalente el *gold standard*. En el caso analizado, la supresión de determinadas menciones explícitas no resulta relevante, ya que dichas características seguían siendo implícitamente reconocibles para el experto en la materia.

En consecuencia, el TS concluye que las modificaciones introducidas no suponen adición de materia ni una ampliación indebida del ámbito de protección de la patente, pues dichas características se derivan directa e inequívocamente, aunque sea de forma implícita, del contenido de la solicitud inicial en su totalidad.

Fallo

Se desestima íntegramente el recurso de casación interpuesto por las demandadas sin expresa condena en costas, y se confirma la sentencia dictada por la Sección 15.^a de la AP de Barcelona.

that is to say what is not expressly mentioned but is a clear and unambiguous consequence of what is explicitly mentioned.

Firstly, it acknowledges that the CoA erred in using reasoning based on obviousness to assess whether an added feature constituted added matter, as it is not sufficient for a feature to be obvious to an expert. It is necessary for that feature to be directly and unambiguously derived from the information originally disclosed, even if implicitly. However, it considers that this error is not decisive, as the criterion of the court of first instance, which did apply the required standard correctly, has been confirmed.

On the other hand, there were complaints about the incorrect application of the essentiality test, according to which only technical features that are not essential may be deleted from a patent application, so that the removal of an essential feature would constitute an undue extension of the scope of protection.

In this respect, the SC clarified that while the essentiality test has been used historically by the Boards of Appeal, the EPC does not mandate any specific evidence for assessing added subject-matter. The *gold standard* now prevails. In the present case, the deletion of certain explicit references was not relevant, as the said features remained implicitly recognizable to the skilled person.

Consequently, the SC concludes that the amendments made do not constitute an addition of subject-matter or an undue extension of the scope of protection of the patent, since the said characteristics are directly and unequivocally derived, albeit implicitly, from the content of the initial application in its entirety.

Court decision

The appeal in cassation lodged by the defendants is dismissed in its entirety without express condemnation in costs, and the judgment handed down by Section 15 of the CoA of Barcelona is upheld.

3 EL TJUE OFRECE ORIENTACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL ASUNTO «MIO/KONEKTRA»

En su esperada sentencia dictada el 4 de diciembre de 2025 en los asuntos Mio y konektra (asuntos acumulados C-580/23 y C-795/23), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE») aclaró su criterio acerca de la originalidad de las obras de artes aplicadas y estableció un examen en dos fases para determinar la infracción de derechos de autor basada en el “reconocimiento” de la obra original.

Antecedentes

Esta sentencia tiene su origen en dos remisiones prejudiciales emitidas en casos de infracción de derechos de autor en Suecia y Alemania, la primera relativa a las mesas “Palais Royal” de Asplund y la segunda al sistema modular de muebles de USM.

En ambos casos, los demandados alegan que los muebles de los demandantes no gozan de la protección de los derechos de autor y, por lo tanto, niegan cualquier infracción.

El Tribunal de Apelación de Estocolmo (Suecia) y el Tribunal Supremo Federal (Alemania) plantearon dudas sobre la protección de estos objetos y presentaron peticiones de decisión prejudicial ante el TJUE.

Sentencia del TJUE

Las cuestiones planteadas en el presente caso se refieren, en esencia, al concepto de «obra» según la legislación de la UE en materia de derechos de autor –especialmente en el caso de las obras de artes aplicadas–. Buscan, en particular, clarificar el solapamiento entre las protecciones por derechos de autor y por diseños, así como los criterios pertinentes que deben aplicarse en la práctica para valorar la originalidad de una obra y la infracción de derechos de autor.

CJEU PROVIDES PRACTICAL GUIDANCE ON COPYRIGHT PROTECTION IN THE “MIO/KONEKTRA” CASE

In its highly awaited judgment delivered on 4 December 2025 in the Mio and konektra referrals (joint cases C-580/23 and C-795/23), the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) clarified its criteria regarding the originality of works of applied art and established a two-step test for copyright infringement based on “recognizability” of the original work.

Background

This judgement originates from two referrals issued in copyright infringement cases in Sweden and Germany, the first concerning Asplund’s “Palais Royal” tables, and the second USM’s modular furniture system.

In both cases, the defendants allege that the claimants’ pieces of furniture are not eligible for copyright protection and therefore deny any infringement.

The Svea Court of Appeal (Sweden) and the Federal Court of Justice (Germany) raised doubts about the protectability of the pieces and filed requests for a preliminary ruling before the CJEU.

CJEU’s judgment

The questions raised in the present case deal, in essence, with the concept of “work” within the meaning of EU copyright law - especially in the case of works of applied art. They aim in particular at precisising the overlap between copyright and design protection, and the relevant steps to be applied in practice to assess the originality of a work and copyright infringement.

Basándose en la jurisprudencia anterior del TJUE sobre esta materia⁽¹⁾, el Tribunal dictaminó, en resumen, lo siguiente:

1.- En lo que respecta a la relación entre la protección de los derechos de autor y la de los dibujos o modelos:

- No existe una relación de regla-excepción entre la protección de los dibujos o modelos y la de los derechos de autor, que persiguen objetivos diferentes y se someten a regímenes distintos. El Tribunal recuerda que el criterio objetivo exigido para la protección de los diseños (novedad y singularidad) no debe confundirse con la originalidad (reflejo de la personalidad del autor en el objeto mediante la manifestación de decisiones libres y creativas). Sin embargo, dicha acumulación se limita a ciertos supuestos, entendiéndose que un autor debe crear una obra única que lleve la impronta de su personalidad.
- La originalidad de un dibujo o modelo, como obra de artes aplicadas, no está sujeta a exigencias más estrictas que otros tipos de obras.

2.- En cuanto a la prueba de originalidad aplicable a las obras de artes aplicadas:

- La apreciación de las decisiones libres y creativas del autor debe realizarse teniendo en cuenta la naturaleza específica del tipo de obras de que se trate. Las obras de artes aplicadas se distinguen en que son principalmente objetos utilitarios. Como tales, las decisiones que conducen a su creación pueden venir dictadas por factores externos, como las limitaciones técnicas o las convenciones del sector. A este respecto, el Tribunal recuerda que un objeto no es original si sus componentes se caracterizan únicamente por su función técnica, ya que la protección del derecho de autor no abarca las ideas.

(1) En particular, las sentencias de 16 de julio de 2009, *Infopaq International* (C 5/08), 29 de julio de 2019, *Pelham y otros* (C 476/17), 12 de septiembre de 2019, *Cofemel* (C-683/17), y 11 de junio de 2020, *Brompton Bicycle* (C 833/18).

Building on the previous CJEU case law on the subject⁽¹⁾, the Court ruled in short as follows:

1.- With respect to the relationship between copyright and design protection:

- There is no relationship of rule and exception between design protection and copyright protection, which follow different objectives and are subject to distinct rules. The Court recalls that the objective criterion required for design protection (novelty and individual character) must not be confused with originality (reflection of the author's personality in the subject matter through the expression of free and creative choices). However, such concurrent protection is limited to certain situations, since an author is deemed to create a unique work bearing the imprint of his/her personality.
- The originality of a design, as a work of applied art, is not subject to stricter requirements than other types of works.

2.- With respect to the originality test applicable to works of applied art:

- The appreciation of the author's free and creative choices must be carried out considering the specific nature of the type of works concerned. Works of applied art differ in that they are primarily utilitarian objects. As such, the choices leading to their creation may be dictated by external factors such as technical constraints or sectorial conventions. In this regard, the Court recalls that a subject matter is not original if its components are differentiated only by their technical function, since copyright protection does not extend to ideas.

(1) In particular, the judgments of 16 July 2009, *Infopaq International* (C-5/08), 29 July 2019, *Pelham and Others* (C-476/17), 12 September 2019, *Cofemel* (C-683/17), and 11 June 2020, *Brompton Bicycle* (C-833/18).

- No cabe presumir el carácter creativo de las decisiones del autor en materia de derechos de autor. En el caso de un objeto utilitario, es necesario buscar e identificar las decisiones creativas en la forma de ese objeto. Incluso cuando el autor ha tomado decisiones que no vengan dictadas por limitaciones técnicas o de otro tipo, no se puede presumir que esas decisiones sean creativas y, por lo tanto, gozan de la protección de los derechos de autor. A este respecto, la producción de un efecto artístico o estético, más allá de la finalidad práctica del objeto, no es suficiente por sí sola para demostrar la originalidad.
- En general, la originalidad se evaluará caso por caso, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes tal y como existían durante la concepción del objeto. Aunque pueden tenerse en cuenta diversas circunstancias, ninguna de ellas es necesaria o determinante. El Tribunal aborda en particular los siguientes factores:
 - Las intenciones del autor y el proceso de creación solo pueden tenerse en cuenta si se expresan en el objeto.
 - El uso de formas que se encuentran en el acervo general de dibujos y modelos no excluye su originalidad, ya que la disposición de dichas formas puede protegerse.
 - En caso de inspiración en objetos existentes, la protección por derechos de autor se limitará a los elementos creativos propios del autor.
 - La existencia de una creación similar o idéntica de otro autor puede constituir un indicio pertinente del escaso grado o la ausencia de originalidad, pero no la descarta totalmente (especialmente cuando la libertad del autor está limitada por restricciones técnicas).
 - El reconocimiento del objeto en círculos especializados y su presentación en exposiciones de arte o museos es una circunstancia externa y posterior a la creación y, por lo tanto, no es necesaria ni determinante como tal.

- The creative nature of the choices made by the author cannot be presumed in copyright. In the case of a utilitarian object, it is necessary to seek out and identify the creative choices in the shape of that subject matter. Even where the author has made choices that are not dictated by technical or other constraints, it cannot be presumed that those choices are creative and therefore qualify for copyright protection. In this respect, the production of an artistic or aesthetic effect beyond the object's practical purpose is not sufficient by itself to prove originality.
- Overall, originality shall be assessed on a case-by-case basis, considering all the relevant aspects as they existed when the subject matter was designed. Although a variety of circumstances may be taken into account, none of them is necessary or decisive. The Court addresses in particular the following factors:
 - The author's intentions and the creation process may only be taken into account if they are expressed in the subject matter.
 - The use of shapes that are already available does not exclude originality, since the arrangement of existing shapes may be protected.
 - In case of inspiration from existing subject matters, copyright protection will be limited to the author's own creative elements.
 - The existence of a similar or identical creation by a different author may constitute a relevant indication of the low degree or lack of originality but it does not totally rule it out (especially when the author's freedom is limited by technical constraints).
 - The recognition of the subject matter in professional circles and display in art exhibitions or museums is a circumstance that is external and subsequent to the creation and is therefore neither necessary nor decisive as such.

3.- Con respecto a la prueba de infracción:

- La evaluación de la infracción de los derechos de autor debe realizarse mediante un examen en dos pasos basado en el “reconocimiento”: en primer lugar, (i) constatar un uso no autorizado de los elementos creativos originales de la obra protegida y, luego, (ii) determinar si dichos elementos se han reproducido de manera reconocible en el objeto supuestamente infractor. La «impresión general» de los dos objetos en conflicto (el supuesto original y la supuesta copia) no es determinante, ya que se refiere a la protección de los diseños.
- El alcance de la protección de los derechos de autor no depende del grado de originalidad de la obra anterior.
- En caso de fuente común de inspiración, la infracción de los derechos de autor solo puede constituirse por la reproducción de los elementos creativos de la obra anterior presuntamente infringida.
- Puede existir una creación independiente similar en el caso de las obras de arte aplicadas, si bien la creatividad está limitada por restricciones técnicas. En este caso, la valoración de la infracción debe tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso concreto, tal y como existían en el momento de creación de los objetos en cuestión, independientemente de los factores externos y posteriores a dicha creación. La mera posibilidad de una creación similar no puede justificar la denegación de la protección por la vía de los derechos de autor.

Comentario

Debido a las diferencias históricas y persistentes en el concepto de derechos de autor y la protección que éstos deberían ofrecer, la construcción de un régimen armonizado en la UE sigue siendo objeto de gran debate no solo entre los Estados miembros, sino también entre los profesionales. A este respecto, la presente sentencia ofrece una orientación práctica útil sobre los elementos concretos que deben tenerse en cuenta (o no) para probar la originalidad de una obra (en particular, las de artes aplicadas) y su infracción. Sin embargo, algunos conceptos necesitarán una mayor aclaración, como la definición de obra «única» o el punto de vista pertinente para evaluar el «reconocimiento».

3.- With respect to the infringement test:

- The assessment of copyright infringement must follow a two-step test based on “recognizability”: first (i) identifying an unauthorised use of the original creative elements of the protected work, and then (ii) determining whether those elements have been reproduced in a recognisable manner in the allegedly infringing subject matter. The “overall impression” of the two subject matters at issue (the alleged original and copy) is not decisive, as it concerns the protection of design.
- The scope of copyright protection does not depend on the degree of originality of the previous work.
- In case of a common source of inspiration, copyright infringement may only be constituted by the reproduction of the creative elements of the earlier work allegedly infringed.
- Similar independent creation may exist in case of works of applied art, even if the creativity is limited by technical constraints. In this case, the infringement assessment must consider all the relevant aspects of the particular case, as they existed when the subject matter in question was created, irrespective of factors external and subsequent to its creation. The mere possibility of a similar creation cannot justify a refusal to grant copyright protection.

Comment

Due to historical and persistent differences in the concept of copyright and the protection it should afford, the construction of a harmonized EU regime remains widely debated not only between Member States, but also among practitioners. In this regard, this judgment provides helpful practical guidance regarding the concrete elements to be taken into account (or not) to prove the originality of a work (in particular those of applied art) and its infringement. However, some concepts will need further clarification, such as the definition of a “unique” work, or the relevant point of view to assess “recognizability”.

4

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL: CAMBIO DE PARADIGMA. REFORMA HISTÓRICA

El 28 de octubre de 2025, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) que ya ha sido remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

Este proyecto de Ley Orgánica de 500 páginas de extensión, difícil de sintetizar en estas cinco páginas, se basa en las propuestas elaboradas durante los últimos 15 años y cuenta con dictámenes favorables tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo de Estado.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal actual, vigente desde el año 1882 (con más de 140 años de vigencia y con más de 80 modificaciones parciales), será sustituida por una norma que busca modernizar el proceso penal español, adaptarlo a la realidad actual y alinearlo con los modelos procesales de otros países de la Unión Europea.

Se trata de una de las reformas procesales más profundas de los últimos tiempos en España. En efecto, esta reforma no es un cambio menor a modo de parche o un cambio meramente cosmético: impacta en la estructura del proceso penal, en la función de los operadores judiciales, en el tiempo y la eficacia de los procedimientos, en la garantía de derechos fundamentales y en la adaptación de la Justicia a una sociedad modernizada.

En síntesis, según destaca su exposición de motivos y ha puesto de relieve el Ministerio de Justicia, el objeto de la reforma es dotar al sistema penal procesal de España de una ley moderna, clara y eficaz, que reemplace una normativa del siglo XIX, permita responder a los retos del siglo XXI y refuerce el papel de los operadores, las garantías y los ciudadanos en el proceso penal. En definitiva, se persigue una justicia penal más ágil, más comprensible para la ciudadanía, más acorde con la complejidad delictiva actual y más respetuosa con los derechos fundamentales.

DRAFT LAW ON CRIMINAL PROCEDURE: PARADIGM SHIFT. A HISTORIC REFORM

On 28 October 2025, the Spanish Council of Ministers approved the Draft Organic Law on Criminal Procedure ("LCP"), which has already been submitted to the Congress of Deputies for parliamentary consideration.

This draft legislation, spanning over 500 pages and difficult to summarise in just a few pages, is based on proposals developed over the past fifteen years and has received favourable opinions from both the General Council of the Judiciary and the Council of State.

The current Criminal Procedure Act, in force since 1882 (for more than 140 years and amended on over eighty occasions), will be replaced by a new legal framework aimed at modernising Spanish criminal proceedings, adapting them to present-day realities, and aligning them with the procedural models of other European Union Member States.

It is one of the most far-reaching procedural reforms in Spain in recent decades. Indeed, this reform is not a minor, patchwork adjustment or merely a cosmetic change: it affects the very structure of criminal proceedings, the role of judicial actors, the duration and effectiveness of procedures, the protection of fundamental rights, and the adaptation of the justice system to a modernised society.

In summary, as highlighted in its Explanatory Memorandum and emphasised by the Ministry of Justice, the purpose of the reform is to provide Spain's criminal procedural system with a modern, clear and effective law to replace nineteenth-century legislation, enable it to respond to the challenges of the twenty-first century, and strengthen the role of legal practitioners, procedural safeguards and citizens within criminal proceedings. Ultimately, the aim is to achieve a system of criminal justice that is more agile, more accessible and understandable to the public, better suited to the complexity of contemporary crime, and more respectful of fundamental rights.

Esta reforma tendrá asimismo un impacto claro y significativo en los procedimientos penales incoados en relación con delitos contra los derechos de propiedad industrial e intelectual, con relevantes implicaciones en su tramitación procesal.

Sin ánimo de ser exhaustivos, entre las novedades más destacables de esta reforma de carácter histórico, encontramos las siguientes:

1. La investigación penal la dirigirá el Ministerio Fiscal, bajo el control de un Juez de Garantías

- El Fiscal dirigirá la investigación, un proceso autónomo siempre controlado por un Juez de Garantías. Esto es, la investigación penal (la llamada “fase de instrucción” del proceso penal) pasa a estar dirigida por el Ministerio Fiscal, en sustitución del modelo actual en el que el juez de instrucción desempeña un papel central.
- La Policía y demás cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dependerán del Ministerio Fiscal en el ámbito de las investigaciones correspondientes, lo que fortalece la capacidad de mando de la fiscalía en la fase de investigación.
- Supone un cambio de paradigma: la instrucción deja de ser judicial y pasa al Ministerio Fiscal, si bien el Juez de Garantías autorizará y controlará las medidas que afecten a derechos fundamentales, y velará por la legalidad de la investigación.
- Al atribuir al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación penal, la reforma pretende clarificar funciones y responsabilizar a un órgano público que ya tiene naturaleza unipersonal (el Fiscal) y jerarquizada. Esto puede redundar en una mayor coherencia de las investigaciones, control más claro y mayor profesionalización.

This reform will also have a clear and significant impact on criminal proceedings brought in relation to offences against industrial and intellectual property rights, with relevant implications for procedural practice.

Without seeking to be exhaustive, among the most notable features of this historic reform are the following:

1. Criminal investigations will be led by the Public Prosecutor, under the supervision of a Judge of Guarantees

- The Public Prosecutor will direct the investigation, which will constitute an autonomous process always subject to the supervision of a Judge of Guarantees. In other words, criminal investigations (the so-called “investigative phase” of criminal proceedings) will henceforth be conducted by the Public Prosecutor, replacing the current model in which the investigating judge plays a central role.
- The police and other law enforcement bodies will operate under the authority of the Public Prosecutor in the context of the corresponding investigations, thereby strengthening the prosecutor’s command and coordination capacity during the investigative phase.
- This represents a paradigm shift: the investigative phase will cease to be judicial in nature and will be entrusted to the Public Prosecutor. Nevertheless, the Judge of Guarantees will authorise and review any measures affecting fundamental rights and will oversee the legality of the investigation.
- By assigning responsibility for directing criminal investigations to the Public Prosecutor, the reform seeks to clarify functions and to place accountability in a public body that already operates on a hierarchical and individualised basis. This may result in greater coherence in investigations, clearer oversight and increased professionalisation.

- Finalizada esta fase, un segundo juez (Juez de la Audiencia Preliminar) será el responsable de decidir si se abre el juicio oral. Si es así, un tercer juez juzgará los hechos.
- Se garantiza la separación entre quien investiga, quien decide la apertura del juicio y quien juzga. Separación de funciones con el objetivo de reforzar la imparcialidad judicial.
- La reforma pretende abandonar el sistema inquisitivo actual donde el juez instructor dirige la investigación penal, y orientar a los jueces a las funciones que les atribuye propiamente la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado desde una posición de neutralidad.
- Se trata de la fórmula que utilizan la mayoría de los países de la Unión Europea y es el mismo procedimiento con el que actúan en España, desde hace unos años, tanto la Fiscalía Europea como la Fiscalía de Menores.

2. Se crea la figura del Juez de Garantías que será quien autorice las diligencias que afecten a derechos fundamentales y supervise que la actuación del fiscal respeta los principios constitucionales

- Como ya se ha avanzado en el punto 1 anterior, tendrá una función de garante de los derechos fundamentales de las partes y de control jurisdiccional de ciertos aspectos procesales durante la investigación, como la duración de ésta, el secreto de las actuaciones o, en general, cualquier medida de investigación que suponga una injerencia en esos derechos.
- También será él quien autorice determinadas medidas cautelares, como la prisión provisional.
- Esta figura supone una doble garantía procesal (Fiscal y Juez de Garantías), tanto para el investigado como para la víctima.

- Once this phase has concluded, a second judge (the Preliminary Hearing Judge) will be responsible for deciding whether to open oral trial proceedings. If so, a third judge will adjudicate the case on the merits.
- The reform guarantees a clear separation between the authority responsible for investigating, the authority deciding on the opening of the trial, and the authority adjudicating the case, with the aim of strengthening judicial impartiality.
- The reform seeks to move away from the current inquisitorial system, in which the investigating judge directs the criminal investigation, and to reorient judges towards the functions expressly assigned to them by the Constitution: adjudicating cases and enforcing judgments from a position of neutrality.
- This model is used by the majority of European Union Member States and is the same procedural framework already applied in Spain in recent years by both the European Public Prosecutor's Office and the Juvenile Prosecutor's Office.

2. The figure of the Judge of Guarantees is created, responsible for authorising investigative measures affecting fundamental rights and supervising compliance with constitutional principles by the Public Prosecutor

- As already noted in the previous section, the Judge of Guarantees will act as a safeguard of the fundamental rights of the parties and will exercise judicial oversight over certain procedural aspects during the investigation, such as its duration, the secrecy of proceedings, or, more generally, any investigative measure involving an interference with those rights.
- The Judge of Guarantees will also be responsible for authorising certain precautionary measures, such as pre-trial detention.
- This figure provides a double procedural safeguard (Public Prosecutor and Judge of Guarantees) for both the suspect and the victim.

3. Se simplifica el proceso penal para que sea más ágil y eficaz, limitando los recursos e impulsando los acuerdos de conformidad para evitar juicios innecesarios

- Hasta ahora se podían recurrir prácticamente todas las resoluciones del Juez Instructor ante la Audiencia Provincial, lo que suponía una prolongación excesiva del proceso. Con la nueva LOECrim, durante la investigación se podrán impugnar los decretos más relevantes del fiscal ante el Juez de Garantías. Posteriormente, en la fase de audiencia preliminar, se realizará una última purga de la investigación ya completada en un único acto y no en un goteo constante de recursos aislados.
- La nueva LOECrim potencia la conformidad, el acuerdo por el que el acusado acepta los hechos que se le imputan y la pena propuesta por la acusación, lo que permite una finalización anticipada del procedimiento, sin necesidad de la celebración de juicio.

4. Se refuerzan las garantías procesales de investigados y víctimas

- En cuanto a los investigados se regulan sus derechos fundamentales y los principios de presunción de inocencia y de suficiencia de la prueba de cargo. También se refuerzan sus garantías en materia de medidas cautelares, en especial la detención preventiva o la prisión provisional, con revisiones de oficio cada 6 meses.
- En cuanto a la víctima, se mejora la participación de las víctimas en el proceso y se refuerza su papel central en todo el proceso y sus garantías procesales, especialmente la protección de los menores de edad, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. También se incorporan garantías incluidas en el Estatuto de la Víctima, como medidas para evitar su revictimización (por ejemplo, evitando declaraciones continuas e innecesarias), y para favorecer la reparación del daño sufrido, material y moral, mediante la regulación del procedimiento de justicia restaurativa, que siempre operará de manera voluntaria. La justicia restaurativa busca reparar el daño causado por el delito mediante la participación responsable tanto de quienes lo han sufrido como de los que lo han causado, priorizando la reparación sobre el castigo, en un entorno de diálogo y mediación.

3. Criminal proceedings are streamlined to make them more agile and effective, by limiting appeals and promoting plea agreements to avoid unnecessary trials

- Until now, virtually all decisions of the investigating judge could be appealed before the Provincial Court, resulting in excessive delays. Under the new LCP, during the investigation phase, only the most significant decisions adopted by the Public Prosecutor may be challenged before the Judge of Guarantees. Afterwards, at the preliminary hearing stage, a final review of the completed investigation will take place in a single procedural act, rather than through a constant succession of isolated appeals.
- The new LCP promotes plea agreements, whereby the accused accepts the facts attributed to them and the penalty proposed by the prosecution, allowing for the early termination of proceedings without the need to hold a trial.

4. Procedural safeguards for suspects and victims are strengthened

- Regarding suspects, the reform regulates their fundamental rights and reinforces the principles of the presumption of innocence and the requirement of sufficient incriminating evidence. Safeguards concerning precautionary measures—particularly police custody and pre-trial detention—are also strengthened, including mandatory ex officio reviews every six months.
- As regards victims, the reform enhances their participation in criminal proceedings and reinforces their central role throughout the process, together with their procedural safeguards, especially in the case of minors, persons with disabilities, and individuals in vulnerable situations. Guarantees contained in the Victims' Statute are also incorporated, including measures to prevent re-victimisation (for example, by avoiding repeated and unnecessary statements) and to promote repair for both material and moral harm. To this end, the reform regulates restorative justice procedures, which will always operate on a voluntary basis. Restorative justice seeks to repair the harm caused by crime through the responsible participation of both those who have suffered it and those who have caused it, prioritising reparation over punishment within a framework of dialogue and mediation.

5. Incorpora la regulación de nuevas herramientas en la lucha contra la criminalidad y nuevas técnicas de investigación como análisis de marcadores de ADN, toxicología, huellas dactilares, evidencias digitales de dispositivos electrónicos, identificación biométrica remota, sistemas automatizados basados en Inteligencia Artificial

- Los delitos relacionados con la transformación digital, la delincuencia organizada, cibercrimes, crímenes transnacionales, exigen instrumentos procesales modernos. La normativa actual se basa en un contexto del siglo XIX y está poco adaptada a esas realidades. Con la reforma se introduce un marco actualizado.

6. Reforma el Estatuto del Ministerio Fiscal para reforzar su independencia

- Se amplía el mandato del Fiscal General del Estado a cinco años para desvincularlo de la legislatura gubernamental, si bien su nombramiento seguirá siendo político.
- Los nombramientos, ascensos y sanciones dentro del Ministerio Fiscal pasan a depender del Fiscal General en lugar del Ministro de Justicia, contribuyendo a una mayor autonomía.

Ahora esta nueva, ambiciosa y tan esperada LOECrim deberá pasar el trámite parlamentario y, si lo supera, la nueva Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2028 para aquellos procedimientos que se inicien a partir de esa fecha. Los anteriores seguirán tramitándose por la normativa vigente.

5. The reform incorporates the regulation of new tools in the fight against crime and new investigative techniques, such as DNA analysis, toxicology, fingerprinting, digital evidence from electronic devices, remote biometric identification, and automated systems based on Artificial Intelligence

- Crimes linked to digital transformation, organised crime, cybercrime and transnational criminal activity require modern procedural instruments. The current regulatory framework is rooted in a nineteenth-century context and is poorly adapted to these realities. The reform introduces an updated legal framework to address them.

6. The Statute of the Public Prosecutor Office is reformed to strengthen its independence

- The term of office of the State Public Prosecutor General is extended to five years in order to decouple it from the governmental legislative term, although the appointment will remain political in nature.
- Appointments, promotions and disciplinary measures within the Public Prosecution Service will fall under the authority of the State Public Prosecutor General rather than the Minister of Justice, thereby contributing to greater institutional autonomy.

Finally, this new, ambitious and long-awaited LCP must now undergo parliamentary proceedings. If approved, the new law will enter into force on 1 January 2028 for criminal proceedings initiated as from that date. Proceedings already underway will continue to be governed by the legislation currently in force.

www.ga-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.

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

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.

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