

1	Derechos de autor	1	Copyright
2	Marcas y competencia desleal	2	Trademarks and unfair competition
3	Protección penal	3	Criminal enforcement
4	Cuestión prejudicial	4	Preliminary ruling

1 AUSENCIA DE PLAGIO EN PROYECTO ARQUITECTÓNICO SOBRE UN ROBLE SÍMBOLO DE EMPRESA

Mediante sentencia de fecha 30 de junio de 2022, el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona desestima íntegramente la demanda interpuesta por un escultor contra la empresa Josep María Raventós i Blanc, S.A., absolviéndola de todas las pretensiones e imponiendo las costas del procedimiento al actor.

Antecedentes

La demanda parte de que la actuación realizada en la finca propiedad de Raventós i Blanc sobre un antiguo roble centenario, y símbolo de dicha empresa, es un plagio de una de las propuestas escultóricas que el actor había planteado a la entidad demandada con anterioridad.

Las partes habían tenido previamente trato de tipo profesional, con motivo del encargo al actor de la preparación de una propuesta escultórica para ensalzar los restos del roble centenario en la finca de Raventós i Blanc. En este contexto, el actor presentó, mediante un anteproyecto, una serie de propuestas escultóricas alternativas que no fueron aceptadas por la demandada por no estar en línea con lo deseado por la propiedad.

La obra en torno al roble insignia fue finalmente ejecutada por la propia demandada, alegando ésta que dicha obra no guardaba relación alguna con la propuesta del anteproyecto del actor que éste invocaba como infringida.

LACK OF PLAGIARISM IN ARCHITECTURAL PROJECT ON A COMPANY'S OAK TREE SYMBOL

By judgment dated June 30, 2022, Commercial Court nº 1 of Barcelona fully dismissed the lawsuit filed by a sculptor against the company Josep María Raventós i Blanc, S.A., absolving it of all claims and imposing the costs of the proceedings on the plaintiff.

Background

The lawsuit is based on the fact that the work carried out on the Raventós i Blanc property on an ancient century-old oak tree, a symbol of the company, is a plagiarism of one of the sculptural proposals that the plaintiff had previously presented to the defendant.

The parties had previously had professional dealings, when the plaintiff was commissioned for the preparation of a sculptural proposal aimed at exalting the remains of the centenary-old oak tree on the Raventós i Blanc property. In this context, the plaintiff presented, by means of a preliminary project, a series of alternative sculptural proposals which weren't accepted by the defendant because they weren't in line with the property's desires.

The work around the emblematic oak tree was finally carried out by the defendant itself, alleging that said work had no relation whatsoever with the plaintiff's preliminary project proposal, which the latter invoked as infringed.

Resolución del Juzgado

En la sentencia recientemente dictada, el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona desestima íntegramente la demanda, refiriéndose, para rechazarla, a los cuatro elementos que, según el actor, fundamentarían el plagio:

- **En cuanto a la ubicación del roble en la finca de la demandada:** el Juzgado tuvo por probado que la decisión la tomó la propiedad mucho antes de la intervención del actor. De hecho, ya en 2009 se había creado una mesa de expertos para decidir sobre dicha ubicación de los restos del árbol cuando muriera. Además, el Juzgado tuvo en cuenta que la ubicación no era tampoco un elemento nuclear de la propuesta artística del demandante, por cuanto el mismo propuso ubicaciones distintas para sus propuestas escultóricas.
- **El hecho de alzar los restos del árbol:** en opinión del Juzgado, es discutible que esto sea un aspecto esencial de la propuesta del actor, porque en las otras propuestas presentadas por el demandante no se optaba por tal solución; incluso en una de ellas se sugería que se incinerasen los restos del roble, mientras que en otra se planteaba que se colocaran bajo tierra sin ser visibles.

El Juez tiene por probado, en todo caso, que no habría coincidencia en la forma concreta en que se alzan los restos del roble en la finca de la demandada. En efecto, mientras en la propuesta del actor hay una plataforma de acero de nueve metros de diámetro, unos pedestales en los extremos de las ramas y un texto poético, en la solución ejecutada por la parte demandada no hay plataforma ni recurso poético y los pedestales son diferentes (más pequeños y menos esbeltos) a los sugeridos por el actor. Por último, el Juzgado señala que la solución de elevar los restos del roble puede responder, como demostró la demandada, a cuestiones funcionales (evitar el deterioro), y no a una consideración artística de sublimar la naturaleza muerta.

Court's judgment

In the recently issued judgment, the Commercial Court nº 1 of Barcelona rejects the claim in its entirety, referring, in order to reject it, to the four elements that, according to the plaintiff, would be the basis of the plagiarism:

- **Regarding the location of the oak tree on the defendant's property:** the Court considered as proven that the decision was taken by the property a long time before the plaintiff's intervention. In fact, a panel of experts had already been set up in 2009 to decide on the location of the remains of the tree when it died. Furthermore, the Court took into account that the location was not a central element of the plaintiff's artistic proposal, since the plaintiff proposed various locations for his sculptural proposals.
- **The fact of raising the remains of the tree:** in the Court's opinion, it is questionable whether this is an essential aspect of the plaintiff's proposal, because the other proposals submitted by the plaintiff did not include such a solution; one of them even suggested that the remains of the oak tree be incinerated, while another suggested that they be placed underground so they weren't visible.

The Judge considers as proven, in any case, that there would be no coincidence in the specific way in which the remains of the oak tree were raised on the defendant's property. Indeed, while in the plaintiff's proposal there is a steel platform nine meters in diameter, pedestals at the ends of the branches and a poetic text, in the solution carried out by the defendant there is no platform or poetic resource and the pedestals are different (smaller and less slender) than those suggested by the plaintiff. Finally, the Court points out that the solution of elevating the remains of the oak tree may respond, as the defendant demonstrated, to functional issues (to avoid deterioration), and not to an artistic consideration of enhancing the decay of nature.

- **El protagonismo del árbol:** El Juzgado estima que este protagonismo estaba implícito en el propio encargo de la demandada, dado que, desde el primer momento, el objeto del mismo era ensalzar los restos del roble centenario. Por lo tanto, no cabe atribuir al actor la decisión de que los restos de roble sean los protagonistas.

Es más, el Juzgado tiene por probado, por otro lado, que el actor, en su propuesta, había concebido una solución estética en la que el roble no era el único protagonista, puesto que, en sus propuestas escultóricas, otros elementos como el acero, el bronce o el aluminio, también eran protagonistas.

- **La poda del árbol:** el Juzgado tiene por demostrado por la demandada que la poda fue efectuada siguiendo criterios técnicos de personal ajeno al artista, contratado por la demandada y que, por tanto, no se efectuó siguiendo criterios artísticos del escultor.

En definitiva, el Juzgado considera que la parte demandada ha desplegado prueba suficiente para enervar la argumentación en la que la actora pretendía fundar el plagio y que, en cambio, el actor no ha demostrado que concurren los cuatro elementos identificados por él para sustentar el supuesto plagio.

Para concluir, el Juzgado señala “a mayor abundamiento” que tampoco se ha acreditado la existencia de daños por la parte actora, y tiene por probado que la demandada ya abonó al escultor sus honorarios por la realización del anteproyecto presentado, por lo que no cabría resarcimiento patrimonial alguno.

La sentencia condena en costas a la parte actora al haberse desestimado todas sus pretensiones. Dicha sentencia es firme.

- **The tree as protagonist:** The Court considers that this protagonism was implicit in the defendant’s own commission, given that, from the very beginning, the purpose of the commission was to raise the remains of the centenary oak tree. Therefore, the decision for the oak tree’s remains to be the protagonist cannot be attributed to the plaintiff.

Moreover, the Court considers as proven, on the other hand, that the plaintiff, in his proposal, had conceived an aesthetic solution in which the oak was not the only protagonist, since, in his sculptural proposals, other elements such as steel, bronze or aluminum, were also protagonists.

- **The pruning of the tree:** the Court considers it proven by the defendant that the pruning was carried out according to the technical criteria of staff other than the artist, hired by the defendant and that, therefore, it was not carried out according to the artistic criteria of the sculptor.

In conclusion, the Court considers that the defendant has provided sufficient evidence to invalidate the arguments on which the plaintiff intended to base the plagiarism and that, on the other hand, the plaintiff has not demonstrated the existence of the four elements identified by him to support the alleged plagiarism.

Lastly, the Court further points out that the existence of damages has not been accredited by the plaintiff either and considers it proven that the defendant has already paid the sculptor his fees for presenting the preliminary project so there would be no need to compensate the plaintiff for any economic damages.

The judgment ordered the plaintiff to pay the costs, since all his claims had been dismissed. This judgment is final.

EL JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 1 DE ALICANTE DECLARA LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS SIGNOS “LOLA MOLA”, “LOLEA” Y “COLMADO CASA LOLA” PARA SANGRÍAS

Mediante sentencia de 1 de septiembre de 2022, el JMUE, nº 1 de Alicante niega carácter renombrado a la marca “LOLEA” de Colmado Casa Lola S.L. (en adelante, “la actora”) y concluye la compatibilidad entre la marca “LOLA MOLA”, registrada y usada por Barcelona Brands S.L. (en adelante, “la demandada”), y las marcas “LOLEA” y el nombre comercial “COLMADO CASA LOLA” de la actora.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

En julio de 2020, la actora formuló demanda contra la demandada en ejercicio de las acciones (i) de infracción de sus marcas “LOLEA”, pretendidamente renombradas, y del nombre comercial “COLMADO CASA LOLA”, (ii) de nulidad de la marca “LOLA MOLA” de la demandada, (iii) de competencia desleal y (iv) de indemnización de daños y perjuicios.

Esta demanda fue contestada por la demandada y, tras la tramitación procesal pertinente, el Juzgado dictó sentencia acordando su total desestimación, absolviendo a la demandada de todos los pedimentos formulados contra ella.

Los fundamentos jurídicos de la sentencia son, en esencia, los siguientes:

Respecto del pretendido renombre de las marcas “LOLEA” de la actora

Señala la sentencia que la actora no ha aportado pruebas suficientes que permitan declarar el carácter renombrado de sus marcas en relación con los productos para los que están registradas (clase 33)

TRADEMARK COURT OF THE EUROPEAN UNION Nº 1 OF ALICANTE DECLARES COMPATIBILITY BETWEEN “LOLA MOLA”, “LOLEA” AND “COLMADO CASA LOLA” SIGNS FOR SANGRÍA

In a judgment of September 1, 2022, the EUTM, nº 1 of Alicante rejects the well-known character of the trademark “LOLEA” of Colmado Casa Lola S.L. (hereinafter, “the plaintiff”) and concludes the compatibility between the trademark “LOLA MOLA”, registered and used by Barcelona Brands S.L. (hereinafter, “the defendant”), and the trademarks “LOLEA” and the trade name “COLMADO CASA LOLA” of the plaintiff.

The background of the case is as follows:

In July 2020, the plaintiff filed a lawsuit against the defendant in the exercise of its actions (i) of infringement of its allegedly well-known “LOLEA” trademarks, and of the commercial name “COLMADO CASA LOLA”, (ii) of nullity of the “LOLA MOLA” trademark of the defendant, (iii) of unfair competition and (iv) of compensation for damages.

This lawsuit was answered by the defendant and, after the pertinent procedural processing, the Court issued a judgment agreeing to its total dismissal, acquitting the defendant of all the motions filed against it.

The legal bases of the judgment are, in essence, the following:

Regarding the alleged well-known character of the plaintiff’s “LOLEA” trademarks

The judgment points out that the plaintiff has not provided sufficient evidence to enable the well-known character of its trademarks to be declared in relation to the products for which they are registered (class 33) and, specifically, for “sangría” (a

y, en concreto, para sangrías y, como consecuencia, concluye que tales marcas no gozan de renombre.

Respecto de la acción de infracción de las marcas “LOLEA”

En el examen de los signos enfrentados, el Juzgado tiene en cuenta i) que la denominación “LOLEA” (que entiende podría traducirse como “hacer la lola”) evoca el término “LOLA”, denominativo, este último, con fuerte poder evocador de la cultura española y de su folclore, ii) que el término “LOLA” es habitualmente usado en productos de la clase 33, iii) que, como consecuencia de esa habitualidad, las marcas confrontadas presentan un grado de distintividad bajo en relación con productos de dicha clase, lo que determina que pequeñas variaciones entre los signos confrontados, sean suficientes para eludir el riesgo de confusión.

Como consecuencia, concluye la inexistencia de infracción.

Respecto de la acción de infracción del nombre comercial “COLMADO CASA LOLA”

Considera la sentencia que los términos “COLMADO” y “CASA”, presentes en el nombre comercial de la actora, no tienen carácter descriptivo o genérico en relación con los productos o servicios que son objeto de dicho nombre comercial y que más allá de la coincidencia en el término “LOLA”, de escasa distintividad, no existe similitud fonética ni gráfica entre el signo “LOLA MOLA”, que usa la demandada, y el nombre comercial de la actora “COLMADO CASA LOLA”, siendo las variaciones entre uno y otro suficientes para eludir el riesgo de confusión o asociación.

Como consecuencia, declara la inexistencia de infracción de dicho nombre comercial.

Respecto de la acción de nulidad de la marca “LOLA MOLA” de la demandada

La actora basa la acción i) en la concurrencia de mala fe en su solicitud, dada la previa condición de la demandada de

typical Spanish drink) and, as a consequence, it concludes that such trademarks are not well-known.

Regarding the infringement action of the “LOLEA” trademarks

In the examination of the conflicting signs, the Court takes into account i) that the denomination “LOLEA” (which it understands could be translated as “to do the lola”) evokes the word “LOLA”, the latter being a denominative with a strong evocative power of Spanish culture and its folklore, ii) that the term “LOLA” is habitually used in class 33 products, iii) that, as a consequence of this usual character of the term, the confronted marks present a low degree of distinctiveness in relation to products of this class, which determines that small variations between the confronted signs are enough to avoid the risk of confusion.

As a consequence, the inexistence of infringement is concluded.

Regarding the action of infringement of the “COLMADO CASA LOLA” trade name

The judgment considers that the terms “COLMADO” and “CASA”, present in the plaintiff’s trade name, do not have a descriptive or generic nature in relation to the products or services that are the subject of said trade name and that beyond the coincidence in the term “LOLA”, of little distinctiveness, there is no phonetic or graphic similarity between the sign “LOLA MOLA”, used by the defendant, and the plaintiff’s trade name “COLMADO CASA LOLA”, the variations between one and the other being enough to avoid the risk of confusion or association.

As a consequence, it declares the non-existence of infringement of said trade name.

Regarding the nullity action of the defendant’s “LOLA MOLA” trademark

The plaintiff bases the action i) on the concurrence of bad faith in its request, given the prior condition of the defendant as the

distribuidora exclusiva de la sangría “LOLEA” en el mercado belga y, ii) subsidiariamente, en la incompatibilidad de dicha marca “LOLA MOLA” con las marcas “LOLEA” y la denominación social “COLMADO CASA LOLA” de la actora.

Al respecto la sentencia estima que la preexistencia, entre las partes, de ese contrato de distribución, no permite entender que el registro, como tal, de la marca “LOLA MOLA” se realizara de mala fe, tanto más teniendo en cuenta las características del signo registrado por la demandada.

En este aspecto y en relación con la acción subsidiaria de nulidad de la referida marca por pretendida incompatibilidad con las marcas y denominación social de la actora, la sentencia da por reproducido el análisis comparativo entre los signos efectuado con motivo del examen de las acciones de infracción.

Como consecuencia, desestima tanto la acción principal como la acción subsidiaria de nulidad de la marca “LOLA MOLA”.

Respecto de las acciones de competencia desleal

Tales acciones se ejercitan por la actora bajo la pretensión de que los actos de uso, por parte de la demandada, del signo “LOLA MOLA” y los actos de publicidad que ésta lleva a cabo de su sangría designada bajo dicha marca, incurren en diversos tipos previstos en la Ley de Competencia Desleal (LCD).

Al respecto, señala en primer lugar la sentencia, trayendo a colación la reiterada doctrina sobre complementariedad relativa de la LCD respecto de la Ley de Marcas (LM) que sólo cabe examinar bajo el prisma de aquella las cuestiones que no hayan sido ya resueltas bajo la legislación marcaria.

Como consecuencia, la sentencia limita su análisis bajo el prisma de la LCD, a la cuestión de las estrategias y elementos publicitarios de

exclusive distributor of the “LOLEA” sangría in the Belgian market and, ii) subsidiarily, on the incompatibility of said trademark “LOLA MOLA” with the “LOLEA” trademarks and the corporate name “COLMADO CASA LOLA” of the plaintiff.

In this regard, the judgment considers that the pre-existence, between the parties, of that distribution contract, doesn't allow one to understand that the registration, as such, of the “LOLA MOLA” trademark was carried out in bad faith, all the more so considering the characteristics of the sign registered by the defendant.

In this regard, and in relation to the subsidiary action for annulment of the aforementioned trademark due to alleged incompatibility with the plaintiff's trademarks and corporate name, the judgment considers that the comparative analysis between signs carried out during the examination of the infringement actions has been reproduced.

As a consequence, it dismisses both the main action and the subsidiary action for annulment of the “LOLA MOLA” trademark.

Regarding unfair competition actions

Such actions are exercised by the plaintiff under the claim that the acts of use, by the defendant, of the sign “LOLA MOLA” and the acts of advertising that it carries out for its sangría under said trademark, incur various types provided for in the Unfair Competition Law (UCL).

In this regard, the sentence states first, bringing up the reiterated doctrine on the relative complementarity of the UCL with respect to Trademark Law (TL), which can only be examined under the prism of the former, those issues not already resolved under the trademark legislation.

As a consequence, the judgment limits its analysis from the perspective of the UCL, to the question of the advertising strategies

las sangrías de una y otra parte cifiendo en concreto ese análisis, a respeto de los que los tipos previstos en los artículos 6, 12 y 4.1 de la LCD, razona lo siguiente:

- **En relación con el tipo previsto en el art. 6 LCD. Actos de confusión**

Señala, de acuerdo con lo anticipado, que los hechos que integran el posible juicio de confusión de los actos de la demandada, son los mismos que han sido ya examinados en el ámbito marcarío por lo que, reduciéndose la confusión al signo registrado y en la medida en que ha sido desestimada la acción ejercitada, bajo el prisma de la LM, desestima igualmente la posible infracción al amparo del art. 6 LCD.

Añade, además, que lo verdaderamente distintivo en el caso de la sangría “LOLEA” es la botella y su particular diseño de lunares, así como el sistema de tapón, siendo sustancialmente distinta la presentación de la sangría “LOLA MOLA” por lo que, atendiendo a la propia presentación de uno y otro producto, tampoco existe riesgo de confusión.

- **En relación con el tipo previsto en el art. 12 LCD. Explotación de la reputación ajena**

Indica la sentencia que este artículo será relevante en aquellos casos en los que no pueda aplicarse la legislación marcaría por realizarse un uso no distintivo de signos protegidos (casos de uso descriptivo u ornamental, por ejemplo) ajeno al alcance del derecho exclusivo, como ocurre en los casos de cybersquatting de nombres de dominio en internet.

Señala, asimismo, que quedan excluidos, en todo caso, del art. 12 LCD, los casos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, así como los casos de perjuicio de la reputación ajena, por no estar especialmente tipificados en éste, por lo que tales supuestos

and advertising elements of the sangría by both parties and adhering to that analysis in particular, one specifically of the types provided for in the articles 6, 12 and 4.1 of the UCL, reasons the following:

- **In relation to the type provided for in art. 6 UCL. Acts of confusion**

It points out, in accordance with the aforementioned, that the facts that make up the possible confusion of the defendant’s actions, are the same as those that have already been examined in the trademark field, therefore, reducing the confusion to the registered sign and to the extent that the action brought has been dismissed, under the prism of TL, it also dismisses the possible infringement under art. 6 UCL.

It also adds that what is truly distinctive in the case of the “LOLEA” sangria is the bottle and its particular polka dot design, as well as the stopper system, the presentation of the “LOLA MOLA” sangria being substantially different, therefore, based on the presentation of one product and the other, there is no risk of confusion either.

- **In relation to the type provided for in art. 12 UCL. Exploitation of the reputation of others**

The judgment indicates that this article will be relevant in those cases in which trademark legislation cannot be applied due to a non-distinctive use of protected signs (cases of descriptive or ornamental use, for example) outside the scope of the exclusive right, as occurs in cases of cybersquatting of domain names on the internet.

It also points out that in any case, from art. 12 UCL, cases of taking advantage of the efforts of others, as well as those of damage to the reputation of others are also excluded, as they are not specifically typified in it, for which such assumptions

deberán analizarse bajo la cláusula general de deslealtad contenida en el art. 4 LCD.

Tras tales apreciaciones concluye que las conductas referidas por la actora (imitación, por parte de la demandada, de signos distintivos, denominación social y elementos de comunicación) hacen referencia a un supuesto de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por lo que deben ser enjuiciadas a la luz de la cláusula general del art. 4 LCD.

- **En relación con el tipo previsto en el art. 4.1 LCD. Cláusula general de deslealtad**

Señala la sentencia que la posición concurrencial alcanzada por la demandada deriva de su propio esfuerzo y que la existencia de un previo contrato de distribución entre las partes no permite calificar automáticamente de desleal al distribuidor que advierte una oportunidad de negocio y decide entrar en el mercado con su propio producto, por cuanto en esto consiste la lógica misma de la competencia.

Señala, además, que la demandada i) no se ha servido de los clientes de la actora sino de sus propios clientes y ii) que no existe aprovechamiento, por parte de la demandada, de la inversión publicitaria realizada por la actora, por cuanto los canales utilizados por la demandada para la promoción de su marca son los que habitualmente emplea cualquier competidor, y, en cuanto a los elementos publicitarios que aquella utiliza, no son exclusivos de la actora, sino los comúnmente usados por muchas marcas de sangría.

Por todo ello, el Juzgado desestima la demanda presentada por Colmado Casa Lola S.L. contra Barcelona Brands S.L.

must be analyzed under the general clause of disloyalty contained in art. 4 UCL.

Following such assessments, it concludes that the behaviours referred to by the plaintiff (imitation, by the defendant, of distinctive signs, company name and communication elements) refer to an assumption of taking advantage of another's effort, for which they must be prosecuted in light of the general clause of art. 4 UCL.

- **In relation to the type provided for in art. 4.1 UCL. General disloyalty clause**

The judgment points out that the competitive position reached by the defendant is derived from its own efforts and that the existence of a previous distribution contract between the parties does not automatically qualify as unfair if a distributor notices a business opportunity and decides to enter the market with its own product, since this is the very nature of competition.

It also points out that the defendant i) has not used the plaintiff's clients, only its own clients and ii) that the defendant has not used the advertising investment made by the plaintiff, because the channels used by the defendant to promote its trademark are the ones normally used by any competitor, and, as for the advertising elements used by the defendant, they are not exclusive to the plaintiff, but rather those commonly used by many sangría trademarks.

For all these reasons, the Court dismisses the lawsuit filed by Colmado Casa Lola S.L. against Barcelona Brands S.L.

EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE FUENLABRADA CONFIRMA LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES QUE DIERON LUGAR A LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL EN UN ASUNTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El pasado 8 de agosto el Juzgado de Instrucción nº 6 de Fuenlabrada dictaba un auto por el que se confirmaba la legalidad del procedimiento pese a la solicitud de nulidad de actuaciones instada por una de las sociedades investigadas sobre la base de supuestas irregularidades relativas a la entrada y registro policial y al inicio de las investigaciones.

Hechos

En el mes de abril de 2022, y ante la sospecha de una posible vulneración de sus derechos de marca, el titular de los mismos realizó un encargo a una agencia de detectives privados para comprobar si se estaba llevando a cabo la comercialización de ciertos productos y para adquirir muestras de los mismos.

A la vista de los resultados de la investigación se interpuso por el titular de las marcas una denuncia ante la Guardia Civil donde se adjuntó, como anexo, el informe de investigación de los detectives.

Durante el siguiente mes de mayo la Guardia Civil llevó a cabo varias intervenciones y registros en establecimientos pertenecientes a diversas empresas investigadas, resultando intervenidos miles de productos supuestamente infractores de derechos de Propiedad Industrial.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº 6 de Fuenlabrada, incoándose diligencias previas.

La defensa de una de las sociedades investigadas solicitó entonces la nulidad de actuaciones por considerar que se habían iniciado de forma irregular. Se alegaban dos motivos: el primero, el haberse iniciado las investigaciones por una agencia de detectives privados

CRIMINAL COURT Nº 6 OF FUENLABRADA CONFIRMS LEGALITY OF ACTIONS WHICH LED TO INSTRUCTION OF CRIMINAL PROCEDURE IN AN INTELLECTUAL PROPERTY MATTER

On 8 August the Criminal Court nº 6 of Fuenlabrada issued an order confirming that the proceedings were legally compliant despite the request for them to be declared null and void by one of the defendant companies, on the grounds of alleged irregularities which took place during the police entry and registration and also at the beginning of the investigations.

Facts

In April 2022, suspecting a possible violation of its rights, the trademark owner requested an investigation from a private detective agency, to verify whether the commercialization of certain products was being carried out and, if so, to purchase some samples.

Given the result of the investigation, said trademark owner filed a criminal complaint before the police. The detectives' investigation report was attached to the criminal complaint as an annex.

The following May the police carried out several entries and registrations in different premises belonging to the investigated companies, where thousands of allegedly counterfeit products were seized.

After acknowledging these facts, the Criminal Court nº6 of Fuenlabrada initiated criminal proceedings.

Then the defence lawyer of one of the investigated companies requested the proceedings to be declared null and void considering that they had been initiated with some irregularities. Two reasons were argued: first, that investigations were initially carried out by a

y el segundo por la supuesta irregularidad de la entrada y registro practicada por la Guardia Civil.

Resolución

El Auto rechaza por completo los dos motivos alegados por la sociedad investigada y analizados a continuación.

Solicitud de nulidad de actuaciones basada en la ley de Seguridad Privada: el primer motivo se basa en la supuesta infracción contenida en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, al haberse iniciado la investigación por medio de detectives privados, y en que, además, se trataría de un delito provocado.

En particular, el artículo 10.2 de la citada Ley de Seguridad Privada establece la prohibición de que los detectives privados acepten contratos relativos a investigaciones que tengan por objeto delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento.

Tal como se argumenta en el auto, el encargo hecho por el titular de los derechos de marca a los detectives privados es una investigación de índole mercantil.

En efecto, el objeto del encargo era la mera constatación de la comercialización de ciertos productos y de la forma en que esa comercialización se llevaba a cabo, hechos éstos que no necesariamente tenían que ser delictivos. Es más, tal y como se detalla en el auto, es sólo después de haberse llevado a cabo el informe de los detectives privados, y tras el análisis en detalle de las muestras adquiridas, que se puede tomar conocimiento de la presunta falsedad de los productos. Pero, además, como dice el auto, la valoración de la falsedad requiere de unos conocimientos periciales que no son exigibles a los detectives privados. Después de este momento se interpuso denuncia por el titular de las marcas ante la Guardia Civil para su investigación.

private detective agency and, second, the alleged irregularity in the entry and registration of the police.

Resolution

The court order completely rejects the two reasons argued by the company under investigation and analyzed below:

Nullity request based on Spanish Private Security Law: the first reason is based on an alleged infringement of Spanish Private Security Law 5/2014, of 4 April, since the investigation was initiated by private detectives and also, on the grounds that it would be a provoked criminal offence.

In particular, article 10.2 of the aforementioned Spanish Private Security Law bans private detectives from accepting contracts related to investigations which target criminal offences pursuable *ex officio*, also stating that they must report any circumstances which come to their attention to the competent authorities.

As stated in the court order, the trademark owner's request to the private detective was a commercial investigation.

Indeed, the purpose of the request was merely to verify the commercialization of certain products and to see how this was being carried out, facts which did not necessarily have to be criminally punishable. Moreover, as set out in the court order, only after the detectives' investigation report has been completed and following analysis of the purchased samples, might acknowledgement of the possible counterfeit nature of the products be acquired. But, in addition, as mentioned in the court order, an appraisal of possible falseness of the products requires expert knowledge which cannot be demanded of the private investigators. It was only after this took place that the criminal complaint was filed by the trademark owner before the police for their investigation.

Por lo tanto, concluye el auto que no ha habido irregularidad alguna que genere la nulidad de la investigación.

En cuanto a la alegación del delito provocado, tampoco se estima por el Juzgado toda vez que se trataba de productos que estaban expuestos a la venta y se ofertaban a la clientela con total normalidad.

Solicitud de nulidad de actuaciones basada en la entrada y registro llevada a cabo por la Guardia Civil: la parte investigada cuestiona la legalidad de la diligencia de entrada y registro por haberse llevado a cabo sin autorización judicial ni consentimiento expreso o tácito de las personas que se encontraban en el inmueble.

En el auto se reconoce que si bien es cierto que las personas jurídicas también gozan del amparo constitucional de la inviolabilidad del domicilio, el Juzgado recuerda que esta protección es más débil que la que se reconoce a las personas físicas, y que solo se necesita mandamiento judicial para la principal dependencia de la persona jurídica, no para todas sus dependencias.

En este sentido el artículo 554.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo protege el espacio físico que constituya el centro de dirección de la persona jurídica investigada, u otro lugar donde se custodien documentos y otros soportes de su vida diaria reservada al conocimiento de terceros.

En este caso, si bien la inspección policial se llevó a cabo en la nave designada como domicilio social de la empresa investigada, lo cierto es que la misma sólo tuvo lugar en las zonas destinadas a almacén y en ningún caso en el espacio físico destinado al centro de dirección. En consecuencia procede igualmente desestimar la solicitud de nulidad de actuaciones por este motivo.

Dado que esta resolución se encuadra dentro de un incidente de nulidad, contra la misma no cabe recurso alguno, y, por lo tanto, esta decisión es firme.

Thus, the court order concludes no irregularity has taken place which would declare the investigation null and void.

In relation to the allegation of the provoked criminal offence, this is also rejected by the Criminal Court since the products were displayed for sale and offered to the clients quite normally.

Nullity request based on the entry and registration by the police: the defendant claims the entry and registration was not legal since it was done without a court warrant and without the express or tacit consent of the people on the premises at that time.

The court order admits that, even if it is true that constitutional protection for the inviolability of the home is also applicable to companies, it must be noted that this protection is weaker than the one provided to people, and that a court warrant is only required for the main premises of the company and not for all the premises.

In this regard article 554.4º of the Spanish Criminal Procedure Law only protects the physical space that constitutes the management area of the investigated company or other places where documents or other day-to-day elements are kept from third parties.

In this case, although the police raid was carried out in the industrial unit designated as the registered office of the company, the truth is it only took place in those areas used for storage, and at no time did it go into the physical space used for management. As a consequence, this reason for requesting the nullity of proceedings must also be rejected.

Since this resolution is considered a nullity incident, there is no possible appeal against it and therefore it is final.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA CONSIDERA LA NORMATIVA ESPAÑOLA DE DERECHOS DE AUTOR EN MATERIA DE COMPENSACIÓN POR COPIA PRIVADA CONFORME AL DERECHO COMUNITARIO

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto en su sentencia de 8 de septiembre de 2022 dictada en el asunto C-263/21 dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) español en el marco de un litigio entre, de un lado, (i) la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (AMETIC) —patronal representante del sector de la industria tecnológica digital en España— y, de otro lado, (ii) la Administración del Estado y varias entidades gestoras de derechos de autor.

El citado litigio concernía una demanda de recurso contencioso-administrativo de impugnación de determinadas disposiciones del Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

La cuestiones prejudiciales planteadas tenían por objeto determinar: (i) si el artículo 5, apartado 2, letra b), relativo a la compensación equitativa por copia privada, de la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, y el principio de igualdad de trato, se oponen a una normativa nacional por la cual se confía a una persona jurídica, constituida y controlada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, la gestión de las excepciones del pago y de los reembolsos de la compensación por copia privada; y (ii) si el citado artículo y el referido principio se oponen a una normativa nacional que faculta a esa misma persona jurídica para solicitar el acceso a la información necesaria para el ejercicio de las competencias de control que le han sido atribuidas a los efectos de la gestión de las excepciones del pago y de los reembolsos, sin que sea posible hacer valer frente a ella el secreto de contabilidad empresarial.

EUROPEAN COURT OF JUSTICE FINDS SPANISH COPYRIGHT LEGISLATION ON COMPENSATION FOR PRIVATE COPYING IN ACCORDANCE WITH EU LAW

The European Court of Justice (ECJ) has solved two requests for a preliminary ruling by means of its judgement dated 8 September 2022 issued in case C-263/21. These requests were posed by the Spanish Supreme Court (Contentious-Administrative Chamber) within the context of a dispute between, on the one side, (i) *Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica* (AMETIC) —an association which represents the digital technology industry in Spain— and, on the other side, (ii) the State Administration and several copyright management societies.

The referred dispute concerned a contentious-administrative claim seeking the annulment of certain provisions of Royal Decree 1398/2018, of 23 November, that is drawn up in article 25 of the Consolidated Text of the Law on Intellectual Property with respect to the system of fair compensation for private copying.

The object of the requests for a preliminary ruling was to determine: (i) whether article 5(2)(b), relating to fair compensation for private copying, of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, and the principle of equal treatment, preclude a national legislation under which a legal person, established and controlled by intellectual property rights management organisations, is entrusted with the management of exemptions from payment and reimbursements in respect of the compensation for private copying; and (ii) whether the aforementioned article and principle preclude a national legislation under which said legal person is entitled to request access to the information necessary for the exercise of the powers of review conferred on it for the management of said payment exemptions and reimbursements, it being impossible to rely on the confidentiality of business accounts.

El órgano jurisdiccional remitente observaba que tal circunstancia —esto es, el control de esa persona jurídica precisamente por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual— podría suponer un desequilibrio del sistema. Sus dudas se veían acentuadas por las facultades, a su juicio, exorbitantes, conferidas a esa persona jurídica en materia de control de veracidad (incluida la imposibilidad de oponer el secreto de contabilidad empresarial). En su opinión, no era suficiente para contrarrestar lo anterior la posibilidad de interponer contra las decisiones de esta persona jurídica recurso ante el Ministerio de Cultura y Deporte, cuyas resoluciones pueden ser, a su vez, recurridas ante los Tribunales.

El TJUE resuelve que el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29 y el principio de igualdad de trato no se oponen a la normativa española por la cual se confía a una persona jurídica, constituida y controlada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, la gestión de las excepciones del pago y de los reembolsos de compensación por copia privada.

Considera el TJUE que de la Directiva 2014/26/UE relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines se desprende que la gestión de la compensación por copia privada está comprendida, por definición, entre las funciones que pueden encomendarse a las entidades de gestión colectiva de derechos de autor.

Ahora bien, señala el TJUE que para que dicha normativa nacional se ajuste a la Directiva 2001/29 y al principio de igualdad de trato, es necesario que la normativa establezca que los certificados de excepción y los reembolsos de compensación por copia privada deben concederse en el plazo establecido, y sobre la base de criterios objetivos que no impliquen la atribución de un margen de apreciación a la persona jurídica competente para examinar las solicitudes presentadas a tal efecto. Además, las decisiones de esta persona jurídica por las que se denieguen tales solicitudes deben poder ser objeto de impugnación ante una instancia independiente. Tras ello, concluye el TJUE que las disposiciones del referido Real Decreto 1398/2018 parecen adecuadas para dar cumplimiento a las exigencias expuestas.

The referring court pointed out that said circumstance —i.e. the control of said legal person precisely by intellectual property rights management organisations— may imply an imbalance in the system. Its doubts were intensified by, in its view, the extraordinary powers conferred on the legal person in question as regards review (including the impossibility of relying on the confidentiality of business accounts). In its opinion, this was not countered by the fact that the decisions of that legal person may be the subject of a complaint brought before the Ministry of Culture and Sport, the decisions of which may themselves be the subject of judicial proceedings.

The ECJ rules that article (5)(2)(b) of Directive 2001/29 and the principle of equal treatment do not preclude Spanish legislation pursuant to which a legal person, established and controlled by intellectual property rights management organisations, is entrusted with the management of exemptions from payment and reimbursements in respect of the compensation for private copying.

The ECJ considers that Directive 2014/26/EU on collective management of copyright and related rights entails that the management of compensation for private copying falls, by definition, within the tasks with which collective copyright management organisations may be entrusted.

Nevertheless, in order to consider said national legislation aligned with Directive 2001/29 and the principle of equal treatment, the ECJ remarks that the national legislation needs to provide that exemption certificates in respect of compensation for private copying and reimbursements in respect of such compensation must be granted in good time on the basis of objective criteria which do not entail any discretion on the part of the legal person competent to examine the applications submitted for that purpose. In addition, it is necessary that the decisions of that legal person refusing such an application can be challenged before an independent body. In relation to this, the ECJ concludes that the provisions of the above mentioned Royal Decree 1398/2018 appear to comply with the aforementioned requirements.

De igual modo, el TJUE considera que el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29 y el principio de igualdad de trato tampoco se oponen a la normativa española que faculta a la citada persona jurídica para solicitar el acceso a la información necesaria para el ejercicio de las competencias de control a efectos de la gestión de las excepciones de pago y de los reembolsos de las compensaciones por copia privada, incluida la imposibilidad de hacer valer frente a ella el secreto de contabilidad empresarial.

Apunta el TJUE que, dado que el sistema descansa en las declaraciones unilaterales de los operadores, es necesario facultar a la entidad encargada de la gestión de dicha compensación para controlar la veracidad de las declaraciones. Esas funciones de control de la veracidad se verían obstaculizadas si el sujeto sobre el que se efectúan las comprobaciones pudiera invocar el secreto de contabilidad empresarial.

No obstante, los controles deben referirse exclusivamente a la información que permita comprobar que efectivamente se cumplen los requisitos exigidos para beneficiarse de una excepción o de un reembolso y calcular las cantidades eventualmente adeudadas. La persona jurídica encargada de ese control de veracidad está obligada también a salvaguardar el carácter confidencial de la información obtenida.

Likewise, the ECJ rules that article (5)(2)(b) of Directive 2001/29 and the principle of equal treatment do not preclude the Spanish legislation under which the referred legal person is entitled to request access to the information necessary to exercise its review powers for the management of payment exemptions and reimbursements in respect of compensation for private copying, including the impossibility of relying on the confidentiality of business accounts.

The ECJ reasons that, considering that the system is based on unilateral declarations by operators, the entity responsible needs to be empowered for the management of that compensation so as to check the veracity of the declarations in question. The performance of those duties of veracity control would be hindered if the person under review could invoke the confidentiality of their business accounts.

In any case, those checks must relate exclusively to information which makes it possible to verify the conditions for benefiting from an exemption or a reimbursement, and to calculate any amounts payable. The legal person in charge of said control is also obliged to safeguard the confidential nature of the information obtained.

www.ga-ip.com

 Grau & Angulo

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

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

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