

- 1 Comentario: Patentes (alcance de protección)
Case comment: Patents (scope of protection)
- 2 Marcas: daños y perjuicios
Trademarks: damages
- 3 Comentario: Marcas (reenvasado)
Case Comment: Trademarks (repackaging)
- 4 Publicidad - Medios audiovisuales
Advertising - Audiovisual Media

BARCELONA

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

MADRID

C/ Hermanos Bécquer 10, 1º 28006 Madrid
Tel.: (34) 91 435 85 67
Fax: (34) 91 576 22 29

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Reyes Católicos 47, 1º 35001 Las Palmas
Tel: (34) 928 332 926
Fax: (34) 928 335 787

1 NUEVA SENTENCIA SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE PROTECCIÓN CONFERIDO POR UNA PATENTE

NEW JUDGEMENT CONCERNING THE DETERMINATION OF THE SCOPE OF PROTECTION CONFERRED BY A PATENT

El 10 de mayo de 2007 la Audiencia Provincial de Barcelona (15ª) dictó una nueva sentencia en un caso de supuesta violación de patente que resulta de interés por cuanto se refiere expresamente a algunas cuestiones jurídicas sobre las que hasta la fecha no existía ningún precedente judicial específico.

La apelante, INTERLANDER PATERMANN, titular de una patente sobre embellecedores para mecanismos eléctricos, alegaba que la apelada, JOSA, infringía su patente al comercializar un embellecedor que únicamente difiere del patentado en que no presenta una de las características técnicas presentes en el preámbulo de la reivindicación principal e independiente de la patente.

Según la titular de la patente, dicha diferencia sería irrelevante justamente por venir referida a una característica del preámbulo de la reivindicación y, en último término, se produciría una infracción de la patente bajo la doctrina de los equivalentes.

La Audiencia rechazó los argumentos de la titular de la patente señalando que “sobre dichos elementos (los elementos o características técnicas incluidos en el “preámbulo”) se combinan y proyectan los elementos caracterizadores de la reivindicación, para precisar lo que es objeto de protección”, de modo que dichos elementos “no pueden ser obviados y de alguna manera contribuyen a circunscribir el ámbito de protección”, tomando como fundamento legal, en particular, la regla 29 del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas y el artículo 7.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes. En consecuencia, según se indica en la Sentencia, es claro que para valorar si ha habido infracción, es preciso tener en cuenta todos los elementos

On 10 May 2007 the Barcelona Court of Appeal issued a new judgement in a case of alleged patent infringement that is interesting because it expressly refers to some legal questions not dealt with up to now specifically by any other previous judgement.

The appellant, INTERLANDER PATERMANN, which is the holder of a patent on trims for electric mechanisms, alleged that the appellee, JOSA, infringed its patent by commercialising a trim which only differed from the trim protected by the patent in the fact that it didn't incorporate one of the technical characteristics contained in the preamble of the first and independent claim of the patent.

According to the patent holder, such difference would be irrelevant precisely because it referred to a characteristic of the preamble of the claim, and, in the last instance, there would be an infringement of the patent under the doctrine of equivalents.

The Court of Appeal turned down the arguments of the patent holder, stating that “over such elements (those elements or technical characteristics included in the preamble), the characterising elements combine and project to determine the object of protection”, and, in consequence, these elements “cannot be ignored and, somehow contribute to determine the scope of protection”, on the legal grounds of, particularly, Rule 29 of the Implementing Regulation of the European Patent Convention and article 7.1 of the Spanish Patent Act Implementing Regulation.

In consequence, as the judgement establishes, it is clear that to evaluate whether or not there has been an infringement, all the claimed elements need to be

reivindicados en combinación, de forma que si el producto supuestamente infractor no incorpora alguno de los elementos reivindicados, ya sea del preámbulo o de la parte caracterizadora, no habrá infracción.

Si bien la Audiencia ya se había pronunciado en este sentido (sentencias de 14 de octubre de 2003, 23 de enero de 2004, etc.), nunca antes se había establecido de forma expresa en ninguna Sentencia que para la determinación del alcance de la protección conferida por una patente deba considerarse por igual el preámbulo y la parte caracterizadora de las reivindicaciones, sin que una y otra parte puedan disgregarse.

Nunca antes se había establecido de forma expresa en ninguna sentencia que para la determinación del alcance de la protección conferida por una patente debe considerarse por igual el preámbulo y la parte caracterizadora de las reivindicaciones

En este sentido, en relación con la doctrina de los equivalentes invocada por la titular de la patente, la Audiencia concluyó que dicha doctrina no era de aplicación al caso por cuanto el elemento técnico reivindicado no venía sustituido por ningún otro que cumpliera la misma función en el producto supuestamente infractor, sino que, sencillamente, ésta no incorpora dicho elemento ni ningún otro técnicamente “equivalente”.

considered in combination, so that if the infringing product does not incorporate one of the claimed elements, either of the preamble or of the characterizing part, there will not be an infringement.

Despite the fact that the Court of Appeal had already issued judgements in this sense (Judgements 14 October 2003, 23 January 2004, etc.), never before had a Spanish judgement expressly ruled that the same consideration must be given to the preamble and the characterising part of the claims to determine the scope of protection of a patent, making it impossible to separate both parts.

Never before had a Spanish judgement expressly ruled that the same consideration must be given to the preamble and the characterizing part of the claims to determine the scope of protection of a patent

Accordingly, regarding the doctrine of equivalents, the Court of Appeal concluded that such doctrine was not applicable to the case because the claimed technical element had not been substituted by any other that carried out the same function in the alleged infringing product, but rather such element, or either any other element technically “equivalent”, simply weren’t included in the said product.

2 SENTENCIAS RECIENTES DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASOS DE VIOLACIÓN DE MARCA RECENT JUDGEMENTS OF THE SPANISH SUPREME COURT CONCERNING DAMAGES IN TRADEMARK INFRINGEMENT CASES

El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en dos pleitos por violación de marca que resultan de interés en materia de daños y perjuicios.

La primera sentencia a la que nos referimos fue dictada el 25 de enero de 2007. En aquel caso, la actora demandó a una compañía y dos particulares por la infracción de su marca. En concreto, se discutía, entre otras cuestiones, una acción de nulidad de una marca por confundibilidad con la marca prioritaria de la demandante, una acción de nulidad de un modelo industrial, una acción de violación de la demandante y una acción indemnizatoria.

La Audiencia Provincial de Bilbao, revocando la sentencia de primera instancia que había desestimado la demanda, había declarado la nulidad de la marca y del modelo industrial de las demandadas, condenándolas al pago de una indemnización por infracción de la citada marca de la demandante.

The Spanish Supreme Court has recently issued two judgements of interest with regard to compensation for damages in two trademark infringement cases.

The first judgement was passed on 25 January 2007. In this case, the plaintiff had sued a company and two private individuals for the infringement of its trademark. In particular, these proceedings dealt with the nullity of a trademark for likelihood of confusion with the the plaintiff’s trademark, the nullity of an industrial design, the infringement of the plaintiff’s trademark and the compensation of damages.

The Court of Appeal of Bilbao, which revoked the first instance judgement that rejected the plaintiff’s actions, had stated the nullity of the trademark and the industrial design of the defendants; also it had sentenced the defendants to compensate the plaintiff for the damages caused by the infringement of its trademark.

Las demandadas recurrieron en casación alegando, en esencia, en lo relativo a la cuestión indemnizatoria (i) que no es posible que se declare la infracción de una marca, que derive en una responsabilidad por daños y perjuicios, cuando el demandado también es titular, a su vez, de una marca inscrita que posteriormente es anulada y (ii) que, en todo caso, no se habría probado la realidad de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la infracción de la marca de la demandante.

En lo relativo al primer motivo, la sentencia de 25 de enero de 2007 consideró que la declaración de nulidad de la marca posterior implica que el registro nunca habría existido y, por tanto, que debía declararse la infracción de la marca prioritaria de la demandante, dando lugar a una indemnización, en su caso. Con ello, el Tribunal rechazó este motivo de casación.

Sin embargo, en lo concerniente al segundo motivo, el Tribunal consideró en su sentencia que no se probó en el pleito la realidad de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la violación de la marca de la demandante. Consecuentemente, el Tribunal estimó parcialmente el recurso de casación planteado por las demandadas y anuló el particular relativo a la condena a indemnizar, confirmando los otros pronunciamientos de la sentencia de segunda instancia.

Este criterio del Tribunal Supremo por el que se exige la prueba de la realidad del daño, contradice una línea jurisprudencial confirmada por este mismo Tribunal, según la cual, una vez se acreditaba la existencia de una infracción de marca, se presumía automáticamente la existencia de daños y perjuicios (doctrina de producción de daños “ex re ipsa”).

Las sentencias de 25 de enero
y 8 de febrero de 2007
del Tribunal Supremo exigen la prueba
de la realidad de los daños
y perjuicios reclamados

La segunda sentencia del Tribunal Supremo que resulta de interés en esta materia fue dictada el 8 de febrero de 2007. En este pleito se ejercitaba, en lo que aquí concierne, una acción de infracción de marca, una acción de nulidad de la marca posterior propiedad de la entidad demandada y una acción indemnizatoria. La Audiencia Provincial de Vizcaya, confirmando la sentencia de primera instancia, había declarado la infracción de la marca de la demandante y la nulidad de la marca de la demandada, condenándola al pago de una indemnización por lucro cesante.

La demandada recurrió en casación y alegó, en términos similares, los mismos motivos que examinamos en el caso anterior; esto es, (i) que no es posible que se infrinja una marca, originando una indemnización por daños, por

The defendants appealed to the Supreme Court, alleging, with regard to the compensation for damages, (i) that it is not possible to sentence the infringement of a trademark, with compensation for damages, when the defendant is also the owner of a registered trademark, although this may later be annulled and (ii) that, in any case, the reality of the damages caused as a consequence of the infringement of the plaintiff's trademark had not been proven.

Regarding the first allegation, the judgement of 25 January 2007 stated that the nullity of the later trademark of the defendants implies that such registration never existed and, therefore, the infringement of the plaintiff's trademark must be stated, with a compensation for damages, if so. Therefore, the Supreme Court rejected this allegation of the defendants.

Concerning the second allegation however, the Supreme Court considered in its judgement that the damages suffered as a consequence of the infringement of the plaintiff's trademark had not been proven in the proceedings. Consequently, the Supreme Court annulled the statement concerning the compensation of damages to the plaintiff, confirming the other parts of the judgement of second instance.

This criterion of the Supreme Court, in which proof of the reality of the damage is required, opposes other previous case law of the Supreme Court in which once the existence of a trademark infringement was recognised by the Court, the existence of damages was automatically presumed (this case law is so called “ex re ipsa” doctrine).

In its judgements of 25 January
and 8 February 2007
the Spanish Supreme Court
states that the reality of the damages
claimed needs to be proven

The second judgement of the Spanish Supreme Court, which is of interest regarding this matter, was issued on 8 February 2007. In these proceedings the discussion was related to a trademark infringement action, a nullity action of the defendant's later trademark and a compensation for damages action. The Court of Appeal of Vizcaya, confirming the judgement of first instance, had stated the infringement of the plaintiff's trademark, the nullity of the defendant's trademark and sentenced the defendant to pay compensation for damages (lucrum cessans).

The defendant appealed before the Supreme Court and alleged, in similar terms, the same reasons that were mentioned in the previous case; (i) it is not possible to infringe a trademark, with compensation

quien también es titular de una marca inscrita que con posterioridad es anulada, y (ii) que no se habría probado la realidad de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la infracción de la marca del demandante.

En lo relativo al primer motivo de casación, a diferencia del caso anterior, El Tribunal Supremo consideró que los efectos retroactivos de la declaración de la nulidad de una marca, en lo que a la indemnización concierne, dependen de la mala fe del titular de la marca anulada. En efecto, según la sentencia, “en los supuestos de nulidad del registro de la marca, los daños y perjuicios, dentro del tiempo acotado y de las demás circunstancias a tener en cuenta, sólo son reclamables cuando haya sido declarada la mala fe del titular registral de la marca después anulada”.

Así, el Tribunal Supremo concluyó que no habiéndose declarado la mala fe de la demandada en este caso, no procede que se la condene al pago de una indemnización por daños y perjuicios por los actos llevados a cabo antes de la declaración de nulidad de su propia marca. Consecuentemente, el Tribunal estimó este primer motivo de casación anulando la sentencia de segunda instancia en lo relativo al pago de la indemnización por lucro cesante.

No obstante lo anterior, la Sala también examinó el segundo motivo de casación alegado por la demandada (necesidad de prueba de los daños sufridos) y consideró, al igual que en el caso anterior (y en contra de la doctrina “*ex re ipsa*”), que no procedía el pago de la indemnización por daños dado que no se había probado la realidad de los mismos.

3 REENVASADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROCEDENTES DE IMPORTACIONES PARALELAS REPACKAGING OF PHARMACEUTICALS COMING FROM PARALLEL IMPORTS

El pasado 26 de abril de 2007, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictó una nueva sentencia con una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación británico, en el marco de diversos litigios que enfrentan a los fabricantes de productos farmacéuticos Boehringer Ingelheim, Glaxo, SmithKline Beecham y Eli Lilly con Swingward y Dowelhurst, importadores paralelas y comercializadores de determinados productos.

No es la primera vez que el TJCE ha tenido que pronunciarse con ocasión de este tipo de litigios. En la conocida sentencia de 23 de abril de 2002, a raíz de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del Reino, el TJCE introdujo importantes precisiones en relación con los límites de los derechos del titular de una marca para poder impedir las importaciones paralelas de medicamentos que han sido reenvasados.

for damages, when the defendant is also the owner of a trademark, although it may be later annulled, and (ii) damages had not been proven in the proceedings.

Regarding the first allegation, unlike the previous case, the Supreme Court stated that the retroactive effects of the nullity of a trademark, as far as compensation of damages is concerned, depends on the bad faith of the holder of the mark annulled. According to the judgement, “in cases related to the trademark nullity, the compensation for damages is only obtained, within the specific period of time and other circumstances to bear in mind, when the bad faith of the holder of the annulled trademark has been stated in the judgement.”

Thus, the Supreme Court concluded that, since the owner of the annulled trademark was not deemed to have registered it in bad faith, he was not liable to pay damages for the acts carried out before the cancellation of his trademark. Consequently, the Supreme Court reckoned this first allegation and it annulled the judgement of the second instance with regard to liability for damages.

Despite the above, the Supreme Court also examined the second allegation posed by the defendant (need to prove damages suffered) and concluded as in the previous case and against the “*ex re ipsa*” doctrine, that in order to award the damages claimed, the reality of these needs to be proven.

On 26 April 2007 the European Court of Justice (ECJ) issued a new judgement as a result of a reference for a preliminary ruling posed by the UK Court of Appeal in the course of proceedings between the manufacturers of pharmaceutical products Boehringer Ingelheim, Glaxo, SmithKline Beecham, and Eli Lilly and Swingward and Dowelhurst, the parallel importers and dealers of such products.

It is not the first time the ECJ has issued a decision with regard to this kind of case. In the landmark decision dated 23 April 2002, as a result of a reference for a preliminary ruling from the UK High Court of Justice, the ECJ clarified important issues dealing with the limits of the rights of a trade mark owner to prevent the parallel imports of pharmaceutical products which have been repackaged.

Ahora el Tribunal de Justicia, partiendo de la jurisprudencia derivada del caso Bristol-Myers Squibb, ha analizado algunas cuestiones específicas que no habían sido objeto de pronunciamiento con anterioridad.

Según jurisprudencia surgida a raíz del caso Bristol-Myers Squibb, el titular de una marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico importado de otro Estado miembro cuando el importador ha reenvasado el producto, a menos que:

1. el uso del derecho de marca por el titular contribuya a la fragmentación artificial del mercado interior; tal es el caso del reenvasado efectuado por el importador cuando es necesario para comercializar el producto en el estado miembro de importación;
2. el nuevo envasado no afecte al estado inicial del producto contenido en el embalaje;
3. se indique en el nuevo envase quién es el responsable del reenvasado y de la fabricación del producto;
4. la presentación del producto reenvasado no cause perjuicio a la reputación de la marca y su titular; así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado;
5. Antes de la comercialización del producto reenvasado el importador advierta al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.

EL TJCE, partiendo de la jurisprudencia derivada del caso Bristol Myers Squibb, ha analizado cuestiones específicas que no habían sido objeto de pronunciamiento con anterioridad

El TJCE añade en su nueva sentencia de 26 de abril de 2006 que estos cinco requisitos son igualmente de aplicación cuando el “reenvasado” consiste en la superposición de una etiqueta sobre el embalaje de origen.

Además, puntualiza que la condición de necesidad que debe darse en el primero de dos requisitos anteriormente citados sólo se refiere al hecho de proceder al reenvasado del producto y a la elección entre un nuevo embalaje y un nuevo etiquetado, y no a la forma y al estilo concretos de dicho reenvasado.

En cuanto al cuarto requisito citado, el TJCE aclara que el reenvasado no sólo causa perjuicios a la reputación de la marca cuando el nuevo embalaje o la etiqueta superpuesta son defectuosos, de mala calidad o descuidados, sino también cuando el importador paralelo:

Now the ECJ, based on the case law from the previous Bristol-Myers Squibb judgement has touched on certain specific issues which had never been analyzed before.

According to case-law which arose from the Bristol-Myers Squibb judgement, the trade mark owner may legitimately oppose the further marketing of a pharmaceutical product where the importer has repackaged the product and reattached the trade mark, unless:

1. the reliance on trade mark rights by the owner would contribute to the artificial partitioning of the internal market; such is the case where the repackaging carried out by the importer is necessary in order to market the product in the Member State of importation;
2. the repackaging cannot affect the original condition of the product inside the packaging;
3. the new packaging states who repackaged the product and the name of the manufacturer;
4. the presentation of the repackaged product is not such as to be liable to damage the reputation of the trade mark and of its owner; thus, the packaging must not be defective, of poor quality, or untidy;
5. the importer gives notice to the trade mark owner before the repackaged product is put on sale, and, on demand, supplies him with a sample of the repackaged product.

The ECJ, based on the case law from the previous Bristol-Myers Squibb judgement has touched on certain specific issues which had never been analyzed before

The ECJ adds in its new judgement of 26 April 2006 that these five requirements also apply when the “repackaging” consists of the attachment of a label to the original packaging.

In addition, the ECJ has specified that the condition that the packaging be necessary according to the above mentioned requirement nº 1 is directed only at the repackaging of the product and the choice between a new box and new labels, and not at the manner or style in which it has been repackaged.

As per the requirement nº 4, the ECJ clarifies that the repackaging damages the trade mark's reputation when the new packaging or labelling is defective, of poor quality, or untidy, but also when the parallel importer:

- a) does not affix the trade mark to the new exterior box (“de-branding”),
- b) applies his own logo or house-style or presentation

- a) no incluya la marca en el nuevo embalaje exterior (“de-branding”),
- b) aplique en el nuevo embalaje exterior su propio logotipo o su propio estilo o presentación o una presentación que utiliza para varios productos diferentes (“co-branding”),
- c) adhiera una etiqueta externa adicional de modo que oculte total o parcialmente una de las marcas del titular,
- d) no señale en la etiqueta adicional que la marca de que se trata pertenece a su titular,
- e) el nombre del importador paralelo esté impreso en letras mayúsculas.

Por lo que respecta a la necesaria advertencia contemplada en el quinto de los requisitos citados, en la sentencia se establece que el importador paralelo infringe los derechos del titular de la marca con cada importación posterior del producto en tanto que no proceda a tal advertencia. En este sentido, el Tribunal contempla la posibilidad de que, en caso de producirse la infracción, el titular de la marca pueda exigir una compensación económica en las mismas condiciones que si los productos hubieran sido falsificados. Corresponderá a los jueces nacionales determinar la procedencia o no de dicha indemnización aplicando el principio de proporcionalidad.

Por último, la sentencia del TJCE aclara que la carga de la prueba sobre la concurrencia de los requisitos citados anteriormente corresponde a los importadores paralelos.

No obstante, en cuanto a los requisitos segundo y cuarto, basta con que el importador paralelo proporcione elementos de prueba que permitan presumir razonablemente que los mismos se cumplen. Además, cuando el importador aporta algún principio de prueba relativo al cuarto requisito, corresponderá entonces al titular de la marca probar que se ha producido tal perjuicio.

4 NUEVA PROPUESTA DE DIRECTIVA PARA LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EUROPEOS NEW DIRECTIVE PROPOSAL FOR EUROPE'S AUDIOVISUAL MEDIA

Desde que la vigente Directiva sobre la “Televisión sin Fronteras” (89/552/ECC) fue adoptada en 1989, modificada en 1997, los medios audiovisuales han evolucionado enormemente (TV por Internet, TV en teléfonos móviles, nuevos métodos de publicidad, etc.). Los avances técnicos en el sector han exigido una nueva regulación para garantizar que el mercado audiovisual europeo siga siendo competitivo.

Así, el 13 diciembre 2005 la Comisión propuso revisar la Directiva sobre la “Televisión sin Fronteras” para hacer frente y regular los avances en los servicios audiovisuales.

El Parlamento y el Consejo Europeos han coincidido en los objetivos principales de la propuesta de la Comisión para modernizar las leyes que regulan la

- or a presentation used for a number of different products (“co-branding”),
- c) positions an additional label so as to wholly or partially obscure the owner's trade mark,
- d) fails to state on the additional label that the trade mark in question belongs to the owner,
- e) prints the name of the parallel importer in capital letters.

As far as the requirement nº 5's prior notice is concerned, when the parallel importer has failed to give said notice, the ECJ judgement establishes that the importer is infringing the right of that owner on the occasion of any subsequent importation of that product, so long as he has not given the owner such notice.

In this sense the ECJ considers the possibility that, in the case of an infringement, the trade mark owner is entitled to claim financial remedies on the same basis as if the goods had been counterfeited. It is for the national courts to determine whether these financial remedies are available under the light of the principle of proportionality.

Finally, the ECJ judgement clarifies that the onus of proving the existence of the above mentioned requirements is placed on parallel importers.

Nevertheless, with regard to proving the existence of requirements nº 2 and 4, it is sufficient for the parallel importer to furnish evidence which leads to the reasonable presumption that these conditions have been fulfilled. Furthermore, when the importer furnishes such initial evidence that condition nº 4 has been fulfilled, it will be for the trade mark owner to prove that damage has been caused.

Since the present “Television without frontiers” Directive (89/552/ECC) was first adopted in 1989 and then amended in 1997, there have been many changes in the audiovisual media (internet TV, TV on mobile phones, new advertising methods, etc.). These all point to a clear need for regulation to keep pace with rapid technological and market developments if Europe's audiovisual sector is to remain competitive.

On 13 December 2005, the Commission proposed revising the "Television Without Frontiers" Directive to face and to regulate the developments in audiovisual services.

Both the European Parliament and Council have agreed on the main aims of the Commission proposal to modernize the rules governing the audiovisual

industria de los servicios audiovisuales, y han alcanzado un acuerdo sobre la *Directiva de los Servicios de Medios Audiovisuales sin fronteras (Directiva AVMS)*, que sustituirá a la Directiva sobre la “Televisión sin fronteras”.

Esta Directiva debería entrar en vigor para el final del año 2007. Los Estados miembros tendrán 24 meses para transponer las disposiciones de esta Directiva a sus leyes nacionales, con lo que las nuevas disposiciones sobre el negocio audiovisual serán aplicables para finales del año 2009.

La nueva Directiva de los Servicios de Medios Audiovisuales sin fronteras, establece un marco legal que cubre todos los servicios audiovisuales y una regulación más flexible y moderna de la publicidad en TV

La Directiva se asegura de que se regulen todos los servicios audiovisuales, sin tener en cuenta la tecnología de transmisión utilizada. Esto ayudará al sector a hacerse más competitivo en el futuro.

La Directiva AVMS se sigue basando en el principio del país de origen. Se establece un procedimiento, basado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que permite que los Estados miembros puedan tomar medidas contra emisoras de otros Estados miembros que infrinjan las leyes nacionales del país destinatario.

Las productoras audiovisuales también se beneficiarán de leyes de publicidad más flexibles que mejorarán la financiación de los contenidos audiovisuales.

La *Directiva AVMS* suaviza las normas sobre la incorporación de publicidad en programas de televisión y en cuanto a los límites de publicidad diaria; la Directiva intenta, además, compatibilizar dichos límites publicitarios con la naturaleza y el tiempo de los anuncios. Esto beneficiará no solo a los publicitarios, sino a toda la industria audiovisual europea, pues fortalecerá su base económica.

La Directiva también proporciona un marco legal más claro para el llamado “*product placement*”. El “*product placement*” no está regulado como tal en la vigente Directiva sobre la “Televisión sin fronteras” (89/552/ECC), aunque incluye la prohibición de “publicidad encubierta” en programas por los cuales las emisoras son responsables.

Sin embargo, el “*product placement*” es una práctica común en producciones independientes y largometrajes. En Europa, la ausencia de regulación, o, directamente, la regulación contradictoria o imprecisa sobre esta práctica, ha impedido a los productores audiovisuales usar esta importante fuente de financiación y ha fracasado, además, en la protección adecuada de los consumidores.

services industry, and have reached an agreement on the new Audiovisual Media Services without frontiers (AVMS) Directive, which will replace the present “Television without frontiers” Directive.

This Directive should enter into force by the end of 2007. Member States will be given 24 months to transpose the new provisions into national law, so that the modernized legal framework for audiovisual business will fully apply by the end of 2009.

The new Audiovisual Media Services without frontiers Directive offers a comprehensive legal framework that covers all audiovisual media services and more flexible regulation and modernized rules on TV advertising

The Directive ensures that the modernised rules cover all audiovisual media services, regardless of the transmission technology used. This will help the sector become more competitive in the future.

The modernised Directive remains fully based on the country of origin principle. It contains a procedure, based on European Court of Justice Case Law, which allows Member States to take binding measures against broadcasters from other Member States that circumvent the target country’s national rules.

Audiovisual producers will also benefit from more flexible advertising rules which will improve the financing of audiovisual content.

The AVMS Directive relaxes rules on inserting advertising in TV programmes and daily advertising limits; the Directive strikes a fair balance between limiting the amount of advertising, and the nature and timing of adverts. This will benefit not only advertisers but the whole audiovisual industry in Europe, by strengthening their economic base.

This Directive also provides a clearer legal framework for product placement advertising. Product placement is not addressed as such by the old “Television without frontiers” Directive (89/552/ECC), although it includes the prohibition of “surreptitious advertising” applied to programmes for which broadcasters are responsible. However, product placement is common practice in independently-produced works and feature films. In Europe, lack of or unclear or differing rules on product placement have so far prevented audiovisual content producers from making use of this important source of financing, and clearly failed to protect consumers adequately.

GRAU, BAYLOS & ANGULO

ABOGADOS

BARCELONA

C/Josep Irla i Bosch 5-7, 08034

Tel: (34) 93 202 34 56

Fax: (34) 93 240 53 83

MADRID

C/ Hermanos Bécquer 10, 1º 28006

Tel.: (34) 91 435 85 67

Fax: (34) 91 576 22 29

LAS PALMAS

C/ Reyes Católicos 47, 1º 35001

Tel: (34) 928 332 926

Fax: (34) 928 335 787