

1	Secretos empresariales	1	Trade secrets
2	Derechos de autor	2	Copyright
3	Protección penal	3	Criminal enforcement
4	Obras de artes aplicadas	4	Works of applied art

1

EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA NECESIDAD DE ACREDITAR SI LAS FORMULACIONES CALIFICADAS DE “SECRETO EMPRESARIAL” FORMAN PARTE O NO DEL CONOCIMIENTO GENERAL EN EL SECTOR

Mediante Sentencia del 3 de abril de 2024, el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) ha desestimado los recursos de casación e infracción procesal interpuestos por la entidad Comercial Nicem Exinte, S.A. (CONIEX) contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que desestimó el recurso de apelación de dicha sociedad contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona que, a su vez, desestimó la demanda de CONIEX contra Omega Colors, S.L. *et al.* por competencia desleal. La demanda se fundaba en el art. 13 de la Ley de Competencia Desleal (“LCD”) ante una supuesta explotación y divulgación de secretos empresariales titularidad de CONIEX por parte de la demandada.

Antecedentes

CONIEX es una sociedad dedicada, entre otros, a la investigación, fabricación, y comercialización de productos químicos de varias clases, así como el diseño, formulación y fabricación de moldes de silicona y otros cauchos. CONIEX mantiene, entre otras, las líneas de producto “H” (Masterbatch), consistente en la elaboración de concentrados de color o bases colorantes (Masterbatch) en estado sólido y/o líquido destinados a la coloración a escala mundial de cauchos de silicona; y línea “B” (Baja Fusión), destinada al diseño, formulación y fabricación de moldes de silicona y/o otros cauchos.

THE SUPREME COURT CONFIRMS THE NEED TO PROVE WHETHER THE FORMULATIONS CLASSIFIED AS “TRADE SECRETS” ARE PART OF GENERAL KNOWLEDGE IN THE INDUSTRY OR NOT

In a judgement dated April 3, 2024, the Supreme Court (Civil Chamber) dismissed the appeals on cassation and procedural violations filed by the entity Comercial Nicem Exinte, S.A. (CONIEX) against the judgment of the Barcelona Court of Appeal, which rejected the appeal filed by the company against the ruling of Commercial Court No. 10 of Barcelona, which had dismissed CONIEX’s lawsuit against Omega Colors, S.L. *et al.* for unfair competition. The lawsuit was based on Article 13 of the Unfair Competition Law (“UCL”) due to the alleged exploitation and disclosure by the defendant of trade secrets owned by CONIEX.

Background

CONIEX is a company engaged, among other activities, in the research, manufacturing, and commercialization of various chemical products, as well as the design, formulation, and production of silicone molds and other rubber items. Among other products, CONIEX maintains the “H” product line (Masterbatch), which involves the production of color concentrates or colorant bases (Masterbatch) in solid and/or liquid form, intended for the worldwide coloration of silicone rubbers, and the “B” product line (Low Fusion), which is dedicated to the design, formulation, and manufacturing of silicone molds and/or other rubber items.

En 2016 CONIEX interpuso demanda por competencia desleal contra Omega Colors, S.L. y dos exempleados de la propia CONIEX por explotación y divulgación de secretos empresariales.

En fecha 11 de diciembre de 2017, el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona desestimó dicha demanda al considerar, en síntesis, que no concurrían en el caso los requisitos legales para la existencia de un secreto industrial. En concreto, entendió el Juzgado que no había quedado acreditado que las formulaciones de los Masterbatch no fueran de general conocimiento entre los operadores del sector que normalmente manejan ese tipo de información. Consideró el Juzgado, igualmente, que no se había acreditado que los demandados tuviesen un especial deber de reserva, en concreto, cuando se constituyó la sociedad OMEGA el día 20 de agosto de 2014.

CONIEX interpuso recurso de apelación contra la mencionada sentencia, que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante Sentencia de 17 de diciembre de 2019, confirmatoria de la sentencia de primera instancia.

CONIEX interpuso entonces recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2024

En primer lugar, el Tribunal Supremo puntualiza que al haber tenido lugar los hechos en 2014 y haberse ejercitado las acciones en 2016, no resulta aplicable la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, sino el art. 13 LCD.

Por lo que respecta a los motivos del recurso de casación, todos ellos tendentes a cuestionar la interpretación y aplicación, realizada por la Audiencia Provincial de Barcelona, del deber de reserva de los demandados respecto de la información que constituiría secreto empresarial (las formulaciones Masterbatch homologadas por Bluestar y el empleo de nanopartículas de TiO₂ y carbón en forma de grafito en las formulaciones de moldes de silicona para fundición centrífuga), el Tribunal Supremo señala en su Sentencia lo siguiente:

In 2016 CONIEX filed a lawsuit for unfair competition against Omega Colors, S.L., as well as two former CONIEX employees, alleging the exploitation and disclosure of trade secrets.

On December 11, 2017, the Commercial Court No. 10 of Barcelona dismissed the lawsuit, reasoning that the legal requirements for the existence of a trade secret were not met in this case. Specifically, the Court found that it had not been proven that the Masterbatch formulations were not of general knowledge among industry operators who typically handle such information. The Court also considered that it had not been demonstrated that the defendants had a particular duty of confidentiality, particularly at the time the company OMEGA was established on August 20, 2014.

CONIEX filed an appeal against the aforementioned judgment, which was dismissed by the Barcelona Court of Appeal with its Judgment of December 17, 2019, upholding the first instance ruling.

CONIEX then filed an extraordinary appeal for procedural infringement and a cassation appeal.

The Supreme Court Ruling of April 3, 2024

Firstly, the Supreme Court clarifies that, since the events took place in 2014 and the legal action was initiated in 2016, the Law 1/2019 of February 20 on Trade Secrets is not applicable. Instead, Article 13 of the UCL applies.

Regarding the grounds for the cassation appeal, all of them aimed at challenging the interpretation and application made by the Barcelona Court of Appeal, regarding the duty of confidentiality owed by the defendants with respect to information that would constitute trade secrets (this information included the Masterbatch formulations approved by Bluestar and the use of TiO₂ nanoparticles and carbon in graphite form in the formulations of silicone molds for centrifugal casting), the Supreme Court states the following in its Judgment:

- Puede existir un deber de secreto, aunque no se haya firmado un pacto de confidencialidad. De hecho, en algunas industrias (como la química) los propios convenios colectivos contienen obligaciones al respecto. Sin embargo, es presupuesto de la infracción que existan datos de reserva obligada que hayan sido indebidamente aprovechados, sin que puedan confundirse con los conocimientos que un empleado o directivo adquiere por el desarrollo de su trabajo y que forman parte de su bagaje profesional.
- Las sentencias de instancia consideran acreditado que no consta que existieran especiales medidas de protección para mantener reservada la información controvertida al ser las medidas existentes medidas de seguridad estándar, a saber, el uso de passwords o códigos personales y diferentes grados de acceso, sea visual, impreso o copia digital.
- Tampoco consta acreditado que los extrabajadores necesitaran ningún medio de soporte para llevarse la información. Se trataría, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de información generalmente conocida en el sector de siliconas y cauchos.
- Una información o conocimiento son secretos cuando los interesados en disponer de ellos (que la nueva ley califica de “personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión”) no tienen conocimiento en general de dicha información, ya sea de su totalidad o de una parte esencial, ya sea del resultado de la interacción de sus partes. Aunque un determinado “sistema” fuera conocido en el estado de la técnica próximo, la concreta aplicación y configuración de sus elementos podría constituir un secreto, de forma que el secreto radicaría en esa concreta aplicación y configuración.
- A duty of confidentiality can exist even without a signed confidentiality agreement. In fact, in some industries (such as the chemical sector), collective bargaining agreements themselves include confidentiality obligations. However, in order to establish a violation, there must be confidential information that was improperly used. This cannot be confused with knowledge acquired by an employee or manager during the course of their work, which becomes part of their professional expertise.
- The rulings of the lower Courts established that no special protective measures were in place to keep the contested information confidential. The measures in place were merely standard security protocols, such as the use of passwords or personal codes and varying degrees of access whether visual, printed, or digital copies.
- There was also no evidence that the former employees needed any medium to take the information with them. According to the ruling of the Barcelona Court of Appeal, the information in question was generally known in the silicone and rubber sector.
- Information or knowledge is considered secret when those interested in obtaining it (referred to by the new law as “persons belonging to circles in which the type of information or knowledge in question is normally used”) do not generally know the information. This could apply either to the entire set of knowledge or to an essential part of it, or to the result of the interaction of its components. Although a particular “system” may be known in close prior art, the specific application and configuration of its elements may still constitute a secret, meaning the confidentiality lies in that particular application and configuration.

Por todo ello, concluye esencialmente el Tribunal Supremo que, para que la doctrina mencionada resultara de aplicación al presente caso, habría sido necesario conocer con detalle las concretas formulaciones empleadas para poder apreciar en qué medida dichas formulaciones escapaban al conocimiento general, lo que le lleva a desestimar el recurso de casación de CONIEX.

Given these points, the Supreme Court concluded essentially that for the mentioned legal doctrine to apply in this case, it would have been necessary to have a detailed understanding of the exact formulations used. This would allow for an assessment of how much these formulations differed from general knowledge. As this was not sufficiently demonstrated, the Supreme Court dismissed CONIEX’s cassation appeal.

LA AUTORÍA Y TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR DEL FORMATO TELEVISIVO DEL FAMOSO PROGRAMA *OPERACIÓN TRIUNFO* NO SON HECHOS NOTORIOS EXENTOS DE PRUEBA PARA EJERCITAR ACCIONES DE INFRACCIÓN

En su reciente sentencia de 29 de julio de 2024 el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona se ha pronunciado detenidamente sobre la titularidad de los derechos de autor y la legitimación activa para ejercitar acciones por infracción de tales derechos.

El caso enfrentaba dos personas físicas —el “Sr. Cayetano” y el “Sr. Apolonio” (nombres ficticios), en su condición de supuestos autores y titulares de los derechos morales del formato televisivo del famoso programa *Operación Triunfo* (“OT”)—, junto con la sociedad Reset Creatius, S.L. (“Reset Creatius”) —supuestamente cesionaria y titular de los derechos de explotación—, contra la sociedad demandada Veranda Media, S.L., por el plagio que, al modo de ver de los demandantes, habría supuesto el programa *Eufòria*.

Entre otros argumentos de defensa (como la supuesta falta de originalidad del formato televisivo del programa OT o la inexistencia de plagio), la demandada alegó falta de legitimación activa. El Sr. Cayetano y el Sr. Apolonio no habrían acreditado junto con su demanda la autoría del formato televisivo del conocido programa, ni Reset Creatius la cesión de los derechos de explotación en su favor. Además, la demandada alegó que la cesionaria exclusiva de tales derechos y única sociedad legitimada activamente para ejercitar las acciones de infracción, sería, en virtud de un contrato de licencia exclusiva aportado al procedimiento por los propios demandantes, una tercera sociedad —Gestmusic Endemol, S.A.U. (“Gestmusic Endemol”)—, que, sin embargo, no era parte del procedimiento.

THE AUTHORSHIP AND THE COPYRIGHT OWNERSHIP OF THE TV FORMAT OF THE FAMOUS SHOW *OPERACIÓN TRIUNFO* ARE NOT WELL-KNOWN FACTS EXEMPTED FROM EVIDENCE TO BRING ACTIONS FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT

In its recent judgement dated 29 July 2024, the Barcelona Commercial Court no. 9 has thoroughly tackled the ownership of copyright and the legal standing to bring actions for copyright infringement.

The case pitted two natural persons —“Mr. Cayetano” and “Mr. Apolonio” (fictitious names), in their capacity as alleged authors and holders of the moral rights of the television format of the famous show *Operación Triunfo* (“OT”)—, together with the company Reset Creatius, S.L. (“Reset Creatius”) —alleged assignee and holder of the exploitation rights—, against the defendant company Veranda Media, S.L., for the plagiarism which, in the plaintiffs’ view, the show *Eufòria* would have entailed.

Among other defences (such as the alleged lack of originality of the television format of the show OT or the absence of plagiarism), the defendant claimed the plaintiffs’ lack of legal standing. Mr. Cayetano and Mr. Apolonio had not proven in their statement of claim the authorship of the television format of the well-known show, nor had Reset Creatius proven the assignment of the exploitation rights in its favour. Furthermore, the defendant alleged that the exclusive assignee of those rights, and the only company entitled to bring infringement actions, would be, by virtue of an exclusive licence agreement submitted to the proceedings by the plaintiffs themselves, a third company —Gestmusic Endemol, S.A.U. (“Gestmusic Endemol”)—, which was not, however, a party to the proceedings.

Los demandantes intentaron contrarrestar dicha defensa alegando que la autoría del formato televisivo del programa OT sería un hecho notorio de los exentos de prueba conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y que la licencia otorgada en favor de la tercera sociedad Gestmusic Endemol no privaba a Reset Creatius de legitimación.

Sin embargo, la defensa de falta de legitimación activa fue acogida por el Juzgado, que desestimó la demanda.

Conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ("TRLPI"), en principio, solo las personas físicas pueden ser autores y titulares originarios de los derechos de autor sobre una obra. En relación con ello, el TRLPI presume autor, salvo prueba en contrario, a la persona que aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique. Asimismo, y salvo prueba en contrario, también presume como titular de los derechos de autor a quien figura inscrito como tal en el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), a pesar de no ser la inscripción constitutiva del derecho de autor, sino el mero hecho de la creación.

En este marco jurídico, el Juzgado considera que no puede reconocerse la autoría ni la legitimación activa del Sr. Cayetano ni del Sr. Apolonio para ejercitar acción alguna por la supuesta infracción de derechos de autor. Los motivos esgrimidos por el Juzgado son los siguientes: (i) no se habría aportado al procedimiento documentación alguna que probase tal autoría; (ii) los documentos esenciales que definen el formato del programa OT, y que sí que fueron aportados, no contendrían referencia alguna al Sr. Cayetano ni al Sr. Apolonio, ni tampoco estarían firmados por ellos; y (iii) tampoco se habría realizado inscripción alguna al respecto en el RPI. Además, aclara el Juzgado que dicha autoría no puede quedar exenta de prueba por ser supuestamente un hecho notorio, porque la notoriedad recaería únicamente sobre el programa OT, pero no sobre la autoría de su formato.

The plaintiffs tried to counter this defence by claiming that the authorship of the television format of the OT show was a well-known fact like those exempted from evidence under the Law 1/2000, of 7 January, on Civil Proceedings, and that the licence granted in favour of the third company Gestmusic Endemol did not deprive Reset Creatius of legal standing.

Nevertheless, the defence of lack of legal standing was accepted by the Court, which dismissed the claim.

Pursuant to Royal Legislative Decree 1/1996, of 12 April 1996, approving the revised text of the Intellectual Property Law ("IPL"), in principle, only natural persons can be authors and original owners of copyright in a work. In this regard, unless there is proof to the contrary, the IPL presumes the person who appears as such on the work—either by the means of name, signature or any other sign of identification—to be the author. Likewise, unless there is proof to the contrary, it also presumes the person registered as such in the Intellectual Property Register (IPR) to be the owner of the copyright, even though copyright does not stem from registration, but from the mere act of creation.

In this legal framework, the Court deems that the authorship of Mr. Cayetano and Mr. Apolonio cannot be acknowledged, nor their entitlement to bring any action for the alleged copyright infringement. The reasons raised by the Court are the following: (i) no documentation proving such authorship has been submitted to the proceedings; (ii) the essential documents that define the format of the OT show, and that did happen to be submitted, did not contain any reference to Mr. Cayetano or Mr. Apolonio, nor had these documents been signed by them; and (iii) no registration in this regard had been made before the IPR. Furthermore, the Court clarifies that such authorship cannot be exempted from proof on the alleged basis of being a well-known fact, because only the OT show itself was well-known, but not the authorship of its format.

En cuanto a la titularidad derivada de la vertiente patrimonial de los derechos de autor y la legitimación activa de Reset Creatius, el Juzgado considera que tampoco habría sido acreditada. Una vez más, no se habría aportado junto con la demanda documento alguno de la cesión de los derechos de explotación por parte del Sr. Cayetano y del Sr. Apolonio en favor de la referida mercantil; recalcando también el Juzgado que, conforme al TRLPI, uno de los requisitos de tal cesión de derechos es que se formalice por escrito. De igual modo, el Juzgado considera que, con mayor motivo aún que en el caso de la autoría, tampoco cabe considerar dicha cesión y titularidad de los derechos de explotación un hecho notorio exento de prueba.

Además, el Juzgado entiende que, en todo caso, el contrato de licencia exclusiva de los derechos de explotación entre los demandantes y la tercera sociedad Gestmusic Endemol, por su carácter exclusivo sin reservas, y por la amplitud de su objeto, comprendería, en realidad, y conforme al TRLPI, una cesión de todos los derechos de explotación excluyente de la legitimación activa de los demandantes para hacerlos valer.

En conclusión, la sentencia de 29 de julio de 2024 del Juzgado Mercantil nº 9 de Barcelona nos recuerda la importancia, para el ejercicio exitoso de acciones por infracción de derechos de autor, de constituir prueba de la autoría de la obra, tanto durante el proceso creativo, como al finalizar éste, así como de formalizar debidamente las cesiones de derechos, con especial atención al redactado de los contratos.

As to the derived ownership of the economic aspects of copyright and Reset Creatius' legal standing, the Court considers that it was also unproven. Once again, no document of the assignment of the exploitation rights from Mr. Cayetano and Mr. Apolonio to the aforementioned company had been filed together with the statement of claim; it being one of the requirements of such assignment of rights, according to the IPL, that it is formalised in writing, as the Court also emphasised. In the same way, the Court considers that, with even greater reason than in the case of authorship, this assignment and ownership of exploitation rights cannot be considered a well-known fact exempted from evidence.

Furthermore, the Court considers that, in any event, the exclusive licence agreement for the exploitation rights between the plaintiffs and the third company Gestmusic Endemol, due to its exclusive nature without reservations, and due to the broad scope of its subject matter, would, in fact, and in accordance with the IPL, comprise an assignment of all the exploitation rights excluding the plaintiffs' legal standing to assert them.

In conclusion, the judgment dated 29 July 2024 of the Barcelona Commercial Court no. 9 reminds us of the importance, for successfully bringing copyright infringement actions, of generating proof of authorship of the work, both during and at the end of the creative process, as well as of duly formalising the assignment of rights, with special attention to the wording of contracts.

3

EL TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA DE NUEVO LA TEORÍA DEL ERROR EN EL CONSUMIDOR

Mediante Sentencia de fecha 27 de junio de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Supremo (en adelante “TS”) ha desestimado el recurso de casación interpuesto por uno de los condenados contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (en adelante “AP”) que desestimó en su práctica totalidad el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid (en adelante “JP”).

El recurso de casación formulado por el condenado que da lugar a la Sentencia del TS objeto de este artículo, insistió en una cuestión jurídica de interpretación de ley por una supuesta aplicación indebida del artículo 274 del Código Penal relativo a los delitos contra la Propiedad Industrial por infracción de marca registrada.

La defensa alegaba que los hechos declarados probados no son constitutivos de un delito contra la Propiedad Industrial dado que los productos intervenidos no generaban ningún riesgo de confusión en los potenciales consumidores.

Esta teoría llamada del error en el consumidor y su progresivo abandono por la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, que ya hemos venido abordando en múltiples artículos de nuestra Newsletter (entre otras: Newsletter nº 43 de enero de 2015, nº 51 de enero de 2017, nº 57 de julio de 2018, nº 59 de enero de 2019, nº 68 de abril de 2021 y nº 70 de octubre de 2021), era una corriente jurisprudencial que consideraba necesario, para la comisión de estos delitos, que los productos ilícitos tuvieran la entidad suficiente como para llevar a engaño al potencial adquirente de los mismos sobre su autenticidad, dictándose sentencias absolutorias para aquellos supuestos en los que la baja calidad de los productos infractores, el bajo precio con el que se comercializaban o el lugar donde se vendían, no podían llevar a ese engaño.

THE SUPREME COURT REJECTS AGAIN THE CONSUMER ERROR THEORY

On June 27th, 2024 the Second Chamber of the Spanish Supreme Court (hereinafter “SC”) has dismissed the cassation appeal filed by one of the convicted against the Judgment issued by the Madrid Appeal Court (hereinafter “AC”) which rejected the appeal filed against the condemnatory Judgment handed down in the first instance by the Trial Court 18 of Madrid (hereinafter “TC”).

The cassation appeal filed by the convicted party and which gives rise to the Supreme Court ruling that is the subject of this article, insisted on a legal question of interpretation of law for a purported improper application of article 274 of the Criminal Code, relating to crimes against Industrial Property for infringement of registered trademark.

The defense argued that the facts declared as proven do not constitute a crime against Industrial Property since the seized products did not generate any risk of confusion for potential consumers.

This so called consumer error theory and its progressive abandonment by the case-law of the Provincial Courts, which we have already addressed in multiple articles in our Newsletter (among others: Newsletter No. 43 of January 2015, No. 51 of January 2017, No. 57 of July 2018, No. 59 of January 2019, No. 68 of April 2021 and No. 70 of October 2021), was a jurisprudential trend that considered it necessary, for the commission of these crimes, that the illicit products had sufficient entity to mislead the potential purchaser as to their authenticity, issuing acquittals for those cases where the low quality of the infringing products, the low price at which they were marketed. or the place where they were sold, could not lead to this deception.

Dicha línea jurisprudencial tenía su origen en unas determinadas sentencias del TS dictadas en aplicación del antiguo Código Penal de 1973 y que, por tanto, enjuiciaban casos en los que se valoraba si se había producido una “defraudación” de las previstas en aquel Código, para el que sí era relevante atender a si el consumidor sufría o no engaño al comprar el producto con marca falsificada.

No obstante, el nuevo Código Penal de 1995 supuso un cambio de paradigma para este tipo de delitos donde se quiso proteger el derecho de marca como lo que era, un derecho real de propiedad, y no por la vía de la protección de los consumidores (las antiguas defraudaciones). El único bien jurídico protegido por el actual artículo 274 del Código Penal, es el derecho de uso o explotación exclusivo y excluyente de una propiedad industrial, siendo irrelevante que el uso de la marca ajena pueda inducir o no a error en el consumidor, bastando con que haya un uso no autorizado de la marca ajena por parte de un tercero.

A pesar de dicha reforma, algunas Audiencias Provinciales habían continuado abrazando dicha teoría

Posteriormente reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (ambas del 2015) han supuesto un incremento de las penas privativas de libertad para estos delitos y una reforma de la casación en la jurisdicción penal que permiten acudir al TS por motivos de interpretación de ley, cosa que hasta entonces no era posible y tenía como consecuencia la convivencia de criterios jurisprudenciales dispares para una misma tipología de delito.

Por lo que a la teoría del error en el consumidor se refiere, el TS rechaza en esta sentencia reciente la tesis del recurrente que subordina la protección penal de la marca a un entendimiento de la “confundibilidad” entre el producto original y la copia, que dejaría fuera del delito previsto en el art. 274 del Código Penal todos aquellos casos en los que la forma en que ese producto es ofertado, su distribución al margen de los canales oficiales o su reducido precio no deberían llevar al consumidor a pensar que está adquiriendo la marca original.

This case-law trend had its origin in certain SC Judgments issued in application of the former Criminal Code of 1973 and that, therefore, prosecuted cases in which it was assessed as to whether there had been a “fraud” of the type provided for in that Code, where it was relevant to bear in mind whether or not the consumer suffered deception when buying the product with a counterfeit brand.

However, the new Criminal Code of 1995 represented a paradigm shift with regard to this type of crimes, where the intention was to protect the trademark right as what it was, a property right, and not through consumer protection (formerly frauds). The only legal protected right by the current article 274 of the Criminal Code is the right of sole and exclusive use or exploitation of an industrial property right, being irrelevant whether or not the use of another’s trademark may or may not mislead the consumer, and being sufficient that there is an unauthorized use of the trademark by a third party.

Despite this reform, some Provincial Courts had continued to embrace this theory.

Subsequent amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Act (both of 2015) have led to an increase in imprisonment penalties for these crimes and a reform of the cassation appeal in the criminal jurisdiction that permits going before the SC for reasons of interpretation of law, something that to date was not possible and as a consequence, had led to the coexistence of dissimilar case-law criteria for the same type of crime.

As far as the consumer error theory is concerned, the SC rejects in this recent Judgment, the appellant’s thesis which subordinates the criminal protection of the trademark to an understanding of the “confusability” between the original product and the copy, which would leave out of the crime provided for in art. 274 of the Criminal Code all those cases in which the way in which that product is offered, its distribution outside official channels or its low price would not lead the consumer to think that he is acquiring the original brand.

El TS argumenta que *“En efecto, un apreciable grado de similitud es indispensable no ya para la tutela penal, sino para cualquier otra forma de amparo jurídico. Pero el riesgo de confusión no tiene por qué hacerse realidad generando el error en el consumidor. El legislador ha querido hacer extensiva la protección de la marca incluso en aquellos casos en los que, por las circunstancias en las que se ofertan las copias del producto original, el consumidor tiene sobradas razones para pensar que no está adquiriendo el producto genuino. Así se desprende, a raíz de la reforma operada por la LO 1/2015, 30 de marzo, del contenido del art. 274.3 del CP, conforme al cual “la venta ambulante u ocasional de los productos a los que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años”.*

Es más que evidente que el consumidor que adquiere en un puesto ambulante objetos de diseño protegido, a un precio sensiblemente inferior al que el mercado asocia al producto original, tiene motivos para sospechar -incluso, para tener la certeza- de que no está haciéndose con la marca exclusiva. Sin embargo, la credulidad o incredulidad del consumidor no puede jugar como un elemento neutralizante de la protección penal. La estructura del tipo no exige ese dato añadido para concluir la corrección del juicio de subsunción. El delito previsto en el art. 274 del CP tampoco impone para su comisión una referencia locativa que, por ejemplo, exija que la venta de los productos apócrifos se lleve a cabo en zonas urbanas exclusivas.

Desde el año 1995 y hasta la actualidad pocas resoluciones del TS habían podido abordar esta materia. Las dos anteriores fueron un Auto de fecha 16 de septiembre de 2021 del que dimos conocimiento en nuestra Newsletter de octubre de 2021 y una Providencia posterior de fecha 21 de septiembre de 2023. Ambas resoluciones desmontaron clara y contundentemente esta teoría. La Sentencia objeto de este artículo sigue esta misma línea jurisprudencial y rebate, con mayor rotundidad si cabe y añadiendo argumentos jurídicos novedosos, esta desafortunada interpretación del Código Penal.

Ciertamente esta Sentencia del TS tendrá un gran impacto en las prácticas de anti-counterfeiting y litigación penal de los delitos contra la Propiedad Industrial, donde la desafortunada teoría del error en el consumidor ha venido siendo durante años uno de sus grandes caballos de batalla.

It is argued by the SC that: *Indeed, an appreciable degree of similarity is indispensable not only for criminal protection, but for any other form of legal protection. But the risk of confusion does not have to become a reality by generating the error in the consumer. The legislature wanted to extend the protection of the trademark even in those cases in which, due to the circumstances in which copies of the original product are offered, the consumer has ample reason to believe that he is not acquiring the genuine product. This is deduced, because of the reform operated by Act 1/2015, 30 March, from the content of art. 274.3 of the CP, according to which “the itinerant or occasional sale of the products referred to in the previous paragraphs shall be punished with a prison sentence of six months to two years”.*

It is more than evident that the consumer who buys trademark protected objects in a street stall, at a price significantly lower than that which the market associates with the original product, has reason to suspect - even, to be certain - that he is not getting the genuine good. However, the credulity or disbelief of the consumer cannot form a neutralizing element of criminal protection. The wording of the criminal offense does not require this additional detail. The crime provided for in art. 274 of the Criminal Code does not impose for its commission a venue reference that, for example, requires that the sale of fake products be carried out in exclusive urban areas.

Since 1995 and up to the present, few resolutions from the SC have been able to address this matter. The previous two ones were a ruling from September 16th 2021 which we noted in our Newsletter dated October 2021 and a later ruling from September 21st 2023. Both rulings had clearly and forcefully dismantled this theory. The judgement which is the subject of this article follows this same line of jurisprudence and refutes this unfortunate interpretation of the Criminal Code with even more rotundity by adding new legal arguments.

This SC Judgment will certainly have a great impact on the practice of anti-counterfeiting and criminal litigation in the field of crimes against Industrial Property, where the unfortunate consumer error theory has been one of its main challenge for years.

DERECHOS DE AUTOR SOBRE OBRAS DE ARTES APLICADAS: ¿UNA POSIBLE PROTECCIÓN EN LA UE CON INDEPENDENCIA DE SU PAÍS DE ORIGEN?

En sus conclusiones presentadas el 5 de septiembre de 2024 en el asunto *Kwantum v. Vitra* (C-227/23), el Abogado General (“AG”) Sr. Szpunar promueve la protección por derechos de autor de las obras de artes aplicadas en la Unión Europea (“UE”) con independencia de su país de origen y una prevalencia del Derecho de la UE sobre el principio de reciprocidad del Convenio de Berna. De ser seguida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), esta posición podría marcar un gran cambio para los titulares de derechos.

Antecedentes

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (el «Convenio de Berna») se basa en el principio del trato nacional, según el cual los autores nacionales de países signatarios del Convenio gozan, en principio, de los mismos derechos en otros países signatarios que los autores nacionales en el ámbito comprendido por dicho convenio.

No obstante, existe una excepción para obras de artes aplicadas, que gozan de protecciones muy diferentes entre los países signatarios. En el Derecho de la UE, por ejemplo, dichas obras están protegidas por derechos de autor con independencia de su acceso a la protección específica de los dibujos y modelos. En otras legislaciones, como en Estados Unidos, su protección mediante derechos de autor es más restringida.

En este contexto, las obras de artes aplicadas se rigen por un régimen de excepción establecido en Artículo 2, apartado 7, del Convenio

COPYRIGHT IN WORKS OF APPLIED ART: POSSIBLE PROTECTION IN THE EU IRRESPECTIVE OF THEIR COUNTRY OF ORIGIN?

In its conclusions delivered on 5 September 2024 in the *Kwantum v. Vitra* referral (C-227/23), Advocate General (“AG”) Mr. Szpunar supports the copyright protection of the works of applied art in the European Union (“EU”) regardless of their country of origin and the prevalence of EU law over the reciprocity principle of the Berne Convention. If followed by the Court of Justice of the European Union (“CJEU”), this position could be a game-changer for rightsovers.

Background

The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works (the “Berne Convention”) is based on the principle of national treatment, according to which authors who are nationals of the signatory States of the Convention enjoy, in principle, the same rights as national authors in respect of the area covered by that convention.

There is, however, an exception for works of applied art, which are protected very differently among the signatory States. In EU law, for example, such works are protected by copyright regardless of their eligibility for the specific design protection. In other legislations, such as the United States, their copyright protection is more restricted.

In this context, works of applied art are governed by a derogatory regime set up in Article 2(7) of the Berne Convention. In accordance with the reciprocity principle, if such works are solely

de Berna. Según el principio de reciprocidad, si estas obras están protegidas únicamente como diseños en su país de origen, sólo tienen derecho a este régimen especial en los demás países signatarios. Es decir, no pueden acumular las protecciones por diseños y por derechos de autor aunque esté permitido en el territorio en el que solicitan la protección.

En el caso que nos ocupa, Vitra Collection AG («Vitra») es titular de los derechos de autor sobre la silla DSW, procedente de Estados Unidos. Vitra constató que Kwantum Netherland BV y Kwantum België BV (conjuntamente, «Kwantum») ofrecían y comercializaban en la UE otra silla que, a su modo de ver, infringía sus derechos de autor. En consecuencia, Vitra interpuso una demanda por infracción contra Kwantum ante el Tribunal de Primera Instancia de La Haya.

Kwantum se defiende alegando, en particular, que, en virtud de la cláusula de reciprocidad del Convenio de Berna, la silla DSW no puede protegerse por derechos de autor en los Países Bajos, ya que no se beneficia de dicha protección en su país de origen (Estados Unidos).

La sentencia de primera instancia consideró que Kwantum no infringió los derechos de autor de Vitra y desestimó la demanda. En cambio, el Tribunal de Apelación de La Haya estimó la acción por infracción y consideró, en particular, que el principio de reciprocidad del Convenio de Berna no era aplicable en el presente caso, porque Estados Unidos no excluye con carácter general los diseños de la protección por derechos de autor.

Ambas partes interpusieron un recurso ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, que finalmente decidió suspender el procedimiento y remitir cuestiones prejudiciales al TJUE.

protected as designs in their country of origin, they are entitled only to this special regime in the other signatory countries. In other words, they cannot accumulate design protection and copyright protection even if it is allowed in the territory where they claim protection.

In the case at hand, Vitra Collection AG (“Vitra”) holds the copyrights on the DSW chair, which originates from the United States. Vitra noticed that Kwantum Netherland BV and Kwantum België BV (jointly, “Kwantum”) offered and marketed in the EU another chair that in their view infringed their copyrights. Vitra therefore brought an infringement action against Kwantum before the District Court of the Hague.

Kwantum defends itself arguing, in particular, that, in virtue of the reciprocity clause of the Berne Convention, the DSW chair cannot benefit from copyright protection in the Netherlands since it is not eligible to such protection in its country of origin (the United States).

The first instance judgement considered that Kwantum did not infringe Vitra’s copyrights and rejected the claim. On the contrary, the Hague Court of Appeal upheld the infringement action and considered, in particular, that the reciprocity principle of the Berne Convention was not applicable in the present case, since the United States does not, in general, exclude designs from the copyright protection.

Both parties filed an appeal before the Supreme Court of the Netherlands, which finally decided to stay the proceedings and to refer questions to the CJEU for a preliminary ruling.

Conclusiones del Abogado General Sr. Szpunar

En palabras del AG Sr. Szpunar, la cuestión que se plantea en el presente asunto es, en esencia, si los Estados miembros de la UE siguen teniendo libertad para aplicar la cláusula de reciprocidad contenida en el Convenio de Berna a las obras de artes aplicadas originarias de terceros países, que solo protegen dichas obras en virtud de un régimen especial.

En resumen, el Abogado General responde lo siguiente:

- Para que una obra pueda disfrutar de la protección de la Directiva de la UE 2001/29 (“Directiva Infosoc”), carece de relevancia que su país de origen sea un Estado miembro del Espacio Económico Europeo o un tercer país. Por lo tanto, las obras de artes aplicadas pueden protegerse por el derecho de autor de la UE aunque sean originarias de terceros países, o aunque sus autores sean nacionales de dichos países.
- La cláusula de reciprocidad material del artículo 2, apartado 7, del Convenio de Berna no puede aplicarse a las obras de artes aplicadas en la UE. El Abogado General destaca que el Derecho de la UE no contiene ninguna disposición explícita o implícita en el sentido de esta cláusula. Asimismo, considera que dicha cláusula constituiría una clara excepción a la norma establecida en los Artículos 2, letra a) y 4 de la Directiva Infosoc, bajo la cual todas las obras están protegidas siempre que cumplan los requisitos para ser calificadas de obras. Por lo tanto, tendría que figurar explícitamente en el derecho de la UE. Además, los Estados miembros no pueden decidir aplicar el principio de reciprocidad según su propia voluntad, ya que la UE sustituyó a los Estados miembros en materia de propiedad intelectual.
- La cláusula de reciprocidad material no tiene carácter vinculante. Según el Abogado General, tanto la redacción del artículo 2, apartado 7, como el objetivo del Convenio de Berna, permiten a los países signatarios proteger las obras de artes aplicadas por

Advocate General Mr. Szpunar’s conclusions

As AG Mr. Szpunar puts it, the question that arises in the present case is, in essence, whether the EU Member States are still free to apply the material reciprocity clause contained in the Berne Convention to works of applied art originating in third countries which protect those works solely under a special regime.

In short, the Advocate General replies as follows:

- For a work to be able to qualify for the protection of the EU Directive 2001/29 (“Infosoc Directive”), it is irrelevant whether its country of origin is a Member State of the European Economic Area, or a third country. Works of applied art may therefore be protected by EU copyright law even if they originate from third countries, or if their authors are nationals from such countries.
- The material reciprocity clause of Article 2(7) of the Berne Convention may not be applied to works of applied arts in the EU. The Advocate General highlights that the EU law does not contain any explicit or implicit provision along the lines of that clause. It also considers that such clause would constitute a clear derogation to the rule established in Articles 2(a) and 4 of the Infosoc Directive, according to which all works are protected provided they meet the criteria for classification as works. As such, it would therefore have to be explicitly stated in the EU law. Additionally, Member States may not decide to apply the reciprocity principle of their own free will, since the EU substituted the Member States in terms of intellectual property.
- The material reciprocity clause is not binding. According to the Advocate General, the wording of Article 2(7) as well as the objective of the Berne Convention both allow the

derechos de autor, renunciando al mismo tiempo a la aplicación de la cláusula de reciprocidad.

- En consecuencia, el Abogado General concluye que los Artículos 2, letra a) y 4 de la Directiva Infosoc se oponen a que los Estados miembros apliquen la cláusula de reciprocidad contenida en el artículo 2, apartado 7, del Convenio de Berna.
- Por último, AG Sr. Szpunar considera que el Artículo 351 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no permite a un Estado miembro aplicar, como excepción a lo dispuesto en el Derecho de la UE, la cláusula de reciprocidad contra el titular de los derechos de autor de una obra originaria de Estados Unidos. A este respecto, añade también que el caso de autos constituye un supuesto en el que un convenio internacional permite a un Estado miembro adoptar una medida que parece contraria al Derecho de la Unión, sin obligarle, no obstante, a hacerlo. En tal situación, el Estado miembro de que se trate debe abstenerse de adoptar tal medida.

Comentario

No cabe duda de que la evolución de este asunto será seguida con gran atención, en particular en el sector del diseño. Si el TJUE adopta estas conclusiones, podría constituir un gran avance para la protección de los derechos de autor en la EU de las obras de artes aplicadas procedentes de países terceros que restringen su protección, por ejemplo, de los Estados Unidos.

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/politica-de-privacidad/

signatory States to grant copyright protection of works of applied art by waiving the application of the reciprocity clause.

- Consequently, the Advocate General concludes that Articles 2 a) and 4 of the Infosoc Directive preclude the Member States from applying the reciprocity clause contained in Article 2(7) of the Berne Convention.
- Finally, AG Mr. Szpunar considers that Article 351 of the Treaty on the Functioning of the European Union does not allow a Member State to apply, by way of derogation from the provisions of the EU law, the reciprocity clause against the copyright holder of a work originating from the United States. In this regard, it also adds that the case at hand constitutes a situation where an international agreement allows a Member State to adopt a measure which appears to be contrary to the EU law, without requiring it to do so. In such situation, the Member State concerned must refrain from adopting such measure.

Comment

The developments of this case will be, without doubt, very closely monitored, in particular in the design sector. If the CJEU adopts these conclusions, it could be a breakthrough for the EU copyright protection of works of applied art from third countries that restrict their protection, for instance the United States.

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/