

## ESTUDIO JURÍDICO BAYLOS



Fundado en 1943 por Hermenegildo Baylos Corroza

### MEDIDAS EN FRONTERA

La actuación de las autoridades aduaneras españolas contra las mercancías que vulneren derechos de propiedad intelectual.

Pág. 02

### CUSTOM MEASURES

*The action taken by Spanish customs authorities against products which violate intellectual property rights.*

Page 03

### DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de explotación implicados en la cesión de derechos de autor para el acceso a obras por Internet.

Pág. 04

### COPYRIGHT

*Exploitation rights implicated in the granting of copyright for accessing works on the internet.*

Page 05

### DISEÑO INDUSTRIAL

Avances en la futura modificación de la protección jurídica del Diseño industrial en el ámbito comunitario: las piezas de recambio.

Pág. 07

### INDUSTRIAL DESIGN

*Advances in the future modification of the legal protection of Industrial Design in the Community sphere: spare parts.*

Page 08

En la presentación de esta revista de *Noticias* es justo y obligado recordar al fundador de este Despacho, Hermenegildo Baylos Corroza, y manifestar desde estas líneas el homenaje y gratitud a sus enseñanzas. Este jurista dedicó el ejercicio de la profesión de abogado, desde 1943 hasta 1994, al estudio y defensa de los derechos intelectuales. Ya en 1978, en la primera edición de su conocido "*Tratado de Derecho Industrial*", defendió ardientemente el tratamiento unitario de las instituciones que configuran la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor por constituir todas ellas "creaciones intelectuales" en las que el ingenio humano se manifiesta en mayor o menor medida.

Los profesionales que hemos continuado con su Despacho y aquellos que ahora forman parte de ESTUDIO JURÍDICO BAYLOS, coincidimos en la necesidad que tuvo presente el fundador, de promover el conocimiento de la evolución de la protección de los derechos intelectuales. Por eso, nos hemos empeñado en la tarea de editar una revista de *Noticias* que comienza con el propósito de tener una periodicidad trimestral.

En su redacción participarán todos los miembros de ESTUDIO JURÍDICO BAYLOS e irá especialmente dirigida a reflejar la actualidad legislativa y jurisprudencial sobre el conjunto de instituciones protegidas por la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor así como la disciplina de la competencia desleal.

Agradecemos la acogida y atención que merezca esta publicación, que nos ayudará a avanzar en nuestro deseo de contribuir a la difusión y protección de los derechos intelectuales. □

## Editorial



María Baylos Morales  
Socia / Partner

In publishing this *Newsletter*, it seems right and proper that we should remember the founder of this Law Firm, Hermenegildo Baylos Corroza, and use these few lines to pay homage and gratitude to his teachings. He worked as a lawyer and dedicated his professional life, from 1943 until 1994, to the study and defence of intellectual rights. As early as 1978, in the first edition of his well-known *Tratado de Derecho Industrial* (*Treatise on Industrial Law*), he defended ardently the unitary treatment of institutions which shape intellectual property and copyright by developing 'intellectual creations' in which human talent manifests itself to a greater or smaller degree.

The professionals who have continued his Law Firm and those who now form part of ESTUDIO JURÍDICO BAYLOS all share the same need felt by its founder, to promote knowledge of the development of the protection of intellectual rights. For this reason, we have persisted in the task of publishing this *Newsletter*, which starts out with the aim of quarterly publication.

All members of ESTUDIO JURÍDICO BAYLOS will contribute to it and it will aim to reflect in particular the current legislative and jurisprudential situation with regard to those institutions protected by Intellectual Property laws and Copyright, as well as the discipline of unfair competition.

We are grateful for the reception and the attention that this publication merit, which will help us to advance our desire to contribute to the diffusion and protection of intellectual rights. □

## MEDIDAS EN FRONTERA



## La actuación de las autoridades aduaneras españolas contra las mercancías que vulneren derechos de propiedad intelectual

### Balance de la aplicación del reglamento CE 1383/2003 en España durante el año 2007

Por **Antonio Velázquez Ibáñez**, Socio  
a.velazquez@baylos.com

Los países de la Unión Europea disponen de una herramienta esencial para la lucha contra la comercialización en el ámbito comunitario de mercancías falsificadas o piratas y, en general, de mercancías que vulneren derechos de propiedad industrial e intelectual. Nos referimos al Reglamento CE 1383/2003 de 22 de julio, que regula la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual, y las medidas que deben tomarse respecto a las mercancías que vulneren estos derechos.

Como es sabido, en aplicación de este Reglamento CE 1383/2003, las autoridades aduaneras de los países comunitarios pueden retener, durante un periodo determinado, las mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad industrial e intelectual. Una vez retenida la mercancía sospechosa, las autoridades aduaneras notifican esta retención al titular del derecho y permiten que éste inspeccione la mercancía retenida, al objeto de determinar si ésta vulnera sus derechos de exclusiva. Finalmente, si se comprueba que, efectivamente, se trata de productos falsos o “piratas”, el titular del derecho podrá ejercitar las correspondientes acciones judiciales contra el importador. O, incluso, alcanzar un acuerdo con el importador por virtud del cual éste reconozca su carácter fraudulento, y renuncie a las mismas, autorizando su destrucción.

Pues bien, el resultado del trabajo realizado en el pasado año 2007 por las autoridades aduaneras españolas contra las falsificaciones y la piratería se puede calificar de notable. Si comparamos los datos de las actuaciones realizadas en 2007 frente a las de 2006, se observan algunos datos muy significativos. Por su claridad, reproducimos junto a estas líneas una tabla en la que se aprecia la

evolución de los productos intervenidos (expresados en números de unidades), agrupados por categorías.

A la luz de las cifras que muestra, podemos obtener las siguientes conclusiones:

- El sector más afectado por las falsificaciones y la piratería es el de la moda: las incautaciones de accesorios y complementos de vestir con 901.052 productos suponen nada menos que un incremento del 507% sobre las mercancías incautadas en el año 2006.
- Asimismo, han sufrido un importante incremento las incautaciones de relojes y complementos de joyería con 81.449 productos incautados (un 176% más que en 2006) y las incautaciones de colonias con 39.227 productos (un 160% más que en 2006).
- En el sector tecnológico, la informática (con 5.739 productos incautados) y el material electrónico (con 54.742 productos incautados) han sufrido en 2007 un incremento similar: un 156% más que el año anterior.

- Han hecho su aparición dos productos nuevos: el calzado deportivo, del que se han incautado 39.250 unidades, y los productos químicos con 25 unidades.

Finalmente, podemos realizar alguna conjetura sobre la disminución significativa de las incautaciones de productos como el material audiovisual (con 37.339 productos) que ha descendido un 90%, por citar el más destacado. Partiendo de la premisa de que el crecimiento global de las falsificaciones y la piratería ha sido generalizado en todos los sectores, y conociendo la cada vez mayor eficacia de las Autoridades Aduaneras españolas al aplicar el Reglamento CE 1383/2003, la explicación más plausible podría ser que las redes internacionales dedicadas a estas actividades ilícitas están eligiendo vías alternativas para la entrada en la Unión Europea de sus productos falsos. Es probable que la reciente incorporación de nuevos países a la Unión haya abierto nuevas “alternativas” a los falsificadores, que podrían haber visto en estos países una vía de entrada menos vigilada para su mercancía ilícita. □

PRODUCTOS	2006	2007	%
Colonias	15.041	39.227	160,8%
Material electrónico	21.378	54.742	156,1%
Informática	2.239	5.739	156,3%
Material audiovisual	379.569	37.339	-90,2%
Relojes y complementos joyería	29.414	81.449	176,9%
Juguetes	90.460	76.047	-15,9%
Accesorios, artículos viaje	325.673	270.019	-17,1%
Productos químicos		25	
Material Deportivo	53.150	65.052	22,4%
Textiles, prendas de vestir	87.827	21.169	-75,9%
Accesorios, complementos vestir	148.416	901.052	507,1%
Calzado deportivo		39.250	

Fuente: Comisión Europea

CUSTOM MEASURES



## The action taken by Spanish customs authorities against products which violate intellectual property rights

Outcome of the application of regulation CE 1383/2003 in Spain in 2007

By **Antonio Velázquez Ibáñez**, Partner  
a.velazquez@baylos.com

The countries of the European Union have at their disposal an essential tool for the fight against the trade within the Community sphere of forged or pirate products and, in general, of products which violate industrial or intellectual property rights. We refer to Regulation CE 1383/2003 of 22 July, which regulates the intervention of customs authorities in cases of products suspected of violating particular intellectual property rights, and the measures that should be taken in respect of those products which violate these rights.

As we know, in the application of Regulation CE 1383/2003, customs authorities in Community countries can retain, for a specific period, products suspected of violating industrial and intellectual property rights. Once the suspected product has been retained, the customs authorities notify the copyright holders and allow them to inspect the retained product, with the aim of determining whether it violates their copyright. Finally, if it is confirmed that the products are indeed forged or 'pirate', the copyright holders may begin corresponding legal proceedings against the importer. Alternatively, they may reach an agreement with the importer by virtue of which the importer acknowledges that the products are fraudulent and relinquishes them, authorising their destruction.

Thus the result of the work carried out in 2007 by the Spanish customs authorities against forgeries and pirate products can be described as excellent. If we compare the data on action taken in 2007 with that taken in 2006, very significant information can be observed. For clarity, we reproduce a table from which the development of confiscations of products can be seen (expressed in numbers of units), grouped according to categories:

PRODUCTS	2006	2007	%
Perfumes	15,041	39,227	160.8%
Electronic goods	21,378	54,742	156.1%
Computer-related goods	2,239	5,739	156.3%
Audiovisual goods	379,569	37,339	-90.2%
Watches and jewellery	29,414	81,449	176.9%
Toys	90,460	76,047	-15.9%
Accessories, travel goods	325,673	270,019	-17.1%
Chemical products		25	
Sports goods	53,150	65,052	22.4%
Textiles, clothing	87,827	21,169	-75.9%
Accessories, clothing accessories	148,416	901,052	507.1%
Sports shoes		39,250	

Source: European Commission

In light of these figures, the following conclusions can be reached:

- The sector most affected by forgeries and pirate products is fashion: the seizure of clothing accessories, with 901,052 products, is an increase of no less than 507% on seized products in 2006.
- In addition, a significant increase has occurred in seizures of watches and jewellery with 81,449 products seized (176% more than in 2006) and in seizures of perfumes with 39,227 products (160% more than in 2006).

- In the technology sector, computer-related goods (5,739 seized products) and electronic goods (54,742 seized products) have seen a similar increase: 156% more than the previous year.
- Two new products have appeared: sports shoes, of which 39,250 units were seized and chemical products with 25 units.

Finally, we can make some conjectures on the significant decrease in seizures of some products such as audiovisual goods (37,339 products) which have decreased by 90%, to cite the most notable example. On the premise that the global growth in forgeries and pirate products has been generalised in all sectors, and in the knowledge of the growing efficiency of the Spanish Customs Authorities in applying Regulation CE 1383/2003, the most plausible explanation could be that the international networks dedicated to these illicit activities are choosing alternative routes for the introduction of their forged products into the European Union. It is likely that the recent incorporation of new countries into the European Union has opened new 'alternatives' to the forgers, who may have seen in these countries less well-guarded routes for the introduction of their illicit products. □

## DERECHOS DE AUTOR



## Los derechos de explotación implicados en la cesión de derechos de autor para el acceso a obras por Internet.

Por **María Baylos Morales**, Socia  
m.baylos@baylos.com

La Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en reciente Sentencia de 7 de noviembre de 2007, estudia el contenido de los derechos patrimoniales del autor y explica cuáles son los que deben expresamente cederse para que una obra pueda estar accesible en la Red sin infringir el derecho exclusivo de éste.

Ya en la conocida Sentencia del Caso TINTÍN, de 20 de diciembre de 2005, esta misma Sala declaraba que para cada actividad de explotación que se vaya a realizar ha de cederse expresamente el derecho que corresponda, de entre los contenidos en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI).

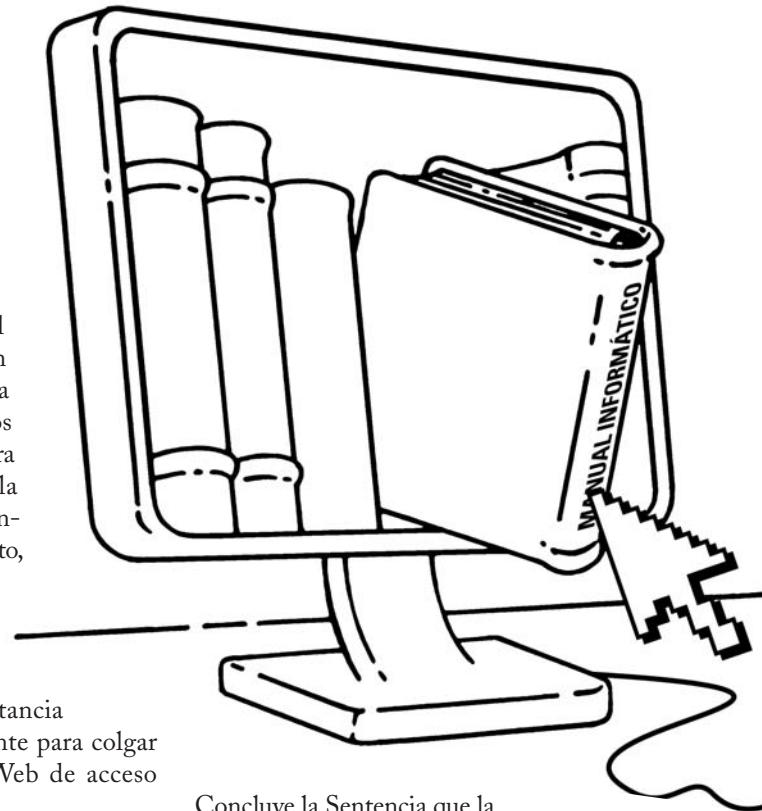
*Una mera licencia  
de reproducción  
no autoriza  
a hacer accesible una obra  
a cualquiera  
que visite una Web*

En la Sentencia objeto de este comentario, el conflicto se planteó entre las empresas demandantes, TRAINING PARK S.L., autora de las traducciones de unos manuales informáticos, y NOVES ARTS S.L., cesionaria en exclusiva de TRAINING PARK S.L. para la explotación de los mismos, y las entidades codemandadas IFIGENIA PLUS, S.L. (hoy TERRA NETWORK ASOCIADAS S.L.), TELEFÓNICA DATA ESPAÑA S.A.U., TELEFÓNICA DATACORP S.A., FUNDACIÓN TELEFÓNICA y TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. IFIGENIA PLUS S.L.

suscribió unos contratos de licencia de reproducción de tales manuales con NOVES ARTS S.L., para utilizarlos en la formación a distancia, vía Internet, con determinadas condiciones y limitaciones, que no son objeto de este comentario. En base a estos contratos, la licenciataria, IFIGENIA PLUS S.L. facilitó a las demás demandadas estos manuales para que los “colgaran” en determinados portales. Las demandantes sostuvieron que esa licencia de reproducción no autorizaba el acceso de las obras en Internet y denunciaban la infracción de los derechos de explotación de la autora de las traducciones y la indemnización correspondiente. Se trataba, por tanto, de examinar si la cesión del derecho de reproducción de unos manuales informáticos para la formación a distancia vía Internet, era suficiente para colgar las obras en diversas Web de acceso público.

La Audiencia, revocando la Sentencia del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, declara que una mera licencia de reproducción no autoriza a hacer accesible una obra a cualquiera que visite una Web. La Sala entiende que de la licencia de reproducción no cabe deducir un derecho de reproducción indiscriminada de la obra para su posterior comercialización ni tampoco el derecho de comunicación pública a través de la Red, sino que la reproducción queda limitada a los concretos términos de la licencia. La Sala afirma que la puesta a disposición de cualquiera, de una obra en la Red, “supone en la práctica el agotamiento o vaciamiento del valor económico de los derechos de propiedad intelectual” y por esa razón ha de estar expresamente autorizada y remunerada adecuadamente.

Además, añade que la enseñanza a distancia vía Internet ha de estar ligada a un curso impartido en la Red y no se cumple con un mero acceso público a los manuales que sirven de base para tal enseñanza.



Concluye la Sentencia que la conducta examinada supone la vulneración de los derechos de reproducción y comunicación pública, contenidos en los artículos 18 y 20 del TRLPI, respectivamente, por las siguientes razones.

La Sala declara que para hacer accesible al público una obra en Internet, sea cual fuere su categoría (literaria, musical, pintura, etc), la primera actuación necesaria es la digitalización de ésta para su carga y almacenamiento en la memoria muerta de un ordenador u otro aparato electrónico que la retenga de modo estable. Según el artículo 18 TRLPI se entiende por reproducción “la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella”. El artículo 9.1 del Convenio de Berna determina que tal fijación puede llevarse a cabo a través de “cualquier procedimiento o bajo cualquier forma”. Por tanto, continúa la Sentencia,

“cuando se digitaliza la obra y se fija en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias, se ejecuta un acto de reproducción” y si el derecho de reproducción no se ha cedido expresamente para estos fines, resulta infringido.

Pero no es sólo este derecho el que entra en juego para exponer lícitamente una obra en Internet. La posibilidad de que la obra esté accesible para cualquiera, sin siquiera descargar su contenido al ordenador de quien la consulta, constituye, además, un acto de comunicación contemplado en el artículo 20 TRLPI, que debe ser cedido. La Sala aclara que, aunque este precepto no contiene un *numerus clausus* de conductas sino una enumeración meramente ejemplificativa de las mismas, esta específica conducta fue tipificada de modo expreso como acto de comunicación en la Ley 23/2006, que transpuso la Directiva 2001/29. Así, se incluyó en el apartado segundo del precepto, una letra i) en la que se califica como

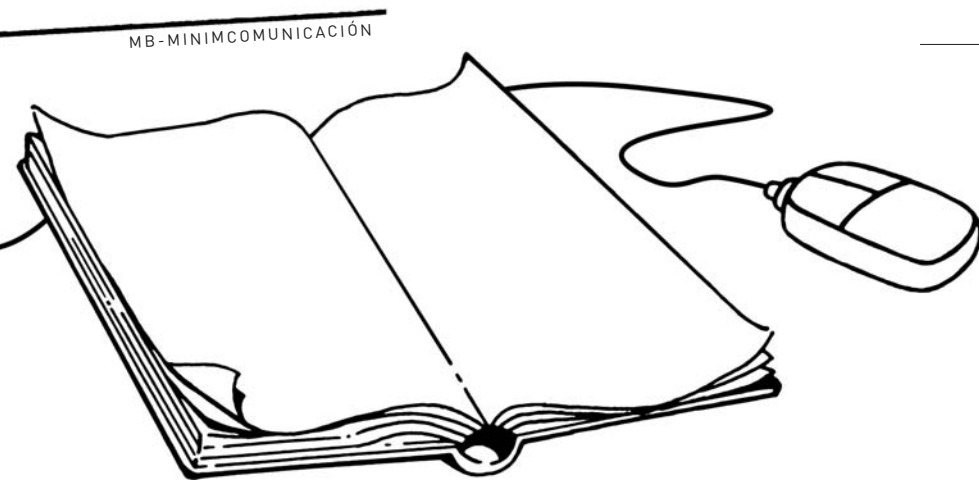
acto de comunicación, “La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”. Sin embargo, dado el carácter general previsto en el apartado primero, nada impide que, también conforme a la normativa anterior a la Ley de 2006, la conducta de puesta a disposición del público de obras en Internet, sea calificada como acto de comunicación.

Por otra parte, también será necesaria la cesión expresa del derecho de transformación, del artículo 21 TRLPI. En efecto, no estando debidamente cedidos los derechos de reproducción y de comunicación pública para hacer accesible una obra en Internet, la modificación del formato en que normalmente se entrega una obra (sea en papel, sea en disco magnético), a formato Html, que es imprescindible para su puesta a disposición en la Red, supone, igualmente, una infracción del citado derecho de transformación.

En cuanto a la legitimación pasiva para soportar la acción, declara la Audiencia que de la infracción de estos derechos es responsable, tanto el cesionario que no los tenía cedidos expresamente en el contrato y, a pesar de ello, autorizó a otras empresas para que colgaran las obras en sus respectivas Web, como los titulares y/o quienes explotaron los sitios Web a través de los cuales se cometió la infracción. En el caso examinado, la Sala estima que carece de legitimación pasiva la entidad TELEFÓNICA DATACORP S.A.U. por no haberse demostrado que es titular o directamente responsable de uno de los portales que se le atribuían.

Por todas estas razones, la Sala condena al resto de las demandadas a cesar y no volver a realizar ningún acto de explotación de las referidas obras así como a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Contra esta Sentencia ha sido preparado recurso de casación que se encuentra en trámite. □



MB-MINIMCOMUNICACIÓN

Consolidated Text of the Law on Intellectual Property (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, or TRLPI) must be assigned expressly.

In the ruling under discussion here, the dispute arose between the claimant companies Training Park S.L., author of translations of IT manuals, and Noves Arts S.L., sole assignee of Training Park S.L. for the use of the manuals, and the co-defendant entities Ifigenia Plus S.L. (now Terra Network Asociadas S.L.), Telefónica Data España S.A.U., Telefónica Datacorp S.A., Fundación Telefónica and Telefónica De España S.A. Ifigenia Plus S.L. signed a number of reproduction licence contracts with Noves Arts S.L. for the use of the manuals in distance learning on the internet, with particular conditions and limitations, discussion of which is beyond the remit of this article. Based on these contracts, the licensee, Ifigenia Plus S.L., provided the other defendants with the manuals so that they could be 'uploaded' onto particular internet portals. The claimants

COPYRIGHT



*Exploitation rights implicated in the assigning of copyright for accessing works on the internet*

By **María Baylos Morales**, Partner  
m.baylos@baylos.com

In a recent ruling on 7 November 2007, the Fifteenth Section of the Provincial Court of Barcelona examined the matter of author copyright and explained which rights should be expressly assigned so that a work can be accessible on the web without infringing the author's exclusive rights.

Previously in the well-known ruling of the Tintin case of 20 December 2005, the same Court declared that for every exploitative activity to be carried out, the corresponding right from among those contained in article 17 of the

maintained that this reproduction licence did not authorise access to the works on the internet and challenged the infringement of the copyright of the author of the translations, and claimed corresponding compensation. The issue, therefore, was to examine whether the assigning of reproduction rights for some IT manuals for distance learning on the internet was sufficient to upload the works onto various publicly-accessible websites.

The Court, revoking the ruling of Commercial Court No. 3 of Barcelona, declared that a mere reproduction licence did not authorise making a work accessible to any person visiting a website. The Court understood that from a reproduction licence, indiscriminate reproduction rights regarding the work for its subsequent marketing or for the right of public communication via the internet should not be inferred, but rather that any reproduction should remain limited to the concrete terms of the licence. The Court stated that making the work available to any person on the internet *'presumes in practical terms the exhaustion or expiry of the economic value of the intellectual property rights'*, and for this reason it must be expressly authorised and adequately remunerated.

Furthermore, it added that distance learning on the internet must be linked to a course taught on the web and that mere public access to the manuals, which form the basis of this teaching, does not comply with this requirement.

It was concluded in the ruling that the conduct examined involved a breach of the rights of reproduction and public communication, contained in articles 18 and 20 respectively of the TRLPI, for the following reasons.

The Court stated that to make a work accessible to the public on the internet, regardless of the category into which it falls (literary, musical, painting, etc), the first course of action necessary is the digitisation of the work in order to upload and store it into the memory of a computer or other electronic device which retains it in a stable format. According to article 18, the TRLPI understood by reproduction *'the*

*publication of the work in a medium which allows it to be communicated and copies of all or part of it obtained'*. Article 9.1 of the Berne Convention determines that such publication could be effected *'in any manner or form'*. Therefore, the ruling continued, *'when the work is digitised and published in a medium which allows it to be communicated and copies obtained, an act of reproduction is carried out'*, and if the right of reproduction has not been assigned expressly for these ends, it has been infringed.

But it is not only this right which comes into play when legally publishing a work on the internet. The possibility that this work may be accessible by any person, without the content even having to be downloaded onto that person's computer, constitutes, additionally, an act of communication as contemplated in article 20 of the TRLPI, permission for which must be assigned. The Court clarified that, although this precept does not contain a *numerus clausus* of conducts, but rather a purely illustrative list, this specific conduct was classed expressly as an act of communication in Law 23/2006, which transposed Directive 2001/29. Thus a sub-clause (i) was

included in the second sub-section of the precept, in which an act of communication was qualified as *'Making works available to the public, by wire or wireless means in such a way that members of the public may access them from a place and at a time chosen by them'*. Nevertheless, given the general nature of the provision in the first sub-section, in accordance with the previous regulation to the Law of 2006, nothing would prevent an act of making works available to the public on the internet being qualified as an act of communication.

On the other hand, expressly assigning the right of transformation, from article 21 of the TRLPI, would also be necessary. In effect, where the rights of reproduction and public communication are not duly assigned in order to make a work accessible on the internet, the modification of the format in which a work is normally delivered (whether on paper or a magnetic disk) into HTML format, which is essential for its being made available on the web, supposes, equally, an infringement of the previously-cited right of transformation.

With regard to any standing to be sued, the Court declared that the person responsible for the infringement of these rights is the assignee to whom the rights were not expressly assigned in the contract and who, nevertheless, authorised other companies to upload the works onto their respective websites, and also the owners and/ or those who exploited the websites through those who committed the infringement. In the case examined here, the Court considered that the entity Telefónica Datacorp S.A.U. lacked the capacity to be made a defendant since it did not demonstrate that it was the owner or that it was directly responsible for one of the internet portals attributed to it.

For all these reasons, the Court ruled that the rest of the defendants must cease and not repeat any act of exploitation of the previously referred-to works, and that they must pay compensation for the resulting loss and damages.

An appeal for cassation has been prepared against this ruling, which is currently pending. □

*A mere reproduction  
licence  
did not authorise  
making a work accessible  
to any person  
visiting a website*

DISEÑO INDUSTRIAL



## Avances en la futura modificación de la protección jurídica del Diseño Industrial en el ámbito comunitario: las piezas de recambio.

Por **Pedro Merino Baylos**, Socio  
p.merino@baylos.com

El pasado 12 de diciembre de 2007 el Parlamento Europeo dio un empujón al proyecto comunitario de modificación de la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos en una de sus asignaturas pendientes, los diseños de piezas de recambio destinadas a restituir la apariencia de productos complejos, que tanto preocupa en algunos sectores industriales, en especial en el sector de los vehículos de motor, pero también a la industria de la maquinaria, de los bienes de equipo y de los bienes de consumo.

El impulso legislativo se ha producido mediante una propuesta de la Comisión que ha dado lugar a la Resolución del Parlamento Europeo de aquella fecha, sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica dicha Directiva 98/71/CE. La Propuesta se refiere únicamente al mercado secundario de las piezas de recambio en las que el diseño es determinante para devolver al producto su apariencia o función inicial (piezas de recambio idénticas al original), lo que en la terminología inglesa se denomina *must-match*, y su objetivo es la liberalización completa de este mercado, lo que ya estaba previsto en el artículo 14 de la Directiva 98/71/CE bajo lo que se llamó solución *freeze plus*.

Se trata de una cuestión que actualmente no está cerrada y sobre la que se lleva trabajando a nivel comunitario con intensidad, al menos desde los prolegómenos de la elaboración del Libro Verde de las Comunidades Europeas sobre la protección jurídica del diseño industrial de julio de 1991, en el que se abordó de forma global esta figura, estableciendo una serie de propuestas legislativas en la materia.

Como consecuencia de ello, al cabo del tiempo se dictaron una serie de normas jurídicas comunitarias (la citada Directiva 98/71/CE y el Reglamento (CE) Núm. 6/2002 del Consejo sobre dibujos y

*“Una liberalización del mercado secundario de piezas de recambio constituye la vía que se ha de seguir”*

modelos comunitarios) y españolas (Ley 20/2003 de protección jurídica del Diseño Industrial).

Sin embargo, estas normas no resolvieron de forma definitiva la problemática de la protección jurídica mediante diseño de las piezas de recambio de productos complejos, pues se estableció para éstas un período transitorio, aplicable en la actualidad hasta que sea derogado por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifique la Directiva 98/71/CE.

Por lo que respecta a España el período transitorio está regulado en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 20/2003 de protección jurídica del Diseño Industrial, en donde se establece que los derechos conferidos por el diseño registrado no podrán ser ejercitados para impedir la utilización de diseños de componentes de un producto complejo siempre que:

a) el producto al que se haya incorporado el diseño sea un componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el diseño protegido;

b) el objeto de tal utilización sea permitir la reparación del producto complejo para restituir su apariencia original.

La Propuesta objeto de esta noticia tiene entre sus antecedentes un Informe de 22 de noviembre de 2007 de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en el que se exponen sus ventajas y desventajas en cuestiones tan fundamentales como precios, innovación, empleo, seguridad y competencia, llegándose a la siguiente conclusión: *“una liberalización del mercado secundario de piezas de recambio constituye la vía que se ha de seguir”*.

El resultado ha sido la Propuesta citada, por medio de la cual se contempla la modificación del artículo 14 de la Directiva 98/71/CE, estableciéndose con carácter general la prohibición de protección de diseños de piezas de recambio de productos complejos, pero sometida a las siguientes particularidades:

- la prohibición no se aplicará cuando la finalidad primera de la comercialización no sea la reparación del producto complejo;
- la prohibición se aplicará a condición de que los consumidores estén debidamente informados sobre el origen de la pieza de recambio (mediante su marca, nombre comercial, etc.), de modo que pueda escoger con conocimiento de causa entre los diferentes productos competidores ofrecidos para la reparación;
- y la prohibición se aplicará sólo a los componentes que queden a la vista en el mercado secundario, una vez que el producto complejo haya sido comercializado en el mercado primario por el titular del derecho sobre dicho producto o con su consentimiento.

Habrà que seguir de cerca la evolución legislativa de esta cuestión para comprobar si las modificaciones propuestas se mantienen o si, por el contrario, sufren algún cambio. Entre tanto, el período transitorio seguirá siendo de aplicación. □

## INDUSTRIAL DESIGN



## *Advances in the future modification of the legal protection of Industrial Design in the Community sphere: spare parts*

By **Pedro Merino Baylos**, Partner  
p.merino@baylos.com

On 12 December 2007, the European Parliament gave a push to the Community project to modify Directive 98/71/CE on the legal protection of designs and models. This is an ongoing unresolved matter: designs of spare parts destined to restore the appearance of complex products is the cause of some concern in some industrial sectors, in particular the automotive sector but also the manufacturing industry for capital assets and consumer goods.

The legislative impulse came from a Commission proposal which led to the European Parliament's Resolution of the same date, on the Proposal for a European Parliament and Council Directive, through which the aforementioned Directive 98/71/CE is modified. The Proposal refers uniquely to the secondary market in spare parts where the design is necessary to restore the original function or appearance of the product (spare parts which are identical to the original), known as *must-match*. Its objective is the complete liberalisation of this market, which was already anticipated in article 14 of Directive 98/71/CE under what was called the *freeze plus* solution.

It concerns an ongoing question which is being worked on intensely at Community level, at least since the introductory readings of the elaboration of the European Communities Green Paper on legal protection of industrial design in July 1991 in which this issue was addressed globally, establishing a series of legislative proposals on the matter.

As a consequence of this, after a period of time a series of Community laws were passed (the aforementioned Directive

98/71/CE and Regulation (CE) No. 6/2002 of the Council on Community designs and models) as well as Spanish laws (Law 20/2003 on legal protection of Industrial Design).

Nevertheless, these laws did not resolve definitively the problem of legal protection through the design of spare parts for complex products, since a transitional period was established for these items, which will remain applicable until revoked by the Directive of the European Parliament and of the Council to modify Directive 98/71/CE.

*'A liberalisation  
of the secondary market  
in spare parts is the path  
that must be followed'*

With regard to Spain, the transitional period is regulated in the Third Transitional Resolution of Law 20/2003 on the legal protection of Industrial Design, in which it is established that the rights conferred by registered design can not be exercised to impede the use of designs of components of a complex product, as long as:

- a) the product into which the design has been incorporated is a component of a complex product whose appearance depends on the protected design,
- b) the object of this use is to allow the repair of the complex product to restore its original appearance.

The background to the Proposal discussed here is a Report of 22 November 2007 of the European Parliament's Committee on Legal Affairs, in which the advantages and disadvantages were set out for matters as fundamental as prices, innovation, employment, security and competition, and which reached the following conclusion: *'a liberalisation of the secondary market in spare parts is the path that must be followed'*.

The result has been the aforementioned Proposal, through which the modification of Article 14 of Directive 98/71/CE has been considered, establishing in general terms the exclusion from protection of designs of spare parts of complex products, but subject to the following specific points:

- the exclusion will not apply when the primary aim of marketing is not the repair of the complex product;
- the exclusion will apply on the condition that consumers are duly informed of the origin of the spare part (by means of its brand, commercial name, etc.) in such a way that they can make an informed decision when choosing between the different competitors' products offered for the repair; and
- the exclusion will apply only to components which remain visible in the secondary market, once the complex product has been marketed in the primary market by the holder of the right over the said product or with his consent.

The legislative evolution of this question will have to be followed closely to check whether the proposed modifications are maintained, or, conversely, whether they are changed in any way. Meanwhile, the transitional period will continue to apply. □

Hermanos Bécquer, 10. 1°  
28006 Madrid (España)  
Tel.: (34) 91 435 85 67\*  
Fax: (34) 91 576 22 29

ESTUDIO JURÍDICO BAYLOS



www.baylos.com  
E-mail: info@baylos.com

© Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento escrito de Estudio Jurídico Baylos.

© Total or partial reproduction of this work is prohibited without the prior consent of Estudio Jurídico Baylos.