

ESTUDIO JURÍDICO BAYLOS



Fundado en 1943 por Hermenegildo Baylos Corroza

PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, modifica determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial. *Pág. 01*

INTELLECTUAL PROPERTY

Royal Decree 1431/2008, 29 August, which modifies statutory dispositions in Intellectual Property matters. Page 02

NOMBRES DE DOMINIO

Novedades sobre los nombres de dominio TLD.

Pág. 03

DOMAIN NAMES

Novelties about TLD domain names.

Page 04

PATENTES

Delimitación del derecho de patentes.

Pág. 05

PATENTS

Delimitation of the patent right.

Page 06

DERECHO DE AUTOR

El derecho de participación de los artistas plásticos.

Pág. 08

COPYRIGHT

The resale right for the benefit of the author of an original work of art.

Page 08

PROPIEDAD INDUSTRIAL



El Real Decreto 1431/2008, de 29 de agosto, modifica determinadas disposiciones reglamentarias en materia de propiedad industrial.

Por **Elena Pérez Sempere**, Asociada
e.perez@baylos.com

Las modificaciones que introduce este Real Decreto entraron en vigor el 16 de septiembre de 2008 y afectan a los Reglamentos de ejecución de las Leyes de Patentes, de Marcas y de Diseño Industrial; al Real Decreto relativo a la aplicación del Convenio de Patente Europea y al Real Decreto por el que se establece la aplicación del procedimiento de concesión con examen previo para las solicitudes de patentes en el sector de la alimentación.

Entre los cambios más significativos, en lo que se refiere a los Reglamentos referidos, se encuentra la posibilidad de que las notificaciones a quienes sean parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el que actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España, se hagan por correo electrónico u otro medio técnico que tenga dicha Oficina. Hay que recordar que la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior del material de defensa y doble uso, ya había eliminado

la obligación de designar un domicilio en España a efectos de notificaciones en los casos en que el interesado fuera extranjero y actuara sin representante en nuestro país. Ahora lo que se establece es la forma en que pueden realizarse dichas notificaciones.

Igualmente, con objeto de agilizar y adaptar la acreditación de la representación en los casos de tramitación electrónica, se prevé la posibilidad de aportar un archivo electrónico que contenga la copia íntegra del poder original para los actos que no impliquen renuncia, enajenación, gravamen o limitación de derechos, sin perjuicio de que en caso de desistimiento de la solicitud o por razones de seguridad, de oficio o previa justificación de alguna de las partes, deba aportarse el poder original. También se regulan y sistematizan los supuestos de inadmisión y desistimiento de las oposiciones, tanto para las patentes, como para las marcas, diseño industrial y patentes para el sector de alimentación, con examen previo.

Una de las modificaciones más importantes se contiene en el artículo 29 del

Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes. Así, se amplía el contenido del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET) para incluir como parte del mismo una Opinión Escrita (OE), preliminar y sin compromiso, sobre la patentabilidad de la invención. Esta nueva disposición reglamentaria será de aplicación a todas las solicitudes de patente nacionales cuya petición de realización del IET se produzca en fecha igual o posterior al 16 de septiembre de 2008, según se desprende de la Disposición Final Segunda del RD 1431/2008 que prescribe la entrada en vigor de esta disposición.

*Es necesario traducir
al español la limitación
de la Patente Europea
para que sea válida
en España*

También en relación con el Reglamento de ejecución de la Ley de Patentes, desaparece la posibilidad, establecida en artículo 14.1.b) del Reglamento 2245/1986, de aportar una descripción resumida de la invención y completarla en el plazo improrrogable de dos meses desde la fecha de presentación.

Finalmente, respecto al Real Decreto de aplicación del Convenio de Patente Europea, se modifican los artículos 7 y 8 para redactarlos de acuerdo con el contenido del Acta de Revisión del

Convenio de Patente Europea de 29 de noviembre de 2000 (EPC 2000), que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007. Así, en el EPC 2000 se introduce un nuevo procedimiento de limitación de las patentes europeas centralizado en la Oficina Europea de Patentes y se permite a los Estados contratantes exigir que, para que una patente europea limitada según el nuevo procedimiento tenga efectos en el país, su titular deba presentar una traducción en la lengua oficial del Estado en el plazo de tres meses contado desde la fecha en que la mención de la limitación

se publique en el Boletín Europeo de Patentes. En el caso de España es el idioma español por su condición de Estado Miembro del Convenio. Si tal traducción al español no se presentase, la patente no tendrá efectos en España. Cuando el titular no tenga domicilio ni sede social en España será necesario que la traducción del texto sea realizada por un Agente de la Propiedad industrial acreditado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o por un intérprete jurado nombrado por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y Cooperación.» □

INTELLECTUAL PROPERTY



Royal Decree 1431/2008, 29 August, which modifies statutory dispositions in Intellectual Property matters.

By **Elena Pérez Sempere**, Associate
e.perez@baylos.com

The amendments introduced by Royal Decree 1431/2008 entered into force last 16 September 2008 and affect the Enforcement Regulations of the Patent, Trade Mark and Designs Acts; it also affects to the Royal Decree related to the application of the European Patent Convention and the Royal Decree that establishes the granting with prior exam proceedings for the patent applications in the food industry.

Amongst the most important amendments, in relation to the referred Regulations, there is the possibility of sending notifications by e-mail, or any other available technical means, to the parties appearing before the Spanish Patent and Trade Mark Office, who are acting directly and do not have its domicile or an establishment in Spain. We should remember that the Act 53/2007 related to the control over foreign commerce of defensive materials and double use, had already removed the obligation of designating a correspondence domicile in Spain when the addressee is foreign and acts without representative in our country. Therefore, what has been established now is the way that such notifications may be conducted.

Additionally, with the aim of speed up and adapt the prove of authorisations in cases of electronic processing, it is envisaged the possibility of filing an

electronic file that contains an entire copy of the original authorisation for any act that does not imply a waive, transfer, burden or limitation of rights. However, there are some cases, such as waiving the application or security reasons, amongst others, where it is necessary to file the original authorisation. The cases of inadmissibility and withdrawal of oppositions are also regulated, all for patents, including patents related to the food industry with prior exam, trade marks and designs,.

One of the most important amendments is included in Section 29 of the Patent Enforcement Act. It is referred to the extend of the contents of the Prior Art Report (PAR) to include, as part of the report, a preliminary and without prejudice Written Opinion (WO), about the patentability of the invention. This amendment will be applicable to all national patent applications, for which a Prior Art Report is applied on or after 16 September 2008, as it is established in the Second Final Disposition of Royal Decree 1431/2008.

Also in relation to the Patent Enforcement Act, it has disappeared the possibility, as it was established in Section 14.1.b) of Regulation 2245/1986, of filing a summarised description of the invention and complete it in the non extendable term of two months, as from the filing date.

Finally, regarding the Royal Decree that regulates the application of the European

*To be valid in Spain
a translation
into Spanish
of the limited EP
must be filed*

Patent Convention, Sections 7 and 8 are amended to be drafted in accordance with the contents of the Revision instrument of the European Patent Convention of 29 November 2000 (EPC 2000), which entered into force on 13 December 2007. The EPC 2000 introduced a new proceedings of European patent limitation centralized in the European Patent Office, which permits the member states to claim that, for a European patent that has been limited in accordance to a new proceeding, to have effect in such member state, its owner has to file a translation into the official language of the member state, in the term of three months as from the date when the mention of the limitation is published in the European Patents Bulletin. In the case of Spain, being a member state of the Convention, the language is Spanish. In the event, that the translation into Spanish is not filed, the patent will have no effects in Spain. When the owner does not have a domicile or an establishment in Spain, it will be necessary that the translation into Spanish is made either by an Intellectual Property Agent, authorised by the Spanish Patent and Trade Marks Office or by a legal interpreter appointed by the Spanish Foreign Affairs and Cooperation Ministry. □

NOMBRES DE DOMINIO



Novedades sobre los nombres de dominio TLD.

Por **Susana Merino Baylos**, Asociada
s.merino@baylos.com

El **ICANN** ("Internet Corporation for Assigned Names and Numbers"), el organismo que administra los nombres de dominio y las direcciones IP, ha aprobado en su último Congreso de París una amplia liberalización de la creación de TLD (Top Level Domain). A partir del próximo año, se autorizarán nombres de empresas, ciudades o cualquier otra actividad comercial o informativa.

Cumpliendo con las expectativas y después de infinidad de peticiones sobre nuevas creaciones de nombres de dominio, finalmente el **ICANN** decidió el pasado mes de Junio en París liberar el registro de dominios.

A partir de ahora, a los dominios de primer orden como **.com**, **.net**, **.org** y a los dominios de segundo orden (dominios nacionales): **.es**, **.uk**, etc..., se empezarán a añadir nombres con todo tipo de terminaciones cuya variedad dependerá de la imaginación del solicitante siempre y cuando se respeten los derechos de las marcas y no se usurpen identidades de nombre o comunidades conocidas. Organizaciones y empresas podrán registrar dominios de primer nivel a la carta, incluso los particulares podrán registrar su nombre.

En efecto, a partir de la segunda mitad de 2009 se abrirá un plazo de peticiones para los nuevos dominios. En caso de que surgieran conflictos, con múltiples peticiones para un mismo dominio, éstos se resolverían mediante una subasta.

Cualquier organización podrá tener su nombre de dominio tras el pago de una tasa que rondará los 100.000 euros y siempre cumpliendo unos requisitos técnicos. Este alto precio serviría para disuadir a los Cyber-ocupantes ilegales. El **ICANN** le daría prioridad a las empresas y organizaciones con nombres con marca registrada.

De esa manera, en lugar de estar limitados a **.com**, **.net** o **.org** como letras finales

de una dirección de Internet, las empresas u organizaciones podrían agregar el nombre de su compañía al final de su URL. Por ejemplo, eBay se podría convertir en .ebay. Hasta podrían ponerse nombre a las ciudades .newyork, .berlin, .madrid. Se podrá crear .loquesea, como por ejemplo .amistad, .amor, .derecho, .blog.

Otra de las novedades es que, a partir de ahora, los internautas podrán registrar estos dominios en caracteres no latinos, como árabe, chino o japonés.

Los más críticos hacia esta ampliación hablan de la confusión que puede generar este nuevo sistema entre los usuarios, ya que los dominios **.com**, **.net**, **.org**, etc. sirven para distinguir el contenido de la página. Además, se apunta el incremento de números de litigios que surgirán en esta materia.

Otra de las grandes novedades es que **TELNIC LIMITED**, el operador de Registro y Organización de Patrocinio para el nuevo dominio de patrocinio de nivel superior (sTLD) **.tel**, ha anunciado los detalles del lanzamiento durante la celebración del Congreso del **ICANN** en París.

Este dominio comenzará a estar disponible a finales de año y seguirá unos plazos antes de ser de libre registro. Del 3 de diciembre de 2008 al 2 de febrero de 2009 se establece el plazo para que sólo las marcas registradas puedan conseguir el **.tel**. Después de este plazo habrá 2 meses en los que el dominio **.tel** tendrá un precio mayor para evitar la especulación y acercarlo a todas las empresas. Tendrá un registro mínimo de 3 años y una vez permitido el libre registro se pasará de 3 a 1 año.

Este dominio **.tel**, que está dirigido tanto a empresas como a particulares, permite almacenar, actualizar y publicar toda clase de información de contacto, ya sea teléfono, móvil, e-mail y enlaces Web de forma directa en Internet bajo su propio nombre de dominio único.

El ICANN ha aprobado una amplia liberalización del registro de TLD. A partir del próximo año se autorizarán nombres de empresas, ciudades o cualquier otra actividad comercial o informativa

En cuanto al nombre de dominio **.eu**, **EURID**, la empresa europea que gestiona los dominios europeos **.eu**, prepara una campaña publicitaria para potenciar el empleo del **.eu** en la Unión Europea. Esta campaña está centrada en los países de la Unión Europea, entre los que se

encuentra España, que menos utilizan este dominio para así aumentar el número de registros. También se prevé aceptar dominios multilingües (IDN) que posibilitará que se acepten dominios con todos los acentos de los diferentes países europeos.

DOMAIN NAMES

*Novelties about TLD domain names.*

By **Susana Merino Baylos**, Associate
s.merino@baylos.com

ICANN ("Internet Corporation for Assigned Names and Numbers"), the body in charge of the administration of domain names and IP addresses, approved in its last Paris Congress a broad deregulation of the creation of TLD (Top Level Domains). Next year, names of companies, cities or any other commercial or information activities will be authorized.

In fulfilment of the expectations and after countless requests related to new creations of domain names, **ICANN** finally decided last July in Paris to deregulate the registration of domains.

The ICANN has approved a wide deregulation regarding the creation of TLD.

As from next year, names of companies, cities or any other commercial or information activities will be authorized

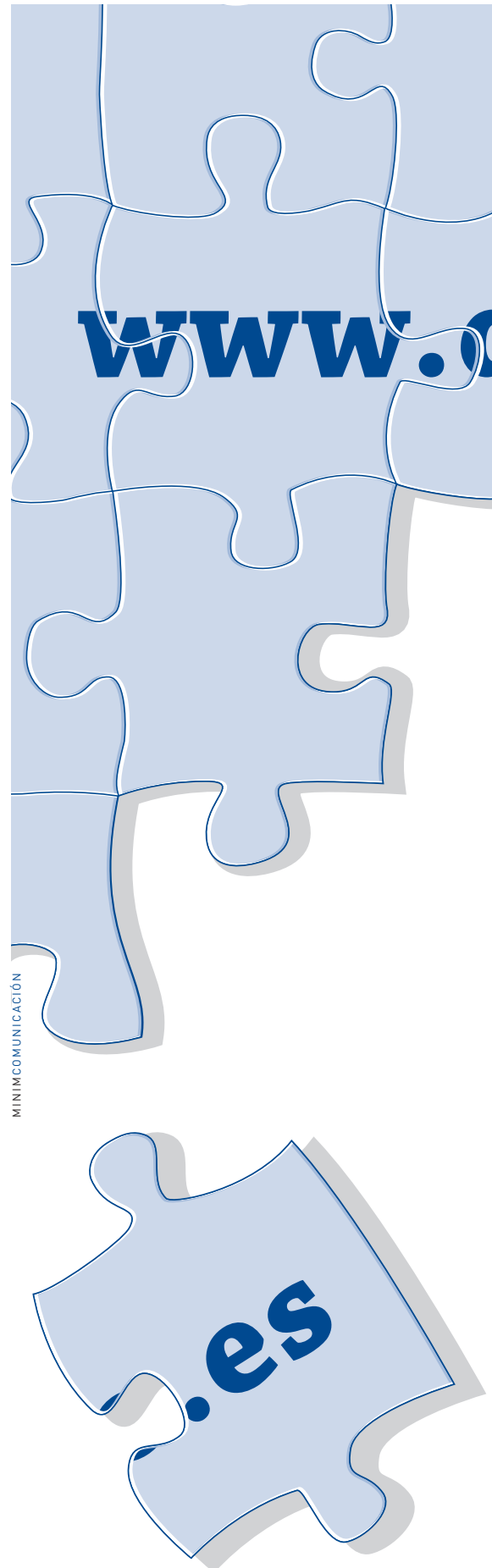
From now on, to the top level domains such as **.com**, **.net**, **.org** and the second level domains (national domains): **.es**, **.uk**, etc..., any kind of endings will be added, the variety of which will depend on the imagination of the applicant, provided that the rights of the trade marks are respected and identities of well known names or communities are not misappropriated. Organizations and companies will be able to register top level domains à la carte, and even individuals will be entitled to register their name.

Effectively, starting on the second half on 2009, the term for applications for new domains will be opened. In case of disputes, i.e. multiple applications for the same domain, such disputes will be solved through an auction.

Any organization will be allowed to have its domain name after the payment of a rate of approximately Euro 100,000 and provided that a series of technical requisites are met. Such a high rate would serve to dissuade illegal Cybersquatters. **ICANN** would give priority to the companies and organizations with names that enjoy the protection of a trade mark.

This way, instead of being limited to **.com**, **.net** or **.org** as the endings of an Internet address, companies or organizations might add the name of their companies at the end of their URL. For instance, eBay could become **.ebay**. Even city names could be used such as **.newyork**, **.berlin**, **.madrid**. It would be possible to create **.anything**, such as **.friendship**, **.love**, **.law**, **.blog**.

Another novelty is that, from now on, Internet users may register these domains





with non Latin characters, such as Arabic, Chinese or Japanese.

Those persons who most criticize this expansion mention the confusion that this new system might generate among users, since domains such as **.com**, **.net**, **.org**, etc. serve to distinguish the contents of the site. Furthermore, they also mention the increase in the number of disputes derived from it.

Another novelty is that **TELNIC LIMITED**, the operator of the Registration and Sponsoring Organization for the new sponsoring top level domain (sTLD) **.tel**, has announced the details of the launching on the occasion of the Paris Congress of **ICANN**.

This domain will start to be available at the end of the year and will be subject to some terms before registrations are open to all. The term between 3rd December 2008 and 2nd February 2009 has been established to allow only trade mark owners to obtain the **.tel**. Once such term has lapsed, there will be a term of 2 months where the **.tel** domain will be at a premium price in order to avoid speculation and to bring it closer to all companies. The minimum registration will be for a term of 3 years and once the registration is open for all, the term will be reduced from 3 to 1 year.

This **.tel** domain, which is aimed both at companies and individuals, allows to store, update and publish any kind of contact information, either telephone, cell phone, e-mail and Web links directly in the Internet under their own unique domain name.

In the context of the **.eu** domain name, **EURID**, the European company in charge of the management of the **.eu** European domains, is preparing an advertising campaign to potentiate the use of the **.eu** within the European Union. Such campaign is focused on the countries of the European Union, among them Spain, that less use this domain in order to increase the number of registrations. It is also foreseen to accept multilingual domains (IDN) which will enable to accept domains with all the accents of the different European countries. □

PATENTES



Delimitación del derecho de patentes.

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

La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de reconocido prestigio en litigios sobre propiedad industrial, ha dictado una reciente Sentencia de 2 de octubre de 2008 que confirma la desestimación de una demanda interpuesta por MERCK SHARP & DHOME, S.A. (MSD) por violación de una patente relativa al principio activo Losartán.

MSD denunciaba la infracción en España de las reivindicaciones de producto de su patente europea EP 253.310, solicitada el 9 de julio de 1987 cuando estaba vigente en España la prohibición de patentabilidad de productos químico-farmacéuticos, la cual finalizó el 7 de octubre de 1992. Por esta razón dicha patente europea fue validada en España únicamente con respecto a sus reivindicaciones de procedimiento, es decir, solo se presentó la traducción de estas reivindicaciones.

Para lograr la protección en España de las reivindicaciones que protegen al principio activo Losartán, MSD presentó en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el 16 de octubre de 2006, antes de la caducidad de la patente, una traducción revisada de la validación, en la que se hacían figurar las reivindicaciones de producto que en su día fueron concedidas en la patente europea pero que no pudieron incluirse en la traducción

española de la validación, debido a la citada prohibición. El apoyo legal para obtener esa mayor protección en España fueron los artículos 27.1 y 70 ADPIC y el cauce procedimental para presentar la traducción revisada fue el artículo 12 del Real Decreto 2424/1986 relativo a la aplicación del Convenio de Patente Europea. Este precepto establece que la traducción revisada no adquirirá efecto hasta que la misma sea publicada en la OEPM.

La traducción revisada en cuestión fue publicada por la OEPM con fecha de 1 de junio de 2006, pero posteriormente fue revocada y dejada sin efecto a raíz del recurso interpuesto por LABORATORIO STADA, S.A., demandada a la postre en la demanda de MSD. La Resolución administrativa de la OEPM fue recurrida por MSD ante los Tribunales del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.

*La publicación
de la traducción revisada
de la Patente Europea
es requisito imprescindible
para ejercitar una acción
por infracción*

Una de las cuestiones planteadas por MSD en el pleito civil fue que el Tribunal declarase, con carácter prejudicial, la nulidad de la Resolución de la OEPM que denegaba la publicación de la traducción revisada. Sin embargo, esta pretensión ha sido rechazada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona al declarar que “los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad y validez y despliegan sus efectos en tanto no sean anulados por los tribunales del orden contencioso-administrativo”.

Partiendo de la anterior premisa, es decir, que es válido el acto administrativo que deniega la publicación de la traducción revisada, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona proclama que la publicación de la patente con reivindicaciones de producto (traducción revisada) constituye un presupuesto para accionar por violación, que de no concurrir es impeditivo o excluyente, por carencia del derecho, que nace por virtud de un acto administrativo de carácter constitutivo (publicación).

Así las cosas, la Sentencia de 2 de octubre de 2008 desestima íntegramente la demanda de MSD por violación de las reivindicaciones de producto de su patente europea EP 253.310 al no haber nacido en España su derecho a la protección del principio activo Losartán debido a que la OEPM no publicó la traducción revisada. □

PATENTS



Delimitation of the patent right.

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

Section 15th of the Provincial Court of Barcelona, a very prestigious one in the context of industrial property disputes, has recently passed a Sentence dated 2nd October 2008 confirming the dismissal of a claim filed by MERCK SHARP & DHOME, S.A. (MSD) for

infringement of a patent related to the active principle Losartán.

MSD denounced the infringement, in Spain, of the product claims of its European patent EP 253.310, applied for on 9th July 1987 when the prohibition to patent chemical-pharmaceutical products was in force in Spain. Such prohibition was lifted on

7th October 1992. Consequently, such European patent was validated in Spain only with respect to its process claims, i.e. only the translation of such claims was filed.

In order to obtain in Spain the protection of the claims covering the active principle Losartán, MSD filed before the Spanish Patent Office (Oficina Española de Patentes

y Marcas (OEPM)) on 16th October 2006, before the expiry of the patent, a reviewed translation of the validation which included the product claims once granted for the European patent but that could not be included in the Spanish translation of the validation due to such prohibition. The legal support used to obtain such greater protection in Spain was article 27.1 and 70 TRIPS and the procedural vehicle to file the reviewed translation was article 12 of Royal Decree 2424/1986 related to the application of the European Patent Convention. This rule establishes that the reviewed translation will not be effective until it is published by the OEPM.

The reviewed translation in question was published by the OEPM on 1st July 2006, but it was subsequently revoked and declared null and void as a result of an appeal filed by LABORATORIO STADA, S.A., the defendant in the MSD claim. The administrative Resolution of the OEPM was appealed by MSD before the contentious-administrative Courts.

The publication of the revised translation of the EP is a must requirement to initiate an infringement action.

One of the issues raised by MSD in the civil proceedings was that the Court should declare, through preliminary rulings, the nullity of the Resolution of the OEPM denying the publication of the reviewed translation. However, this request has been rejected by Section 15th of the Provincial Court of Barcelona when declaring that “administrative actions enjoy the legality and validity presumption and are effective as long as

they are not declared null and void by the contentious-administrative Courts.”

On the basis of the above, i.e. that the administrative action denying the publication of the reviewed translation is valid, Section 15th of the Provincial Court of Barcelona declares that the publication of the patent with the product claims (reviewed translation) represents a premise to start an infringement action. If the patent is not published, the infringement action cannot be filed due to a lack of right, since such right stems from the publication, which is an administrative action that gives rise to the right.

Consequently, the Sentence of 2nd October 2008 fully dismisses the claim of MSD for infringement of the product claims of its European Patent EP 253.310 due to the absence in Spain of its right to the protection of the active principle Losartán owing to the fact that the OEPM did not published the reviewed translation. □

DERECHO DE AUTOR



El derecho de participación de los artistas plásticos.

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

Actualmente se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). El Proyecto se encuentra en estudio en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, habiendo finalizado el plazo de enmiendas el pasado 30 de septiembre.

Esta modificación tiene por objeto adaptar a la Directiva 2001/84/CE la regulación del derecho de participación que tiene todo artista plástico sobre el precio de reventa de sus obras; es decir, la venta que se realice después de la primera transmisión efectuada por el autor.

La futura Ley, en consonancia con la Directiva, concreta como obras incluidas en este derecho, los cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas,

objetos de cristal, fotografías y piezas de video arte, siempre que sean creaciones ejecutadas por el propio autor o se trate de ejemplares considerados como obras de arte originales.

El derecho de participación se reconoce al autor y a sus derechohabientes, tras su muerte o declaración de fallecimiento, con carácter inalienable e irrenunciable.

Actualmente se encuentra en tramitación la regulación del derecho de participación que tiene todo artista plástico sobre el precio de reventa de sus obras

Ello significa que su transmisión sólo es posible *mortis causa*. El derecho se extinguirá transcurridos setenta años desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor o a su declaración de fallecimiento. Es decir, tiene la misma duración que los derechos patrimoniales del autor.

Estarán obligados a abonar este derecho los profesionales del mercado del arte, como son las salas de venta, salas de subastas, galerías de arte, marchantes de arte y cualquier persona física o jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación en este mercado, incluso si se realizan a través de prestadores de servicios de la Sociedad de la información. No estarán incluidos los actos de reventa efectuados por personas que actúen a título privado para museos no comerciales abiertos al público. Tampoco se aplicará a las reventas promocionales por estar dirigidas a facilitar la incorporación de la obra de nuevos artistas al mercado del arte.

La efectividad de este derecho se hará necesariamente a través de las entidades de gestión colectiva a quienes los obligados deberán notificar cada reventa sujeta a este derecho, así como el precio obtenido y todos los documentos que identifiquen la obra revendida, los sujetos que han intervenido y, en su caso, el nombre del autor. Posteriormente, habrán de efectuar el pago a la entidad de gestión que corresponda. Dichas entidades se encargarán de liquidar a los autores. Las cantidades

que no puedan repartirse por falta de identificación de los titulares del derecho, habrán de ser ingresadas en el Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, creado con la finalidad de impulsar, fomentar y apoyar la creatividad en el campo de las artes plásticas.

La Directiva deja libertad a los Estados para que determinen el umbral mínimo a partir del cual nace este derecho, siempre que tal mínimo no sea superior

a 3.000 euros. En el caso de España, el proyecto de Ley que se está tramitando establece que el derecho de participación nacerá cuando el precio de la reventa sea igual o superior a 3.000 euros, excluidos impuestos. Igualmente, el Proyecto de Ley prevé una escala de porcentajes de participación según el precio de la reventa. La escala comienza en el 4% de los primeros 50.000 euros y va decreciendo por tramos, hasta el 0,25% de la parte que exceda de 500.000 euros. □

COPYRIGHT



The resale right for the benefit of the author of an original work of art.

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

The bill of the Act by means of which Section 24 of the Copyrights Act (LPI) is modified, is nowadays pending. The bill is being studied by the Culture Commission of the Parliament. The term to file amendment petitions expired on 30 September 2008.

The object of such modification is to adapt the resale right of the author of an original work of art to the directive 2001/84/EC. By the resale right is meant the sale made after the first sale made by the author.

The future Act, in accordance with the Directive, establishes that "original work of art" includes pictures, collages, paintings, drawings, engravings, prints, lithographs, sculptures, tapestries, ceramics, glassware, photographs and pieces of video art, provided they are made by the artist himself or are copies considered to be original works of art.

The resale right shall be payable to the author of the work and, after his death or declaration of death, to those entitled under him and this right is inalienable and cannot be waived. This means that its transmission is only possible *mortis*

*The resale right
for the benefit of the author
of an original work of art
is nowadays pending*

causa. The right will be extinguished after seventy years as from 1 January of the year following to the death of the author or his declaration of death. This means that it lasts for the same time than the economic copyrights.

Those obliged to pay the resale right are the professionals acting in the market, such as sale halls, auction halls, art galleries, art dealers and any other physical or legal person that intervenes as mediators in this industry, even if the activity is made by means of a person that provides services of the Information Society. However, the resale services made by people that act as independent contractors for museums not open for the public, are excluded. Also the resale right is not applicable to promotional resale, because these are aimed to facilitate the entrance

of the works of new artists to the art market.

This right will be necessarily executed by the Copyright Collectives, to whom the obliged persons will have to notify each resale subject to the right, the obtained price, all the documents that identify the resale work, the involved people and, if possible, the name of the author. Afterwards, they should verify the payment to the relevant Copyright Collective. Such entities will then pay to the authors. The money that cannot be paid to any author, because he has not been identified, will be paid to the Arts Help Fund, created with the aim of promoting, encouraging and supporting the creativity in the works of art field.

The Directive allows the Member States to determine the minimum threshold as from which this right exists, subject to that minimum threshold not to exceed 3000 Euros. Regarding Spain, the bill of the Act, that is nowadays pending, establishes that the resale right will exist when the resale price is 3000 Euros or higher, excluding taxes. Additionally, the bill of the Act foresees a scale of percentages of resale rights in accordance with the resale price. The scale begins with 4% for the first 50.000 Euros and then keeps decreasing up to 0.25% of the part that exceeds 500.000 Euros. □

Hermanos Bécquer, 10. 1º
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.