

1	Patentes. CCP	1	Patents. SCP
2	Marcas. Procedimiento penal	2	Trademarks. Criminal Proceedings
3	Marcas y DOPs	3	Trademarks and PDOs
4	Derechos de autor	4	Copyright

1

LA INTERPRETACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE FABRICACIÓN DE LOS CCP (“SPC MANUFACTURING WAIVER”) LLEGA AL TJUE: LA CUESTIÓN PREJUDICIAL C-371/26

La cuestión prejudicial que ha dado lugar al asunto C-371/26 se ha planteado en el marco de un litigio seguido ante el Tribunal de lo Mercantil y Marítimo de Dinamarca entre las compañías farmacéuticas Janssen Biotech y Samsung Bioepis. El litigio se centra en la interpretación del *SPC Manufacturing Waiver* en el contexto de la fabricación de un producto (*ustekinumab*) en Dinamarca para su posterior exportación al Reino Unido.

Esta será la primera ocasión en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el alcance de la excepción, tras una serie de resoluciones nacionales que, en su mayoría, han alcanzado conclusiones coincidentes favorables a una interpretación literal de la norma.

Marco normativo

El *SPC Manufacturing Waiver* se incorporó al artículo 5 del Reglamento (CE) 469/2009 mediante el Reglamento (UE) 2019/933. Esta excepción permite fabricar en la Unión productos protegidos por un CCP para su exportación a terceros países, así como realizar los actos conexos estrictamente necesarios. También permite, durante los seis meses anteriores a la expiración del CCP, fabricar productos o medicamentos

THE INTERPRETATION OF THE SPC MANUFACTURING WAIVER REACHES THE CJEU: PRELIMINARY RULING IN CASE C-371/26

The request for a preliminary ruling that gave rise to Case C-371/26 was made in the context of proceedings before the Danish Maritime and Commercial Court between the pharmaceutical companies Janssen Biotech and Samsung Bioepis. The dispute concerns the interpretation of the *SPC Manufacturing Waiver* in the context of the manufacture of a product (*ustekinumab*) in Denmark for subsequent export to the United Kingdom.

This will be the first occasion on which the Court of Justice of the European Union (CJEU) will rule on the scope of the exemption, following a series of national decisions which, for the most part, have reached consistent conclusions in favour of a literal interpretation of the relevant provision.

Legal framework

The *SPC Manufacturing Waiver* was incorporated into Article 5 of Regulation (EC) 469/2009 by Regulation (EU) 2019/933. The exemption allows products protected by an SPC to be manufactured in the European Union for export to third countries, together with related acts strictly necessary for that purpose. It also allows, during the six months preceding the expiry of the SPC, the manufacture

destinados a su comercialización en la Unión una vez extinguido el certificado.

Su aplicación exige, entre otros requisitos, una notificación previa a la autoridad competente y al titular del CCP, en la que, para la exportación a terceros países, deberá indicarse el número de la autorización de comercialización en cada país de destino *tan pronto como esté a disposición del público*.

Las resoluciones nacionales anteriores

Desde su introducción, la aplicación de la excepción ha dado lugar a una litigiosidad significativa, centrada en la interpretación de sus requisitos y en la delimitación de los actos amparados por ella.

En primer lugar, en Alemania, en un asunto entre Janssen Biotech y Formycon (decisión del Tribunal Regional de Múnich de 20 de octubre de 2023), se siguió una interpretación restrictiva. El tribunal alemán consideró que el fabricante no podía acogerse a la excepción cuando no había comunicado el número de autorización de comercialización ni había identificado los países de exportación. Además, interpretó que la excepción no debía aplicarse a las exportaciones dirigidas a países en los que hubiera protección ni a las actividades de almacenamiento a largo plazo.

Posteriormente, tanto en los Países Bajos como en Bélgica, en varios procedimientos tramitados en 2024 y 2025¹, se adoptó una interpretación distinta, en línea con la literalidad del artículo 5 del Reglamento (CE) 469/2009.

(1) Decisión del Tribunal de la Haya de 23 de enero de 2024 (C/09/657817)
 Decisión del Tribunal de apelación de la Haya de 7 de abril de 2025 (200.337.844/01)
 Decisión del Tribunal de apelación de Bruselas de 4 de noviembre de 2024 (2024/QR/44)
 Decisión del Tribunal de Bruselas (de habla neerlandesa) de 23 de diciembre de 2024 (A/24/02113)
 Decisión del Tribunal de Bruselas (de habla francesa) de 12 de noviembre de 2025 (A/24/02427)

of products or medicinal products intended to be placed on the EU market once the SPC has expired.

Its application is subject, among other requirements, to prior notification to the competent authority and the SPC holder. In the case of exports to third countries, the notification must include the marketing authorisation number for each export country *as soon as it is publicly available*.

Previous national decisions

Since its introduction, the application of the exemption has given rise to significant litigation concerning the interpretation of its requirements and the scope of the acts covered by it.

First, in Germany, in proceedings between Janssen Biotech and Formycon, decided by the Munich Regional Court on 20 October 2023, the court adopted a restrictive interpretation. It held that the maker could not rely on the exemption where it had neither provided the marketing authorisation number nor identified the countries of export. It also considered that the exemption should not apply to exports to countries in which protection remained in force or to long-term storage activities.

Subsequently, in several proceedings conducted in the Netherlands and Belgium in 2024 and 2025, the courts adopted a different interpretation, in line with the wording of Article 5 of Regulation (EC) 469/2009.

(1) Decision of the Court of The Hague of 23 January 2024 (C/09/657817)
 Decision of the Court of Appeal of The Hague of 7 April 2025 (200.337.844/01)
 Decision of the Court of Appeal of Brussels of 4 November 2024 (2024/QR/44)
 Decision of the (Dutch-speaking) Brussels Court of 23 December 2024 (A/24/02113)
 Decision of the (French-speaking) Brussels Court of 12 November 2025 (A/24/02427)

Estas decisiones concluyeron que, para acogerse a la excepción, no es exigible disponer de una autorización de comercialización en el país de exportación en el momento de efectuar las notificaciones al titular del CCP y a la autoridad competente, siendo únicamente necesario comunicar el número de dicha autorización *tan pronto como esté a disposición del público*. Además, se precisó que tampoco se requiere identificar desde el inicio los países a los que se pretende exportar.

Asimismo, estas decisiones rechazaron que la aplicación de la excepción estuviera necesariamente condicionada a que el país de exportación se encontrara libre de derechos en el momento de efectuar la notificación. Y, en relación con el almacenamiento, consideraron que éste podía quedar comprendido en la excepción cuando estuviera vinculado a una operación de exportación.

Por último, en el Reino Unido, en un procedimiento entre Regeneron y Alvotech, el Tribunal de Patentes siguió la línea adoptada por los tribunales holandeses y belgas (decisión de 24 de noviembre de 2025).

El litigio danés

La cuestión prejudicial se ha planteado en un litigio entre Janssen y Samsung Bioepis, relativo a la fabricación y el almacenamiento en Dinamarca del producto *ustekinumab* durante la vigencia del correspondiente CCP para su exportación al Reino Unido.

En octubre de 2023, Samsung notificó su intención de fabricar el producto en Dinamarca a partir de enero de 2024, para su posterior exportación al Reino Unido, indicando que el número de autorización de comercialización se facilitaría cuando estuviera disponible. La fabricación comenzó meses después y el producto permaneció almacenado en Dinamarca antes de ser exportado.

Those decisions held that, in order to rely on the exemption, it is not necessary to hold a marketing authorisation in the country of export at the time the notifications are made to the SPC holder and the competent authority. It is sufficient for the number of that authorisation to be provided *as soon as it becomes publicly available*. The courts also held that it is not necessary to identify from the outset the countries to which the product is intended to be exported.

Those decisions further rejected the proposition that the application of the exemption was necessarily conditional upon the country of export being free from patent rights at the time of notification. As regards storage, they held that it could fall within the exemption where it was linked to an effective export operation.

Finally, in the United Kingdom, in proceedings between Regeneron and Alvotech, the Patents Court followed the approach adopted by the Dutch and Belgian courts in its decision of 24 November 2025.

The Danish proceedings

The request for a preliminary ruling arose in proceedings between Janssen and Samsung Bioepis concerning the manufacture and storage of *ustekinumab* in Denmark, during the term of the relevant SPC, for export to the United Kingdom.

In October 2023, Samsung notified its intention to manufacture the product in Denmark from January 2024 for subsequent export to the United Kingdom, stating that the marketing authorisation number would be provided when it became available. Manufacture began several months later, and the product remained stored in Denmark before being exported.

Posteriormente, la autorización de comercialización británica fue publicada y Samsung actualizó la notificación incluyendo el número correspondiente.

El litigio nacional se centra en determinar si la fabricación y el almacenamiento realizados durante la vigencia del CCP estaban cubiertos por la excepción y si la notificación presentada antes de obtener la autorización británica permitía invocarla.

Las cuestiones planteadas al TJUE

El tribunal danés ha formulado cuatro preguntas relativas tanto al alcance material de la excepción como a los requisitos de la notificación.

La primera pregunta plantea si la excepción de exportación cubre la fabricación de un producto para almacenarlo en el Estado Miembro de fabricación durante un período indefinido y sin restricciones, con vistas a una futura comercialización en terceros países.

La segunda pregunta solicita que se determine si el almacenamiento puede considerarse un acto conexo *“estrictamente necesario para la exportación”* cuando dicha exportación no se produce inmediatamente después de la fabricación.

Por su parte, la tercera pregunta plantea si un fabricante puede invocar la excepción cuando, en el momento de efectuar la notificación, todavía no se ha obtenido la autorización de comercialización en el país de exportación.

Y, por último, la cuarta pregunta se refiere a si el fabricante puede invocar la excepción cuando, en el momento de la fabricación, existen derechos de propiedad industrial vigentes en el país de exportación.

The UK marketing authorisation was subsequently published, and Samsung updated the notification to include the relevant number.

The national proceedings concern whether the manufacture and storage carried out during the term of the SPC were covered by the exemption and whether the notification submitted before the UK marketing authorisation had been obtained was sufficient to rely on it.

The questions referred to the CJEU

The Danish court has referred four questions concerning both the substantive scope of the exemption and the notification requirements.

The first question asks whether the export exemption covers the manufacture of a product for storage in the Member State of manufacture for an indefinite and unrestricted period, with a view to its future marketing in third countries.

The second question asks whether storage may be regarded as a related act *“strictly necessary for the export”* where that export does not take place immediately after manufacture.

The third question asks whether a manufacturer may rely on the exemption where, at the time the notification is made, a marketing authorisation has not yet been obtained in the country of export.

Finally, the fourth question concerns whether the manufacturer may rely on the exemption where, at the time of manufacture, intellectual property rights remain in force in the country of export.

2 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID CONDENA PENALMENTE A DOS AÑOS DE PRISIÓN Y CON UNA RESPONSABILIDAD CIVIL DE 80.000€ A FAVOR DE LA ENTIDAD FLAMAGAS S.A. (MARCAS CLIPPER), POR UN DELITO AGRAVADO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 18 de mayo de 2026, ha condenado al acusado por un delito agravado contra la Propiedad Industrial de los artículos 274.1.b) y 276 a) y b) del Código Penal. El fallo condena al acusado a: dos años de prisión, el pago de una multa, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la inhabilitación especial para el ejercicio del comercio de juguetería durante dos años, el pago de una indemnización a los titulares de las marcas perjudicadas, entre ellas, FLAMAGAS S.A. en la cantidad de 80.000€ -de los que será responsable civil subsidiaria la empresa del acusado-, así como al pago de las costas procesales y el comiso y destrucción de los productos intervenidos.

Los hechos que dieron lugar a dicho procedimiento fueron la intervención de (entre otros productos de ilícito comercio) 55.296 encendedores que reproducían ilícitamente las marcas “CLIPPER” titularidad de FLAMAGAS, S.A., en un establecimiento abierto al público y en el almacén de éste cuyo responsable los ofrecía, comercializaba y almacenaba al por mayor con dichas finalidades.

La defensa del acusado cuestionó la autoría de éste al alegar que la mercancía no era propiedad del acusado puesto que él se encontraba en vías de ocupar efectivamente el local donde

THE MADRID PROVINCIAL COURT HAS SENTENCED THE DEFENDANT TO TWO YEARS' IMPRISONMENT AND AWARDED 80,000€ IN CIVIL DAMAGES TO FLAMAGAS S.A. (CLIPPER TRADEMARKS) FOR AN AGGRAVATED INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The Provincial Court of Madrid, in its judgment of May 18, 2026, has condemned the defendant for an aggravated criminal offense against intellectual property under Articles 274.1.b) and 276 a) and b) of the Penal Code. The verdict sentences the defendant to: two years in prison, payment of a fine, special disqualification from holding public office for the duration of the sentence, special disqualification from engaging in the toy trade for two years, payment of compensation to the owners of the damaged trademarks, among them, FLAMAGAS S.A., in the amount of 80,000€ -for which the defendant's company will be subsidiarily liable-, as well as payment of court costs and the forfeiture and destruction of the seized products.

The facts which gave rise to the present proceedings were the seizure of (among other products of illicit commerce) 55,296 lighters which illegally reproduced the “CLIPPER” trademarks owned by FLAMAGAS, S.A., in an establishment open to the public and in its warehouse, the person in charge of which was offering, commercialising, and storing them on a wholesale basis for these purposes.

The defendant's defence questioned his authorship of the crime, arguing that the goods did not belong to the defendant, as he was in the process of taking actual possession of the establishment

se intervinieron los productos ilícitos y que la arrendataria del local era otra persona, aportando un recibo de pago del alquiler a nombre de ésta.

Conclusiones de la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial, tras valorar las pruebas practicadas en el acto del juicio, llega a las siguientes conclusiones:

1. *Respecto de la responsabilidad penal*

- (i) Queda probado por las declaraciones de los agentes policiales que los productos intervenidos se encontraban expuestos ordenadamente, incorporando etiquetas de venta al público y que había otros efectos que se encontraban en proceso de ensamblaje. Circunstancia esta última que, entre las siguientes consideraciones, constituye un elemento para confirmar la falsedad de los productos intervenidos al acusado.
- (ii) La falsedad de los productos intervenidos queda acreditada, además de con lo anterior, por las apreciaciones de los titulares de las marcas perjudicadas y el contenido de los informes periciales. Además, por parte del acusado, ni se ha negado que se traten de productos falsificados ni se han impugnado las periciales.
- (iii) El acusado es el autor del delito -pese a los argumentos esgrimidos por su defensa señalando no ser el propietario de la mercancía- habida cuenta que, principalmente:
 - a. Las personas que se encontraban en el local en la fecha de la intervención policial, contactaron con el acusado por ser la persona responsable del mismo y para avisarle de

where the illicit goods were seized, and that the person renting the establishment was someone else, providing a rent payment receipt in that person's name.

Conclusions of the Provincial Court

The Provincial Court, having assessed the evidence during the trial, has reached the following conclusions:

1. *With regard to criminal liability*

- (i) It is established by the cross-examinations of the police officers that the seized goods were neatly displayed bearing retail price labels, and that there were other items in the process of being assembled. This latter circumstance, amongst the following considerations, constitutes evidence confirming that the goods seized from the defendant were counterfeit.
- (ii) The counterfeit nature of the seized goods is proven, in addition to the above, by the assessments of the owners of the injured brands and the content of the expert reports. Furthermore, the defendant has neither denied that the goods are counterfeit nor challenged the expert reports.
- (iii) The defendant is the author of the criminal offense – despite the arguments put forward by his defence that he was not the owner of the goods – given that, in principle:
 - a. The people who were at the premises on the date of the police raid, contacted the defendant, as he was the person in charge of the same, to warn him of the inspection.

la inspección. Siendo, además, quien les había permitido permanecer en el local en su ausencia antes de la intervención policial.

- b. El acusado era la persona que estaba en posesión de las llaves del local.
- c. Se pudo constatar que la supuesta arrendataria del local, identificada por el acusado mediante la facilitación de un recibo -sin justificar porqué se hallaba en posesión del mismo- no estaba en España desde hacía dos años.
- d. El domicilio social de la empresa del acusado se correspondía con la dirección del local intervenido por la Policía.

Por tanto, la accesibilidad al local y por ende a la mercancía de su interior resultan imputables al acusado de forma justificable, además de por lo anterior, por las condiciones específicas de la nave (mercancía colocada en las estanterías, productos en proceso de embalaje, una libreta con anotaciones relativas a las ventas, etc.).

La Audiencia Provincial destaca que el acusado guardó silencio en el juicio y con ello no aportó una explicación alternativa a las conclusiones incriminatorias de las pruebas practicadas.

2. Respecto de la responsabilidad civil derivada del delito

La Audiencia Provincial, en aplicación de los artículos 115 y 116 del Código Penal, en atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a lo establecido en el artículo 1092 del Código Civil considera que:

His being, moreover, the person who had allowed them to remain at the premises, in his absence, prior to the police raid.

- b. The defendant was the person in possession of the keys to the premises.
- c. It was established that the alleged renter of the establishment, identified by the defendant by means of a receipt – without explaining why he was in possession of it – had not been in Spain for two years.
- d. The registered office of the defendant's company corresponded to the address of the establishment raided by the police.

Therefore, accessibility to the premises and, consequently, to the goods inside can be justifiably attributed to the defendant, not only on the basis of the foregoing, but also due to the specific conditions of the warehouse (goods placed on the shelves, products in the process of being packed, a notebook containing sales records, etc.).

The Provincial Court highlights that the defendant remained silent during the trial and thus failed to provide an alternative explanation for the incriminating conclusions drawn from the evidence presented.

2. With regard to civil liability arising from the criminal offence

The Provincial Court, in application of Articles 115 and 116 of the Criminal Code, having taken into account the case law of the Supreme Court and the provisions of Article 1092 of the Civil Code, considers that:

- (i) El resarcimiento de los daños nace directamente con la comisión del delito (*ex delicto*) y que, pese a que el Código Penal no se dirija a la Ley de Marcas para la determinación de la responsabilidad civil (como sí sucede con los delitos contra la Propiedad Intelectual), sí puede servir como criterio orientativo para fijar la cuantía de la misma.
- (ii) Aunque generalmente los daños deben probarse para poder acordar su indemnización, en las infracciones de derechos de marca el daño se presume inherente al propio acto ilícito. Resulta suficiente con probar la infracción para acreditar el daño. Además, la Audiencia Provincial menciona la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de mayo de 2002 en la que el Tribunal Supremo recuerda que *“tiende a apreciar la causación de daños y perjuicios como inherente a las infracciones en materia de propiedad industrial y competencia desleal.”*

En definitiva, la Audiencia Provincial condena al acusado por la infracción agravada de un delito contra la propiedad industrial al considerar que la coyuntura de los hechos y en concreto, la variedad, cantidad y valor de los productos intervenidos justifica la aplicación del artículo 276 del Código Penal y reconoce la cantidad de 80.000€ en concepto de indemnización a favor de FLAMAGAS S.A.

Esta sentencia se encuentra en vía de recurso.

- (i) The right to compensation for damages arises directly from the commission of the criminal offense (*ex delicto*) and that, although the Criminal Code does not refer to the Trademarks Act for the determination of civil liability (as is the case with offences against intellectual property), it may nevertheless serve as a guiding principle for determining the amount of such compensation.
- (ii) Although damages must generally be proven in order for compensation to be awarded, in the case of trademark infringements, the damage is presumed to be inherent in the unlawful act itself. It is sufficient to prove the infringement to establish the damage. Furthermore, the Provincial Court refers to the Supreme Court judgement dated 31 May 2002, in which the Supreme Court states that *“it tends to regard the causation of damages as inherent in infringements relating to industrial property and unfair competition.”*

Ultimately, the Provincial Court convicted the defendant of the aggravated infringement of an intellectual property offence, having considered that the circumstances of the case – and, in particular, the variety, quantity and value of the seized goods – justified the application of Article 276 of the Criminal Code, and awarded 80,000€ in compensation to FLAMAGAS S.A.

This judgment is currently under appeal.

“CARIÑENA” VS. “CARIGNAN”: LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE CONFIRMA LA AMPLIA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS BASADAS EN DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS (DOP)

En su sentencia de 2 de marzo de 2026, la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca de la UE) desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Asociación Vinos de Aragón y confirmó la declaración de infracción marcaria a favor del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “*Cariñena*”.

Esta resolución resulta especialmente relevante porque analiza la relación entre las DOP's y las marcas que incorporan indicaciones geográficas, confirma el alcance de la protección conferida a las marcas derivadas de una DOP y aclara que el uso del término francés “*Carignan*” para servicios relacionados con el vino puede infringir derechos de marca registrados basados en la DOP “*Cariñena*”.

Antecedentes

La demandante, el Consejo Regulador de la DOP “*Cariñena*”, es titular de diversas marcas españolas y de la Unión Europea que incorporan el término “*Cariñena*”, incluyendo registros que protegen vinos amparados por la DOP, así como servicios relacionados con la organización de congresos, exposiciones y concursos.

La demandada, Asociación Vinos de Aragón, organizó y promocionó un concurso internacional de vinos utilizando los signos “*Concours Mondial du Carignan*” y “*Concurso Mundial de Cariñenas*”, y utilizó el nombre de dominio “*concourscarignan.com*” y el siguiente logotipo, que incorpora un racimo de uvas y el término “*Carignan*”



“CARIÑENA” V “CARIGNAN”: ALICANTE COURT OF APPEAL CONFIRMS BROAD PROTECTION FOR TRADEMARKS BASED ON PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN (PDO)

In its judgment of 2 March 2026, the Alicante Court of Appeal (EU Trademark Court) dismissed the appeal brought by Asociación Vinos de Aragón and confirmed the finding of trademark infringement in favour of the Regulatory Council of the Protected Designation of Origin (PDO) “*Cariñena*”.

The decision is noteworthy because it addresses the relationship between PDOs and trademarks incorporating geographical indications, confirms the scope of protection afforded to trademarks derived from PDOs, and clarifies that the use of the French term “*Carignan*” for wine-related services may infringe registered trademark rights based on the PDO “*Cariñena*”.

Background

The plaintiff, the Regulatory Council of the “*Cariñena*” PDO, owns several Spanish and European Union trademarks incorporating the term “*Cariñena*”, including registrations covering wines protected by the PDO as well as services relating to the organisation of conferences, exhibitions and competitions.

The defendant, Asociación Vinos de Aragón, organised and promoted an international wine competition under the signs “*Concours Mondial du Carignan*” and “*Concurso Mundial de Cariñenas*”, and used the domain name “*concourscarignan.com*” and the following logo incorporating a bunch of grapes and the term “*Carignan*”



El Consejo Regulador sostuvo que dichos signos infringían sus marcas registradas y solicitó, entre otras medidas, el cese de su utilización, la retirada del material infractor y el bloqueo del nombre de dominio.

La sentencia de primera instancia estimó sustancialmente la demanda, y la demandada interpuso recurso de apelación.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante

1.- Carácter distintivo de las marcas que incorporan una DOP

Uno de los principales argumentos de la apelante consistió en que “Cariñena” es un término geográfico y el nombre de una variedad de uva conocida internacionalmente, por lo que únicamente posee un carácter distintivo débil.

La Audiencia Provincial rechazó este argumento.

Según la Audiencia, el carácter distintivo de las marcas de la demandante no puede valorarse aisladamente de la DOP que identifican. Varias de las marcas del Consejo Regulador protegen específicamente vinos que cumplen el pliego de condiciones de la DOP “Cariñena”, así como servicios asociados al propio Consejo Regulador.

A este respecto, la Audiencia se basó en la sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2025, *Nero Champagne* (asunto T-239/23), que declaró que el Reglamento (UE) 1308/2013, en su versión parcialmente modificada por el Reglamento (UE) 2024/1143, no impide que una marca contenga o consista en una denominación de origen protegida, siempre que se cumplan los requisitos legales aplicables.

La Audiencia también tuvo en cuenta que el artículo 93.1.a) del Reglamento (UE) 1308/2013 define una DOP como «el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales y debidamente justificados, de un país, que sirve para designar un producto». Sobre esta base, consideró que las limitaciones que normalmente afectarían al carácter distintivo de las indicaciones geográficas no pueden aplicarse automáticamente a las marcas derivadas de una DOP.

The Regulatory Council argued that these signs infringed its registered trademarks and claimed, inter alia, cessation of use, removal of infringing materials and blocking of the domain name.

The first instance decision substantially upheld the claim, and the defendant appealed.

Alicante Court of Appeal Judgement

1.- Distinctiveness of trademarks incorporating a PDO

One of the appellant’s main arguments was that “Cariñena” is a geographical term and the name of an internationally known grape variety and therefore possesses only a weak distinctive character.

The Court of Appeal rejected this argument.

According to the Court, the distinctiveness of the plaintiff’s trademarks cannot be assessed in isolation from the PDO that they identify. Several of the Regulatory Council’s registrations specifically cover wines complying with the specifications of the PDO “Cariñena” and services associated with the Regulatory Council.

In this regard, the Court relied on the General Court’s judgment of 25 June 2025 in *Nero Champagne* (Case T-239/23), which held that Regulation (EU) 1308/2013, as partially amended by Regulation (EU) 2024/1143, does not preclude a trademark from containing or consisting of a protected designation of origin, provided that the applicable legal requirements are satisfied.

The Court further observed that Article 93(1)(a) of Regulation (EU) 1308/2013 defines a PDO as “the name of a region, a specific place or, in exceptional and duly justified cases, a country, which serves to designate a product”. Against this background, the limitations that would normally affect the distinctiveness of geographical indications cannot automatically apply to trademarks derived from PDOs.

En consecuencia, la Audiencia concluyó que los posibles significados alternativos del término «Cariñena» pasan a un segundo plano cuando las marcas se utilizan en relación con vinos amparados por la DOP y con servicios vinculados al Consejo Regulador.

La sentencia refuerza así el principio de que la naturaleza geográfica de un signo no disminuye necesariamente su carácter distintivo cuando dicho signo deriva de una denominación de origen protegida e identifica a la misma.

2.- Riesgo de confusión

La Audiencia Provincial confirmó igualmente la existencia de riesgo de confusión entre el signo utilizado por la demandada y la marca de la UE de la demandante “Concurso Mundial de Cariñenas”, registrada para servicios de organización de congresos, exposiciones y concursos de la clase 41



Un aspecto especialmente interesante de la sentencia es el relativo al argumento de la demandada de que la marca del Consejo Regulador era, en la práctica, una marca “muerta”, al no haberse acreditado su uso.

La Audiencia rechazó esta alegación por razones procesales. Recordó que, a diferencia de lo que sucede en los procedimientos de oposición (artículo 47 del Reglamento sobre la Marca de la UE -RMUE-) o de nulidad (artículo 64 RMUE), el demandado en un procedimiento por infracción no puede limitarse a exigir al titular de la marca que pruebe el uso efectivo de la marca anterior. Según la Audiencia, los únicos mecanismos de los que dispone consisten en formular una reconvencción de caducidad por falta de uso al amparo del artículo 128, en relación con el artículo 58.1.a) RMUE, o invocar dicha falta de uso como medio de defensa conforme al artículo 127.3 RMUE.

Consequently, the Court held that any alternative meanings of the term “Cariñena” become secondary when the trademarks are used in relation to wines protected by the PDO and services connected with the Regulatory Council.

The ruling therefore reinforces the principle that the geographical nature of a sign does not necessarily diminish its distinctive character where the sign derives from, and identifies, a protected designation of origin.

2.- Likelihood of confusion

The Court also confirmed the existence of a likelihood of confusion between the defendant’s sign and the plaintiff’s EU trademark “Concurso Mundial de Cariñenas”, registered for the organisation of conferences, exhibitions and competitions in Class 41



A particularly interesting aspect of the judgment concerns the defendant’s argument that the Regulatory Council’s trademark was effectively “dead” because its use had not been proven.

The Court rejected this defence on procedural grounds. It recalled that, unlike in opposition proceedings (Article 47 EU Trademark Regulation -EUTMR-) or invalidity proceedings (Article 64 EUTMR), a defendant in infringement proceedings cannot simply require the trademark owner to prove genuine use of the earlier trademark. According to the Court, the only mechanisms available are the filing of a counterclaim for revocation based on non-use pursuant to Article 128 in conjunction with Article 58(1)(a) EUTMR or raising the issue by way of defence under Article 127(3) EUTMR.

Dado que la demandada no había formulado ni reconvencción de caducidad ni excepción basada en la falta de uso, la Audiencia concluyó que no podía entrar a examinar la cuestión del uso efectivo. En consecuencia, la validez y eficacia de la marca de la demandante debían presumirse conforme al artículo 127.1 RMUE.

Al proceder a la comparación de los signos, la Audiencia realizó una apreciación global basada en sus similitudes visuales, fonéticas y conceptuales. Consideró que ambos signos hacían referencia a un “concurso mundial”, ambos incorporaban referencias a la uva mediante elementos figurativos y ambos transmitían, en esencia, el mismo significado.

La Audiencia otorgó especial relevancia al hecho de que la expresión francesa “*Concours Mondial du Carignan*” apareciera acompañada de su traducción al español “*Concurso Mundial de Cariñenas*”, lo que llevaba a los consumidores a percibir el mismo significado conceptual en ambos signos.

En consecuencia, la Audiencia concluyó que los signos eran globalmente similares y que los servicios pertinentes presentaban un elevado grado de similitud. Además, la inclusión en ambos signos del término “*Cariñena*”, junto con elementos figurativos relacionados con la uva, llevaría al consumidor medio a asociarlos con la variedad de uva Cariñena y con el vino elaborado a partir de la misma.

Por consiguiente, la Audiencia confirmó la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 9.2.b) RMUE.

3.- Las DOP's, las marcas y el alcance del ius prohibendi

La apelante alegó que la sentencia de primera instancia no había distinguido claramente entre la protección conferida por la DOP y la protección marcaria, otorgando en la práctica al titular de la DOP un

As neither a counterclaim nor a non-use defence had been brought, the Court held that it could not examine the question of genuine use. Consequently, the validity and effectiveness of the plaintiff's trademark had to be presumed pursuant to Article 127(1) EUTMR.

Turning to the comparison of the signs, the Court carried out a global assessment based on their visual, phonetic and conceptual similarities. It found that both signs referred to a “world competition”, both incorporated references to grapes through figurative elements and both conveyed essentially the same meaning.

The Court attached particular significance to the fact that the French expression “*Concours Mondial du Carignan*” was accompanied by its Spanish translation “*Concurso Mundial de Cariñenas*”, leading consumers to perceive the same conceptual meaning in both signs.

As a result, the Court concluded that the signs were globally similar and that the relevant services were highly similar. Moreover, the inclusion in both signs of the term “*Cariñena*”, together with grape-related figurative elements, would lead the average consumer to associate the signs with the Cariñena grape variety and the wine derived from it.

Accordingly, the Court confirmed the existence of a likelihood of confusion within the meaning of Article 9(2)(b) EUTMR.

3.- PDOs, trademarks and the scope of the ius prohibendi

The appellant argued that the first-instance judgment failed to draw a clear distinction between PDO protection and trade mark protection, effectively granting the PDO

monopolio sobre el término “*Cariñena*” y extendiendo dicho monopolio a “*Carignan*”, denominación de una variedad de uva cultivada internacionalmente.

La Audiencia Provincial rechazó este argumento.

Remitiéndose nuevamente a la sentencia del Tribunal General en el asunto *Nero Champagne* (Asunto T-239/23), la Audiencia señaló que la demandante fundamentaba su acción en marcas nacionales y de la UE derivadas de la DOP “*Cariñena*”, que corresponde a la zona geográfica en la que se producen los vinos protegidos por dicha denominación.

Según la Audiencia, la cuestión relevante no era una eventual ampliación de la protección conferida por la DOP como tal, sino el alcance de los derechos exclusivos derivados de los registros marcarios del Consejo Regulador. Dado que dichos registros protegen, entre otros productos y servicios, vinos que cumplen las especificaciones de la DOP “*Cariñena*”, el *ius prohibendi* de la demandante se extiende al uso de signos que incorporen el término “*Cariñena*” en relación con productos o servicios relacionados con el vino cuando exista riesgo de confusión.

La Audiencia subrayó que no existe un monopolio sobre el término geográfico “*Cariñena*” más allá del derivado de los propios registros marcarios. Antes bien, la protección reforzada de la que disfruta la demandante, deriva del hecho de que dichos registros protegen un término geográfico asociado a un producto específico amparado por una DOP, situación expresamente reconocida por el Derecho de la UE.

Por último, la Audiencia recordó la consolidada jurisprudencia del TJUE según la cual un elemento descriptivo puede, no obstante, constituir el elemento dominante de un signo a efectos de apreciar su similitud (a este respecto, se remitió a las sentencias *Riojavina* (asunto C-388/10 P) y *Mega Brands – MAGNEXT* (asunto C-182/14).

holder a monopoly over the term “*Cariñena*” and extending that monopoly to “*Carignan*”, the name of an internationally cultivated grape variety.

The Court disagreed.

Referring again to the General Court’s judgment in *Nero Champagne* (Case T- 239/23), the Court noted that the claimant was relying on national and EU trademarks derived from the PDO name “*Cariñena*”, which corresponds to the geographical area where the wines protected by the PDO are produced.

According to the Court, the relevant issue was therefore not an extension of PDO protection as such, but the scope of the exclusive rights conferred by the Regulatory Council’s trademark registrations. Because those registrations cover, among other goods and services, wines complying with the specifications of the PDO “*Cariñena*”, the plaintiff’s *ius prohibendi* extends to the use of signs incorporating the term “*Cariñena*” in connection with wine-related goods or services where a likelihood of confusion arises.

The Court emphasised that there is no monopoly over the geographical term “*Cariñena*” beyond that resulting from the trademark registrations themselves. Rather, the enhanced protection enjoyed by the plaintiff stems from the fact that the registrations protect a geographical term associated with a specific product covered by a PDO, a situation that EU law expressly recognises.

Finally, the Court recalled settled CJEU case law according to which a descriptive element may nevertheless constitute the dominant element of a sign for the purpose of assessing similarity (in this regard, it referred to the Court of Justice’s rulings in *Riojavina* (Case C-388/10 P) and in *Mega Brands - MAGNEXT* (Case C- 182/14).

4.- Evocación y la doctrina Morbier

La sentencia contiene un amplio análisis del concepto de «evocación».

Remitiéndose a la jurisprudencia del TJUE, incluida la sentencia *Morbier*, la Audiencia recuerda que existe evocación cuando el signo utilizado es apto para traer a la mente del consumidor, como imagen de referencia, el producto protegido por la denominación registrada. La Audiencia consideró que el uso del término “*Carignan/ Cariñena*” para concursos relacionados con el vino constituía un elemento decisivo en la apreciación del riesgo de confusión y que, probablemente, también resultaría relevante desde la perspectiva de la infracción de la DOP.

Es importante destacar que la Audiencia declaró que no era necesario aportar estudios de mercado ni informes periciales. A su juicio, resultaba evidente que el uso del término «*Carignan*»—especialmente cuando el propio signo lo traducía como «*Cariñena*»—llevaría al consumidor medio de vino a pensar en una región vitivinícola concreta y en los vinos identificados por dicha denominación.

El hecho de que la organizadora del concurso fuera una asociación denominada «Vinos de Aragón» reforzaba aún más dicha asociación.

5.- Bloqueo del nombre de dominio

La Audiencia confirmó igualmente la medida consistente en el bloqueo del nombre de dominio «concourscarignan.com» en todo el territorio de la Unión Europea.

La demandada alegó que el nombre de dominio se limitaba a describir un concurso internacional relativo a una variedad de uva y que su bloqueo resultaba desproporcionado.

4.- Evocation and the Morbier doctrine

The judgment contains extensive discussion of the concept of “evocation”.

Referring to the case law of the CJEU, including the *Morbier* judgment, the Court reiterated that evocation exists where the sign used is capable of bringing to the consumer’s mind, as an image of reference, the product protected by the registered designation. The Court considered that the use of the term “*Carignan/ Cariñena*” for wine- related competitions constituted a decisive factor in the assessment of confusion and would likely also be relevant from the perspective of PDO infringement.

Importantly, the Court held that no market survey or expert evidence was required. In its view, it was self-evident that the use of “*Carignan*” -particularly when translated within the sign itself as “*Cariñena*”- would lead the average wine consumer to think of a specific wine-producing region and of the wines identified by that denomination.

The fact that the organiser was an association named “Vinos de Aragón” further reinforced that association.

5.- Domain name blocking

The Court also upheld the order requiring the blocking of the domain name “concourscarignan.com” throughout the European Union.

The defendant had argued that the domain merely described an international competition relating to a grape variety and that blocking was disproportionate.

La Audiencia rechazó este argumento al considerar que dicha medida constituía una consecuencia natural de la declaración de infracción y que era necesaria para preservar la exclusividad conferida por los derechos de marca de la demandante.

Comentario

Esta sentencia constituye una de las primeras resoluciones españolas que analiza de forma detallada la interacción entre las denominaciones de origen protegidas y las marcas tras la sentencia del Tribunal General en el asunto *Nero Champagne*.

La resolución confirma que las marcas derivadas de una DOP no pierden su carácter distintivo por el mero hecho de incorporar una indicación geográfica. Por el contrario, cuando el registro protege productos amparados por la DOP y los servicios asociados a la misma, el término geográfico puede constituir el elemento distintivo principal de la marca.

La sentencia resulta asimismo relevante al admitir que el término francés “*Carignan*”, pese a estar reconocido internacionalmente como el nombre de una variedad de uva, puede generar riesgo de confusión cuando se utiliza en relación con servicios vinculados al vino y acompañado de elementos contextuales que lo conectan con la DOP “*Cariñena*”.

Por último, la resolución pone de manifiesto la creciente interacción entre el Derecho de marcas y la protección de las indicaciones geográficas. Aunque la Audiencia mantiene cuidadosamente la distinción conceptual entre los derechos derivados de una DOP y los derechos de marca, reconoce que las marcas basadas en denominaciones de origen protegidas pueden disfrutar de un amplio ámbito de protección cuando el público pertinente asocia el signo con una denominación de vino protegida.

The Court disagreed, holding that the measure was a natural consequence of the infringement finding and necessary to preserve the exclusivity conferred by the claimant’s trademark rights.

Comment

This judgment is one of the first Spanish decisions to analyse in detail the interaction between PDOs and trademarks following the General Court’s ruling in *Nero Champagne*.

The decision confirms that trademarks derived from PDOs are not deprived of distinctiveness merely because they contain geographical indications. On the contrary, where the registration relates to products protected by the PDO and associated services, the geographical term may constitute the central identifying element of the trademark.

The judgment is also significant for accepting that the French term “*Carignan*”, despite being recognised internationally as a grape variety, may generate a likelihood of confusion when used in connection with wine-related services and accompanied by contextual elements linking it to the PDO “*Cariñena*”.

Finally, the ruling illustrates the increasingly close relationship between trademark law and geographical indication protection. While the Court carefully maintained the conceptual distinction between PDO rights and trademark rights, it recognised that trademarks based on PDO names may enjoy a broad scope of protection where the relevant public associates the sign with a protected wine designation.

4 EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA PROTECCIÓN DE LA PRUEBA «EL ROSCO» DEL PROGRAMA PASAPALABRA COMO OBRA AUTÓNOMA PROTEGIDA POR DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Mediante Sentencia de 19 de mayo de 2026, el Tribunal Supremo desestima los recursos de ITV Studios Global Distribution Limited (“ITV Studios”), Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (“Atresmedia”) y MC&F Broadcasting Production and Distribution, S.L. (“MC&F”), confirmando íntegramente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que declaró que el formato televisivo “El Rosco” constituía una obra protegida por derechos de propiedad intelectual y condenó a las demandadas por infracción de tales derechos.

Antecedentes

MC&F, compañía neerlandesa dedicada al diseño, producción y comercialización de formatos televisivos, interpuso demanda frente a Atresmedia por la emisión de la prueba “El Rosco”, prueba final del programa *Pasapalabra*, del que afirmaba ser la creadora. En su demanda MC&F solicitó, entre otras cuestiones:

- que se declarase su condición de titular de derechos de propiedad intelectual sobre el formato televisivo “El Rosco”;
- que se declarase que la emisión por Atresmedia de un programa que incorporara un juego basado en dicho formato constituía una infracción de sus derechos de propiedad intelectual; y
- que se condenara a Atresmedia al cese de la conducta infractora, a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados y a publicar la sentencia.

THE SPANISH SUPREME COURT CONFIRMS THE “EL ROSCO” ROUND OF THE TV SHOW *PASAPALABRA* AS AN INDEPENDENT PROTECTED WORK COVERED BY COPYRIGHT

By a Judgment of 19 May 2026, the Supreme Court dismisses the appeals filed by ITV Studios Global Distribution Limited (“ITV Studios”), Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. (“Atresmedia”) and MC&F Broadcasting Production and Distribution, S.L. (“MC&F”), thereby upholding in full the judgment of the Barcelona Court of Appeal, which held that the television format “El Rosco” constituted a work protected by copyright and ruled against the defendants for infringement of such rights.

Background

MC&F, a Dutch company engaged in the design, production and commercialisation of television formats, brought proceedings against Atresmedia for broadcasting “El Rosco”, the final round of the television programme *Pasapalabra*, of which claimed to be the creator. In its claim, MC&F sought, among other things:

- a declaration of its position as the owner of the copyright in the television format “El Rosco”;
- a declaration that Atresmedia’s broadcast of a programme incorporating a game based on said format constituted an infringement of its copyright; and
- an order requiring Atresmedia to cease the infringing acts, compensate for the damages suffered and publish the judgment.

Atresmedia (licenciataria para la explotación del programa *Pasapalabra*) se opuso a la demanda y solicitó su desestimación. Asimismo, ITV Studios (titular y licenciante de derechos sobre dicho programa) solicitó que se admitiera su intervención en el proceso y contestó a la demanda junto a Atresmedia, alegando entre otras cuestiones:

- que la controversia ya había sido resuelta en un litigio anterior seguido entre Mediaset e ITV, en el que se reconocieron los derechos de ITV sobre el formato *Pasapalabra* entendiéndose que “El Rosco” era un elemento integrante del mismo, y
- que “El Rosco” no constituía una obra autónoma protegible, sino un elemento integrante del formato general del programa, derivado del formato británico *The Alphabet Game* del que es titular ITV.

Mediante Sentencia de 14 de febrero de 2022, el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona desestimó la demanda al considerar que MC&F no había acreditado la originalidad de “El Rosco” ni, en consecuencia, su condición de obra protegida por derechos de autor.

MC&F interpuso recurso de apelación y la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante Sentencia, de 14 de noviembre de 2022, revocó la sentencia del Juzgado y estimó parcialmente la demanda, al considerar que “El Rosco” constituye una obra protegida por derechos de autor, reconociendo a MC&F la titularidad sobre dicho formato y condenando a Atresmedia al cese de su utilización.

Tanto ITV Studios y Atresmedia (demandadas), como MC&F (actora) interpusieron recursos ante el Tribunal Supremo.

Atresmedia (the licensee authorised to exploit the *Pasapalabra* programme) opposed the claim and sought its dismissal. In addition, ITV Studios (the owner and licensor of the rights in the programme) applied to intervene in the proceedings and, together with Atresmedia, argued, among other things, that:

- the dispute had already been resolved in previous litigation between Mediaset and ITV, in which ITV’s rights in the *Pasapalabra* format had been recognised, on the basis that “El Rosco” formed an integral part of that format; and
- “El Rosco” was not an autonomous copyright-protected work, but merely one element of the overall programme format, itself derived from the British format *The Alphabet Game* of which ITV is the owner.

By judgment dated 14 February 2022, the Commercial Court No. 8 of Barcelona dismissed the claim on the grounds that MC&F had failed to establish the originality of “El Rosco” nor, in consequence, its status as a copyright-protected work.

MC&F appealed, and in a Judgment of 14 November 2022, the Barcelona Court of Appeal overturned the first-instance judgment and partially upheld the claim, finding that “El Rosco” constituted a copyright-protected work, recognising MC&F as the owner of the rights in the format and ordering Atresmedia to cease its use.

Both ITV Studios and Atresmedia (the defendants) and MC&F (the claimant) subsequently appealed to the Supreme Court.

Sentencia del Tribunal Supremo

Las demandadas formularon cinco motivos de recurso extraordinario por infracción procesal y seis motivos de casación, mientras que MC&F basó su recurso de casación en la culpa o negligencia de Atresmedia como presupuesto de responsabilidad. El Tribunal Supremo desestima íntegramente todos los recursos y confirma la resolución recurrida, destacando, entre otros, los siguientes pronunciamientos:

1. Principales cuestiones procesales planteadas

- Inexistencia de cosa juzgada: El Tribunal Supremo rechaza que la sentencia firme dictada en el anterior litigio entre Mediaset e ITV produzca efectos de cosa juzgada frente a MC&F. Aunque ambos procedimientos giran en torno a “El Rosco”, el Alto Tribunal recuerda que no existe identidad de litigantes, puesto que MC&F no fue parte en el procedimiento anterior ni puede considerarse causahabiente de Mediaset.
- Desestimación de las restantes infracciones procesales: El Tribunal rechaza igualmente los motivos relativos a la supuesta vulneración de la invariabilidad de las sentencias firmes, la valoración de la prueba, la incongruencia omisiva y la condena a indemnizar daños morales futuros, al considerar que la Audiencia Provincial resolvió adecuadamente todas las cuestiones planteadas y que la indemnización acordada no se refiere a daños meramente hipotéticos.

2. Principales pronunciamientos respecto de los motivos de casación planteados

- “El Rosco” constituye una obra protegida por derechos de autor: Frente a la alegada infracción de los artículos 10.1 y 96.4 del TRLPI, el Tribunal Supremo confirma el criterio de la Audiencia Provincial y considera que la descripción del formato de “El Rosco”

The Supreme Court’s Judgment

The defendants raised five procedural grounds of appeal and six grounds of appeal on points of law, whereas MC&F based its appeal on Atresmedia’s fault or negligence as the basis for liability. The Supreme Court dismissed all appeals in their entirety and upheld the contested decision, highlighting, amongst others, the following findings:

1. Main procedural issues

- Absence of res judicata: The Supreme Court rejected the argument that the previous definitive judgment rendered in the earlier litigation between Mediaset and ITV had res judicata effect against MC&F. Although both proceedings concerned “El Rosco”, the Supreme Court emphasized that there was no identity of parties, since MC&F had not participated in the earlier proceedings and could not be regarded as Mediaset’s successor in title.
- Dismissal of the remaining procedural grounds: The Court likewise rejected the arguments relating to the alleged breach of the principle of the immutability of final judgments, the assessment of the evidence, failure to rule on certain claims, and the award of compensation for alleged future moral damages. It held that the Court of Appeal had properly addressed all the issues raised and that the damages awarded did not relate to merely hypothetical future losses.

2. Main findings on appeals on points of law

- “El Rosco” constitutes a copyright-protected work: In response to the alleged infringement of Articles 10.1 and 96.4 of the Spanish Copyright Act, the Supreme Court confirmed the Court of Appeal’s reasoning, holding that the

posee un grado suficiente de desarrollo, concreción y complejidad para ser considerada una obra protegible por derechos de autor. No se trata de una simple idea o de unas reglas de juego, sino de un formato televisivo desarrollado y detallado cuya expresión puede ser objeto de protección por derechos de autor.

- Originalidad conforme a la jurisprudencia del TJUE: El Tribunal recuerda que una creación será protegible por propiedad intelectual cuando sea el resultado de decisiones libres y creativas de su autor y refleje su personalidad. A su juicio, “El Rosco” cumple este requisito al incorporar una combinación de elementos (como las reglas del juego, la dinámica de participación, la posición de los concursantes, el tiempo de respuesta o el característico elemento gráfico del rosco) que dotan de singularidad al formato televisivo.
- Cumplimiento de los requisitos para la protección de un formato televisivo: El Alto Tribunal rechaza que “El Rosco” sea una mera idea y considera que reúne los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ser considerado un formato televisivo protegido y no una idea inicial o general, al tratarse de una creación compleja, estructurada y suficientemente desarrollada que contiene los elementos necesarios para servir de base para la creación de una obra audiovisual.
- La titularidad de los derechos sobre el formato Pasapalabra no legitima la utilización de “El Rosco”: El Tribunal Supremo rechaza que la condena al cese de “El Rosco” suponga una privación de los derechos de explotación de ITV sobre *Pasapalabra*, al considerar que el reconocimiento de los derechos de MC&F sobre “El Rosco” no impide la explotación del programa, sino únicamente la utilización de un elemento respecto del cual ITV

description of the “El Rosco” format displays a sufficient degree of development, specificity and complexity to qualify as a copyright-protected work. It is not merely an idea or a set of game rules, but a fully developed and detailed television format whose expression is capable of copyright protection.

- Originality in accordance with CJEU case law: The Court reiterated that a work is copyright-protected where it results from the author’s free and creative choices and reflects the author’s personality. In the Court’s view, “El Rosco” satisfies this requirement by combining a number of elements (including the game rules, the mechanics of participation, the contestants’ positions, the response time and the well-known visual representation of the circular alphabet board) that provide a unique character to the television format.
- Compliance with the requirements for the protection of a television format: The Supreme Court rejected the argument that “El Rosco” was merely an idea, holding instead that it satisfies the criteria established by case law to be deemed a protected television format and not an initial or general idea. It constitutes a complex, structured and sufficiently detailed creation containing all the elements necessary to serve as the basis for the creation of an audiovisual work.
- Ownership of the rights in the Pasapalabra format does not authorize the use of “El Rosco”: The Supreme Court rejected the argument that the order to cease using “El Rosco” deprived ITV of its exploitation rights in *Pasapalabra*. According to the Court, recognizing MC&F’s rights in “El Rosco” does not prevent the exploitation of the programme itself, but merely the use of an element over which ITV holds

carece de derechos de exclusiva. En consecuencia, admite la coexistencia de distintos derechos de propiedad intelectual sobre un mismo programa televisivo.

- Desestimación de la alegación de retraso desleal: El Tribunal Supremo concluye que MC&F no permaneció pasiva durante un período prolongado, sino que reaccionó frente a las sucesivas emisiones de *Pasapalabra* mediante los correspondientes requerimientos y acciones judiciales, por lo que no concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la aplicación del retraso desleal.
- Procedencia de la indemnización por daños morales: El Tribunal Supremo confirma la condena a indemnizar los daños morales derivados de la continuación de la explotación de “El Rosco”, al entender que no se trata de una indemnización por daños futuros, sino de los perjuicios derivados de una conducta infractora que se estaba produciendo en el momento de dictarse la sentencia de la Audiencia Provincial.

Con esta Sentencia, el Tribunal Supremo consolida la protección de los formatos televisivos al reconocer la protección autónoma de un elemento de un programa, aunque los derechos sobre el formato general pertenezcan a un tercero.

no exclusive rights. The Court therefore acknowledged that different copyright may coexist within the same television programme.

- Rejection of the defense of undue delay: The Supreme Court held that MC&F had not remained inactive for an extended period, but had reacted to the successive broadcasts of *Pasapalabra* through formal notices and legal proceedings. Accordingly, the requirements established by case law for the defense of undue delay were not met.
- Award of moral damages upheld: The Supreme Court confirmed the award of moral damages arising from the continued exploitation of “El Rosco”, holding that the compensation did not relate to hypothetical future damages but to the harm resulting from an ongoing infringing conduct that was taking place at the time the Court of Appeal delivered its judgment.

Through this judgment, the Spanish Supreme Court strengthens the protection afforded to television formats by recognizing that an element of a television programme may enjoy autonomous copyright protection, even where the rights in the overall programme format belong to a third party.

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/

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/