

1	Patentes farmacéuticas	1	Pharmaceutical patents
2	Diseños	2	Designs
3	Patentes esenciales estándar	3	Standard Essential Patents
4	Protección penal	4	Criminal Enforcement

1 EL TRIBUNAL DE PATENTES DE BARCELONA DESESTIMA UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES EN RELACIÓN CON MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE FINGOLIMOD

El pasado 24 de marzo de 2023 el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona desestimó una solicitud de medidas cautelares presentada por Novartis contra cinco laboratorios (Viatris, Zentiva, Viso, Teva y Reddy) en relación con la comercialización de medicamentos genéricos de fingolimod.

Antecedentes

Novartis comercializa Gilenya®, un medicamento a base de cápsulas de 0.5 mg de fingolimod para el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente-recurrente (“EMRR”). Viatris, Teva y Reddy iban a lanzar sus medicamentos genéricos de fingolimod al mercado a partir del 22 de marzo de 2022, fecha en la que expiraba el periodo regulatorio de exclusividad comercial de Gilenya®.

En ese momento, Novartis era titular de una solicitud de patente (“EP’894”) sobre el fingolimod para su uso en el tratamiento de la EMRR con una dosis oral diaria de 0.5 mg. La solicitud de patente había sido denegada en noviembre de 2020 por la División de Examen de la Oficina Europea de Patentes. Sin embargo, tras un recurso de

BARCELONA PATENT COURT DISMISSES PRELIMINARY INJUNCTION REQUEST IN RELATION TO FINGOLIMOD GENERICS

Last 24 March 2023 Commercial Court No.5 of Barcelona dismissed a preliminary injunction request filed by Novartis against five companies (Viatris, Zentiva, Viso, Teva and Reddy) in relation to the commercialization of generic medicinal products of fingolimod.

Background

Novartis commercializes Gilenya®, a drug based on fingolimod 0.5 mg capsules for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis (“RRMS”). Viatris, Teva and Reddy planned to launch their generic fingolimod drugs onto the market as of 22 March 2022, upon the expiry of Gilenya®’s regulatory period of marketing exclusivity.

At that time, Novartis was the holder of a patent application (“EP’894”) over fingolimod for use in the treatment of RRMS at an oral daily dose of 0.5 mg. In November 2020, the Examining Division of the European Patent Office had refused the patent application. However, following an appeal

Novartis, en febrero de 2022 -muy poco antes de que expirara la exclusividad comercial de Gilenya®- la Cámara de Recursos acordó ordenar la concesión de la patente. Finalmente, la concesión de la patente se acabaría publicando el 12 de octubre de 2022.

A principios de marzo de 2022, cuando todavía no disponía de la patente y antes de que los genéricos se lanzaran al mercado, Novartis solicitó medidas cautelares pidiendo que se prohibiera temporalmente su comercialización, alegando que tal comercialización supondría un acto de competencia desleal. El Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona acordó las medidas cautelares solicitadas por Novartis, las cuales estuvieron en vigor hasta el 12 de octubre de 2022, fecha en que se publicó la concesión de la patente. Finalmente, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), mediante Autos de 20 de enero de 2023, acabaría revocando las medidas cautelares por supuesta competencia desleal, si bien ya habían agotado su vigencia.

El caso es que el 6 de octubre de 2022, antes de que expirara la vigencia de las medidas cautelares por supuesta competencia desleal, Novartis presentó una nueva solicitud de medidas cautelares previas y sin audiencia de parte contra Viatris, Teva y Reddy, pero esta vez alegando formalmente la infracción de su patente, que se iba a conceder unos días después (12 de octubre de 2022).

La nueva solicitud de medidas cautelares de Novartis fue repartida al Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, que rechazó acordarlas sin audiencia de parte y convocó una vista para el 21 de noviembre de 2022. En su resolución, el Juzgado adelantó que la patente podría ser nula por falta de actividad inventiva y que Novartis habría llevado a cabo un uso instrumental del sistema de solicitudes divisionales de patente. Estas cuestiones ya habían sido expuestas en los escritos preventivos presentados por dos de las demandadas.

by Novartis, in February 2022- shortly before the expiration of the marketing exclusivity of Gilenya®- the Board of Appeal ordered the patent to be granted. The patent grant was finally published on 12 October 2022.

In early March 2022, when it did not yet have the patent and before the generics were launched onto the market, Novartis requested preliminary injunctions seeking a temporary prohibition of their commercialization claiming that such commercialization would amount to an act of unfair competition. Commercial Court No. 10 of Barcelona upheld Novartis' request and granted the preliminary injunctions, which were in force until 12 October 2022, when the patent grant was published. Finally, the Barcelona Court of Appeal, by decisions of 20 January 2023, ended up revoking the preliminary injunctions for alleged unfair competition, though these had already expired by then.

On 6 October 2022, before the expiration of the preliminary injunctions for alleged unfair competition, Novartis filed a new urgent ex parte preliminary injunction request against Viatris, Teva and Reddy, but this time formally alleging infringement of its patent, which was to be granted a few days later (12 October 2022).

Novartis' new request was assigned to Commercial Court No. 5 of Barcelona, which refused to grant ex parte preliminary injunctions and instead scheduled a hearing for 21 November 2022. In its Order, the Court anticipated that the patent could be invalid due to lack of inventive step and that Novartis would have made an instrumental use of the divisional patent application system. These issues had already been raised in the protective letters filed by two of the defendants.

Posteriormente, Novartis amplió su solicitud de medidas cautelares para incluir a Zentiva y Viso como demandadas.

En la vista las demandadas alegaron, entre otras cosas, la falta de apariencia de buen derecho de Novartis. Por una parte, por haber presentado la solicitud de medidas cautelares de forma prematura, antes de que se publicaran la concesión y la validación de la patente. Y, por otra, en atención a la probable nulidad de la patente por adición de materia o falta de novedad, por falta de actividad inventiva y por insuficiencia de la descripción.

En lo que concierne a la falta de actividad inventiva, las demandadas alegaron que la supuesta invención resultaba evidente para el experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente (junio de 2006), partiendo indistintamente de tres documentos del estado de la técnica: un comunicado de prensa de Novartis, el resumen de un póster presentado en la Decimosexta Reunión de la Sociedad de Neurología Europea y una presentación de Novartis a sus inversores. Los tres documentos hacían referencia a un ensayo clínico de Fase III de Novartis con dosis orales diarias de 0.5 mg y 1.25 mg de fingolimod para el tratamiento de pacientes con EMRR. El tercero de estos documentos divulgaba, además, que la FDA estadounidense sugería considerar dosis incluso más bajas para el ensayo clínico.

Frente a ello, Novartis alegó, entre otras cosas, que el experto en la materia no habría tenido una expectativa razonable de que la dosis de 0.5 mg resultaría eficaz. Para ello, se basaba en unas supuestas enseñanzas disuasorias (“teaching away”) que se extraerían de otros documentos del estado de la técnica.

Subsecuentemente, Novartis extendió su solicitud de medidas cautelares para incluir a Zentiva y Viso como demandados.

At the hearing the defendants argued, among other things, that Novartis lacked a *prima facie* case. Firstly, for having filed the preliminary injunction request prematurely, before the grant and validation of the patent were published. And secondly, because of the likely invalidity of EP’894 due to added matter or lack of novelty, lack of inventive step and insufficiency of disclosure.

Regarding lack of inventive step, the defendants argued that the alleged invention was obvious to the person skilled in the art at the priority date (June 2006), starting from three prior art documents indistinctly: a Novartis press release, the abstract of a poster presented at the Sixteenth Meeting of the European Neurological Society and a Novartis presentation to its investors. The three documents referred to a Novartis Phase III clinical trial with daily oral doses of 0.5 mg and 1.25 mg of fingolimod for the treatment of RRMS patients. In addition, the third of these documents also disclosed that the US FDA suggested considering even lower doses for the clinical trial.

Against this, Novartis argued, among other things, that the skilled person would not have had a reasonable expectation that the 0.5 mg dose would prove efficacious. In this regard, Novartis relied on an alleged *teaching away* supposedly resulting from other prior art documents.

Resolución

Mediante Auto de 24 de marzo de 2023, deliberado por los tres jueces de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil, el Juzgado desestimó la solicitud de medidas cautelares de Novartis, acogiendo los argumentos de las demandadas respecto a los indicios de nulidad de la patente EP'894 por falta de actividad inventiva.

En concreto, el Juzgado entendió que, para analizar la actividad inventiva en este caso, debía efectuarse una ponderación entre los documentos del estado de la técnica que apuntaban directamente hacia la invención objeto de la patente (dosis oral diaria de 0.5 mg de fingolimod para el tratamiento de la EMRR) y aquellos otros documentos cuyas enseñanzas, de haber sido relevantes y concluyentes, habrían alejado al experto en la materia de la misma.

Así, tras revisar el contenido de los documentos citados por las partes, el Juzgado concluyó que Novartis había construido *ex post facto* las supuestas enseñanzas disuasorias que alegaba, y que, por tanto, el experto en la materia sí habría llegado de manera evidente a la dosis oral diaria de 0.5 mg de fingolimod para el tratamiento de la EMRR.

Novartis ha interpuesto recurso de apelación contra esta resolución, actualmente pendiente ante la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Decision

By means of a decision dated 24 March 2023, deliberated by the three judges of the Patents Section of the First Instance Commercial Court of Barcelona, Novartis' preliminary injunction request was dismissed, thus upholding the defendants' arguments regarding the indicia of invalidity of EP'894 due to lack of inventive step.

Specifically, the Court considered that, in order to assess inventive step in this case, a weighing should be made between the prior art documents that pointed directly towards the invention claimed in the patent (daily oral dose of 0.5 mg of fingolimod for the treatment of RRMS) and those other documents, whose teachings, had they been relevant and conclusive, would have dissuaded the skilled person.

Thus, after examining the content of the documents cited by the parties, the Court concluded that Novartis had built the alleged teaching away *ex post facto*, and that, therefore, the skilled person would have arrived indeed at the daily oral dose of 0.5 mg of fingolimod for the treatment of RRMS in an obvious manner.

Novartis has appealed this decision, and the case is currently pending at the Barcelona Court of Appeal.

DOS DISEÑOS DE REPOSACABEZAS PARA SILLAS DE OFICINA ANULAN, POR FALTA DE CARÁCTER SINGULAR, UN DISEÑO COMUNITARIO POSTERIOR CONSISTENTE EN UN REPOSACABEZAS PARA SILLAS DE JARDÍN

Mediante sentencia de fecha 1 de enero de 2023, notificada el 29 de marzo de 2023, el Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante, actuando como Juzgado de Marca de la Unión Europea, desestima íntegramente la demanda interpuesta por las entidades mercantiles CREVALDING, S.L. (sucedida en el procedimiento por la entidad BOCORP B.V.) e INDUAL MOBILIARIO, S.L.U., contra la empresa danesa OASE OUTDOORS APS, por supuesta infracción de diseño comunitario, y estima la demanda reconvenional interpuesta por la demandada, declarando la nulidad del diseño base de la acción de infracción.

Antecedentes

Según las actoras, la demandada estaba comercializando en España ciertos modelos de sillas de jardín que utilizaban un reposacabezas que supuestamente no producía en los usuarios informados una impresión general distinta al protegido por el Diseño comunitario invocado por las demandantes.

De este modo, la parte actora solicitaba en su demanda el cese en la fabricación, distribución y comercialización de las sillas que incluían dicho reposacabezas y la indemnización de los supuestos daños y perjuicios provocados con la referida comercialización.

Por su parte, la entidad demandada-reconviniente, además de negar la infracción y rechazar las pretensiones de las actoras, ejerció acción de nulidad por entender que el Diseño comunitario invocado carecía de novedad y de carácter singular por la previa divulgación de una serie de modelos de sillas con reposacabezas.

En relación a ello, se señalaba que la curvatura convexa del reposacabezas en que consistía el Diseño, cuya validez se

TWO HEADREST DESIGNS FOR OFFICE CHAIRS INVALIDATE, DUE TO LACK OF INDIVIDUAL CHARACTER, A LATER COMMUNITY DESIGN CONSISTING OF A HEADREST FOR GARDEN CHAIRS

By judgment of January 1, 2023, notified on March 29, 2023, the Commercial Court No. 1 of Alicante, acting as Trademark Court of the European Union, dismisses in its entirety the claim filed by the companies CREVALDING, S.L. (succeeded in the proceedings by the entity BOCORP B.V.) and INDUAL MOBILIARIO, S.L.U., against Danish company OASE OUTDOORS APS, for alleged infringement of a Community design, and upholds the counterclaim filed by the defendant, declaring the invalidity of the design on which the infringement action was based.

Background

According to the plaintiffs, the defendant was commercializing in Spain certain models of garden chairs that used a headrest which allegedly did not produce, in the informed users, a general impression different from the one protected by the Community Design invoked by the plaintiffs.

Thus, the plaintiff requested in its lawsuit, the cessation of the manufacture, distribution and commercialization of the chairs that included said headrest and compensation for the alleged damages caused by said commercialization.

For its part, the counterclaiming defendant, in addition to denying the infringement and rejecting the plaintiffs' claims, brought an action for invalidity on the grounds that the invoked Community Design lacked novelty and individual character due to the prior disclosure of a series of models of chairs with headrests.

In this regard, it was pointed out that the convex curvature of the headrest in which the design consisted, whose validity was

cuestionaba, cumplía una función exclusivamente técnica, cual es la de servir adecuadamente de apoyo a la cabeza, de forma que dicha característica del diseño no podía ser objeto de protección, dado que estaba dictada exclusivamente por su función técnica.

Resolución del Juzgado

En su sentencia, el Juzgado de Marca de la Unión Europea nº 1 de Alicante analiza previamente la acción de nulidad interpuesta con carácter reconvenional contra el modelo registrado, dado que su estimación supondría el decaimiento de la acción ejercitada por la parte actora. En dicho análisis de nulidad, el Juzgado declara lo siguiente:

- **En cuanto al ámbito de protección del diseño impugnado**, el Juzgado señala que, aunque el modelo está registrado para “sillas de jardín”, la parte actora no puede reclamar protección sobre el respaldo de la silla y las diferentes posiciones del reposacabezas respecto de la silla, ya que el empleo de líneas discontinuas en la representación gráfica del respaldo de la silla en el diseño indica renuncia a la protección.

En base a ello, y teniendo en cuenta el propio modelo, el Juzgado determina que el mismo consiste en un reposacabezas con un perímetro de forma rectangular y con esquinas redondeadas, que presenta una superficie de apoyo con forma semiconvexa de aspecto visual voluminoso, con transiciones suaves y redondeadas. Nada más.

- **En cuanto al círculo especializado a tener en cuenta**, el Juzgado considera que ni la Directiva 98/71/CE ni el Reglamento (CE) nº 6/2002 definen qué debe entenderse por “*círculos especializados del sector de que se trate*” y considera que una excesiva segmentación provocaría efectos indeseados para la protección de los diseños y el funcionamiento del mercado.

Así, aunque la actora titular del modelo invocado alega que el reposacabezas se encuentra registrado para el sector de las

being challenged, fulfilled an exclusively technical function, namely that of adequately supporting the head, so that this design feature could not be the object of protection, since it was dictated exclusively by its technical function.

Judgment of the Court

In its judgment, the European Union Trademark Court No. 1 of Alicante first analyzes the invalidity action filed in counterclaim against the registered model, given that if it were upheld, the action brought by the plaintiff would be dismissed. In this invalidity analysis, the Court states the following:

- **As regards the scope of protection of the challenged design**, the Court points out that, although the model is registered for “garden chairs”, the plaintiff cannot claim protection on the backrest of the chair and the different positions of the headrest with respect to the chair, since the use of discontinuous lines in the graphic representation of the backrest of the chair in the design indicates a waiving of protection.

On this basis, and taking into account the model itself, the Court determines that the same consists of a headrest with a rectangular shaped perimeter and rounded corners, which presents a semi-convex shaped support surface with a voluminous visual appearance, with soft and rounded transitions. Nothing else.

- **As regards the specialized circle to be taken into account**, the Court considers that neither Directive 98/71/EC nor Regulation (EC) No. 6/2002 define what is to be understood by “*specialized circles of the sector concerned*” and considers that excessive segmentation would have undesirable effects on the protection of designs and the functioning of the market.

Thus, although the plaintiff, owner of the model invoked, alleges that the headrest is registered for the camping chairs

sillas de camping, que es un sector diferente al de las sillas de oficina al que pertenecen las prioridades invocadas en la demanda reconvenional, el Juzgado considera que el “reposacabezas” es un producto asociado con carácter general a las sillas y que, por tanto, todas las anterioridades alegadas en la reconvenión (en su mayoría, reposacabezas de sillas de oficina) deben ser tenidas en cuenta para valorar la validez del diseño.

- Una vez sentado lo anterior, el Juzgado analiza una a una todas las prioridades invocadas y considera probado que la mayoría de ellas fueron **divulgadas con anterioridad** a la fecha de registro del diseño impugnado.
- **Respecto al requisito de novedad del diseño impugnado**, el Juzgado considera que existen suficientes diferencias entre las prioridades invocadas y el diseño registrado impugnado como para considerar que el diseño carece de novedad.
- Sin embargo, **en cuanto al carácter singular**, después de examinar el sector (el de las sillas con reposacabezas en general), el usuario informado (el cual se estima que es la persona familiarizada con los modelos de reposacabezas que se encuentran disponibles en el mercado mediante la visita a ferias, y el examen de la información en publicaciones, folletos, catálogos e Internet) y el grado de libertad del autor (en este caso, se considera que es amplio el margen del diseñador para concebir los productos de reposacabezas) el Juzgado concluye que el diseño impugnado carece de carácter singular por producir una misma impresión general que las prioridades “silla con reposacabezas Fysio” de Yrjö Kukkapuroasí y “silla con reposacabezas Modus Small 274/7” de Wilkhahn y declara su nulidad.

Ante la declaración de nulidad del diseño impugnado, el Juzgado desestima las acciones de infracción e indemnizatoria ejercitadas por la parte demandante.

El Juzgado no condena en costas a ninguna de las partes atendiendo a la complejidad del asunto. Dicha sentencia es firme.

sector, which is a different sector from that of office chairs to which the priorities invoked in the counterclaim belong, the Court considers that the “*headrest*” is a product generally associated with chairs and that, therefore, all the prior art invoked in the counterclaim (mostly headrests for office chairs) must be taken into account in order to assess the validity of the design.

- Having established the above, the Court analyzes one by one all the priorities invoked and considers it proven that most of them were **disclosed prior** to the registration date of the challenged design.
- **Regarding the novelty requirement of the challenged design**, the Court considers that there are enough differences between the invoked priorities and the challenged registered design to consider that the design lacks novelty.
- However, **as regards the individual character**, after examining the sector (that of chairs with headrests in general), the informed user (who is considered to be the person familiar with the headrest models available on the market by visiting trade fairs, and the review of information in publications, brochures, catalogues and the Internet) and the degree of freedom of the author (in this case, the designer’s scope to conceive the headrest products is considered to be wide) the Court concludes that the challenged design lacks individual character because it creates the same overall impression as the priorities “chair with headrest Fysio” by Yrjö Kukkapuroasí and “chair with headrest Modus Small 274/7” by Wilkhahn and so declares its invalidity.

In view of the invalidity of the challenged design, the Court dismissed the infringement and damage compensation actions brought by the plaintiff.

The Court does not order any of the parties to pay costs, due to the complexity of the case. This judgment is final.

3

PATENTES ESENCIALES PARA ESTÁNDARES TÉCNICOS Y LICENCIAS FRAND. PROPUESTA DE REGLAMENTO UE

El 27 de abril de 2023 la Comisión Europea publicó, en el marco de su Plan de Acción lanzado en noviembre de 2020 en materia de Propiedad Intelectual e Industrial, la Propuesta de Reglamento (COM(2023) 232 final) sobre patentes esenciales para una Norma o Estándar Técnico.

Las patentes esenciales para Normas (PEN), especialmente relevantes en el ámbito del internet de las cosas (IoT), son aquellas que protegen la tecnología que se ha declarado esencial en relación a una Norma o Estándar Técnico desarrollado por un organismo de normalización (SDO, por sus siglas en inglés).

Por lo general, para que una tecnología patentada sea incluida en un Estándar Técnico, los SDO requieren de sus titulares el compromiso de otorgar licencias de las patentes pertinentes a aquellos terceros que deseen usar ese estándar (implementadores). Tales licencias deberán ser otorgadas en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés).

Según indica la Comisión Europea en la Propuesta de Reglamento, el sistema actual de concesión de licencias sobre las PEN adolecería de falta de transparencia, previsibilidad y eficiencia, lo que ha dado lugar, durante los últimos años, a numerosos conflictos y litigios. Esas deficiencias son las que pretende solventar la regulación que se propone por la Comisión.

Los objetivos generales del Reglamento propuesto son, en síntesis, los siguientes:

- i) Asegurar que los usuarios finales, con inclusión de las pequeñas empresas y consumidores de la Unión Europea (UE), puedan disfrutar, a precios razonables, de productos fabricados según los últimos Estándares Técnicos.
- ii) Hacer que la UE sea atractiva para la innovación en materia de Estándares Técnicos.

STANDARD ESSENTIAL PATENTS AND FRAND LICENSES. UE REGULATION PROPOSAL

On April 27, 2023, the European Commission published, within the framework of its Intellectual Property Action Plan launched on November 2020, the Proposal for a Regulation (COM (2023) 232 final) on standard essential patents.

Standard Essential Patents (SEP), which are especially relevant in the field of the Internet of Things (IoT), are those that protect technology that has been declared essential in a Technical Standard or Specification developed by a Standard Development Organization (SDO).

Typically, for a patented technology to be included in a Standard, SDOs require its holders to agree to license the relevant patents to third parties (implementers) who wish to use the Standard. Such licenses must be granted on fair, reasonable, and non-discriminatory conditions (FRAND).

According to the European Commission, the current system of licensing SEPs has suffered for many years from a lack of transparency, predictability and efficiency, which has given rise to many disputes and litigation. These deficiencies are the ones that the proposed regulation intends to solve.

The overall objectives of this proposal are, in summary, the following:

- i) Ensure that end users, including small businesses and consumers in the European Union (EU), benefit from, at reasonable prices, products manufactured according to the latest standardised technologies.
- ii) Make the EU attractive for regulatory innovation in terms of Standards.

iii) Estimular a los titulares e implementadores de PEN para la innovación, fabricación y comercialización de productos en el marco de la UE y, a la vez, ser competitivos fuera de ésta.

Para la consecución de tales objetivos, la Comisión propone, en definitiva, mediante este Reglamento, lo siguiente:

- a) Poner a disposición de cualquier interesado, información detallada sobre las PEN y sobre los términos y condiciones de las licencias (en términos FRAND), para facilitar la negociación de éstas.
- b) Sensibilizar a las partes interesadas sobre la importancia de conceder licencias en relación con las PEN.
- c) Crear un mecanismo de resolución de conflictos, mediante conciliación, alternativo a la vía judicial, para la determinación de los términos y condiciones de licencia en términos FRAND.

Para ello, lo que la Comisión propone concretamente es la creación de un Centro de Competencia responsable de la ejecución de la propuesta. Dicho Centro se establecerá en la EUIPO, con sede en Alicante (España), y asumirá, entre otras, las siguientes funciones:

- Establecer y mantener un registro electrónico y una base de datos electrónica de las PEN.
- Implantar y gestionar un sistema de evaluación de la esencialidad de las PEN a los efectos de garantizar la calidad del registro y prevenir posibles situaciones de abuso.
- Establecer y administrar un procedimiento de conciliación, previo a la vía judicial, para resolver las disputas sobre la determinación y fijación de los términos y condiciones FRAND para la obtención de una licencia sobre las PEN.
- Confeccionar y gestionar listas de evaluadores de PEN y conciliadores.

iii) Encourage SEPs holders and implementers to innovate, manufacture and market products within the framework of the EU and be competitive outside.

In order to achieve these objectives, the Commission proposes, in summary, through this Regulation, as follows:

- a) Making available, to any interested party, detailed information on the SEPs and the terms and conditions of the FRANDs in order to facilitate licencing negotiations.
- b) Raise awareness to interested parties about the importance of granting SEP licenses.
- c) The creation of a dispute resolution mechanism, through conciliation, to the detriment of the judicial process, to determine the terms and conditions of the FRANDs.

To this end, what the Commission specifically proposes is the creation of a Competence Center, responsible for the implementation of the proposal, which will be established at the EUIPO, based in Alicante (Spain) with, among others, the following tasks:

- Set up and maintain an electronic register and an electronic database for SEPs.
- Implement and manage a system for evaluating the essentiality of SEPs in order to guarantee the quality of the registry and to prevent possible abuses due to lack of control in the data registry.
- Establish and manage a conciliation procedure, prior to judicial proceedings, to resolve disputes for determining the FRAND terms and conditions for obtaining a SEP license.
- Prepare and manage rosters of evaluators and conciliators.

- Administrar un procedimiento para la determinación de cánones agregados (cánones totales por la licencia de todas las PEN que cubrirían un Estándar Técnico).
- Mejorar la transparencia e intercambio de información mediante la implantación de los siguientes mecanismos:
 - Publicación de los resultados y dictámenes de esencialidad de las PEN y de los informes no confidenciales sobre determinación de los términos de licencia en condiciones FRAND.
 - Ofrecer información sobre jurisprudencia y resoluciones sobre las PEN, tanto en el ámbito de la UE como de terceros países.
 - Recopilación y ofrecimiento de información no confidencial sobre metodologías de determinación de licencias en condiciones FRAND.
 - Ofrecer acceso a los Estándares Técnicos de terceros países.
- Proporcionar formación, apoyo y asesoramiento general sobre las PEN a las pequeñas y medianas empresas.
- Realizar estudios y cualquier otra actividad necesaria para favorecer los objetivos del Reglamento.
- Manage a procedure for determining aggregate royalties (total license fees from all SEPs that would cover a Standard).
- Improve transparency and exchange of information by implementing the following mechanism:
 - Publishing the results and reasoned opinions of the essentiality controls and the non-confidential reports of the FRAND determinations.
 - Allowing access to case law and resolutions on SEPs, both within the EU and third countries.
 - Collecting and providing non-confidential information on FRAND determination methodologies and FRAND royalties.
 - Enabling access to standards related to SEPs from third countries.
- Provide training, support and general advice on SEPs to small and medium enterprises.
- Carry out studies and any other activity necessary to fulfil the objectives of the Regulation.

El Reglamento propuesto prevé su aplicación a los Estándares Técnicos que se publiquen con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Los publicados con anterioridad no estarán sujetos al mismo a menos que la Comisión acabe por incluirlos en su ámbito de aplicación en caso de confirmarse la existencia de distorsiones del mercado derivadas de una concesión de licencias de PEN ineficiente.

Esta propuesta de Reglamento, junto con otras que forman parte del mismo Plan de Acción de la Comisión, tiene como objetivo complementar el sistema de Patente Unitaria que entró en vigor el 1 de junio de este año, aunque le espera todavía un largo camino hasta su aprobación, en su momento y caso, por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

The proposed Regulation foresees its application to Technical Standards that are published after the date of its entry into force. Those previously published will not be subject to it unless the Commission ends up including them in its scope of application due to the existence of certain market distortions derived from inefficient SEP licensing.

This proposal, along with others that are part of the same Commission Action Plan, aims to complement the Unitary Patent system that came into force on June 1 of this year, although it still has a long way to go until its approval, in due course and appropriate, by the European Parliament and the Council of the European Union.

SE ANULA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA POR VALORACIÓN ERRÓNEA DE LA PRUEBA EN UN ASUNTO DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FALSIFICADOS CON MARCAS RENOMBRADAS

Mediante Sentencia de fecha 20 de abril de 2023, la Audiencia Provincial de Málaga (Sección Séptima) estimó el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia absolutoria de fecha 16 de enero de 2023, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Melilla.

Según consta en los hechos probados de la Sentencia absolutoria, se realizó una importación de mercancía desde China, entre la que se encontraba un contenedor con multitud de fundas de cojines y conjuntos de colchas de varias marcas renombradas. Asimismo, se pone de relieve en los hechos probados que la importadora contaba con antecedentes penales.

En sus Fundamentos de Derecho, la citada Sentencia absolutoria estableció que la acusada sería la destinataria de la mercancía, no habiendo sido negado durante el procedimiento por la misma, y confirmado igualmente por los agentes de la Guardia Civil que paralizaron el contenedor.

En dichos Fundamentos de Derecho, se formuló el argumento principal por el que se dictó la Sentencia absolutoria: los productos no podían inducir a error sobre su autenticidad porque, según el criterio del Juzgado, el Perito había señalado que los productos no disponían de etiquetas con información de copyright.

En este sentido, el Juzgado de lo Penal nº 2 realizó un análisis de los conceptos “imitación”, “copia” y “falsificación”, concluyendo que en base a comentarios del Perito sobre el etiquetaje, se habrían incautado meras imitaciones y no falsificaciones, haciendo alusión igualmente al principio de *in dubio pro reo* y la presunción de inocencia, no resultando probada la existencia del delito.

A JUDGMENT OF ACQUITTAL IS OVERTURNED DUE TO INCORRECT ASSESSMENT OF EVIDENCE IN A CASE OF IMPORTATION OF COUNTERFEIT PRODUCTS WITH WELL-KNOWN TRADEMARKS

By Judgment of April 20, 2023, the Provincial Court of Malaga (Seventh Section) upheld the appeal filed against the Judgment of acquittal of January 16, 2023, issued by Criminal Court No. 2 of Melilla.

According to the proven facts of the Judgment of acquittal, goods were imported from China, including a container with a multitude of cushion covers and bedspread sets of several well-known brands. Likewise, it is highlighted in the proven facts that the importer had prior criminal records.

In the Legal Grounds of the aforementioned Judgment of acquittal, it was established that the defendant would be the consignee of the merchandise, this not being denied during the procedure by the defendant, and it was also confirmed by the Civil Guard agents who detained the container.

In said Legal Grounds, the main argument was brought for which the acquittal Judgment was issued: the products could not lead to any error about their authenticity because, according to the criteria of the Court, the Expert had indicated that the products had no labels with copyright information.

In this sense, Criminal Court No. 2 made an analysis of the concepts “imitation”, “copy” and “counterfeit”, concluding that based on the Expert’s comments on the labeling, mere imitations and not counterfeits had been seized, also alluding to the principle of *in dubio pro reo* and the presumption of innocence, hence, the existence of the criminal offence not being proved.

Frente a dicha Sentencia absolutoria, se interpuso recurso de apelación por parte de diversos titulares marcarios, adhiriéndose el Ministerio Fiscal.

En cuanto al argumento principal para absolver a la acusada respecto a que los productos no inducían a error por carecer del etiquetaje que portan los productos originales, se desarrolló en el recurso de apelación un compendio de jurisprudencia reciente respecto al bien jurídico protegido por el artículo 274 del Código Penal, siendo éste el derecho de uso o explotación exclusivo de una propiedad industrial, no siendo un requisito del tipo penal delictivo que exista un error en el consumidor. Además se puntualizó que en el informe del Perito constaba una comparativa exhaustiva entre los signos reproducidos en los productos intervenidos y las marcas registradas, confirmando que se trataría de falsificaciones.

En relación al principio constitucional *in dubio pro reo*, se expuso en el recurso que sería necesario que existan “*dudas razonables*” sobre los hechos probados, no pudiendo ser de aplicación a la vista de la ausencia de declaración por parte de la acusada durante el procedimiento, la cual no aportó ningún tipo de información sobre la procedencia de los productos, y teniendo antecedentes penales en asuntos similares. Todo ello es prueba suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.

La Audiencia matizó que la revocación de una sentencia absolutoria puede articularse por dos vías: (i) en los casos donde la pretensión se basa en una valoración errónea del material probatorio o (ii) decidir sobre una cuestión estrictamente jurídica, como modificar la

An appeal was filed by several trademark owners against this Judgment of acquittal and the Public Prosecutor endorsed said appeal.

Regarding the main argument to acquit the defendant on the grounds that the products were not misleading because they lacked the labeling of the original products, a selection of recent case law was developed in the appeal regarding the protected legal right by article 274 of the Criminal Code, this being the right of exclusive use or exploitation of an industrial property, the existence of consumer error not being a requirement for a criminal offence. It was also pointed out that the Expert's report contained an exhaustive comparison between the signs reproduced on the products seized and the registered trademarks, confirming that they were counterfeits.

In relation to the constitutional principle of *in dubio pro reo*, it was stated in the writ of appeal that there must be “*reasonable doubt*” about the proven facts, which cannot be applied in view of the absence of any statement made by the defendant during proceedings, who did not provide any information about the origin of the products and who had criminal records in similar matters. All this being sufficient evidence to undermine the principle of presumption of innocence.

The Provincial Court clarified that the revocation of a Judgment of acquittal can be articulated in two ways: (i) in cases where the claim is based on an erroneous assessment of the evidentiary material or (ii) to decide on a strictly legal issue, such as modifying

interpretación de las normas jurídicas aplicadas por el tribunal de instancia (artículos 790 y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respectivamente).

En base a la prueba analizada por el Juzgado de Instancia, la Audiencia, en sus Fundamentos Jurídicos, consideró que, conforme al artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la juzgadora habría incurrido en una valoración errónea de la prueba, en concreto, respecto al análisis realizado por el Perito, apartándose de las máximas de la experiencia.

La Audiencia concluyó que el Perito durante su análisis detalló que en los productos incautados se reproducían de forma prácticamente idéntica las marcas registradas, no habiendo sido fabricados ni autorizados por los titulares marcarios, estando por tanto ante falsificaciones. Por ello, la Audiencia destacó que las conclusiones formuladas por el Perito en su informe son frontalmente opuestas a las de la Sentencia absolutoria.

Por consiguiente, la Audiencia declaró la nulidad de la sentencia, así como del juicio oral, con retroacción de las actuaciones hasta el momento anterior a dicho juicio y ordena que se señale nueva fecha del juicio y Magistrado distinto para garantizar el principio de imparcialidad.

the interpretation of the legal rules applied by the Trial Court (articles 790 and 792 of the Procedural Criminal Act, respectively).

Based on the evidence analyzed by the Court of First Instance, the Provincial Court, in its Legal Grounds, considered that, in accordance with article 790 of the Procedural Criminal Act, the judge had incurred in an incorrect assessment of the evidence, specifically, with respect to the analysis made by the Expert, departing from the maxims of experience.

The Court concluded that during the Expert's analysis, he pointed out that the seized products reproduced the registered trademarks in a practically identical way, not having been manufactured or authorized by the trademark owners, therefore being counterfeits. Hence, the Court emphasized that the conclusions formulated by the Expert in his report are directly opposed to those of the Judgment of acquittal.

Consequently, the Court declared the nullity of the Judgment, as well as of the Trial Hearing, with retroactivity of the proceedings to the point in time prior to said Trial, ordering that a new Trial is set and a different Judge appointed, in order to guarantee the principle of impartiality.

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

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