

- 1 Caducidad de marca
Trademark cancellation
- 2 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 3 Protección penal
Criminal enforcement
- 4 Competencia territorial
Territorial jurisdiction

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch, 5-7
08034 Barcelona
Tel: +34 93 202 34 56

MADRID

C/ Núñez de Balboa, 120
28006 Madrid
Tel: +34 91 353 36 77

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Padre José de Sosa, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 928 33 29 26

1 EL TRIBUNAL SUPREMO RECONOCE EL DERECHO DE MODELO A REGISTRAR Y A USAR EL SIGNO CONTINENTE SUPREME COURT RECOGNIZES MODELO'S RIGHT TO REGISTER AND USE THE "CONTINENTE" SIGN

Mediante resolución de 8 de mayo de 2019 el Tribunal Supremo ha declarado la firmeza de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que confirmó la caducidad de los registros "CONTINENTE" de Carrefour y reconoció el derecho de Modelo a registrar y usar en España el signo "CONTINENTE".

Los antecedentes del caso son los siguientes:

- Modelo Continente Hipermercados S.A. (en adelante Modelo) formuló en 2008 demanda contra Sidamsa-Continente Hipermercados S.A., Centros Comerciales Carrefour S.A. y Carrefour Société Anonyme (en adelante Carrefour) solicitando que se declarara la caducidad, por falta de uso, de diversos registros de marca, nombre comercial y rótulo de Carrefour que incorporaban la denominación "CONTINENTE".
- Carrefour intentó evitar la cancelación de sus registros que admitió no usar desde el año 2000, pretendiendo ser la beneficiaria del renombre en su día alcanzado por la marca "CONTINENTE" y formuló por vía reconvenzional acción por infracción de sus marcas "CONTINENTE", no usadas, y por competencia desleal y acción de nulidad de la marca española 2.831.997 "CONTINENTE" (mixta) registrada por Modelo en el año 2008.
- El Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid declaró la caducidad por falta de uso, de los registros de Carrefour, la validez de la marca "CONTINENTE" de Modelo y la inexistencia de infracción de las marcas "CONTINENTE" de Carrefour. Sin embargo, prohibió a Modelo el uso en España de su marca "CONTINENTE" por considerar que tal uso sería constitutivo de competencia desleal en cuanto que podría generar un riesgo de confusión, por asociación con Carrefour.
- Ambas partes recurrieron la sentencia en la parte que les fue desfavorable.
- La Audiencia Provincial de Madrid, mediante sentencia de 17 de octubre de 2016, desestimó el recurso de apelación interpuesto por Carrefour y estimó el interpuesto por Modelo. La Audiencia

In an 8 May 2019 decision, the Supreme Court declared the judgment of the Madrid Court of Appeal to be final, confirming the cancellation of the "CONTINENTE" trademarks of Carrefour and recognizing Modelo's right to register and use the "CONTINENTE" sign in Spain.

The background of the case is as follows:

- In 2008 Modelo Continente Hipermercados S.A. (henceforward Modelo) filed a claim against Sidamsa-Continente Hipermercados S.A., Centros Comerciales Carrefour S.A. and Carrefour Société Anonyme (henceforward Carrefour) requesting the cancellation, due to non-use, of various trademark registrations, trade name and establishment sign owned by Carrefour which bore the name "CONTINENTE".
- Carrefour tried to avoid the cancellation of its registrations which it admitted to not using since 2000 claiming to be the beneficiary of the reputation obtained in its day by the "CONTINENTE" mark, and filed counterclaims for infringement of its unused "CONTINENTE" marks, unfair competition and requesting the nullity of the Spanish trademark 2.831.997 "CONTINENTE" (mixed) registered by Modelo in 2008.
- The Commercial Court No. 2 of Madrid cancelled the Carrefour registrations due to non-use, declared the validity of Modelo's "CONTINENTE" trademark and the non-infringement of Carrefour's "CONTINENTE" trademarks. However, it prohibited Modelo from using its "CONTINENTE" trademark in Spain because it considered that such use would constitute unfair competition by creating a risk of confusion by association with Carrefour.
- Both parties appealed the part of the judgment that was unfavourable to them.
- By judgment of 17 October 2016, the Madrid Court of Appeal dismissed the appeal brought by Carrefour and upheld the appeal brought by

revocó el pronunciamiento del Juzgado Mercantil por el que se condenó a Modelo por competencia desleal y, por tanto, revocó la prohibición de uso del distintivo "CONTINENTE", por parte de Modelo, en el mercado español.

Contra dicha sentencia Carrefour interpuso recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal, a cuya admisión se opuso Modelo.

El recurso de casación se formuló sobre la base de los siguientes Motivos:

- (i) Infracción, por parte de la sentencia, del art. 59.a) de la Ley de Marcas (LM) y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) en relación con dicho artículo. Al respecto Carrefour alegó la falta de legitimación de Modelo, por falta de interés legítimo, para ejercitar la acción de caducidad de los registros "CONTINENTE" de Carrefour.
- (ii) Infracción del art. 6 bis del Convenio de la Unión de Paris (CUP) y 34 LM y de la jurisprudencia del TS relacionada con éstos, con la pretensión, por parte de Carrefour, de que tales preceptos no requieren el uso de una marca para que pueda considerarse notoria.
- (iii) Infracción del art. 51 LM y jurisprudencia del TS en relación con el concepto de mala fe, por considerar Carrefour la existencia de mala fe en el registro de la marca "CONTINENTE" por parte de Modelo.
- (iv) Infracción del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) y de determinada jurisprudencia del TS, por cuanto, a criterio de Carrefour, la utilización de la marca "CONTINENTE" en España, por parte de Modelo produciría confusión en el consumidor.

Por resolución de 8 de mayo de 2019, el TS acordó la inadmisión del recurso de casación y, como consecuencia, también el extraordinario por infracción procesal y formuló las siguientes consideraciones respecto de los motivos de casación esgrimidos de contrario:

- Respecto del (i), recuerda su sentencia núm. 776/2012 de 27 de diciembre, en la que declara que no cabe negar "interés legítimo" a quien con la cancelación de signos de los que es titular un competidor, pretende la eliminación del registro de signos inútiles (por no usados) que pueden impedirle la puesta en marcha de sus proyectos de futuro.
- Respecto del (ii), señala que tal como resalta la sentencia de la Audiencia, no es posible defender la protección de una marca que no está siendo utilizada, pues no existe el concepto de "marca recordada" o "marca notoria no usada" y que los parámetros para acreditar la notoriedad de una marca (cuota de mercado, intensidad, extensión geográfica, y duración de uso, entre otros) están ligados a la utilización de la misma.
- Respecto del (iii), señala que Carrefour obvia dos hechos: i) que la marca "CONTINENTE" de Carrefour no se usa desde el año 2000 y ii) que Modelo ya utilizaba la Marca "CONTINENTE" en Portugal, cuando solicitó su registro en España. Recuerda que la razón decisoria de la sentencia de la Audiencia Provincial es la falta de uso de la marca "CONTINENTE" por parte de Carrefour y que no puede protegerse un signo por el mero hecho de que pueda ser recordado por el consumidor. En definitiva, señala el TS que, como expone la sentencia de la Audiencia Provincial, las

Modelo. The Court revoked the declaration of the Commercial Court for which Modelo was sentenced for unfair competition and, therefore, revoked the prohibition on the use of the "CONTINENTE" sign by Modelo in the Spanish market.

Against this judgement, Carrefour filed a cassation appeal and an extraordinary appeal for procedural infringement, whose admission Modelo opposed.

The cassation appeal was filed on the basis of the following grounds:

- (i) Infringement, by judgment, of art. 59. a) of the Trademark Act and the Supreme Court case law in relation to said article. In this regard Carrefour alleged the lack of legitimacy of Modelo, due to lack of legitimate interest, to exercise the cancellation action of Carrefour's "CONTINENTE" trademarks.
- (ii) Infringement of art. 6 bis of the Paris Union Convention and 34 of the Trademark Act and of the Supreme Court case law related to them, with the claim by Carrefour, that such articles do not require the use of a trademark to be considered well-known.
- (iii) Infringement of art. 51 of the Trademark Act and Supreme Court case law related to the concept of bad faith, with Carrefour claiming the existence of bad faith in the registration of the "CONTINENTE" mark by Modelo.
- (iv) Infringement of art. 6 of the Unfair Competition Law and certain Supreme Court case law, since, in Carrefour's opinion, Modelo's use of the "CONTINENTE" mark in Spain would cause confusion in the consumer.

By decision of 8 May 2019, the Supreme Court dismissed the cassation appeal and, as a consequence, dismissed the extraordinary one for procedural infringement and formulated the following considerations with respect to the grounds of cassation stated otherwise:

- Regarding (i), it recalls judgement no. 776/2012 of 27 December, in which it declares that "legitimate interest" cannot be denied to those who with the cancellation of signs for which the owner is a competitor, intend to eliminate the registration of useless signs (for lack of use) that could hinder the implementation of their future projects.
- Regarding (ii), it points out that as highlighted by the Court of Appeal judgement, it is not possible to defend the protection of a trademark that is not being used, as there is no concept of "remembered trademark" or "well-known trademark not used" and that the parameters to prove the well-known character of a mark (market share, intensity, geographical extent, and duration of use, among others) are linked to its use.
- Regarding (iii), it points out that Carrefour ignores two facts: i) that Carrefour's "CONTINENTE" marks have not been used since 2000 and ii) that Modelo was already using the "CONTINENTE" mark in Portugal when it applied for its registration in Spain. It recalls that the decisive reason behind the Court of Appeal ruling was the lack of use of the "CONTINENTE" mark by Carrefour and that a sign cannot be protected by the mere fact that it can be remembered by the consumer. In short, the Supreme Court points out that as stated in the Court of Appeal judgement, the appellants

recurrentes no pueden convertir en mala fe lo que no es más que la consecuencia de la falta de uso de la marca “CONTINENTE” por parte de Carrefour.

- Respecto del (iv), recuerda el principio de complementariedad relativa con cita de su sentencia núm. 504/2017 de 15 de septiembre y añade que no resulta admisible obtener la protección de un signo al amparo de la LCD en contra de la protección que ofrece un registro de marca legítimamente obtenido, y que tampoco se puede generar un nuevo *ius prohibendi* a favor de quien dejó caducar su marca.

Con esta resolución del TS se consolida el criterio jurisprudencial de que de ningún modo puede pretenderse la protección de una marca que ya no es usada en el mercado, pues, como señaló la AP, esa especie de *tertium genus*, sobre el que Carrefour pretendió protección (“*marca recordada*” o “*marca notoria no usada*”) no goza de amparo en el sistema marcario español.

cannot turn into bad faith what is merely the consequence of Carrefour’s lack of use of the “CONTINENTE” mark.

- Regarding (iv), it recalls the principle of relative complementarity citing its judgement no. 504/2017 of 15 September and adds that it is not admissible to obtain the protection of a sign under Unfair Competition Law against the protection offered by a trademark registration obtained legitimately, and that a new *ius prohibendi* cannot be generated in favour of the holder who let its mark expire.

This Supreme Court decision supports previous case law criterion that under no circumstances can a trademark which is no longer used on the market seek protection since, as the Court of Appeal pointed out, that kind of *tertium genus*, for which Carrefour sought protection (“*remembered mark*” or “*well-known mark not used*”) has no protection in the Spanish trademark system.

2 ESCRITOS PREVENTIVOS EN ASUNTOS DE PATENTE FARMACÉUTICA PROTECTIVE BRIEFS IN PHARMACEUTICAL PATENT MATTERS

Lógicamente, la regla general es que las solicitudes de medidas cautelares deben tramitarse con audiencia del demandado en la correspondiente vista. Solo excepcionalmente, si concurren razones de urgencia o si la propia celebración de la vista pudiera comprometer el buen fin de las medidas cautelares, éstas pueden acordarse sin audiencia del demandado.

Sin embargo, en los asuntos de patentes farmacéuticas es muy común que los demandantes soliciten medidas cautelares sin audiencia de parte, y, de hecho, durante algunos años muchas de esas solicitudes fueron estimadas pese a su naturaleza excepcional.

Así, hasta hace poco era relativamente habitual que se acordaran medidas cautelares sin audiencia de parte, si bien en muchos casos, tras oír a las demandadas, los propios Juzgados de Patentes que las habían acordado inicialmente las acabaron revocando por falta de fundamento. Eso fue precisamente lo que ocurrió, solo en 2017, en los asuntos *valsartán + amlodipino* (Exforge®), *oxicodona + naloxona* (Targin®), *tenofovir + emtricitabina* (Truvada®) o *NuvaRing*®, por ejemplo.

Ante esta situación, la nueva Ley de Patentes, que entró en vigor en abril de 2017, introdujo formalmente la posibilidad de presentar escritos preventivos en supuestos en los que previsiblemente se vayan a solicitar medidas cautelares sin audiencia de parte (anteriormente, los Juzgados de Patentes de Barcelona habían empezado a admitirlos a pesar de no estar contemplados expresamente en la Ley). El objetivo principal del escrito preventivo es evitar que las medidas cautelares se acuerden sin audiencia de parte. Para ello, el futuro demandado puede comparecer ante el Juzgado, justificar que no existe una urgencia cualificada y apuntar sus argumentos sobre el fondo del asunto.

Para entender mejor la utilidad de los escritos preventivos, a continuación comentaremos algunos casos recientes en los que han resultado muy efectivos para los demandados.

Naturally, the general rule in Spain is that the defendant must be heard in a hearing before any preliminary injunction request against him can be upheld. Only exceptionally, if there are reasons of urgency or if the hearing itself could jeopardize the aim of the preliminary injunction, can it be granted *ex parte*.

However, in pharmaceutical patent cases plaintiffs very often request *ex parte* preliminary injunctions and, in fact, for some years many of these requests were upheld in spite of their exceptional nature.

Thus, until recently it was relatively common for Patent Courts to grant preliminary injunctions *ex parte*, although in many cases, after hearing the defendants, these same Courts would end up revoking them for being groundless. This is precisely what happened, just in 2017, in matters such as *valsartan + amlodipine* (Exforge®), *oxycodone + naloxone* (Targin®), *tenofovir + emtricitabine* (Truvada®) or *NuvaRing*®, for instance.

In light of this situation, the new Spanish Patents Act, which came into force in April 2017, introduced the possibility of filing protective briefs in cases where it is foreseeable that an *ex parte* preliminary injunction will be requested (previously, the Patent Courts of Barcelona had started admitting them despite not being contemplated expressly in the Law). The main purpose of the protective brief is to avoid the preliminary injunction being granted *ex parte*. To this end, the future defendant can appear before the Court, justify that there is no extreme urgency and outline its arguments on the merits of the case.

In order to better understand the usefulness of protective briefs, we will comment on some recent cases in which they proved very effective for the defendants.

In the *rituximab* case (MabThera®), Celltrion and Kern Pharma filed a protective brief due to the risk

En el asunto *rituximab* (MabThera®) las compañías Celltrion y Kern Pharma presentaron un escrito preventivo ante el riesgo de que Biogen, Roche y Genentech pudieran instar medidas cautelares contra ellas sin audiencia de parte por infracción de dos patentes, a raíz de haber recibido cartas de requerimiento de estas compañías. En el escrito preventivo alegaron que no habría una urgencia cualificada, y apuntaron las razones por las cuales las patentes en cuestión serían claramente inválidas. El escrito preventivo se admitió por el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, cuyo Auto, de 15 de mayo de 2017, se notificó formalmente a las pre-actoras.

Finalmente, Biogen, Roche y Genentech no solicitaron medidas cautelares en aquel caso. En lugar de ello, simplemente presentaron una demanda de infracción de las patentes.

En el asunto *ezetimibe + simvastatina* (Inegy®) el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona denegó la concesión de unas medidas cautelares solicitadas sin audiencia de parte por MSD contra varios laboratorios de genéricos, y acordó celebrar vista para oír a las demandadas antes de resolver. En su resolución, de 17 de abril de 2018, el Juez constató, gracias al escrito preventivo que las demandadas habían presentado anteriormente, que MSD pudo haber solicitado las medidas cautelares mucho antes de lo que lo hizo, pues éstas le habían informado del lanzamiento de sus medicamentos genéricos con meses de antelación.

Finalmente, tras celebrarse la vista, el Juzgado desestimó definitivamente la solicitud de medidas cautelares de MSD (al concluir la probable nulidad del CCP invocado).

Algo similar ocurrió en el caso *darunavir* (Prezista®), en el que Searle y Janssen solicitaron medidas cautelares sin audiencia de parte contra Sandoz por supuesta infracción de CCP. Anteriormente, Sandoz había presentado un escrito preventivo alertando al Juzgado de que Searle y Janssen estaban retrasando deliberadamente su solicitud de medidas cautelares con el fin de generar artificialmente una supuesta urgencia, y así tratar de instarlas sin audiencia de parte.

El Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona denegó la tramitación de las medidas cautelares sin audiencia de parte, y convocó vista. En su Auto, de 6 de febrero de 2019, la Juez explicó que el escrito preventivo había sido fundamental para que el Juzgado estuviera informado de la situación, y destacó que el retraso en la solicitud de las medidas cautelares es imputable a la parte demandante cuando ésta conoce de antemano la intención de comercialización de la parte demandada.

Después de esta resolución Searle y Janssen desistieron de su solicitud de medidas cautelares, y la vista ni siquiera llegó a celebrarse.

Del análisis de estos precedentes recientes se puede extraer que los escritos preventivos constituyen una nueva herramienta que puede ser muy útil para, en determinados casos, reducir o incluso eliminar el riesgo de sufrir unas medidas cautelares sin audiencia de parte, con todo lo que ello comporta. En la práctica, evidentemente, la conveniencia o no de presentar un escrito preventivo debe analizarse caso por caso, pues dependerá de las circunstancias concretas y específicas del asunto en cuestión.

that Biogen, Roche and Genentech could seek an *ex parte* preliminary injunction against them for infringement of two patents, after having received warning letters from these companies. In the protective brief, they argued that there would be no extreme urgency, and they outlined the reasons why the patents at stake would be clearly invalid. The protective brief was admitted by the Commercial Court No. 4 of Barcelona, whose Order was formally served on the pre-plaintiffs.

In the end, Biogen, Roche and Genentech did not request any preliminary injunction. Instead, they simply filed a main action for infringement of the patents.

In the *ezetimibe + simvastatine* case (Inegy®), the Commercial Court No. 5 of Barcelona refused to grant the preliminary injunction requested *ex parte* by MSD against a number of generics, and decided to schedule a hearing for the defendants to be heard first. In the Order, dated 17 April 2018, and based on the protective brief previously filed by the defendants, the Judge concluded that MSD could and should have filed its preliminary injunction request much earlier than it did, as the defendants had informed MSD well in advance about the launch of their generic drugs.

Finally, after the hearing, the Court definitively dismissed MSD's preliminary injunction request (due to the *prima facie* invalidity of the asserted SPC).

Something similar happened in the *darunavir* case (Prezista®), where Searle and Janssen requested an *ex parte* preliminary injunction against Sandoz for alleged SPC infringement. Sandoz had previously filed a protective brief alerting the Court that Searle and Janssen were delaying their request deliberately, so as to artificially generate an alleged urgency and, based on that, try to obtain the preliminary injunction *ex parte*.

The Commercial Court No. 1 of Barcelona refused to prosecute the preliminary injunction request *ex parte*, and summoned the parties to a hearing. In the decision, dated 6 February 2019, the Judge explained that the protective brief had been key for the Court to be informed of the situation, and she observed that the plaintiff is to be blamed for the delay in requesting the preliminary injunction when it is aware of the marketing intention of the defendant beforehand.

Following this decision, Searle and Janssen withdrew their preliminary injunction request, and so the hearing finally did not take place.

The review of these recent precedents allows us to conclude that protective briefs constitute a new tool that can be very useful, in certain cases, to reduce or even to eliminate the risk of suffering an *ex parte* preliminary injunction, and all the associated inconveniences. Of course, in practice, whether filing a protective brief is an advisable strategy must be assessed on a case-by-case basis, as this will depend on the specific circumstances of the case at hand.

3 CONDENA PENAL POR LA VENTA DE SOUVENIRS QUE VULNERAN DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CRIMINAL SENTENCE FOR COMMERCIALIZATION OF IP INFRINGING SOUVENIRS

El Juzgado de lo Penal nº 15 de Valencia dictó sentencia condenatoria el pasado 8 de abril de 2019 contra los administradores de una empresa del sector del souvenir por un delito contra la propiedad industrial en su vertiente de diseño registrado, de conformidad con el artículo 273 del Código Penal.

Con motivo de la denuncia interpuesta por Barcino y Chic Selection, la Guardia Civil procedió a la intervención de 20.176 artículos de souvenir (llaveros y abrebotellas) que infringen derechos de propiedad industrial.

La acusación particular y el Ministerio Fiscal formularon acusación tanto contra los administradores de la empresa a la que se le incautaron los productos, como contra la empresa que se los había vendido.

La sentencia condena a los administradores de la empresa que vendió los productos por concurrir los elementos objetivos y subjetivos del tipo, rechazando las alegaciones exculpatorias de su defensa.

Así, se rechazan las alegaciones de indefensión vertidas por la defensa respecto de la admisión de prueba documental, consistente en la acreditación de los diseños registrados que se plasman en los modelos de llavero y abrebotellas intervenidos. La defensa alegó que en la denuncia se hicieron constar seis diseños registrados, pero se acabaron incautando dieciocho modelos de llavero distintos y un modelo de abrebotellas.

El Juez rechaza dichas alegaciones porque los investigados ya conocieron el contenido documental durante la instrucción de la causa, en tanto que la acusación particular (Chic Selection y Barcino) ya fue enumerando en sus escritos los distintos modelos de producto con una breve descripción y las unidades de cada modelo.

En cualquier caso, el hecho de que se intervinieran más modelos de productos que los denunciados inicialmente se debe a que personal especializado de las empresas denunciadas asistiera a la Unidad Policial durante el operativo. No sorprende al Juez, pues, que se identificaran artículos de souvenir falsificados que no se habían detectado en el momento de interponer la denuncia.

Tampoco se admite la prescripción del delito en tanto que la acusación se sustenta precisamente en una venta realizada menos de cinco años antes de que prestaran declaración como investigados.

En cuanto a los elementos objetivos del delito, respecto de la similitud entre las piezas de convicción y los productos originales, el Juez se apoya en el informe pericial y en su propia apreciación, y no tiene duda alguna del elevado grado de similitud entre los productos, señalando que el consumidor final puede fácilmente confundirlos en el escaparate de una tienda expuestos para su venta al público.

El Juez destaca que los diseños estaban debidamente registrados tanto en el momento de la intervención policial como en el momento que se vendieron los

The Criminal Court no. 15 of Valencia issued a judgement on 8 April 2019 sentencing the managers of a company in the souvenir industry for a crime against Intellectual Property rights, namely designs, in accordance with article 273 of the Spanish Criminal Code.

Owing to the criminal complaint filed by companies Barcino and Chic Selection, the Spanish Police conducted a raid which resulted in the seizure of 20,176 souvenirs (keyrings and bottle-openers) which infringed Intellectual Property rights.

The private prosecution and the Public Prosecutor filed writs of accusation against both the managers of the company where the goods were seized and the company which had sold the souvenirs.

The judgement sentences the managers of the company who sold the products as the objective and subjective elements of article 273 of the Spanish Criminal Code concur, rejecting the defendants' exculpatory allegations.

Thus, the Judge rejected the defendants' allegations of defencelessness concerning the admission of documentary evidence, consisting in the registered designs observed in the various keyring and bottle-opener models. The defendants alleged that the criminal complaint was for six registered designs, whereas eighteen keyring models and one bottle-opener model were finally seized by the Spanish Police.

Said allegations are rejected by the Judge, who understands that the infringers already knew about the documentary contents during the court proceedings, as in their writs, the private prosecution (Chic Selection and Barcino) had already named the different product models, alongside a brief description and the units per model.

In any case, if more product models were seized than those initially reported, it is precisely because specialized personnel from the complainant companies assisted the Police during the raid. Therefore, it was no surprise to the Judge that counterfeit souvenirs were identified despite not having been detected at the time the criminal complaint was filed.

The allegations regarding the time-barred period for the crime are not admitted either, as the accusation is sustained precisely on a sale that took place less than five years before the infringers were cross-examined during the course of the proceedings.

As for the objective elements of the crime, regarding the similarities between the pieces of evidence and the original goods, the Judge relies on both the expert report and his own assessment, and has no doubt about the degree of similarity between the products, pointing out that the final buyer may easily confuse them when displayed for sale in a shop window.

The Judge also highlights that the designs were duly registered both at the time of the raid and when the

artículos fraudulentos, y señala que no cabe generar dudas respecto de la originalidad de los diseños registrados en 2008 y 2009, en tanto que no se ha acreditado que se haya planteado ninguna acción contra los mismos.

En cuanto al elemento subjetivo del delito, el Juez tiene en cuenta que en 2009 ya se realizó una intervención en las instalaciones de la empresa de los infractores y que culminó en sentencia condenatoria por la posesión para su posterior comercialización de artículos que reproducían diseños de Chic Selection y de otra compañía.

En definitiva, el Juez llega a la convicción de que los proveedores, cuando vendieron los llaveros y abrebottellas, objeto de este procedimiento, eran plenamente conscientes del registro de estos productos a favor de terceros, con lo que concurre el elemento subjetivo del tipo.

El Juez destaca que respecto a la anterior condena penal a los infractores no hay excepción de cosa juzgada, porque la primera condena lo fue por la mera posesión de artículos fraudulentos (con intención de comercializarlos), y en este caso se les condena por la venta efectiva de artículos a una empresa, los cuales infringen los registros de Chic Selection y Barcino y, aunque algunos de los modelos coincidan, los llaveros intervenidos no son los mismos. En cualquier caso, la primera sentencia no obra como una "licencia" para comercializar llaveros fraudulentos.

Respecto al administrador de la empresa que compró los productos, el Juez considera que no consta acreditado que en el momento de adquirirlos fuera consciente de que se vulneraban diseños registrados y que los mismos no habían sido fabricados con la debida autorización.

La sentencia impone a los administradores de la empresa vendedora de los productos fraudulentos penas de 10 meses de prisión y multa, decomiso y destrucción de las falsificaciones intervenidas, y parte de las costas a cada uno e indemnización a las denunciadas por el perjuicio causado, teniendo en cuenta los beneficios que hubieran obtenido con la venta de los productos si se hubieran efectuado por las titulares o por terceros autorizados.

Los condenados han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia.

counterfeit goods were sold, and points out that there should be no doubt regarding the originality of the designs registered in 2008 and 2009, as no evidence has been provided on whether any opposition or action has been brought against said designs.

As for the subjective element of the crime, the Judge takes into consideration that in 2009 a raid was also conducted at the premises of the infringers' company, which culminated in a condemnatory sentence for possessing goods which infringed registered designs of Chic Selection and another company, with the clear intent to sell them.

In consequence, the Judge is certain that when they sold the keyrings and bottle-openers in this case, the suppliers were fully aware of the registered IP rights on the goods in favour of third parties, thus concurring with the subjective element observed in the article.

Regarding the previous condemnatory sentence against the infringers, the Judge affirms there is no claim preclusion. Whereas on the first occasion the defendants were sentenced for mere possession of counterfeit goods (with the intent to sell them), on this occasion they have been sentenced for the effective commercialization to a company, of the goods which infringe Chic Selection and Barcino registrations and, even if some of the models are the same, the seized keyrings are not. In any case, the first sentence does not constitute a "licence" to sell fake keyrings.

Regarding the manager of the company who purchased the products, the Judge considers there is no evidence that, at the time he acquired them, he was aware the goods infringed registered designs and that they had not been manufactured with due authorization.

The managers of the company which sold the counterfeit goods have received a ten-month prison sentence and a fine, the counterfeit goods seized have been confiscated and destroyed, and they must pay part of the legal costs and compensation to both companies for the damages caused, bearing in mind the profits they would have gained from selling the goods if these had been sold by the complainants or authorized third parties.

The defendants have appealed the sentence.

4 EL OFRECIMIENTO A TRAVÉS DE INTERNET PUEDE SER DECISIVO PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA TERRITORIAL

OFFERING GOODS OR SERVICES ON THE INTERNET MAY BE DECISIVE IN DETERMINING TERRITORIAL JURISDICTION

Antecedentes

GRIFOLS, S.A. (en adelante GRIFOLS) interpuso ante los tribunales de Barcelona una demanda contra la entidad ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. (en adelante APD) por la infracción de su patente EP 2.025.601 - ES 2.372.228 que protege una máquina de manipulación de blísteres.

Admitida a trámite la demanda, se emplazó a APD y ésta presentó una declinatoria por falta de competencia territorial. APD argumenta que

Background

GRIFOLS, S.A. (hereinafter GRIFOLS) filed a lawsuit before the courts of Barcelona against ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOS, S.A. (hereinafter APD) for infringement of its patent EP 2.025.601 - ES 2.372.228 protecting a blister pack handling machine.

Once the lawsuit was admitted, APD was summoned and filed a declinatory plea due to lack of territorial jurisdiction. APD argues that the competent Courts

los Juzgados competentes para conocer de este procedimiento de infracción de patente serían los Juzgado Mercantiles de Madrid y no los de Barcelona en base a los siguientes argumentos: (i) por ser Madrid el lugar en que se encuentra el domicilio de APD, (ii) por ser Madrid el único lugar donde se habría comercializado la máquina UNIBOT, objeto de procedimiento y (iii) por ser Madrid el lugar donde se consideraría celebrada una potencial compraventa a través de internet de la máquina UNIBOT.

Por su parte, GRIFOLS se opuso a la declinatoria planteada por APD y consideró que los Juzgados de Barcelona tienen competencia territorial para conocer del procedimiento porque (i) la máquina objeto del procedimiento se ofrece en Internet en todo el territorio español y por tanto se ofrecería también en Barcelona y (ii) el demandante tiene, según las normas de competencia establecidas en la Ley de Patentes (en adelante LP), el derecho a escoger el foro ante el que plantea la acción.

Decisión Judicial

El Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, mediante Auto de 17 de abril de 2019, desestima la declinatoria por falta de competencia territorial interpuesta por APD declarando lo siguiente:

- (i) El artículo 118.4 LP, relativo a las normas de competencia en casos de infracción, otorga al titular de la patente la facultad procesal de elegir como foro de competencia territorial entre (a) el tribunal que resulte territorialmente competente según el artículo 118.3 LP, esto es, el juzgado mercantil especializado correspondiente al domicilio del demandado (si existiera) y (b) el juzgado especializado de la Comunidad Autónoma (si existiera) donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.
- (ii) La facultad de elección entre dos foros territorialmente competentes corresponde en exclusiva a la parte que interpone la demanda de infracción, sin que el demandado pueda cuestionar dicha elección legalmente prevista.
- (iii) El Auto rechaza el argumento de APD consistente en que la competencia correspondería a los tribunales de Madrid por cuanto la máquina UNIBOT sólo se habría comercializado en Madrid. El Juzgado basa su decisión en que los actos de infracción no se circunscriben únicamente a la comercialización y la compraventa de la máquina, sino que también comprenden, según lo dispuesto en el artículo 59.1 LP, los actos de ofrecimiento de un producto para su comercialización posterior.
- (iv) El Juzgado considera probado que los productos supuestamente infractores se ofrecen en todo el territorio nacional al ser ofrecidos a través de la página web de APD. En base a ello, concluye que existe al menos un acto infractor cuyos efectos se producen en Cataluña y por tanto los Juzgados de Barcelona son competentes para conocer del asunto.

Finalmente, el Juzgado destaca que estamos ante un supuesto de *"Forum choosing"* y no de *"Forum shopping"* para ilustrar la importancia de la opción de elección que el legislador ha otorgado expresamente al titular de la patente.

Esta decisión es firme y definitiva.

to handle this patent infringement case would be the Commercial Courts of Madrid and not those of Barcelona on the basis of the following arguments: (i) Madrid is where APD's domicile is located, (ii) Madrid is the only place where the UNIBOT machine, the object of the proceedings, would have been marketed, and (iii) Madrid is where a potential sale of the UNIBOT machine would have been considered to have taken place over the internet.

For its part, GRIFOLS opposed the declinatory plea filed by APD and considered that the Courts of Barcelona have territorial jurisdiction to hear the procedure because (i) the machine, subject of the proceedings is offered on the internet throughout Spanish territory and is therefore also offered in Barcelona and (ii) the plaintiff has, according to the rules of jurisdiction established in Patent Law, the right to choose the forum before which the action is brought.

Court Ruling

The Commercial Court nº 1 of Barcelona, by means of a Court Ruling of 17 April 2019, rejects the declinatory plea for lack of territorial competence filed by APD declaring the following:

- (i) Article 118.4 Patent Law, relating to the rules of jurisdiction in infringement cases, grants the patent holder the procedural power to choose the forum of territorial jurisdiction between (a) the court that is territorially competent according to article 118.3 Patent Law, which is the specialised commercial court corresponding to the defendant's domicile (if any) and (b) the specialised court of the Autonomous Community (if any) where the infringement has taken place or where its effects would have taken place.
- (ii) The ability to choose between two jurisdictions with territorial jurisdiction corresponds exclusively to the plaintiff filing the infringement claim, with the defendant being unable to challenge said choice legally provided for by law.
- (iii) The Court Order rejects APD's argument that choice of jurisdiction would lie with the Madrid courts because the UNIBOT machine would only have been marketed in Madrid. The Court bases its decision on the fact that the acts of infringement are not limited solely to the marketing and sale of the machine, but also include, in accordance with the provisions of Article 59.1 Patent Law, the acts of offering a product for subsequent marketing.
- (iv) The Court considers proven that the allegedly infringing products are offered throughout the national territory by being offered on the APD website. On this basis, it concludes that there is at least one infringing act whose effects occur in Catalonia and therefore the Courts of Barcelona are competent to hear the case.

Finally, the Court points out that this is a case of *"Forum choosing"* and not of *"Forum shopping"* to illustrate the importance of being able to choose what the legislator has expressly granted to the patent holder.

This decision is final.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch, 5-7
08034 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 202 34 56
Fax: +34 93 240 53 83

MADRID

C/ Núñez de Balboa, 120
28006 Madrid, Spain
Tel: +34 91 353 36 77
Fax: +34 91 350 26 64

LAS PALMAS

C/ Padre José de Sosa, 1 2º izq.
35001 Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87

www.ga-ip.com

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