

- 1 *Bayer. Importaciones paralelas de ADALAT*  
Bayer. Parallel imports of ADALAT
- 2 *Propuesta de Directiva sobre efectividad de derechos de Propiedad Intelectual*  
Proposal for Directive on enforcement of Intellectual Property
- 3 *Patentes. Medidas Cautelares*  
Patent enforcement. Provisional Measures
- 4 *Criterios sobre infracción en variedades de plantas*  
Criteria on plant variety infringement

## BARCELONA

Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021  
Tel.: (34) 93 202 34 56  
Fax: (34) 93 240 53 83

## MADRID

C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006  
Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16  
Fax: (34) 91 576 22 29

## EDITORIAL

## EDITORIAL

*Éste es el primer número de una revista de noticias que será editada con periodicidad trimestral. La importancia, constante evolución y desarrollo de la Propiedad Industrial e Intelectual en el mundo exige estar al día de los cambios que se van produciendo, tanto normativos como jurisprudenciales. Ésa es modestamente la finalidad de esta revista. Deseamos dar a conocer las novedades más relevantes en materia de Propiedad Industrial e Intelectual, sin pretensión doctrinal alguna. La revista será enviada a clientes y amigos y se divulgará, tanto en forma impresa como en formato electrónico.*

*A la redacción de su contenido contribuyen los profesionales que forman parte del Despacho, GRAU, BAYLOS & ANGULO; personas, unas, con gran experiencia, otras muy jóvenes, pero todos ellos con la ilusión que comporta la apuesta por un nuevo proyecto en el que se conjuga la solidez que dan los muchos años de ejercicio de unos con la valentía con que otros más jóvenes se acercan a esta especialidad, tan desconocida para quien no la practica.*

*Esperamos saber seleccionar y transmitir, en cada número, las noticias de mayor interés y deseamos y agradecemos que Vd. lector, nos envíe comentarios, sugerencias y opiniones para ir haciendo cada vez más interesante esta publicación y así contribuir, en la medida de nuestras posibilidades al mejor conocimiento y a la difusión de esta materia a la vez que a enriquecer la comunicación entre Vd. y nosotros.*

This is the first issue of our quarterly newsletter. The importance of Intellectual Property in our world, its continuous developments and changes, demand that we are constantly well informed of any new regulations and legal developments. This publication aims to provide you, the reader with this information. We wish to present an objective overview of the latest and most relevant events in the field of Intellectual Property. The newsletter will be distributed to clients and friends via post and electronic mail.

Contributors to this publication are lawyers from GRAU, BAYLOS & ANGULO some, widely experienced, others, newer to the field. One thing we all share however, is a common enthusiasm for this new venture, a product of many years of consolidated professional experience, complemented by the fresh thinking of our younger lawyers. Both are invaluable to a world which remains largely an unknown quantity to the uninitiated.

In each issue, we hope to select and present the most interesting news items and we hope that you, the reader, will send in your opinions, suggestions and comments so that our publication generates interest, spreads knowledge and improves communication between ourselves.

*El pasado 6 de enero de 2004, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ratificó la Sentencia de 26 de octubre de 2000 dictada por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en el asunto BAYER/Comisión (T-41/96, Rec.p.II.-3383).*

*La resolución del TJCE ha confirmado en todos sus pronunciamientos la Sentencia del TPI que anuló la Decisión 96/748/CE de la Comisión Europea, de 10 de enero de*

On 6 January 2004, The Court of Justice of the European Communities upheld the judgement of 26 October 2000 of the Court of the First Instance (CFI) concerning the BAYER/Commission case (T-41/96, Rec.p.II.-3383).

The Court of Justice has confirmed the CFI Judgement which annulled the European Commission decision 96/748/EC of 10 January

...se ha venido a confirmar en esta Sentencia que una decisión exclusivamente unilateral de un agente económico, por muchas restricciones que pueda suponer la misma para la competencia dentro de la Unión, debe quedar fuera de la prohibición del artículo 81 del Tratado

... this judgement has upheld that, whatever the restrictions may be for the competition within the Union, an exclusively unilateral decision made by an economic agent, cannot be challenged under Article 81 of the Treaty.

*1996, por la que se sancionó a BAYER a pagar una multa de 3 millones de ecus (ahora euros), por infracción de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE.*

1996, requiring BAYER to pay a fine of 3 million ecus (now euros), for infringing what was set out in Article 81(1) EC Treaty.

*Los antecedentes que originaron este asunto se remontan a 1989, fecha en la que un grupo de mayoristas españoles y franceses comenzaron a exportar al Reino Unido (debido a las diferencias de precios existentes entre dichos países), el medicamento cardiovascular que comercializaba BAYER bajo la marca "ADALAT".*

This story dates back to 1989, when a group of Spanish and French wholesalers began to export the cardio-vascular drug sold by BAYER under the brand name "ADALAT", to the United Kingdom (due to existing price discrepancies between the countries).

*Con el objetivo de frenar el comercio paralelo, y con ello la pérdida de ingresos en el Reino Unido, BAYER modificó su sistema de atención de pedidos, reduciendo el suministro a los mayoristas españoles y franceses a aquella cantidad que respondía, según BAYER, a la demanda real de "ADALAT" de cada mercado nacional.*

To stop this parallel trade and the subsequent loss of turnover in the UK, BAYER reduced orders to its Spanish and French wholesalers, to a level which, according to BAYER, met the real demand for "ADALAT" on the national market.

*La Comisión Europea entendió que dicha práctica suponía un acuerdo restrictivo de la competencia sancionado en el artículo 81, apartado 1, del Tratado CE.*

The European Commission understood this practice to mean a restriction of competition prohibited by Article 81(1)EC Treaty.

*Según la Comisión, BAYER impuso una prohibición de exportación a sus mayoristas, a la que los mayoristas exportadores se adhirieron en tanto que siguieron con sus tratos comerciales con el fabricante.*

According to the Commission, BAYER had imposed a ban on exporting to its wholesalers, which exporting wholesalers adhered to in that they continued to trade with the manufacturer.

*Frente a la Decisión de la Comisión, BAYER interpuso*

Facing the Commission's Decision, BAYER brought

*recurso de anulación ante el TPI, cuya resolución estimatoria fue posteriormente recurrida por la Comisión ante el TJCE. El TJCE confirmó en su Sentencia que la Comisión no demostró en ningún momento que BAYER impusiera una prohibición de exportación, ni que controlase ni sancionase a los mayoristas que pudieron seguir exportando "ADALAT" a pesar de la restricción del suministro. Asimismo, se ratificó que la Comisión tampoco pudo probar la existencia de aquiescencia de los mayoristas a la política de BAYER, tendente a impedir el comercio paralelo.*

*En definitiva, se ha venido a confirmar en esta Sentencia que una decisión exclusivamente unilateral de un agente económico, por muchas restricciones que pueda suponer la misma para la competencia dentro de la Unión, debe quedar fuera de la prohibición del artículo 81 del Tratado.*

an action against the CFI and won. This was later appealed by the Commission before the Court of Justice. In its Judgement, the Court of Justice then confirmed that the Commission did not prove that BAYER had imposed a ban on exports to its wholesalers, or that it controlled or sanctioned the wholesaler who would continue to export "ADALAT" in spite of the restricted supply. Added to this, it was confirmed that the Commission could not prove the existence of an acquiescence by the wholesalers to the BAYER policy, to ban parallel trade.

In conclusion, this judgement has upheld that, whatever the restrictions may be for the competition within the Union, an exclusively unilateral decision made by an economic agent, cannot be challenged under Article 81 of the Treaty.

PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
PROPOSAL FOR DIRECTIVE OF EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL ON MEASURES AND PROCEDURES TO ENSURE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

*El 10 de marzo de 2004 ha sido aprobado por el Parlamento Europeo el Informe elaborado por la Ponente del Parlamento Europeo, Mme. Janelly Fourtou, sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativo a las medidas y procedimientos para asegurar la efectividad de los derechos de propiedad intelectual.*

On 10 March, 2004 the European Parliament approved a report drawn up by Parliament member, Mme. Janelly Fourtou, concerning the Proposal for a Directive of the European Parliament and Council on measures and procedures to ensure the enforcement of Intellectual Property rights.

La Propuesta examinada crea un dispositivo de lucha contra la usurpación de marca y la piratería, específico para las necesidades del mercado interior

The examined Proposal creates a fighting mechanism against trademark infringement and piracy, specifically for the needs of the Internal Market

*Esta Propuesta de Directiva fue presentada por la Comisión el 30 de enero de 2003. El origen de la misma se encuentra en el Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el Mercado Interior, que se preparó al tomar conciencia de la creciente vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial que las legislaciones de los Países Miembros no podían hacer frente por sí solas ni eran suficientes los Reglamentos (CE) nº 3295 /94 de 22 de diciembre, modificado por el Reglamento nº 241/1999 de 25 de enero, dictados para tomar medidas en las fronteras contra la entrada en los Países Miembros de productos falsificados.*

This Directive proposal was presented by the Commission on 30 January 2003. Its origin can be found in the Green Book on fighting acts of trademark infringement and piracy in the Internal Market, which was prepared to face growing infringement of IP rights, which was becoming too much for the legislation of member states to cope with alone. In this respect, Regs. (EC) nº 3295/94 of 22 December, amended by Reg. nº 241/1999 of 25 January, drawn up to take border measures against the entry of counterfeit goods into member countries, were simply no longer satisfactory.

*La Propuesta examinada crea un dispositivo de lucha contra la usurpación de marca y la piratería, específico para las necesidades del mercado interior, permitiendo poner a disposición de los titulares de derechos una serie de medidas y procedimientos para la tutela de sus derechos en contra de todas las mercancías ilícitas, incluidas las que hayan sido interceptadas en la aduana con arreglo al Reglamento (CE) n° 3295/94 modificado.*

además, la Directiva está dirigida a promover la innovación y la competitividad de las empresas y la protección y el desarrollo del sector cultural

*Pero, además, la Directiva está dirigida a promover la innovación y la competitividad de las empresas y la protección y el desarrollo del sector cultural; preservar el empleo en Europa; impedir las pérdidas fiscales y la desestabilización de los mercados; velar por la protección de los consumidores así como garantizar el orden público.*

*La Propuesta arbitra determinados medios de tutela de los derechos que, bien no están previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC, o bien se prevén de manera facultativa. Además de que la forma de aplicar las medidas y procedimientos previstos por el Acuerdo sobre los ADPIC puede variar también considerablemente de unos países a otros.*

*La Propuesta será presentada al Consejo y se espera que pueda ser adoptada en Primera Lectura quizá incluso en el mes de abril de 2004, habiéndose establecido un plazo de dos años para que los Estados Miembros la adopten en sus legislaciones nacionales.*

PATENTES – REQUISITO DE EXPLOTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES  
PATENT ENFORCEMENT – EXPLOITATION REQUIREMENT TO OBTAIN PROVISIONAL MEASURES IN SPAIN

*Dos son los requisitos tradicionalmente exigidos en Derecho Español, con carácter general, para acceder a la tutela judicial cautelar de un derecho (medidas cautelares): el *fumus boni iuris* o apariencia de buen derecho y el *periculum in mora* o peligro por la mora procesal. Ello significa que quien pretenda obtener medidas cautelares, deberá (a) aportar elementos de prueba suficientes que permitan presumir indiciariamente que su pretensión tiene fundamento y (b) justificar que durante la pendencia del pleito principal se pueden producir situaciones que impedirían o dificultarían*

The examined Proposal creates a fighting mechanism against trademark infringement and piracy, specifically for the needs of the Internal Market, providing rights holders with a series of measures and procedures to safeguard their rights from all illicit trading, including those which have been intercepted at customs by applying amended Reg. (EC) n° 3295/94.

the Directive is also designed to promote innovation and competitiveness in companies and protect and develop the cultural sector

Moreover, the Directive is also designed to promote innovation and competitiveness in companies and protect and develop the cultural sector; to maintain the level of employment in Europe; to prevent fiscal losses and market destabilisation. It aims to protect consumers and guarantee public order.

The Proposal considers certain measures concerning rights enforcement, which are not established in the TRIPS Agreement, or rather they are established optionally. The application of the TRIPS Agreement measures and procedures anticipated by the TRIPS Agreement, may also vary considerably from one country to another.

The Proposal will be presented at the Council and is expected to be adopted at the First Reading perhaps even in April 2004, having established a two year period for the member states to adopt it in their national legislation.

According to the Spanish Act on Civil Procedure, anyone who seeks provisional judicial measures in Spain must fulfil two general requirements if he wants to succeed, regardless of the type of case involved (property, commercial, corporate, etc.), these requirements being the Latin known *fumus boni iuris* and *periculum in mora*. This means that, in order to have the Court grant the provisional measures, the plaintiff must submit enough evidence showing (a) that his petition is presumably well grounded and (b) that there is

*la efectividad de una eventual sentencia estimatoria.*

*Ahora bien, tratándose de la presunta violación de una patente, la Ley exige al solicitante de las medidas cautelares que cumpla con un requisito previo a los anteriores.*

*En efecto, el artículo 133 de la Ley de Patentes exige al titular de la patente, como primer requisito,*

La sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona confirma la adecuación del artículo 133 de la Ley de Patentes Española (requisito de explotación) al Acuerdo ADPIC

*que acredite que está explotando la invención patentada, por sí o por un tercero autorizado, mediante su ejecución en España o en cualquier país miembro de la OMC, de forma que dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda nacional. Si la invención no está siendo objeto de explotación en tales términos, el titular de la patente deberá acreditar, cuando menos, que ha iniciado preparativos serios y efectivos a tal efecto. En caso contrario, el Juez denegará las medidas cautelares.*

*Sucede que, recientemente, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona - a día de hoy prácticamente el único tribunal español con un cierto grado de especialización en materia de propiedad industrial e intelectual - ha resuelto un caso (SMITHKLINE BEECHAM vs. MERCK GENERICS) en que, por primera vez, se ha discutido la adecuación de este "requisito de explotación" a las previsiones del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), anexo al Tratado constitutivo de la OMC de 1994.*

*En un Auto dictado el 23 de octubre de 2003, la Audiencia ha considerado que el "requisito de explotación" exigido por la Ley de Patentes española no limita ni restringe la tutela cautelar reconocida al titular de la patente en el Acuerdo ADPIC, pues el propio Acuerdo, en su artículo 50.3, faculta a las autoridades nacionales para exigir al solicitante de las medidas cautelares que justifique su apariencia de buen derecho y el peligro en la demora, y, según el razonamiento de la Audiencia, el "requisito de explotación" en realidad no es más que una*

a danger in the delay, which could make the final judgment ineffective.

But, when it comes to patent enforcement, a previous condition is also required for obtaining provisional measures in Spain.

Article 133 of the Spanish Patent Act (1986) establishes that the patentee who intends to obtain

The patentee who intends to obtain provisional measures in Spain (interim injunction) must prove, first of all, that he is exploiting the patented product or process

provisional measures to prevent an alleged infringement from occurring or remaining - i.e. interim injunction - must prove, first of all, that he, or someone else with his consent, is exploiting the patented invention (product or process) by means of its execution in Spain or in any WTO member State in such a way that said exploitation is sufficient to satisfy the Spanish market demand. If this is not the case, the patentee will need to prove, at least, that serious and effective preparations for the commencement of such exploitation are already underway.

The above is known in legal practice as the "exploitation requirement".

Recently, the Court of Appeal of Barcelona, which at present is the only Spanish tribunal with a certain degree of specialisation in intellectual property matters, has dealt with a case (SMITHKLINE BEECHAM vs. MERCK GENERICS) in which, for the first time, it has faced the issue of whether this "exploitation requirement" would be consistent with the provisions of the TRIPS Agreement (articles 41 and 50).

In its judgment dated 23 October 2003, the Court of Appeal of Barcelona considered that the "exploitation requirement" does not limit nor reduce the protection granted by the TRIPS Agreement to the patentee in terms of provisional measures, as article 50.3 of the same allows the national authorities to require the applicant of the provisional measures to justify his *fumus boni iuris* and a *periculum in mora*. According to the Court, the "exploitation requirement" is, actually,

*manifestación objetiva, precisamente, del requisito de peligro en la demora.*

*Básicamente, el mencionado Auto establece que, siendo el derecho de patente un derecho esencialmente económico, no parece que haya motivo para ordenar la prohibición cautelar de la explotación del producto o procedimiento presuntamente infractor cuando el propio titular de la patente no explota la invención y ni siquiera ha iniciado preparativos para ello. La Audiencia entiende que, en ese caso, la efectividad de una eventual sentencia estimatoria estaría garantizada, a pesar de la demora procesal, por la vía de la indemnización de daños y perjuicios. Por el contrario, si el titular de la patente efectivamente explotara la invención, entonces, las medidas cautelares sí estarían justificadas, siempre y cuando, claro está, que las pruebas demostraran que el producto o procedimiento del demandado, presumiblemente, caería dentro del alcance de la protección conferido por la patente.*

an objective expression of the periculum in mora requirement (danger in the delay).

The Court basically rules that, the patent right being an essentially economic one, when the patentee himself is not exploiting the patented invention, and has not even initiated preparations to do so, there should be no reason to order an interim injunction against an alleged infringer before a judgment in the main proceedings is rendered. The Court finds that, in such a case, the judgment in the main proceedings, if it is finally favourable to the patentee's interests, would still, despite the delay, be fully effective by awarding the corresponding damages to the patentee. Also, the judgment states that, on the other hand, if the patentee does prove that he is exploiting the patent, then provisional measures would be justified, provided, of course, that evidence shows that, presumably, the patent is being or will be infringed.

AP DE BARCELONA FIJA CRITERIOS SOBRE INFRACCIÓN EN VARIEDADES DE PLANTAS  
COAB SETS CRITERIA ON PLANT VARIETY INFRINGEMENT

*El 23 febrero pasado, la sección decimoquinta de la Audiencia Provincial (AP) de Barcelona revocó una sentencia del Juzgado de la primera instancia no 53 de Barcelona en el caso de GRAINES GAUTIER contra DIAMOND SEEDS.*

*GRAINES GAUTIER es propietaria de un Título Comunitario sobre la Obtención Vegetal (TCOV) "Ornella" para un tipo específico de lechuga. El demandado estaba obteniendo y distribuyendo una semilla para una lechuga que se llama "Puppy" que, según GRAINES GAUTIER no se distinguía suficientemente de "Ornella".*

*Dado que el título invocado por el demandante era comunitario, dicho demandante fundó su demanda en el Reglamento CE 2100/1994 de 27 julio de 1994.*

*El Juzgado de primera instancia consideró que no había suficientes diferencias morfológicas entre "Ornella" y "Puppy" y, por consiguiente, admitió las principales peticiones del demandante (declaración de infracción, cesación, destrucción de las semillas "Puppy" y publicación de la sentencia). Sin embargo, el Juzgado de primera instancia rechazó la petición de daños y perjuicios debido a la falta de prueba sobre los mismos.*

On 23 February, section 15 of Barcelona's Civil Court of Appeal (COAB) revoked a previous Judgement handed down by the court of the first instance (CFI) no. 53 of Barcelona in the case of the French company GRAINES GAUTIER against DIAMOND SEEDS.

GRAINES GAUTIER owns a Community Plant Variety Right (CPVR) called "Ornella" for a specific kind of lettuce. The defendant was obtaining and distributing a seed for lettuces named "Puppy" which, according to the GRAINES GAUTIER statement, did not display enough differences from their CPVR.

Given that the CPVR enforced by the plaintiff was a community one, the plaintiff grounded his action on the basis of the European Council Regulation 2100/1994 of 27 July 1994.

The CFI considered that there weren't enough morphological differences between "Ornella" and "Puppy" and therefore admitted the main petition of the plaintiff (declaration of infringement, cessation, destruction of "Puppy" seeds and publication of the Judgement). However, the CFI rejected the petition of damages on lack of evidence concerning the fact that the marketing of "Puppy" seed has actually produced damage to the plaintiff.

*Ambas partes recurrieron la decisión.*

*La AP de Barcelona examinó el particular de la infracción y revocó la decisión del Juzgado de la primera instancia al efectuar una interpretación literal de Artículo 7 del Reglamento 2100/1994.*

*La AP de Barcelona consideró que el Juzgado de la primera instancia había aplicado incorrectamente tal artículo, al considerar las similitudes entre “Ornella” y “Puppy” con un criterio simplemente fenotípico.*

La AP de Barcelona consideró que el Juzgado de la primera instancia había aplicado incorrectamente tal artículo, al considerar las similitudes entre “Ornella” y “Puppy” con un criterio simplemente fenotípico.

*Tras aceptar como válidos algunos medios de prueba presentados por GRAINES GAUTIER, (y que habían sido cuestionados por la demandada), la AP de Barcelona concluyó que, incluso aceptando tales pruebas como válidas, sólo ha sido probado por la demandante que “Ornella” y “Puppy” no se distinguen en sus características morfológicas. Sin embargo, la AP de Barcelona declara que el demandante no ha probado que las similitudes entre las dos lechugas son debidas a una coincidencia en su genotipo, tal como en opinión de la AP, se requiere en el artículo 7.*

*Además, la AP, afirma claramente que la prueba sobre el genotipo de las dos lechugas correspondía al demandante y que no cabe pretender una inversión de la carga de la prueba.*

*Con esta decisión, la AP de Barcelona fija claramente los criterios y requisitos en los casos de la infracción de TCOVs.*

## Conclusión

*Se podría concluir que resulta aconsejable realizar pruebas de ADN (u otras pruebas equivalentes) para determinar la no distinción por coincidencia en el genotipo o grupo de genotipos antes de iniciar el pleito para decidir si es aconsejable formalizar la demanda.*

Both parties appealed this judgement.

The COAB then dealt with the infringement issue and revoked the first instance decision following a literal interpretation of article 7 of EU Regulation 2100/1994.

The COAB considered that the CFI made a wrong application of such an article when considering that the similarities between “Ornella” and “Puppy” amount to an infringement relying on phenotypical criteria.

The COAB considered that the CFI made a wrong application of such an article when considering that the similarities between “Ornella” and “Puppy” amount to an infringement relying on phenotypical criteria.

The COAB, having accepted as valid, some means of evidence produced by GRAINES GAUTIER, (which was contested by DIAMOND SEEDS) concluded that, even accepting this as valid evidence, it has only been proved by the claimant that neither “Ornella” and “Puppy” are distinct enough in their morphological characteristics. However, the COAB declares that the plaintiff has not proven that the similarities between the two lettuces are due to a coincidence in their genotype, as required by article 7 in the opinion of the COAB.

Further, the COAB, clearly states that evidence concerning the genotype of both lettuces should have been produced by the plaintiff and that it is not acceptable to pretend that a reverse of burden of proof applies in this case.

With this judgement, the COAB clearly set up the criteria and requirements of proof for the plaintiff in CPVR infringement cases.

## Conclusion

This could lead lawyers in this field to the conclusion that DNA analysis (or other equivalent trials to conclude the coincidence of genotype or group of genotypes) need to be carried out before the filing of the claim in order to decide about the advisability of going to court to plead a CPVR infringement case.

**GRAU, BAYLOS & ANGULO**

ABOGADOS

**BARCELONA**

Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021

Tel.: (34) 93 202 34 56

Fax: (34) 93 240 53 83

**MADRID**

C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006

Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16

Fax: (34) 91 576 22 29