

- 1 Patentes: pleitos transfronterizos
Patents: cross-border litigation
- 2 Propiedad Intelectual: autor a
Copyrights: authorship
- 3 Protecci n: nueva Ley
Enforcement: new Act
- 4 Falsificaciones: destrucci n de productos
Counterfeiting: destruction of goods

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

MADRID
C/ Hermanos B cquer 10, 1  28006 Madrid
Tel.: (34) 91 435 85 67
Fax: (34) 91 576 22 29

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Reyes Cat licos 47, 1  35001 Las Palmas
Tel: (34) 928 332 926
Fax: (34) 928 335 787

1 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA INTERPRETA LAS NORMAS RELATIVAS A LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN LITIGIOS DE PATENTES

EUROPEAN COURT OF JUSTICE JUDGEMENTS CONCERNING INTERNATIONAL JURISDICTION ON PATENT LITIGATION

El 13 de julio de 2006 el Tribunal de Justicia dict  dos sentencias que interpretan las normas relativas a la competencia judicial internacional aplicadas a litigios de patentes (caso ROCHE vs PRIMUS, C-539/03 y caso GAT vs. LUK, C-4/03) que podr an poner fin a las acciones transfronterizas de infracci n de patentes europeas permitidas por algunos pa ses de la UE (i.e. Holanda).

Las acciones transfronterizas tienen como objetivo principal que un Tribunal de un pa s pueda enjuiciar acciones por infracci n de una patente europea por los actos infractores que haya podido cometer el demandado, no s lo en el pa s del Tribunal, sino tambi n en su pa s de origen.

El Tribunal de Justicia en las dos sentencias citadas ha limitado esta posibilidad al interpretar las normas relativas a las competencias exclusivas de los Tribunales, previstas en el Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecuci n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Convenio de Bruselas).

En concreto, en la sentencia del caso ROCHE vs. PRIMUS, el Tribunal de Justicia ha interpretado el art culo 6.1 del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial para casos de infracci n de patente europea en los que pudieran intervenir varios demandados con domicilios en Estados diferentes.

El Tribunal de Justicia ha concluido al respecto que cada violaci n de patente europea debe ser examinada  nicamente por los Tribunales del Estado contratante para los que la patente europea haya sido validada.

El Tribunal de Justicia a ade que esto es aplicable incluso cuando los infractores domiciliados en diferentes pa ses puedan pertenecer a un mismo grupo empresarial y hayan realizado los mismos actos de infracci n de acuerdo con una pol tica empresarial com n. As , la consecuencia es

On 13 July 2006 the European Court of Justice issued two judgements interpreting the rules of international jurisdiction applied to patent cases (ROCHE vs. PRIMUS, C-539/03 and GAT vs. LUK, C-4/03) which could bring an end to cross-border patent litigation, which some EU countries (i.e. Holland) allowed.

The main objective of the cross-border actions is that a Court from one EU member state hears actions for European patent infringement not only with regards to the infringing acts committed in the Court's country, but also to those committed in the defendant's country of origin.

The Court of Justice has limited such a possibility with these two judgements ruling on the interpretation of the exclusive jurisdiction rules stated in the Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters (Brussels Convention).

In particular, in the judgement issued in the ROCHE vs. PRIMUS case, the Court of Justice has interpreted Article 6, number 1, of the Brussels Convention, which relates to jurisdiction in cases with several defendants in the context of European patent infringement committed by several defendants in different EU states.

The Court of Justice has concluded that any action of infringement of a European patent must be exclusively examined by the Courts from each of the Contracting States in which the European patent has been granted.

The Court of Justice adds that this applies even when the infringers domiciled in different countries belong to the same business group and have infringed in an identical way according to a common company policy. This means that the European patent holder will have to sue each

que el titular de la patente europea tendrá que demandar a cada uno de los infractores en los Tribunales de sus respectivos países.

En el caso GAT vs. LUK el Tribunal de Justicia ha interpretado el artículo 16.4 del Convenio de Bruselas, que establece que en materia de inscripción o validez de patentes, marcas y demás derechos de propiedad industrial los únicos Tribunales competentes serán los Tribunales del Estado contratante en que se hubiera efectuado el registro del derecho.

Así, en este caso se planteó al Tribunal de Justicia si el citado artículo 16.4 del Convenio de Bruselas debe aplicarse a todos los litigios en los que se discuta la validez de una patente, independientemente de si dicha cuestión de validez es planteada por vía de acción o por vía de excepción (i.e. el demandado impugna la validez de la patente en el marco de un procedimiento de infracción). El Tribunal de Justicia concluye al respecto que la regla de competencia exclusiva establecida en el artículo 16.4 “se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como por vía de excepción”.

El Tribunal de Justicia ha interpretado las normas sobre competencia judicial internacional aplicadas a pleitos de patentes en pro de que dichos pleitos sean enjuiciados por el órgano jurisdiccional que tenga más proximidad material y jurídica con los mismos

En definitiva, la competencia exclusiva para enjuiciar la validez de una patente la tendrán únicamente los Tribunales del Estado en el que la patente está registrada, resultando indiferente si la validez de dicha patente es cuestionada mediante una acción de nulidad o mediante una excepción (como defensa) ante una acción por infracción.

2 EL GUERRERO DEL ANTIFAZ “THE MASKED WARRIOR”

El 16 de julio de 2006, la Audiencia Provincial de Valencia dictó una Sentencia confirmando que el conocido dibujante, Manuel Gago, es el único autor del famoso personaje de aventuras “el Guerrero del Antifaz” que comenzó a publicarse en 1944, bajo edición de Editorial Valenciana.

La Audiencia rechazó las alegaciones planteadas por los herederos del editor, que alegaban que no se trata de una creación personal de Manuel Gago, sino de una obra colectiva, contemplada en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, (TRLPI). Los herederos argumentaban que la colección de aventuras siempre apareció bajo el copyright de la editorial y que, si bien el primer dibujo del personaje puede atribuirse a Manuel Gago, el desarrollo del mismo, sus diversas actitudes e historias, no le pertenece en exclusiva sino que participaron otras personas (guionistas, otros dibujantes y la propia editorial). Con base en estos argumentos sostenían que el personaje que protagoniza la

infringer before the Courts of its respective country.

In the GAT vs. LUK case, the Court of Justice has interpreted Article 16.4 of the Brussels Convention which establishes that proceedings concerning the registration or validity of patents, trademarks and other intellectual property rights will be examined exclusively by the Courts of the Contracting State where the right has been registered.

In the GAT vs. LUK case the Court of Justice was asked whether Article 16.4 of the Brussels Convention must be applied to all proceedings concerned with the validity of a patent, irrespective of whether the question is raised by way of an action or a plea in objection (i.e. the defendant argues or files a counterclaim challenging the validity of the patent in the context of infringement proceedings). The Court of Justice concludes that the rule of exclusive jurisdiction of Article 16.4 of the Brussels Convention “concerns all proceedings relating to the registration or validity of a patent, irrespective of whether the issue is raised by way of an action or a plea in objection”.

The European Court of Justice has interpreted the rules of international jurisdiction ensuring that patent litigation remains as competence of the Courts closely linked to the proceedings in fact and law

Therefore, the exclusive competence to hear proceedings concerning the validity of a patent will lie with the Courts of the state in which patent protection has been granted, irrespective of whether the patent's validity is challenged by a nullity action or as a defence in the context of infringement proceedings.

On 16 July 2006, the Valencia Court of Appeal issued a judgement confirming that Manuel Gago is the sole author of the famous comic character “El Guerrero del Antifaz” (The Masked Warrior), first published in 1944 by Editorial Valenciana.

In this particular case the Court of Appeal rejected the arguments of the publisher's heirs who had alleged that the comic character wasn't the sole work of Manuel Gago, but instead a collective work, which according to Spanish law belonged to the publisher (Article 8, Spanish Intellectual Property Law -IPL-). The publisher's heirs had specifically alleged that, although the first drawing was made by Manuel Gago, the comic character was not limited to this drawing. It comprised a story, a personality, etc. which were not the sole work of Manuel Gago but came from the scriptwriters, other artists and the publisher who coordinated all these

colección es una obra colectiva que pertenece al editor.

“El guerrero del antifaz” no es un obra colectiva sino creación única de Manuel Gago

La Sentencia, sin embargo, considera indiscutible que esta obra “es creación del Sr. Gago porque él creó el personaje, no sólo el dibujo, e hizo íntegramente los cuadernillos durante la primera etapa, en un lapso de tiempo suficiente para entender que aquél se hallaba plenamente perfilado”. Y ello, aunque en algunos momentos, dado el éxito de la colección que exigía que los cuadernillos tuvieran cada vez mayor periodicidad, el autor fuera ayudado por otras personas; en gran parte por su propia familia.

Esta declaración de la Sentencia, no sólo da satisfacción a las pretensiones de los herederos del autor, sino que supone, además, un nuevo hito en la protección de los derechos de los artistas plásticos, cuya única y absoluta autoría es muchas veces cuestionada cuando sus obras ilustran o integran una colección o publicación a cargo de una editorial a la que ceden la explotación de la obra para esa concreta edición.

Todos los libros educativos y cuentos infantiles y muchas de las novelas y libros, contienen de manera exclusiva o parcial, ilustraciones originales, fruto de la creación del dibujante (artista plástico) que constituyen verdaderas obras protegidas por el derecho de autor, con independencia de quién sea el autor del texto que ilustran o a iniciativa de quién se haga la ilustración. Cada colaborador en la obra tendrá un derecho propio sobre su aportación.

Precisamente una de las cuestiones más debatidas en materia de derecho de autor es el concepto de obra colectiva frente al de obra en colaboración. El ya citado artículo 8 TRLPI define la obra colectiva como aquella creada por iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y publica bajo su nombre. Sin embargo, ésta no es la única condición para que se cumpla la prescripción legal. La obra colectiva, para que sea tal, ha de estar constituida por las aportaciones de diferentes autores, cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, de tal forma que no es posible atribuir a ninguno de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra. Éste es el único supuesto en que la Ley atribuye los derechos de autor, de manera originaria, a la persona que la edita y divulga bajo su nombre, que, normalmente, es la editorial. Un ejemplo clásico de obra colectiva sería la elaboración de un “diccionario”, cuya totalidad no pertenece a un solo autor.

Frente a ella, la obra en colaboración, definida en el artículo 7 del TRLPI se caracteriza por el resultado unitario de la colaboración de varios autores, cuyos derechos sobre la obra resultante les pertenecen por igual, aunque puedan explotar separadamente su aportación, siempre que con ello no se cause perjuicio a la explotación común. Por ejemplo, un coautor de la obra en colaboración podría hacer una antología de sus obras, incluyendo esa aportación.

En el caso examinado, ni siquiera la Sentencia se planteó si existe una obra en colaboración, debido a que la creación del dibujo y el desarrollo del personaje han de atribuirse

works. Therefore, the heirs concluded that the comic character was a collective work which according to Spanish law belonged to the publisher. In this regard, the heirs alleged that the comic collection always featured the publisher's copyright.

"El Guerrero del Antifaz" is not a collective work but the sole work of Manuel Gago

However, the Court of Appeal judgement considers it indisputable that the comic character is not a collective work but the sole work of Manuel Gago and states that “it is the sole work of Mr. Gago because he created the character, not just the drawing, and was completely responsible for the comic collection in its first stages for as long as it took to fully create the character”. Thus, as the collection grew increasingly successful, of course the author received help from others, but this did not affect his authorship.

This is a significant statement not only because it takes into consideration the arguments of Manuel Gago’s heirs, but because it is a milestone in the protection of plastic artist rights, whose sole authorship is usually questioned when their works are a part of a collection edited by a publisher who has the rights to exploit the collection for that specific edition.

Almost all educational books, children's fiction and short stories contain original illustrations created by a plastic artist, and these works need to be protected by IP Law independently of the author of the text. Each contributor to the collection will have the right over his/her work.

Indeed, one of the most debated issues in Spanish Copyright Law has always been the difference between a collective work and a collaborative work. In the fore mentioned Art. 8 IPL, a collective work is defined as the work composed by a group at the instruction of a person, natural or corporate, who undertakes to publish it in his name or administration, where the work of the contributors is part of this objective as a whole and no individual contribution by any of the participants may be separated or singled out. A typical example of a collective work is a dictionary.

As opposed to this, in Article 7 IPL, a collaborative work is defined as a work composed of contributions from a group of authors who retain equal rights over the work as a whole but, who are entitled to single out their contribution and to exploit it so long as said exploitation does not damage the common exploitation. For example, a co-author of a collaborative work could create an anthology of his/her work, which includes the contribution made to the collaborative work.

In this particular case, the Court of Appeal did not analyze whether the comic character was a collaborative work because it was clear that the drawing and the story of the character were the sole creation of Manuel

exclusivamente a Manuel Gago, puesto que las colaboraciones que se hicieron fueron puntuales y de detalle. La Sentencia no deja lugar a interpretaciones en este aspecto. Afirma que la posibilidad de que la colección "Aventuras del Guerrero del Antifaz" se trate de una obra colectiva "debe ser contundentemente rechazada".

Gago. Although he was helped occasionally, the Court of Appeal judgement clearly rejects that the comic character should be deemed a collective work.

3 TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2004/48/CE RELATIVA AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE EC/2004/48 FOR THE ENFORCEMENT OF IP RIGHTS

El pasado 7 de junio de 2006 entró en vigor la Ley 19/2006, de 5 de junio, de transposición de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, como una respuesta a la necesidad de reforzar los medios de tutela de estos derechos.

On 7 June 2006, Spanish Act 19/2006 came into force to implement the Directive EC/2004/48 on the enforcement of IP rights and thus meet the need to strengthen the measures to protect IP rights.

Esta nueva norma introduce algunas reformas a la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, el Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley 11/1986 de Patentes, la Ley 17/2001 de Marcas y la Ley 20/2003 de protección jurídica del Diseño Industrial.

This new Act has led to the amendment of the Spanish Act on Civil Procedure 1/2000, the Copyrights Act 1/1996, the Patents Act 11/1986, the Trademarks Act 17/2001 and the Industrial Designs Act 20/2003.

Los principales cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil han sido los siguientes:

The main changes to the Act on Civil Procedure have been the following:

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 8 de la Directiva ("derecho de información"), la Ley introduce una nueva diligencia preliminar en la Ley de Enjuiciamiento Civil consistente en la posibilidad de quien pretende ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual de solicitar la exhibición por la otra parte de información relativa al origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen dicho derecho. En particular, pueden solicitarse los siguientes datos: (i) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías, (ii) los nombres y direcciones de los mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios, y (iii) las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio por las mercancías o servicios de que se trate y los modelos y características técnicas de las mercancías.

In accordance with Art. 8 of the Directive ("right of information"), a new preliminary diligence has been added in the Spanish Act on Civil Procedure which allows the person affected by the infringement of an IP right to request that the Court demand information concerning the origin and distribution networks of the goods or services which infringe its IP right, for it to be provided to the applicant. In particular, the following information may be requested by the applicant: (a) the name and address of the producers, marketers, suppliers or distributors of the goods and services in question and the name and address of those who were found in possession of these goods and services; (b) the name and address of the wholesalers and retailers to whom the goods and services were distributed; and (c) the quantities of goods produced, marketed, received, delivered or entrusted and the quantities, models and technical features of the goods.

La nueva Ley faculta también a quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, solicitar, como una diligencia preliminar, la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable.

By virtue of the new Act, as a new preliminary diligence, the person whose IP rights have been infringed on a commercial scale may also require that the Court order the infringing party to exhibit banking, financial, commercial or customs documents before proceedings.

Siguiendo con lo dispuesto en el Art. 7 de la Directiva ("medidas de protección de pruebas"), la Ley también introduce nuevas

Furthermore, in accordance with Art. 7 of the Directive ("evidence-protection measures"), new measures for protecting evidence have also been established. Thus, the party which has lodged available

medidas consistentes en la posibilidad de que quien haya presentado pruebas disponibles de la infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual pueda solicitar la adopción de medidas de aseguramiento de la prueba tales como la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas.

En ese mismo contexto, la nueva Ley añade un apartado al precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativo al deber de exhibición documental entre partes, especificando que en los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibición documental puede extenderse a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. Esta medida constituye, no obstante, una mera especificación de la norma general ya existente en la precitada Ley que preveía la posibilidad de solicitar a los Tribunales que ordenaran la exhibición por la otra parte de documentos que no se hallaran a su disposición y que se refirieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba.

Las principales reformas que han afectado a las leyes de Patentes, Marcas, Diseños y Propiedad Intelectual son las siguientes:

Siguiendo con lo dispuesto en el Art. 13 de la Directiva, la Ley modifica las leyes de Patentes, Marcas y Diseños y Propiedad Intelectual en lo relativo a los criterios para calcular el quantum de la indemnización por los daños y perjuicios causados con la infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual. A tal fin, se establecen los siguientes criterios cuantificativos: (i) las consecuencias económicas negativas sufridas por la parte perjudicada, entre ellas la pérdida de beneficios que dicha parte haya sufrido y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita, o (ii) la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad industrial o intelectual en cuestión. Con la nueva reforma, la indemnización por daños y perjuicios puede incluir asimismo los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Además, se introducen nuevos preceptos en las leyes especiales mencionadas anteriormente mediante los que se faculta a los titulares de derechos de propiedad industrial o intelectual para solicitar que las medidas cautelares y las medidas de cesación de los actos que violen el derecho sean adoptadas también contra los intermediarios a cuyos servicios haya recurrido un tercero para cometer la infracción. Estas medidas, no obstante, deben ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Siguiendo con lo dispuesto en la Directiva, la nueva Ley modifica la Ley de Patentes en otros aspectos, por ejemplo, acortando a 20 días el plazo para interponer la demanda principal tras una solicitud de adopción de medidas cautelares (antes de la

evidence supporting its claims that its IP rights have been infringed may request that the Court demand provisional measures to preserve relevant evidence regarding the alleged infringer, such as: a detailed description, seizure of the infringing goods, the documents related thereto, etc.

The Act also includes a new provision in the Act on Civil Procedure concerning the disclosure of documents between parties. It consists of the possibility for a party to request that the Court orders the infringing party to exhibit banking, financial, commercial or customs documents. This measure, however, is a mere specification of the general provision already existing in the Spanish Act on Civil Procedure which enabled the parties to request that the Court order the other party to show the documents in its possession.

The main amendments to the Patents, Trademarks, Designs and Copyrights Acts have been the following:

In line with Art. 13 of the Directive, the Acts referred to above have been amended as far as calculating the compensation for damages is concerned. Thus, compensation for damages shall be calculated by one of the following standards:

(i) the negative economic consequences suffered by the injured party, among them the profits that the IP owner would have obtained if the infringement had not been produced and the profits obtained by the infringer as a consequence of the infringement;

or (ii) the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorization to use the IP right. With these new amendments, the compensation for damages shall also include the expenses incurred by the right owner with the investigations carried out to obtain reasonable evidence of the commission of the infringement.

Furthermore, the new Act includes new provisions to the above-mentioned rules which allow IP owners to ask the Courts to address interlocutory injunctions and measures of cessation not only to the infringer but also to intermediaries whose services have been used to infringe an IP right. These measures, however, will be objective, proportionate and non discriminative.

Following what is set out in the Directive, the new Act amends the Patents Act in several aspects, for instance shortening to 20 days the time period for filing the main complaint when an interim injunction petition has been filed before the main proceedings (it was previously a two month period) or expressly recognising the "prohibition" measure. This

reforma el plazo para interponer la demanda tras la solicitud de medidas cautelares era de dos meses) o reconociendo expresamente la medida cautelar de "prohibición". Esta reforma también afecta a los procedimientos sobre Marcas y Diseños Industriales.

Se introduce una nueva medida correctiva en la Ley 17/2001 de Marcas y la Ley 20/2003 de protección jurídica del Diseño Industrial consistente en la posibilidad del titular del derecho de solicitar a los Tribunales que ordenen el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción.

Por otra parte, la nueva Ley deroga el artículo 128 de la Ley de Patentes, relativo a la intervención de la Oficina Española de Patentes y Marcas en litigios de nulidad de patentes.

Finalmente, se modifica la Ley de Propiedad Intelectual introduciendo una nueva medida cautelar consistente en la posibilidad del titular del derecho de solicitar, además de la suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública o de cualquier otra actividad que constituya una infracción, la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en práctica.

amendment affects proceedings dealing with trademarks and industrial designs as well as patents.

Also, a new corrective measure has been established in the context of trademarks and industrial designs infringement thus enabling the right owner to request that the Court order the seizure or destruction of the means principally intended to commit the infringement.

On a different slant, the new Act has cancelled article 128 of the Spanish Patents Act, which referred to the intervention of the Spanish Patent and Trademark Office in patent nullity proceedings.

Lastly, the Copyrights Act regarding preliminary measures has been amended, enabling the right owner to request the Court not only to suspend the reproduction, distribution and public communication of the work when there are indications of an infringement but also to forbid these activities before they are put into practice.

4 NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS **NUEVA LEY PARA LA EFICACIA EN LA UNIÓN EUROPEA DE LAS RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBA EN PROCEDIMIENTOS PENALES** **NEW ACT TO IMPROVE JUDICIAL COOPERATION ON EXECUTION IN THE EUROPEAN UNION OF ORDERS FREEZING PROPERTY OR EVIDENCE**

La redacción del artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante "LECrím") se ha visto modificada recientemente por la Ley 18/2006, de 5 de junio, para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales.

El objetivo de esta nueva Ley no es otro que el de establecer una serie de mecanismos a través de los que se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales españolas, las medidas de embargo de bienes o de aseguramiento de pruebas acordadas en procedimientos penales seguidos en España cuando los objetos, datos o documentos objeto de la medida se encuentren fuera del territorio español y dentro del de otro Estado miembro de la UE. Asimismo esta Ley establece la forma en la que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y cumplir tales resoluciones cuando provengan de una autoridad judicial de otro Estado Miembro.

El legislador español ha considerado oportuno aprovechar la incorporación al ordenamiento jurídico interno de esta normativa comunitaria (Decisión Marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003) para modificar la redacción del artículo 338 de la LECrím e introducir un nuevo capítulo (en el Título V del Libro II de la LECrím) en el cual se regula la destrucción y realización anticipada de los efectos judiciales.

The draft of article 338 of the Spanish Act of Criminal Procedure (henceforward "LECrím") has recently been modified by Act 18/2006, which was enacted on 5 June, to improve cooperation within the European Union on judicial decisions concerning the freezing of property or assurance of evidence in criminal proceedings.

This new Act 18/2006 aims to set up a series of mechanisms through which Spanish legal authorities can transmit the measures for freezing of property or evidence in criminal procedures executed in Spain when the relevant objects, data or documents are outside the Spanish territory and in another EU member state. The new Act thus establishes how the Spanish legal authorities will acknowledge and comply with such judicial decisions when they come from a legal authority of another member state.

The above responds to the need of incorporating an EU Decision of 2003 into Spanish Law. Thus, the Spanish Legislator has used this opportunity to amend the draft of Art 338 of the LECrím and to introduce a new chapter in Title V of Book II of the LECrím concerning the regulation of the destruction of goods and the execution of legal measures.

Es importante resaltar que seg n se desprende de la propia exposici n de motivos de la nueva Ley, la principal raz n que parece justificar esta reforma del art culo 338 de la LECrim es "agilizar la gesti n de los bienes embargados en los procesos penales".

No obstante, el nuevo cap tulo titulado "De la destrucci n y la realizaci n anticipada de los efectos judiciales" recoge, en su art culo 367 ter, lo ya previsto en el antiguo art culo 338 de la LECrim limit ndose  nica y exclusivamente a transcribir todos y cada uno de sus p rrafos, con la  nica novedad de numerar estos p rrafos. Con ello, los requisitos previstos hasta la fecha para poder ordenar la destrucci n de los productos falsificados incautados en la comisi n de un delito contra la propiedad industrial y/o intelectual contin an siendo exactamente los mismos, si bien sistematizados en un art culo distinto.

En la pr ctica, seguir  siendo dif cil agilizar la destrucci n de productos falsificados

Como ya se ha dicho, parece que el motivo principal que justificara la reforma del art culo 338 de la LECrim ser a la necesidad de "agilizar" la gesti n de los bienes embargados en los procesos penales. Sin embargo, en la pr ctica, y por lo que se refiere a la destrucci n en el transcurso de un proceso penal de los productos falsos intervenidos en la comisi n de un delito contra la Propiedad Industrial y/o Intelectual, no parece que a partir de ahora su obtenci n sea m s inmediata. Con ello, diariamente se seguir n produciendo resoluciones judiciales denegando y postponiendo la destrucci n de estos productos de  lcito comercio al momento de dictarse sentencia, y no cuando lo soliciten las acusaciones particulares en un momento procesal anterior cumpliendo con los requisitos previstos en la ley (principalmente, que conste unido en autos un informe pericial que certifique la falsedad de los productos intervenidos).

Resulta novedoso, en cambio, el contenido introducido por los nuevos art culos 367 qu ter y 367 quinquies sobre la realizaci n de efectos judiciales de l cito comercio, siempre y cuando estos efectos no revistan el car cter de piezas de convicci n.

No obstante, parece que la trascendencia pr ctica de estos dos nuevos art culos de la LECrim ser a m s bien poca toda vez que hay m s bien pocos efectos de l cito comercio que, en el contexto de un proceso penal, no constituyan piezas de convicci n.

It is important to point out that the main motive which justifies this reform of article 338 of the LECrim according to the preface of the new Act would be "to speed up the handling of the frozen property in criminal proceedings".

Nevertheless, the chapter titled "Destruction and the provisional attachment of goods" sets out in the new article 367 exactly what was already set out in the old article 338 of the LECrim. In fact, this new article 367 is a mere copy of the former 338, with the only change being to number each paragraph. With this, the requirements for ordering the destruction of counterfeit products confiscated for infringing intellectual property rights continue to be exactly the same although now listed in a different article.

It does not look as if the process of destroying fake goods seized for infringing intellectual property rights will be sped up

As previously mentioned, the main reason which theoretically justifies the reform of article 338 of the LECrim is to "speed up" the handling of frozen goods in criminal proceedings. However, in practice, it does not look as if the process of destroying fake goods seized for infringing intellectual property rights will be sped up. As a matter of fact, it is believed that practice will show that court rulings will continue to refuse the destruction of fake goods and postpone destruction until the end of the lawsuit and not when requested by the private prosecutor even though all of the legal requirements are fulfilled (mainly that a report be issued confirming the counterfeit nature of the products).

In contrast, what has changed is the content of new articles 367 fourth and 367 fifth concerning the freezing of legally traded products as long as these products are not pieces of evidence. Nevertheless, these two new articles of LECrim will be of little significance given that there are few legally traded products which are not deemed to be pieces of evidence.

GRAU, BAYLOS & ANGULO

ABOGADOS

BARCELONA

C/Josep Irla i Bosch 5-7, 08034

Tel: (34) 93 202 34 56

Fax: (34) 93 240 53 83

MADRID

C/ Hermanos Bécquer 10, 1º 28006

Tel.: (34) 91 435 85 67

Fax: (34) 91 576 22 29

LAS PALMAS

C/ Reyes Católicos 47, 1º 35001

Tel: (34) 928 332 926

Fax: (34) 928 335 787