

- 1 Comentario: caso Calcitonina  
Case Comment: Calcitonin case
- 2 Comentario: Adidas  
Case Comment: Adidas
- 3 Tribunales de Marca Comunitaria y medidas resarcitorias  
Trademarks: damages
- 4 Daños y perjuicios  
Enforcement damages

## 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 Bécquer 10, 1º 28006 Madrid  
Tel.: (34) 91 435 85 67  
Fax: (34) 91 576 22 29

## LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Reyes Católicos 47, 1º 35001 Las Palmas  
Tel: (34) 928 332 926  
Fax: (34) 928 335 787

Grau, Baylos & Angulo se complace en anunciar que ha sido distinguida como **"Spanish IP Firm of the Year"** en los Global Awards 2007, organizados por Managing Intellectual Property, una publicación internacional líder del grupo editorial Euromoney. Queremos dar las gracias a nuestros clientes y colegas por confiar en nosotros y hacer posible que hayamos sido elegidos como firma española del año en Propiedad Industrial e Intelectual.

Grau, Baylos & Angulo is proud to announce that it has been named **"Spanish IP Firm of the Year"** in the Global Awards 2007 presented by Managing Intellectual Property, a leading international Euromoney publication. We would like to thank our clients and peers for placing their trust in us and enabling us to be selected as the outstanding Spanish IP firm this year.

## 1 NUEVA SENTENCIA SOBRE PATENTES DE PRODUCTO FARMACÉUTICO Y EL ACUERDO ADPIC NEW JUDGEMENT CONCERNING PHARMACEUTICAL PRODUCT PATENTS AND THE TRIPS AGREEMENT

El pasado 29 de enero de 2007 el Juzgado de lo Mercantil nº4 de Barcelona dictó una Sentencia en la que se trata una de las cuestiones jurídicas que últimamente está suscitando más interés en materia de Propiedad Industrial y, en especial, en el sector farmacéutico.

Alfa Wasserman demandó a Valeant Pharmaceuticals por supuesta violación de una patente solicitada el 9 de octubre de 1989 (durante la prohibición de patentar productos químicos y farmacéuticos en España) y concedida el 23 de diciembre de 1992 (fecha en la que aún no era de aplicación en España el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC). Valeant, por su parte, contestó a la demanda y formuló reconvencción solicitando la nulidad de la patente de Alfa por proteger un producto farmacéutico como tal, definido por la simple mezcla de calcitonina y unos determinados excipientes. Alfa, en su contestación, negó este hecho e intentó justificar que la patente protege un verdadero procedimiento de fabricación y no un producto como tal.

En la Sentencia se concluye que la patente efectivamente protege un producto farmacéutico como tal y, a partir

On 29 January 2007, the Commercial Court no. 4 of Barcelona rendered a judgement concerning what is currently one of the most interesting legal matters in Intellectual Property and particularly in the pharmaceutical field.

Alfa Wassermann brought action against Valeant Pharmaceuticals for alleged infringement of a patent filed on 9 October 1989 (during the prohibition of patenting chemical and pharmaceutical products as such in Spain) and granted on 23 December 1992 (before the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) . Valeant replied and filed a counterclaim seeking the nullity of Alfa's patent on the grounds that it protected a pharmaceutical product as such defined by the simple mixture of the active principle "calcitonin" with certain excipients. Alfa in its reply denied that fact and tried to argue that the patent covers a manufacturing process and not a product as such.

The Judgment states that the patent effectively covers a pharmaceutical product as such, and analyses the

de aquí, se entra a analizar las cuestiones jurídicas relevantes, a saber (i) la posibilidad o no de declarar la nulidad de una patente europea en España por el hecho de proteger un producto farmacéutico como tal y (ii) la aplicabilidad de determinadas disposiciones del Acuerdo ADPIC a las patentes solicitadas y concedidas antes de que éste fuera de aplicación en España.

### **La Sentencia señala que cabe declarar la nulidad en España de una patente europea anterior al 7 de octubre de 1992 por proteger un producto farmacéutico como tal**

En cuanto a la primera cuestión jurídica, el Juez aceptó la tesis de Valeant y rechazó las de Alfa. En concreto, en la Sentencia se concluye que de acuerdo con el Art. 138 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE) una patente europea sólo puede declararse nula en virtud de la legislación de un estado contratante cuando su objeto no sea patentable, y, en virtud de la reserva formulada por España, los productos farmacéuticos no fueron patentables hasta el 7 de octubre de 1992. Por consiguiente, una patente europea solicitada antes de esa fecha puede ser declarada nula en España.

Con referencia a la segunda cuestión jurídica, Alfa sostuvo que el Art. 27 ADPIC (materia protegible) extiende la patentabilidad a productos químicos y farmacéuticos y que el Art. 70.2 ADPIC (materia existente) impone a los Estados Miembros aplicar las obligaciones derivadas del Acuerdo a todas las patentes actualmente en vigor y, consecuentemente, no resultaría posible declarar la nulidad de una patente de producto, y que, además, en todo caso, el Acta de Revisión del CPE de 29 de noviembre de 2000 habría derogado la reserva formulada por España.

Valeant, por su parte, sostuvo que aceptar la validez sobrevinida de la patente de Alfa con base en lo previsto en los Art. 27 y 70.2 ADPIC supondría ignorar que los productos químicos y farmacéuticos ya eran patentables en España años antes de que el Acuerdo ADPIC fuera siquiera redactado y, en particular, supondría una aplicación retroactiva inconstitucional de las disposiciones del mismo. Valeant, además, subrayó que en la propuesta básica del Acta de Revisión del CPE de 29 de noviembre de 2000, por la que en el futuro se derogará el Art.167 CPE (reserva), se indica claramente que las patentes afectadas por las reservas lo seguirán estando durante toda su duración.

### **La Sentencia declara que no es posible aplicar el Acuerdo ADPIC con efectos retroactivos**

También en este punto el Juez hizo suyas las tesis de Valeant y declaró que (i) las obligaciones del Acuerdo ADPIC han de aplicarse a patentes en vigor que hubieran sido válidamente concedidas, ya que si una patente es nula se entiende que nunca ha producido efectos, (ii) el ADPIC no puede sanar lo que no era válido según la legislación anterior y, por consiguiente, no puede aplicarse retroactivamente a una patente viciada de nulidad. Así, la Sentencia declara la nulidad de la patente de Alfa.

relevant legal matters, namely (i) the possibility, or not, of declaring the nullity of the Spanish part of a European Patent due to the fact that it covers a pharmaceutical product as such, and (ii) the applicability of certain TRIPS Agreement provisions to patents filed and granted before its date of application in Spain.

### **The Judgement states that it is possible to declare the nullity of the Spanish part of a European patent filed before 7 October 1992 because it covers a pharmaceutical product as such**

Concerning the first legal matter, the Judge accepted the arguments put forth by Valeant. Specifically, the Judgment concludes that, in accordance with Art. 138 of the European Patent Convention (EPC), a European Patent may only be revoked in application of the law of a Contracting State, if its subject matter is not patentable and in accordance with the Spanish reservation, pharmaceutical products as such were not patentable before October 7, 1992. Therefore, the Spanish part of a European patent filed before that date can be revoked.

Regarding the second legal issue, Alfa argued that Art. 27 TRIPS (patentable subject-matter) allows the patentability of chemical and pharmaceutical products, and that Art. 70.2 TRIPS (existing subject-matter) obliges Member States to apply the Agreement's obligations to patents that are in force and, consequently, it should be impossible to declare the nullity of a product patent, and furthermore, the Revision Act of the EPC of 29 November 2000 would have abolished the Spanish reservation. Valeant maintained that to accept the derived validity of Alfa's patent based on the application of Art. 27 and 70.2 TRIPS would imply ignoring the fact that chemical and pharmaceutical products as such were patentable before the TRIPS Agreement was drafted, and specifically it would imply an unconstitutional retroactive application of such Agreement. Furthermore, Valeant maintained that the basic proposal of the Revision Act of the EPC of 29 November 2000, by which Art.167 CPE (reservation) will subsequently be revoked, states that the patents affected by the reservation will be deemed affected during the entire time period of the protection conferred to the patent.

### **The Judgement declares that it is not possible to apply the TRIPS Agreement with retroactive effects**

The Judge received Valeant's arguments and stated that (i) the obligations imposed by the TRIPS Agreement must apply to patents in force which have been legally granted, because if a patent is null and void, it is understood that it has never produced any effect, (ii) the TRIPS Agreement cannot validate something which was not valid in application of the previous legislation and consequently, it cannot be applied in a retroactive manner to a patent which suffers a cause of nullity. Therefore, the Judgement declared Alfa's patent null and void.

Debe destacarse que la Sentencia objeto de estudio contradice la anterior del Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona de 16 de octubre de 2006, dictada en el caso "olanzapina" y expresamente invocada por Alfa, que ante cuestiones jurídicas análogas sostuvo un criterio totalmente opuesto.

It should be noted that the abovementioned judgement contradicts what was stated in a previous judgment dated October 16, 2006, rendered by the Commercial Court no.3 of Barcelona in the "olanzapine" case, cited by Alfa during the proceedings, which applied an opposite solution to analogous issues.

## 2 TRES BANDAS Y CUATRO BANDAS THREE STRIPES AND FOUR STRIPES

Mediante sentencia dictada el pasado día 29 de diciembre de 2006, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid declaró (i) la infracción de la marca de las tres bandas de ADIDAS en calzado y (ii) la comisión por los demandados de actos de competencia desleal por la imitación sistemática de varias zapatillas deportivas. ADIDAS demandó a cinco compañías y un particular que actuaban conjuntamente, al detectar en el mercado español la comercialización de diversos productos que constituían una clara imitación de diversas zapatillas deportivas de ADIDAS y que además incorporaban en el lateral cuatro bandas paralelas dispuestas de forma oblicua del mismo modo que ADIDAS aplica su marca de las tres bandas en calzado deportivo. Los demandados identificaban sus productos con las marcas "bullion", "fans" o "flair" que no son objeto del litigio.

En esencia, los demandados alegaron (i) que la apariencia de sus productos no hacía más que seguir las líneas generales del mercado (ii) que la diferencia en el número de bandas (tres en la marca de ADIDAS y cuatro en los productos de los demandados) evita que se produzca infracción de marca y (iii) que el uso de denominaciones como "bullion", "fans" y "flair" en los productos de los demandados evita todo riesgo de confusión. También intentaron alegar un derecho al uso de cuatro bandas en sus productos alegando dos registros posteriores que incluían distintas aplicaciones gráficas de cuatro bandas para calzado.

El Juzgado consideró en primer lugar que ninguna de las dos marcas alegadas por los demandados ofrecía cobertura legal a su actividad. La sentencia tiene en cuenta que una de las dos marcas es incompatible con las prioritarias de ADIDAS y además fue solicitada de mala fe, por lo que declara su nulidad. En cuanto a la otra marca opuesta por los demandados, no se tiene en cuenta en la sentencia al haber sido denegada en otro procedimiento paralelo, precisamente por ser incompatible con las marcas prioritarias de ADIDAS. Tanto al valorar la acción de nulidad de las marcas posteriores invocadas por los demandados como la acción de infracción, la Juez ha tenido en cuenta la notoriedad de la marca de las tres bandas de ADIDAS, y su consiguiente protección reforzada.

In its judgement passed on 29 December 2006, the Commercial Court no. 3 of Madrid declared (i) the infringement of the ADIDAS three stripe trademark and (ii) the existence of acts of unfair competition carried through by the defendants due to the systematic imitation of several models of training shoes. ADIDAS sued five companies and one private individual who were working as a network, having detected, in the Spanish market, the sale of various products which constituted a clear imitation of diverse ADIDAS training shoes and which also bore on the side of the shoe four parallel stripes set out in a slanting position in the same way that ADIDAS applies its three stripe trademark on its training shoes. The defendants identified their products with the trademarks "bullion", "fans" or "flair" which are not the object of the litigation.

The defendants alleged (i) that the appearance of their products merely followed the general market trends (ii) that the difference in the number of stripes (three in the ADIDAS trademark and four in the defendants' products) avoids trademark infringement and (iii) that the use of names such as "bullion", "fans" and "flair" on the defendants' products prevents all risk of confusion. They also tried to invoke a "right to use" the four stripes on their products by alleging two later trademark registrations which included different graphic applications of four stripes for footwear.

First of all, the Court considered that none of the invoked trademarks gave any legal ground to the defendants' activity. The judgement takes into account the fact that one of the abovementioned trademarks is incompatible with the previous trademarks registered by ADIDAS and, moreover, it had been applied for in bad faith for which the Court declared such trademark null and void. With regard to the other trademark invoked by the defendants, it is not considered in the judgement, having been rejected in another parallel procedure precisely because it was incompatible with the trademarks previously registered by ADIDAS. When analysing both the action seeking the nullity of the posterior trademarks put forth by the defendants as well as the action of infringement, the Judge has taken into consideration the well known character of the ADIDAS three stripe trademark and its consequent reinforced protection.

En segundo lugar, el Juzgado consideró que la conducta de los demandados consistente en copiar diversos modelos de ADIDAS constituye un acto de imitación desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y, en concreto, por constituir (a) una imitación que va más allá de la libertad de imitar que establece la Ley y (b) un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Es importante subrayar que, en este caso, la demandante no invocó la protección de diseños registrados o no registrados y que, a pesar de la inexistencia de un derecho de exclusividad sobre la apariencia general del producto, la imitación del mismo ha sido declarada desleal.

Por último, como consecuencia de la infracción de marca y de la comisión de actos de competencia desleal, el Juzgado ha condenado a los demandados a cesar en la comercialización de los productos con las cuatro bandas y a indemnizar solidariamente a la demandante por los daños y perjuicios ocasionados (incluyendo daño emergente y lucro cesante), por el desprestigio de la marca y por el enriquecimiento injustamente obtenido. Adicionalmente, los demandados han sido condenados a publicar el fallo de la Sentencia, a destruir el stock de productos infractores y, en general, a no infringir las marcas de ADIDAS en el futuro ni vender productos que constituyan una copia o imitación de los de ADIDAS.

Second of all, the Court considered that the defendants' conduct, consisting of copying several ADIDAS models constituted an act of unfair imitation in that such conduct goes against the principle of good faith and specifically, because it (a) constitutes an imitation which goes beyond the freedom to imitate provided by the Law and (b) takes an unfair advantage of the efforts developed by a competitor. It is important to underline that in this case the claimant did not base its claim on the protection of registered or non registered designs and that, in spite of the inexistence of a right of exclusivity covering the general appearance of the product, its imitation has been considered unfair.

Finally, as a result of the trademark infringement and the recognition of the existence of acts of unfair competition, the Judge has sentenced the defendants to cease selling the products bearing four stripes and to jointly and severally compensate the claimant for the damages caused (including *damnum emergens* and *lucrum cessans*), for the harm caused to the image of the trademark and for the unfairly obtained economic gains. In addition, the defendants have been sentenced to publish the judgement, to destroy the stock of infringing products and, in general, not to infringe the trademarks owned by ADIDAS in the future or to sell products which constitute a copy or imitation of ADIDAS products.

### 3 TRIBUNALES DE MARCAS Y DISEÑOS COMUNITARIOS EN ESPAÑA Y MEDIDAS RESARCITORIAS THE COMMUNITY TRADEMARK AND DESIGN COURTS AND REMEDIES

Desde su entrada en funcionamiento en septiembre de 2004, se esperaba con gran expectación las primeras resoluciones del Juzgado de lo Mercantil y de la Audiencia Provincial de Alicante, en sus funciones de Juzgado y Tribunal de Marcas y Diseños Comunitarios, respectivamente, al ser los únicos en España competentes en esta materia.

Se esperaba una jurisprudencia que se hiciese eco de la doctrina española más avanzada en materia de propiedad industrial y que, además estuviese en línea con la Directiva 2004/48/CE de 29 de abril de 2004 y a las resoluciones de otros Tribunales europeos.

**Se esperaba  
una jurisprudencia  
que se hiciese eco  
de la doctrina española  
más avanzada en materia  
de propiedad industrial**

Uno de los fines de la Directiva 2004/48/CE es el de aproximar las disparidades existentes a la hora de determinar el importe de la indemnización por los daños y perjuicios concedida al titular del

Since it came into operation in September 2004, there have been high expectations for the initial resolutions issued by the Commercial Court and the Court of Appeal of Alicante, in its functions as the Community Trademark and Design Court and Community Trademark and Design Tribunal respectively. These are the sole Courts in Spain competent to decide on community IP rights.

A community case law which echoed the more advanced Spanish doctrine on IP matters was expected and what is more, which improved such Spanish doctrine in view of the Directive 2004/48/CE and other Community Trademark and Design Courts' resolutions throughout Europe.

**A community case law  
which echoed the more  
advanced Spanish doctrine  
on IP matters was expected**

One of the aims of the 2004/48/CE Directive is to narrow the gap between existing disparities in the calculation of the damages granted to the owner of the infringed right. Damages, which although not punitive, should correspond to the actual harm

derecho infringido. Indemnización que, aún no siendo punitiva, deberá ser adecuada a los daños y perjuicios efectivos sufridos como consecuencia de la infracción.

Otro, es el de favorecer la publicidad de las decisiones judiciales para reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir a que el público en general tome conciencia del problema que supone la infracción de los derechos de propiedad industrial.

Pues bien, hasta la fecha, las resoluciones del Juzgado y del Tribunal de Marcas y Diseños Comunitarios en España por lo que respecta a los daños y perjuicios y a la publicidad de las decisiones judiciales no parecen ajustarse a los principios de proporcionalidad, adecuación y efecto disuasorio previstos en la Directiva 2004/48/CE.

**Hasta la fecha,  
las resoluciones del Juzgado  
y del Tribunal de Marcas  
y Diseños Comunitarios españoles  
no parecen ajustarse  
a los principios de proporcionalidad,  
adecuación y efecto disuasorio  
en materia de daños y perjuicios  
y publicación**

Una de las primeras resoluciones del Juzgado de Marca Comunitaria en España fue la sentencia de fecha 4 de abril de 2005 en el caso "Protest". En dicha sentencia, el Juzgado de Marca Comunitaria rechazaba tanto la acción indemnizatoria como la solicitud de publicación efectuada por la parte actora.

Posteriormente, en su sentencia de 22 de noviembre de 2005, el Tribunal de Marca Comunitaria, en el mismo caso "Protest", establecía que los daños y perjuicios no pueden entenderse una consecuencia automática derivada de la infracción y, en consecuencia, condenaba a la demandada al pago únicamente del mínimo legal del 1%. Por otra parte, mantenía la denegación de la solicitud de publicación de la resolución de primera instancia.

Inicialmente se pensó que esta aplicación restrictiva en lo que al concepto indemnizatorio y a la publicación se refiere sería algo puntual atendiendo a unos hechos y circunstancias concretos. Sin embargo, de las posteriores resoluciones del Juzgado y del Tribunal de Marcas y Diseños comunitarios, está resultando que aquel criterio restrictivo es, de hecho, su criterio rector.

Por lo que a resarcimiento de los daños y perjuicios se refiere, en la sentencia de fecha 24 de octubre de 2005 (caso "Albert/Robert"), el Juzgado de Marca comunitaria entendió no acreditados daños superiores al mínimo legal del 1%. Esta resolución fue confirmada por el Tribunal de Marca comunitaria en su sentencia de fecha 6 de abril de 2006

suffered as a consequence of the infringement.

Another aim is to encourage the publication of the judicial decisions in IP infringement cases, to act as a supplementary deterrent to future infringers and to contribute to the awareness of the public regarding the problems arising from infringement of IP rights.

However, so far, the resolutions of the Community Trademark and Design Courts in Spain, with regard to damages and the publication of the judicial decisions, do not appear to be in line with the principles of proportionality, adequacy and dissuasive effect, set out in Directive 2004/48/CE.

**So far, the judgements  
of the Spanish Community  
Trademark and Design Courts  
do not appear to be  
in line with the principles of  
proportionality, adequacy  
and dissuasive effect,  
with regard to damages and  
publication of judgements**

One of the first resolutions of the Community Trademark and Design Court in Spain, regarding the "Protest" case, was issued on 4 April 2005. In this judgement, the Community Trademark and Design Court rejected both the compensation for damages as well as the publication requested by the claimant.

Subsequently, by a judgement dated 22 November 2005, in the same "Protest" case, the Community Trademark and Design Tribunal established that the damages cannot be understood as an automatic consequence of infringement: Therefore the defendant was sentenced to pay solely the legal minimum sum of 1% of the turnover generated by the infringing goods. In addition, the Tribunal's judgement confirmed the rejection for publication.

Initially, it was thought that the application of this restrictive criteria regarding damages and publication would be an isolated decision attending to the specific facts and circumstances of the case.

However, in view of the following judgements from both the Community Trademark and Design Court and Tribunal, this restrictive criterion appears to be turning out to be their guiding criteria.

With regard to compensation for damages, in the judgement of 24 October 2005 ("Albert/Robert" case), the Community Trademark Court considered that there were no proven damages exceeding the legal minimum of 1%. This judgement was confirmed by the Community Trademark Tribunal in its judgement of 6 April 2006.

El mismo criterio indemnizatorio restrictivo reducido al mínimo legal del 1% ha sido seguido por el Juzgado, en su resolución de 22 de diciembre de 2006 sobre la infracción de tres diseños comunitarios de bolsos “Jimmy Choo” y por el Tribunal, en su reciente resolución de 27 de febrero de 2007 sobre infracción de la marca comunitaria “Canna”.

En cuanto a la publicación de las resoluciones judiciales, el criterio restrictivo también se repite hasta el punto de condicionar en algunos casos la publicación al carácter notorio de la marca o del diseño infringido.

Así, a día de hoy, se produce la paradoja de que las medidas resarcitorias reconocidas por los tribunales nacionales especializados en la materia (como la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, o la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª) resultan más favorables para los titulares de los derechos infringidos (sobre todo en lo que al importe indemnizatorio se refiere) que las reconocidas por el Juzgado y el Tribunal de Marcas y Diseños comunitarios en España.

**El Juzgado y el Tribunal de Marcas y Diseños comunitarios están adoptando criterios más restrictivos que los aplicados por los tribunales nacionales especializados en la materia**

No resulta, pues, extraño que los titulares de derechos de propiedad industrial se estén planteando la conveniencia de acudir al Juzgado de Marcas y Diseños Comunitarios en España en defensa de sus derechos y que prefieran (si los tienen) hacer uso de sus registros nacionales.

En cualquier caso, en estos momentos muchas de las resoluciones del Juzgado están pendientes de resolución en segunda instancia, por lo que hay que esperar que el Tribunal de Marcas y Diseños Comunitarios en España se aparte de los criterios restrictivos seguidos hasta la fecha otorgando en un futuro, esperemos cercano, unas compensaciones adecuadas a la realidad y en línea con la jurisprudencia de otros países de la Unión Europea.

The same restrictive criteria, reducing damages to the legal minimum of 1% has been followed by the Court in its judgement of 22 December 2006 concerning the infringement of three Community Designs of “Jimmy Choo” bags and in its recent judgement of 27 February 2007 concerning infringement of the Community Trademark “Canna”.

Regarding publication, the restrictive criteria is also followed in several decisions and in some cases publication is even conditioned by the well known character of the infringed trademark or design.

With things as they stand at the present time, paradoxically, the remedies adopted by the specialised national courts (such as the Court of Appeal of Barcelona, Section 15, or the Court of Appeal of Madrid, Section 28) are more favourable to the owners of the infringed rights (in particular with regard to damages) than those adopted by the new Community Trademark and Design Courts in Spain.

**Community Trademark and Design Courts in Spain are adopting more restrictive criteria than the national courts specialised in IP matters**

It is therefore not surprising that IP right owners are questioning the advisability of turning to the Community Trademark and Design Courts in Spain to defend their rights and that, instead, they are tending to prefer to use (if they have any) their national rights.

In any event, at the moment, many of the Court decisions are pending judgement in the second instance, therefore hope still remains that the Community Trademark and Design Courts in Spain will move away from the restrictive criteria followed up to now, building hopefully in the near future towards adequate compensations, in line with the case law of other European countries.

**4 NUEVA NORMATIVA SOBRE DAÑOS Y PERJUICIOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL  
NEW SPANISH LEGISLATION ON DAMAGES FOR INFRINGEMENT OF IP RIGHTS**

El pasado 7 de junio de 2006 entraron en vigor varias modificaciones introducidas en las leyes de marcas, patentes, diseños y derechos de autor, así como también en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El propósito de las modificaciones ha sido la transposición de la Directiva 2004/48/CE que

On 7 June 2006 several amendments to the Spanish Trademark, Patent, Design and Copyright Acts entered into force as well as regarding the Law on Civil Procedure. This new regulation aims to bring Spanish legislation into line with Directive 2004/48/CE, which relates to the

versa sobre el respeto de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual. Las modificaciones han sido introducidas en los textos legales correspondientes a través de la Ley 19/2006 de 5 de junio.

Uno de los cambios más importantes ha sido el que se refiere a la indemnización por daños y perjuicios. La normativa en esta materia es ahora prácticamente idéntica para todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual. El derecho a la indemnización por daños y perjuicios ha sido ampliado tanto para el daño emergente sufrido por el titular del derecho, como con respecto al lucro cesante. Y la extensión de este derecho cubre varios aspectos.

En cuanto al primer concepto indemnizatorio, el titular del derecho podrá reclamar los daños sufridos como consecuencia de la infracción y los gastos de investigación para obtener pruebas razonables de la misma. En cuanto al segundo concepto indemnizatorio podrá solicitar las consecuencias económicas negativas (incluyendo los beneficios que presumiblemente habría obtenido de no mediar la infracción y el beneficio ilícito del infractor) o el precio de licencia que debería haberle pagado el infractor por el uso de la marca, patente, etc. conforme a derecho.

En los supuestos de infracciones de marcas y diseños, el titular podrá reclamar además los daños causados a la reputación del signo distintivo o del diseño, especialmente por una realización defectuosa de los productos infractores, o en el caso de las marcas también por una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Además, la nueva normativa prevé la posibilidad de reclamar daños morales, incluso si no se ha probado la existencia de daño económico alguno. El daño moral ha sido tradicionalmente un concepto unido al derecho de autor. Sin embargo, ahora también se establece para los derechos de Propiedad Industrial (marcas, patentes y diseño industrial).

La primera impresión que uno extrae de la letra de la nueva normativa en esta materia es que entra en juego el carácter punitivo de la indemnización por daños y perjuicios, desplazando al tradicional carácter resarcitorio. Veremos cómo interpretan los tribunales el ámbito de este derecho a indemnización y si esa impresión se confirma judicialmente. Finalmente, es importante tener presente que en los últimos años la posición de nuestros tribunales ha sido favorable para los titulares de derechos, al no ser tan estrictos a la hora de requerir la prueba de la real existencia de los daños y perjuicios (por ejemplo, considerando su existencia objetiva como consecuencia de la infracción).

protection of Intellectual Property rights. The amendments have been introduced in the relevant legal texts through Act 19/2006 of 5 June.

One of the most important changes refers to compensation for damages. The regulation in this field is now almost identical for all IP rights. The right to compensation for damages has been broadened with regard to both the damages actually suffered by the right holder and the loss of profit.

Regarding the first concept, the right holder may claim damages suffered as a direct consequence of the infringement and investigation expenses incurred in collecting reasonable proof of such infringement. Regarding the second concept, the right holder's plea may include the negative financial consequences (i.e. the estimated profits if the infringement had not occurred and the illicit profit obtained by the infringer) or the royalty that the infringer should have paid for a licence.

In trademark and design infringement cases, the right holder is also entitled to claim for the damages caused to the reputation of the distinctive sign or design, particularly if the counterfeit products are defective, or in the case of trademarks, if the marketing presentation does not correspond to the image the trademark transmits. Moreover, the law foresees the possibility to claim moral damages, even if no financial damage is proven. The moral damage was an indemnity criteria traditionally linked to copyright. However, the new regulation on Intellectual Property also extends this criterion to trademarks, patents and designs.

The first impression generated by the wording of the new regulation is that the legislation places an emphasis on the punitive character of the damages leaving aside the traditional compensatory character of compensation for damages. It is yet to be seen exactly how the courts will interpret the scope of this right to damages and if this impression is confirmed. Finally, it is important to bear in mind that in recent years the position of Spanish courts has favoured right holders, in that they have not been strict regarding the proof of the actual existence of damage (i.e. by considering its objective existence as a result of the infringement).

**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