

- 1 Patentes: nueva sentencia del TJCE  
Patents: recent ECJ Judgement
- 2 Comentario: Derechos de autor  
Case comment: Copyrights
- 3 Cooperación Judicial Internacional  
International Judicial Cooperation
- 4 Comentario: Marcas Comunitarias  
Case comment: Community Trademarks

**BARCELONA**

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

**MADRID**

C/ Francisco de Goya 6-8, 28016 Madrid  
Tel: (34) 91 353 36 77  
Fax: (34) 91 350 26 64

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

C/ Padre José de Sosa 1, 35001 Las Palmas  
Tel: (34) 928 33 29 26  
Fax: (34) 928 33 57 87

## 1 EL TJCE INTERPRETA EL ARTÍCULO 33 DEL ACUERDO ADPIC THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE INTERPRETS ARTICLE 33 OF THE TRIPS AGREEMENT

El pasado 11 de septiembre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictó Sentencia resolviendo una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Portugal, que tenía por objeto la interpretación del art. 33 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).

La controversia se suscitaba en el marco de un pleito iniciado en Portugal por Merck & Co. Inc. contra Merck Genéricos por supuesta violación de patente. La patente, objeto del litigio tenía por objeto un procedimiento de fabricación de una composición farmacéutica que contiene el principio activo Enalapril. Merck Genéricos lanzó en 1996 un medicamento genérico de Enalapril y Merck & Co le demandó por violación de su patente.

Merck & Co Inc. invocaba el artículo 33 ADPIC, que obliga a los Estados miembros de la OMC a reconocer a las patentes una duración de por lo menos veinte años desde su fecha de solicitud, en virtud del cual la patente de Merck & Co. Inc. habría estado vigente hasta abril de 1999. Por su parte, Merck Genéricos alegó en su defensa que de acuerdo con la legislación portuguesa aplicable a la patente de Merck & Co. Inc, la duración de la protección de una patente expira a quince años desde su fecha de concesión, por lo que la protección de la patente finalizó en abril de 1996.

Así, de considerarse que el artículo 33 ADPIC es directamente aplicable por los tribunales nacionales (en este caso, los portugueses), el caso debería resolverse a favor de Merck & Co Inc. Si por el contrario, el artículo 33 ADPIC no es directamente aplicable, entonces Merck Genéricos debería ser absuelta, pues inició la comercialización de su producto con posterioridad a la fecha de caducidad de la patente según la Ley portuguesa.

En primera instancia fueron desestimadas las pretensiones de Merck & Co. Inc. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Lisboa condenó a Merck Genéricos por violación de la

On 11 September 2007, the European Court of Justice (ECJ) issued a judgement in reply to a preliminary ruling set by the Portuguese Supreme Court which refers to the interpretation of Article 33 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the TRIPS Agreement).

The controversy was raised in proceedings initiated by Merck & Co. Inc. against Merck Genéricos concerning an alleged patent infringement. The patent, object of the litigation concerns a process for preparing a pharmaceutical compound containing the active substance Enalapril. In 1996 Merck Genéricos launched a generic product of Enalapril and Merck & Co. Inc. brought an action against it for patent infringement.

Merck & Co invoked article 33 TRIPS, which obliged the member states of the WTO to recognise in the patents, a period of time of at least twenty years from the date of their application and as such, the patent of Merck & Co Inc would have been in force until April 1999. For their part, Merck Genéricos alleged in its defence that in accordance with the Portuguese legislation applicable to the patent of Merck & Co. Inc. the period of protection for the patent ended 15 years from the date it was granted, in April 1996.

Therefore, taking into account that article 33 TRIPS can be directly applied by the national courts ( in this case the Portuguese ones) the case should be resolved in favour of Merck & Co. Inc. If on the other hand, article 33 TRIPS is not directly applicable, then Merck Genéricos must be absolved as it started to commercialise its products before the expiry date of the patent, according to Portuguese Law.

Merck & Co Inc. was unsuccessful in the first instance. On Appeal however, the Lisbon Court of Appeal entered a judgement against Merck Genéricos for the

patente ya que consideró que el artículo 33 ADPIC goza de efecto directo.

Merck Genéricos interpuso recurso de casación contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo, alegando que el artículo 33 ADPIC no sería directamente aplicable por los tribunales nacionales. En consecuencia, la controversia planteada al Tribunal Supremo portugués se centraba en determinar si el artículo 33 ADPIC es o no de aplicación directa. El Tribunal Supremo portugués suspendió el procedimiento y planteó dicha cuestión prejudicial al TJCE.

### **EL TJCE ha declarado que actualmente el Derecho Comunitario no se opone a la aplicación directa del artículo 33 ADPIC por los tribunales nacionales de los Estados miembros**

En su sentencia, el TJCE llega a la conclusión de que el Derecho Comunitario no se opone a que el artículo 33 ADPIC sea aplicado directamente por un tribunal nacional. Así, a diferencia de lo que ocurre en materia de marcas, por ejemplo, donde la jurisprudencia del TJCE determina que las disposiciones del ADPIC no son directamente aplicables al existir normativa comunitaria en materia de marcas, en el caso de las patentes el TJCE concluye que, al no existir normativa comunitaria de patentes en sentido amplio, los Estados miembros todavía conservan sus competencias en esta materia y sus tribunales pueden, si su Derecho Nacional así lo permite, aplicar directamente las disposiciones del ADPIC.

infringement of the patent as it considered that article 33 TRIPS has direct effect.

Merck Genéricos appealed against that judgement to the Supreme Court claiming that article 33 TRIPS would not be directly applicable by the national courts. Consequently, the controversy facing the Portuguese Supreme Court was focused on determining if article 33 TRIPS is or isn't directly applicable. The Portuguese Supreme Court decided to stay proceedings and to refer this preliminary ruling to the Court.

### **The ECJ has stated that currently Community Law does not oppose the direct application of article 33 TRIPS by the national courts of the member states**

In its judgement the ECJ comes to the conclusion that Community Law does not oppose article 33 TRIPS being directly applied by a national court. In this way, unlike what happens in the case of trademarks, where the ECJ case law determines that the provisions of TRIPS are not directly applicable as there are Community regulations regarding trademarks, in the case of patents, the ECJ concludes that as there is no community regulation on patents in a broad sense, the member states still conserve their competence in this area and the courts can, if their national law allows it, directly apply the provisions of the TRIPS.

## **2 RECONOCIMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LAS LICENCIAS “COPYLEFT” Y “CREATIVE COMMONS”**

### **RECOGNITION IN CASE LAW OF THE “COPYLEFT” AND “CREATIVE COMMONS” LICENCES**

El 5 de julio de 2007 la Audiencia Provincial de Madrid (28ª) dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra la dictada en fecha 30 de marzo de 2006 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, desestimatoria de las pretensiones de la SGAE.

La SGAE que gestiona los derechos de autor de comunicación pública, reproducción y remuneración por copia privada titularidad de los autores y editores de obras musicales, audiovisuales, dramáticas y coreográficas, ejerció una acción indemnizatoria contra la propietaria del local Buena Vistilla Club Social por los daños y perjuicios causados al comunicar públicamente obras musicales supuestamente incluidas en el repertorio de obras gestionadas por la SGAE, sin autorización.

La sentencia de la Audiencia Provincial, que confirma la dictada en primera instancia, resulta de interés por cuanto impide a la SGAE hacer valer su derecho al cobro de *royalties* al quedar probado que la demandada obtenía la música de páginas web de “música libre”.

On 5 July 2007 the Madrid Court of Appeal issued a judgement regarding the appeal filed by the “Sociedad General de Autores y Editores” (SGAE) against the judgment issued by the Commercial Court nº 1 of Madrid on 30 March 2006, which dismissed SGAE's claim.

SGAE, which administers in Spain the copyrights of public communication, reproduction and remuneration for private copies held by the authors and editors of musical, audiovisual, drama and choreographed works, took out a claim for the damages caused by the public communication of musical works allegedly included in SGAE's repertoire in the establishment Buena Vistilla Club Social, without authorization, against the owner of the referred establishment.

The Court of Appeal's judgement, which confirms the one issued in the first instance, is interesting because it denies SGAE its right to collect the corresponding *royalties* when there is evidence that the defendant obtained the music from the free download music websites.

De esta manera, según la Audiencia Provincial, la propietaria del local Buena Vistilla Club Social evitaba comunicar públicamente obras pertenecientes al repertorio de la SGAE, a pesar de que no resultara acreditado que la totalidad de las obras musicales comunicadas públicamente en el local Buena Vistilla Club Social fueran obras cedidas por sus autores a través de licencias “Creative Commons” y/o “Copyleft” (prueba que, según la Audiencia, no resulta exigible en virtud del principio de facilidad probatoria).

Si bien en primera instancia ya existían pronunciamientos en este sentido (sentencias de 2 de febrero de 2006 del Juzgado Mercantil 5 de Madrid y de 11 de abril de 2007, del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Salamanca entre otras), es la primera vez que en segunda instancia se falla a favor del demandado en base al motivo descrito.

**La parte demandada logra desvirtuar la presunción favorable a la SGAE de que todas las obras comunicadas públicamente en un local abierto al público pertenecen a su repertorio al acreditar que obtiene la música de páginas web de “musica libre”**

En la sentencia de la Audiencia, se cita la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Salamanca en fecha 11 de abril de 2007, e incluso se transcribe en parte. Dicha sentencia, además de definir las licencias “Creative Commons” y “Copyleft” (“*Con la cláusula “copyleft” el titular permite, por medio de una licencia pública general, la transformación o modificación de su obra, obligando al responsable de la obra modificada a poner la misma a disposición del público con las mismas condiciones, esto es, permitiendo el libre acceso y su transformación. Con las licencias “creative commons”, el titular del derecho se reserva la explotación económica y puede impedir transformaciones de la misma*”), distingue entre dos modelos de difusión de música en Internet:

- (i) un modelo tradicional que limita el acceso de las obras en Internet (Copyright) y
- (ii) un modelo basado en el acceso libre y de carácter gratuito por la generalidad del público (Copyleft y Creative Commons).

En líneas generales, los hechos probados en los que se apoyó el fallo de la sentencia analizada son los siguientes:

- (i) la condición del establecimiento “Buena Vistilla Club Social” de asociación cultural sin ánimo de lucro,
- (ii) el carácter “alternativo” de la música comunicada públicamente y del establecimiento y su integración en los movimientos “copyleft” y “creative commons”, y
- (iii) la obtención de la música comunicada públicamente de páginas web de “musicalibre”, evitando así utilizar obras gestionadas por la SGAE.

In this way, according to the Court of Appeal, the owner of the establishment Buena Vistilla Club Social avoided publicising works from SGAE’s repertoire, despite the fact that it hadn’t been proved that all the musical works publicised in the establishment Buena Vistilla Club Social were works handed over by its authors by “Creative Commons” and/or “Copyleft” licenses (this proof, according to the Court of Appeal, was not required by virtue of the probative principle).

Although a few first instance judgements of this kind had already been issued before (Judgements 2 February 2006 of Commercial Court nº 5 of Madrid and 11 April 2007 of first instance court nº 4 of Salamanca, among others), it is the first time that in the second instance, a favourable judgment to the defendant has been issued on the basis of the reason described.

**The defendant overcomes the presumption favourable to SGAE consisting of the fact that all the works of art publicised in an establishment open to the public are part of SGAE’s repertoire, by bringing evidence that the music is obtained from the free download music websites**

The Court of Appeal judgement partially transcribes the judgement issued by the Court of First Instance number 4 of Salamanca on 11 April 2007. Said judgement, apart from defining the “Creative Commons” and “Copyleft” licenses (“*With the “copyleft” clause the author allows, by a public general licence, the transformation or modification of his/her work, forcing those responsible for the modified work to make it available to the public under the same conditions, that is, permitting free access and its transformation. With the “creative commons” licences, the author reserves the economic exploitation of the work and can prohibit the possibility of transforming it*”), distinguishes between two models of music broadcasting in Internet:

- (i) a traditional model which limits access to works in Internet (Copyright) and
- (ii) a model based on free access by the public (Copyleft and Creative Commons).

In general terms, the facts in evidence on which the judgement is based are:

- (i) the consideration of the establishment “Buena Vistilla Club Social” as a non-profit making cultural association,
- (ii) the “alternative” character of the publicised music and the establishment, as well as its integration in the “copyleft” and “creative commons” movements, and
- (iii) obtaining music from the free download music websites and, consequently, avoiding the use of works administered by SGAE.

En definitiva, la demandada-apelada, mediante la acreditación de los extremos descritos y, en especial, de la obtención de la música de páginas web de “musica libre”, ha logrado desvirtuar la presunción general de que todas las obras comunicadas públicamente en un local público pertenecen al repertorio de la SGAE, sin que la SGAE, probablemente confiando “en la virtualidad de la presunción a que se ha hecho referencia” (en opinión del tribunal) aportara prueba suficiente para acreditar tal extremo.

By proving the abovementioned facts, particularly that of obtaining music from the free download music websites, the defendant managed to overcome the general presumption that all the publicised works in a public establishment are part of SGAE’s repertoire, and SGAE, probably relying “on the virtuality of the referred presumption” (in the Court’s opinion), had not submitted enough evidence to prove such a point.

### 3 SE ABREN LAS PUERTAS A LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN EL ÁMBITO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

#### PAVING THE WAY TOWARDS JUDICIAL COOPERATION WHEN TAKING EVIDENCE IN CROSS BORDER INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION

El 18 de julio de 2007 el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emitió sus conclusiones pronunciándose sobre el alcance y aplicación del Reglamento (CE) nº 1206/2001, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil y mercantil (“el Reglamento”).

On 18 July 2007, the Advocate General of the European Court of Justice raised the issue of the scope and application of the Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 regarding cooperation between the courts of the Member States when it comes to taking evidence in civil or commercial matters (“the Regulation”).

En marzo de 2005 el Tribunal civil de Génova solicitó al *Queen’s Bench Division of The Supreme Court of England and Wales*, en base al Reglamento, la realización de una *descrizione*, prevista en los Art. 128 y 130 del Código de Propiedad Intelectual Italiano (“CPI”), consistente en que la autoridad judicial inglesa se personara en una entidad y realizara la descripción de un determinado producto, y recabara determinada información comercial sobre el mismo, tales como facturas de compra y venta, albaranes de entrega, pedidos, documentos aduaneros, etc.

In March 2005 the Genoa Civil Court forwarded a petition to the Queen’s Bench Division of The Supreme Court of England and Wales to perform a *descrizione* based on the Regulation, supported in Art. 128 and 130 of the Italian Intellectual Property Act (“IPA”). So, the Italian Court asked the UK Court to go to the domicile of a given entity to carry out a description of a specified product and to obtain specific commercial information about it, such as sale and purchase invoices, orders, customer documents, etc.

El Tribunal británico rehusó la práctica de la *descrizione* por tratarse de una praxis no contemplada en su legislación, y porque, a su entender, el Reglamento no sería aplicable al medio propuesto, por las siguientes razones:

The UK Court refused the practice of the *descrizione* because it was not a praxis considered in its legislation and because, from its point of view, the Regulation should not apply for the following reasons:

- (i) La *descrizione* constituye una medida de búsqueda e incautación que el Reglamento no contempla.
- (ii) El Reglamento no se extiende a las medidas cautelares y de ejecución.
- (iii) Las medidas de protección pretendidas deben ser solicitadas sobre la base del Reglamento 44/2001 ante un Tribunal inglés.

- (i) The *descrizione* is a search and seize measure which is not considered in the Regulation.
- (ii) The Regulation does not extend to provisional and protective measures.
- (iii) The applied protective measures must be requested on the basis of the Brussels Regulation 44/2001 before the UK Court.

Ante la negativa del órgano británico, el Tribunal de Génova planteó la cuestión prejudicial al TJCE sobre si una solicitud de descripción de un objeto que supuestamente vulnera una patente, con inclusión de la búsqueda, anotación y/o incautación de la correspondiente documentación comercial, así como la toma de muestras, está incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento.

Following the negative response of the UK Court, the Italian Court forwarded a reference to the ECJ for a preliminary ruling about whether the request for a description of an object which allegedly infringes a patent, including the search, annotation and/or attachment of the corresponding commercial documentation, as well as the taking of evidence, should be included in the scope of application of the Regulation.

En sus conclusiones, el Abogado General aborda en primer lugar el concepto de obtención de pruebas a efectos del

Firstly, the Advocate General’s conclusions deal with the concept of taking evidence in the Regulation,

Reglamento, e indica que no debe interpretarse de forma estricta (declaraciones de testigo), y que puede extenderse a documentos u objetos que puedan ser inspeccionados o examinados por peritos. Así pues, estima que la *descrizione* sí sería materia propia de una diligencia de obtención de pruebas a efectos del Reglamento. El abogado general resalta que la petición del tribunal italiano constituye una solicitud de cooperación judicial en el marco de un procedimiento especial de aseguramiento de pruebas en un caso de vulneración de derecho de propiedad industrial, amparada en el Art.50 ADPIC y en la Directiva 2004/48, y previsto específicamente en el CPI.

### **El Abogado General del TJCE se pronuncia a favor de que un tribunal británico practique una "descrizione" a instancias de un tribunal italiano**

Seguidamente, en las conclusiones del Abogado General se rebaten las objeciones planteadas por el Reino Unido sobre la aplicación del Reglamento, y se concluye lo siguiente:

- (i) Una diligencia de obtención de pruebas consiste en la percepción sensorial y valoración de un elemento de prueba, que comprende que un órgano jurisdiccional o una persona autorizada acceda a los elementos probatorios.
- (ii) La medida solicitada va dirigida a encontrar medios de prueba que han sido descritos previamente con suficiente precisión y guardan una relación directa con el objeto litigioso, y no a la localización de elementos de prueba destinados en sí mismos a fines probatorios en el marco del proceso (búsqueda ilícita de material probatorio relevante).
- (iii) El procedimiento de aseguramiento de obtención de prueba no va dirigido a asegurar una posterior ejecución de la sentencia (i.e. incautación de ejemplares para impedir su distribución), por lo que no constituye una medida cautelar o ejecutiva.
- (iv) La ejecución de medidas procesales como las diligencias de obtención de pruebas deben ser solicitadas al amparo del Reglamento y no solicitadas directamente en el Tribunal que se interese (de acuerdo con el Reglamento de Bruselas 44/2001), por no tratarse de una medida dirigida a salvaguardar la pretensión sustantiva.

Por último, cabe destacar que el Abogado General considera que el hecho de que la *descrizione* sea una medida no prevista expresamente en Derecho Británico no es un impedimento poner su práctica por el Tribunal. Si la Sentencia que finalmente se dicte por el TJCE va en la misma línea que las conclusiones del Abogado General, se estará avanzando de forma considerable, en el marco comunitario, en la garantía de medios de prueba en litigios transfronterizos de propiedad industrial e intelectual.

pointing out that it should not be interpreted in a strict sense (i.e. declaration of witness) and that it can be extended to documentation or objects that could be inspected or examined by experts. Therefore, the decision estimates that the *descrizione* is a matter of taking evidence for the proposal of the Regulation. The Advocate General concludes that the request made by the Italian Court constitutes a request for judicial cooperation within the framework of a special procedure of assuring evidence in a case of Intellectual Property rights infringement, supported in Art.50 TRIPS and in the Directive 2004/48, and set out specifically by the IPA.

### **The Advocate General of the ECJ supports a UK Court performing a "descrizione" requested by an Italian Court**

Subsequently, the Advocate General refutes the objections made by the UK concerning the application of the Regulation and concludes the following:

- (i) The procedure of taking evidence consists of getting a general perception and evaluation of means of evidence, which comprises that a Court or an authorised person has access to this evidence.
- (ii) The measure requested is aimed at finding means of evidence which have been previously identified sufficiently accurately and which have a direct relation to the object in question, and it is not aimed at a random search for means of evidence.
- (iii) The procedure of taking evidence is not aimed at the subsequent execution of the Judgment (seizing the product to prevent distribution) so it is not a precautionary measure.
- (iv) The execution of procedural measures such as the procedure of taking evidence must be requested on the basis of the Regulation and not requested directly to the Court concerned (in accordance with the Brussels Regulation 44/2001) because it is not a measure aimed at safeguarding the substantive pretension.

Finally, the Advocate General has considered that the fact that the *descrizione* is a measure, which is not specifically contemplated in UK law, is not an obstacle for its performance by the UK court. If these conclusions are finally confirmed by the ECJ in its future judgement, it will mean considerable progress, within the Community framework, in that it will guarantee means of evidence in cases of cross border Intellectual Property litigation.

# 4 CLARIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE MARCA COMUNITARIA DE ALICANTE

## CLARIFICATION OF THE JURISDICTION OF THE COMMUNITY TRADEMARK COURTS OF ALICANTE

El sistema de la Marca Comunitaria consiste en un procedimiento simple de registro que otorga a su titular un derecho exclusivo de uso sobre el signo registrado en los 27 Estados Miembros de la Unión Europea. La Marca Comunitaria está regulada por el Reglamento sobre la Marca Comunitaria (40/94).

El gobierno español ha designado a los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, como Juzgado de Marca Comunitaria, y a la Audiencia Provincial de Alicante, como Tribunal de Marca Comunitaria (Tribunal de segunda instancia que se encarga de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias del Juzgado de Marca Comunitaria). Juntos, las dos instancias constituyen los Tribunales de Marca Comunitaria. Además, Alicante es la sede de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (la entidad encargada del registro de la Marca Comunitaria).

Las acciones basadas en una Marca Comunitaria permiten a sus titulares obtener decisiones judiciales con efecto en todos los países de la Unión Europea. Los Tribunales de Marca Comunitaria en un Estado Miembro determinado serán competentes si el demandado tiene su domicilio o un establecimiento permanente en dicho Estado Miembro. Si el demandado no tiene su domicilio ni establecimiento permanente en la UE, los Tribunales competentes serán los del Estado Miembro en el cual tenga su domicilio el demandante. Si ninguna de las partes está domiciliada en la UE, los Tribunales competentes son los Tribunales de Marca Comunitaria de Alicante.

### **Las acciones basadas en una Marca Comunitaria permiten a sus titulares obtener decisiones judiciales con efecto en todos los países de la Unión Europea**

El Reglamento sobre la Marca Comunitaria hace referencia a la legislación nacional del Estado Miembro en el cual la protección se solicita. En España, la Ley Orgánica del Poder Judicial enuncia que el Juzgado de Marca Comunitaria es competente para conocer de todas las acciones judiciales basadas en el Reglamento. Los Tribunales de Marca Comunitaria han aclarado este punto estimando que eran competentes para enjuiciar acciones basadas en la legislación nacional cuando dichas acciones acompañan a una demanda por la violación de una Marca Comunitaria.

En el asunto JURADO (89/06, 4 de diciembre de 2006), el apelante alegó que el Juzgado de Marca Comunitaria carecía de competencia para conocer de una acción relativa a una licencia de marca.

El Tribunal de Marca Comunitaria estimó que los Tribunales de Marca Comunitaria tienen competencia para conocer de una acción cuyo objeto es la nulidad de una licencia de marca cuando dicha acción pueda tener como efecto el

The Community trademark (CTM) system consists of a single registration procedure which grants the owner an exclusive right to use the registered sign in the 27 member states of the European Union. The CTM is governed by the Community Trademark Regulation (40/94).

The Spanish government designated the Commercial Courts of Alicante as the CTM Court of First Instance and the Court of Appeal of Alicante as the CTM Tribunal - a second instance court that hears appeals of decisions issued by the Court of First Instance. Together, the first and second instances constitute the CTM courts. Alicante is also home to the Office for Harmonization in the Internal Market – the body in charge of the registration of CTMs.

The CTM system allows for pan-European rulings on CTM infringement. A CTM court in a particular member state will have jurisdiction if the defendant is domiciled or established in that country. If the defendant is not domiciled or established in the European Union, the court which has jurisdiction will be the one of the member state in which the plaintiff is located. If neither party is domiciled or established in the European Union, the courts which have jurisdiction are the CTM courts in Alicante.

### **The CTM system allows for pan-European rulings on CTM infringement**

The Community Trademark Regulation makes reference to the national law of the member state in which action is sought. In Spain, the Law on Judicial Power grants jurisdiction to the CTM Court of First Instance regarding all enforcement actions brought on the basis of the Regulation. The courts have since clarified that certain actions founded on national law can be heard by the CTM courts together with the main action seeking a remedy against CTM infringement.

In the JURADO Case (89/06, December 4, 2006) the appellant claimed that the CTM Court of First Instance lacked jurisdiction to hear a claim relating to a trademark license.

The CTM Tribunal ruled that the CTM courts have jurisdiction to hear an action that seeks the invalidation of a trademark licence when such action can put an end to the infringement of a CTM.

In a previous decision, the CTM Tribunal had already held that the CTM courts have jurisdiction to hear

cese de las infracciones llevadas a cabo contra la Marca Comunitaria del demandante.

Anteriormente, el Tribunal de Marca Comunitaria ya había estimado que los Tribunales de Marca Comunitaria tienen competencia para conocer de acciones relativas a competencia desleal cuando dichas acciones se inician de manera conjunta con una acción principal relativa a la infracción de una Marca Comunitaria (Asunto BIC: 25/05, 23 de marzo de 2005). El Tribunal también ha decidido que los Tribunales de Marca Comunitaria tienen competencia para conocer, además de las acciones relativas a las infracciones de Marca Comunitaria, de las acciones de nulidad en España de una marca internacional registrada anteriormente a la Marca Comunitaria en cuestión (Asunto CHATKA/ARIMPEX: 15/06, 13 de febrero de 2006).

**Los Tribunales de Marca Comunitaria tienen competencia para conocer, además de las acciones relativas a las infracciones de Marca Comunitaria, de las acciones de nulidad en España de una marca internacional anterior**

Por otra parte, en el asunto CHATKA/ALKORTA (93/06, 12 de mayo de 2006) el Juzgado de Marca Comunitaria decidió que los Tribunales de Marca Comunitaria tenían competencia objetiva para conocer de las acciones que solicitan no solo daños y perjuicios por infracción de marca, sino también la nulidad de una marca nacional registrada con posterioridad a la Marca Comunitaria en cuestión.

claims regarding unfair competition when such claims are brought in connection with a principal claim regarding the infringement of a CTM (BIC Case 25/05, March 23, 2005). The tribunal has also ruled that the CTM courts have jurisdiction to hear, in addition to the main action regarding a CTM infringement, an action seeking the invalidation in Spain of an international trademark registered before the CTM at issue (CHATKA/ARIMPEX Case, 15/06, February 13 2006).

**The CTM courts have jurisdiction to hear, in addition to the main action regarding a CTM infringement, an action seeking the invalidation in Spain of an international trademark registered before the CTM at issue**

Moreover, in the CHATKA/ALKORTA Case (93/06, May 12, 2006), the CTM Court of First Instance held that the CTM courts have objective jurisdiction to hear an action seeking, in addition to remedies against CTM infringement, a declaration of nullity of a national trademark registered after the CTM at issue.

**GRAU & ANGULO**  
ABOGADOS

---

BARCELONA

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

---

MADRID

C/ Francisco de Goya 6-8  
28016 Madrid, Spain  
Tel: +34 91 353 36 77  
Fax: +34 91 350 26 64

---

LAS PALMAS

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