

- 1 Patentes: CPE 2000  
Patents: EPC 2000
- 2 Acuerdo ADPIC  
TRIPS Agreement
- 3 Falsificaciones  
Counterfeiting
- 4 Competencia desleal  
Unfair competition

**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, 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 LA MODIFICACIÓN DE REIVINDICACIONES DE PATENTES CONCEDIDAS EN EL CPE 2000 AMENDMENT OF CLAIMS OF GRANTED PATENTS IN THE EPC 2000

El día 13 de diciembre de 2007 entró en vigor la revisión del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE 2000). En la misma, entre otras novedades, se prevé la posibilidad de limitar el ámbito de protección de la patente con efectos en todos los países designados por la misma, a través de un procedimiento centralizado ante la Oficina Europea de Patentes (EPO), y se prevé también expresamente la posibilidad de limitar la patente en el contexto de un procedimiento judicial relativo a la validez de la misma, en este caso con efectos en el país de que se trate. Estas novedades afectan tanto a las patentes que se soliciten tras la entrada en vigor del CPE 2000, como a las ya concedidas y a aquéllas que resulten de solicitudes pendientes de concesión antes de la entrada en vigor del CPE 2000.

La primera de las modificaciones citadas, es decir la creación de un procedimiento centralizado para limitar el ámbito de protección de la patente a través de la EPO constituye una gran novedad para todos los países adheridos al CPE. No ocurre lo mismo con la posibilidad de limitar las reivindicaciones ante los tribunales nacionales puesto que, a pesar de que se trata de una primicia para España, no lo es para muchos países de nuestro entorno.

### **El contenido del CPE se contradice con lo que establece la Ley de Patentes española, al prohibirse en ésta que se declare la nulidad parcial de una reivindicación**

Debemos resaltar que, a pesar de que está prevista en el CPE 2000 la limitación de las reivindicaciones de una patente europea ante los tribunales nacionales, el contenido del CPE se contradice con lo que establece la Ley de Patentes española, al prohibirse en ésta que se declare la nulidad parcial de una reivindicación. A pesar de que es obvio que el CPE tiene supremacía sobre la ley nacional (sobre la Ley de Patentes española) respecto a la patente europea, no ocurre lo mismo en relación a la patente nacional, a la que no puede aplicársele el CPE

The revision of the European Patent Convention (EPC) came into force on 13 December 2007. This revision, among other novelties, foresees the possibility of limiting the patent's scope of protection with effect in all of the designated states therein, through a centralized procedure before the European Patent Office (EPO). Also, the EPC 2000 expressly allows the patent owner to limit the patent in the context of judicial proceedings related to the validity of the patent, in this latter case with effects in the country in question only. All the above applies to patents filed after the EPC 2000 had come into force as well as to those already granted before as well as to those patents resulting from applications which were pending on 13 December 2007.

The creation of a centralized procedure to limit the patent's scope of protection through the EPO is a great novelty for all of the EPC member states. The same does not occur with the possibility of limiting the claims before the national courts given that, although this is a first in Spain, it is not the case for many EPC member states.

### **The content of the EPC contradicts what is established in Spanish Patent Law, by prohibiting partial nullity of a claim from being declared**

We must highlight that, despite the EPC foreseeing the limitation of claims of a European patent before national courts, the content of the EPC contradicts what is established in Spanish Patent Law, by prohibiting partial nullity of a claim from being declared. Although the EPC obviously takes supremacy over national law (over Spanish Patent Law) when it comes to a European patent, this does not occur with a national patent, to which the EPC cannot be applied since the regulation of national patents is not the main objective of the EPC. As a

por no ser su objeto la regulación de las patentes nacionales. Como resultado de dicha contradicción, en la práctica nos podemos encontrar ante el absurdo de que el titular de una patente europea pueda solicitar ante el tribunal nacional la limitación de la misma, pero, en cambio, al titular de una patente nacional le esté vedado solicitar la limitación de su patente ante la jurisdicción española.

A ello hay que sumar que, a pesar de que está prevista la posibilidad de limitar la patente europea - modificando las reivindicaciones ante los tribunales nacionales -, no se indica la forma, el procedimiento, mediante el cual podrá hacerse, limitándose el CPE 2000 a señalar que la patente así limitada servirá de base al procedimiento. Por tanto, debemos acudir a la ley nacional, a la Ley de Enjuiciamiento Civil española, para saber cómo hacerlo; el hecho de que no haya sido modificada ésta para armonizarla con el CPE, obligará a que los operadores jurídicos debamos trabajar con una Ley procesal que no tiene previsto un camino para dichos actos, obligando a forzar la ley procesal en muchos de los casos puesto que, no sólo se debe encontrar la manera de que el titular de la patente europea pueda ejercer el derecho a la modificación de su patente ante los tribunales nacionales sino que, además, debe hacerse respetando el derecho a la defensa de todas las partes que intervienen en el proceso, lo que plantea muchas incógnitas.

Existe además un problema añadido en la limitación de las reivindicaciones ante los tribunales nacionales: los jueces y abogados españoles son juristas, no técnicos, y hasta el momento no está previsto que los peritos desempeñen una función más activa en los juicios, circunstancia que aumenta la complejidad de limitar dentro de los procedimientos nacionales las reivindicaciones.

La única manera de resolver los problemas apuntados, entre otros, es, lógicamente, mediante la oportuna reforma legislativa, en España, de la Ley de Patentes y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y, mientras no se lleve a cabo la oportuna armonización legislativa, podemos encontrarnos con que los distintos jueces y tribunales españoles realicen interpretaciones legales diferentes ante unos mismos supuestos, lo que no es deseable.

result of this contradiction, in practice we can find ourselves with the absurdity of a European patent owner being able to request the limitation of his European patent before the Spanish court, while the owner of a national patent cannot request the limitation of his patent within Spanish jurisdiction.

We must add to this that, despite foreseeing the possibility of limiting the European patent – by amending the claims before the national courts – there is no indication of the process or way in which this can be done, but the EPC 2000 merely indicates that the patent thus limited will serve as a basis for the proceedings. Therefore, we must turn to national law, to the Spanish Act of Civil Procedure, to find out how to do so; the fact that it has not been modified to be in harmony with the EPC 2000, will force legal authorities to work with a Procedural Law which does not have steps in place for such acts, so that Procedural Law will need to be stretched in many cases. It must be taken into account that, not only must a way be found for the European patent owner to exercise his right to amend and limit his patent before the national courts, but also the right of defence of all of the parties that intervene in the proceedings must be guaranteed as well. This poses many challenges.

An added problem also exists in the limitation of claims before the national courts: Spanish judges and lawyers are jurists without a technical background, and up to now the law does not contemplate that experts carry out a more active role in trials, this being a circumstance that increases the complexity of limiting the claims within national proceedings.

The appropriate legislative reform in Spain of the Patent Act and of the Act of Civil Procedure appears to be the only way to resolve these problems, amongst others, and until appropriate legislative harmonization is carried out, we are up against the unsatisfactory situation of different judges and Spanish courts carrying out varying legal interpretations in similar cases.

## 2 EL ACUERDO ADPIC Y SU POSIBLE APLICACIÓN DIRECTA POR LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

### THE TRIPS AGREEMENT AND ITS POSSIBLE DIRECT APPLICATION BY THE COURTS OF THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES

El Acuerdo ADPIC (Anexo 1c al tratado constitutivo de la OMC) constituye un intento de reducir las diferencias en la manera de proteger los derechos de propiedad intelectual en los distintos países miembros de la OMC. En él se establecen niveles mínimos de protección de los derechos de propiedad industrial que los gobiernos de los países miembros de la OMC se obligan a garantizar.

As is common knowledge, the objective of the TRIPS Agreement (Annex 1c to the treaty establishing the WTO) is to reduce the differences in the ways the different member countries of the WTO protect intellectual property rights. It establishes minimum levels of protection for intellectual property rights that governments of WTO member countries are obliged to guarantee.

En los países de la Unión Europea (UE), dado su carácter de norma internacional, constantemente, desde 1996 (fecha de aplicación), se ha suscitado la controversia sobre si el ADPIC debía ser directamente aplicable o no por los tribunales nacionales. Como consecuencia de este debate, han sido numerosas las cuestiones prejudiciales que han sido planteadas por los tribunales de los Estados miembros de la UE ante el Tribunal de Justicia (TJCE) en busca de una respuesta. Al respecto, merece destacarse que la respuesta del TJCE al pronunciarse sobre esta cuestión ha sido diferente según el ámbito de la propiedad intelectual en el que nos encontremos. Concretamente, la respuesta del TJCE ha sido diferente en materia de marcas y en materia de patentes.

### **La respuesta del TJCE ha sido diferente en materia de marcas y en materia de patentes**

Así en el ámbito de las marcas, el TJCE ha dictado sentencias tales como la de 23 de noviembre de 1999, Portugal/Consejo, C-149/96; de 14 de diciembre de 2000, Dior y otros, C-300/98 y C-392/98; y de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02 y más recientemente la Sentencia de 25 de octubre de 2007, C-238/06, en las que, siguiendo la misma línea argumentativa, ha dictaminado que el Acuerdo ADPIC no confiere derechos a los particulares, en materia de marcas, que estos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho Comunitario. Con esta declaración el TJCE ha venido a establecer que el Acuerdo ADPIC carece de efecto directo en cuanto al ámbito de marcas se refiere.

La justificación a tal conclusión se encuentra en que, según el TJCE, si existe normativa comunitaria en un determinado ámbito, debe ser el Derecho comunitario el que se aplique, por encima de cualquier otra norma. Lo que, trasladado al ámbito de aplicación del Acuerdo ADPIC, viene a determinar que, existiendo una normativa armonizada en materia de marcas, como es el caso (Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria y Directiva 89/104 de marcas), la aplicación directa de las disposiciones del ADPIC no es posible. Ahora bien, el TJCE ha matizado lo anterior señalando que, en todo caso, las autoridades judiciales de los Estados miembros están obligadas, cuando han de aplicar el Derecho comunitario y sus normas nacionales en materia de marcas, a hacerlo en la medida de lo posible a la luz del tenor literal y de la finalidad de las disposiciones del Acuerdo ADPIC.

Por lo que se refiere al ámbito de las patentes, el 11 de septiembre de 2007 el TJCE dictó su primera y hasta ahora única sentencia sobre la aplicabilidad directa de las disposiciones del ADPIC, y el resultado ha sido diferente. En esta sentencia el TJCE ha señalado que, si bien la UE ha adoptado algunas disposiciones en materia de patentes (Reglamento 1768/92 sobre el certificado complementario de protección para los medicamentos, Reglamento 2100/94 sobre obtenciones vegetales o Directiva 98/44 sobre invenciones biotecnológicas), no puede considerarse que exista una normativa comunitaria armonizadora en el ámbito de las patentes.

Given its character of international regulation, since 1996 (date of application) the TRIPS Agreement has constantly courted controversy in the European Union (EU) countries, regarding whether or not it should be directly applicable by national courts. As a consequence of this debate, numerous preliminary rulings have been posed by the Courts of EU member states before the European Court of Justice (ECJ) in search of an answer. In this regard, it should be noted that the response from the ECJ regarding this issue has been different depending on the area of intellectual property concerned. Specifically, the response of the ECJ has been different in the matter of trademarks to that of patents.

### **The response of the ECJ has been different in the matter of trademarks to that of patents**

Thus, regarding trademarks, the ECJ has pronounced judgments such as the ones of 23 November 1999 (Portugal/Council, C-149/96), 14 December 2000 (Dior and others, C-300/98 and C-392/98), 16 November 2004 (Anheuser-Busch, C-245/02) and, more recently, 25 October 2007 (C-238/06). In this latter judgment, following the same line of argument as stated in the previous ones, the ECJ concluded that the TRIPS Agreement does not confer rights to individuals in the matter of trademarks, which these could invoke directly before the courts by virtue of Community Law. With this declaration the ECJ has established that, with regard to trademarks, the TRIPS Agreement provisions lack direct effect.

According to the ECJ, the justification for such a conclusion is found in that, if community regulations in a determined area do exist then it must be Community Law that is applied, above any other regulation. When it comes to the TRIPS Agreement, this means that, when there are existing harmonized regulations in the area of trademarks, as is the case (Regulation 40/94 of community trademarks and Directive 89/104 of trademarks), direct application of the provisions of TRIPS is not possible. However, the ECJ has clarified this by pointing out that, when applying Community Law and its national regulations with regard to trademarks, the judicial authorities of the member states are obliged to do so as much in line as possible with the literal sense and the objectives of the provisions of the TRIPS Agreement.

Regarding patents, on 11 September 2007 the ECJ pronounced its first and, up to now, only judgment on the direct applicability of the provisions of TRIPS, and the result has been different. In this judgment the ECJ indicated that, although the EU has adopted a few provisions with regard to patents (Regulation 1768/92 on the supplementary protection certificate for medications, Regulation 2100/94 on plant varieties or Directive 98/44 on biotechnological inventions), harmonizing community regulations cannot be considered to actually exist in the particular field of patents.

Por ello, el TJCE ha concluido que, en el estado actual de la normativa comunitaria en el ámbito de los patentes, el Derecho comunitario no se opone a que el Acuerdo ADPIC sea aplicado directamente por un órgano jurisdiccional nacional en las condiciones previstas por el Derecho nacional, es decir, si este Derecho lo permite.

**El TJCE ha establecido que la posible aplicabilidad directa del Acuerdo ADPIC depende de si en el ámbito en el que se pretende aplicar la UE ha legislado o no**

En conclusión, el TJCE ha establecido que la posible aplicabilidad directa del Acuerdo ADPIC depende en primer lugar de si en el ámbito en el que se pretende aplicar (patentes, marcas, diseños, derechos de autor, etc.) la UE ha legislado o no, de manera que, cuando se trata de un ámbito en el que la UE aún no ha legislado y que, por consiguiente, es competencia de los Estados miembros, como es el caso de las patentes, el Derecho comunitario no impone ni excluye que los tribunales de los Estados miembros de la UE puedan aplicar directamente el ADPIC, siempre y cuando su Derecho nacional así lo permita.

Por el contrario, si se constata que existe una normativa comunitaria en el ámbito de que se trata, como es el caso de las marcas, el Derecho comunitario sí excluye que los tribunales de los Estados miembros de la UE puedan aplicar directamente el ADPIC, lo que sin embargo no exime a los tribunales nacionales de la obligación de interpretar las normas nacionales y comunitarias conforme al Acuerdo ADPIC en la medida de lo posible.

Therefore, the ECJ resolved that, in the current state of community regulations in the field of patents, Community Law does not oppose TRIPS being directly applied by a national jurisdictional body in the conditions provided for by its national Law, that is to say, if its national Law allows it.

**The ECJ has established that the possible direct applicability of the TRIPS Agreement depends on whether the EU has legislated or not on the area in which it is attempted to be applied**

In conclusion, the ECJ has established that the possible direct applicability of the TRIPS Agreement depends, in the first place, on whether the EU has legislated or not on the area in which it is attempted to be applied (patents, trademarks, designs, copyrights, etc.), in such a way that, when it is an area in which the EU has not yet legislated and that, consequently, remains the competence of the member states, as with the case of patents, Community Law does not impose nor exclude the courts of the EU member states from being able to directly apply TRIPS, when and if their national Law allows it.

On the contrary, if it is ascertained that a community regulation exists in the area being dealt with, as is the case with trademarks, the Community Law does exclude that the courts of EU member states can directly apply TRIPS; however, that does not exempt the national courts from the obligation of interpreting the national and community regulations in accordance with the TRIPS Agreement as far as possible.

### 3 EL PRINCIPIO DE LA UBICUIDAD Y LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN DELITOS DE IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS FALSIFICADAS THE “PRINCIPLE OF UBIQUITY” AND TERRITORIAL COMPETENCE FOR THE IMPORTATION OF COUNTERFEIT GOODS OFFENCES

De acuerdo con el “principio de la ubicuidad”, definido en el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su reunión del día 3 de febrero de 2005, el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la causa. La voluntad del Pleno al adoptar el Acuerdo indicado, era propiciar una reflexión a los operadores judiciales que tuviera como resultado la disminución del planteamiento de Cuestión de Competencia, con el consecuente riesgo de producir dilaciones derivadas del planteamiento de la cuestión, que en muchos casos no están suficientemente justificadas.

**El principio de la ubicuidad intenta reducir el planteamiento de cuestiones de competencia innecesarias**

In accordance with the “principle of ubiquity”, defined by the Second Chamber of the Spanish Supreme Court during the plenary session dated 3 February 2005, the criminal offence is committed in all the jurisdictions where any of the elements of the criminal acts take place. Therefore, the first Judge to initiate proceedings in any of those jurisdictions would, in principle, be competent to hear the case. The aim of the plenary session in adopting the “principle of ubiquity” was to give rise to a reflection among the judicial authorities which would lead to a decrease in the number of conflicts of jurisdiction raised, and the consequent, sometimes unjustified delays in proceedings.

**The principle of ubiquity aims to reduce the issue of unnecessary conflicts of jurisdiction**



Esto es precisamente lo que hasta la fecha viene ocurriendo en materia de delitos de importación de mercancías falsificadas en los que los Juzgados de Instrucción del lugar de la importación que comienzan a conocer de la causa acostumbran a inhibirse a favor de los Juzgados de Instrucción del domicilio del importador. A su vez, los Juzgados de Instrucción del domicilio del importador suelen rechazar su competencia para conocer de los delitos de importación iniciados en otros partidos judiciales, llegando a plantearse cuestiones de competencia. Estas cuestiones de competencia son en último término resueltas por el Tribunal Supremo, dilatándose con ello considerablemente el procedimiento.

Un ejemplo reciente es la cuestión de competencia planteada entre los Juzgados de Instrucción de Valencia y los Juzgados de Instrucción de Madrid, con motivo de la incautación por parte de la Aduana de Valencia de una importación de mercancía falsificada efectuada por una compañía domiciliada en Madrid, que ha supuesto una dilación del procedimiento de más de dos años.

En el mes de junio de 2005 las autoridades aduaneras de Valencia procedieron a la intervención de diversas partidas de productos falsificados en los que se reproducían marcas registradas de reconocido prestigio. En este caso, la denuncia contra la referida importación fue presentada ante los Juzgados de Instrucción de Valencia (lugar de la importación) que comenzaron a conocer de la causa. Sin embargo, poco después, el Juzgado de Instrucción de Valencia que conocía de la causa, acordó la inhibición del procedimiento a favor de los Juzgados de Madrid (domicilio del importador) por entender que era éste el destino de las mercancías falsificadas. Tras haber aceptado inicialmente los Juzgados de Instrucción de Madrid el conocimiento de la causa, en el mes de marzo de 2007, el Juzgado de Instrucción de Madrid se inhibió de nuevo a favor de los Juzgados de Valencia. A su vez, el Juzgado de Instrucción de Valencia rechazó la inhibición devolviéndose la causa al Juzgado de Instrucción de Madrid que en mayo de 2007 planteó la correspondiente cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.

### **El Tribunal Supremo declara una vez más la competencia de los Juzgados del lugar de la importación de las mercancías falsificadas**

Finalmente, la referida cuestión de competencia ha sido resuelta mediante Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 4 de diciembre de 2007, que, aplicando el referido "principio de la ubicuidad", ha declarado la competencia de los Juzgados de Valencia por:

- ser el lugar de importación de las mercancías falsificadas
- ser el lugar de ocupación de los efectos del delito
- haber iniciado en primer lugar el correspondiente procedimiento penal, por denuncia de perjudicada

Este Auto de 4 de diciembre del 2007 confirma el criterio seguido por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en sus últimas resoluciones en materia de delitos de importación de mercancías falsificadas, de fechas 27 de

To date, this is what is happening with the importation of counterfeit goods offences. Usually, the Criminal Courts of the jurisdiction where the importation takes place initiate proceedings; but, afterwards, refrain from competence in favour of the Criminal Courts of the importer's domicile. In turn, the Criminal Courts of the importer's domicile usually decline their competence to hear importation offence cases initiated in other jurisdictions, raising a conflict of jurisdiction. These conflicts of jurisdiction are ultimately decided by the Supreme Court, with the consequent considerable delay in proceedings.

One recent example is a conflict of jurisdiction raised between the Criminal Court of Valencia and the Criminal Court of Madrid due to the seizure by the Valencia Customs of counterfeit goods imported by a company based in Madrid, which has delayed proceedings for more than two years.

In June 2005 the Customs authorities of Valencia seized various consignments of counterfeit goods bearing well-known trademarks. The criminal complaint due to the importation was filed before the Criminal Court of Valencia (place of the importation) which initiated proceedings. However, at a later date, the Criminal Court of Valencia hearing the case refrained from competence in favour of the Criminal Courts of Madrid (the importer's domicile) as the counterfeit goods were addressed to Madrid. Then, in March 2007, despite having initially accepted its competence, the Criminal Court of Madrid refrained from competence again in favour of the Criminal Court of Valencia. In turn, the Criminal Court of Valencia declined competence and returned the case to the Criminal Court of Madrid which raised a conflict of jurisdiction before the Supreme Court in May 2007.

### **The Spanish Supreme Court has once again declared the competence of the Criminal Courts of the jurisdiction where the importation takes place**

Finally, the conflict of jurisdiction was resolved by a recent decision of the Second Chamber of the Supreme Court, dated 4 December 2007, which according to the "principle of ubiquity" declares the competence of the Criminal Courts of Valencia, because:

- it is the jurisdiction where the importation took place
- it is the jurisdiction where the goods were seized
- it is the jurisdiction where the criminal proceedings were initiated by the filing of the criminal complaint

This decision dated 4 December 2007, confirms the criteria followed by the Second Chamber of the Supreme Court in its later decisions regarding the

marzo de 2006, 23 de noviembre de 2006 y 26 de abril de 2007, que declaran la competencia de los Juzgados del lugar de la importación de las mercancías falsificadas. Con esta doctrina, confirmada por el Auto de 4 de diciembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Supremo parece intentar poner fin al planteamiento de cuestiones de competencia innecesarias en estos procedimientos de delitos de importación de mercancías falsificadas, que no hacen sino dilatar el procedimiento, perjudicando con ello seriamente a los titulares de los derechos afectados.

importation of counterfeit goods offences dated 27 March 2006, 23 November 2006 and 26 April 2007, which declare the competence of the Criminal Courts of the jurisdiction where the importation of the counterfeit goods takes place. By this doctrine, confirmed by the decision dated 4 December 2007, it seems that the Second Chamber of the Supreme Court is trying to put an end to the issue of unnecessary conflicts of jurisdiction which delay proceedings, which is seriously damaging to the holders of the infringed rights.

## 4 SENTENCIA SOBRE IMITACIÓN DESLEAL JUDGEMENT ON UNFAIR IMITATION

El 20 de diciembre de 2007 el Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid dictó sentencia en un procedimiento en el que fueron ejercitadas acciones derivadas de la Ley de Competencia Desleal (LCD). Los actos desleales sobre los que la demandante fundó tales acciones son los consistentes en la comercialización en España, por parte de las demandadas, de unos pulverizadores de uso agrícola que constituyen una copia servil de los fabricados por la demandante.

La sentencia estimó, a priori, que los actos enjuiciados aparentemente eran actos de imitación desleal en el sentido del apartado 2 del artículo 11 de la LCD, según el cual se considera desleal la imitación de prestaciones de un tercero cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo que los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena resulten inevitables. La sentencia que examinamos cita la dictada por la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de noviembre de 2006 y admite que toda conducta imitativa comporta, en alguna medida, el riesgo de que se asocie la prestación del imitador con la genuina del imitado o la posibilidad de que se produzca el aprovechamiento de la reputación alcanzada por éste en el mercado.

Sin embargo, a los efectos de evitar que el principio general de libre imitación que prevé el apartado 1 del artículo 11 de la LCD quede vacío de contenido, la sentencia considera que los ilícitos concurrenciales previstos en el apartado 2 deben ser aplicados siguiendo una interpretación restrictiva que debe pasar por el examen de la concurrencia de las siguientes circunstancias:

1.- Existencia de mérito competitivo en la prestación original, que vendrá determinada por:

- a) La presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distinguan suficientemente de otras de igual naturaleza

On 20 December 2007, the Commercial Court nº 6 of Madrid issued a judgement in proceedings regarding acts related to the Unfair Competition Act. The unfair acts which the claimant alleged refer to the defendant's sale in Spain of sprayers for agricultural use, which are a slavish copy of those being manufactured by the claimant.

According to the judgement, a priori, these acts would apparently be acts of unfair competition as set out in section 2 of article 11 of the Spanish Unfair Competition Act, in which it is considered unfair to imitate the products of a third party when an association can be made on the part of the public regarding the product or service or if there is unfair exploitation of the reputation or the efforts of the third party, unless the indicated likelihood of association or exploitation of the reputation of the third party are inevitable.

The judgement under discussion cites that of the Madrid Court of Appeal dated 3 November 2006 and claims that any imitating behaviour to some extent brings the risk that the imitator's product is associated with the genuine product or that the reputation on the market of the latter is exploited.

However, so that the general principle of freedom to imitate products, which is set out in section 1 of article 11 of the Unfair Competition Act is still applicable, the judgement considers that the illicit cases as set out in section 2 must be applied following a restrictive interpretation in which all of the following circumstances must coincide:

1.- Existence of a unique distinctive competitive feature in the original product which is determined by:

- a) The presence in the original product of a unique competitive edge - unique features which sufficiently distinguish it from other similar products.

b) El asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original

2.- La inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si éstos resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad.

Las conclusiones de la sentencia respecto de la concurrencia o no de tales circunstancias, en el caso examinado, son las siguientes:

- Que los pulverizadores comercializados por las demandadas constituyen una reproducción de los pulverizadores de la actora innecesaria para el cumplimiento, por parte de aquéllos, de su función técnica, por lo que resultaban evitables los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, por parte de las demandadas.
- Que la suficiente implantación en el mercado de los productos de la actora resulta de las cifras de negocio acreditadas en el procedimiento.
- Respecto del requisito de singularidad competitiva, la sentencia estima que para que pueda predicarse su concurrencia debe acreditarse que la prestación original presenta rasgos diferenciales que la distinguen de otras de igual naturaleza, habituales en el sector y entiende que la concurrencia de tal presupuesto no ha quedado acreditada respecto de los pulverizadores de la actora.

La ausencia, a criterio de la sentencia, de prueba de este último presupuesto llevó a concluir que los actos de las demandadas no son constitutivos de competencia desleal. Al respecto, cabe plantearse que la exigencia de ese requisito supone un contrasentido si tenemos en cuenta que la apreciación de esa singularidad competitiva de la prestación original debería resultar “ex re ipsa” es decir, de la propia naturaleza de las cosas, pues en otro caso, es evidente que esa copia no se habría producido.

b) The sufficient establishment or implementation on the market of the original product.

2.- The possibility of avoiding the likelihood of association or exploitation of the reputation of the third party, so that if there are features which are absolutely necessary then unfair competition cannot be considered.

The judgement’s conclusion with regard to whether or not such circumstances coincide, in the case under examination is the following:

- The sprayers sold by the defendants are a reproduction of the sprayers of the claimant which are irrelevant of their technical function to be fulfilled, and therefore the likelihood of association or exploitation of the reputation of the third party by the defendants was avoidable.
- Sufficient introduction of the products on the market of the claimant’s products is a result of the sales figures accredited in the procedure.
- Regarding the requirement of a unique competitive edge, the judgement claims that it must be proven that the original product has certain characteristics which distinguish it from other similar products in the sector and it understands that this is not the case with regard to the claimants’ sprayers.

According to the judgement, lack of proof of this last point leads to the conclusion that the defendants’ behaviour does not constitute an act of unfair competition. In that respect, it seems that the demanding nature of this requirement could be a contradiction if we consider that the acknowledgement of the original product’s unique competitive edge should be “ex re ipsa” or otherwise obviously this copy would not have been produced.

**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  
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