

- 1 Comentario: Marcas
Case comment: Trademarks
- 2 Internet: Venta de productos falsos
Internet: Sale of fake products
- 3 Comentario: medicamentos genéricos
Case comment: generic medicaments
- 4 Intervenciones aduaneras
Customs actions

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 PROTECCIÓN DE LA MARCA DE LAS TRES BANDAS DE ADIDAS FRENTE A SIGNOS SIMILARES DE DOS Y CUATRO BANDAS

THE PROTECTION OF THE ADIDAS THREE STRIPES TRADEMARK AGAINST SIMILAR SIGNS OF TWO AND FOUR STRIPES

El 31 de julio de 2009 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Zaragoza ha dictado sentencia en un caso de infracción de marca que enfrentaba a las entidades ADIDAS AG y ADIDAS ESPAÑA, S.A. (en adelante referidas conjuntamente como ADIDAS) contra la entidad ALMACENES KAYMO, S.A. (KAYMO), dedicada a la comercialización de calzado.

ADIDAS demandó a KAYMO por la comercialización de zapatillas deportivas que incluyen signos de dos y cuatro bandas paralelas similares a la conocida marca de las Tres Bandas de ADIDAS.

ADIDAS solicitó en su demanda que se condenara a KAYMO por la infracción de su marca notoria de Tres Bandas, en concreto, por la existencia de riesgo de confusión entre su marca notoria y los signos de dos y cuatro bandas (artículo 34.2.b de la Ley de Marcas) y por aprovechamiento indebido y menoscabo de la distintividad de su marca notoria (artículo 34.2.c de la Ley de Marcas).

Asimismo, ADIDAS solicitó que se condenara a KAYMO, entre otras cosas, a indemnizarla por los daños y perjuicios sufridos, en concreto, por el lucro cesante sufrido como consecuencia de la infracción, así como por el perjuicio causado al prestigio de la marca de las Tres Bandas. Además, ADIDAS solicitó que se condenara a KAYMO a asumir los costes de publicación de la sentencia en dos diarios.

Pues bien, el Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza ha estimado las acciones ejercitadas por infracción de marca y ha concluido que el uso de los signos de dos y cuatro bandas paralelas que aparecen en las zapatillas de KAYMO, suponen la infracción de la marca de las Tres Bandas de ADIDAS por existencia de riesgo de confusión y por dilución (menoscabo de la distintividad de la marca), condenando a KAYMO, básicamente, a lo siguiente:

- a) A cesar en la comercialización de zapatillas deportivas con signos de dos o cuatro bandas paralelas o de cualesquiera otros similares a la marca de Tres Bandas de ADIDAS.
- b) A publicar a su costa el fallo de la sentencia en dos diarios

On 31 July 2009 the Commercial Court of Zaragoza rendered a judgment in a trademark infringement case between the companies ADIDAS AG and ADIDAS ESPAÑA, S.A. (hereinafter jointly referred to as ADIDAS) against the company ALMACENES KAYMO, S.A. (KAYMO), a Spanish shoe retailer.

ADIDAS sued KAYMO for selling sports shoes which included two and four parallel stripes signs similar to the well known ADIDAS Three Stripes Trademark.

In its lawsuit, ADIDAS requested that KAYMO be sentenced for infringing its well known Three Stripes Trademark, in particular, for likelihood of confusion between its well known trademark and the signs of two and four stripes (Article 34.2.b of the Trademarks Act) and dilution (Article 34.2.c of the Trademarks Act).

Furthermore, ADIDAS requested that the Court sentence KAYMO, among other things, to compensate for the damages suffered, in particular, for the loss of profit as a consequence of the infringement, and for the damages for injury to the reputation of the Three Stripes Trademark. Additionally, ADIDAS requested that KAYMO be sentenced to publish the judgment in two national newspapers.

The Commercial Court of Zaragoza has granted the actions filed for trademark infringement and it has concluded that the use of signs of two and four parallel stripes which appear in KAYMO's shoes infringe the ADIDAS Three Stripes Trademark for likelihood of confusion and dilution, and it has sentenced KAYMO, basically, to the following:

- a) To cease in the selling of sports shoes with signs of two or four parallel stripes or any other similar sign to the ADIDAS Three Stripes Trademark.
- b) To publish the judgment in two newspapers once said judgment becomes final.
- c) To compensate ADIDAS for the infringement of its

una vez ésta gane firmeza.

- c) A indemnizar a ADIDAS por la infracción de su marca, en concepto de lucro cesante, por la cantidad de 1.690.540€.
- d) A indemnizar a ADIDAS por el desprestigio sufrido por una cantidad de 209 Euros diarios, a contar desde que se inició la infracción hasta que se acredite el cese definitivo de la infracción de la marca.

El juzgado ha condenado a la demandada al pago de una indemnización por lucro cesante de 1.690.540 euros calculada conforme al criterio del royalty hipotético

Esta sentencia resulta de interés por varias razones:

- (i) Porque ha reconocido la notoriedad de la marca de Tres Bandas de ADIDAS.
- (ii) Porque ha declarado que los signos de dos o cuatro bandas paralelas similares a la marca de Tres Bandas de ADIDAS infringen sus derechos de exclusiva. El Juzgado ha considerado así que el *ius prohibendi* de la marca de ADIDAS se extiende a tales signos pudiendo impedir su utilización en zapatillas deportivas. Así, de acuerdo con el Juzgado, tales signos no sólo diluyen la distintividad y notoriedad de la marca de ADIDAS, sino que, más aún, existe la posibilidad de que ante tales signos de dos y cuatro bandas el público consumidor pueda errar en la identificación del origen empresarial de las zapatillas, llegando a concluir, erróneamente, que su origen empresarial es ADIDAS (i.e. existencia de riesgo de confusión).
- (iii) La tercera razón por la que esta sentencia resulta de interés es por la condena de daños y perjuicios que se ha impuesto a KAYMO, destacable tanto por su cuantía como por los criterios seguidos por el juzgador para su imposición.

El Juzgado, en cuanto a la fijación del lucro cesante, ha tenido en cuenta el criterio del royalty hipotético, tomando en consideración, tal y como señaló la pericial contable, la existencia de un royalty mínimo anual (independiente de las ventas del licenciatario) presente en la mayoría de los contratos de licencia.

En cuanto a la fijación de la indemnización por desprestigio el Juzgado ha tenido en cuenta las inversiones que ADIDAS destinaba a promocionar y prestigiar su marca; así, se consideró que la indemnización compensaría las inversiones "perdidas" que se habían destinado a prestigiar la marca y que no tuvieron el efecto perseguido como consecuencia de la actuación ilícita de KAYMO.

trademark, for loss of profit, to the sum of 1,690.540€.

- d) To compensate ADIDAS for damage to its reputation at 209 euros per day, to be calculated from the start of the infringement until the end of the infringement is effective.

The court sentenced the defendant to pay damages to the amount of 1,690.540 Euros, calculated according to the hypothetical royalty criteria

This judgment is interesting for several reasons:

- (i) Because the Court has specifically acknowledged that the ADIDAS Three Stripes Trademark is a well known trademark.
- (ii) Because it has stated that signs of two or four parallel stripes similar to the ADIDAS Three Stripes Trademark infringe its exclusive rights. Accordingly, the Court has stated that the exclusivity of the ADIDAS Three Stripes Trademark extends to said signs and, therefore, ADIDAS may prohibit the use of said signs in sports shoes. Hence, according to the Court, two and four stripes signs not only produce a dilution of the well known character of the ADIDAS Three Stripes Trademark but, moreover, said signs may provoke in the consumer a mistaken identification of the business origin of the shoes, and, in fact, the consumer may wrongly conclude that its business origin is ADIDAS (i.e. likelihood of confusion).
- (iii) The third reason why this judgment is interesting is because of the damages that KAYMO must pay, significant in both quantity and the criteria followed by the Court to calculate it.

Regarding the calculation of damages for the loss of profit, the Court has taken into account the hypothetical royalty criteria, considering, as the accounting expert pointed out, the existence of a minimum annual guaranteed royalty (to be paid by the licensee regardless of the total sales), which is included in most of the license agreements.

Regarding the calculation of damages for the injury to the reputation, the Court took into account the investments made by ADIDAS to promote and to increase the reputation of its trademark; hence, it considered that this penalty would compensate the "lost" investments destined to increase the prestige of the trademark which did not have this desired effect due to KAYMO's infringing activity.

2 SENTENCIA PENAL CONDENATORIA POR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FALSOS EN UN SITIO WEB CONDEMNATORY JUDGEMENT FOR THE MARKETING OF FAKE PRODUCTS ON A WEBSITE

La Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona acaba de confirmar la Sentencia condenatoria dictada el 7 de octubre de 2008 por el Juzgado de lo Penal nº 20 de Barcelona, en un procedimiento en el que se enjuiciaba la comisión de un delito contra la propiedad industrial por la comercialización, en un sitio web, de productos que vulneraban los derechos de exclusiva

The Barcelona Court of Appeal has just confirmed the condemnatory judgement issued on 7 October 2008 by the Criminal Court nº 20 of Barcelona in a criminal procedure which led to a prosecution for the marketing on a website of products counterfeiting several well known trademarks (HUGO BOSS Trade Mark

de varias marcas notorias y renombradas (asunto: HUGO BOSS Trade Mark Management GMBH & Co. KG -et alter-contra www.conceptmoda.com).

El Juzgado de lo Penal nº 20 de Barcelona enumeró de forma clara y concisa los cinco requisitos, ahora ratificados por la Audiencia Provincial, que tienen que concurrir en estos supuestos para justificar una sentencia condenatoria:

- 1º la existencia de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas,
- 2º el conocimiento de dicho registro,
- 3º la falta de consentimiento del titular registral y que el infractor actúe a sabiendas, es decir, conociendo que el signo no procede del titular de la marca,
- 4º que el signo sea idéntico o confundible con el auténtico, y
- 5º que los productos poseídos o introducidos en el comercio sean de la misma o similar clase para la que se encuentra registrada el derecho de propiedad industrial vulnerado;

aclarando que el único bien jurídico protegido por este delito es el derecho exclusivo y excluyente del titular registral a su uso y explotación, no siendo necesario en consecuencia que exista un riesgo de confusión en el consumidor de estar adquiriendo productos originales cuando en realidad no lo son.

Lo anterior, que puede parecer obvio de la lectura literal y sistemática del artículo 274 del Código Penal, bien es sabido por los profesionales del sector que en muchas ocasiones se acaba convirtiendo en un auténtico caballo de batalla no exento de polémica.

Con ello y por lo que al llamado "error en el consumidor" se refiere, es decir la creencia por parte del adquirente del producto fraudulento de estar adquiriendo un producto genuino, la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, con su Sentencia de fecha 31 de julio de 2009 (hecha pública en septiembre), pasa a engrosar la lista de Sentencias que establecen de forma clara y contundente que el referido error en el consumidor no es una circunstancia que tenga que darse en la realidad de los hechos enjuiciados para determinar la concurrencia del ilícito penal, habida cuenta que el artículo 274 del Código Penal protege los derechos de los titulares de las marcas, pero no los derechos de los compradores del producto, que tienen su adecuada protección en otros preceptos del Código Penal.

El artículo 274 del Código Penal protege los derechos de los titulares de las marcas, pero no los derechos de los compradores del producto falso, que tienen su adecuada protección en otros preceptos del Código Penal

Nos ha parecido necesario dedicar un artículo a las sentencias recaídas en este asunto, al igual que en nuestra Newsletter de octubre de 2008 dedicamos un artículo a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que abogaba por esta misma línea hermenéutica, ya que en la actualidad nos encontramos ante una situación de verdadera involución jurisprudencial (opinión compartida por muchos profesionales del sector) al ver como en la práctica quedan impunes conductas delictivas, por el simple hecho de concurrir circunstancias secundarias tales como la inferior calidad del producto falsificado, lugar en el que se comercializa o precio de venta que justifican, en aplicación de dicha teoría del "error en el consumidor", una sentencia absolutoria.

Management Gmbh & Co. KG and others vs. www.conceptmoda.com).

The Criminal Court nº 20 of Barcelona listed the five requirements clearly and concisely ratified by the Court of Appeal, which must be satisfied to justify a condemnatory Judgement:

- 1º the existence of an intellectual property right registered according to the trademark laws,
- 2º the knowledge of this right,
- 3º the right holder's lack of consent and the infringer's knowledge that the sign does not come from the trademark holder,
- 4º that the trademark reproduced in the goods is identical or confusingly similar with the genuine one, and
- 5º that the products (owned or placed on the market) are of the same or similar class for which the infringing intellectual property right is registered;

thus clarifying that the sole interest legally protected by this crime is the trademark holder's exclusive and excluding right to use it, and that there does not need to be a risk of confusion on the part of the consumer when purchasing genuine products which are in fact fake.

It would appear that the above is quite obvious from a literal and systematic reading of Article 274 of the Spanish Criminal Code, but professionals and practitioners of this area of criminal law are aware that this is a tricky issue which can prove controversial.

Consequently and regarding the so called "consumer error", which is the belief of those who buy fake products that they are buying genuine ones, the Court of Appeal of Barcelona, with its Judgement of 31 July 2009 (made public in September 2009), increases the list of judgements which clearly and convincingly establish that said consumer's error is not a requirement which has to be fulfilled to determine the existence of a criminal offence, due to the fact that Article 274 of the Spanish Criminal Code protects the trademark holders' rights but not the consumers' rights which are adequately protected by other articles of the Spanish Criminal Code.

Article 274 of the Spanish Criminal Code protects the trademark holders' rights but not the rights of the consumer of the false product, which are adequately protected by other articles of the Spanish Criminal Code

We deem it necessary to devote an article to the judgements issued in this matter, as we did in our October 2008 Newsletter regarding the Judgement issued by the Madrid Court of Appeal which pleaded for this same interpretation, because for the time being we are facing a real precedent in judicial involution (an opinion shared among many professionals and practitioners in this particular area) in that in practise many criminal offences go unpunished simply because secondary circumstances appear such as the poor quality of counterfeit products, the place where these products are sold or their price which justifies applying this "consumer's error" theory, and leads to an absolving Judgement.

También nos ha parecido relevante comentar las sentencias recaídas en este asunto, habida cuenta que los hechos enjuiciados abordan una problemática habitual con la que se encuentran desde hace varios años los titulares de marcas notorias: la comercialización de productos falsos a través de internet.

En nuestra Newsletter de julio de 2008, dedicamos ya un artículo a la adopción por primera vez en España en sede penal, por parte del Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona, de la medida cautelar consistente en el oscurecimiento de un sitio web, en el que se ofrecían para su venta productos falsos, gestionado fuera de la Unión Europea.

Dicha medida cautelar (si bien de carácter temporal y con carácter local) tenía por finalidad impedir el acceso a dicho sitio web, evitando de esta forma que desde ningún sitio de España pudieran adquirirse los productos falsos allí ofertados. En aquél supuesto los titulares del sitio web residían fuera de la Unión Europea con lo que conseguir una sentencia condenatoria en sede penal era muy difícil por no decir prácticamente imposible.

Cuando el sitio web se gestiona desde España, tal y como era el caso recientemente enjuiciado por la Audiencia Provincial de Barcelona, este efecto del oscurecimiento suele obtenerse de forma inmediata, definitiva y global con la primera detención que realiza la Policía de sus responsables. Y es que cuando estos responsables son "descubiertos", dejan automáticamente de utilizar el sitio web en cuestión para no continuar dando evidencias de su participación en la actividad delictiva.

Aquí el oscurecimiento tiene la ventaja de que se producirá de forma definitiva y a nivel mundial, no pudiendo accederse al sitio web desde ningún lugar del mundo por decisión propia de su titular, que incluso procederá a darse de baja del nombre de dominio.

Además, la ventaja de que los responsables de la gestión de estos sitios web estén ubicados en España es evidentemente el poder obtener, como se ha conseguido en este caso, una sentencia firme y definitiva que los condene por la comisión de un delito contra la propiedad industrial a las respectivas penas de prisión, multa, pago de costas procesales y pago de una indemnización a favor de los titulares de los derechos vulnerados; asegurando con todo ello que no vuelvan a utilizar Internet para cometer este tipo de delitos, al haberles hecho desaparecer la sensación de impunidad con la que generalmente vienen actuando estos sujetos.

Likewise we need to mention the Judgements issued in this matter, due to the fact that the prosecuted facts tackle the usual problem faced by notorious trademark holders for several years: the marketing of fake products via internet.

In our July 2008 Newsletter, we wrote an article on the provisional remedy taken (for the first time in Spain in criminal jurisdiction) by the Criminal Court nº 32 of Barcelona consisting of the blocking of a website managed outside the European Union territory, in which fake products were sold.

The main goal of this provisional remedy (although temporary and local) was to prevent access to the website thus preventing fake products being bought from anywhere in the Spanish territory. In this case the website owners had their domiciles outside the EU so that achieving a condemnatory Judgement in the criminal jurisdiction was very difficult if not impossible.

When the website is managed from Spain, as it was in this latter case dealt with by the Court of Appeal of Barcelona, the blocking is usually obtained immediately, definitively and globally with Police detention of the people in charge of this website. When these people are caught they automatically refrain from using the website to avoid giving new evidence of their participation in criminal activity.

Here the blocking has the advantage of being definitive and worldwide and it is impossible to access the website from anywhere in the world, (usually the owner will even remove himself as the owner of the domain name).

In addition, the advantage of having people in charge of this website located in Spain is obviously to obtain, as is the case in this matter, a final and definitive condemnatory Judgement which sentences them for a crime against Intellectual Property to the corresponding imprisonment penalty, payment of a fine, payment of legal costs and payment of compensation to the holders of the infringed trademarks; ensuring that they won't use the Internet again to commit this kind of crime, which they tended to get away with in the past.

3 LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LOS TITULARES DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA PARA IMPUGNAR LAS AUTORIZACIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

THE SPANISH CENTRAL ADMINISTRATIVE COURT OF APPEAL CONFIRMS THAT THE HOLDERS OF ORIGINAL MEDICAMENTS ARE NOT ENTITLED TO CHALLENGE THE MARKETING APPROVALS OF GENERIC MEDICAMENTS.

Durante la vigencia de la anterior Ley 25/1990 del Medicamento, la Audiencia Nacional se pronunció en repetidas ocasiones sobre la falta de legitimación de los titulares de medicamentos originales para impugnar en la vía contencioso-administrativa las resoluciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) por las que se conceden autorizaciones para la comercialización de medicamentos genéricos.

While the prior Medicament Law 25/1990 was in effect, the Spanish Central Administrative Court of Appeal declared on many occasions that the holders of original medicaments were not entitled to challenge, by way of contentious-administrative appeals, the marketing approvals of generic medicaments issued by the Spanish Agency of Medicaments and Sanitary Products (AEMPS).

With the enactment of the new Law 29/2006 of

Con la promulgación de la nueva Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, se volvió a abrir el debate sobre si los titulares de medicamentos originales se encuentran legitimados para oponerse, en la vía contencioso administrativa, a las decisiones de la AEMPS por las que se autoriza la comercialización de medicamentos genéricos.

Pues bien, mediante sentencia de 10 de junio de 2009, la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado que los titulares de medicamentos de referencia no están legitimados para impugnar las autorizaciones de comercialización de medicamentos genéricos.

Dicha sentencia versa sobre el recurso de apelación interpuesto por Laboratorios Servier, S.L. contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid de 28 de noviembre de 2008, que declaró la inadmisibilidad, por falta de legitimación activa, de su recurso contra la autorización concedida por parte de la AEMPS a Laboratorios Cinfa, S.A. para la comercialización de un medicamento genérico de "diosmina".

La recurrente alegó que, con la introducción de la nueva Ley 29/2006, las consecuencias que se derivan de la mera autorización del medicamento genérico son especialmente gravosas para el titular del medicamento original, a diferencia de lo que sucedía con la anterior regulación. En concreto, Servier alegaba que dicha autorización era susceptible de activar el sistema de precios de referencia (art. 93) y la llamada prescripción por principio activo (art. 85).

La mera autorización de un medicamento genérico no puede menoscabar derecho o interés legítimo alguno del titular del medicamento de referencia, sin perjuicio de las acciones civiles en materia de propiedad industrial que puedan ejercitarse, en su caso, ante la efectiva comercialización del medicamento genérico

Frente a ello, la Audiencia Nacional ha concluido que la nueva Ley 29/2006 no ha supuesto una modificación sustancial en el régimen de autorización de comercialización de los medicamentos genéricos, ni en sus consecuencias para los titulares de medicamentos de referencia. En este sentido, se desestiman las alegaciones de la recurrente, al considerar que ni el sistema de precios de referencia ni la prescripción por principio activo difieren sustancialmente de la regulación anterior.

La Audiencia razona que al autorizar el medicamento genérico la Administración se limita a evaluar las características de la especialidad solicitada (i.e. seguridad, toxicidad, tolerancia, eficacia, calidad, pureza, identificación e información), para asegurar que el medicamento en cuestión no presentará riesgos para la salud de los usuarios ni supondrá un fraude sobre sus efectos terapéuticos. Dicha evaluación se realiza con independencia de las circunstancias que puedan llevar al titular del medicamento genérico a su comercialización, así como del daño que dicha comercialización pueda irrogar, en su caso, al titular del medicamento original.

De este modo incide en que la defensa de los intereses de los titulares de medicamentos originales frente a la comercialización de medicamentos genéricos deberá encauzarse, en su caso, a través de los procedimientos civiles para protección de la

Guarantees and Rational Use of Medicaments and Sanitary Products, the debate has been reopened on whether or not the holders of innovator medicaments are entitled to challenge, through contentious-administrative appeals, the marketing approvals of generic medicaments issued by the AEMPS.

By means of a judgment dated 10 June 2009, the Central Administrative Court of Appeal has confirmed that the holders of innovator medicaments are not entitled to challenge the marketing approvals of generic medicaments.

This judgment rejected the appeal filed by Laboratorios Servier SL against the Court Order dated 28 November 2008 issued by the Administrative Court No. 4 of Madrid, which had dismissed the contentious-administrative appeal filed by Laboratorios Servier, declaring its lack of legal standing to challenge the marketing approval issued by the AEMPS to Laboratorios Cinfa SA for "diosmine" generic medicaments.

The appealing party alleged that with the enactment of the new Law of 2006, the consequences of the marketing approval of a generic medicament are especially harmful to the holder of the original medicament, unlike what happened with the prior regulation. Specifically, Servier alleged that said marketing approval was susceptible to activate the reference price system (art. 93) and the so-called prescription of active principle (art. 85).

The mere marketing approval of a generic medicament cannot damage any right or legitimate interest of the holder of the innovator medicament, notwithstanding the civil actions based on intellectual property rights which might be brought, if so, upon the effective commercialization of the generic medicament

Against these allegations, the Central Administrative Court of Appeal has concluded that the new Law of 2006 has not involved substantial changes in the system for the marketing approval of generic medicaments, or in its consequences to the holders of innovator medicaments. In this regard, it has considered that with the current regulation there are no substantial differences in the reference price system and/or in the prescription of active principle, thus rejecting the allegations of Servier.

The Central Administrative Court of Appeal has explained that within the marketing approval procedure, the Administration limits itself to analyzing the characteristics of the product in question (i.e. security, toxicity, tolerance, effectiveness, quality, pureness, identification and information) to ensure that the particular medicament examined does not involve any risk to consumer health and that it will not be misleading in the therapeutic effects attributed to it. This analysis is undertaken without considering the circumstances which may bring the owner of the generic medicament to its commercialization and the damages that this could cause to the holder of the original medicament.

In this way the Court has confirmed that the defense of the interests of the owners of original medicaments against

propiedad industrial y la represión de las conductas desleales, y no en cambio a través de procedimientos contencioso-administrativos contra la concesión de las correspondientes autorizaciones de la comercialización.

En definitiva, la Audiencia Nacional declara que continúa resultando aplicable la doctrina jurisprudencial creada bajo la anterior Ley 25/1990 del Medicamento, que considera que la mera autorización sanitaria de un medicamento genérico no puede menoscabar derecho o interés legítimo alguno del titular del medicamento de referencia, por lo que éste no está legitimado para interponer recurso contencioso-administrativo contra dicha autorización por parte de la AEMPS.

the commercialization of generics shall be channeled, if so, through civil proceedings for the protection of intellectual property rights and/or against unfair competition, but not through contentious-administrative proceedings against the marketing approval decisions.

In conclusion, the Central Administrative Court of Appeal has declared that the case-law created under the prior Medicament Law of 1990 is still applicable, according to which the mere marketing approval of a generic medicament cannot affect any right or legitimate interest of the owner of the innovator medicament, therefore the later not being entitled to challenge such marketing approval issued by the AEMPS.

4 EL INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE INTERVENCIONES ADUANERAS EN LA UNIÓN EUROPEA DURANTE EL AÑO 2008 UBICA A ESPAÑA A LA CABEZA DE EUROPA THE EUROPEAN COMMISSION REPORT ON EU CUSTOMS ENFORCEMENT OF IP RIGHTS IN 2008 PLACES SPAIN AS ONE OF EUROPE'S LEADING COUNTRIES

El número de artículos falsificados intervenidos en el año 2008 por las autoridades aduaneras en España ha superado los 26 millones de unidades, ubicándose así a la cabeza de Europa, sólo detrás de Holanda y Alemania.

Por el número de intervenciones, España es el quinto país de Europa donde más intervenciones se han llevado a cabo, superada por Francia, Alemania, Hungría y Holanda.

Estos resultados, recabados por el Informe sobre la actuación de las Aduanas en la Unión Europea durante el año 2008, publicado el pasado julio por la Comisión, demuestran una importante mejoría de la acción de las autoridades aduaneras contra la falsificación en España.

En efecto, en sólo un año, el número de unidades intervenidas aumentó en más de un 1000%, casi duplicándose, asimismo, el número de intervenciones llevadas a cabo, lo que ha hecho que en el año 2008 España se ubique a la cabeza de la Unión Europea, ocupando así la tercera posición, respecto a unidades intervenidas, y la quinta posición, respecto al número de intervenciones, y dejando atrás la duodécima y novena posiciones que respectivamente ocupaba en el 2007.

En sólo un año, el número de unidades intervenidas aumentó en más de un 1000%

De acuerdo con el Informe de la Comisión, el importante incremento del número de artículos intervenidos y del número de intervenciones llevadas a cabo se ha detectado en general en toda la Unión Europea.

Así, el número de artículos intervenidos aumentó en casi 179 millones de unidades en comparación con el año 2007, mientras que las intervenciones efectuadas se incrementaron en un 13%.

En particular, resultan destacables las siguientes conclusiones del Informe:

- (i) La categoría de productos CD/DVD, que detectó el mayor incremento de unidades intervenidas respecto al año 2007 (2300%), fue la más afectada, superando así al que

The number of infringing articles detained in the year 2008 by the Spanish customs authorities has exceeded 26 million units, placing Spain as one of Europe's leading countries, exceeded only by The Netherlands and Germany.

Spain is now fifth in Europe with regard to countries where most retentions have been carried out, exceeded only by France, Germany, Hungary and The Netherlands.

These results, revealed in the Report on EU Customs Enforcement of IP rights during the year 2008, published last July by the Commission, show significant improvement in the customs authorities' action against counterfeiting in Spain.

In just one year, the number of articles detained increased by more than 1000%, while the number of retentions carried out has doubled; these results make Spain one of the European Union's leading countries, occupying third position regarding articles retained, and fifth position regarding cases opened, compared to the respective twelfth and ninth positions that it held in 2007.

In only one year, the number of articles detained increased by more than 1000%

According to the Commission's Report, this significant increase in the number of articles detained and the number of retentions carried out has been noted in general throughout the entire European Union.

In fact, the amount of articles retained increased by almost 179 million units in comparison with the year 2007 and the retentions carried out increased by 13%.

The Report's conclusions which are of particular interest are as follows:

- (i) The product category CD/DVD, which detected the highest increase in articles detained with respect to the year 2007 (2300%), was the most affected, exceeding the most affected product category in 2007,

fuera el sector más perjudicado en el 2007, cigarrillos, que se ubicó en el segundo lugar, seguido del sector de textil y complementos.

- (ii) El mayor número de intervenciones llevadas a cabo se concentró en el sector textil, responsable del 55% del total, seguido por productos de joyería, productos electrónicos y medicamentos.
- (iii) En más de la mitad de los casos, China fue el país de origen de los productos falsificados. Sin embargo, para ciertos sectores, otros países resultaron ser el principal origen. Así, Indonesia fue el principal fabricante de productos de alimentación y bebida; Emiratos Árabes Unidos de cigarrillos; y la India, seguida de Siria, de medicamentos.
- (iv) Atendiendo al tipo de infracción, más de la mitad de los productos retenidos fueron por infracción de marca. En relación a infracción de patentes, el mayor número de artículos intervenidos fue de CDs y DVDs, seguido por productos electrónicos como reproductores de MP3 y de DVD, fármacos y zapatos. Las infracciones de propiedad intelectual sólo representaron el 1% del total, siendo los CDs y DVDs los productos más afectados.

Por otro lado, el informe de la Comisión insiste en que la destacada tendencia al alza responde asimismo a la estrecha colaboración de los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual con las autoridades aduaneras. Prueba de ello es que, desde el año 2000, se han presentado casi 13.000 solicitudes de intervención aduanera, tanto nacionales como comunitarias.

Sin perjuicio de este constante incremento de solicitudes, el Informe precisa que en el año 2008 aún se verificó que en el 20% de los casos las autoridades aduaneras actuaron de oficio, es decir, en supuestos en que se identifica mercancía presuntamente falsificada y no ha sido presentada solicitud de intervención aduanera por parte del titular del derecho.

A fin de intensificar la lucha contra la falsificación, la Comisión propone potenciar aún más la colaboración entre las autoridades aduaneras y los titulares de los derechos. Para ello, en el *Manual para la presentación de solicitudes de las Autoridades Aduaneras*, elaborado en el año 2008 por la Comisión con la colaboración de los países miembros, ésta recomienda que junto con las solicitudes de intervención se proporcione a las autoridades aduaneras información sobre las características propias de los productos auténticos, así como posibles modalidades de falsificación.

De esta manera, las autoridades aduaneras contarían con más información para detectar productos presuntamente falsificados y proceder así con su retención.

Por último, en concordancia con la tendencia alcista de las intervenciones aduaneras, también merecen expresa mención los resultados, ciertamente destacables, de las intervenciones de mercancía falsificada llevadas a cabo por los Cuerpos de Seguridad de España durante el año 2008. Así, del Informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, publicado también el pasado mes de julio, se desprende que las intervenciones de productos falsificados han aumentado en más de un 60% en comparación con el año precedente, habiéndose incautado un importante volumen de unidades, que supera los 7 millones de artículos.

cigarettes, which was in second position, followed by the textile and complements sector.

- (ii) The largest amount of most retentions carried out were in the textile sector which accounted for 55% of the total, followed by jewellery products, electronic products and medicines.
- (iii) In more than half of the cases, China was the main source of infringing articles. However, in certain product sectors, other countries were found to be the principle producers. Indeed, Indonesia was the major source for food and beverages; United Arab Emirates for cigarettes; and India, followed by Syria, for medicines.
- (iv) Concerning the type of infringed right, more than half of the articles detained were due to trademark infringement. Regarding patent infringements, the main category of products involved were CDs and DVDs, followed by electronic equipment such as MP3 or DVD players, medicines and shoes. Copyright infringements only represented 1% of the total, CDs and DVDs being the most affected products.

Furthermore, the Commission Report insists that the notable upward trend also responds to the close cooperation between the right holders and the customs authorities. Evidence of this is that, since the year 2000, almost 13,000 customs applications, both national and community applications, have been submitted.

Notwithstanding the constant increase in submitted applications, the Report specifies that in 2008 in 20% of the cases the customs authorities still had to act ex-officio, meaning that there is a suspicion of an infringement and no application has been submitted by the right holder.

To intensify the fight against counterfeiting, the Commission proposes further strengthening the collaboration between right holders and customs authorities. To achieve this, in the *Manual for applications for customs actions*, drawn up in the year 2008 by the Commission with the collaboration of the member countries, the Commission recommends that, together with the applications, customs authorities be provided with information regarding the characteristics of genuine products as well as possible types or patterns of fraud.

In this way, customs authorities would rely on further information enabling them to detect allegedly counterfeited products and to proceed with their retention.

Finally, in line with the upward trend of the customs actions, the notable results obtained by the Spanish Security Corps in 2008 in connection with seizures of counterfeited articles also deserve a mention. Indeed, the Report published by the Department of Industry, Tourism and Commerce, also in July, reflects that seizures of counterfeiting products increased by more than 60% in comparison with the previous year, a significant volume of goods exceeding 7 million units being seized.

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