

- 1 Modificación del Código Penal
Amendments in the Spanish Criminal Code
- 2 Internet: bloqueo de página Web
Internet: Website blocking
- 3 Comentario: patentes farmacéuticas
Case comment: pharma patents

BARCELONA

C/ Josep Irla i 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 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL AMENDMENTS IN THE SPANISH CRIMINAL CODE

El 23 de junio de 2010, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 5/2010 por la que se modifica el Código Penal.

Entre las numerosas reformas que introduce esta Ley en el Código Penal español, pasamos a exponer brevemente las dos modificaciones más relevantes que directamente incidirán en la protección penal de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.

Dichas modificaciones son: (i) la destipificación como delito de las llamadas importaciones paralelas (para aquellos productos protegidos por un derecho de marca), y (ii) la menor represión de las conductas consistentes en la distribución al por menor de productos que vulneran derechos de Propiedad Industrial o Intelectual.

Estas importantes reformas entrarán en vigor el 23 de diciembre de 2010.

(i) importaciones paralelas

La Ley Orgánica 5/2010 modifica el artículo 274 del Código Penal (que define las conductas de infracción de marca susceptibles de constituir ilícito penal) en el sentido de excluir como delito las importaciones paralelas extracomunitarias de producto lícito.

Tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 15/2003, desde el 1 de octubre de 2004, las importaciones de producto lícito procedente de un país no perteneciente a la Unión Europea sin el consentimiento del titular de la marca registrada, además de constituir un ilícito civil, en determinadas circunstancias podían incluso ser constitutivas de delito.

Con la reforma operada por esta nueva Ley Orgánica 5/2010, a partir del 23 de diciembre de 2010, dichas conductas ya no constituirán delito y sólo la importación de productos falsificados (entendiendo por tales aquellos productos en los que se reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe una marca registrada sin el consentimiento de su titular) serán reprochables por la vía penal.

The 5/2010 Act, which modifies the Spanish Criminal Code, was published in the Spanish Official Bulletin (BOE) on 23 June 2010.

Among the several amendments this Act introduces in the Spanish Criminal Code, we will analyze the two most relevant ones which are directly related to the criminal enforcement of the Industrial and Intellectual Property Rights.

These amendments are: (i) the exclusion of parallel imports (of products protected by a trademark) as a criminal offence and (ii) a minor punishment for the retail distribution of products infringing Industrial or Intellectual Property Rights.

These relevant amendments will come into force on 23 December 2010.

(i) Parallel imports

The 5/2010 Act modifies Article 274 of the Criminal Code (which establishes the trademark infringement acts likely to constitute a criminal offence) excluding parallel imports as a criminal offence.

Since the reform operated by the 15/2003 Act, from 1 October 2004 the imports from a non EU country of genuine products without the registered trademark holder's consent, could be considered not only a civil infringement but also, in specific circumstances, even a criminal offence.

However, according to the new 5/2010 Act, as of 23 December 2010, parallel imports will no longer constitute a criminal offence. Therefore, only the import of counterfeit products (that is, products in which a registered trademark has been reproduced, imitated, modified or in any other way used without its holder's consent) will be punishable by criminal law.

It must be pointed out that Spain was the only country in our environment where the import of grey products

Debe señalarse que España era el único país de nuestro entorno en el que las importaciones paralelas extracomunitarias podían constituir un ilícito penal (además de civil).

A pesar de esta modificación aplicable a las marcas, el artículo 270 del Código Penal (que define las conductas de infracción de derechos de autor susceptibles de constituir ilícito penal) no ha sido modificado por la Ley Orgánica 5/2010.

Con ello, a partir del 23 de diciembre de 2010 nos encontraremos ante la paradoja de que, en España, la importación paralela de productos protegidos por un derecho de autor continuará en determinadas circunstancias constituyendo delito. En cambio, si dichos productos se encuentran protegidos por un derecho de Propiedad Industrial (en particular, un derecho de marca) la actividad consistente en su importación paralela no constituirá delito.

(ii) menor represión de las conductas consistentes en la distribución al por menor de productos que vulneran derechos de Propiedad Industrial o Intelectual.

La Ley Orgánica 5/2010 modifica los artículos 270 y 274 del Código Penal introduciendo un párrafo en ambos artículos que establece que en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concorra ninguna de las circunstancias agravantes que el propio Código Penal establece (especial trascendencia económica del beneficio obtenido, especial importancia de los perjuicios ocasionados, pertenencia a una organización cuya finalidad sea la realización de actividades infractoras de derechos de Propiedad Industrial o Intelectual, o bien la utilización de menores de 18 años), el Juez podrá imponer la pena de multa de 3 a 6 meses (en lugar de la pena de multa de 12 a 24 meses) o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días. Por otra parte, si además de darse estas mismas circunstancias, el beneficio obtenido por el infractor no exceda de 400€, el hecho será castigado como simple falta y no como delito.

Con ello, para aquellos casos en los que el infractor haya distribuido productos infractores al por menor, haya obtenido un beneficio económico reducido y no cumpla ninguna de las circunstancias agravantes antes mencionadas, siempre y cuando tenga el infractor unas características concretas, el Juez estará facultado para: (i) no imponer la pena de prisión de 6 meses a 2 años inicialmente prevista para este tipo de delitos, y (ii) reducir sustancialmente la pena de multa o, en lugar de imponer dicha pena de multa, imponer la pena consistente en trabajos en beneficio de la comunidad. No obstante, si además de dichos requisitos se da la circunstancia de que el beneficio obtenido por el infractor no supera los 400€, el hecho deja de constituir delito y se convierte en una simple falta contra el patrimonio, cuya penalidad se reduce a una pena de localización permanente de 4 a 12 días o bien a una pena de multa de 1 a 2 meses.

Múltiples son las dudas que obviamente genera esta modificación.

En primer lugar, tanto los conceptos “*distribución al por menor*”, “*características del culpable*”, “*reducida cuantía del beneficio económico*” así como la circunstancia de “*que el beneficio obtenido por el infractor no supere los 400€*” resultan excesivamente ambiguos, dejándose un amplio margen

could be deemed a criminal offence (in addition to a civil infringement).

Despite this modification applicable to trademarks, the 5/2010 Act does not modify Article 270 of the Criminal Code (which establishes the copyright infringement acts likely to constitute a criminal offence).

Consequently, from 23 December 2010 we will face the paradox that, in Spain, on the one hand parallel imports of products protected by a copyright will thus remain -under some circumstances- a criminal offence. But, on the other hand, if the products are protected by an Industrial Property Right (in particular, a trademark) their parallel importation will not constitute a crime.

(ii) Minor punishment for the retail distribution of products which infringe Industrial or Intellectual Property Rights.

The 5/2010 Act adds a new paragraph to Articles 270 and 274 of the Criminal Code.

According to this new paragraph, in certain circumstances, the Judge will be able to impose a fine penalty from 3 to 6 months (instead of the fine penalty from 12 to 24 months) or community service from 31 to 60 days for the retail distribution of products which infringe Industrial or Intellectual Property Rights. The circumstances to be taken into account for applying this minor punishment are the characteristics of the infringer and the minor economic profit obtained, provided that an aggravating circumstance foreseen in the Criminal Code is not fulfilled (that is, special economic significance of the profit obtained, special importance of the damage caused, belonging to an organization whose purpose is the infringement of Industrial or Intellectual Property Rights, or the use of children under the age of 18).

Moreover, if in addition to the above circumstances the economic profit obtained by the infringer does not exceed the amount of 400€, the retail distribution of products which infringe Industrial or Intellectual Property Rights will be punished as a misdemeanour instead of a crime.

Thus, in those cases in which the offender has distributed infringing products on a retail basis, has obtained a small profit and does not fulfil any of the aggravating above referred circumstances, provided that he has certain specific characteristics, the Judge will be allowed to: (i) not impose the prison penalty from 6 months to 2 years initially foreseen for this kind of crime, and (ii) substantially reduce the fine penalty or, instead of this fine penalty, to impose a penalty consisting of community service. Moreover, if in addition to those requirements, the economic profit obtained by the infringer does not exceed the amount of 400€, the activity ceases to constitute a criminal offence and becomes a mere misdemeanour against the patrimony whose punishment is just a permanent placement penalty from 4 to 12 days or a fine penalty from 1 to 2 months.

Obviously these amendments provoke several uncertainties.

interpretativo al Tribunal para su interpretación y aplicación al caso concreto.

La exposición de motivos de esta Ley justifica estas modificaciones en el hecho de considerar que el agravamiento de las penas privativas de libertad y las penas de multa por la comisión de delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual introducidos por la Ley Orgánica 15/2003, *"han evidenciado una cierta quiebra de la necesaria proporcionalidad de la pena en el caso de conductas consistentes en la venta a pequeña escala de copias fraudulentas de obras amparadas por tales derechos, sobretudo cuando frecuentemente los autores de este tipo de conductas son personas en situaciones de pobreza, a veces utilizados por organizaciones criminales, que con tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia"*.

De esta exposición de motivos podemos interpretar, al menos, que cuando la Ley habla de las *"características del culpable"* se refiere a personas en situación de pobreza que con la realización de estas actividades ilícitas aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia. No obstante, acerca del significado de los conceptos *"distribución al por menor"* y *"reducida cuantía del beneficio económico"*, la exposición de motivos de la Ley nada dice al respecto. Ni tan siquiera establece unos parámetros cuantitativos orientativos que permitan prever cuántos productos son los que deben computarse para que la actividad sea considerada distribución al por menor, ni qué importe será considerado beneficio económico reducido.

Tampoco se establece ninguna regla sobre cómo y cuándo dichas circunstancias deberán ser apreciadas. ¿Si a una persona se le incautan diez bolsos falsificados, ello ya supone per se una "distribución al por menor", independientemente de que antes de dicha incautación haya por ejemplo vendido quinientos? Por otra parte, ¿cómo se computará el beneficio económico obtenido por dicha persona en la realización de dicha actividad infractora, si en la generalidad de los casos los infractores no llevan una contabilidad de su actividad económica por ser, precisamente, ilícita? En este mismo sentido, ¿cómo podrá determinarse pues la circunstancia de si el beneficio obtenido por el infractor ha superado o no los 400€?

En segundo lugar, otra de las múltiples dudas que se plantean recae sobre la prueba y la carga de la prueba. El Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, para evitar la aplicación de estas consecuencias jurídicas que en el peor de los casos supone la destipificación de esta actividad ilícita como delito quedando relegada a una mera falta contra el patrimonio, tendrán que probar que las circunstancias del infractor y de la infracción son otras (diferentes a las circunstancias excepcionales introducidas por esta Ley Orgánica 5/2010) y que además el beneficio económico obtenido ha superado ni que sean indiciariamente los 400€. ¿Pero cómo probarlo si ni tan siquiera establece la Ley unos criterios objetivos para determinar la concurrencia de dichas circunstancias excepcionales?

Por último, especial atención merece la Disposición transitoria primera de esta Ley Orgánica 5/2010, toda vez que si bien como se ha dicho estas modificaciones entrarán en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010, es un principio general del derecho penal que se tengan en cuenta estas modificaciones a pesar de que los hechos delictivos hayan sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, si ello es más beneficioso para el reo.

Firstly, the concepts *"retail distribution"*, *"infringer's characteristics"*, *"minor economic profit obtained"* as well as the circumstance consisting of *"the economic profit obtained by the infringer does not exceed the amount of 400€"* appears too ambiguous, leaving a wide margin to the Court for its interpretation and application to each specific case.

The preliminary recitals of this Act justify these amendments on the grounds that the aggravation of the prison and the fine penalties for crimes against the Industrial and Intellectual Property introduced by the 15/2003 Act, *"have shown a certain breach of the required proportionality of the penalties in the case of conducts consisting of small-scale sale of counterfeited and pirated goods, especially when often the perpetrators of such behaviours are people in a situation of poverty, often used by criminal organizations, who with such acts aim to achieve minimum subsistence incomes"*.

From these preliminary recitals we can interpret at least that, when the Act discusses *"infringer's characteristics"* it refers to people in a situation of poverty who by committing these illicit activities aim to achieve minimum subsistence incomes. However, regarding the meaning of the concepts *"retail distribution"* and *"minor economic profit obtained"*, the preliminary recitals of the Act do not state anything. It does not even provide quantitative parameters which allow a prediction of how many products are to be counted so that the activity is considered retail distribution, or what amount of economic benefit is considered small.

Nor is a rule established as to how and when these circumstances must be assessed. For example, if ten fake handbags are seized from an infringer, does this already represent per se a "retail distribution" whether or not before the seizure this infringer has, for example, sold five hundred? Moreover, how are the profits obtained by that person from this infringing activity going to be computed, if in most of the cases the offenders have no records of their business due to it actually being illegal? How then can it be determined whether the economic profit obtained by the infringer has exceeded 400€ or not?

Secondly, another query with this modification is related to proof and the burden of proof.

In order to avoid these legal consequences being applied (which in the worst case implies the offence being relegated to a mere misdemeanour) the Public and private prosecutors will have to prove that the circumstances of the infringer and the infringement are different (from the exceptional circumstances introduced by this 5/2010 Act) and that in addition, the profit obtained has exceeded -at least circumstantially- the amount of 400€. But how can this be proved when not even the Law has established objective criteria for determining the applicability of these exceptional circumstances?

Finally, special attention must be given to the first transitory provision of this 5/2010 Act, due to the fact that although these amendments will come into force on 23 December 2010, it is a general principle of Criminal Law that those amendments which are more beneficial to the defendant should be taken into consideration even though the infringing activity has been committed before the amendments coming into force.

2 ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: EL BLOQUEO DE PÁGINAS WEB

ADOPTION OF INTERIM INJUNCTION MEASURES FOR THE PROTECTION OF INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS: WEBSITE BLOCKING

El 2 de junio de 2010, las mercantiles SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. y NESTLÉ ESPAÑA, S.A. solicitaron ante los Juzgados de Barcelona la adopción de medidas cautelares contra una persona física, residente aparentemente en Chile, por la infracción de sus Marcas y derechos de propiedad intelectual. El demandado era titular de una página Web en la que se reproducía íntegramente el contenido de una página Web dedicada a una campaña promocional de cereales lanzada por NESTLÉ ESPAÑA, S.A. con motivo del Mundial de Fútbol en Sudáfrica.

Los derechos de explotación en materia de propiedad intelectual sobre el diseño y elementos subyacentes de programación de la indicada página Web de cereales NESTLÉ los ostenta la actora NESTLÉ ESPAÑA, S.A., mientras que la empresa del mismo grupo SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. es titular de diversos registros de Marcas para cereales, nacionales e internacionales con efectos en España, también reproducidos en la página Web copiada.

Ante la infracción de sus derechos, las actoras solicitaron al Juzgado la adopción de siguientes medidas cautelares:

- (i) el bloqueo de la página Web del demandado, de tal modo que los usuarios no pudiesen acceder al mismo desde España. Para llevar a efecto dicha medida, solicitaron que se ordenase a los distintos proveedores de servicios de Internet que proporcionan servicios DNS en España, que impidiesen la conversión del nombre de dominio del infractor a dirección IP, así como que el organismo público competente se asegurase, si fuera preciso, de la ejecución de la medida por los proveedores;
- (ii) el cese provisional por el demandado en cualquier acto de explotación de las Marcas de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. y/o de cualesquiera otros signos confundibles, así como del diseño y programación subyacente de la página Web de NESTLÉ ESPAÑA, S.A. protegidos por los correspondientes derechos de Propiedad Intelectual, con apercibimiento de sanción de 600€ por día en caso de incumplimiento de la medida por el demandado.

Dichas medidas se solicitaron sin audiencia previa del demandado y con anterioridad a la interposición de la demanda, pues concurrían, a criterio de las demandantes, especiales razones que justificaban la adopción de las medidas interesadas por esta vía excepcional.

Cinco días después de su solicitud, mediante Auto de 7 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona estimó íntegramente las medidas interesadas.

En su Auto, el Juzgado se declara territorialmente competente para el conocimiento de las medidas cautelares solicitadas en virtud de los artículos 52.11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 125 de la Ley de Patentes, aplicable a marcas, que permiten al demandante interponer la demanda en el lugar en que se haya realizado la violación. Para ello razona, que si bien la página Web del demandado se gestiona desde Chile, la misma,

On 2 June, 2010, companies SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, SA and NESTLÉ ESPAÑA, SA applied before the Courts of Barcelona for the adoption of interim injunction measures against a natural person, apparently residing in Chile, for the infringement of its trademarks and intellectual property rights. The defendant was the holder of a website featuring a promotional campaign of NESTLÉ cereals, launched by NESTLÉ ESPAÑA, SA on the occasion of the World Cup in South Africa.

NESTLÉ ESPAÑA, SA acted in the proceedings as the holder of the intellectual property rights on the design and underlying programming elements of the aforementioned NESTLÉ cereals website, while the company of the same group, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, SA acted as the owner of several trademark registrations, Spanish and international with effects in Spain, for identifying cereals, which were also reproduced in the copied website.

Faced with the infringement of their rights, the plaintiffs asked the Court to adopt the following interim injunction measures:

- (i) the blocking of the defendant's website so that users were unable to access it from Spain. In order to implement such a measure, they sought an order requesting that the various Internet service providers that provide DNS services in Spain, prevent the conversion of the defendant's domain name into its IP address, and that if necessary, the competent public authority ensure the implementation of this measure by the providers;
- (ii) the provisional cease, by the defendant, in any act of exploitation of SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ's trademarks and/or of any other sign confusingly similar, as well as in the reproduction of the design and underlying programming of NESTLÉ ESPAÑA's website protected by the corresponding intellectual property rights, on pain of penalty of 600€ per day in the event that the defendant should fail to comply with the measure.

The measures were requested to be adopted without the previous hearing of the defendant and prior to submitting the claim, since, in view of the applicants, special circumstances justifying their adoption by these exceptional legal means concurred in the case at hand.

After 5 days from their request, by order of 7 June, 2010, the Commercial Court No. 3 of Barcelona granted in full the measures concerned.

In its decision, the Court declares itself with territorial jurisdiction to try the requested interim injunction measures by virtue of Articles 52.11 of the Civil Procedure Act and 125 of the Patents Act, applicable to trademarks, which allows the plaintiff to bring its

al tratarse de un nombre de dominio .com, tiene difusión en todo el mundo virtual, con la consecuencia de que puede afirmarse que la infracción se ha cometido en cualquier lugar en que la misma haya sido accesible, incluido España. Además, al ser las Marcas cuya violación se invoca, españolas o internacionales con efectos en España, las mismas deben ser necesariamente tuteladas por los Tribunales españoles.

En materia de competencia territorial, se considerará que la infracción se ha producido en cualquier territorio en el que la página Web con contenido infractor haya sido accesible

Después de razonar su competencia, el Juzgado concluye que en el caso concurren los requisitos procesales necesarios para la adopción de las medidas solicitadas -que son la apariencia de buen derecho, el peligro de mora procesal y el ofrecimiento de caución-, así como especiales circunstancias que justifican su adopción *inaudita parte* y con anterioridad a la interposición de la demanda.

En relación a la posibilidad de solicitar las medidas antes de interponerse la demanda, prevista en el artículo 730.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para cuando se acrediten razones de urgencia y necesidad, son tres los factores que tiene en cuenta el Juzgado a la hora de aceptar su presentación en dicho momento procesal: (i) el inicio en pocos días del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, centro de la campaña promocional de NESTLÉ ESPAÑA, S.A.; (ii) la dificultad para localizar al demandado, no sólo por éste encontrarse fuera de España, sino por carecer de una dirección postal cierta para notificaciones; y (iii) la evidencia de las infracciones, el absoluto riesgo de confusión entre las páginas Web de la actora y del demandado, y la posibilidad de que consumidores que deseen participar en la campaña de NESTLÉ ESPAÑA, S.A. den sus datos, sin saberlo, al demandado.

Asimismo, acepta el Juzgado su adopción sin audiencia del demandado, posibilidad contemplada en el artículo 733.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil si concurren razones de urgencia o el riesgo de que la comunicación al demandado pueda frustrar el buen fin de la medida. Justifica dicha adopción en las razones de urgencia antes indicadas, así como en el riesgo de que se frustre la tutela de los derechos de las actoras habida cuenta de la facilidad con la que las páginas Web se pueden transformar o cambiar de localización.

Finalmente, en cuanto al contenido de las medidas que se solicitan, entiende el Juzgado que las mismas resultan adecuadas para tutelar los derechos de propiedad industrial e intelectual de las demandantes.

En concreto, a criterio del Juzgado, resulta una medida cautelar adecuada, amparada por los artículos 8 y 11 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, acudir a los servidores de Internet para que bloqueen provisionalmente el acceso a páginas Web que infrinjan derechos de propiedad industrial e intelectual

El Auto analizado resulta sin duda de interés para los titulares de derechos de exclusiva, pues ofrece una solución rápida y práctica para perseguir a los responsables de páginas Web, incluso gestionadas fuera de España, en las que se infringen derechos de propiedad industrial e intelectual.

claim in the place where the infringement took place. To reach this conclusion, the Court reasons that, although the defendant's website is being administered from Chile, it is a .com domain name with diffusion throughout the virtual world, with the result that it can be said that the offence was committed in any place where the website was accessible, including Spain. Moreover, as the trademarks whose violation is invoked are Spanish or international registrations with effects in Spain, they must necessarily be safeguarded by the Spanish Courts.

In terms of territorial jurisdiction, the infringement is deemed to have occurred in any territory in which the website with infringing content has been accessible

After reasoning its jurisdiction, the Court concludes the fulfilment in the case at hand of the procedural preconditions necessary for the adoption of the requested interim injunction measures – i.e., arguable case, the danger of delay and the offering of an indemnity bond- as well as the existence of special circumstances which justify their adoption *ex parte* and prior to filing the lawsuit.

Regarding the possibility of applying for the measures before the lawsuit is filed, foreseen in Article 730.2 of the Civil Procedure Act for cases of urgency and necessity, the Judge takes into account three factors for accepting the submission of the claim in this procedural stage: (i) the opening in a few days of the football World Cup in South Africa, centre of the promotional campaign launched by NESTLÉ ESPAÑA, SA, (ii) the difficulty in locating the defendant, not only because he is outside Spain, but also due to the lack of a specific address to serve him the request for interim injunction, and (iii) the obviousness of the infringements, the absolute risk of confusion between the websites of the plaintiff and defendant, and the possibility that consumers who wish to participate in NESTLÉ ESPAÑA's campaign give their data, without knowing it, to the defendant.

Likewise, the Court accepts their adoption without hearing the defendant in Article 733.2 of the Civil Procedure Act, establishing this option for emergency cases or when there is a risk that the communication with the defendant could frustrate the success of the measure. The Court justifies the granting of the measures on the emergency reasons outlined above, as well as the risk that the defence of the plaintiffs' rights is frustrated due to the easiness with which websites can be transformed or might migrate.

Finally, regarding the contents of the measures applied for, the Court considers that these are adequate for the safeguard of the plaintiff's industrial and intellectual property rights.

Specifically, according to the Court, turning to Internet service providers to temporarily block access to sites that infringe industrial and intellectual property rights is an adequate interim injunction measure protected by Articles 8 and 11 of the Services of the Information Society Act

The analyzed decision is certainly of interest to holders of exclusive rights, since it offers a fast and practical solution to prosecute those responsible for websites, even those administered outside Spain, in which industrial and intellectual property rights are being infringed.

3 SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA SOBRE LA FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA DE DOS PATENTES RELACIONADAS CON LA FABRICACIÓN DE COMPRIMIDOS DE DESMOPRESINA

JUDGMENT OF THE BARCELONA COURT OF APPEAL REGARDING THE LACK OF INVENTIVE STEP OF TWO PATENTS ON THE PRODUCTION OF DESMOPRESSIN TABLETS

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), mediante sentencia de 2 de junio de 2010, ha desestimado el recurso de apelación de FERRING B.V. contra la sentencia de primera instancia por la que se desestimó su demanda contra KERN PHARMA, S.L. por supuesta violación de patentes.

En febrero de 2008 FERRING demandó a KERN por supuesta infracción de las patentes EP 1500390 (EP'390) y EP 1550439 (EP'439) por la fabricación y exportación de un medicamento de comprimidos de desmopresina. KERN se defendió alegando, por vía de excepción, la nulidad de las patentes de FERRING por falta de actividad inventiva.

El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona dictó sentencia el 30 de marzo de 2009 desestimando la demanda de FERRING, al estimar la excepción de nulidad planteada por KERN (véase la Newsletter 21 de Grau & Angulo de julio de 2009).

FERRING interpuso recurso de apelación contra la sentencia, pero dicho recurso ha sido desestimado por la Audiencia Provincial de Barcelona.

A la hora de analizar si las patentes de FERRING cumplían o no el requisito de actividad inventiva, la Audiencia, como en anteriores ocasiones, ha aplicado la llamada "aproximación problema-solución" (*problem and solution approach*), habitualmente utilizada por la Oficina Europea de Patentes (EPO). Según este método, para juzgar la actividad inventiva de una patente primero (1) hay que identificar el estado de la técnica más próximo a la supuesta invención reivindicada en la misma, después (2) hay que establecer el problema técnico objetivo que la supuesta invención resuelve frente a dicho estado de la técnica más próximo y, finalmente, (3) hay que determinar si la solución reivindicada resultaba o no evidente para un experto en la materia.

En la sentencia la Audiencia señala que el *problem and solution approach* es un método válido para juzgar la actividad inventiva de una patente en la mayoría de los casos, como el enjuiciado, si bien advierte que no es el único método válido y que no tiene porqué utilizarse necesariamente en todos los casos.

La Audiencia Provincial de Barcelona señala que la "aproximación problema-solución" es un método válido para juzgar la actividad inventiva de una patente en la mayoría de los casos, aunque no es el único

Las reivindicaciones de la patente EP'390 invocadas por FERRING en su demanda tienen por objeto unos comprimidos de desmopresina con una cantidad de lubricante de entre el 0,05% y el 0,4% en peso. Las partes estaban de acuerdo en que el estado de la técnica más próximo a esta supuesta invención eran los comprimidos de desmopresina que FERRING venía comercializando desde antes de la fecha de solicitud de la patente, que tenían una cantidad de lubricante (estearato de magnesio) del 0,5% en peso.

La principal controversia giraba entorno a cuál era el problema

The Barcelona Court of Appeal (Section 15), by means of its judgement of 2 June 2010, has rejected the appeal filed by FERRING B.V. against the decision of first instance rejecting its lawsuit against KERN PHARMA, S.L. for alleged patent infringement.

In February 2008, FERRING sued KERN for alleged infringement of the EP 1500390 (EP'390) and EP 1550439 (EP'439) patents due to the manufacturing and exportation of a desmopressin tablet medicament. KERN defended itself arguing, via exception, the invalidity of FERRING's patents due to lack of inventive step.

The Commercial Court nº 3 of Barcelona passed a judgment on 30 March 2009 rejecting FERRING's infringement action, while upholding KERN's invalidity exception (see the Grau & Angulo Newsletter nº 21, July 2009).

FERRING filed an appeal against the judgement but said appeal has been rejected by the Barcelona Court of Appeal.

In order to judge whether or not FERRING's patents met the inventive step requirement, the Court of Appeal, as on previous occasions, has applied the so-called "problem and solution approach", regularly used by the European Patent Office (EPO). According to this method, to assess the inventive step of a patent, first (1) the closest prior art to the alleged invention claimed in the patent must be determined; secondly (2) the objective technical problem that the alleged invention solves in relation to the closest prior art must be established; and, lastly (3) it must be determined whether or not the claimed solution was obvious to a person skilled in the art.

In its judgment, the Court of Appeal points out that the problem and solution approach is a valid method for assessing a patent's inventive step in most cases, such as the case in question, though it warns that it is not the only valid method and does not necessarily have to be used in all cases.

Barcelona Court of Appeal points out that the *problem and solution approach* is a valid method, though not the only one, to determine the inventive step of a patent in most cases

The claims of EP'390 asserted by FERRING in its infringement action refer to desmopressin tablets with an amount of lubricant from 0,05% to 0,4% by weight. Both parties agreed that the closest prior art to this alleged invention were the desmopressin tablets that FERRING had been commercializing since before the patent's filing date, which had an amount of lubricant (magnesium stearate) of 0,5% by weight.

The main controversy was about the objective technical problem solved by the alleged invention, that is, with the reduction of the amount of lubricant from 0,5% by weight to a maximum of 0,4% by weight. According to FERRING,

técnico que se resolvía con la supuesta invención, esto es, con la reducción de la cantidad de lubricante del 0,5% en peso al 0,4% en peso como máximo. Según FERRING, esta reducción de la cantidad de lubricante permitía resolver dos problemas a la vez (sin perjudicar las propiedades de los comprimidos ni el proceso productivo): aumentar la dureza de los comprimidos, por una parte, y aumentar también la velocidad de su producción, por otra (de 170.000 a 250.000 comprimidos a la hora). En apoyo de su tesis, FERRING citaba la decisión de 29 de diciembre de 2008 de la División de Oposición de la EPO, por la que se había mantenido la patente EP'390 en forma modificada. Frente a ello, KERN sostenía que la reducción de la cantidad de lubricante únicamente permitía aumentar la dureza de los comprimidos, pero no contribuía en absoluto a aumentar la velocidad de producción, sino que la mayor velocidad de producción se conseguía con otros parámetros técnicos (tamaño de partícula del excipiente lactosa, etc.) que no son objeto de las reivindicaciones de la patente EP'390 invocadas por FERRING en el litigio.

La discusión no era baladí, pues las partes estaban de acuerdo en que, si el problema técnico a resolver era únicamente aumentar la dureza de los comprimidos, entonces la solución reivindicada (reducción de la cantidad de lubricante) resultaba evidente para un experto en la materia.

Finalmente, en línea con lo alegado por KERN, la Audiencia concluyó, a la vista de las pruebas, que el problema técnico que resolvía la supuesta invención era aumentar la dureza de los comprimidos de desmopresina, pero no aumentar la velocidad de producción. En consecuencia, la Audiencia estimó la excepción de nulidad de las reivindicaciones invocadas de la patente EP'390, por falta de actividad inventiva.

Por lo que se refiere a la patente EP'439, que reivindica un método de preparación de comprimidos de desmopresina mediante granulación en lecho fluido, las partes no discutían sobre el estado de la técnica más próximo ni sobre el problema técnico objetivo resuelto por la supuesta invención, sino sobre la obviedad de la misma para un experto en la materia.

En este punto FERRING alegaba que, si bien la técnica de granulación en lecho fluido era bien conocida y ampliamente utilizada antes de la fecha de solicitud de la patente EP'439, aún así, el experto en la materia no la habría aplicado para preparar comprimidos de desmopresina porque habría pensado que la desmopresina, que es un compuesto muy delicado, no habría soportado las condiciones de dicha técnica. Frente a ello, KERN alegó que el supuesto "prejuicio técnico" alegado por FERRING en realidad no era tal, sino todo lo contrario, hasta el punto de que ya se había descrito la utilización de la granulación en lecho fluido para compuestos mucho más complejos y sensibles que la desmopresina, tales como enzimas con varios puentes disulfuro. De hecho, mediante decisión de 26 de octubre de 2009, la División de Oposición de la EPO había revocado la patente EP'439, y había concluido que el supuesto prejuicio técnico alegado por FERRING en realidad no existía.

De nuevo, en línea con lo alegado por KERN, la Audiencia concluyó, a la vista de las pruebas, que el prejuicio técnico alegado por FERRING no era tal y que las reivindicaciones relevantes de la patente EP'439 incumplen el requisito de actividad inventiva, estimando así la excepción de nulidad planteada por KERN y confirmando la desestimación de la demanda de FERRING.

FERRING ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona ante el Tribunal Supremo.

this reduction in the amount of lubricant solved two problems at once (without damaging the tablet's properties and the production process): on one hand, increasing the hardness of the tablets and, on the other, increasing the production speed (from 170.000 to 250.000 tablets per hour). In support of its thesis FERRING cited the decision dated 29 December 2008 of the Opposition Division of the EPO, by which EP'390 had been maintained in amended form. In response, KERN sustained that the reduction in the amount of lubricant only enabled the hardness of the tablets to increase and did not contribute in any way to increasing production speed. According to KERN, increased production speed was obtained by means of other technical parameters (particle size of lactose excipient, etc.) which are not object of the claims of EP'390 asserted by FERRING in the litigation, but of other claims of this patent.

The discussion was not trivial since both parties agreed that, if the technical problem to be solved was only increasing the hardness of the tablets, then the solution claimed (reduction in the amount of lubricant) was obvious to a person skilled in the art.

Finally, in line with KERN's allegations, the Court of Appeal concluded, in light of the evidence, that the technical problem that the alleged invention solved was only increasing the hardness of the desmopressin tablets, but not increasing the production speed. Consequently, the Court upheld the first instance judgment and KERN's invalidity exception of the asserted claims of EP'390 due to the lack of inventive step.

Regarding EP'439, which claims a method for the preparation of desmopressin tablets by means of fluid bed granulation, the parties did not argue over the closest prior art or the technical problem to be solved by the alleged invention, but over the obviousness of this to a person skilled in the art.

FERRING argued that although the fluid bed granulation technique was well known and widely used before the filing date of EP'439, even so, the skilled person would not have used it to prepare desmopressin tablets because he would have thought that desmopressin, which is a very delicate compound, would not have withstood the conditions of said technique. In response, KERN argued that the alleged "technical prejudice" posed by FERRING not only did not exist, but the situation was rather the opposite. Also, KERN explained that, as a matter of fact, the use of fluid bed granulation had already been disclosed for much more complex and sensitive compounds than desmopressin, such as enzymes with several disulfure bonds. In fact, in its decision of 26 October 2009, the Opposition Division of the EPO had revoked the EP'439, and had concluded that the alleged technical prejudice argued by FERRING did not exist.

Again, in line with KERN's allegations, the Court of Appeal concluded, in light of the evidence, that the technical prejudice argued by FERRING was not such and that the relevant claims of EP'439 did not fulfil the inventive step requirement, in this way upholding the invalidity exception posed by KERN and confirming the rejection of FERRING's infringement action.

FERRING has appealed this judgment of the Barcelona Court of Appeal before the Supreme Court.

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

www.gba-ip.com

Queda prohibida la copia, cesión o reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de GRAU & ANGULO S.L.P.

Sus datos profesionales serán incluidos en un fichero ubicado en nuestras oficinas (C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 08034 Barcelona) y podrán ser utilizados para el envío de información jurídica de actualidad o actividades de formación de nuestro despacho. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, puede dirigirse a nosotros por correo electrónico a info@gba-ip.com, o por correo ordinario.

It is prohibited to copy or reproduce fully or any part thereof of this quarterly publication without the previous express authorization and written consent of GRAU & ANGULO S.L.P.

Your professional data will be held in a file at our Barcelona office (C/ Josep Irla i Bosch 5-7, Barcelona 08034 - SPAIN) and may be used to send you legal updates or information concerning our firm. If you wish to exercise your right to access, modify or cancel this data you can contact us either by email (info@gba-ip.com) or by post.