

- 1 Comentario: Marcas y Diseños
Comment: Trademarks and Designs
- 2 Litigios: Marca comunitaria
Litigation: Community Trademark
- 3 Infracción: Derechos de autor
Infringement: Copyright
- 4 Acciones Aduaneras
Customs Actions

BARCELONA

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

MADRID

C/ Núñez de Balboa 120, 28006 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 LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES DE MARCA COMUNITARIA ADMITEN LAS PRUEBAS FOTOGRÁFICAS DE DETECTIVES PRIVADOS EN LOS LITIGIOS DE INFRACCIONES DE MARCAS Y DISEÑOS THE SPANISH COMMUNITY TRADEMARK AND DESIGNS COURTS HAVE ACCEPTED PHOTOGRAPHIC EVIDENCE PROVIDED BY PRIVATE DETECTIVES IN COURT PROCEEDINGS

Dos recientes resoluciones de los tribunales españoles de marca comunitaria, una de la Audiencia Provincial de Alicante y otra del Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante en sendos asuntos de CAROLINA HERRERA contra GEOCOMP IMPORT EXPORT y GEO MAT TRADING, S.L., se han pronunciado a favor de la plena legitimidad de las pruebas fotográficas tomadas por detectives privados en un ámbito público si es para garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que tienen los titulares de los derechos de marcas y diseños.

La primera de estas resoluciones es el Auto de la Audiencia Provincial de Alicante de 5 de abril de 2011, que desestima el recurso de apelación interpuesto por GEO MAT TRADING, S.L. contra la adopción de las medidas cautelares acordadas por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante y solicitadas por CAROLINA HERRERA LIMITED como titular de diversas marcas y diseños registrados. Las medidas se adoptaron en relación a unos bolsos incautados sobre los que se acordó la retención, depósito y el cese de la comercialización de la clase de bolsos incautados.

La otra resolución es la Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante de 17 de junio de 2011, que, después de declarar la nulidad del diseño industrial de la demandada GEOCOMP IMPORT EXPORT, estima que hay infracción de las marcas y diseños comunitarios de CAROLINA HERRERA y ordena el cese de la comercialización de los bolsos de las demandadas, la destrucción de dichos bolsos, embalajes y material publicitario de los mismos y el pago de la correspondiente indemnización a CAROLINA HERRERA.

En uno y otro caso las demandadas, para evitar la adopción de las medidas cautelares y la sentencia condenatoria, habían alegado que la comparación de sus bolsos con los diseños de los bolsos de CAROLINA HERRERA no podía efectuarse sobre la base de pruebas que se contienen en el informe de detectives privados aportados con la demanda.

In two recent decisions by the Spanish Community Trademark Courts, one of them by the Alicante Court of Appeal and the other by the Commercial Court nº 1 of Alicante, and both related to matters involving CAROLINA HERRERA against GEOCOMP IMPORT EXPORT and GEO MAT TRADING, S.L., the full legitimacy has been declared of photographic evidence taken by private detectives in a public setting if they are taken to guarantee the constitutional right to effective judicial protection of right holders of trademarks and designs.

The first of these decisions is the order of the Alicante Court of Appeal dated 5 April 2011, which dismisses the appeal brought by GEO MAT TRADING, SL against the adoption of the preliminary injunction requested by CAROLINA HERRERA LIMITED and granted by the Commercial Court nº 1 of Alicante. The preliminary injunction was granted with regard to some bags that could infringe various CAROLINA HERRERA's registered trademarks and designs and the Court ordered their retention and storage as well as the provisional cessation in their marketing.

The other is a judgment by the Commercial Court nº 1 of Alicante dated 17 June 2011, which, after declaring the nullity of the industrial design of the defendant GEOCOMP IMPORT EXPORT, it deems that the defendants have infringed CAROLINA HERRERA community trademarks and designs and orders i) the cessation in the marketing of the defendants' bags, ii) the destruction of the bags, their packaging and their advertising materials, and iii) the payment of the corresponding compensation to CAROLINA HERRERA.

In both cases, to avoid the adoption of the preliminary injunction and the conviction, the defendants had argued that the comparison of their bags with the CAROLINA HERRERA bag designs could not be made based on

La alegación defensiva pretendía basarse en el artículo 283.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que no se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la Ley, y pretendía que la toma de fotografías por parte de los detectives privados constituye una intromisión ilegítima en el ámbito protegido por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidación Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Frente a esta alegación defensiva, el Auto de la Audiencia, primero, y la Sentencia del Juzgado, después, con cita expresa de la resolución de la Audiencia, declaran la plena legitimidad de las pruebas fotográficas tomadas en tiendas abiertas al público, y para ello parten de las premisas legales siguientes:

- Que en la legislación española hay un reconocimiento legal de la actividad de investigación privada para obtener información de personas y el mismo se encuentra en la Ley 23/1992, de 30 de julio de Seguridad Privada (artículo 19.1).
- Que el reconocimiento legal de la actividad de investigación privada hace que esa actividad no pueda considerarse una intromisión ilegítima en el ámbito reservado de las personas (artículo 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982).
- Que la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce como medio probatorio los informes de los detectives privados (artículo 265.1.5°).

En base a esta situación legal, la Audiencia declara expresamente que **“la toma de fotografías en un ámbito público no constituye intromisión ilegítima cuando, la información obtenida responde al ejercicio por el solicitante de dicha información de un derecho a la tutela judicial efectiva, existiendo, como es el caso, motivos razonados y fundados para la utilización de este medio probatorio”**.

Las dos resoluciones de los tribunales de marca comunitaria comentadas, son coherentes con la línea jurisprudencial ya consolidada en otras materias por los tribunales españoles que declaran la plena validez de las imágenes captadas por detectives privados en lugares públicos (Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2007 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 20 de junio de 2006, por ejemplo).

was submitted with the claim.

This defensive allegation was intended to be based on Article 283.3 of the Civil Procedure Act, which establishes that evidence obtained through any activity prohibited by Law is inadmissible, claiming that the taking of photographs by the private detectives was an illegal trespass on privacy within the scope of Law 1/1982 dated 5 May (on Civil Protection of the Right to Honour, Personal and Family Privacy and Self-Image).

In response, the decision of the Court of Appeal, first, and the judgement of the Community Trademark and Design Court nº 1 of Alicante (which expressly quoted the previous decision of the Court of Appeal), later, declare the full legitimacy of the photographic evidence taken at stores open to the public, and grounded this on the following:

- Spanish Law recognizes the activity of private investigation to obtain information on individuals, which can be found in Law 23/1992, dated 30 July, on Private Security Services (Article 19.1).
- The legal recognition of activities involving private investigations of individuals makes that such activity cannot be considered an illegal trespass (Article 2.2 of the Organic Law 1/1982).
- The Civil Procedure Act accepts as means of evidence reports prepared by private detectives (Article 265.1.5°).

Based on this legal situation, the Court of Appeal expressly stated that **“taking pictures in a public setting is not trespassing, when the information obtained responds to the exercise of the right to effective judicial protection and there are reasonable and well founded grounds to use this type of evidence, as is the case”**.

The two rulings of the Community Trademark and Design Courts are consistent with the line established in other matters by Spanish Courts, which declare the full validity of images taken by private detectives in public settings (for instance, Supreme Court Decision dated 22 February 2007 and Valencia High Court Decision dated 20 June 2006).

2 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DECLARA QUE LA ORDEN DE PROHIBICIÓN DE VIOLACIÓN DE UNA MARCA COMUNITARIA TIENE EFECTOS EN TODA LA UE

THE COURT OF JUSTICE DECLARES THAT THE PROHIBITION AGAINST THE INFRINGEMENT OF A COMMUNITY TRADEMARK HAS EFFECTS ACROSS THE ENTIRE EU

Mediante Sentencia de 12 de abril de 2011 (asunto C-325/09, DHL Express France, SAS c. Chronopost, SA), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado el artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, modificado por el Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (en lo sucesivo “RMC”), relativo a la obligación de los tribunales

By Judgement of 12 April 2011 (Case C-325/09, DHL Express France, SAS vs. Chronopost, SA), the European Court of Justice (the “ECJ”) has interpreted Article 98, Paragraph 1, of Regulation (EC) No 40/94 dated 20 December 1993, as amended by Regulation (EC) No 3288/94 of the Council dated 22 December 1994 (the “CTM Regulation”), on the obligation of the Community

tribunales de marcas comunitarias que conozcan de actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria, de ordenar la prohibición de dichos actos así como de adoptar medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de dicha prohibición.

La mencionada decisión emana de una cuestión prejudicial planteada por la Cour de Cassation francesa, a raíz de un procedimiento sobre infracción de marcas entre las sociedades francesas Chronopost, SA y DHL Express France, SAS (subrogada en los derechos de DHL International).

Chronopost, SA, en su condición de titular de las marcas francesa y comunitaria “WEBSHIPPING” registradas para distinguir, entre otros, servicios de logística y de transmisión de datos, telecomunicaciones, transporte por carretera, recogida de correo y paquetería y gestión de correo urgente, demandó a DHL International (luego DHL Express France, SAS) por entender que el uso por esta entidad de los signos “WEB SHIPPING” y “WEBSHIPPING” para designar un servicio de mensajería urgente accesible desde Internet resultaba en una infracción de sus referidas marcas “WEBSHIPPING”.

El Tribunal de Grande Instance de Paris, actuando como tribunal de marcas comunitarias, condenó a DHL Express France, SAS por violación de la marca francesa “WEBSHIPPING” de Chronopost, SA, sin pronunciarse acerca de la violación de la marca comunitaria.

Chronopost, SA interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. La Cour d'Appel de Paris (tribunal de marcas comunitaria francés en segunda instancia), estimando el recurso, declaró la infracción tanto de la marca comunitaria como de la francesa y prohibió a DHL Express France, SAS, con imposición de una multa coercitiva, que siguiera usando los signos “WEBSHIPPING” y “WEB SHIPPING”.

Las partes interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia dictada en segunda instancia. El interpuesto por DHL Express France, SAS fue desestimado, mientras que el de Chronopost, SA, en el que se alegaba la infracción de los artículos 1 y 98 del RMC por no haberse extendido la orden de prohibición, con multa coercitiva, al conjunto del territorio de la Unión Europea, es el que ha dado lugar a la cuestión prejudicial ahora resuelta por el Tribunal de Justicia.

En primer lugar, la Cour de Cassation preguntó sobre el alcance territorial de la prohibición, dictada por un tribunal de marcas comunitarias, de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria.

Para el Tribunal de Justicia, el alcance territorial de la prohibición viene determinado tanto por la competencia territorial del tribunal de marcas comunitarias como por el ámbito territorial del derecho de exclusividad del titular de la marca comunitaria. Respecto a la competencia territorial, dichos tribunales tienen competencia exclusiva en materia de violación de marcas comunitarias (artículo 92 RMC). Asimismo, en virtud del artículo 94 RMC, el tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se base en los apartados 1 a 4 de artículo 93 del mismo cuerpo legal, será competente para pronunciarse sobre los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado Miembro. Por consiguiente, su competencia puede extenderse a todo el territorio de la Unión.

trademark courts who become aware of acts which infringe or could infringe a Community trademark to issue an order prohibiting such acts as well as adopting coercive measures to ensure that the prohibition is complied with.

This decision comes from a reference for a preliminary ruling submitted by the French Cour de Cassation, regarding trademark infringement proceedings between the French companies Chronopost, SA and DHL Express France, SAS (successor to DHL International).

Chronopost, SA - holder of the French and Community trademarks “WEBSHIPPING” registered to distinguish, inter alia, services related to logistics and data transmission, telecommunications, transport by road, collecting mail and parcels and express mail management - sued DHL International (later DHL Express France, SAS) on the grounds that the use by this company of the signs “WEB SHIPPING” and “WEBSHIPPING” to designate an express mail management service accessible via the Internet amounted to an infringement of its “WEBSHIPPING” trademarks.

The “Tribunal de Grande Instance de Paris”, acting as a Community trademark court, found that DHL Express France, SAS had infringed Chronopost, SA’s “WEBSHIPPING” French trademark, without ruling on the infringement of the Community trademark.

Chronopost, SA lodged an appeal against this judgement. La Cour d'Appel de Paris (second-instance French Community trademark court), upholding the appeal, declared the infringement of both the Community and the French trademarks and prohibited DHL Express France, SAS, subject to a periodic penalty payment, from continuing to use the signs “WEBSHIPPING” and “WEB SHIPPING”.

Both parties filed appeals against this second instance decision. The appeal brought by DHL Express France, SAS was dismissed, while that of Chronopost, SA, which alleged a breach of Articles 1 and 98 of the CTM Regulation for not having extended the prohibition order and the penalty to the entire European Union territory, is the one that has led to the preliminary ruling of the ECJ.

First, the Cour de Cassation asked about the territorial scope of the prohibition, issued by a Community trademark court, to proceed with acts of infringement or threatened infringement of a Community trademark.

According to the ECJ, the territorial scope of the prohibition order is determined both by the territorial jurisdiction of the Community trademark court issuing the order and by the territorial scope of the exclusive right of the Community trademark owner. Regarding the territorial jurisdiction, such courts have exclusive jurisdiction to adjudicate upon all Community trademark infringement actions (Article 92 CTM Regulation). Additionally, pursuant to Article 94 CTM Regulation, the Community trademark court whose jurisdiction is based on Paragraphs 1 to 4 of Article 93 of this regulation, shall have jurisdiction in respect of acts of infringement committed or threatened within the territory of any Member State. Therefore, its jurisdiction may extend to the entire European Union territory.

En cuanto al derecho de exclusiva concedido al titular de la marca comunitaria, indica el Tribunal de Justicia que debe extenderse, en principio, al conjunto del territorio de la Unión. Basa dicha apreciación en el carácter unitario de la marca comunitaria establecido en el artículo 1 del Reglamento, según el cual ésta producirá los mismos efectos en todo el territorio de la Unión. Además, ello se desprende del objetivo del régimen comunitario de marcas, que es establecer una protección y unos efectos uniformes. Para garantizar esta uniformidad y evitar resoluciones contradictorias emanadas de los distintos tribunales nacionales en materia de violación de marcas, el Tribunal de Justicia estima necesario que la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de la marca comunitaria se extienda al conjunto del territorio. Matiza, sin embargo, que dicho alcance territorial deberá limitarse en supuestos en los que el propio demandante de la acción de violación restrinja su alcance o cuando el uso del signo no menoscabe, o pueda menoscabar las funciones de la marca en parte del territorio, por ejemplo, por razones lingüísticas.

En conclusión, según el Tribunal de Justicia, la prohibición dictada por un tribunal nacional, en su condición de tribunal de marca comunitaria y cuya competencia se base en los artículos 93, apartados 1 a 4, y 94, apartado 1, del RMC de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria, se extiende, en principio, a todo el territorio de la Unión Europea

Seguidamente, el Tribunal de Justicia contesta a las cuestiones planteadas por la Cour de Cassation en relación con el alcance territorial de las medidas coercitivas, como una multa, adoptadas por un tribunal de marcas comunitarias, en aplicación de su legislación nacional, para garantizar el respeto de una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria.

En este punto, recuerda el Tribunal que el objetivo de las medidas coercitivas es garantizar la observancia de la prohibición para evitar que continúen o se reanuden los actos de infracción. En consecuencia, estas medidas únicamente serán eficaces si las mismas tienen efecto en el mismo territorio en el que la orden de prohibición se extiende.

Así, para el Tribunal de Justicia, dichas medidas coercitivas también deberán producir efectos en los Estados Miembros distintos al del tribunal que adoptó la medida, siempre y cuando concurren los requisitos de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales previstos en el Reglamento (CE) 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Finalmente, declara el Tribunal que, para el caso que la legislación nacional del Estado requerido para reconocer y ejecutar la resolución del tribunal de marca comunitaria no prevea una medida coercitiva análoga a la adoptada por éste último, el tribunal de dicho Estado deberá recurrir a su Derecho nacional para aplicar alguna disposición que garantice de forma equivalente el cumplimiento de la prohibición.

As for the exclusive right granted to the owner of the Community trademark, the ECJ holds that it should extend, as a rule, to the entire European Union territory. It grounds this finding on the unitary character of Community trademarks laid down in Article 1 of the Regulation, having equal effect throughout the Union and on the objective pursued by the Community trademark system, which is to establish a protection and a uniform effect. To ensure this uniformity and avoid inconsistent decisions issued by different national courts related to trademark infringements, the ECJ considers it necessary that the prohibition against further infringement or threatened infringement of a Community trademark extends to the entire area of the European Union. The ECJ adds, however, that the territorial scope of the prohibition should be limited in cases where the applicant himself has restricted the territorial scope of its action or when the use of the sign does not affect or is not liable to affect the functions of the trademark in part of the territory due, for instance, to linguistic reasons.

In conclusion, according to the Court of Justice, a prohibition order issued by a national court, in its capacity as Community trademark court whose jurisdiction is based on articles 93, paragraphs 1 to 4, and 94, paragraph 1, of the CTM Regulation, against further infringement or threatened infringement of a Community trademark, extends, as a rule, to the entire area of the European Union

Further, the ECJ answered the questions raised by the Cour de Cassation in relation to the territorial scope of the coercive measures, such as a periodic penalty payment, ordered by a Community trademark court by application of its national law, to ensure compliance with a prohibition against further infringement or threatened infringement of a Community trademark.

The ECJ recalls that the purpose of coercive measures is to ensure compliance with the prohibition in order to prevent the continuation or resumption of the infringement acts. Consequently, these measures will only be effective if they have effects in the same territory as that in which the prohibition order itself extends its effects.

Thus, for the ECJ, such coercive measures should also have effects in different Member States to the one of the court ordering the measure, provided that the conditions with regard to the recognition and enforcement of judgments under Regulation (EC) 44/2001, on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, are met.

Finally, the ECJ declares that in the event that national legislation of the State requested to recognize and enforce the decision of the Community trademark court does not provide a coercive measure similar to that ordered by the latter, the court of this State should have recourse to the national law in order to find a provision ensuring that the prohibition is complied with in an equivalent manner.

3 SENTENCIA CONDENATORIA POR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR DE UNA DISEÑADORA DE JOYAS

JUDGMENT ON THE INFRINGEMENT OF A JEWELLERY DESIGNER'S COPYRIGHT

Mediante sentencia de 7 de marzo de 2011, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Bilbao ha condenado a dos importadores de bisutería a ocho meses de prisión como autores de un delito contra la Propiedad Intelectual.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia formulada por una conocida diseñadora de joyas, por la importación de productos que reproducían pulseras prácticamente idénticas a una de sus creaciones. Se denunció y formuló acusación por la comisión de un delito contra la Propiedad Intelectual previsto en el artículo 270.2 del Código Penal, en su modalidad de importación.

La defensa alegó, principalmente: (i) que las obras de bisutería no podían ser objeto de protección en el ámbito de la propiedad intelectual, (ii) que las piezas retenidas presentaban diferencias respecto de las creadas por la denunciante y (iii) que no se actuó dolosamente puesto que se desconocía que las piezas intervenidas fueran reproducciones de creaciones de la denunciante.

La sentencia fundamenta la condena de 8 meses de cárcel impuesta en base a los siguientes razonamientos:

(i) Existencia de una obra protegible en el ámbito de la propiedad intelectual

La Juzgadora invoca el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, que determina lo que debe entenderse por obra literaria, artística o científica como objeto de la propiedad intelectual a los efectos de protección.

Así, atendiendo a que el apartado e) del artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual incluye dentro de las creaciones originales literarias, artísticas o científicas “*las esculturas y las obras de pintura, dibujo o grabado, litografía, y las historias gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas que sean o no aplicadas*”, considera que dentro de la expresión “*y las demás obras plásticas*” están contenidas las obras de orfebrería, joyería, bisutería y otras pertenecientes a las llamadas artes menores, por contraposición a la escultura y a la pintura (artes mayores), siempre que en ellas se den los caracteres exigidos para poder ser calificadas de “*creaciones originales*”.

Partiendo de lo anterior, se razona en la sentencia que dadas las características de la pulsera, ésta estaba dotada de una inspiración creativa carente de antecedentes que la puedan identificar con obra anterior, siendo una creación original que constituye una novedad en el arte de la joyería y, en consecuencia, facultada para ser objeto de propiedad intelectual y merecer la protección dispensada a las creaciones originales de la Ley de Propiedad Intelectual.

(ii) Plagio de la obra protegida

En la sentencia se considera acreditada la existencia de un plagio, ya que las piezas importadas tenían coincidencias estructurales y fundamentales que se correspondían con las señas de identidad propia de la pulsera creada por la denunciante. Las semejanzas eran

By a Judgment dated 7 March 2011, the Criminal Court nº 3 of Bilbao sentenced two importers of costume jewellery to eight months in prison for committing an Intellectual Property crime.

The actions were initiated after the claim filed by a well-known jewellery designer due to the importation of products that reproduce bracelets practically identical to those of her own creation. A complaint was filed and a charge was made for committing a crime against Intellectual Property as set out in Article 270.2 of the Criminal Code, in its act on importation.

The defence mainly alleged that (i) the works of jewellery could not be protected within the scope of the Intellectual Property Act, (ii) the pieces retained showed differences from those created by the plaintiff, and (iii) the act was not deliberate since the infringers had been unaware that the seized items were reproductions of the plaintiff's creations.

The Judgment based the eight month prison sentence on the following reasons:

(i) Existence of a protected work within the scope of intellectual property

The Court invoked Article 10 of the Intellectual Property Act, which determines what should be understood by literary, artistic or scientific work as a protected work and the effects of its protection.

Therefore, given that paragraph e) of Article 10.1 of the Intellectual Property Act includes as literary, artistic or scientific creations any “*sculptures and works of painting, drawing, engraving or lithography, picture stories, cartoons or comics, including drafts or sketches thereof, and other works of plastic art, whether applied or not*”, it considered that the phrase “*other works of plastic art*” also encompassed works that contained precious metals, jewellery, costume jewellery and others belonging to so called crafts comparable to sculptures and paintings (fine arts), whenever they hold the required characteristics to qualify as “*original creations*”.

Due to the above, the Judgment reasons that, considering the characteristics of the bracelet, its creative inspiration had no precedent that could be identified in previous works, and was therefore an original creation that constitutes innovation in the art of jewellery and, consequently, fell within the scope of intellectual property and was entitled to be a protected work as an original creation by the Intellectual Property Act.

(ii) Plagiarism of the protected work

In said Judgment, the existence of plagiarism was considered as having been proven since the imported items had structural and fundamental similarities with the hallmarks of the bracelet created by the claimant. These similarities were significantly greater than the

significativamente mayores que las diferencias, siendo estas últimas irrelevantes, accesorias y que únicamente pretendían enmascarar la copia. Según el Juzgado, la práctica identidad no podía atribuirse a la casualidad.

(iii) Concurrencia de conducta dolosa

La Juez de Bilbao también considera probada la conducta dolosa de los denunciados, es decir, el hecho de ser conscientes de que lo que importaban eran reproducciones de la obra creada por la diseñadora.

Para llegar a esta conclusión el Juzgado tiene en cuenta, por una parte, que ya había existido conflicto entre las partes con anterioridad, por lo que no podían alegar ignorancia en cuanto a la obra originaria y, por otra, el hecho de que los acusados eran profesionales del sector de la bisutería y joyería con más de 20 años de experiencia por lo que, del mismo modo, no podían desconocer su ilícito actuar.

Los condenados han apelado esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Bilbao.

differences, which were no more than irrelevant and accessory, incidentally existing for the sole purpose of disguising the imitation. According to the Court, the practiced hallmark could not be attributed to coincidence.

(iii) Existence of fraudulent conduct

The Judge of Bilbao also considered the proven fraudulent conduct of the defendants, namely, the fact that they had been aware that they were importing reproductions of the designer's work.

In order to reach this conclusion the Court took into account that the parties had already had a previous conflict with regard to the original work, so they could not plead ignorance; and, also the fact that the accused were professionals in the costume jewellery and jewellery sector with more than 20 years of experience and therefore they could not ignore their illicit act.

The defendants have appealed this decision before the Court of Appeal of Bilbao.

4 LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES SE DECLARAN COMPETENTES PARA ENJUICIAR UN CASO INICIADO POR LA RETENCIÓN DE PRODUCTOS FALSIFICADOS CON DESTINO FINAL A OTRO ESTADO MIEMBRO

SPANISH COURTS ACCEPT THEIR COMPETENCE TO JUDGE ON A CASE INITIATED UPON THE SEIZURE OF COUNTERFEIT GOODS WITH FINAL DESTINATION IN ANOTHER MEMBER STATE

Mediante Auto de fecha 7 de marzo de 2011, la Audiencia Provincial de Valencia ha ratificado la jurisdicción de los tribunales penales españoles para enjuiciar un caso derivado de la retención realizada por la Administración Aduanera de productos falsificados procedentes de China y con destino final Italia.

El asunto se inició tras la retención de miles de productos en la Aduana Marítima de Valencia que infringían la marca comunitaria del FC Barcelona consistente en el escudo-emblema del Club, realizada conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) nº 1383/2003.

El cargamento, procedente de China, debía ingresar a la Unión Europea a través de la Aduana española de Valencia para continuar su ruta hasta Italia.

Los productos fueron detectados por los funcionarios de la Aduana marítima de Valencia en el transcurso de un control de oficio. Según lo dispuesto en el Reglamento, se suspendió el levante de la mercancía y se informó al titular de los derechos de propiedad industrial sospechosos de ser vulnerados.

Ante la imposibilidad de contactar con el destinatario de la mercancía -una compañía italiana- para intentar la aplicación del procedimiento simplificado previsto por la normativa comunitaria, y en aras a evitar el levantamiento de la mercancía y confirmar que sus derechos habían sido infringidos, el FC Barcelona formuló denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Valencia (lugar en que los

By means of a decision dated 7 March 2011 the Court of Appeal of Valencia has recognized the jurisdiction of the Spanish criminal Courts on a case initiated on the retention conducted by the Spanish customs of counterfeit goods coming from China and with final destination Italy.

The case was initiated on the retention conducted by the Customs Office of Valencia involving thousands of products infringing the community trademark owned by the FC Barcelona that consists in its shield-emblem, in application of the EC Regulation nº 1383/2003.

The shipment, originated in China, was supposed to get into the European Union through the Spanish Customs of Valencia and continue its route to Italy.

The goods were located by the Spanish customs officers of the Maritime Customs of Valencia while conducting a regular control. According to the Regulation, it was suspended the release of the goods as well as informed the right-holder of the suspected infringed intellectual property right.

As it proved impossible to locate the consignee -an Italian company- to apply the simplified procedure foreseen in the Community Regulation, FC Barcelona initiated proceedings before the Criminal Courts of Valencia (where the infringing goods were located) in order to avoid the release of the goods as well as to confirm that its intellectual property rights have been

productos infractores habían sido localizados).

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia, al que recayó el conocimiento del caso, ordenó el sobreseimiento de la causa al entender que no tenía jurisdicción en el asunto, ya que los productos no iban destinados a España, y que lo correcto era iniciar un procedimiento ante los tribunales italianos, país en el cual se encontraba el importador de la mercancía.

El FC Barcelona interpuso un recurso de reforma ante este Juzgado, alegando que, de acuerdo con la ley nacional, los productos habían sido importados a territorio español. Y que, según el Código Penal español, la importación de producto falsificado está tipificada como delito. En consecuencia, los tribunales españoles tenían jurisdicción en el asunto.

El Juzgado de Instrucción rechazó las alegaciones formuladas por el FC Barcelona en su recurso de reforma. Contra esta nueva resolución se interpuso recurso de apelación para ser resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia.

Contrariamente a lo entendido por el Juzgado de Instrucción, la Audiencia Provincial de Valencia se pronunció en el sentido de aceptar la jurisdicción y competencia española para resolver el asunto, basándose principalmente en los siguientes aspectos:

- De acuerdo con la documentación obrante en el expediente aduanero, los productos debían ser despachados por la Aduana de Valencia y posteriormente remitidos a su destinatario en Italia.
- La Audiencia se basó en el significado del término “importar” entendido como “introducir bienes en un país”.
- El Código Penal español castiga como delito la importación de productos que reproducen un derecho de propiedad industrial debidamente registrado sin la autorización de su titular y con la finalidad de obtener un beneficio económico, por lo que resulta procedente iniciar un procedimiento en España para depurar las posibles responsabilidades.
- El tránsito de los productos falsificados a través de territorio español implica, de hecho, su introducción en el país.

Además, la Audiencia Provincial consideró que, aunque los productos iban destinados a una empresa italiana, una vez que se introdujeran en España, podían perfectamente comercializarse en el territorio español.

Como resultado del razonamiento expuesto, la Audiencia Provincial de Valencia dictó un Auto aceptando la jurisdicción de los tribunales españoles y ordenó continuar la tramitación del procedimiento penal.

infringed.

The case was assigned to the Criminal Court nº 1 of Valencia, which ordered the discontinuance of proceedings, understanding that it had no jurisdiction in the matter due to the fact that goods were not destined for Spain and that proceedings should be initiated before the Italian courts, where the consignee is located.

FC Barcelona filed an interlocutory appeal before said Court alleging that, according to the national law, the goods had in fact been imported into the Spanish territory and that importing this kind of goods constitutes a criminal offence according to the Spanish Criminal Code; thus, Spanish Courts had jurisdiction in the case.

The Criminal Court dismissed the grounds of the appeal filed by FC Barcelona. A subsequent appeal was filed against this decision before the Court of Appeal of Valencia.

Unlike the Criminal Court, the Court of Appeal of Valencia issued a decision accepting the Spanish jurisdiction on the matter based, mainly, on the following aspects:

- According to the documents included in the customs file, the goods were supposed to be dispatched at the Customs of Valencia and afterwards remitted to their consignee in Italy.
- The Court understood the meaning of “import” as “introducing goods into a country”.
- The Spanish Criminal Codes punishes the import of goods that reproduce a duly registered intellectual property right without its holder's authorization and with the aim of obtaining a financial benefit. Thus, it is accurate to initiate criminal proceedings in order to allocate responsibility.
- The transit of counterfeit goods through the Spanish territory implies that the goods have been introduced into the country.

Moreover, the Court of Appeal of Valencia considered that, although the goods were destined to an Italian company, once entered Spain, they could have been easily commercialized within the Spanish territory.

As a result of this reasoning the Court of Appeal of Valencia issued a ruling accepting the Spanish court's jurisdiction and ordered the continuation of the criminal proceedings.

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/ Núñez de Balboa 120
28006 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.