

- 1 Juzgados Mercantiles  
Commercial Courts
- 2 Bienes en tránsito  
Goods in transit
- 3 Diseños: Conclusiones del Abogado General  
Designs: Opinion of Advocate General
- 4 Delitos contra la PI: prescripción  
IP crimes: time bar

**BARCELONA**  
C/ Josep Irla i Bosch 5-7  
08034 Barcelona  
Tel: (34) 93 202 34 56

**MADRID**  
C/ Núñez de Balboa 120  
28006 Madrid  
Tel: (34) 91 353 36 77

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**  
C/ Padre José de Sosa 1  
35001 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: (34) 928 33 29 26

## 1 MAYOR ESPECIALIZACIÓN DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA POR RAZÓN DE LA DISTINTA MODALIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL

### FURTHER SPECIALIZATION OF THE COMMERCIAL COURTS OF BARCELONA IN IP MATTERS

El Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) ha acordado con fecha 23 de noviembre de 2011 que los distintos Juzgados de lo Mercantil de Barcelona tendrán atribuido el conocimiento de los correspondientes litigios por razón de la concreta modalidad de cada asunto, dentro de la especialidad de propiedad intelectual de que se trate.

Se trata de una novedad que afectará directamente a los abogados españoles especialistas en propiedad intelectual, pues, aunque de momento se refiere sólo a los Juzgados de Barcelona, se interpreta como un primer paso hacia la deseada especialización de los órganos judiciales españoles en una materia que se reconoce como de gran complejidad por el propio CGPJ.

La situación legal preexistente era la siguiente:

- a) El artículo 86 ter 2. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) atribuye a los Juzgados de lo Mercantil la competencia de las demandas civiles en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, además de otras relativas a sociedades (a), y la de los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia (f).
- b) El artículo 86 ter de la LOPJ, en sus números 1 y 3 así como en el resto del número 2, atribuye la competencia a los Juzgados de lo Mercantil de otras materias ajenas a la PI (concurzal, transportes, marítimo, etc.).
- c) El artículo 98.1 de la misma LOPJ prevé la posibilidad de que en las circunscripciones donde exista más de un Juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos.

Por su parte, la situación fáctica en la provincia de Barcelona respecto de los Juzgados de lo Mercantil hasta ahora era la siguiente:

- a) Existen diez Juzgados de lo Mercantil, con sede en la

The CGPJ (Spanish Judicial Power Council) agreed on 23 November 2011, that the different Commercial Courts of Barcelona will have the competence in their litigation in a specific field of intellectual property.

This innovation will directly affect Spanish intellectual property lawyers. Although, at the moment, this innovation refers only to the Courts of Barcelona, it is understood as being the first step towards the desired specialization of Spanish Courts in an area which the CGPJ itself recognizes as being highly complex.

The existing legal situation was the following:

- a) Article 86 *ter* 2. of LOPJ (Spanish Judicial Organic Law) grants the Commercial Courts with the competence on civil actions relating to Unfair Competition, Intellectual Property and Advertising, as well as on other actions regarding companies (a) and the actions for certain procedures of Antitrust (f).
- b) Article 86 *ter* of LOPJ, in numbers 1 and 3 as well as in the rest of number 2, confers competence to the Commercial Courts on other non-IP related matters (insolvency, transport, maritime, etc.).
- c) Article 98.1 of the same LOPJ provides the possibility that in areas where there is more than one Court of the same class, one or more of them takes on the exclusive competence for specific kinds of matters.

The situation of the Commercial Courts of Barcelona up to date was the following:

- a) There are ten Commercial Courts in Barcelona.
- b) None of the ten Commercial Courts of Barcelona

ciudad de Barcelona.

- b) Ninguno de los diez Juzgados de lo Mercantil de Barcelona tenía atribuido el conocimiento con carácter exclusivo de materias concretas.
- c) La Junta Sectorial de Jueces de lo Mercantil de Barcelona había elevado por unanimidad esta propuesta de especialización al CGPJ.

En este marco legal y fáctico, el CGPJ ha aceptado la propuesta de especialización de los Jueces de lo Mercantil de Barcelona.

En consecuencia, se ha acordado atribuir, respectivamente, a los distintos Juzgados de lo Mercantil de Barcelona el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos que se relacionan a continuación:

- a) A los Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5: los asuntos relativos a Patentes y Publicidad.
- b) A los Juzgados de lo Mercantil números 2 y 8: los asuntos relativos a Marcas, Diseño Industrial y Propiedad Intelectual (en el sentido de derechos de autor).
- c) A los Juzgados de lo Mercantil números 3 y 7: los asuntos relativos a Competencia Desleal y Defensa de la Competencia.
- d) A los Juzgados de lo Mercantil números 6, 9 y 10: determinados asuntos relativos a sociedades.

El acuerdo aclara que las restantes materias que también sean competencia de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona se repartirán como hasta ahora.

Por último se señala que el acuerdo, cumpliendo con lo previsto en el artículo 98 de la LOPJ, ha entrado en vigor el 1 de enero de 2012, si bien los juzgados afectados continuarán conociendo de todos los procesos ya repartidos hasta su conclusión (art. 98.3 de la LOPJ).

had been given exclusive competence for any specific matter.

- c) The Commercial Judges of Barcelona had unanimously raised this proposal for specialization to CGPJ.

Within this legal and factual framework, the CGPJ has accepted the proposal of specialization from the Commercial Judges of Barcelona.

It has therefore been agreed that the respective Commercial Courts of Barcelona will be granted the exclusive competence of the matters as follows:

- a) Commercial Courts numbers 1, 4 and 5: the matters regarding Patents and Advertising.
- b) Commercial Courts numbers 2 and 8: the matters regarding Trademarks, Industrial Design and Copyright.
- c) Commercial Courts numbers 3 and 7: the matters regarding Unfair Competition and Antitrust.
- d) Commercial Courts numbers 6, 9 and 10: specific matters regarding companies.

The agreement specifies that the other matters which are also under the competence of the Commercial Courts of Barcelona will be distributed as they are now.

Finally, it is noted that the agreement, according to what is set out in Article 98 of LOPJ, has come into force on 1 January 2012, whereas the courts concerned will continue to be competent in all the processes currently underway until they reach their conclusion (Art. 98.3 LOPJ).

## 2 INTERVENCIÓN DE PRODUCTOS SOSPECHOSOS DE VULNERAR DERECHOS DE PI QUE SE ENCUENTRAN BAJO UN RÉGIMEN ADUANERO SUSPENSIVO (TRÁNSITO EXTERNO Y DEPÓSITO TEMPORAL)

### SEIZURE OF PRODUCTS SUSPECTED OF INFRINGING IP RIGHTS WHEN THEY ARE UNDER A SUSPENSIVE CUSTOMS PROCEDURE (EXTERNAL TRANSIT AND TEMPORARY STORAGE)

La tan esperada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante "el TJUE") en los asuntos acumulados PHILIPS y NOKIA (C-446/09 y c-495/09) se dictó el pasado 1 de diciembre de 2011.

Con esta Sentencia el TJUE responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por un Tribunal belga y otro del Reino Unido acerca de la interpretación y aplicación del Reglamento Comunitario 3295/1994, modificado posteriormente por los Reglamentos 241/1999 y 1383/2003 relativos a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de Propiedad Industrial y/o Intelectual ("derechos de PI") y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos.

The long awaited Judgment of the European Court of Justice (hereinafter "the ECJ") in the joined matters of PHILIPS and NOKIA (C-446/09 and C-495/09) was finally issued on 1 December 2011.

With this Judgment, the ECJ answers the preliminary rulings posed by a Belgian Court and another one from the United Kingdom concerning the interpretation and application of Council Regulation 3295/1994, subsequently amended by Council Regulations 241/1999 and 1383/2003 regarding a Customs action against goods suspected of infringing certain Intellectual Property rights (hereinafter "IP rights") and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights.

En esta Sentencia se tenía que resolver, entre otras, una cuestión tan controvertida como el papel que deben desempeñar las autoridades aduaneras de los países miembros de la Unión Europea ante productos sospechosos de vulnerar derechos de PI protegidos en la Unión, provenientes de fuera de la Unión y con destino a otro Estado no perteneciente a la Unión. Bienes que, en términos aduaneros, se encuentran en un régimen de suspensión tales como el tránsito externo y el depósito temporal.

El objeto de las cuestiones prejudiciales radicaba en determinar si dichos productos pueden calificarse como "mercancías falsificadas" o "mercancías piratas" en el sentido del Reglamento 1383/2003 por el mero hecho de haber sido introducidos en el territorio aduanero de la Unión, sin ser despachados en éste para su comercialización y, por tanto, si: (i) pueden ser paralizados por la autoridad aduanera (asunto NOKIA), y si (ii) un Tribunal de un Estado miembro puede llegar a declarar que se ha vulnerado o no un derecho de PI (asunto PHILIPS).

El TJUE dictamina que las autoridades aduaneras únicamente podrán paralizar dicha mercancía, y que las autoridades judiciales sólo podrán entrar a resolver sobre el fondo, si hay indicios suficientes como para considerar que aquella mercancía iba a ser comercializada dentro de territorio comunitario.

Y ello porque las mercancías procedentes de un tercer Estado susceptibles de vulnerar un derecho de PI protegido en la UE no pueden calificarse de "mercancías falsificadas" o de "mercancías piratas" por el mero hecho de que se hayan introducido en el territorio aduanero de la Unión bajo un régimen suspensivo. Debe tenerse en cuenta que los derechos de PI (y su protección efectiva) se basan en el principio de territorialidad (el titular de una marca, por ejemplo, tiene el derecho exclusivo de explotarla económicamente en el territorio del estado en el que se encuentra registrada) y, el tránsito, no constituye un uso efectivo del derecho en el tráfico económico, descartando expresamente el TJUE aplicar la ficción legal de que dichos productos hubieran sido fabricados dentro de la Unión.

Sólo podrán ostentar pues dicha condición de "mercancías falsificadas" o de "mercancías piratas" cuando se acredite que están destinadas a una comercialización en la Unión.

Se podrá acreditar tal extremo, establece el TJUE, cuando resulte que las citadas mercancías han sido objeto de una venta a un cliente en la Unión, o de una oferta de venta o de publicidad dirigida a consumidores en la Unión, o cuando resulte de documentos o de correspondencia relativa a dichas mercancías que se prevé una desviación de éstas a los consumidores de la Unión.

Se podrá prever una desviación de esta mercancía a consumidores de la Unión, explica el TJUE, cuando el destino de las mercancías no se haya declarado (pese a que el régimen suspensivo de tránsito exige tal declaración), cuando no haya información precisa o fiable sobre la identidad o la dirección del fabricante o del expedidor de las mercancías o cuando no haya la necesaria cooperación con las autoridades aduaneras.

En síntesis, la solución dada por el Tribunal viene a establecer que las mercancías sospechosas de vulnerar derechos de PI que realmente se encuentren en una situación de tránsito dentro de la Unión no podrán ser paralizadas por las

One of the issues to be resolved in this Judgment was the controversial one of the role to be played by the Customs authorities of the member States of the European Union (hereinafter "the EU") before products suspected of infringing IP rights protected in the EU, which come from outside the EU and are destined for another State outside the EU. Goods which, in terms of Customs, are under a suspensive procedure such as external transit and temporary storage.

The purpose of the preliminary rulings was to determine whether these products could be qualified as "counterfeit goods" or "pirated goods", as defined by Council Regulation 1383/2003 by the mere fact of having been brought into the Customs territory of the EU without being cleared for marketing purposes in this territory and therefore, if: (i) they can be stopped by the Customs authorities (NOKIA case), and if (ii) a Court of an EU member State is able to declare that an IP right has been infringed (PHILIPS case).

The ECJ rules that the Customs authorities may only detain such goods, and that the judicial authorities may only rule on the merits, if there is sufficient evidence to consider that this merchandise was to be marketed within the EU.

And this is because the goods from a third country capable of infringing an IP right protected in the EU cannot be labeled as "counterfeit goods" or "pirated goods" by the mere fact that they are brought into the Customs territory of the EU under a suspensive regime. It has to be borne in mind that IP rights (and their effective protection) are based on the principle of territoriality (the trademark holder, for example, has the exclusive right to exploit it economically in the territory of the State in which it is registered), and the transit is not an effective use of the right in the trade. Further, the ECJ expressly refuses to apply the legal fiction that these products would have been manufactured within the EU.

They may only hold for this condition of "counterfeit goods" or "pirated goods" when it is proven that the goods are about to be marketed in the EU.

This circumstance can be proved, says the ECJ, when it appears that such goods have been the object of a sale to a customer in the EU, or offered for sale or advertised to consumers in the EU, or where it is apparent from documents or correspondence concerning the goods that their diversion to European Union consumers is envisaged.

A diversion of these goods may be envisaged, explains the ECJ, when their destination is not declared (even though the transit suspension system requires such a statement), when there is no accurate or reliable information concerning the identity or address of the manufacturer or shipper of the goods or when the necessary cooperation with Customs authorities fails.

In conclusion, the solution given by the ECJ establishes that the goods suspected of infringing IP rights which are really in a situation of transit within the EU can

autoridades aduaneras de los países miembros y, en cambio, aquellas que en realidad no se encuentren en dicha situación de tránsito, sí podrán ser retenidas.

Es evidente que esta solución no satisface plenamente a los titulares de derechos de PI, pues el TJUE ha sido claro y tajante al establecer la imposibilidad de suspender el levante de una mercancía sospechosa de vulnerar sus derechos si se encuentra en situación de tránsito. Una vez establecida esta regla general y contundente, el TJUE parece querer suavizarla introduciendo lo que parece una excepción a dicha norma general, cuando en realidad no es una excepción a la misma sino que está abordando el caso contrario, el de mercancía no transitaria pero que había adoptado esta falsa apariencia. Y en este caso, como no podría ser de otra forma, las autoridades aduaneras pueden y deben retener la mercancía.

Otro handicap para los titulares de los derechos de PI es que en ellos recae la carga de la prueba, que en muchos casos será además una prueba casi diabólica, de demostrar ante la autoridad aduanera que aquello que aparentaba ser mercancía en tránsito en realidad no lo es y que por tanto iba destinada a algún país de la Unión.

Esta Sentencia pone de manifiesto la necesidad de que a nivel legislativo se produzcan una serie de modificaciones para impedir que la Unión Europea se convierta en tierra de paso impune de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de PI.

not be detained by customs, whereas those which are not really in that situation of transit may be detained.

Clearly, this solution does not fully satisfy the IP rights holders, as the ECJ has been clear and unequivocal in establishing the impossibility of suspending the release of goods suspected of infringing their rights if they are in transit. This general and categorical rule being established, the ECJ seems to wish to soften its blow, inserting what seems to be an exception to this general rule, when in fact it is not an exception but rather an approach to the contrary, that is non transit goods which adopted this false appearance beforehand. And in this case, as it could not be otherwise, the Customs authorities can and should detain the goods.

Another handicap for IP rights holders is that they bear the burden of proof, which in many cases will also be a "probatio" almost "diabolica", to demonstrate to the Customs authority that what appeared to be goods in transit are not really so and they were actually intended to be put on sale in the EU.

This Judgment reveals the need for legislative changes to prevent the European Union becoming a place of impunity for the passage of goods suspected of infringing IP rights.

### 3 CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SOBRE LOS DIBUJOS O MODELOS COMUNITARIOS "DEFENSIVOS" EN PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN

#### ADVOCATE GENERAL ON "DEFENSIVE" COMMUNITY DESIGNS IN INFRINGEMENT PROCEEDINGS

El 8 de noviembre de 2011 el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Paolo Mengozzi, presentó sus Conclusiones en el Asunto C-488/10, una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios en España (Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante) en el marco de un litigio sobre infracción de modelo comunitario iniciado por la entidad Celaya Empananza y Galdós Internacional, S.A. (en lo sucesivo, "CEGASA") contra la entidad Proyectos Integrales de Balizamientos, S.L. (en lo sucesivo, "PROYECTOS").

Los hechos que motivaron el litigio principal son los siguientes: CEGASA, titular de un modelo comunitario de señalizador de viales, tuvo conocimiento de que PROYECTOS estaba comercializando un producto que, a su entender, violaba su modelo comunitario registrado. CEGASA requirió extrajudicialmente a PROYECTOS para que cesase, pero PROYECTOS no sólo no cesó, sino que procedió a depositar la forma de su producto, objeto del conflicto, como modelo comunitario.

CEGASA demandó a PROYECTOS ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante por la infracción de su modelo. En su defensa, PROYECTOS alegó que el producto supuestamente infractor se encontraría debidamente protegido por su registro, lo que le conferiría un derecho a usarlo sin que CEGASA pudiera prohibirlo, a no ser que dicho modelo fuera declarado nulo expresamente.

En este contexto, el órgano jurisdiccional español plantea al

On 8 November 2011 the Advocate General of the European Court of Justice (ECJ), Paolo Mengozzi, presented his opinion in Case C-488/10, a request for a preliminary ruling by Spain's Community Design Court (Commercial Court no.1 of Alicante) lodged in the context of a Community design infringement action brought by the company Celaya Empananza y Galdós Internacional, S.A. (hereinafter, "CEGASA") against the company Proyectos Integrales de Balizamientos, S.L. (hereinafter "PROYECTOS").

The facts that led to the main proceedings are the following: CEGASA, holder of a Community design protecting a road beacon, learned that PROYECTOS was marketing a product that, in its view, infringed its registered Community design. CEGASA sent PROYECTOS an extra-judicial warning letter, but PROYECTOS not only did not stop in the commercialization, but proceeded to deposit the shape of the product, object of the dispute, as a Community design.

CEGASA sued PROYECTOS before the Commercial Court no. 1 of Alicante for the infringement of its design. In its defence, PROYECTOS claimed that the allegedly infringing product would be properly protected by its registration, conferring PROYECTOS a right to use it and preventing CEGASA from prohibiting such use, unless the design was expressly declared invalid.

TJUE dos cuestiones. En primer lugar, pregunta si el demandante puede ejercitar directamente una acción por infracción de su modelo contra el titular del segundo modelo infractor registrado posteriormente, o si, tal y como sostiene la demandada, PROYECTOS, únicamente podrá hacerlo si al mismo tiempo obtiene la nulidad de este modelo.

Tal y como pone de manifiesto el Abogado General Paolo Mengozzi, el problema planteado por el Juzgado Mercantil 1 de Alicante es objeto de un intenso debate doctrinal y jurisprudencial en España. En materia de marcas, existe una jurisprudencia del Tribunal Supremo que entiende que la marca nacional registrada confiere a su titular un *ius utendi* (o derecho al uso), por lo que la acción por infracción de marca sólo puede ejercitarse con éxito si previa o simultáneamente se ejercita la acción de nulidad de la marca del infractor. Sin embargo, el Abogado General desaconseja la aplicabilidad de dicha jurisprudencia a los dibujos y modelos y ello porque, en contraposición con las marcas, éstos son concedidos de un modo prácticamente automático, sin control de fondo y sin trámite de oposición. La velocidad y facilidad de registro de los modelos y dibujos comunitarios podrían dar lugar a un riesgo de abuso muy elevado si se considerase, como en materia de marcas, que su registro otorga un derecho a usarlos.

Según el Abogado General, se plantea aquí un conflicto entre dos aspectos de la seguridad jurídica. Por un lado, la debida al demandante, titular del modelo anterior, quien vería debilitado su modelo debidamente registrado si, para el ejercicio de la acción de infracción, se le exigiera solicitar la nulidad del modelo del demandado. Del otro lado, la seguridad jurídica debida al supuesto infractor titular del modelo posterior, quien estaría actuando conforme a un derecho registrado.

Ante esta contraposición de derechos, el Abogado General entiende que debería prevalecer el del demandante titular del modelo anterior, ya que lo contrario podría poner gravemente en peligro el sistema.

En efecto, en opinión del Abogado General, al infractor de un modelo, frente a la amenaza de una acción de infracción en su contra, le bastaría registrar el producto infractor como dibujo o modelo para obstaculizar los derechos del titular del modelo infringido, obligándole a obtener la declaración de nulidad del modelo posterior para poder ejercitar con éxito la acción de infracción. El segundo modelo podría también ser registrado con posterioridad a la interposición de la demanda o, incluso después de la nulidad del modelo posterior, el infractor podría seguir solicitando modelos muy similares para así poder seguir comercializando el producto infractor.

Obligar al demandante a ejercitar la acción de nulidad para poder ejercitar con éxito la de infracción, implicaría permitir que personas de mala fe se aprovecharan del sistema, registrando dibujos o modelos “defensivos” para dilatar el procedimiento judicial e impedir la protección efectiva de derechos válidamente registrados.

Por tanto, el Abogado General entiende que el titular de un modelo registrado debería poder ejercitar la acción de infracción aún contra un tercero que invoque un modelo registrado con posterioridad, sin necesidad de tener que obtener previamente su nulidad.

In this context, the Spanish court raises two issues to the ECJ. First, it asks whether the plaintiff may bring an infringement action of its design directly against the holder of an infringing design subsequently registered, or if, as alleged by the defendant, PROYECTOS, it may do so only if at the same time that second design is declared invalid.

As stated by Advocate General Paolo Mengozzi, the problem posed by the Commercial Court no. 1 of Alicante is a matter of doctrinal and jurisprudential debate in Spain. In terms of trademarks, there is a jurisprudential trend set by the Supreme Court understanding that a national trademark confers its holder a *ius utendi* (right to use), so that trademark infringement actions may only be successfully brought if, previously or simultaneously, invalidity actions against the infringer's trademark are also brought. The Advocate General discourages, however, the applicability of the referred case law as regards designs because, as opposed to trademarks, designs are granted almost automatically, without conflict checks with previous rights and without opposition proceedings. The speed and ease of the registration process of Community designs could lead to a very high risk of abuse if, as in the case of trademarks, its registration conferred their holders a right to use them.

According to the Advocate General, there is a conflict here between two aspects of legal certainty. On the one hand, the one due to the plaintiff, holder of the prior design, whose design, properly registered, would be weakened if for filing infringement actions he was required to obtain the invalidation of the defendant's subsequent design. On the other hand, the legal certainty due to the alleged infringer, holder of the subsequent design, who would be acting in accordance to a registered right.

Faced with this clash of rights, the Advocate General is of the opinion that the ones to prevail should be the rights of the plaintiff, holder of the prior design, since otherwise, the system could be seriously jeopardized.

Indeed, in the Advocate General's opinion, the infringer, when confronted with the threat of an infringement action against him, could just register the infringing product as a design in order to impede the exercise of its rights to the holder of the infringed design, obliging him to obtain the declaration of invalidity of the subsequent design to successfully bring infringement actions. The second design could also be registered after the filing of the lawsuit, or even after the invalidation of the subsequent design, as the infringer could keep registering very similar designs in order to continue marketing the infringing product.

If the plaintiff was forced to bring an invalidity action in order to bring, successfully, infringement actions, this would enable people acting in bad faith to take advantage of the system, registering “defensive” designs to delay the judicial proceedings and to prevent the effective protection of validly registered rights.

Therefore, the Advocate General considers that the holder of a registered design should be able to bring infringement actions even against a third party invoking a subsequent design registered in his name, it being unnecessary to previously seek the declaration of invalidity of such design.

## El Abogado General entiende que el titular de un modelo registrado debería poder ejercitar la acción de infracción aún contra un tercero que invoque un modelo registrado con posterioridad, sin necesidad de tener que obtener previamente su nulidad

Como motivos adicionales a esta interpretación, el Sr. Mengozzi apunta la falta de tutela específica por el Reglamento sobre Dibujos y Modelos a estos titulares de dibujos o modelos registrados con posterioridad o el hecho de que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios carezcan de competencia para decidir sobre la nulidad de los dibujos o modelos registrados en vía principal.

La segunda cuestión planteada por el Juzgado de Alicante sugiere la posibilidad de modular la anterior conclusión, sobre la necesidad o no necesidad de declarar previamente la nulidad del modelo posterior del infractor, en base a su buena o mala fe. Bajo este punto de vista, se podría permitir el ejercicio de la acción de infracción sin previa declaración de nulidad si el modelo posterior se registró de mala fe o, como en el litigio principal, después de un requerimiento extrajudicial, pero no si el segundo modelo fue depositado de buena fe.

Si bien se trata de un enfoque interesante, el Abogado General Mengozzi considera que complicaría enormemente un sistema que, dice, el legislador ha querido simple y eficaz. Además, mientras que en el Reglamento la intención del infractor sí se tiene en cuenta para determinar el alcance de protección de los dibujos o modelos no registrados, ello no ocurre en el caso de los registrados. Por ello, sugiere que las mencionadas circunstancias no debieran ser tenidas en consideración.

## The Advocate General considers that the holder of a registered design should be able to bring infringement actions even against a third party invoking a subsequent design registered in his name, it being unnecessary to previously seek the declaration of invalidity of such design

As additional grounds for this interpretation, Mr. Mengozzi points to the lack of a particular protection by the Regulation on Community Designs to these holders of subsequent registered designs or the fact that the Community Design Courts lack the jurisdiction to decide on the validity of registered designs in the main claim.

The second question posed by the Alicante Court raises the possibility of modulating the above conclusion on the need or not to seek the invalidity of the infringer's subsequent design based on his good or bad faith. Under this point of view, bringing infringement actions without a previous declaration of invalidity could be allowed if the subsequent design had been registered in bad faith or, as in the main proceedings, after an extra-judicial warning letter, but not if the subsequent design had been deposited in good faith.

While this is an interesting approach, Advocate General Mengozzi considers that it would greatly complicate a system that the legislator sought to keep simple and effective. Furthermore, while in the Regulation the infringer's intent is taken into account in determining the scope of protection of unregistered designs, this was not the case for registered designs. He therefore suggests that those circumstances should not be taken into consideration.

## 4 LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL TIME BAR FOR IP CRIMES IN THE SPANISH CRIMINAL CODE

Como consecuencia de la nueva regulación hecha por la Ley Orgánica 5/2010, el Código Penal español sufrió importantes modificaciones.

La nueva regulación afectó a varias instituciones del Código Penal, entre las cuales se encuentra la prescripción del delito. La institución de la prescripción del delito se encuentra recogida en el Código Penal español como causa de extinción de la responsabilidad penal, especificándose los diferentes períodos de tiempo previstos para su extinción en función de la gravedad del delito.

En particular, con anterioridad a la reforma, la prescripción para los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual era de (i) tres años, en circunstancias normales, y (ii) un máximo de cinco años, en los casos en que quedaba probada la concurrencia de alguna de las circunstancias agravantes previstas en el Código Penal.

Actualmente, tras la reforma del Código Penal, el plazo mínimo de prescripción de los delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual es de cinco años (sin necesidad de probar la concurrencia de circunstancias agravantes).

As a consequence of the new Regulation made by the 5/2010 Act, the Spanish Criminal Code was the object of important amendments.

The new regulation affected various Criminal Code institutions, among which was the time bar statute for several crimes, including IP crimes.

The institution of the time bar is set out in the Spanish Criminal Code as a cause of extinction of criminal liability, specifying different time periods for such extinction depending on the severity of the crime.

In particular, prior to the reform of the Criminal Code, the time bar for crimes against Intellectual Property rights was (i) three years, under normal circumstances, and (ii) up to five years, in cases in which it was proven that any of the aggravating circumstances foreseen in the Criminal Code were fulfilled.

At present, after the reform, the minimum period of statute of limitations for IP crimes is five years (without having to prove the fulfilment of aggravating circumstances).

La razón que hay detrás de este aumento de la duración mínima de la prescripción de tres a cinco años, se exponía en el Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010:

“El replanteamiento del régimen procesal de la prescripción en los términos expuestos aconseja también revisar algunos aspectos de su regulación sustantiva. La impunidad debida a la prescripción de ciertos delitos castigados con penas de no excesiva gravedad (estafas, delitos urbanísticos, por ejemplo, o algunos delitos contra la Administración pública), cuyo descubrimiento e investigación pueden sin embargo resultar extremadamente compleja y dilatada, ha redundado en descrédito del sistema judicial y en directo perjuicio de las víctimas. En este sentido, se opta por elevar el plazo mínimo de prescripción de los delitos a 5 años, suprimiendo por tanto el plazo de tres años que hasta ahora regía para los que tienen señalada pena de prisión o inhabilitación inferior a tres años”

Este cambio podría ser de gran trascendencia práctica en los procedimientos relativos a los delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual, cuyo enjuiciamiento en algunos casos, en efecto, es complejo y requiere mucho tiempo de investigación.

Por lo tanto, el aumento del período mínimo de prescripción a cinco años sitúa a los titulares de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en una mejor posición para tratar de evitar la impunidad a veces sufrida como consecuencia de las demoras de los procedimientos derivados de su complejidad o incluso de la inactividad de los Tribunales.

No obstante, el aumento de la duración mínima del período de prescripción se aplicaría únicamente a los delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual, pero no a aquellos casos en que, de acuerdo con el nuevo Código Penal (debido a las características del acusado y los beneficios obtenidos), la actividad del infractor no constituya un delito contra la Propiedad Industrial y/o Intelectual, sino simplemente una falta contra el patrimonio. En estos casos la prescripción se limita a seis meses.

Teniendo en cuenta lo anterior, han ido surgiendo varias incertidumbres acerca de la nueva normativa a pesar de los potenciales beneficios de la reforma del Código Penal que afecta a la institución de la prescripción para los delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual.

En primer lugar, está claro que el nuevo período de cinco años sería aplicable a los crímenes contra la Propiedad Industrial e Intelectual cometidos después del 23 Diciembre 2010 (fecha de entrada en vigor de la nueva normativa). Sin embargo, en cuanto la nueva regulación podría considerarse menos favorable para el acusado, aún está por verse cómo ese nuevo período será aplicado por los tribunales penales en los litigios pendientes en el momento en que la nueva regulación entró en vigor.

En segundo lugar, también tendremos que ver cómo se aplica la prescripción en los procedimientos iniciados contra delitos contra la Propiedad Industrial y/o Intelectual, pero en los que finalmente los tribunales deciden que los hechos deben ser castigados como una mera falta contra el patrimonio.

Por lo tanto, tendremos que ver cuál es la aplicación que los tribunales penales hacen de la nueva regulación de la prescripción, a efectos de comprobar si el aumento del plazo mínimo de prescripción en los delitos contra la Propiedad Industrial e Intelectual resulta tan positivo como pretendía el legislador.

The reason behind the rise of the minimum period of statute of limitations from the prior three year to the current five year period was set out in the introduction of Act 5/2010:

"Rethinking the litigation system of the requirement as set out above also encourages a review of some aspects of its substantive regulation. The impunity due to the time barring of certain offences punished with minor sentences (...), which however can be complex and time consuming to investigate, has discredited the judicial system and been directly detrimental to the victims. It has therefore been decided to raise the minimum period of statute of limitations to five years, thus eliminating the three year term which up to now was what was used for those with prison sentences or professional disqualification of less than three years".

Needless to say, this change could be of great practical importance in criminal IP proceedings where prosecution procedures in some cases are, indeed, complex and time consuming to investigate.

Therefore, the rise of the minimum period of statute of limitations to five years places IP right owners in a better position to try to avoid the impunity sometimes suffered due to delays in proceedings arising from the complexity of the case or even from the court's lack of activity.

Nevertheless, the rise of the minimum period of statute of limitations would only apply to IP crimes but not to those cases in which, according to the new Criminal Code (due to the defendant's characteristics and profits obtained), the defendant's activity does not constitute an IP crime but just a mere misdemeanour against the patrimony. Rather, in these cases the time bar applicable is limited to six months.

Taking the above into account, several uncertainties have arisen from the new regulation despite the potential benefits of the amendments introduced to the Criminal Code which affect the time bar statute for IP crimes.

First of all, it is clear that the new five year period would be applicable to those IP crimes committed after 23 December 2010 (date of entry into force of the new regulation). However, as far as the new regulation could be considered less favourable for the accused, it is still to be seen whether such new period is applied by the Criminal Courts on those proceedings pending at the time the new regulation came into force.

Secondly, it also remains to be seen how the time bar statute is going to be applied in those proceedings in which the facts are initially prosecuted as IP crimes but finally end up being punished as a mere misdemeanour against the patrimony.

We will therefore have to wait for the implementation of the new time bar regulations by the Criminal Courts to see whether the increase in the minimum period of statute of limitations for IP Crimes proves as positive as the legislator intended.

**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](http://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](mailto: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](mailto:info@gba-ip.com)) or by post.*