

- 1 Casos - Adidas contra Alcampo
Case comment – Adidas versus Alcampo
- 2 Protección penal – Reforma del Código Penal
Criminal Protection – Reform of the Spanish Penal Code
- 3 Procesal – Prescripción de acciones
Litigation – Prescription of Actions
- 4 Diseño y Derecho de Autor
Design and Copyright
- 5 Novedades en la firma
New developments in the firm

BARCELONA
Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021
Tel.: (34) 93 202 34 56
Fax: (34) 93 240 53 83

MADRID
C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006
Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16
Fax: (34) 91 576 22 29

1 ALCAMPO CONDENADA POR INFRINGIR LA MARCA DE LAS TRES BANDAS Y COPIAR UN DISEÑO DE ADIDAS

ALCAMPO SENTENCED FOR INFRINGING THE ADIDAS THREE STRIPE TRADEMARK AND COPYING AN ADIDAS DESIGN

Mediante Sentencia de 6 de septiembre de 2004, el Juzgado de primera instancia nº 58 de Madrid ha condenado a ALCAMPO por la importación y comercialización de las zapatillas deportivas "Longway". Las zapatillas Longway incorporaban tres bandas de modo similar a cómo ADIDAS las tiene registradas como marca gráfica, y de modo casi idéntico a cómo se encuentran en el modelo "Adidas Grind 2" de ADIDAS. Además de incorporar las tres bandas, el diseño de la zapatilla Longway resulta muy similar en su conjunto al del producto Adidas Grind 2.

El Juzgado, estimando las acciones ejercitadas por ADIDAS, ha considerado que la importación y venta del producto Longway supone (i) una infracción de la marca de las tres bandas de ADIDAS y (ii) un acto de competencia desleal.

En cuanto a la infracción de marca, la Sentencia establece en primer lugar que *"la marca de las tres bandas es una marca renombrada"* (tres bandas paralelas dispuestas de modo oblicuo en el lateral de la zapatilla).

Como consecuencia de lo anterior, el Juez declara que no es preciso que exista un grado de similitud tal entre marca y signo que produzca confusión en el consumidor. Basta con que, sin confundirse, el consumidor vincule el signo con la marca o simplemente que se pueda producir un debilitamiento del carácter distintivo de la marca.

In a judgement dated 6 September 2004, the First Instance Court no 58 of Madrid sentenced ALCAMPO (the Spanish subsidiary of the French retail chain AUCHAN) for the importation and sale of its Longway training shoes. The Longway training shoes imported by ALCAMPO bore three stripes, which were very similar to the three stripes registered as a trademark by ADIDAS and almost identical to the three stripes in the ADIDAS product GRIND 2.

The Court, admitting ADIDAS arguments, considered that the importation and sale of the Longway product amounts to (i) an infringement of the ADIDAS three stripe trademark and (ii) unfair competition.

As far as the trademark infringement is concerned, the Court considered that the *three stripe trademark of Adidas* (three stripes in a slanting position on either side of the training shoe) *is a well known trademark.*

As a result, the Court stated that it is not necessary for the similarity between the sign and the trademark to lead consumers to confusion, but it is enough, that the consumer, without likelihood of confusion, should make a link between the trademark and the sign or simply that the trademark may be diluted.

El Juzgado efectúa en este punto una referencia expresa a la Sentencia dictada por el TJCE el 23 de octubre de 2003 (as. Adidas/Fitness World; C-408/2001), y manifiesta que el debilitamiento de la marca constituye el elemento objetivo a tener en cuenta en los casos de violación de marcas renombradas.

El Juzgado ha aplicado la doctrina sentada por el TJCE en su Sentencia de 23 de octubre de 2003 (caso Adidas contra Fitness World)

Por lo que se refiere a la competencia desleal, el Juez considera que ALCAMPO se ha aprovechado indebidamente de la reputación y el esfuerzo de ADIDAS. Esta declaración responde al hecho de que, con independencia del uso de las tres bandas, el producto Longway presenta también en su aspecto general una gran similitud con el Grind 2 de ADIDAS.

Como consecuencia de la declaración de infracción de marca y competencia desleal, ALCAMPO ha sido condenada a cesar en la venta del producto Longway y, en general, a no infringir las marcas de ADIDAS en el futuro ni vender productos cuyo diseño constituya una copia de los de ADIDAS. ALCAMPO también ha sido condenada a indemnizar los daños y perjuicios causados a ADIDAS y a publicar el fallo de la Sentencia en dos periódicos de tirada nacional.

The Court made a special reference to the ECJ Judgement of 23 October 2003 (Adidas v Fitness World C-408/2001) and added that in cases of infringement of well known trademarks, the relevant objective issue to take into account is mainly the dilution of the trademark.

The Court expressly applied the doctrine from the ECJ Judgement of 23 October 2003 (Adidas v. Fitness World).

As far as unfair competition is concerned, the Court declared that ALCAMPO has unduly exploited the ADIDAS reputation and its efforts made to create the GRIND 2 product. Indeed, regardless of the use of the three stripes, the Longway product has a very similar overall appearance to the GRIND2 product of ADIDAS.

As a consequence of the declarations of trademark infringement and unfair competition, ALCAMPO was ordered to cease the sale of the Longway product and, in general, not to infringe ADIDAS trademarks or sell products with a design copied from those of ADIDAS. Furthermore, ALCAMPO has been sentenced to pay damages and to publish the Judgement in two national newspapers.

2 REFUERZO DE LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL REINFORCEMENT OF CRIMINAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

El día 1 de octubre de 2004 entró en vigor en España la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de Noviembre, de reforma del Código Penal, con importantes cambios a efectos prácticos:

1) Se elimina la necesidad de que los titulares de los derechos infringidos formulen denuncia. De esta forma, los cuerpos de seguridad del Estado y el Ministerio Fiscal pueden (y deben) perseguir estos delitos de oficio, independientemente de la actuación de los titulares.

2) Se extiende la protección penal a las obtenciones vegetales, penalizándose dos tipos de actividades:

On 1 October 2004, the new Law 15/2003, of 25 November, came into force, reforming the Spanish Penal Code and introducing some important practical changes which will affect criminal protection of intellectual property rights:

1) The need for right holders to file a complaint has now been eliminated. This means that the Police forces and the Public prosecutor can (and must) pursue IP crimes ex-officio, independently of whether right holders file criminal actions or not.

2) Criminal protection is extended to plant variety rights, penalising two types of activities:

* Producir, reproducir, acondicionar, ofrecer, vender, exportar, importar o poseer material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida (i) con fines agrarios o comerciales, (ii) sin consentimiento del titular y (iii) con conocimiento del registro.

* Cualquiera de los mencionados actos cuando se utilice, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad.

La protección penal se extiende a las obtenciones vegetales

3) Se unifican y agravan las penas y multas por la comisión de delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

4) Se definen con mayor precisión los delitos de especial gravedad atendiendo a criterios objetivos: (i) trascendencia económica (ii) pertenencia a organizaciones o asociaciones cuya finalidad sea la infracción de estos derechos y (iii) utilización de menores de 18 años.

5) Se penaliza la importación “paralela” de productos sobre los que existen derechos de propiedad intelectual o de marca, cuando se cumplan ciertos requisitos:

- * Intencionalidad (dolo).
- * Falta de autorización de los titulares.
- * Importación desde países no pertenecientes a la Unión Europea, o bien,
- * Importación de productos adquiridos en países pertenecientes a la Unión Europea, pero no adquiridos directamente al titular de los derechos en dicho Estado o con su consentimiento.

Se penaliza la importación “paralela” de productos sobre los que existen derechos de propiedad intelectual o de marca

En este sentido, se prevén dificultades prácticas en cuanto a la incautación por parte de las Agencias de Aduanas españolas de productos importados paralelamente, ya que el Reglamento Comunitario de aplicación (1383/2003) excluye expresamente la suspensión del levante dichas mercancías.

* Producing, reproducing, conditioning, displaying, selling, exporting, importing or possessing vegetable matter for reproduction or multiplication of a protected plant variety (i) with agricultural or commercial purposes, (ii) without the consent of the holder and (iii) with knowledge of the registration.

* Any of the above-mentioned acts, when vegetable matter of reproduction or multiplication is used in the name of a protected plant variety, when it does not belong to such a variety.

Criminal protection has been extended to plant variety rights in Spain

3) Penalties and fines for criminal offences against intellectual property rights have been standardized and increased.

4) Criminal acts which are considered particularly serious are now defined more precisely according to objective criteria: (i) economic importance (ii) belonging to organisations or associations whose aim is the infringement of IP rights (iii) the use of minors.

5) Parallel imports of products which infringe copyright or trademark rights are penalised, when certain requirements are met:

- * Criminal intent (dolus)
- * Lack of authorisation from the right holders.
- * Importing from countries outside the European Union or
- * Importing of products acquired in Member States but not directly from the holder of the right in the country of origin or with his consent.

Parallel imports of products which infringe copyright or trademark rights may now be criminal offences

Practical difficulties are certainly envisaged with regard to the seizure of parallel imports by the Spanish Customs Authorities, given that Community Regulation 1383/2003 expressly excludes suspending the release of those goods.

En cualquier caso, aun cuando resultaría ciertamente contradictorio que las Agencias de Aduanas permitiesen el levante de unas mercancías sobre las que existe un procedimiento penal en curso, no será hasta los próximos meses, con la práctica, cuando se concrete el tratamiento que las Aduanas españolas darán a este tipo de importaciones.

In any event, even though it would be contradictory for Spanish Customs Authorities to allow the release of goods for which there are a criminal proceedings underway, it will be some months before it can be seen, in practice, exactly how the Spanish Customs authorities treat this type of import.

3 LA PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES EN LOS ACTOS DE VIOLACIÓN CONTINUADA PRESCRIPTION OF ACTIONS IN ACTS OF CONTINUOUS INFRINGEMENT

En estos últimos años, en asuntos de competencia desleal y propiedad industrial en los que se discutía una infracción continuada de un derecho, se ha puesto claramente de manifiesto la existencia de dos interpretaciones contrapuestas en torno a la prescripción de acciones.

En concreto, en este tipo de pleitos, la cuestión polémica se ha centrado en la determinación del momento preciso en el que deben comenzar a contarse los plazos de prescripción para el ejercicio de acciones judiciales.

Por un lado, la interpretación tradicional, literal, de los preceptos que regulan la prescripción de las acciones (artículo 21 en la Ley de Competencia Desleal, artículo 45.1 en la Ley de Marcas o artículo 71 en la Ley de Patentes) indicaría que los respectivos plazos de prescripción empiezan a correr desde el momento en que dichas acciones pudieron ejercitarse, esto es, desde el momento en que el perjudicado tuvo noticia de la infracción, y ello con independencia de que la infracción del derecho continúe ininterrumpidamente o se repita en el futuro.

La jurisprudencia más reciente es favorable a la doctrina del “acto continuado”, sobre todo en materia de competencia desleal

Frente a la anterior concepción tradicional, la doctrina y jurisprudencia más recientes vienen sosteniendo que en los casos en los que existe una violación continuada de un derecho a lo largo del tiempo debe entenderse que existe una pluralidad de actos de infracción, y que cada uno de dichos actos, por tanto, tiene un plazo de prescripción propio.

Si bien esta polémica se plantea igualmente para las

In the last few years, in cases of unfair competition and intellectual property related to acts of continuous infringement, there have been two contrasting interpretations in Spain with regard to the issue of prescription (acquisition or extinguishment of a right by lapse of time) of actions.

This controversial matter is related to determining when exactly judicial actions for intellectual property infringement or unfair competition actually lapse.

On the one hand, a traditional literal interpretation of the provisions which regulate the prescription of actions (section 21 of the Unfair Competition Act, section 45.1 of the Trademarks Act or section 71 of the Patents Act) would indicate that the period for filing said actions starts at the very moment the right holder becomes aware that the infringement is taking place, independently of whether it is continuous or whether it stops and is repeated at a later date.

Most recent case law favours the “continuous infringement” doctrine, particularly in matters of unfair competition

In contrast to this traditional concept, more recent opinions would support the doctrine that in cases where there is a continuous infringement of rights over a period of time, this should be considered to be a series of infringing acts and therefore, each of them has its own independent period for filing actions.

Although this issue arises equally for intellectual

acciones por infracción de derechos de propiedad industrial y para las acciones por competencia desleal, pues el concepto es análogo en ambas materias, lo cierto es que ha sido en los casos de competencia desleal en los que nuestros Tribunales se han pronunciado más profusamente a favor de esta última interpretación. De hecho, aunque buena parte de la doctrina ha apoyado también la nueva interpretación para las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, nuestros Tribunales raramente han contemplado la posibilidad de aplicar la tesis del “acto continuado” fuera de los casos de competencia desleal.

Por esta razón, merece especial atención, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 8ª) de 23 de febrero de 2004, pues aplicó expresamente la doctrina del acto continuado en un litigio por infracción de patente.

En efecto, en aquél caso, y a pesar de interponerse la demanda por infracción de patente pasados cinco años desde que el demandante tuvo conocimiento de la misma (plazo de prescripción de la Ley de Patentes), la Audiencia Provincial de Valencia desestimó la excepción de prescripción planteada por el demandado por entender que la infracción de la patente persistía al tiempo de interponerse la demanda.

property actions and unfair competition actions, it has been in cases of unfair competition where Spanish Courts have almost exclusively pronounced judgement in this way. In fact, although many authors maintain this interpretation also for cases of intellectual property actions, the Spanish Courts have rarely contemplated the possibility of applying the continuous infringement thesis in intellectual property cases.

For this reason, the Judgment of the Valencia Court of Appeal (Section 8) of February 23, 2004, for example, deserves special attention as it applied the above-mentioned doctrine in a case related to a patent infringement.

In this case, although the patent holder filed the infringement action five years after finding out about the infringement, the Court of Appeal rejected the allegations of the defendant based on prescription because the patent infringement was still happening at the time of filing the action.

4 LA PROTECCIÓN ACUMULADA DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES “ORIGINALES” DOUBLE PROTECTION OF “ORIGINAL” INDUSTRIAL DESIGNS

Recientemente, ha ganado firmeza la Sentencia de 30 de marzo de 2004 del Juzgado de Primera Instancia 1 de Zaragoza, que ha reconocido protección a través del derecho de autor al diseño del envoltorio de un surtido de galletas de una compañía británica. Esta cuestión presenta un indudable interés práctico.

La protección legal de las creaciones de forma ha presentado tradicionalmente no pocos problemas, fundamentalmente como consecuencia de su naturaleza híbrida, ya que se trata de creaciones a caballo entre la propiedad industrial (marcas gráficas o tridimensionales y diseños) y la propiedad intelectual (en tanto que obras originales). Se trata de creaciones que adquieren una gran importancia para numerosos sectores industriales, como por ejemplo la industria del calzado, mobiliario, moda, joyería, etc.

La distinción entre una y otra forma de protección es evidente: mientras que en la propiedad industrial el derecho está sometido a la obligatoriedad de registro (salvo la excepción de los nuevos diseños comunitarios no-registrados) y hasta entonces no se produce su

Recently, the Judgement of 30 March 2004 ruled by the First Instance Court 1 of Zaragoza has become final. This decision acknowledged that a packaging design for assorted biscuits of a UK company, could be protected through copyright. This issue is one of great importance in practice.

Legal protection of shape creations has generated more than its fair share of problems, mainly due to its hybrid nature, given that these are creations which fall into the grey area between both industrial property (graphic or three-dimensional trademarks or designs) and copyright (since they might be original works). These creations take on a great significance for many industrial sectors i.e. shoes, furniture, fashion, jewellery, etc.

The distinction between one form of protection and another is clear: whereas in the case of industrial property, the exclusive right depends on compulsory registration (except for the new unregistered Community designs), in the case of

nacimiento, en la propiedad intelectual el registro es sólo potestativo y el derecho surge desde el mismo momento de la creación de la obra.

En el plano probatorio, la ventaja que ofrece la propiedad industrial con respecto a la propiedad intelectual es que a través del registro se tiene certeza acerca de la fecha a partir de la cual comienza el derecho de exclusiva y de su objeto, así como de la identidad del titular. Por el contrario, una creación artística necesita un esfuerzo probatorio sobre todas esas circunstancias.

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que los plazos de protección son muy distintos. Así, mientras las marcas pueden tener una duración indefinida, en el caso de los diseños registrados es de 25 años, y con respecto al derecho de autor, durante toda su vida y hasta 70 años después de su muerte; y en el caso del diseño comunitario no registrado la duración sólo es de 3 años desde la primera divulgación en Europa.

Sin perjuicio de tales diferencias, las creaciones de forma pueden gozar de una protección acumulada a través de las normas que regulan las marcas, los diseños y los derechos de autor, si se cumplen los requisitos correspondientes. En determinadas circunstancias cabe, además, acudir a las normas sobre competencia desleal.

En algunos casos, los diseños industriales pueden gozar de una doble protección acumulada, en tanto que propiedad industrial y en tanto que propiedad intelectual

Esta protección acumulada o doble protección favorece al empresario en la medida en que se le ofrecen distintos instrumentos para proteger su creación. Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que para que una creación sea protegible por el derecho de autor, la misma deberá gozar de un grado mínimo de originalidad, que en gran medida dependerá del tipo de creación de que se trate.

copyright, registration is optional and the right comes into effect from the moment the creation is made.

With regard to evidence at Court, industrial property does have an advantage over copyright: through registration, one is able to ascertain the subject matter, the date on which the exclusive rights were acquired and also the identity of its holder. Whereas, in the case of copyright, means of evidence is needed to prove all these facts.

In any event, due account must be taken of the fact that protection terms differ substantially in each case. Thus, trademarks may have an indefinite duration, registered designs last 25 years and copyright last 70 years from the death of the author. In the case of unregistered Community designs, the term of protection only lasts 3 years from the date in which the design is made available to the public within the Community.

Having stated the above, a shape creation can enjoy a “double protection” in that it can be protected as a trademark, a design or artistic work, provided that it fulfils all the stipulated requirements for each form of protection. In certain circumstances, unfair competition can be applied as well.

In certain cases, industrial designs enjoy a double protection, as industrial property and as intellectual property

This accumulated or double protection, so to speak, is favourable to companies, as they are offered various instruments and tools to protect their creations. It must be taken into account, however, that to enjoy copyright protection, the creation will need to be original, which will depend on what type of creation it is, to some extent.

5 NOVEDADES EN LA FIRMA. INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS **NEW DEVELOPMENTS IN THE FIRM. INCORPORATION OF NEW PARTNERS**

El inicio de un nuevo año es un buen momento para adoptar decisiones importantes.

The onset of a new year is an excellent moment to make some important decisions.

Han transcurrido 14 meses desde que Grau, Baylos & Angulo comenzó su andadura en Noviembre de 2003. La firma goza de buena salud y está experimentando un crecimiento superior al inicialmente previsto, lo que nos ha llevado a aumentar en un 50% el número de abogados con que el despacho contaba en su fase inicial y poder así atender las necesidades de nuestros clientes manteniendo la calidad del servicio y la rapidez en la respuesta.

Además de crecer en número, los profesionales que integran Grau, Baylos & Angulo han concentrado sus esfuerzos en profundizar en el estudio de diversas áreas de la Propiedad Industrial, siendo unas de las características de la firma (i) el fomento de la subespecialización en aquellos campos que requieren unos conocimientos científicos o prácticos específicos respecto del Derecho a aplicar o del área de negocio del cliente y, al mismo tiempo, (ii) la prestación de un servicio integral en Propiedad Industrial e Intelectual con la finalidad de poder asistir a nuestros clientes en cualquier problema que se les plantee en estas materias.

La buena marcha del despacho durante estos primeros meses es resultado del trabajo de todo un equipo humano formado por abogados y por colaboradores en cuestiones técnicas y administrativas que han contribuido a la puesta en funcionamiento y al desarrollo inicial de Grau, Baylos & Angulo.

Algunas de estas aportaciones han sido especialmente significativas, lo que, unido a la necesidad de fortalecer la estructura de la firma, ha llevado a los socios fundadores a tomar la decisión de incorporar nuevos socios al despacho.

Es, pues, para todos nosotros una gran satisfacción aprovechar esta primera newsletter del año 2005 para comunicar la incorporación de **Javier Huarte** y de **Agustí Valls** como socios de la firma.

Javier centra su actividad en los litigios de patentes y dedica gran parte de su tiempo a esta especialidad con énfasis en el sector químico farmacéutico, del que es un buen conocedor.

Agustí está especializado en la vertiente contenciosa de la Propiedad Industrial e Intelectual y actúa en defensa de los intereses de nuestros clientes tanto en sede Civil como Penal o Contencioso-Administrativa.

Estamos seguros de que este importante cambio contribuirá de modo muy positivo al desarrollo de Grau, Baylos & Angulo.

It has now been 14 months since Grau, Baylos & Angulo started out in November 2003. The firm is currently enjoying a very healthy outlook and is actually growing faster than predicted. We have therefore increased the number of lawyers by 50% since the firm was founded, so as to meet the needs of our clients and maintain the quality of service and fast response.

Apart from growing in number, the Grau, Baylos & Angulo professionals have concentrated their efforts on a more in-depth study of diverse areas of intellectual property. Two of the firm's special features are (i) its encouragement of sub-specialisation in those fields requiring a specific scientific or practical knowledge in terms of the Law applicable to the client's particular business area and at the same time, (ii) providing an integral service which enables us to address clients' problems in any aspect of intellectual property.

The firm's good progress in these initial stages is due to the work of a dedicated team of lawyers and collaborators in both technical and administrative areas, who have all contributed to getting the firm off the ground and spurring on the initial developments of Grau, Baylos & Angulo.

Some of these contributions have been particularly significant, which, together with the need to strengthen the firm's structure, have led to the decision by the firm's founding partners to incorporate two new partners.

Thus, it gives us great satisfaction to announce, in this first newsletter of 2005, that **Javier Huarte** and **Agustí Valls** are to become partners in the firm.

Javier focuses on patent litigation, dedicating much of his time to this specific area and concentrating on pharmaceutical patent cases, of which he is an expert.

Agustí specialises in the contentious area of intellectual property, acting in defence of the interests of our clients in both the Civil Courts and the Criminal or Contentious-Administrative Courts.

We are certain that a change of this significance will prove to be a very positive contribution to the future development of Grau, Baylos & Angulo.

GRAU, BAYLOS & ANGULO

ABOGADOS

BARCELONA

Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021

Tel.: (34) 93 202 34 56

Fax: (34) 93 240 53 83

MADRID

C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006

Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16

Fax: (34) 91 576 22 29