

- 1 Marcas y Competencia Desleal  
Trademark Infringement and Unfair Competition
- 2 Nueva Ley de Patentes  
New Patent Act
- 3 Procedimiento Penal  
Criminal Procedures
- 4 Patentes Esenciales  
Essential Patents

## 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 PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA: SE CONFIRMA LA ILICITUD DEL USO DE MARCAS NOTORIAS AJENAS SMELL-ALIKE PERFUMES: UNLAWFULNESS OF USING THE ORIGINAL PERFUMES' TRADEMARKS IS CONFIRMED

Como informamos en nuestra Newsletter del pasado mes de abril, mediante Sentencia de 14 de enero de 2015, el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante condenó a varias entidades del Grupo SAPHIR, así como a una cadena de supermercados cliente de éste, por infracción de marcas y competencia desleal respecto de las sociedades pertenecientes al grupo de perfumería y moda PUIG, Carolina Herrera Limited, Puig France, SAS, Gaulme, SAS y Antonio Puig, SA.

El pleito tenía por objeto el uso por las demandadas de marcas tales como "Carolina Herrera", "Nina Ricci", "Paco Rabanne" o "Jean Paul Gaultier", para promocionar, ofrecer y comercializar sus perfumes, pretendidamente imitaciones en olor de los perfumes de las actoras.

En concreto, el Grupo SAPHIR hace uso de las marcas de las actoras en listados de equivalencias que ponen en relación sus perfumes con las marcas de las actoras, y que facilita a los minoristas que comercializan sus productos en el punto de venta. Por su parte, determinados minoristas comercializan en sus establecimientos los perfumes del Grupo SAPHIR mediante el empleo de etiquetas, colocadas en los expositores o lineales, que también reproducen las marcas de las actoras.

La Sentencia declaró que dichos usos infringen los derechos marcarios de las actoras en tanto que suponen la obtención de un aprovechamiento o ventaja desleal del carácter distintivo y del renombre de sus marcas, probadas como notorias. Asimismo, declaró la comisión de actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena y publicidad comparativa ilícita.

Dicha Sentencia fue apelada por las demandadas en la práctica totalidad de sus pronunciamientos. En su reciente Sentencia, de 14 de septiembre de 2015, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, actuando en funciones de Tribunal de Marca Comunitaria, ha confirmado en su integridad la resolución de primera instancia.

Si bien no ha sido este el primer pleito en España sobre la práctica recurrente consistente en emplear la marca ajena

As reported in our Newsletter issued last April, by Judgment of 14 January 2015, the Community Trademark No. 2 Court of Alicante sentenced several companies belonging to the SAPHIR Group, together with a supermarket chain, client of the Group, for trademark infringement and unfair competition in regards to the companies of the perfume and fashion group PUIG, Carolina Herrera Limited, Puig France, SAS, Gaulme, SAS y Antonio Puig, SA.

The lawsuit was aimed at the defendants' use of trademarks such as "Carolina Herrera", "Nina Ricci", "Paco Rabanne" or "Jean Paul Gaultier" to promote, offer and market their perfumes, supposedly smell-alike perfumes of the plaintiffs' perfumes.

In particular, the SAPHIR Group makes use of the plaintiffs' trademarks in comparison lists linking their smell-alike perfumes with the claimants' trademarks which are supplied to the retailers that distribute their products at the point of sale. Meanwhile, the retailers trade on their premises the perfumes of the SAPHIR Group by using labels placed on the displays or shelves which also reproduce the plaintiffs' trademarks.

The Judgment declared that such use infringes the plaintiffs' trademark rights as it implies taking unfair advantage of the distinctive character and the repute of their trademarks. Likewise, it declared the commission of acts of unfair competition due to taking unfair advantage of another's reputation and unlawful comparative advertising.

This ruling was appealed by the defendants in virtually all of its pronouncements. In its recent Judgment of 14 September 2015, Section 8 of the Alicante Court of Appeal, acting on functions of the Community Trademark Court of Appeal has confirmed the decision of first instance in its entirety.

Whilst this is not the first lawsuit in Spain regarding the recurring practice consisting of using the perfume

del perfume original para la comercialización de su supuesta equivalencia, esta es la primera vez, tras la conocida Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 18 de junio de 2009 (Asunto L'Oréal – Bellure, C-487/07), que un Tribunal de apelación español se pronuncia extensamente sobre la cuestión, calificando dicha actuación de ilícita por infracción de marcas y competencia desleal.

Entre otras cuestiones, el Tribunal resuelve que el uso de las marcas de las actoras por las demandadas es un uso a título de marca, pues perjudica la función de comunicación de la reputación, prestigio y goodwill inherente a las marcas de las actoras y de las que pretende apropiarse el Grupo SAPHIR.

Asimismo, se declara que dicho uso no se encuentra amparado por el límite al ius prohibendi consistente en el uso de la marca ajena con fines descriptivos de las características del producto (en este caso el olor). Razona el Tribunal que la referencia a las marcas de las actoras (i) no es el único medio de dar información al consumidor sobre el tipo de fragancia que ofrecen porque hay otros medios para hacerlo (testers, promoción de propias referencias mediante muestras, descripción de la fragancia sin referirse a las marcas ajenas, como se hace la propia página Web de SAPHIR), (ii) conduce a un aprovechamiento indebido del prestigio y reputación de dichas marcas e (iii) implica presentar los perfumes de SAPHIR como imitación o réplica de los perfumes originales, identificados con las marcas de las actoras.

**A lo largo de la Sentencia se insiste en la idea de que el uso de la marca del perfume original no tiene por objeto describir la fragancia de las demandadas, sino que se utiliza para atraer al consumidor hacia el perfume de supuesta imitación, para así “empujar” a su adquisición.**

En definitiva, entiende el Tribunal que las marcas de las actoras están siendo infringidas por cuanto, aun sin existir riesgo de confusión, se produce un vínculo entre dichas marcas y los signos empleados por las demandadas, idóneo para producir una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas.

De forma adicional, el Tribunal confirma la existencia de actos de competencia desleal. Para el Tribunal no existe duda de que las demandadas presentan sus productos como imitación o réplica de los perfumes de las actoras, en contravención de las normas sobre publicidad comparativa lícita y leal.

Asimismo, se confirma que concurre un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas de las actoras. Según el Tribunal todo el contexto de la línea de negocio de perfumería de equivalencia, como el de las demandadas, se basa en que los productos que se ofrecen constituyen (supuestamente) una imitación o réplica y se utiliza la marca de prestigio para atraer al consumidor y promover su compra.

trademark of a third party to market its alleged smell-alike perfume, it is the first time, after the landmark Judgement of the European Court of Justice of June 18, 2009 (Case L'Oréal - Bellure, C-487/07), for a Spanish Court of Appeal to rule extensively on the topic, declaring such acts as unlawful due to trademark infringement and unfair competition.

Among other issues, the Court finds that the use of the claimants' trademarks by the defendants constitutes a use which the proprietor of that mark is entitled to prevent, as it impairs the function of communicating the reputation, prestige and goodwill inherent to the plaintiffs' trademarks which the SAPHIR Group seeks to appropriate.

It also states that such use is not covered by the limitation to the effects of the trademark where the use of a third party's trademark is made for descriptive purposes of the product's characteristics (in this case, the smell). The Court argues that the reference to the plaintiffs' trademarks (i) is not the only means of providing information to consumers on the type of fragrance offered, since there are other means to do so (testers, promotion of its products through samples, description of the fragrance without referring to another's brand, as on SAPHIR's own website), (ii) it leads to an unfair advantage of the prestige and reputation of the trademarks, and (iii) it implies a presentation of the smell-alike perfumes as imitations or replicas of the original perfumes bearing the plaintiff's trademarks.

**The Judgment insists on the idea that the use of the original perfume's trademark is not intended to describe the defendants' fragrance, but is used to attract consumers to the smell-alike perfume, so as to “boost” its purchase.**

All in all, the Court considers that the plaintiff's trademarks are being infringed because, even without likelihood of confusion, there is a link between the marks and the signs used by the defendants, suitable to take unfair advantage of the distinctive character or reputation of these trademarks.

Additionally, the Court confirms the existence of acts of unfair competition. According to the Court, there is no doubt that the defendants present their products as imitations or replicas of the plaintiffs' perfumes, in contravention of the rules on lawful and fair comparative advertising.

Likewise, it confirms that unfair advantage is being taken of the reputation of the claimants' trademarks. It is the Court's opinion that the whole context of the smell-alike perfumes business, such as the defendants, is based on the products being offered as imitations or replicas and the reputed trademarks used to attract consumers and boost their purchase.

## 2 LA NUEVA LEY DE PATENTES ENTRARÁ EN VIGOR EN ABRIL DE 2017 NEW PATENT ACT TO COME INTO FORCE BY APRIL 2017

La nueva Ley de Patentes (24/2015) fue publicada el 25 de julio y entrará en vigor el 1 de abril de 2017, sustituyendo a la actual Ley 11/1986.

The new Patent Act (24/2015) was published on July 25. It will come into force on April 1, 2017, replacing the current Patent Act (11/1986).

Tal y como se explica en su Exposición de Motivos, el propósito de la nueva Ley es modernizar el sistema de patentes en España, en línea con los marcos legales comunitarios e internacionales.

La nueva Ley de Patentes cambia significativamente el procedimiento de concesión de patentes nacionales. Según la actual Ley, el examen de fondo sobre los requisitos de patentabilidad es voluntario y la mayoría de los solicitantes tratan de evitarlo. Sin embargo, la nueva Ley convierte el examen de los requisitos de patentabilidad en una condición obligatoria, eliminando así el procedimiento sin examen.

En relación con los litigios de patentes, los cambios más importantes que introduce la nueva Ley son los siguientes:

- La nueva Ley prevé normas procesales en relación con la limitación de la patente en el marco de un procedimiento judicial. Actualmente, aunque el Artículo 138.3 del Convenio de la Patente Europea faculta al titular de la patente para limitarla modificando las reivindicaciones en un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, las cuestiones de índole procesal de tal limitación carecen de regulación específica en España.

La ausencia de normas procesales en este sentido ha generado controversia en varios pleitos en los que se permitió al titular limitar la patente. No ha estado claro, por ejemplo, hasta qué momento procesal se puede limitar la patente, cómo y cuándo puede reaccionar a la limitación la parte que alega la nulidad de la patente, o si se puede limitar la patente con carácter subsidiario.

La nueva Ley proporciona algunas reglas para tratar de resolver varios de estos problemas:

- El titular de la patente podrá defender su validez en la forma en la que fue concedida y/o en forma limitada.
- El titular de la patente podrá limitarla, de manera principal o subsidiaria, en la contestación a la demanda, pero no después. Si alegó la infracción de la patente, deberá justificar si la versión limitada también se infringiría.
- La parte que cuestiona la validez de la patente tendrá un plazo improrrogable de dos meses para presentar un escrito alegando la nulidad de la versión limitada.
- La nueva Ley elimina la prohibición de declarar la nulidad parcial de una reivindicación.
- La nueva Ley introduce los escritos preventivos en el sistema procesal español. Aunque la actual legislación de patentes no hace referencia a ellos, en los últimos años algunas compañías han presentado escritos preventivos ante los Juzgados Mercantiles de Madrid y Barcelona. Mientras que los Juzgados de Madrid han tendido a rechazarlos sobre la base de que no tendrían ningún soporte legal específico, los Juzgados de Barcelona los han aceptado, aunque informando al titular de la patente de su presentación.

Según la nueva Ley, cualquier persona que espere ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte podrá presentar un escrito preventivo explicando por qué las medidas cautelares no deberían concederse. Al titular de la patente se le notificará la presentación del escrito preventivo.

As the new act states in its explanatory memorandum, its purpose is to modernise the Spanish patent system and bring it further into line with EU and international legal frameworks.

The new Patent Act significantly changes the procedure for granting a Spanish national patent. Under the present act, substantive examination is voluntary and most patent applicants tend to avoid it. However, the new act makes substantive examination of the patentability requirements a mandatory requirement by eliminating the alternative procedure.

Regarding patent litigation practice, the most important amendments introduced by the new Patent Act are as follows.

- The new act introduces rules regarding the limitation of a patent in the course of litigation. At present, although Article 138(3) of the European Patent Convention enables the patentee to limit the patent by amending the claims during invalidity litigation, the procedural aspects of such claim amendment lack specific regulation in Spain.

The absence of procedural rules in this regard has caused conflicts and disputes in cases where patentees were allowed to amend the patent during litigation. It has not been clear, for example: up to what point the patentee can amend the patent, how and when the party arguing invalidity can react to the limitation; or whether auxiliary requests are admissible.

The new act provides procedural rules to solve some of these problems:

- The patentee will be able to defend the validity of the patent as granted and/or in an amended form.
- The patentee will be able to amend the claims in the defence pleadings, but not afterwards. If the patentee has alleged the infringement of the patent as granted, then when limiting the patent it must argue why the patent as amended would still be infringed.
- The party challenging the validity of the patent will have a non-extendable two-month term in which to file a brief challenging the validity of the patent as amended.
- The new act eliminates the prohibition on declaring partial invalidity of a claim.
- The new act incorporates protective briefs into the Spanish procedural system. Although the present patent legislation makes no reference to protective briefs, some companies have filed them before the Madrid and Barcelona commercial courts in recent years. The Madrid courts have tended to reject them on the grounds that they have no explicit legal basis. However, the Barcelona courts have accepted them, although they have informed the patentee of the filing of the protective brief.

Under the new act, any party that expects to be the subject of a motion for an ex parte preliminary injunction may file a protective brief explaining why the preliminary injunction should not be granted. The patentee will be notified of the filing of the protective brief.

- Con la actual Ley, los Juzgados Mercantiles son los competentes para conocer de los casos de patentes. Sin embargo, con la nueva Ley, sólo serán competentes los "Juzgados de Patentes" (Juzgados Mercantiles a los que se les haya atribuido competencia exclusiva para conocer de casos de patentes). Actualmente, los únicos Juzgados de Patentes en España son los Juzgados Mercantiles 1, 4 y 5 de Barcelona. Sin embargo, parece que en breve algunos Juzgados Mercantiles de Madrid serán designados como Juzgados de Patentes.
- Si bien la Ley de Enjuiciamiento Civil establece con carácter general un plazo de 20 días para contestar a la demanda, a contar desde la notificación de la misma, la nueva Ley de Patentes ampliará dicho plazo a 2 meses para los litigios de patentes.
- En relación con los daños y perjuicios, la nueva Ley clarifica que el titular de la patente puede elegir entre su beneficio dejado de obtener o el beneficio del demandado. Debido a una redacción poco clara del artículo equivalente de la actual Ley, en algunos casos los titulares de patentes han intentado (sin éxito) acumular ambos conceptos.
- La nueva Ley de Patentes permitirá que, en casos en los que se discute la validez de la patente, se requiera a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para que emita un informe sobre los aspectos en los que las periciales de las partes sean contradictorias. Las partes podrán requerir que el examinador de la OEPM que haya emitido el dictamen acuda al juicio para declarar. Una previsión similar de la actual Ley de Patentes se eliminó en el año 2006.
- Under existing patent law, commercial courts are competent to handle patent cases. However, under the new act only patent courts (commercial courts which have been attributed exclusive jurisdiction regarding patent matters) will be competent. At present, the only patent courts in Spain are Barcelona commercial courts 1, 4 and 5. However, certain Madrid commercial courts are expected to be designated as patent courts shortly.
- Whereas the Civil Procedure Act establishes a term of 20 working days from service to file defence pleadings or respond to a counterclaim, the new Patent Act will expand that term to two months in patent cases.
- Regarding damages, the new act clarifies that the patentee can choose between its own lost profit and the profit made by the defendant. Due to the unclear wording of the equivalent proviso of the present Patent Act, in some cases patentees have (unsuccessfully) tried to accumulate both.
- The new Patent Act will make it possible to request the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) to issue an opinion in validity cases on areas in which the parties' expert statements are contradictory. The parties will be able to require the SPTO examiner who prepares the opinion to be called for cross-examination in trial. A similar provision of the present Patent Act was abolished in 2006.

Estos son sólo algunos de los cambios que introducirá la nueva Ley de Patentes a su entrada en vigor en abril de 2017. El tiempo dirá si estas nuevas normas funcionan y si la nueva Ley consigue su propósito de modernizar los litigios de patentes en España.

The changes to be introduced by the new Patent Act on its entry into force in April 2017 go beyond those summarised in this update. Time will tell how the new provisions work and whether the new act succeeds in modernising patent litigation in Spain.

### 3 CONDENA PENAL EN UN CASO DE IMITACIÓN DE MARCA CRIMINAL CONVICTION OF A TRADEMARK IMITATION CASE

Recientemente la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado íntegramente una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 8 de Valencia. Dicha sentencia condenaba como autora responsable de un delito contra la Propiedad Industrial (por infracción de marca) previsto en el artículo 274 del Código Penal, a la administradora única de una mercantil, considerando asimismo a dicha mercantil como responsable civil subsidiaria.

Los hechos se remontan al 13 de marzo de 2009, fecha en la que la Aduana Marítima de Valencia procedió a la retención de, entre otros productos, 900 cinturones que reproducían el signo "BCCSS HOGO BCCSS", con claro ánimo imitatorio de las notorias marcas "BOSS HUGO BOSS".



Cinturón intervenido por Aduanas / Belt seized by Customs

The Valencia Court of Appeal has recently fully upheld a judgment issued by the Trial Court 8 of Valencia. This judgment sentenced the managing director of a company for committing a crime against Intellectual Property (for trademark infringement) as set out in article 274 of the Spanish Criminal Code, and also sentenced the company itself for the damages caused.

This case begins on 13 March 2009, when the Customs office of Valencia Port carried out a retention of, among other products, 900 belts branded with the sign "BCCSS HOGO BCCSS" in a clear attempt to imitate the well known "BOSS HUGO BOSS" trademarks.

**BOSS**  
HUGO BOSS

Marca Internacional nº 754.225 / International trademark nº 754.225



Como resultado de dicha intervención aduanera, HUGO BOSS interpuso denuncia contra los responsables de la importación de dicha mercancía.

Si bien es cierto que el Código Penal español en su artículo 274 describe el tipo objetivo del delito de infracción de marca, no sólo como la reproducción exacta y literal de una marca registrada sin el consentimiento de su titular sino también su imitación, modificación o usurpación de tal manera que pueda ser confundible con dicha marca, sucede en la práctica que, infracciones similares a la presente son consideradas a menudo por la jurisdicción penal como disputas que han de resolverse en el ámbito civil.

En este caso, en cambio, el Juzgado de lo Penal nº 8 de Valencia condenó a la importadora de dicha mercancía como autora del delito contra la Propiedad Industrial del que se la acusaba, aplicando dicho precepto penal y tomando en consideración los argumentos expuestos por la Policía Científica en el informe pericial realizado sobre los productos intervenidos, el cual consideraba que tanto el número de caracteres alfanuméricos como la morfología similar de las palabras utilizadas en los cinturones intervenidos por Aduanas, imitan y recuerdan a las marcas “BOSS HUGO BOSS”.

La condenada interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia, pero la Audiencia Provincial de Valencia ha ratificado íntegramente el fallo de primera instancia, confirmando la condena consistente en: una pena de prisión de 8 meses, el pago de una multa, el pago de una indemnización a HUGO BOSS en concepto de daños y perjuicios (siendo la sociedad importadora responsable civil subsidiaria), la destrucción de los 900 cinturones y el pago de las costas.

Se trata en suma de una decisión muy positiva por parte de la Audiencia Provincial de Valencia por dos razones. Por un lado, porque establece de manera clara que también constituye un delito de infracción de marca la imitación de un signo distintivo de forma tal que inevitablemente se asocia -al hacerse confundible- con las notorias marcas que un tercero, en este caso HUGO BOSS, tiene registradas. Y, por otro lado, porque la decisión se produce en Valencia, uno de los principales puertos de entrada en España de mercancía que vulnera derechos de Propiedad Industrial.

As a result of this Customs seizure, HUGO BOSS filed a criminal complaint against the importers of these goods.

Even though the Spanish Criminal Code in its article 274 outlines the objective requirement of the trademark infringement crime not only as the exact reproduction of a registered trademark without its holder's consent but also its imitation, modification or misappropriation in a way that may be confused with the registered trademark, in practice, infringements like this one are often deemed by criminal courts as an issue to be solved by the civil ones.

In the present case, however, the Trial Court 8 of Valencia sentenced the importer of these belts for a crime against Intellectual Property, applying the above referred Spanish Criminal Code article and taking into consideration the arguments set forth by the Scientific Police in its falseness report concerning the seized products. This report considered that both the alphanumeric number of characters and the similar morphology of the words used in the belts seized by Customs, imitate and are reminiscent of the “BOSS HUGO BOSS” trademarks.

The defendant filed an appeal against the judgement. However the Valencia Court of Appeal fully endorsed the first instance judgment, confirming the penalties of: an 8 month prison sentence, the payment of a fine, the payment of damages to HUGO BOSS (with the importer company as subsidiary liable for said damages), the destruction of the 900 infringing belts and the payment of legal costs.

This Valencia Court of Appeal judgment is indeed a very positive one for two reasons. Firstly because it clearly establishes that the imitation of a distinctive sign in such a way that may be associated or confused with the well-known trademark registered by a third party (in this case HUGO BOSS) is a trademark infringement and as such constitutes a criminal offence. And secondly, because the decision has been issued in Valencia, a hotspot for entry by sea of counterfeit products into the Spanish market.

## 4 MARCO BÁSICO PARA LA NEGOCIACIÓN DE LAS LICENCIAS FRAND BASIC FRAMEWORK FOR NEGOTIATING FRAND LICENCES

El pasado 16 de julio de 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó Sentencia relativa a dilucidar si el ejercicio de una acción por violación de una patente por parte del titular de una patente esencial para una norma establecida por un organismo de normalización (PEN) contra una empresa que fabrica productos aplicando dicha norma, constituye un abuso de posición dominante.

Las cuestiones prejudiciales fueron formuladas por el *Landgericht Düsseldorf* (Alemania) en el marco de un litigio en que son parte HUAWEI y ZTE.

HUAWEI (titular de la PEN) se comprometió ante el correspondiente organismo de normalización, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación

By Judgment of 16 July 2015 the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a decision to analyze whether an action for infringement brought by the holder of a standard-essential patent (SEP) against a company which manufactures products in accordance with that standard, constitutes an abuse of a dominant position.

The questions referred for a preliminary ruling were brought by the *Landgericht Düsseldorf* (Germany) within a dispute between HUAWEI and ZTE.

HUAWEI (SEP holder) undertook, before the standardization body, the European Telecommunications Standards Institute (ETSI),

(ETSI), a conceder a terceros licencias FRAND (justas, razonables y no discriminatorias)

HUAWEI y ZTE (presunto infractor), iniciaron una discusión (extrajudicial) en relación a la violación de una PEN incluida en la norma “Long Term Evolution” establecida por el ETSI y sobre la posibilidad de acordar una licencia en condiciones FRAND con respecto a los productos que utilizan dicha tecnología.

A raíz del fracaso de las negociaciones para la concesión de una licencia en condiciones FRAND y dado que ZTE comercializaba ya productos que seguían la norma “Long Term Evolution” (explotando, en consecuencia, la PEN de HUAWEI) sin abonar un canon y sin informarle exhaustivamente de los actos de explotación ya realizados, HUAWEI presentó ante el *Landgericht Düsseldorf* una acción por violación de patente contra ZTE, reclamando el cese de dicha violación, la presentación de datos contables, la retirada de los productos y la fijación de una indemnización.

El tribunal alemán consideró que la resolución del litigio principal dependía de la cuestión de si la acción formulada por HUAWEI constituía un abuso de posición dominante por parte de ésta y para ello se dirigió al TJUE.

En concreto, se formularon cinco cuestiones prejudiciales.

Con su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente se refirió a si el titular de una PEN, que ha asumido frente a un organismo de normalización (en este caso el ETSI) el compromiso de conceder una licencia a terceros en condiciones FRAND, abusa de su posición dominante cuando presenta una acción de cesación contra un infractor, aun cuando este último estaba dispuesto a negociar tal licencia.

Las cuestiones segunda, tercera y cuarta se referían, respectivamente, a las características de la disposición del infractor a negociar, a las formas que adopta su oferta y al cumplimiento de las obligaciones que le incumben con arreglo a la licencia que se va a conceder.

La quinta cuestión se refería a las demás acciones, distintas de la acción de cesación, de que dispone el titular de una PEN para proteger su propiedad industrial (presentación de datos contables, retirada de productos e indemnización por daños y perjuicios).

Pues bien, el TJUE ha resuelto las anteriores cuestiones prejudiciales estableciendo que el titular de una PEN no abusa de su posición dominante al:

- i) Ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su PEN o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa PEN, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
  - Antes de ejercitar la referida acción el titular de la PEN haya advertido al supuesto infractor, identificando la PEN y precisando la manera en que ha sido violada, y una vez que el supuesto infractor haya manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, el titular de la PEN haya transmitido al infractor una oferta concreta y escrita de licencia en tales

to grant FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) licences to third parties.

HUAWEI and ZTE (alleged infringer), initiated a (extrajudicial) discussion regarding the infringement of a SEP included in the ‘Long Term Evolution’ standard developed by the ETSI and regarding the possibility of according a licence on FRAND terms in relation to the products that use said technology.

After the breakdown of the negotiations for reaching a licensing agreement on FRAND terms and given that ZTE was already commercializing products that operate on the basis of the ‘Long Term Evolution’ standard (exploiting, therefore, HUAWEI’s SEP) and without paying a royalty or informing of the exploitation acts already performed, HUAWEI brought an action for infringement before the *Landgericht Düsseldorf* against ZTE in order to obtain an injunction prohibiting the continuation of the infringement and an order for the rendering of accounts, the recall of products and the assessment of damages.

The German Court considered that the resolution of the issue in dispute depended on the question of whether the action brought by HUAWEI constituted an abuse of its dominant position and it therefore consulted the CJEU.

Five specific questions were drawn up.

In question one, the referring court asked whether a SEP-holder which informed a standardization body (in this case, ETSI) that it is willing to grant any third party a licence on FRAND terms, abuses its dominant position if it brings an action for an injunction against an infringer even though the infringer was willing to negotiate such a licence.

Questions two, three and four concern, respectively, the infringer’s willingness to negotiate, the type of offer and the fulfilment of the obligations incumbent on it under the license to be granted.

Question five concerns the actions other than an action for a prohibitory injunction which are available to the SEP holder for the purpose of protecting its intellectual property rights (i.e. rendering of accounts, the recall of products and the assessment of damages).

The CJEU has answered the aforesaid questions referred for a preliminary ruling stating that the SEP-holder does not abuse its dominant position by:

- i) Bringing an action for infringement seeking an injunction prohibiting the infringement of its SEP or seeking the recall of products for the manufacture of which that SEP has been used, provided the following requirements are met:
  - Prior to bringing that action the SEP holder has alerted the alleged infringer by designating that patent and specifying the way in which it has been infringed and that after the alleged infringer has expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms, presented to that infringer a specific written offer for a licence on such terms, specifying,

condiciones, precisando en particular el canon y sus modalidades de cálculo; y

- El infractor que continúa explotando la PEN no trate la oferta efectuada por el titular de la PEN con la debida diligencia (referido, en especial, a cualquier táctica dilatoria).

- ii) Ejercitar una acción por violación de patente para que se presenten datos contables relativos a los actos de utilización pasados de esa PEN o para la concesión de una indemnización por daños y perjuicios en virtud de tales actos, en tanto que tales acciones no afectan directamente a la aparición o al mantenimiento en el mercado de los productos conformes con la norma considerada, fabricados por competidores.

Además de lo anterior, el TJUE realiza las siguientes consideraciones:

- a) Cuando el supuesto infractor no acepte la oferta que se le ha hecho por parte del titular de la PEN, sólo podrá invocar el carácter abusivo de una acción de cesación o de retirada de productos si presenta al titular de la PEN, en breve plazo y por escrito, una contraoferta concreta que corresponda a las condiciones FRAND.
- b) En caso de que el supuesto infractor utilice la tecnología reivindicada de la PEN antes de celebrar un contrato de licencia, le corresponde, a partir del momento en que se rechaza su contraoferta, constituir una garantía adecuada, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia, aportando por ejemplo una garantía bancaria o consignando las cantidades necesarias. El cálculo de esta garantía debe comprender, en particular, el número de actos de explotación pasados de la PEN, cuyo recuento debe poder presentar el supuesto infractor.
- c) Cuando, tras la contraoferta del supuesto infractor, no se alcanza ningún acuerdo sobre los detalles de las condiciones FRAND, las partes, de común acuerdo, pueden solicitar que el importe del canon sea determinado por un tercero independiente que dictamine en un plazo breve.
- d) Habida cuenta, por una parte, del hecho de que un organismo de normalización no controla, en el procedimiento de normalización, ni la validez de las patentes ni su carácter esencial para la norma en la que participan, y, por otra parte, del derecho a la tutela judicial efectiva, no cabe reprochar al supuesto infractor, bien que impugne, en paralelo con las negociaciones relativas a la concesión de licencias, la validez de tales patentes y/o su carácter esencial para la norma en la que participan y/o su explotación efectiva, o bien que se reserve la facultad de hacerlo en el futuro.

Con esta sentencia se fija, a la luz del derecho de la competencia, el marco básico en que deben negociarse las licencias FRAND de una PEN.

in particular, the royalty and the way in which it is to be calculated; and

- Where the alleged infringer continues to use the SEP in question and has not diligently responded to that offer (referring, in particular, to any delaying tactics).

- ii) Bringing an action for patent infringement seeking the rendering of accounts in relation to past acts of use of that SEP or awarding damages with respect to those acts of use, given that such kinds of actions do not have a direct impact on the continued availability or presence on the market of products complying with the standard in question manufactured by competitors.

In addition to the aforesaid, the CJEU noted the following considerations:

- a) Should the alleged infringer not accept the offer made to it by the SEP holder, it may only rely on the abusive nature of an action for a prohibitory injunction or for the recall of products if it has submitted to the SEP holder in question, promptly and in writing, a specific counter-offer that corresponds to FRAND terms.
- b) Where the alleged infringer is using the teachings of the SEP before a licensing agreement has been concluded, it is up to the infringer, from the point at which its counter-offer is rejected, to provide appropriate security, in accordance with recognized commercial practices in the field, for example by providing a bank guarantee or by placing the necessary amounts on deposit. The calculation of that security must include, inter alia, the number of the past acts of use of the SEP, and the alleged infringer must be able to render an account in respect of those acts of use.
- c) Where no agreement is reached on the details of the FRAND terms following the counter-offer by the alleged infringer, the parties may, by common agreement, request that the amount of the royalty be determined by an independent third party, by decision without delay.
- d) Having regard, first, to the fact that a standardization body does not check whether patents are valid or essential to the standard in which they are included during the standardization procedure, and, secondly, to the right to effective judicial protection, an alleged infringer cannot be criticized either for challenging, in parallel to the negotiations relating to the grant of licenses, the validity of those patents and/or the essential nature of those patents to the standard in which they are included and/or their actual use, or for reserving the right to do so in the future.

With this judgement, in light of competition law, the basic framework for negotiating the licensing of a SEP on FRAND terms has been established.

**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, Spain  
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.*