

- 1 Ley de Enjuiciamiento Criminal
Criminal Procedure Act
- 2 Comentario: patentes farmacéuticas
Case comment: pharma patents
- 3 Procedimiento Penal
Criminal Procedures
- 4 Nuevo socio de Grau & Angulo
New partner at Grau & Angulo

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 ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL AMENDMENTS TO CRIMINAL PROCEDURE ACT COME INTO FORCE

En nuestra Newsletter de abril de 2015 aludíamos a dos Proyectos de Ley (entonces todavía pendientes de pasar los trámites correspondientes en el Congreso y en el Senado) a través de los cuales el Gobierno pretendía realizar una serie de modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal encaminadas a agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales y regular las medidas de investigación tecnológicas.

Pues bien, a día de hoy ya podemos referirnos a estos dos Proyectos de Ley como Leyes definitivas -Ley Orgánica 13/2015 y Ley 41/2015- y a su reciente entrada en vigor (de manera general) el 6 de diciembre de 2015; así como realizar un análisis de los aspectos más relevantes que incluyen ambas Leyes.

Básicamente, **desde una perspectiva de defensa penal de los derechos de Propiedad Industrial**, los cambios relevantes producidos por estas dos Leyes en la Ley de Enjuiciamiento Criminal pueden encuadrarse en dos categorías:

1. Cambios de naturaleza procesal

- Duración de la instrucción de los procedimientos.

De manera recurrente durante los últimos años, y en gran medida a causa de los casos de corrupción que han azotado el plano político del país, tanto los medios como la opinión pública han reclamado una agilización en la duración de los procedimientos penales. Con la presente reforma se ha intentado dar una respuesta a esta situación, estableciendo plazos reglados, de tal forma que la fase de instrucción de los asuntos sencillos tendrá un plazo de seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de dieciocho meses prorrogables hasta otro plazo máximo similar.

Como ya comentábamos en nuestra Newsletter de abril de 2015, se considerarán complejas

In our April 2015 Newsletter, we referred to two draft bills (then pending approval from the Congress and Senate to become final Acts) by virtue of which the Spanish Government was planning to introduce some amendments to the Criminal Procedure Act aimed at streamlining the criminal justice system, strengthening the procedural guarantees and regulating the technological investigative measures.

We can now say that these draft bills are final Acts -Organic Law 13/2015 and Act 41/2015- and highlight their recent entering into force on a general basis on 6 December 2015; as well as analyzing the most relevant aspects covered by both Acts.

Basically, **from an Intellectual Property criminal enforcement perspective**, the most significant amendments introduced into the Criminal Procedure Act by the above referred Acts can be divided into two categories:

1. Procedural amendments

- Length of preliminary investigative phase.

In recent years, and to a great extent due to cases of corruption afflicting the Spanish political scenario, both media and public opinion have repeatedly demanded that criminal proceedings be speeded up. The abovementioned amendments respond to such demands, establishing regulated deadlines based on which the preliminary investigative phase of non-complex proceedings will last for a maximum period of six months, while the preliminary investigative phase of complex proceedings will last eighteen months with the possibility of this deadline being extended by another eighteen months maximum.

As we mentioned in our April 2015 Newsletter, the complex proceedings will be those involving several crimes, those committed by criminal

las instrucciones que tengan por objeto varios delitos, las de delitos cometidos por organizaciones criminales, las que involucren gran cantidad de autores o víctimas, las que exijan periciales de abundante documentación o complicados análisis, las que impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas, o sean por delitos de terrorismo.

- **Se modifican las reglas que rigen la conexidad entre procedimientos** en base a nuevos supuestos tasados para poder limitar acumulaciones automáticas de causas, evitar macroprocesos y para favorecer la separación en diferentes piezas, y todo ellos al objeto de que puedan cumplirse los plazos a los que nos referíamos en el apartado anterior.
- **Se establece un proceso de decomiso autónomo** que facultará a los jueces y tribunales a privar de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado.
- **Se completa la regulación del recurso de apelación** con nuevas previsiones legales relativas al error en la valoración de la prueba como fundamento del recurso y precisando el contenido de la sentencia que el órgano "ad quem" podrá dictar en tales circunstancias.
- **Se remodela el recurso de casación**, ampliando el ámbito material para permitir que el Tribunal Supremo pueda aportar uniformidad. Se pretende que haya doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en todas las materias, sustantivas, procesales y constitucionales.

2. Cambios que regulan, y en algunos casos refuerzan, los métodos de investigación de la Policía Judicial en el curso de investigaciones de índole criminal

Si hay un ámbito en el que la Ley de Enjuiciamiento Criminal había quedado especialmente desfasada, éste era el relativo a las medidas de investigación a disposición de la Policía Judicial en el entorno tecnológico del siglo XXI.

Los cambios recogidos en la presente reforma vienen a dar respuesta a este nuevo entorno digital en el que Policía y Jueces ya venían actuando sin un marco regulatorio específico, aunque sí jurisprudencial.

Como regla general, para poder aplicar estas medidas de investigación, se requiere, por un lado, la preceptiva autorización judicial, y, por otro, que se cumplan algunos de los siguientes requisitos en cuanto a los delitos investigados:

- (i) que sean dolosos y estén castigados con una pena máxima de, al menos, tres años de prisión,
- (ii) que estén siendo cometidos por un grupo u organización criminal,

organizations, those involving large numbers of perpetrators or victims, those requiring the expertise of abundant documentation or complicated analysis, those enquiries which must be conducted abroad, when the management of companies needs to come under review or for terrorism crimes.

- **There is a change in the related rules between proceedings** based on new qualifying conditions in order to avoid the automatic joining of procedures and lengthy mega-trials, hence fostering the separation of proceedings into different related files, and all this in view of complying with the above referred new deadlines set for the preliminary investigative phase of proceedings.
- **A new confiscation process is established** in order to make it easier for Judges and Courts to seize and confiscate instruments and products originating from a crime, even if the offender may not be prosecuted.
- **The procedural regulation of the appeals is complemented** with new provisions related to potential mistakes made by first instance Courts in the assessment of evidence as a ground for the appeal and specifying the content of the judgement that the Court of Appeal can issue under these circumstances.
- **The regulation concerning the cassation appeal is modified**, expanding the areas of influence of the Supreme Court in order to provide uniform criteria. The Second Section of the Supreme Court is intended to create case law in all matters, either substantive, procedural or constitutional ones.

2. Amendments that regulate and in some cases reinforce the Police investigation methods in the course of criminal investigations

Up to now, the Criminal Procedure Act has been particularly old-fashioned in respect to the regulation of the investigative methods available for Police in the highly technological context of the 21st Century.

These revised amendments respond to this new digital context in which up until now Police, Judges and Courts had been acting, based on case law but not on specific regulations.

As a general rule, in order to make use of these investigation methods, on the one hand, a mandatory authorization must be granted by the Court, and on the other, some of the following requirements should be met regarding the investigated crimes:

- (i) intentional offences with a maximum penalty of at least a three year prison sentence,
- (ii) those committed within a criminal group or organization,

(iii) que sean delitos de terrorismo

(iv) que se estén cometiendo a través de instrumentos informáticos o telemáticos.

Además, para acceder a dichas medidas deberán cumplirse los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Las medidas de investigación que se contemplan son las siguientes:

- La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.
- La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos.
- La utilización de dispositivos técnicos de captación de imagen, de seguimiento y de localización.
- El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información.
- Los registros remotos sobre equipos informáticos

La mayor parte de estas medidas de investigación venían siendo ya autorizadas por los Juzgados aunque sin un marco regulatorio específico y detallado como el que introduce la reforma. Este vacío legal hasta ahora se suplía con Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Sin embargo existen dos medidas de investigación que sí son especialmente novedosas:

- (i) los Jueces podrán autorizar la instalación de virus troyanos en los ordenadores, móviles o en cualquier otro hardware que utilice un investigado y
- (ii) los Jueces podrán autorizar la instalación de radiobalizas (transmisores de radio que facilitan su localización) en los vehículos utilizados por los investigados.

La instalación de los virus troyanos podrá mantenerse inicialmente durante un periodo máximo de un mes y prorrogarse hasta un total de tres.

En lo que respecta a la utilización de los dispositivos de seguimiento, sin embargo, la duración de esta medida será de tres meses prorrogables, de manera excepcional, hasta un máximo de dieciocho, al igual que las intervenciones de comunicaciones telefónicas y telemáticas.

(iii) crimes of terrorism,

(iv) those committed through computer or telematic instruments.

Additionally, in order to be granted the Court's authorization to use such methods, the principles of speciality, exceptionality, appropriateness, necessity and proportionality should be met.

The referred investigation methods are the following:

- Intervention of telephone and telematic communications (wiretaps).
- Capture and recording of oral communications with the assistance of electronic devices.
- Use of technical devices to capture images and for geo-localization purposes.
- Search of computer equipment and massive data storage devices.
- Remote search of computer equipment.

Most of these methods had already been authorized by the Courts although without a specific regulatory framework as the one now introduced by the amendments to the Criminal Procedural Act. Up to now this legal loophole had been covered by case law from the Supreme Court and Constitutional Court.

However, the amendments have now introduced two truly innovative investigative methods:

- (i) the Courts may authorize the installation of a Trojan virus in computer equipment, mobile phones or any other piece of hardware used by investigated offenders and
- (ii) the Courts may also authorize the installation of radio beacons (GPS transmitters allowing geo-localization) in vehicles used by investigated offenders.

The installation of a Trojan virus may be initially maintained for a maximum period of one month, extendable to a maximum of three months.

With regard to the installations of radio beacons, however, the duration of this method will be three months, exceptionally extendable to a maximum period of eighteen months, similar to the intervention of telephone and telematic communications.

2 LA EPO REVOCA DEFINITIVAMENTE LA PATENTE DE SYMBICORT® (FORMOTEROL + BUDESONIDA) EPO REVOKES SYMBICORT® PATENT (FORMOTEROL + BUDESONIDE)

La patente europea EP1085877 (EP'877), titularidad de Astrazéneca, ha sido revocada recientemente por las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO).

La patente reivindicaba el uso de una mezcla de formoterol y budesonida para la preparación de un medicamento para la prevención y el tratamiento del asma, para su uso como "medicación de mantenimiento" (tratamiento habitual del asma crónica) y también como "medicación de rescate" (tratamiento que utiliza el paciente siempre que lo necesita; por ejemplo, en un ataque de asma).

La combinación de formoterol + budesonida para esta doble indicación terapéutica (medicación de mantenimiento y medicación de rescate) se comercializa por Astrazéneca con la marca Symbicort®, en forma de inhalador.

Tras su concesión en marzo de 2008, varias empresas (Vectura, ratiopharm, Generics y Norton) formularon oposición contra la patente EP'877.

Mediante decisión de 15 de marzo de 2012, la División de Oposición de la EPO revocó la patente por falta de actividad inventiva a la vista de la solicitud de la patente anterior WO 93/11773 (identificada como D1). En concreto, este documento describe el uso de una combinación de formoterol y budesonida inhalada para tratamiento del asma. Además, describe una terapia regular contra el asma ("terapia de mantenimiento") y menciona que también proporciona terapia de rescate.

Como era de esperar, Astrazéneca recurrió la decisión de la División de Oposición.

Ahora, mediante la decisión T 1184/12, publicada a mediados de noviembre, la Cámara de Recursos ha revocado de manera definitiva la patente EP'877, desestimando el recurso de Astrazéneca y confirmando la decisión de la División de Oposición.

En paralelo a la tramitación del recurso ante la EPO, la validez de la patente fue objeto de varios pleitos nacionales.

Así, el Tribunal de Patentes del Reino Unido revocó la patente por falta de actividad inventiva a la vista de D1 mediante sentencia de 2 de septiembre de 2014.

De igual modo, mediante sentencia de 18 de marzo de 2015, la patente fue declarada nula en Holanda por el Tribunal del Distrito de la Haya. En particular, el tribunal holandés declaró la nulidad de la patente por falta de novedad frente a D1.

El Tribunal del Distrito de Estocolmo también declaró la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva frente a D1, mediante sentencia de 6 de mayo de 2015.

Todas estas resoluciones judiciales nacionales fueron aportadas por las partes ante la Cámara de Recursos de la EPO.

European Patent EP1085877 (EP'877), owned by Astrazeneca, was revoked recently by the Board of Appeal of the European Patent Office (EPO).

The patent claimed the use of a mixture of formoterol and budesonide for the manufacture of a medicament for use in the prevention or treatment of asthma, both as "maintenance treatment" (usual treatment for chronic asthma) and "rescue medicine" (treatment when needed by the patient, for instance, in an asthma attack).

The combination of formoterol + budesonide for this double therapeutic indication (maintenance treatment and rescue medicine) is commercialized by Astrazeneca under the trademark Symbicort®, in form of an inhaler.

After its grant in March 2008, several companies (Vectura, ratiopharm, Generics and Norton) filed oppositions against the EP'877 patent.

By means of decision dated 15 March 2012, the Opposition Division of the EPO revoked the patent due to lack of inventive step in light of patent application WO 93/11773 (identified as D1). In particular, this document discloses the use of a combination of formoterol and budesonide for administration by inhalation in the treatment of asthma. It furthermore discloses regular asthma therapy ("maintenance therapy"), and it mentions that it also provides a rescue medicine.

As expected, Astrazeneca filed an appeal against this decision.

Now, by means of decision T 1184/12, published in mid-November, the Board of Appeal has confirmed the final revocation of the EP'877 patent, dismissing Astrazeneca's appeal and confirming the decision from the Opposition Division.

In parallel to this appeal before the EPO, the validity of the patent was under discussion in a number of national court proceedings.

Thus, the UK Patents Court revoked the patent due to lack of inventive step over D1 by judgment of 2 September 2014.

The District Court of The Hague also declared the patent invalid in The Netherlands by means of judgment of 18 March 2015. In particular, the Dutch Court found the patent invalid due to lack of novelty in light of D1.

The District Court of Stockholm also declared the patent invalid due to lack of inventive step over D1 by judgment of 6 May 2015.

The parties submitted all the above national court decisions during the appeal proceedings

Por su parte, un Tribunal Mercantil de Finlandia, que estaba tramitando un litigio sobre la validez y la infracción de la patente EP'877 en aquel país, solicitó a la Cámara de Recursos de la EPO la tramitación acelerada del procedimiento de recurso.

La Cámara de Recursos acogió esta petición y decretó la tramitación acelerada, señalando la vista oral tan pronto como le fue posible.

En su decisión, la Cámara de Recursos rechaza todos los argumentos del titular de la patente, que estaban basados en su mayoría en que, en la fecha de prioridad de la patente, se consideraba que los esteroides inhalados (como la budesonida) tenían valor terapéutico como tratamiento a largo plazo del asma (mantenimiento), pero no para alivio inmediato de los síntomas (rescate). Por tanto, según Astrazéneca, el experto en la materia no habría adoptado una terapia de rescate con esteroides inhalados, porque habría pensado que no tendrían valor terapéutico en situaciones agudas y, por ello, que su administración provocaría un aumento innecesario de la medicación, incluso con riesgo de sobredosis de esteroides.

La Cámara de Recursos desecha este planteamiento y concluye que el uso de formoterol + budesonida para uso combinado como terapia de mantenimiento y de rescate para pacientes asmáticos resultaba evidente para el experto en la materia, a la vista de D1 y con base en su conocimiento general común.

La Cámara de Recursos también rechaza, por falta de claridad, todas las peticiones auxiliares de Astrazéneca.

En consecuencia, la patente EP'877 ha sido definitivamente revocada con efectos *ex tunc*.

before the Board of Appeal of the EPO.

Meanwhile, a Finnish court, which was handling a litigation regarding the validity and infringement of the EP'877 patent, asked the Board of Appeal of EPO to accelerate the appeal proceedings.

The Board accepted this petition, ordering the accelerated prosecution of the appeal and scheduling a hearing as soon as possible.

Finally, in its decision, the Board dismissed all of the patentee's arguments, which were mostly based on the idea that, at the priority date of the patent, inhaled steroids (such as budesonide) were deemed to have therapeutic value for long-term asthma treatment, but not for symptomatic relief (rescue medicine). Therefore, according to Astrazeneca, the skilled person would not have adopted an acute therapy with inhaled steroids, because he would have thought that these would have no therapeutic value for acute episodes whereas their administration would amount to unnecessary medication, with even a risk of steroid overdosage.

The Board of Appeal rejected this approach and concluded that the use of formoterol + budesonide for the combined use as maintenance therapy and rescue medicine was obvious to a skilled person in light of D1 and based on his common general knowledge.

The Board also dismissed all the auxiliary requests filed by Astrazeneca due to lack of clarity.

Therefore, the EP'877 patent was definitely revoked and nullified *ex tunc*.

3 CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CIVIL EN UN PROCEDIMIENTO PENAL RELATIVO A DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFRACTORES GUILT AND CIVIL LIABILITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS REGARDING CRIMES AGAINST INTELLECTUAL PROPERTY FOR THE STORAGE OF INFRINGING PRODUCTS

La Audiencia Provincial de La Coruña ha dictado, con fecha de 30 de septiembre de 2015, una sentencia confirmatoria de la condena en primera instancia contra el poseedor de diversas prendas de ropa (unas 10.000), que reproducían marcas muy conocidas, sin la autorización de las titulares, y que habían sido incautadas en un almacén del acusado.

La condena del Juzgado de lo Penal, confirmada por la Audiencia Provincial, incluía penas de prisión, multa y, también, en concepto de responsabilidad civil, la indemnización a los titulares de las marcas infringidas.

La Audiencia Provincial ha desestimado todas las alegaciones en las que la defensa basaba su recurso de apelación, entre las que cabe destacar las siguientes:

1.- Sobre la alegación del acusado de que no hay prueba de la existencia del elemento subjetivo del

La Coruña Court of Appeal, by judgment of 30 September 2015, has upheld the first instance conviction. This judgment had sentenced the owner of various items of clothing (around 10,000) which reproduced well-known trademarks, without the holders' consent, and which had been seized in the warehouse of the prosecuted.

The Trial Court judgment, upheld by the Court of Appeal, included a prison sentence, the payment of a fine and, also, with respect to civil liability, the payment of damages to the holders of infringed trademarks.

The Court of Appeal has dismissed all the allegations upon which the defendant based his appeal, of which the following deserve highlighting:

1- Regarding the defendant's argument that there was no evidence of felonious intent

delito, es decir, del conocimiento de la falsedad de las prendas.

La Audiencia Provincial, siguiendo su propia doctrina, parte de que para valorar el elemento subjetivo han de tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes, entre ellas, el propio comportamiento y la actividad procesal del acusado.

En este caso, la negación del acusado sobre su conocimiento de que las prendas eran falsas se desvirtúa principalmente por las dos causas siguientes: (i) la ausencia de documentación que acredite la procedencia de las prendas y (ii) la falta de acreditación de adquisición de los productos por comerciantes autorizados o de la autorización de los titulares de las marcas.

Además, la Audiencia también tiene en cuenta (i) el gran número de prendas incautadas y la gran variedad de marcas infringidas (ii) la experiencia del condenado en la venta de estos productos, (iii) la notoriedad de las marcas vulneradas y (iv) el hecho de que el condenado intentara el registro como marca de una denominación muy parecida a una de las marcas infringidas.

Luego, la Audiencia señala la oportunidad y la legalidad de valorar como indicio de culpabilidad la ausencia de una explicación convincente del acusado y cita al efecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia Murray contra el Reino Unido, que expresa que la ausencia de una explicación alternativa por parte del acusado, que sólo él se encuentra en condiciones de proporcionar, puede permitir concluir que no existe explicación alternativa alguna y, por tanto, confirmar su culpabilidad.

2.- Sobre la alegación de que no procede la condena a indemnizar a los titulares de las marcas porque no se ha declarado probado que se hayan producido ventas de los productos infractores.

La sentencia empieza por exponer las dos teorías jurisprudenciales existentes en relación a si el almacenamiento de objetos que infringen los derechos de propiedad industrial comporta un perjuicio económico efectivo para el titular o si esta conducta, la de almacenar productos infractores, es un delito de mero peligro, y no de lesión.

La Audiencia, ante las dos tendencias jurisprudenciales existentes en relación a los daños, se decanta por la que declara seguida por la “doctrina más solvente”, citando al efecto los más reconocidos procesalistas penales españoles, para afirmar que dicha doctrina coincide en destacar que la acción civil que cabe ejercitar en el proceso penal para la indemnización de perjuicios es la misma que se puede hacer valer en el proceso civil.

Siguiendo esta solvente doctrina, la Audiencia confirma la condena de la sentencia del Juzgado a indemnizar a los titulares de las marcas y cita diversas sentencias de otras Audiencias Provinciales españolas que establecen que el perjuicio para el titular de la marca se produce siempre que se pone en

ignoring the counterfeited nature of goods.

In line with its own case law, the Court of Appeal based its decision on the fact that in order to determine the felonious intent, certain circumstances must be considered, including the behavior and the procedural activity of the accused.

In this case, the accused’s denial of any knowledge that the garments were fake is undermined mainly by the following two reasons: (i) lack of documentation proving the origin of the garments and (ii) lack of purchase invoices regarding the seized products issued by authorized dealers or the corresponding authorization by the trademark holders.

In addition, the Appeal Court also considered (i) the large number of items seized and the great variety of infringed trademarks (ii) the experience of the accused in selling these products, (iii) the well-known nature of the infringed trademarks and (iv) the fact that the accused had tried to register a name as a trademark which was very similar to one of the infringed trademarks.

The Appeal Court then noted the appropriateness and the legality of assessing as evidence of culpability the lack of a convincing explanation from the accused, citing the doctrine of the European Court of Human Rights in the case Murray v the United Kingdom case, which stated that the absence of an alternative explanation from the accused, when only he is able to provide one, could lead to the conclusion that this alternative explanation doesn’t exist and, therefore would confirm his guilt.

2. - Regarding the defendant’s argument that the sentence to pay damages to the holders of infringed trademarks was not appropriate because it has not been proven that the infringing items have been sold.

The judgment began by stating the two existing case law theories in relation to whether the storage of products infringing intellectual property rights, incurs effective financial damages to the trademarks’ holders or whether this behavior of storing infringing products does not incur any injury.

As for the two theories regarding damages, the Appeal Court opted for what it declared the “most solvent doctrine”, citing the most well-known experts in Spanish criminal procedural law to assert that such doctrine coincides in highlighting that the civil action which can be exercised for compensation for damages in the criminal proceedings is the same as in civil proceedings.

Following this solvent doctrine, the Appeal Court confirmed the judgment issued by the Trial Court sentencing the defendant to pay damages to the holders of the infringed trademarks and cited various judgments from other Spanish Courts of Appeal which establish that the damage to the trademark holder occurs when a fake product with this same trademark is put into commercial

el tráfico comercial un producto falso con ese mismo signo distintivo porque redundaría en una disminución de ventas de los originales.

La doctrina expuesta recuerda que aunque los intereses de los consumidores no sufren perjuicio alguno, sí los sufre el titular de la marca registrada, porque, por un lado, hay daños morales derivados de que otro utilice su marca, logotipo o signo distintivo, y, por otro lado, hay un lucro cesante que será mayor cuantas más sean las imitaciones que se encuentren circulando por el mercado.

La sentencia aclara que esta doctrina señala que el perjuicio patrimonial se produce con la simple posesión de las imitaciones con destino al mercado, aunque no se llegue a realizar un acto concreto de venta, porque el incremento de productos falsificados que salen al comercio redundaría en detrimento de la compra de productos originales.

En cuanto a la cuantificación de la indemnización, la Audiencia declara que ha de acudir a la Ley de Marcas.

En definitiva, la Audiencia confirma que es correcta la decisión de aplicar para una responsabilidad "ex delicto" los criterios legales sobre responsabilidad civil de la Ley de Marcas y declara que hay identidad sustancial de la responsabilidad civil en un proceso civil o penal, al margen de las peculiaridades procesales, recordando la posibilidad que otorga el sistema español de ejercitar la acción civil en el proceso penal.

traffic because this leads to a decrease in sales of the genuine products.

This doctrine reaffirms that although consumers' interests are not harmed, those of the registered trademark holders are, because, on the one hand, there are moral damages resulting from the unlawful use of his trademark, logo or distinctive sign by a third party, and on the other hand, there is a loss of profits which will be higher the more fake goods there are circulating on the market.

The sentence clarified that the doctrine states that the financial damage occurs simply due to possession of imitations intended for the market, even though no specific act of selling has taken place because the increase in counterfeit products on the market proves detrimental to the purchase of the original products.

As for the quantification of damages, the Court stated that it must turn to the Trademark Act.

In short, the Court of Appeal confirmed that it is the right decision to apply the criteria of the Trademark Act for an "ex delicto" legal liability and stated that there is substantial identity of liability in both civil and criminal proceedings, apart from the procedural peculiarities, reaffirming that the Spanish system grants the possibility of exercising a civil action in criminal proceedings.

4 MIGUEL GIL, NUEVO SOCIO DE GRAU & ANGULO MIGUEL GIL, NEW PARTNER AT GRAU & ANGULO

Miguel Gil, abogado de Grau & Angulo desde 2010, ha sido promovido a socio con efectos a partir de enero de 2016.

La aportación de Miguel a Grau & Angulo durante estos años ha sido muy significativa y ha contribuido de manera importante a nuestro desarrollo. Desde nuestra oficina de Madrid, se dedica principalmente al área de patentes farmacéuticas, asesorando y representando a empresas nacionales y multinacionales. Miguel ha participado muy activamente en algunos de los casos de patentes farmacéuticas más destacados de los últimos años en España, en relación con varios fármacos superventas.

Miguel es licenciado en Derecho (2006) y en Administración y Dirección de Empresas (2007) por la Universidad de ICADE, y Máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues en colaboración con la Harvard Law School (2009). Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) desde 2007.



Miguel Gil, a lawyer at the firm since 2010, has been promoted to partner as of January 2016.

Miguel has made a very significant contribution to Grau & Angulo in this time and has had an important influence on our development as a firm. He is based at the Madrid office and his professional practice focuses on pharmaceutical patents, advising and representing national and multinational companies. Miguel has been very actively involved in some

of Spain's most important pharmaceutical patent litigations in recent years, regarding several blockbuster drugs.

Miguel completed his Degrees in Law (2006) and in Business Administration (2007) at the University of ICADE (Madrid). He completed a Master in Company Law from the Study Centre of Garrigues in collaboration with Harvard Law School in 2009. He was admitted to the Madrid Bar in 2007.

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

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

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

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

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