

- 1 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 2 Marcas
Trademarks
- 3 Protección penal
Criminal enforcement
- 4 Reconocimiento internacional
International recognition

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 LA AUDIENCIA DE BARCELONA CONFIRMA LA DENEGACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE FULVESTRANT BARCELONA COURT OF APPEAL CONFIRMS REFUSAL OF PRELIMINARY INJUNCTIONS AGAINST FULVESTRANT GENERICS

El pasado 19 de noviembre la Audiencia Provincial de Barcelona dictó dos Autos confirmando la denegación de las medidas cautelares que AstraZeneca había solicitado para impedir la comercialización de medicamentos genéricos de fulvestrant por parte de Teva y ratiopharm, por supuesta infracción de sus patentes.

Antecedentes

AstraZeneca es titular de las patentes europeas EP1250138 (EP'138) y EP2266573 (EP'573), que reivindican una formulación intramuscular de fulvestrant para el tratamiento de cáncer de mama. La patente EP'573 es divisional de la patente EP'138, y ambas caducarán el 8 de enero de 2021.

Por otra parte, AstraZeneca también es titular de la patente EP1272195 (EP'195), que reivindica el uso de fulvestrant para el tratamiento de un subgrupo de pacientes de cáncer de mama. Esta patente caducará el 2 de abril de 2021.

En julio de 2017 AstraZeneca demandó a Teva por supuesta infracción de las patentes de formulación EP'138 y EP'573, y solicitó y obtuvo unas medidas cautelares sin audiencia de parte. Posteriormente, en enero de 2018, demandó a ratiopharm por infracción de las mismas patentes, y también de la patente de uso EP'195.

En paralelo, en mayo de 2017 la División de Oposición de la EPO había revocado la patente divisional EP'573, por falta de actividad inventiva, y estaba pendiente el subsiguiente recurso de AstraZeneca.

Asimismo, en un procedimiento anterior iniciado por AstraZeneca contra Sandoz por infracción de las patentes de formulación, la Audiencia Provincial de Barcelona había revocado las medidas cautelares acordadas en primera instancia. En su resolución (Auto de 27 de diciembre de 2017), la Audiencia constató que

Last 19 November the Barcelona Court of Appeal issued two decisions confirming the refusal of the preliminary injunctions that AstraZeneca had requested to prevent the commercialization of fulvestrant generics by Teva and ratiopharm, for alleged infringement of its patents.

Background

AstraZeneca is the holder of European Patents EP1250138 (EP'138) and EP2266573 (EP'573), which claim an intramuscular formulation of fulvestrant for the treatment of breast cancer. EP'573 is a divisional of EP'138, and both patents will expire on 8 January 2021.

AstraZeneca is also the holder of patent EP1272195 (EP'195), which claims the use of fulvestrant for the treatment of a sub-type of breast cancer patients. This patent will expire on 2 April 2021.

In July 2017 AstraZeneca sued Teva for alleged infringement of the formulation patents EP'138 and EP'573. It also requested and was granted an ex parte preliminary injunction. Later, in January 2018, AstraZeneca sued ratiopharm for infringement of the same patents, plus use patent EP'195.

In parallel, in May 2017 the Opposition Division of the EPO had revoked the divisional patent EP'573, due to lack of inventive step, while AstraZeneca's subsequent appeal was pending.

Furthermore, in a previous proceeding initiated by AstraZeneca against Sandoz for infringement of the formulation patents, the Barcelona Court of Appeal had revoked a preliminary injunction, which had been granted in first instance. In its decision (Order of 27 December 2017), the Court of Appeal acknowledged that EP'573 had

la División de Oposición había revocado la patente EP'573, y concluyó provisionalmente que la patente EP'138 incumpliría el requisito de actividad inventiva.

En este estado de cosas, el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, mediante sendos Autos de 18 de julio de 2018, revocó las medidas cautelares acordadas contra Teva y denegó las solicitadas contra ratiopharm, al entender que las patentes EP'138 y EP'573 serían nulas por falta de actividad inventiva. Por lo que se refiere a la patente EP'195, invocada por AstraZeneca contra ratiopharm, apreció su probable nulidad por falta de novedad.

Estando pendientes las apelaciones de AstraZeneca contra estos Autos, la Cámara de Recursos de la EPO acordó mantener la patente EP'573 (decisión de 24 de enero de 2019), revocando así la anterior decisión de la División de Oposición.

Además de todo lo anterior, en paralelo se fueron produciendo resoluciones judiciales en otros países sobre las mismas patentes (Países Bajos, Suiza, Alemania, Italia), en algunos casos discrepantes entre sí.

Decisión

Por lo que se refiere a las patentes de formulación (EP'138 y EP'573), la Audiencia Provincial de Barcelona desestima los recursos de AstraZeneca y confirma la denegación de las medidas cautelares al concluir que no habría suficiente peligro en la demora y que subsisten serias dudas sobre la validez de las patentes.

Sobre lo primero, la Audiencia tiene en cuenta que AstraZeneca ya no goza de una situación de monopolio, pues hay otros medicamentos genéricos de fulvestrant en el mercado aparte de los de Teva y ratiopharm, y ya hace tiempo que se vienen aplicando los sistemas regulatorios de reducción de precios. Además, la Audiencia advierte que el riesgo de reiteración de la supuesta infracción es limitado en el tiempo ya que la caducidad de las patentes está próxima.

En cuanto a las dudas sobre la validez de las patentes, la Audiencia recuerda que ya se pronunció en este sentido al revocar las medidas cautelares contra Sandoz. A este respecto, destaca que el mero hecho de que posteriormente la Cámara de Recursos de la EPO se pronunciara en sentido favorable a la validez de la patente EP'573 no le impide mantener sus conclusiones sobre la falta de actividad inventiva de las patentes de formulación.

En este sentido, la Audiencia también valora sentencias de otros tribunales europeos, en especial una Sentencia del Tribunal Supremo de Alemania de 20 de mayo de 2019, que, siendo posterior a la decisión de la Cámara de Recursos de la EPO, declaró la nulidad de la patente EP'138 por falta de actividad inventiva.

Por último, respecto a la patente de uso EP'195, invocada contra ratiopharm, la Audiencia concluye la inexistencia de peligro en la demora al entender que se dio una situación de tolerancia, pues, pudiendo hacerlo, AstraZeneca no invocó dicha patente en sus demandas anteriores contra otras compañías (Sandoz, Teva).

been revoked by the Opposition Division, and concluded the prima facie invalidity of EP'138 due to lack of inventive step.

With this background, the Commercial Court No. 4 of Barcelona, by means of two Orders dated 18 July 2018, revoked the ex parte preliminary injunction previously granted against Teva and dismissed the request against ratiopharm. The judge found that EP'138 and EP'573 would be invalid due to lack of inventive step. As for EP'195, which AstraZeneca asserted against ratiopharm, he found that it would likely be invalid due to lack of novelty.

While AstraZeneca's appeals against these Orders were pending, the Board of Appeal of the EPO upheld the EP'573 patent (decision of 24 January 2019), thus revoking the previous decision of the Opposition Division.

Apart from all the above, a number of court decisions were issued in the meantime in parallel litigations in other countries over the same patents (Netherlands, Switzerland, Germany, Italy), with different outcomes in some cases.

Decision

Regarding the formulation patents (EP'138 and EP'573), the Barcelona Court of Appeal dismisses AstraZeneca's appeals and confirms the refusal of the preliminary injunctions by concluding that there is not enough urgency, whereas serious doubts remain over the validity of the patents at stake.

In relation to urgency, the Court of Appeal takes into account that AstraZeneca no longer enjoys a monopoly situation since there are other fulvestrant generics on the market apart from those of Teva and ratiopharm, and the regulatory price reduction systems have long been applied. In addition, the Court acknowledges that the risk of continued infringement is limited in time as the patents are close to expiring.

Regarding the doubtful validity of the patents, the Court of Appeal states that it already ruled about this when it revoked the preliminary injunction against Sandoz. In this regard, it explains that the mere fact that the Board of Appeal of the EPO subsequently found EP'573 valid does not preclude the Court from maintaining its finding of lack of inventive step of the formulation patents.

Moreover, the Court of Appeal refers to the value of decisions from other European courts. In particular, it mentions a judgment from the German Supreme Court of 20 May 2019, which, being posterior to the EPO Board of Appeal decision, declared the invalidity of EP'138 due to lack of inventive step, and thus confirmed its revocation.

Finally, with regard to the use patent EP'195, asserted against ratiopharm, the Barcelona Court of Appeal finds that there is no urgency. The Court upholds ratiopharm's argument that AstraZeneca had previously tolerated the alleged infringement of this patent by third parties, as it decided not to assert it in its previous infringement actions against other companies (Sandoz, Teva).

Además, el Tribunal tiene en cuenta que la patente no conferiría una protección absoluta o amplia, pues no reivindica un fármaco o una formulación, sino el uso de fulvestrant para el tratamiento de un sub-grupo determinado de pacientes.

Estos Autos de la Audiencia Provincial son firmes al no poder recurrirse por AstraZeneca. El procedimiento principal se sigue ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona.

In addition, the Court also takes into account that the patent would not confer an absolute or broad protection, as it does not claim a drug or a formulation, but the use of fulvestrant for the treatment of a certain sub-type of patients.

These decisions from the Court of Appeal are final, as AstraZeneca cannot file any further appeal. Main proceedings on the merits are pending before the Commercial Court No. 4 of Barcelona.

2 LOS JUZGADOS DE BARCELONA CONFIRMAN LA LEGITIMIDAD DEL USO DEL SIGNO “TH” DE TOMMY HILFIGER

THE BARCELONA COURTS CONFIRM THE LEGITIMACY OF TOMMY HILFIGER’S USE OF THE “TH” SIGN

Mediante sentencia de fecha 4 de diciembre de 2019, el Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona desestima la demanda por infracción de marca interpuesta contra Hilfiger Stores Spain, S.L. (“HSS”), y estima la demanda reconvenzional por ésta formulada, declarando la caducidad parcial por falta de uso de la marca española del demandante que se había registrado para “vestido, calzado, sombrero” de la clase 25, y dejándola registrada exclusivamente para “tocados” y “sombreros de vestir de mujer para fiesta”.

Antecedentes

El actor, titular de la marca española “TH TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA” (mixta), consistente en las letras “TH” entrelazadas y debajo la denominación “TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA” y registrada para los citados productos de la clase 25, interpuso demanda por infracción de su marca contra HSS por la comercialización, por parte de esta última, de una serie de productos (bolsos, carteras, corbatas, joyas) que incorporaban el signo “TH” (siglas de la firma TOMMY HILFIGER) junto a otros elementos.

HSS rechazó la existencia de infracción de marca y reconvinó instando la caducidad total de la marca del demandante por no estar usando el signo tal y como lo tenía registrado. Subsidiariamente, y para el caso de que se considerara la marca del demandante si estaba siendo usada, HSS instó la caducidad parcial de dicha marca por considerar que la misma se estaría utilizando exclusivamente para una parte de los productos para los que se encontraba registrada, en concreto, “sombreros de vestir para señora y tocados”.

Decisión

En su reciente sentencia de 4 de diciembre de 2019, el Juzgado Mercantil nº 6 de Barcelona declara lo siguiente:

En primer lugar, en cuanto a la **acción reconvenzional de caducidad total/parcial por falta de uso**, el Juzgado, después de examinar la jurisprudencia española y comunitaria sobre los requisitos del uso efectivo de la marca, examina la prueba de uso aportada por el demandante y considera:

- Que la prueba de uso aportada relativa a bolsos y carteras de mujer es irrelevante como defensa de la acción de caducidad, ya que la marca del actor no fue registrada para ese tipo de productos, sino sólo para productos de la clase 25.

By judgment of 4 December 2019, Barcelona Commercial Court No 6 dismissed the action for trademark infringement brought against Hilfiger Stores Spain, S.L. (“HSS”), and upholds the counterclaim brought by it, declaring partial revocation for non-use of the plaintiff’s Spanish trademark registered for “clothing, footwear, hats” in Class 25, and leaving it registered exclusively for “occasion hats” and “women’s formal party hats”.

Background

The plaintiff, owner of the Spanish trademark “TH TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA” (mixed), consisting of the interlocking letters “TH” and under the denomination “TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA” and registered for the aforementioned goods in Class 25, brought an action for infringement of its trademark against HSS for the marketing by the latter of certain products (bags, wallets, ties, jewellery) bearing the sign “TH” (acronym of the firm TOMMY HILFIGER) together with other elements.

HSS rejected the existence of trademark infringement and counterclaimed by total cancellation of the plaintiff’s trademark on the grounds that he was not using the sign as registered. Alternatively and to the extent that the Court found that the plaintiff’s trademark was indeed being used, HSS brought an action for partial cancellation of that trademark on the grounds that it would be used exclusively for some of the goods for which it was registered, namely “women’s formal hats and occasion hats”.

Decision

In its recent judgment of 4 December 2019, the Barcelona Commercial Court No. 6 states:

Firstly, as regards the **counterclaim for total/partial cancellation for non-use**, the Court, after examining the Spanish and Community case-law on the requirements of genuine use of the trademark, examines the proof of use submitted by the plaintiff and considers:

- That the proof of use submitted in relation to women’s bags and wallets is irrelevant as a defence to the cancellation action, since the plaintiff’s trademark was not registered for that type of goods, but only for goods in Class 25.

- Que la prueba aportada por el demandante-reconvenido presenta deficiencias a efectos de acreditar la magnitud, lugar, tiempo y duración del uso real y efectivo de su marca registrada en relación con todos los productos para los que está registrada (no se aportaron hojas de pedido, facturas o albaranes directamente vinculados con los productos marcados con el signo registrado, y muchos de los documentos presentados no estaban fechados o no se referían al período de interés).
- Que sí existiría un uso de la marca tal y como está registrada, al menos, en varios elementos vinculados a la comercialización de los productos: cajas, embalajes, tarjetas de visita, sitio web, etc., pero únicamente para la subcategoría de “tocados” y “sombreros de vestir de mujer para fiesta”.

Por tanto, el Juzgado declara la caducidad parcial de la marca del demandante para “calzado, prendas de vestir y sombreros”, a excepción de “tocados” y “sombreros de vestir de mujer para fiesta”.

En segundo lugar, en cuanto a la **acción de infracción de marca**, el Juzgado aclara que el examen entre productos queda circunscrito a los productos para los que ha quedado limitada la marca del demandante y aquellos que identifica la demandada con el signo controvertido, que serían, bolsos, carteras y bolsas (clase 18), corbatas (clase 25) y joyas (clase 14). Siguiendo la jurisprudencia del TJUE, el Juzgado señala que se trata de valorar si existe identidad o similitud entre los signos y productos confrontados que permitan afirmar la concurrencia del riesgo de confusión, estableciendo lo siguiente:

- En lo que respecta a la **comparación entre los productos**, el Juzgado descarta la identidad entre los productos enfrentados, así como la similitud entre los “sombreros” y las “joyas”, ya que no son productos competidores ni intercambiables. Únicamente considera que existe una ligera similitud entre los sombreros del actor y los bolsos y carteras comercializados por la demandada, por estar orientados al mismo sector del público, y estar dispuestos en espacios y con condiciones de accesibilidad parecidas.
- En cuanto a la **comparación entre los signos**, el Juzgado puntualiza que ésta debe realizarse entre el signo del demandante “TH TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA”, en su forma registrada, y el signo usado por la demandada en el mercado, y que consiste en una “TH” entrelazada, junto con otros elementos. **El Juzgado excluye (en contra de lo alegado por el actor) la identidad entre los signos confrontados.**
- Asimismo, **descarta igualmente la existencia de riesgo de confusión** entre los signos enfrentados ya que
 - (i) en la marca del actor la “TH” entrelazada no es el elemento dominante, sino que lo es “TOLENTINO”, que tiene un fuerte carácter distintivo, y la expresión “Haute Hats” (el actor destacaba la denominación “TOLENTINO”, por ejemplo en sus tarjetas

- That the proof submitted by the counter-claimed-plaintiff is deficient for the purpose of proving the extent, place, time and duration of the real and effective use of its registered trademark in relation to all the goods for which it is registered (order forms, invoices or delivery notes directly linked to the goods marked with the registered sign were not provided, and many of the documents submitted were not dated or did not refer to the period of interest).
- That the use of the trademark would exist as registered, at least, in several elements linked to the marketing of the goods: boxes, packaging, business cards, website, etc., but only for the sub-category of “occasion hats” and “women’s formal hats for parties”.

The Court therefore declares partial cancellation of the plaintiff’s trademark in respect of “footwear, clothing and hats”, with the exception of “occasion hats” and “women’s formal hats for parties”.

Secondly, as regards the **trademark infringement action**, the Court clarifies that the examination between goods is limited to the goods for which the plaintiff’s trademark has been limited and those identified by the defendant with the sign in question, which would be, handbags, wallets and bags (Class 18), ties (Class 25) and jewellery (Class 14). Following the case-law of the CJEU, the Court states that it is a question of assessing whether there is identity or similarity between the signs and goods in question which would allow the existence of a likelihood of confusion to be affirmed, stating the following:

- As far as the **comparison between the goods** is concerned, the Court dismisses the identity between the goods at issue, as well as the similarity between “hats” and “jewellery”, since they are not competing or interchangeable goods. It only considers that there is a slight similarity between the plaintiff’s hats and the handbags and wallets marketed by the defendant, since they are aimed at the same sector of the public, and are displayed in similar spaces and with similar conditions of accessibility.
- As regards the **comparison between the signs**, the Court points out that it must be made between the plaintiff’s sign “TH TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA”, in its registered form, and the sign used by the defendant on the market, which consists of an interlocking “TH”, together with other elements. **The Court rejects (contrary to the plaintiff’s allegations) the identity between the conflicting signs.**
- **It also dismisses the likelihood of confusion** between the signs at issue, since
 - (i) in the plaintiff’s trademark, the interlocking “TH” is not the dominant element, but “TOLENTINO”, which has a strong distinctive character, and the expression “Haute Hats” (the plaintiff had highlighted the name “TOLENTINO”, for example on his business cards and

de visita y publicaciones, lo que según el Juzgador supondría un reconocimiento de que dicho signo es el que cumple la función de identificar el origen empresarial de sus productos);

- (ii) aunque la “TH” entrelazada fuera el elemento dominante del signo del actor, un consumidor medio lo recordaría junto con los otros elementos, especialmente con “TOLENTINO”, que no puede ser obviado;
- (iii) en los bolsos y carteras de la demandada HSS la TH entrelazada iba acompañada de la conocida firma “TOMMY HILFIGER”, abundando todo ello en la ausencia de riesgo de confusión.

Finalmente, el Juzgado condena al demandante por las costas tanto de la demanda como de la reconvencción.

Esta sentencia no es firme.

publications, which, according to the Court, would be an acknowledgement that such sign fulfils the function of identifying the business origin of his products);

- (ii) even if the interlocking “TH” was the dominant element of the plaintiff’s sign, an average consumer would remember it along with the other elements, especially with “TOLENTINO”, which cannot be ignored;
- (iii) on the defendant HSS’s handbags and wallets the interlocking TH was placed together with the well-known brand name “TOMMY HILFIGER”, all of which supports the lack of any likelihood of confusion.

Finally, the Court sentences the plaintiff for the costs of both the claim and the counterclaim.

This judgment is not final.

3 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA CONFIRMA LA SENTENCIA CONDENATORIA POR LA POSESIÓN DE BOLSOS QUE INFRINGEN UN CONOCIDO DISEÑO REGISTRADO BARCELONA COURT OF APPEAL CONFIRMS CONDEMNATORY JUDGMENT FOR POSSESSION OF HANDBAGS INFRINGING A WELL KNOWN REGISTERED DESIGN

La Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia de 4 de octubre de 2019, ha confirmado la condena de 6 meses de prisión, multa y pago de las costas procesales al poseedor de 240 bolsos tipo góndola que infringían el famoso diseño del Grupo Robin Ruth (GRR), consistente en la repetición del nombre de una ciudad con una tipografía singular, resaltando uno de ellos con un tamaño de letra distinto.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Arenys de Mar basó su sentencia condenatoria, comentada en nuestra Newsletter nº 59 de enero de 2019, en el artículo 273.3 de Código Penal, al constituir el diseño infringido un modelo comunitario registrado.

La sentencia confirmatoria de la Audiencia se ha producido con motivo del recurso interpuesto por la defensa y desestima todos y cada uno de los argumentos de la apelación.

Alegaciones del apelante

La defensa insistía en que el Juzgado *a quo* había incurrido en:

- Error en la apreciación de los hechos, ya que (i) los bolsos no llegaron a venderse, por lo cual no se ha acreditado la intención de obtención de enriquecimiento; (ii) existía un consentimiento del GRR para la comercialización de los bolsos; (iii) el condenado era titular de un registro sobre los bolsos.
- Error en la valoración de la prueba, ya que (i) el condenado no tenía conocimiento del registro previo que ostentaba GRR; (ii) las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil no habían aportado prueba suficiente para la condena; (iii) el informe pericial no apreciaba las diferencias que existían entre los bolsos dubitados e indubitados que impedían la existencia del riesgo de confusión para el consumidor.

In its Judgement of 4 October 2019, the Barcelona Court of Appeal confirmed the criminal sentence of six months’ prison, a fine and the compensation of legal costs for possession of 240 round bags which infringe the famous Robin Ruth Group (RRG) design, consisting of the repetition of the name of a city with a particular typography highlighting one of the names with a different sized font.

The Trial Court nº 1 of Arenys de Mar based its condemnatory sentence, as commented in our Newsletter nº 59 of January 2019, on article 273.3 of the Spanish Criminal Code, the infringed design being a registered community design.

The Appeal Court’s confirmatory Judgment follows an appeal filed by the defence and rejects each and every one of the arguments of the appeal.

Appellant’s allegations

The defence insisted that the Trial Court had committed:

- Error in the fact assessment, as (i) the bags had never been commercialized, therefore, no intention of enrichment was proven; (ii) RRG gave its consent for commercialisation of the bags; (iii) the accused was an owner of a registration concerning the bags.
- Error in the evidence assessment, as (i) the accused was not aware of the prior RRG registration; (ii) the cross-examinations of the police officers did not provide sufficient proof to issue a sentence; (iii) the expert report did not assess the differences between the seized bags and the RRG ones which prevented the existence of the risk of consumer’s confusion.

- Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto, del principio de intervención mínima.

Conclusiones de la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial matiza la trascendental importancia de la percepción directa por el Juez de la prueba personal que tiene carácter subjetivo, y el papel de la segunda instancia respecto a la valoración de la prueba y, después de haber visto la grabación del juicio, considera que la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgado de lo Penal fue lógica, racional y coherente.

En concreto, la Audiencia concluye, respecto de la apreciación de los hechos que:

- la intención de obtención de enriquecimiento se infiere de la cuantía de los bolsos que era suficiente para no poder tener otro destino que la comercialización aunque esta no se llegase a producir;
- la manifestación del acusado de que supuestamente existía un consentimiento del titular del derecho no se corrobora por otro medio probatorio y topa con la negativa del titular y la inexistencia de la licencia;
- el registro de la empresa del condenado sobre un conjunto de composiciones, letras y leyendas, no ampara la actitud del condenado porque (i) según el informe pericial, dicho diseño carece de carácter singular, teniendo en cuenta el bolso indubitado, es decir, el bolso titularidad del GRR; (ii) el artículo 51.2 de la Ley de diseño establece que un título no exime de responsabilidad a su titular frente a las acciones dirigidas contra él por violación de derechos de propiedad industrial prioritarios, como lo es el modelo de GRR.

Luego, sobre la supuesta falta de conocimiento del registro del diseño del denunciante, la Audiencia señala lo siguiente:

- de las propias manifestaciones del acusado se deduce el conocimiento, al haber mantenido conversaciones previas con el titular del diseño;
- la alegación resulta incoherente con la propia del recurrente de que el mismo contaba con autorización del titular del registro para comercialización de los bolsos.

En cuanto a la valoración de las pruebas periciales y testificales, la Audiencia está de acuerdo con el Juzgado *a quo* de que hay que conceder mayor credibilidad a la pericial del agente policial, que fue claro, concreto y explícito, frente a la pericial de parte, que queda desvirtuada, concluyendo la Audiencia que los bolsos dubitados carecen de singularidad propia y que la misma se deriva de los bolsos indubitados.

Por último, en cuanto al alegato de la vulneración de las normas procesales, la Audiencia recuerda que, según la doctrina, el principio de intervención mínima va dirigido al legislador y, en este caso, la conducta probada resulta ser una infracción.

Esta sentencia es firme y definitiva.

- Infringement of the legal order, precisely, of the minimal intervention principle.

The Court of Appeal's conclusions

The Court of Appeal qualifies the transcendent importance of the judge's direct perception of the personal evidence which is subjective and the role of the second instance as regards the valuation of the proof and, having seen the Trial recording, considers that the evidence assessment carried out by the Trial Court was logical, rational and consistent.

In particular, the Court of Appeal concludes, as regards the fact assessment, that:

- The intention of enrichment derives from the quantity of the bags which was large enough to suggest the intention to commercialize them even though this did not happen;
- The defendant's statement about the alleged consent of the right owner is not verified by any means of evidence and doesn't coincide with the owner's denial of such and the inexistence of the licence;
- The registration of the accused's company concerning a set of compositions, letters and legends, does not excuse the accused's attitude due to the fact that (i) according to the expert report, said design lacks the individual character of the original RRG bag; (ii) article 51.2 of the Spanish Design Act sets out that a design does not exempt the owner from responsibility for actions taken against him for infringement of the prior IP right, as in the case of the RRG design.

Moreover, as regards the supposed lack of knowledge of the registered design of the complainant, the Court of Appeal declares the following:

- The statements of the defendant himself imply his knowledge of the design, having held previous conversations with the design owner;
- The allegation is incoherent in that the defendant claims that he had been authorised by the owner of the registration to commercialize the bags.

As regards the assessment of the expert reports and the witness statements, the Appeal Court agrees with the Trial Court that more credibility should be given to the expert report issued by the police agent, which was clear, solid and explicit in comparison to the *ex parte* report which is undermining and it concludes that the infringing bags lack their own individual character and that the character they do have derives from the original RRG bags.

Finally, as regards the allegation of infringement of the procedural norms, the Court of Appeal points out that, according to the doctrine, the minimal intervention principle is aimed at the legislator and, in this case, the proven conduct is an infringement.

The judgment is final.

4 RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL INTERNATIONAL RECOGNITION

2019 ha sido un año especialmente gratificante para GRAU & ANGULO en cuanto a reconocimiento por parte de los principales directorios legales y guías internacionales en materia de Propiedad Industrial e Intelectual (Chambers & Partners, Legal 500, IP Stars, Who's Who Legal, WTR1000 de World Trademark Review, IAM1000 de Intellectual Asset Management, etc.).

Una vez más, se nos ha incluido en la primera posición de los rankings de Propiedad Industrial e Intelectual, y hemos recibido varios premios por nuestro trabajo en este campo.

Last year was a particularly satisfactory one for GRAU & ANGULO in terms of recognition from the leading international legal directories and guides in the area of Intellectual Property (Chambers & Partners, Legal 500, IP Stars, Who's Who Legal, WTR1000 for World Trademark Review, IAM1000 for Intellectual Asset Management, etc.).

Once again, we have appeared in the leading bands of Intellectual Property rankings, and we have obtained several awards for our work in this field.



Como colofón a este buen año, **los diez socios de GRAU & ANGULO han sido destacados recientemente por Best Lawyers® 2020 en la categoría de Propiedad Industrial e Intelectual en España.**

Han merecido este reconocimiento Alejandro Angulo, Jesús Arribas, Jordi Camó, Maite Ferrándiz, Jorge Grau, Javier Huarte, Ignacio Marqués, Sonia Santos, Agustí Valls y Carlota Viola.

Best Lawyers® es reconocida universalmente como guía de la excelencia profesional. Sus entradas se fundamentan en una evaluación exhaustiva basada en la revisión de otros profesionales.

En esta nuestra primera newsletter de 2020 queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos nuestros clientes, compañeros y colegas, que han hecho posible todos estos éxitos. Encaramos el nuevo año con enorme ilusión y muchas ganas de seguir trabajando con todos vosotros.

Ending the year on a high note, **all ten GRAU & ANGULO partners have recently been named Best Lawyers® 2020 in Intellectual Property Law in Spain.**

The recognised lawyers are: Alejandro Angulo, Jesús Arribas, Jordi Camó, Maite Ferrándiz, Jorge Grau, Javier Huarte, Ignacio Marqués, Sonia Santos, Agustí Valls and Carlota Viola.

Best Lawyers® has become universally regarded as the definitive guide to legal excellence. Best Lawyers' lists are compiled based on an exhaustive peer-review evaluation.

In our first newsletter of 2020 we would like to take this opportunity to express our sincere thanks to our clients, colleagues and peers who have made these achievements possible. We start this new year with great excitement and we look forward to continuing to work with all of you.

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.ga-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.

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.

Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en www.ga-ip.com

You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at www.ga-ip.com