

- 1 Marca notoria  
Well-known mark
- 2 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical patents
- 3 Protección penal  
Criminal enforcement
- 4 Levantamiento medidas frente a COVID-19  
Lifting of measures due to COVID-19

**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 PROVINCIAL DE BARCELONA RECONOCE LA NOTORIEDAD DE LA MARCA “DINOSAURUS” Y DECLARA INFRACTOR EL USO DEL SIGNO “GALLESAUROS” BARCELONA COURT OF APPEAL RECOGNIZES WELL-KNOWN NATURE OF “DINOSAURUS” TRADEMARK AND DECLARES USE OF “GALLESAUROS” SIGN TO BE INFRINGING

Mediante sentencia de 23 de abril de 2020, la Audiencia Provincial de Barcelona reconoce la notoriedad de la marca “DINOSAURUS” de Galletas Artiach (en adelante Artiach) y su infracción por parte de La Flor Burgalesa (en adelante Florbú) por el uso del signo “GALLESAUROS”, aplicado a galletas.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

En abril de 2018, Artiach formuló demanda contra Florbú por infracción de marcas “DINOSAURUS” y de marcas gráficas consistentes en diversas formas de distintas especies de dinosaurios, subsidiariamente por competencia desleal y, como derivada de las anteriores, de resarcimiento de daños y perjuicios.

Esta demanda fue desestimada por sentencia del Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona de 3 de abril de 2019, contra la que Artiach interpuso recurso de apelación.

Mediante sentencia de 23 de abril de 2020, la Audiencia Provincial de Barcelona estima el recurso de apelación interpuesto por Artiach y revocando, en parte, la sentencia del Juzgado, declara que la comercialización de las galletas de Florbú, bajo el distintivo “GALLESAUROS”, es constitutiva de infracción de las marcas “DINOSAURUS” y, como consecuencia, condena a Florbú a:

1. Cesar en la actividad infractora y a retirar del mercado los productos infractores, embalajes, material comercial y cualesquiera documentos utilizados en la comercialización de tales productos.
2. Abonar a Artiach el 1% de la cifra de negocio realizada con los productos ilícitamente marcados durante los cinco años anteriores a la interposición de la demanda y hasta que se haga efectivo el cese en su comercialización.

Los fundamentos jurídicos de la sentencia son, en síntesis, los siguientes:

- i) Que del material probatorio obrante en autos resulta acreditado, contrariamente a lo considerado por el Juzgado Mercantil, que la marca “DINOSAURUS”

By judgment of 23 April, 2020, the Barcelona Court of Appeal recognizes the well-known nature of the “DINOSAURUS” trademark owned by Galletas Artiach (hereinafter Artiach) and its infringement by La Flor Burgalesa (hereinafter Florbú) for its use of the “GALLESAUROS” sign applied to biscuits.

The background of the case is as follows:

In April 2018, Artiach filed a lawsuit against Florbú for infringement of “DINOSAURUS” marks and graphic marks consisting of various shapes of different species of dinosaurs, subsidiarily for unfair competition and, as a result of the previous ones, for compensation for damages.

This lawsuit was dismissed by judgment of the Commercial Court No. 8 of Barcelona on 3 April 2019, against which Artiach filed an appeal.

By judgment of 23 April 2020, the Barcelona Court of Appeal upheld the appeal filed by Artiach and partially revoking the judgment of the Commercial Court, it declared that the commercialization of Florbú cookies, under the “GALLESAUROS” sign, constitutes an infringement of the “DINOSAURUS” trademarks and, as a consequence, sentenced Florbú to:

1. Cease in the infringing activity and withdraw from the market the infringing products, packaging, commercial material and any documents used in the marketing of such products.
2. Pay Artiach 1% of the turnover made with the illicitly marked products in the five years prior to the filing of the lawsuit and until the cessation of their marketing becomes effective.

The legal bases of the judgment are summarised as follows:

- i) That, contrary to what is considered by the Commercial Court, the evidence in the file proves that Artiach’s “DINOSAURUS” trademark is generally known by the relevant sector of the

de Artiach es generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos distinguidos con ésta (compradores de galletas destinadas a un público infantil) lo que la lleva a reconocer la notoriedad de la marca “DINOSAURUS”.

Además reconoce dicha notoriedad “*con toda la connotación conceptual del signo*”, lo que implica, según la sentencia, que Artiach pueda aprovecharse, en exclusiva, de la natural asociación, por parte del consumidor, entre la marca notoria y las galletas con forma de dinosaurio.

- ii) Que la condición de la marca “DINOSAURUS”, de marca notoria, confiere a ésta una protección reforzada.
- iii) Que esa protección reforzada implica que para concluir la infracción no se requiere la concurrencia de riesgo de confusión, sino que basta con que la proximidad entre los signos confrontados genere un vínculo (que la marca posterior evoque, para el consumidor medio, la marca anterior) que pueda conllevar, según establece el apartado c) del art. 34.2 de la Ley de Marcas: (i) un perjuicio al carácter distintivo de la marca; (ii) un perjuicio a la notoriedad de la marca o (iii) una ventaja desleal, por parte del infractor, del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca.
- iv) Que el grado de similitud existente entre el signo “GALLESAUROS” y la marca notoria “DINOSAURUS” es suficiente para generar dicho vínculo, dada la evidente semejanza entre tales signos y su estrecha sintonía en el plano conceptual.
- v) Que existe identidad entre los productos a los que uno y otro signo se aplican, “galletas”, en ambos casos. Pero resulta, además, que “GALLESAUROS”, como “DINOSAURUS”, no sólo se utiliza para identificar galletas, sino que se aplica a galletas con una forma determinada (entre las muchas por las que se puede optar) como es aquella que liga directamente con los términos “DINOSAURUS” y “GALLESAUROS” (la forma de dinosaurio).
- vi) Que el uso del signo “GALLESAUROS”, por parte de la demandada, supone la obtención, por parte de ésta, de una ventaja desleal y un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca “DINOSAURUS”.

Por todo ello la Audiencia estima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas, que la comercialización por parte de Florbú de las galletas objeto del pleito, bajo el signo “GALLESAUROS”, supone una infracción, con todas las consecuencias derivadas de dicha declaración de infracción, de la marca notoria “DINOSAURUS”, entre ellas, la obligación de Florbú de indemnizar a Artiach.

public for whom the products distinguished by it are intended (purchasers of biscuits for children) which leads the Court to recognize the well-known nature of the “DINOSAURUS” trademark.

Additionally, the Court of Appeal recognizes the well-known nature of that trademark “*with all the conceptual connotation of the sign*”, which means, according to the sentence, that Artiach can take advantage, exclusively, of the natural association, on the part of the consumer, between the well-known trademark and the dinosaur-shaped biscuits.

- ii) That the condition of “DINOSAURUS” as a well-known mark, gives it enhanced protection.
- iii) That this enhanced protection means that to conclude the infringement, the concurrence of risk of confusion is not required, but rather that the proximity between the opposing signs generates a link (that the later mark evokes, for the average consumer, the previous mark) that may entail, as established in section c) of art. 34.2 of the Trademark Law: (i) a detriment to the distinctive character of the mark; (ii) damage to the well-known nature of the mark or (iii) an unfair advantage on the part of the infringer, of the distinctive character or well-known nature of the mark.
- iv) That the degree of similarity between the “GALLESAUROS” sign and the well-known “DINOSAURUS” trade mark is enough to generate such a link, given the evident similarity between such signs and their close harmony at a conceptual level.
- v) That there is an identity between the products to which both signs apply, as in both cases they are “biscuits”. But it also turns out that “GALLESAUROS”, like “DINOSAURUS”, is not only used to identify biscuits, but it is also applied to biscuits of a certain shape (among the many that can be chosen), such as the one that directly links with the terms “DINOSAURUS” and “GALLESAUROS” (the dinosaur shape).
- vi) That the use of the sign “GALLESAUROS”, by the defendant, means that the latter has obtained an unfair advantage and an improper use of the well-known “DINOSAURUS” trademark.

The Court of Appeal therefore considers, in accordance with the provisions of article 34.2.c) of the Trademark Law, that Florbú’s commercialization of the biscuits which are the subject of the lawsuit, under the sign “GALLESAUROS”, constitutes an infringement, with all the consequences derived from said declaration of infringement of the well-known trademark “DINOSAURUS”, including Florbú’s obligation to pay damages to Artiach.

## 2 LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONFIRMA LA REVOCACIÓN DEL CCP ESPAÑOL PARA TRUVADA APPEAL COURT CONFIRMS REVOCATION OF SPANISH SPC FOR TRUVADA

### Introducción

Durante el estado de alarma, en fecha 23 de abril de 2020, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó una sentencia confirmatoria de la nulidad del certificado complementario de protección (CCP) de Gilead sobre

### Introduction

During the state of alarm, on 23 April 2020, the Barcelona Court of Appeal issued a judgment confirming the invalidity of Gilead’s supplementary protection certificate (SPC) for the combination of

la combinación de tenofovir disoproxil + emtricitabina, confirmando así la sentencia de primera instancia favorable a los intereses de los competidores genéricos Teva y Mylan.

El asunto ha sido ampliamente seguido en toda Europa, donde el Tribunal de Patentes del Reino Unido formuló una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien a su vez emitió sentencia sobre la interpretación del requisito establecido en el Artículo 3, apartado a), del Reglamento sobre CCPs (469/2009).

### Antecedentes

Gilead era titular de la Patente Europea EP0915894 (EP'894), que llevaba por título "Análogos de nucleótidos", y de un CCP español basado en la misma sobre la combinación de los principios activos tenofovir disoproxil + emtricitabina, comercializada bajo la marca Truvada® para el tratamiento del VIH.

El CCP fue concedido con base en la reivindicación 27 de la patente EP'894, a pesar de que la emtricitabina no se menciona en la misma ni a lo largo de la patente. La reivindicación 27 decía así: "*Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-25 junto con un vehículo farmacéuticamente aceptable y opcionalmente otros agentes terapéuticos*".

Gilead viene litigando sobre la infracción y nulidad de sus CCPs derivados de la patente EP'894 en diversos países. Como se ha mencionado anteriormente, a raíz de una cuestión prejudicial del Tribunal de Patentes del Reino Unido, el TJUE emitió su sentencia de 25 de julio de 2018 (C-121/17), estableciendo un test de dos pasos con la finalidad de que los tribunales nacionales pudieran determinar si un producto se encuentra protegido por la patente de base en los términos del Artículo 3.a) del Reglamento sobre CCPs en situaciones en las que dicho producto no se menciona expresamente en las reivindicaciones de la patente.

Hasta la fecha, los CCPs de Truvada® han sido revocados en numerosas jurisdicciones, como Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal y el Reino Unido. Algunos recursos de Gilead se encuentran aún pendientes de resolución.

### Litigio

En mayo y junio de 2017 Gilead presentó demandas contra Teva y Mylan, junto con solicitudes de medidas cautelares, por supuesta infracción inminente de su CCP español.

Si bien las medidas cautelares se acordaron inicialmente sin audiencia de parte, posteriormente fueron revocadas al considerarse que el CCP probablemente sería inválido por ser contrario al Artículo 3.a) del Reglamento sobre CCPs y la jurisprudencia aplicable del TJUE. La Audiencia Provincial de Barcelona confirmó en segunda instancia dicha decisión, en fecha 18 de diciembre de 2018, aplicando la sentencia del TJUE de julio de 2018 sobre el mismo asunto.

En el procedimiento principal las demandadas Teva y Mylan argumentaron que la patente de base protegería el tenofovir disoproxil, pero no su combinación con emtricitabina, en tanto que la reivindicación 27 tendría exactamente el mismo alcance con o sin la expresión "*y opcionalmente otros agentes terapéuticos*". Por su parte, Gilead argumentó que la combinación constituía un producto independiente comprendido en la reivindicación 27. Asimismo, Gilead alegó que el experto en la materia entendería que la invención se dirigía principalmente

tenofovir disoproxil + emtricitabine, thus upholding a first-instance decision favourable to generic competitors Teva and Mylan.

The matter has been broadly followed in Europe, where the UK Patents Court referred a question to the Court of Justice of the European Union (CJEU), which issued a judgment on the interpretation of the requirement under Article 3(a) of the EU SPC Regulation (469/2009).

### Background

Gilead was the proprietor of European Patent EP0915894 (EP'894), entitled "Nucleoside analogues", and held a Spanish SPC based on the same over the combination drug product tenofovir disoproxil + emtricitabine, which it commercialises under the brand Truvada® for the treatment of HIV.

The SPC was granted on the basis of Claim 27 of EP'894, despite the fact that emtricitabine was not mentioned in the same nor anywhere throughout the patent specification. Claim 27 read as follows: "*A pharmaceutical composition comprising a compound according to any one of claims 1-25 together with a pharmaceutically acceptable carrier and optionally other therapeutic ingredients*".

Gilead has been litigating over the infringement and validity of its SPCs derived from patent EP'894 in several countries. As mentioned above, following a referral from the UK Patents Court, the CJEU issued a judgment on 25 July 2018 (C-121/17) establishing a double-step test for national courts to determine whether a product is protected by the basic patent as required by Article 3(a) of the EU SPC Regulation in situations where such product is not expressly mentioned in the patent claims.

At present, the Truvada® SPCs have already been revoked in many jurisdictions, including Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Portugal and the UK. Gilead's appeals are still pending in some cases.

### Dispute

In May and June 2017, Gilead filed actions against Teva and Mylan, together with preliminary injunction requests, for alleged imminent infringement of its Spanish SPC.

The preliminary injunctions were initially granted ex parte, but subsequently revoked on the grounds that the SPC was likely invalid for being contrary to Article 3(a) of the EU SPC Regulation and the applicable CJEU case law. The Barcelona Court of Appeal further confirmed such decision on 18 December 2018, following the July 2018 CJEU judgment on the matter.

In the main proceedings on the merits, the defendants Teva and Mylan argued that the basic patent would protect tenofovir disoproxil, but not its combination with emtricitabine, considering Claim 27 would have exactly the same scope with or without the wording "*and optionally other therapeutic ingredients*". On the other hand, Gilead argued that the combination was an independent product comprised within Claim 27. Further, Gilead claimed that the skilled addressee would understand that the invention was mainly focused

al tratamiento del VIH, y ello le llevaría a identificar la emtricitabina como uno de entre pocos candidatos a “*otros agentes terapéuticos*”.

Tras el juicio, que tuvo lugar en enero de 2019, el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona concluyó que el CCP era nulo. Aplicando el test de dos pasos del TJUE, el Juez constató que la patente de base no se dirigía exclusiva ni principalmente al tratamiento del VIH, sino a infecciones virales en sentido amplio. Por tanto, la expresión “*otros agentes terapéuticos*” no incluiría necesariamente la emtricitabina. En cuanto al segundo paso del test, se constató que en la fecha de prioridad de la patente (julio de 1996) la emtricitabina todavía se encontraba en estadios preliminares de su desarrollo. Así pues, dicho principio activo no podía ser específicamente identificable por el experto en la materia a la vista de la información divulgada en la patente.

Gilead apeló esta decisión, y en febrero de 2020 se celebró una vista en segunda instancia ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

#### Resolución

Con su sentencia de 23 de abril de 2020, la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado que el CCP de Gilead incumple el requisito del Artículo 3, apartado a), del Reglamento sobre CCPs en tanto que la combinación de tenofovir disoproxil + emtricitabina no se encuentra protegida por la patente de base en el sentido de dicha disposición.

En primer lugar, la sentencia aclara que, en realidad, el problema técnico que abordaba la patente era proporcionar profármacos de compuestos del estado de la técnica (p. ej. tenofovir) para mejorar su baja biodisponibilidad oral. También reitera que la patente se dirigía al tratamiento de infecciones virales en general, y no exclusiva o principalmente al tratamiento del VIH. Así, concluye que la expresión “*opcionalmente*” de la reivindicación 27 no llevaría en ningún caso al experto a interpretar que implica necesariamente la combinación de dos principios activos. Además, la sentencia recuerda que la eficacia de la emtricitabina para el tratamiento del VIH aún no había sido testada en humanos en la fecha de prioridad de la patente, siendo que la emtricitabina se encontraba en etapas preliminares de su desarrollo en aquel momento.

En definitiva, la Audiencia Provincial confirma que no se cumple la primera parte del test del TJUE, lo que conlleva la nulidad del CCP de Gilead conforme al Artículo 15.1.a), en relación con el Artículo 3.a), del Reglamento sobre CCPs, siendo innecesario examinar la segunda parte del test del TJUE.

Gilead todavía tiene la posibilidad de tratar de interponer recursos extraordinarios ante el Tribunal Supremo.

on the treatment of HIV, and this would lead to identify emtricitabine as one of only a few “*other therapeutic ingredients*”.

After the trial, which took place in January 2019, Barcelona Commercial Court No 4 concluded that the SPC was invalid. While applying the CJEU’s double-step test, the judge stated that the basic patent was not directed exclusively or mainly to the treatment of HIV, but to viral infections in a broader sense. Hence the expression “*other therapeutic ingredients*” would not necessarily encompass emtricitabine. As regards to the second step, it was noted that emtricitabine was subject to preliminary stages of development at the time of the priority date of the patent (July 1996). Therefore, such active ingredient could not be specifically identified by a skilled person in view of the information disclosed by the patent.

Gilead appealed the decision, and a second-instance hearing before the Barcelona Court of Appeal took place in February 2020.

#### Decision

By means of its judgment of 23 April 2020, the Barcelona Court of Appeal has confirmed that Gilead’s SPC does not meet the requirement of Article 3(a) of EU SPC Regulation since the combination of tenofovir disoproxil + emtricitabine is not protected by the basic patent in the sense of said provision.

The judgment first clarifies that the technical problem addressed by EP’894 was in fact to provide prodrugs of compounds from the prior art (eg, tenofovir) in order to enhance their poor oral bioavailability. It also reiterates that the patent was directed to the treatment of viral infections in general, and not exclusively or mainly to the treatment of HIV in particular. Thus, it sets out that the expression “*optionally*” in Claim 27 would never lead a skilled person to understand that it necessarily entails the combination of two active ingredients. Further, the judgment recalls that the efficacy of emtricitabine for the treatment of HIV had not yet been tested in humans at the priority date of the patent, as emtricitabine was only in its early stages of development at that time.

All in all, the court confirms that the first step of the CJEU’s test is not met, which renders Gilead’s SPC null and void under Article 15.1(a), in relation to Article 3(a), of the EU SPC Regulation, without it being necessary to further analyse the second step of the CJEU’s test.

Gilead could still try to file a further extraordinary appeal to the Spanish Supreme Court.

### 3 EL TRIBUNAL SUPREMO INADMITE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CONDENA PENAL A LOS IMPORTADORES DE ZAPATILLAS DE LA MARCA ADIDAS FALSIFICADAS SPANISH SUPREME COURT DISMISSES CASSATION APPEAL FILED AGAINST CRIMINAL CONVICTION OF IMPORTERS OF SHOES INFRINGING ADIDAS BRAND

Mediante su auto de fecha 27 de febrero de 2020, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación contra la sentencia que confirmó la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Valencia, primero (01.03.2019), y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después (23.04.2019), a penas de un año y seis meses de prisión, multa, a los gastos

In its ruling of 27 February 2020, the Spanish Supreme Court has dismissed the cassation appeal against the judgement which confirmed that issued first by the Provincial Court of Valencia (01.03.2019), and later by the High Court of the Valencian Community (23.04.2019), for an eighteen-month prison sentence, the payment of a fine as well as the costs of transport

de transporte y de destrucción de las zapatillas y al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, por la importación de zapatillas infractoras de marcas y diseños Adidas con fines comerciales.

En nuestra Newsletter nº 60 de abril de 2019 ya tuvimos ocasión de exponer que los hechos que dieron lugar a la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Valencia fue la llegada de los productos infractores al establecimiento de los acusados, después de que la policía española fuera advertida por la italiana de la existencia de este envío, motivo por el que se había establecido el correspondiente dispositivo de vigilancia con el fin de interceptarlo. En total se intervinieron 2.764 pares de zapatillas que vulneraban distintas marcas y diseños registrados por Adidas.

La estrategia de la defensa fue negar que los acusados fueran los destinatarios de la mercancía interceptada porque los productos no llegaron a manos de los acusados ya que los mismos fueron depositados en la entrada de su establecimiento, sin que hubiese habido una recepción efectiva de los mismos.

Sin embargo, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia, al revisar la sentencia de la primera instancia, a la vista de la prueba practicada, consideraron probado que los productos ilícitos iban destinados a los acusados.

El recurso de casación que da lugar al auto del Tribunal Supremo recientemente notificada se configuró alrededor del derecho a la presunción de inocencia, alegando los condenados que el mismo se ha visto vulnerado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Frente a dicho recurso de casación, se opuso tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular.

En su auto, el Tribunal Supremo aclara que, fruto de la reforma legislativa de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que queda garantizada la doble instancia, el recurso de casación ha de ir dirigido "a satisfacer las exigencias necesarias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley", asegurando así que "la aplicación de la norma penal sea previsible".

Esto significa que cuando el recurso de casación opera alrededor del derecho fundamental de la presunción de inocencia, la función revisora se contrae al examen de la racionalidad de la resolución realizada a partir de la motivación de la sentencia de apelación.

Revisando el proceso deductivo de la sentencia impugnada, el Tribunal Supremo expone que el Tribunal Superior de Justicia tuvo en cuenta que la Audiencia se había apoyado en las pruebas practicadas en el Juicio Oral (declaración de los acusados, declaración de los policías, declaración del trabajador y de la responsable de la empresa de transporte y prueba documental como el albarán de entrega), y, además, las revisó.

El Tribunal Supremo considera que los razonamientos del Tribunal Superior se ajustan a las reglas de la lógica y de la experiencia común ya que dicho Tribunal basándose en el conjunto de las pruebas, consideró acreditado el traslado de la mercancía, la detección del dispositivo de vigilancia policial y la descarga de la mercancía a las puertas del establecimiento comercial y señaló que la única explicación racional a todo esto era que el cargamento hubiera sido solicitado por los acusados para su comercialización, y que, lo abandonarían en la vía

and destruction of the shoes and the payment of legal costs, including those of the private accusation, for the importation of shoes counterfeiting the Adidas brands and designs for commercial purposes.

In our previous Newsletter nº 60 in April 2019, we outlined that what gave rise to the conviction judgement of the Provincial Court of Valencia was the arrival of the counterfeit products at the defendants' establishment, following the Italian police's tip-off to the Spanish police about the existence of said shipment, which led to establishing a surveillance device on the premises to intercept it. In total, 2,764 pairs of shoes counterfeiting different brands and designs registered by Adidas were seized.

The defence's strategy was to deny that the defendants were the recipients of the seized products because the products had not come into their possession, since they were delivered to the entrance of their establishment, without them actually being received.

Nevertheless, both the Provincial Court and the High Court of Justice, when reviewing the judgment of the first instance, in view of the evidence collected, considered it proven that the counterfeit products were intended for the defendants.

The cassation appeal that gave rise to the recently notified ruling from the Supreme Court was based on the right to the presumption of innocence, with the defendants alleging that this had been violated in the judgement issued by the High Court of Justice of the Valencian Community.

Both the Public Prosecutor and the private prosecution opposed this cassation appeal.

In its ruling, the Supreme Court clarified that, as a result of the 2015 legislative reform of the Criminal Procedure Law which guarantees the double instance, the cassation appeal must be directed "to satisfy the necessary requirements of legal security and of the principle of equality of citizens before the law", thus ensuring that "the application of criminal law is foreseeable".

This means that when the appeal operates around the fundamental right of presumption of innocence, the review function is limited to examining the rationality behind the ruling based on the reasoning behind the judgement appeal.

Reviewing the deductive process of the appealed judgement, the Supreme Court states that the High Court took into account that the Provincial Court relied on the evidence and enquiries carried out during the Trial Hearing (cross-examination of the defendants, statement from Police agents, statements from the worker as well as the manager of the transport company and documentary evidence such as the delivery note), and also reviewed them.

The Supreme Court considers that the reasoning of the High Court coincides with the rules of logic and common experience, since said Court, based on the means of evidence, confirmed the transfer of the merchandise, the detection of the Police surveillance device and the delivery of the merchandise to the entrance of the commercial establishment, and pointed out that the only rational explanation for all this was that the cargo had been requested by the defendants for its commercialization,

pública al percatarse de la presencia policial.

El Tribunal Supremo señala que todos estos razonamientos merecen su ratificación.

Frente a la solidez de los razonamientos de la sentencia, los condenados se han limitado a reiterar el contenido de su recurso de apelación, por lo que el Tribunal Supremo concluye que el recurso de casación carece de relevancia casacional al no existir razones que puedan dar lugar a una decisión que se aparte de las conclusiones obtenidas primero, por la Audiencia Provincial, y luego, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El Tribunal Supremo ha impuesto las costas del recurso de casación a la parte recurrente.

Con este auto del Tribunal Supremo se agota la vía de recursos ordinarios con lo que las condenas a los acusados devendrán firmes y definitivas.

and that they abandoned it on a public road once they became aware of the Police presence.

The Supreme Court indicated that all these arguments deserve their ratification.

Considering the solid reasoning in the judgement, the defendants have limited themselves to reiterating the content of their first appeal, so the Supreme Court concludes that this last cassation appeal has no cassation relevance as there are no reasons that could give rise to a decision that departs from the conclusions obtained first by the Provincial Court, and then, by the High Court of Justice of the Valencian Community.

The Supreme Court ordered the appellants to pay the costs of the appeal.

With this Supreme Court ruling, the route of ordinary appeals has been exhausted; therefore, the defendant's conviction will become final.

## 4 LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES ADOPTADAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELLECTUAL E INDUSTRIAL CON MOTIVO DEL COVID-19

### LIFTING OF EXCEPTIONAL MEASURES ADOPTED IN FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY DUE TO COVID-19

Superada la excepcionalidad que supuso en España la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuyo período se adoptaron medidas como la suspensión e interrupción oficial de determinados plazos y actuaciones judiciales y administrativas que afectaban a los asuntos de propiedad intelectual e industrial, los tribunales y organismos españoles han reanudado su plena actividad.

Así, con anterioridad a la terminación del estado de alarma, se publicó el Real Decreto 537/2020 de 22 de mayo, el cual estableció el levantamiento de la suspensión de aquellos plazos y actuaciones judiciales y administrativas, reestableciéndose la situación como sigue:

#### Ámbito judicial

En primer lugar, hay que decir que, pese a la situación excepcional durante el estado de alarma, los Juzgados Mercantiles competentes en materia de propiedad intelectual e industrial han intentado mantener parte de su actividad en la medida de lo posible, y han ido notificando sentencias y resoluciones, siempre sin afectar a las medidas adoptadas en materia de plazos.

Los artículos 8 y 10 del Real Decreto 537/2020 establecieron que, desde el pasado 4 de junio de 2020, tiene plenos efectos el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales acordada, así como el alzamiento de la suspensión de plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

Además, y tal y como informamos en nuestra anterior Newsletter (número 64), la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en previsión de la superación del estado de alarma, acordó iniciar la elaboración de un plan de choque de cara a la reanudación de la actividad judicial, cuya versión definitiva fue aprobada el pasado 16 de junio.

During the state of alarm in Spain caused by COVID-19 and its related health crisis management, measures were adopted such as the suspension and official interruption of certain deadlines and judicial and administrative actions affecting intellectual property matters. Having overcome the exceptional state of alarm, the Spanish courts and bodies have now resumed full activity.

Thus, prior to the end of the state of alarm, Royal Decree 537/2020 of 22 May was published, which established the lifting of the suspension of those deadlines and judicial and administrative proceedings, and the situation was re-established as follows:

#### Judicial scope

Firstly, it must be said that, despite the exceptional situation during the state of alarm, the Commercial Courts competent in Intellectual Property matters have tried to maintain as much of their activity as possible, and have been notifying of judgments and resolutions, always without affecting the measures taken in terms of deadlines.

Articles 8 and 10 of Royal Decree 537/2020 stated that, as of 4 June, 2020, the suspension of the agreed procedural periods would have full effect, as well as the lifting of the suspension of the statutes of limitation and lapse of rights and actions.

In addition, and as we reported in our previous Newsletter (number 64), the Permanent Commission of the General Council of the Judiciary (GCJ), anticipating the end of the state of alarm, agreed to start drawing up a plan to reactivate judicial activity, whose final version was approved on 16 June.

Los objetivos de dicho plan de choque son, entre otros, evitar el colapso de la Administración de Justicia y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo al que tendrán que hacer frente.

En dicho documento se recogen, entre las medidas generales a aplicar, el mantenimiento o incremento de las medidas de refuerzo o apoyo en Juzgados y Tribunales, el fomento de las herramientas existentes para la unificación de criterios ante la previsible litigiosidad masiva, la potenciación de mecanismos para la solución extrajudicial de conflictos o la potenciación del empleo de sistemas telemáticos.

Entre las medidas dirigidas en particular al ámbito mercantil (competente en materia de PI) se encuentra instar la puesta en funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil nº 15 y 16 de Madrid y 12 de Barcelona.

Además, y en base a lo que dispuso el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, se habilitan para determinadas actuaciones, con la excepción de los sábados, domingos y días festivos, los días 11 a 31 de agosto, y se establecerán jornadas de trabajo de mañana y tarde en todos los órganos judiciales.

Por último, indicar que el Ministerio de Justicia aprobará, probablemente el próximo 7 de julio de 2020, un plan de actuación por el que, entre las medidas adoptadas, se reforzarán 66 Juzgados de lo Mercantil con la ampliación de jueces y personal de la Administración de Justicia.

#### Ámbito administrativo

Por su parte, el artículo 9 de dicho Real Decreto establecía que, con efectos desde el pasado 1 de junio, se reanudaría el cómputo de los plazos administrativos que hubiesen sido suspendidos o se reiniciaría el cómputo de dichos plazos, si así se hubiese previsto en alguna ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma o de sus prórrogas.

Por lo que respecta a la propiedad industrial, la **Oficina Española de Patentes y Marcas** (OEPM) ha publicado una nota aclaratoria con una serie de directrices sobre cómo computar los plazos en relación a las actuaciones ante dicha Oficina, que se encuentran especificadas en su página web (<https://www.oepm.es>).

En fecha 3 de junio de 2020, el Director de la OEPM emitió una resolución por la que se aprobaba, entre otras cosas, el plan de reincorporación gradual de los empleados de la Oficina.

Por su parte, la **Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea** (EUIPO) ha publicado una nota ("Guidance Note on time limits after end of extension period"), para la gestión de los límites temporales tras la finalización de la extensión de plazos, en donde se prevén algunos mecanismos para mitigar la aplicación rigurosa del principio de la observancia estricta de los plazos.

El Director Ejecutivo de la EUIPO, el Sr. Christian Archambeau, reconoce que se ha producido una situación de acumulación de publicaciones pendientes, pero espera que la Oficina recupere sus estándares de puntualidad en relación a los registros de marcas hacia el final de verano.

The aims of this plan are, among others, to avoid the breakdown of the Administration of Justice and to provide judges and magistrates with a reliable scenario for the recovery of normality, with mechanisms in place to deal with the increased workload as smoothly as possible.

This document includes, among the general measures to be applied, the maintenance or increase of reinforcement or support measures in Courts and Tribunals, the promotion of existing tools for the unification of criteria in the face of the foreseeable increase in litigation, the strengthening of mechanisms for the extrajudicial resolution of conflicts or the promotion of the use of technology.

Among the measures aimed in particular at the commercial field (competent in IP matters) is to instigate the setting up of the Commercial Courts No. 15 and 16 in Madrid and No. 12 in Barcelona.

In addition, and on the basis on the provisions of Royal Decree-Law 16/2020, of 28 April, the period between 11 and 31 August, with the exception of Saturdays, Sundays and public holidays, count as working days for certain activities, and morning and afternoon working sessions will be established in all of the judicial bodies.

Finally, it should be pointed out that the Ministry of Justice will probably approve an action plan on 7 July 2020 in which, among the measures adopted, 66 Commercial Courts will be reinforced with an increased number of judges and staff in the Administration of Justice.

#### Administrative scope

Article 9 of said Royal Decree established that, with effects as of 1 June, the calculation of administrative periods that had been suspended would be resumed or the calculation of said periods would be restarted, if this had been set out in any law approved during the state of alarm or its extensions.

As regards Intellectual Property, the **Spanish Patent and Trademark Office** (SPTO) has published a note of clarification with a series of guidelines on how to calculate time limits in relation to proceedings before that Office, which are specified on its website (<https://www.oepm.es>).

On 3 June 2020, the SPTO Director issued a resolution approving, inter alia, the plan for the gradual return to work of the Office's employees.

For its part, the **European Union Intellectual Property Office** (EUIPO) has published a Note ("Guidance Note on time limits after end of extension period"), for the management of time limits after the end of the extension of deadlines, which provides for some mechanisms to mitigate the rigorous application of the principle of strict observance of time limits.

The Executive Director of EUIPO, Mr. Christian Archambeau, acknowledges that there has been a backlog in publications, but expects the Office to recover its standards of punctuality with regard to trade mark registrations by the end of the summer.

**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](http://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.*

*Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en [www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)*

*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.*

*You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at [www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)*