

1 Patentes farmacéuticas	1 Pharmaceutical patents
2 Infracción de marca	2 Trademark infringement
3 Infracción de patente	3 Patent infringement
4 Informe sobre detenciones de mercancías	4 Report on detentions of goods

1 ASUNTO FINGOLIMOD: LOS GENÉRICOS NUNCA COMETIERON COMPETENCIA DESLEAL

Por Sentencia de fecha 5 de diciembre de 2023, el Juzgado Mercantil nº10 de Barcelona ha desestimado las demandas de competencia desleal de Novartis contra tres compañías, Viatris, Teva y Reddy, a las que acusó de obstaculización por pretender lanzar sus medicamentos genéricos de fingolimod al mercado en marzo de 2022, pese a saber que en cuestión de meses se concedería una patente que le facultaría para instar el cese de su comercialización.

Antecedentes

Novartis comercializa Gilenya®, un medicamento a base de cápsulas de 0.5 mg de fingolimod para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Por su parte, Viatris, Teva y Reddy iban a lanzar sus medicamentos genéricos de fingolimod al mercado a partir del 22 de marzo de 2022, fecha en que expiraba el periodo regulatorio de exclusividad comercial de Gilenya®.

En ese momento, Novartis era titular de una solicitud de patente (“EP’894”) sobre el fingolimod para su uso en el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente-recurrente con una dosis oral diaria de 0.5 mg. La solicitud de patente había sido denegada en noviembre de 2020 por la División de Examen de la Oficina Europea de Patentes. Sin embargo, tras un recurso de Novartis, en febrero de 2022 –muy poco antes de que expirara la exclusividad comercial de Gilenya®– la Cámara de Recursos acordó ordenar la concesión de la patente. Finalmente, la concesión de la patente se acabaría publicando el 12 de octubre de 2022.

FINGOLIMOD CASE: GENERICS NEVER COMMITTED UNFAIR COMPETITION

By Judgment dated 5 December 2023, the Commercial Court No. 10 of Barcelona dismissed the unfair competition actions brought by Novartis against three companies, Viatris, Teva and Reddy, for intending to launch their fingolimod generics onto the market in March 2022, despite being aware that, within months, a patent would be granted, which would entitle Novartis to seek the cessation of their commercialization.

Background

Novartis commercializes Gilenya®, a drug based on fingolimod 0.5 mg capsules for the treatment of multiple sclerosis. For their part, Viatris, Teva and Reddy were going to launch their generic fingolimod drugs onto the market as of 22 March 2022, upon expiry of Gilenya®’s regulatory period of marketing exclusivity.

At that time, Novartis was the holder of a patent application (“EP’894”) on fingolimod for use in the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis at an oral daily dose of 0.5 mg. The patent application had been refused in November 2020 by the Examining Division of the European Patent Office. However, following an appeal by Novartis, in February 2022 –shortly before the expiration of the marketing exclusivity of Gilenya®– the Board of Appeal ordered the patent to be granted. The patent grant was finally published on 12 October 2022.

Procedimiento de medidas cautelares

A principios de marzo de 2022, cuando todavía no disponía de la patente y justo antes de que los genéricos se pudieran lanzar al mercado, Novartis solicitó medidas cautelares previas y sin audiencia de parte pidiendo que se prohibiera temporalmente su comercialización, alegando que tal comercialización supondría un acto de competencia desleal, concretamente un acto de obstaculización del Art. 4 de la Ley de Competencia Desleal. Novartis alegaba que las demandadas pretendían aprovecharse deslealmente del período de tiempo que necesariamente iba a transcurrir entre la expiración de la exclusividad comercial de Gilenya® y la publicación de la concesión de la patente para comercializar unos medicamentos que la infringirían, causándole un perjuicio irreparable.

El Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona estimó la solicitud de Novartis y acordó las medidas cautelares sin audiencia de parte. Posteriormente, desestimó las oposiciones de las demandadas, y extendió la vigencia de las medidas cautelares hasta el 12 de octubre de 2022, fecha en que se publicó la concesión de la patente.

Sin embargo, mediante Autos de 20 de enero de 2023, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) revocó las medidas cautelares al considerar que Novartis carecía de la necesaria apariencia de buen derecho, y le condenó a pagar las costas de la primera instancia y los daños y perjuicios ocasionados a Viartis, Teva y Reddy. En síntesis, la Audiencia Provincial entendió que los actos de estas compañías gozaban de justificación objetiva dado que tenían tanto la determinación real de comercializar sus medicamentos de fingolimod como la voluntad de desafiar la validez de la (futura) patente en caso de que Novartis la invocara contra ellas.

Preliminary injunction proceedings

In early March 2022, when it did not yet have the patent and right before generics could be launched onto the market, Novartis requested urgent ex parte preliminary injunctions seeking a temporary prohibition of their commercialization, claiming that such commercialization would amount to an act of unfair competition, specifically an act of hindering under Article 4 of the Unfair Competition Act. Novartis alleged that the defendants intended to take unfair advantage of the period of time that would necessarily elapse between expiration of the marketing exclusivity of Gilenya® and publication of the patent, to market drugs that would infringe the latter, thereby causing it irreparable harm.

The Commercial Court No. 10 of Barcelona upheld Novartis' request and granted ex parte preliminary injunctions. Subsequently, it dismissed the oppositions of the defendants and extended the duration of the preliminary injunctions until 12 October 2022, when the patent grant was published.

However, by means of decisions dated 20 January 2023, the Barcelona Court of Appeal (15th Chamber) revoked the preliminary injunctions upon considering that Novartis lacked a prima facie case, sentencing it to pay the legal costs of the first instance and the damages suffered by Viartis, Teva and Reddy. In summary, the Court of Appeal concluded that the acts of the defendants had an objective justification, since these companies had both the real determination to commercialize their fingolimod products and the will to challenge the validity of the (future) patent in case Novartis asserted it against them.

La Sentencia en el procedimiento principal

El juicio en el procedimiento principal se celebró el 6 de septiembre de 2023. Tres meses después, mediante Sentencia de 5 de diciembre de 2023, el Juzgado acogió las pretensiones de las demandadas, desestimando las demandas por competencia desleal y condenando a Novartis al pago de las costas de la primera instancia.

En la Sentencia, el Juzgado, tras recoger los hechos relevantes, sobre los que no hubo especial controversia, comienza aclarando que, en gran medida, el debate jurídico ya habría quedado resuelto por los Autos de la Audiencia Provincial que pusieron fin al procedimiento de medidas cautelares.

De esta manera, tras citar varios pasajes de los Autos de apelación, el Juzgado se hace eco de su doctrina y admite ahora que, debido a que las patentes se conceden sin perjuicio de tercero, no puede ser contrario a la buena fe el comportamiento del competidor que comercializa un producto que “infringiría” una patente cuando lo hace determinado a alegar la nulidad de la misma si su titular decide invocarla contra él. Partiendo de esta premisa, el Juzgado reconoce que, si el competidor puede actuar de ese modo respecto a una patente concedida, entonces no hay ningún motivo para que no pueda hacerlo durante el periodo de protección provisional propio de una solicitud de patente, cuando el derecho de exclusiva todavía no existe.

Por último, el Juzgado también apunta que, si bien este comportamiento del competidor es arriesgado desde el punto de vista económico, pues los potenciales perjuicios para la titular de la (futura) patente podrían ser muy elevados, ello no puede determinar el enjuiciamiento de la justificación objetiva de dicho comportamiento.

Novartis puede interponer recurso de apelación contra esta sentencia.

The judgment on the merits

The main trial on the merits took place on 6 September 2023. Three months later, by Judgment of 5 December 2023, the Court upheld the defendants’ claims, dismissing the unfair competition actions and sentencing Novartis to pay the legal costs of the first instance.

In the Judgment, the Court, after setting out the relevant facts of the case, which were not particularly disputed, begins by clarifying that, mostly, the legal debate had already been settled by the Court of Appeal decisions that had put an end to the preliminary injunction proceedings.

In this regard, after quoting several paragraphs from the Court of Appeal decisions, the Judge reflects their doctrine and now agrees that, because patents are granted without prejudice to third parties, the behaviour of a competitor cannot be deemed contrary to good faith where he sells a product that would “infringe” a patent, but, in turn, he is determined to challenge the validity of the same if sued by its holder. Based on this premise, the Judge acknowledges that, if a competitor can act in this way with respect to a granted patent, then there is no reason why he cannot during the period of provisional protection corresponding to a patent application, when the exclusive right does not yet exist.

Finally, the Court also points out that, although the competitor’s behaviour is risky from an economic point of view, as the potential damages to the holder of the (future) patent could be very high, this cannot determine the objective justification for such behaviour.

Novartis can appeal this judgment.

CASO “EVENTUM”: INFRACCIÓN DE MARCA DE UNA SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN Y LEGITIMACIÓN ACTIVA DE UNO DE LOS SOCIOS DE ÉSTA

Mediante sentencia de fecha 18 de octubre de 2023, el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona estima íntegramente la demanda interpuesta por la entidad mercantil Nice People For Events, S.L. y una persona física contra Eventum Staff For Events, S.L. y dos personas físicas, declarando la infracción de la marca “EVENTUM” (gráfica), titularidad de la sociedad en liquidación Eventum Hostess, S.L.

Antecedentes

Las tres personas físicas intervinientes en el procedimiento (la actora y los dos demandados) fueron socios (teniendo la actora el 50 % de las participaciones y los demandados, el otro 50 %) de la entidad Eventum Hostess, S.L., constituida en el año 2014 y titular de la marca española “EVENTUM” (gráfica) para identificar servicios relacionados con la organización de ferias, eventos y congresos (clase 35).

Dicha sociedad entró en liquidación en el año 2019 siendo, tanto la persona física actora como una de las personas físicas demandadas, co-liquidadoras mancomunadas de la sociedad.

Tras la disolución de la sociedad, los socios de la misma iniciaron respectivamente nuevos negocios para la prestación de los mismos servicios, si bien los socios demandados en el procedimiento (socios “B” y “C”) explotaron su negocio apropiándose de la marca de la sociedad en liquidación, de la que son propietarios solo al 50 % de las participaciones.

“EVENTUM” CASE: TRADEMARK INFRINGEMENT OF A COMPANY IN LIQUIDATION AND LEGAL STANDING OF ONE OF ITS PARTNERS

In a judgment dated October 18, 2023, the Commercial Court No. 2 of Barcelona fully upheld the lawsuit filed by the company Nice People For Events, S.L. and an individual against Eventum Staff For Events, S.L. and two individuals, declaring the infringement of the trademark “EVENTUM” (graphic), owned by the company in liquidation Eventum Hostess, S.L.

Background

The three individuals involved in the proceedings (the plaintiff and the two defendants) were partners (with the plaintiff holding 50% of the shares and the defendants holding the other 50%) in the entity Eventum Hostess, S.L., incorporated in 2014 and holder of the Spanish trademark “EVENTUM” (graphic) to identify services related to the organization of fairs, events and conventions (class 35).

The said company entered into liquidation in 2019, with both the plaintiff as an individual and one of the defendant individuals being joint co-liquidators of the company.

After the dissolution of the company, its partners respectively started new businesses for the rendering of the same services, although the partners being sued in the proceeding (partners “B” and “C”) conducted their business by appropriating the trademark of the company in liquidation, of which they own only 50% of the shares.

Así, identificaron su nuevo negocio con la marca “EVENTUM” de Eventum Hostess, S.L., crearon una nueva sociedad (también co-demandada) cuya denominación social reproduce al inicio dicha marca, operaron a través de los nombres de dominio infractores “www.eventumhostess.com” y “www.eventum.es” y solicitaron hasta tres registros de cobertura sobre el signo protegido por la marca de la sociedad en liquidación, todo ello sin el consentimiento oportuno de la misma, por cuanto no contaban con el consentimiento del tercer socio (socio “A”), propietario del 50 % de las participaciones de la sociedad en liquidación.

En tales circunstancias, el socio “A” se vio obligado a oponerse, en nombre de la sociedad en liquidación, al registro de tales marcas de cobertura, infractores de la marca de la sociedad en liquidación, así como a ejercitar acciones de infracción marcaria y de compensación por daños y perjuicios, como consecuencia de la apropiación indebida de la marca de la sociedad en liquidación, cometida por los socios “B” y “C”.

Teniendo en cuenta que “A” no es la titular registral de la marca, sino que lo es la sociedad en liquidación, la legitimación activa de dicho socio en el procedimiento (así como en las oposiciones administrativas) se fundamentó en el régimen de la co-propiedad de la Marca del Art. 46.1 de la Ley 17/2001 de Marcas (“LM”).

El lucro cesante obtenido por los demandados del procedimiento con la infracción marcaria se reclamó en interés de la sociedad en liquidación. Además de ello, los co-demandantes (el socio “A” y su nueva sociedad) reclamaban el daño emergente sufrido por ellos

Thus, they identified their new business by the trademark “EVENTUM” of Eventum Hostess, S.L., created a new company (also a co-defendant) whose corporate name reproduces at the beginning the said trademark, operated through the infringing domain names “www.eventumhostess.com” and “www.eventum.es” and applied for up to three cover trademark registrations on the sign protected by the trademark of the company in liquidation, all without the proper consent of the same, since they did not have the consent of the third partner (partner “A”), owner of 50% of the shares of the company in liquidation.

In such circumstances, partner “A” had to oppose, on behalf of the company in liquidation, the registration of such cover trademarks, which infringed the trademark of the company in liquidation, as well as to bring actions for trademark infringement and damages, because of the misappropriation of the trademark of the company in liquidation by partners “B” and “C”.

Considering that “A” is not the registered owner of the trademark, but the company in liquidation, the legal standing of said partner in the proceedings (as well as in the administrative oppositions) was based on the regime of co-ownership of the Trademark of Art. 46.1 of the Spanish Trademark Act 17/2001 (“STA”).

The loss of profit obtained by the defendants in the proceedings through the trademark infringement was claimed in the interest of the company in liquidation. In addition, the co-plaintiffs (partner “A” and her new company) claimed the corresponding damages

como consecuencia de la infracción marcaria cometida por los demandados (se trataba básicamente de los gastos ocasionados con la interposición de oposiciones a los registros de cobertura infractores y gastos relacionados con la preparación de prueba y la fase extrajudicial del procedimiento).

Resolución del Juzgado

En su sentencia, el Juzgado declara la legitimación activa del socio "A" para ejercitar las acciones de infracción y de compensación de daños y perjuicios, y ello aun cuando no sea titular registral de la marca infringida, considerando que ostenta un interés legítimo en la defensa del patrimonio de Eventum Hostess, S.L. y que la titularidad conjunta de las acciones de la misma, le confiere una condición similar a la de la co-propiedad de la Marca (Art. 46 LM).

En el procedimiento, los demandados no negaron el uso que hacen de la marca "EVENTUM", pero alegaron que se trataba de una utilización legítima porque dicha marca pertenece a una compañía en liquidación, y porque supuestamente la marca carecería de valor. Además, adujeron una supuesta falta de distintividad del signo.

Al efecto, en su sentencia el Juzgado rechaza los argumentos de los demandados y señala que el uso reiterado que los demandados han hecho de la marca y la pretensión por parte de los mismos de incorporarla a su activo evidencia que, lejos de carecer de valor, dicha marca resultaba de mucha utilidad para la explotación de su negocio, dado que les permitía establecer una continuidad entre la anterior actividad de Eventum Hostess, S.L. y la nueva sociedad de los demandados Eventum Staff For Events, S.L., con la que guarda una extraordinaria similitud fonética, provocando confusión en el mercado relevante en el que operan ambas compañías.

suffered by them as a consequence of the trademark infringement committed by the defendants (these were basically the expenses incurred by the filing of oppositions to the infringing cover registrations and expenses related to the preparation of evidence and the extrajudicial phase of the proceeding).

Court Judgment

In its judgment, the Court declares the legal standing of partner "A" to exercise the infringement and damages actions, even though not being the registered owner of the infringed trademark, considering that she has a legitimate interest in the defence of the assets of Eventum Hostess, S.L. and that the joint ownership of the shares of the same, confers on her a condition similar to the co-ownership of the Trademark (Art. 46 STA).

In the proceeding, the defendants did not deny their use of the trademark "EVENTUM", but claimed that it was a legitimate use because such trademark belongs to a company in liquidation, and because the trademark would allegedly be worthless. In addition, they argued an alleged lack of distinctiveness of the sign.

In its judgment, the Court rejects the arguments of the defendants and points out that the repeated use that the defendants have made of the trademark and their intention to incorporate it into their assets shows that, far from being worthless, the said trademark was very useful for the conduct of their business. Particularly since it allowed them to establish continuity between the previous activity of Eventum Hostess, S.L. and the new company of the defendants Eventum Staff For Events, S.L., with which it has an extraordinary phonetic similarity, causing confusion in the relevant market where both companies operate.

Asimismo, el Juzgado considera que los demandados se han aprovechado del fondo de comercio que en el sector de la contratación de personal para eventos, congresos y ferias había alcanzado en el mercado de referencia la sociedad en liquidación Eventum Hostess, S.L., así como en la utilización de un signo gráfico distintivo. Además, el Juzgado tiene por probado que en dicho mercado el prestigio y la trayectoria comercial asociado al nombre y a la denominación constituyen un valor fundamental.

En atención a lo anterior, el Juzgado declara que el uso por los demandados de la marca "EVENTUM" de la sociedad en liquidación es constitutivo de infracción marcaria.

En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, el Juzgado también la estima, condenando a los demandados al pago íntegro del daño emergente reclamado por los demandantes y al pago de un lucro cesante a la sociedad en liquidación, en la cantidad de 500.000 €. Así, el Juzgado condena a los demandados a cesar en los actos de infracción, a modificar la denominación social Eventum Staff For Events, S.L., a cancelar los nombres de dominio infractores, a indemnizar solidariamente a Eventum Hostess, S.L. en liquidación por el lucro cesante causado, en la cuantía de 500.000 €, a indemnizar solidariamente a los demandantes por el daño emergente sufrido por cada uno de ellos, y a abonar solidariamente a las actoras las costas del procedimiento.

Dicha sentencia ha sido apelada ante la Audiencia Provincial de Barcelona por los demandados.

Likewise, the Court considers that the defendants have taken advantage of the goodwill that the company in liquidation Eventum Hostess, S.L. had achieved in the relevant market in the sector of staff recruitment for events, conventions, and fairs, as well as in the use of a distinctive graphic sign. Furthermore, the Court finds it proven that in this market the prestige and the commercial background associated with the name and the denomination constitute a fundamental value.

In view of the above, the Court declares that the use by the defendants of the trademark "EVENTUM" of the company in liquidation constitutes trademark infringement.

As for the compensation for damages, the Court also upheld the claim, condemning the defendants to pay the full amount of the consequential damages claimed by the plaintiffs and to pay the loss of profit to the company in liquidation, in the amount of 500,000 €. Thus, the Court ordered the defendants to cease the infringing acts, to modify the corporate name Eventum Staff For Events, S.L., to cancel the infringing domain names, to jointly indemnify Eventum Hostess, S.L. in liquidation for the loss of profits caused, in the amount of 500,000 €, to jointly indemnify the plaintiffs for the consequential damages suffered by each of them, and to jointly pay to the plaintiffs the costs of the proceedings.

This judgment has been appealed before the Barcelona Court of Appeal by the defendants.

3

EL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE BARCELONA CONFIRMA SU DOCTRINA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE PATENTES ESPAÑOLA PERMITIENDO AL DEMANDANTE ELEGIR EL FORO EN CASOS DE INFRACCIÓN DE PATENTE

Mediante una decisión de fecha 2 de octubre de 2023, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona desestimó la declinatoria de competencia territorial presentada por Featherfins Co Europe, S.L. (Featherfins) en un procedimiento judicial por infracción de patente.

Antecedentes

En noviembre de 2022, una empresa australiana presentó una acción por infracción contra la empresa española Featherfins con base en dos de sus patentes europeas, ambas relacionadas con tapones de aleta para embarcaciones.

El demandado es una empresa con sede en A Coruña (Galicia), que ofrece sus productos a través de Internet y los comercializa en toda España.

Dado que el demandado vendía sus productos on-line, se pudo demostrar que los productos se ofrecían a la venta y se comercializaban efectivamente en Barcelona. En consecuencia, la acción por infracción se presentó ante los Juzgados de Patentes de Barcelona.

En diciembre de 2022, el demandado interpuso declinatoria por falta de competencia territorial de los Juzgados de Barcelona, sosteniendo que la demanda debería haberse presentado ante el Juzgado de Patentes de A Coruña (Galicia) –domicilio del demandado– en lugar de presentarse ante los Juzgados de Patentes de Barcelona. Featherfins argumentó que, en su interpretación de la Ley de Patentes de España (LP), solo cuando el domicilio del demandado carece de un Juzgado especializado en Patentes, el titular de la patente tiene derecho a presentar la acción por infracción ante los Juzgados de Patentes del lugar donde han tenido lugar los efectos de la infracción.

THE COMMERCIAL COURT Nº 1 OF BARCELONA CONFIRMS ITS DOCTRINE ALLOWING THE PLAINTIFF TO CHOOSE THE VENUE IN PATENT INFRINGEMENT CASES

By means of a decision of 2 October 2023, the Commercial Court nº 1 of Barcelona dismissed the venue challenge of Featherfins Co Europe, S.L. (Featherfins) in a patent infringement litigation.

Background

In November 2022, an Australian company filed an infringement action against the Spanish company Featherfins in relation to two of its European Patents, both of them related to fin plugs for watercrafts.

The defendant is a company based in A Coruña (Galicia), which offer its products through the Internet and commercializes them in throughout Spain.

As the defendant sold on-line, it could be evidenced that products were offered for sale and effectively commercialized in Barcelona. Consequently, the infringement action was filed before the Barcelona Patent Courts.

In December 2022, the defendant opposed the venue being the Barcelona Courts, contending that the complaint should have been filed before the A Coruña (Galicia) Patent Court –the defendant’s domicile– rather than before the Barcelona Patent Courts. Featherfins argued that, in its interpretation of the Spanish Patent Act (SPA), only when the defendant’s domicile lacks a specialized Patent Court, is the patentee statutorily entitled to file an infringement action before the Patent Courts of the venue where the effects of the infringement have taken place.

El titular de la patente se opuso a los argumentos de Featherfins. Sostuvo que, de acuerdo con la LP, el demandante tiene derecho a elegir dónde litigar ya sea (i) en el Juzgado de Patentes del domicilio del demandado o (ii) ante el Juzgado de Patentes de la ciudad donde ocurrió la infracción, a su discreción.

Decisión

En virtud de la resolución de fecha de 2 de octubre de 2023, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona desestimó la declinatoria y confirmó su competencia para conocer del caso, respaldando toda la argumentación legal presentada por el titular de la patente. El Juzgado sostuvo lo siguiente:

- De acuerdo con la LP, el demandante tiene derecho a decidir dónde iniciar una acción por infracción, especialmente en casos en que la infracción abarca todo el país.
- El Juzgado enfatizó que el hecho de que el demandado tenga su domicilio en una ciudad con un Juzgado especializado no obstaculiza el derecho del demandante a elegir el lugar del litigio. El domicilio del demandado se considera un lugar electivo, reforzando la elección del demandante al respecto.
- En el caso específico de una compra realizada en Barcelona a través de Internet, el demandante demostró con éxito que la infracción también tuvo lugar en Barcelona (donde se entregaron los productos infractores).

No es la primera vez que la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona (Juzgados de lo Mercantil nº 1, 4 y 5 de Barcelona) se enfrentan a declinatorias por falta de competencia territorial similares a esta. Sin embargo, dichos Juzgados de Patentes de Barcelona de forma coherente las han desestimado en los términos indicados.

Contra esta decisión no cabe recurso.

The patentee contested Featherfin's arguments. It argued that, in accordance with the SPA, the plaintiff is entitled to choose between litigating either (i) in the Patent Court of the defendant's domicile or (ii) before the patent Court of the city where the infringement has occurred, at its discretion.

Decision

By virtue of an Order dated 2 October 2023, the Commercial Court No. 1 of Barcelona dismissed the venue challenge and confirmed its competence to hear the case, endorsing all the legal reasoning presented by the patentee. The Court held the following:

- In accordance with the SPA, the plaintiff is entitled to decide where to initiate an infringement action, especially in cases where the infringement spans across the entire country.
- The Court emphasized that the fact that the defendant is domiciled in a city having a specialized Court, does not hamper the plaintiff's right to choose the litigation venue. The domicile of the defendant is considered an elective venue, reinforcing the plaintiff's choice in this regard.
- In the specific instance of a purchase occurring in Barcelona through the internet, the plaintiff successfully demonstrated that the infringement also took place in Barcelona (where the infringing products were delivered).

This is not the first time that the Barcelona Patent Courts (Commercial Courts nº 1, 4 and 5 of Barcelona) have dealt with similar venue challenges. However, the Barcelona Patent Courts have consistently dismissed venue challenges as the one hereabove stated.

The Order is not appealable.

INFORME CONJUNTO DE LA COMISIÓN EUROPEA Y DE LA EUIPO SOBRE LAS DETENCIONES DE PRODUCTOS QUE VULNERAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. ESPECIAL REFERENCIA A ESPAÑA

En noviembre de 2023, fue publicado el documento “Observancia de los derechos de propiedad intelectual en la UE: resultados en la frontera de la UE y en el mercado interior de la UE, 2022”, elaborado en base a:

- Notificaciones de las autoridades aduaneras sobre detenciones en la frontera de los 27 Estados Miembros a través del sistema de información contra la falsificación y piratería.
- Notificaciones de las autoridades policiales y aduaneras sobre detenciones en el mercado interior de 24⁽¹⁾ de los 27 Estados Miembros, a través de portales sobre la observancia de la Propiedad Intelectual.

Toda la información facilitada a través de estas herramientas ayuda a elaborar contramedidas adecuadas para la protección de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.

Detenciones en la frontera de la Unión Europea en 2022

Con la información obtenida, se ha podido comprobar una disminución respecto a:

- Las detenciones de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en un 15%, en particular, de unos 63.000 casos aduaneros en 2022, frente a los 75.000 casos en 2021.
- Los procedimientos iniciados por detenciones disminuyeron en un 21%, de los 99.000 aproximadamente registrados en 2022 comparadas con los 125.000 en 2021.
- Los productos detenidos, pasando de más de 42 millones en 2021 a 24 millones aproximadamente en 2022 (un 43% menor).

(1) Los registros de las detenciones en el mercado nacional llevadas a cabo por autoridades policiales de Austria y Alemania no estarían disponibles. Faltarían datos igualmente de Luxemburgo en 2022

JOINT REPORT OF THE EUROPEAN COMMISSION AND THE EUIPO ON DETENTIONS OF PRODUCTS INFRINGING INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. SPECIAL REFERENCE TO SPAIN

In November 2023, the document “EU enforcement of intellectual property rights results at the EU border and in the EU internal market, 2022”, was issued based on:

- Notifications from customs authorities in relation to the detentions at the border of the 27 EU Member States through the anti-counterfeiting and anti-piracy information system.
- Notifications from the police and customs authorities in relation to the detentions in the internal market of 24⁽¹⁾ of the 27 Member States, through the IP Enforcement Portals.

All the information provided through these tools helps to develop appropriate countermeasures for the protection of Industrial and Intellectual Property rights.

Detentions at the European Union border in 2022

With the information obtained, it has been possible to verify a decrease with respect to:

- Detentions of goods suspected of infringing Industrial and Intellectual Property rights by 15%, specifically, from approximately 63.000 customs cases in 2022 compared to 75.000 cases in 2021.
- Proceedings initiated from detentions, which decreased by 21%, from approximately 99.000 registered in 2022 compared to 125.000 in 2021.
- Products detained, from more than 42 million in 2021 to approximately 24 million in 2022 (43% lower).

(1) Records of internal detentions by police authorities in Austria and Germany are not available. Data is also missing for Luxembourg in 2022.

No obstante, el valor de los productos habría aumentado en un 11%, desde 847 millones aproximadamente hasta 943 millones, debido a un cambio en la cesta de productos detenidos orientados a categorías más caras. Esto se debe a que los productos de lujo (bolsos, billeteras, monederos, accesorios de ropa, joyas y relojes) han aumentado en comparación con el año anterior.

Existe una importancia creciente de las falsificaciones de productos alimenticios, bebidas alcohólicas y de otro tipo y accesorios de prendas de vestir y, en menor medida, bolsos, carteras, monederos y equipos eléctricos/electrónicos e informáticos.

Respecto a la procedencia de los artículos falsificados que entran en la Unión Europea predomina China, principalmente con material de embalaje, seguido de Turquía con prendas de vestir y Hong Kong con accesorios de telefonía móvil.

Detenciones en el mercado interior de la Unión Europea en 2022

En 2022 aumentaron los casos de detenciones en el mercado interior en comparación con el 2021, pasando de 53 millones a 67 millones, lo que supone un incremento anual del 26%. Sin embargo, el valor de estos artículos detenidos sería menor, disminuyendo en 27 millones (un 2% anual), debido a que la cesta de productos detenidos tenía relación con productos más económicos.

En cuanto al número de productos detenidos, Italia encabeza la lista con más del 63% del total de productos, seguido de Francia, Bulgaria, Países Bajos, España, y Hungría. Nótese que España no habría variado su posición respecto al 2021.

Respecto al valor estimado de los artículos detenidos, Italia, Francia, España, Grecia, Países Bajos y Hungría encabezan la lista formando el 93% del valor total de las detenciones en 2022, con Italia a la cabeza.

España estaría presente en ambos rankings como uno de los países con mayor número de detenciones y valor estimado de los productos.

En cuanto a los productos detenidos, los juegos ocupan el primer puesto, seguidos de cigarrillos, materiales de embalaje, juguetes y CD/

However, the value of the products has increased by 11%, from approximately 847 million to 943 million, due to a shift in the basket of products detained being oriented towards more expensive categories. This is because luxury products (handbags, wallets, purses, clothing accessories, jewelry and watches) have increased compared to the previous year.

There is a growth in the importance of counterfeit foodstuffs, alcoholic and other beverages and clothing accessories and, to a lesser extent, handbags, wallets, purses and electrical/electronic and computer equipment.

As regards the origin of counterfeit goods entering the European Union, China has a leading position, mainly with packaging material, followed by Turkey with clothing and Hong Kong with cell phone accessories.

Detentions within the European Union internal market in 2022

In 2022, the number of detentions in the internal market increased compared to 2021, from 53 million to 67 million, constituting an annual increase of 26%. However, the value of these detained items has fallen, decreasing by 27 million (2% annually), due to the fact that the basket of products detained was made up of cheaper products.

In terms of the number of products detained, Italy heads the list with more than 63% of the total number of products, followed by France, Bulgaria, the Netherlands, Spain, and Hungary. Note that Spain has not changed its position compared to 2021.

With regards to the estimated value of detained items, Italy, France, Spain, Greece, the Netherlands, and Hungary head the list making up 93% of the total value of detentions in 2022, with Italy leading the way.

Spain is present in both rankings as one of the countries with the highest number of detentions and estimated value of products.

DVD grabados, estos últimos en menor grado. En cambio, respecto al valor estimado encabezan los juegos y joyería, seguidos de bolsos, billeteras, prendas de vestir y zapatos no deportivos.

Las marcas siguen siendo los derechos de Propiedad Industrial más vulnerados, siguiéndoles de cerca los derechos de autor con un 45%, frente al 49% de los asuntos marcarios. Con porcentajes menores encontramos los dibujos y modelos, en torno al 5%, y las patentes, con un 0.03%, aproximadamente.

Datos globales sobre detenciones en 2022: datos agregados de detenciones en la frontera y en el mercado interior de la Unión Europea

Se ha producido una disminución del 2% respecto de los productos detenidos y no liberados en comparación con el 2021, pasando de los 87 millones a 86 millones de artículos (78% fueron productos detenidos en el mercado interior y el 22% en la frontera).

Aun con la pequeña disminución de los artículos detenidos, el valor de los artículos ha incrementado un 3%. En 2022 casi el 60% del total de artículos detenidos corresponden con detenciones del mercado interior y el porcentaje restante corresponde con detenciones en la frontera de la UE.

El informe concluye que las variaciones en la cantidad y el valor estimado de las detenciones en la frontera de la Unión Europea se han visto compensadas por variaciones en las detenciones en el mercado interior de la Unión Europea. Por tanto, estamos ante un panorama de baja variación interanual respecto al total de las detenciones, con unos porcentajes que están en consonancia con años anteriores.

www.ga-ip.com

 Grau & Angulo

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

Regarding products detained, games rank first, followed by cigarettes, packaging materials, toys and recorded CDs/DVDs, the latter to a lesser extent. By contrast, in terms of estimated value, games and jewelry lead, followed by handbags, wallets, clothing and non-sports shoes.

Trademarks continue to be the most infringed industrial property rights, followed closely by copyrights with 45%, compared to 49% of trademark matters. With lower percentages we find designs, around 5%, and patents, with approximately 0.03%.

Global data on detentions in 2022: aggregated data on detentions at the border and in the internal market of the European Union.

There has been a 2% decrease in detained and unreleased products compared to 2021, from 87 million to 86 million items (78% were products detained in the internal market and 22% at the border).

Even with the small decrease in detained goods, the value of the goods has increased by 3%. In 2022, almost 60% of the total value of detained items corresponded to internal market detentions and the remaining percentage resulted from detentions at the EU border.

The report concludes that variations in the number and estimated value of detentions at the European Union border have been offset by variations in detentions in the European Union internal market. Therefore, we are facing a scenario of low year-on-year variation with respect to total detentions, with percentages that are in line with previous years.

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