

- 1 Derechos de autor  
Copyrights
- 2 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical patents
- 3 Patentes mecánicas  
Mechanical patents
- 4 Competencia desleal  
Unfair competition

**BARCELONA**

C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 8º  
08034 Barcelona  
Tel: +34 93 202 34 56

**MADRID**

C/ Núñez de Balboa 120, 5º  
28006 Madrid  
Tel: +34 91 353 36 77

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

C/ Padre José de Sosa 1, 2º izq.  
35001 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: +34 928 33 29 26

## 1 LOS TRIBUNALES RECONOCEN LA PROTECCIÓN DEL BOLSO “LE PLIAGE” DE LONGCHAMP POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL THE COURTS RECOGNIZE THAT LONGCHAMP’S “LE PLIAGE” BAG HAS INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

En abril de 2014 las entidades francesas JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y LONGCHAMP, S.A.S. interpusieron una demanda por infracción de derechos de autor, infracción de marca y competencia desleal contra las compañías GROUPON SPAIN, S.L. y SARAWASTI DECOMISOS, S.L. por el ofrecimiento y comercialización por dichas empresas de unos bolsos que plagiaban el bolso Modelo 1263, en su versión “Le Pliage”, de Longchamp (en adelante, referido como “Le Pliage”).

Los bolsos objeto de litigio fueron comercializados por SARAWASTI DECOMISOS, S.L. a través de su propia página web, así como a través de la web de la codemandada GROUPON SPAIN, S.L. mediante el ofrecimiento de cupones sobre los mismos. En la web de GROUPON SPAIN, S.L. eran además ofrecidos bajo reclamos tales como “*Dale un toque francés a tu outfit con un bolso plegable de estilo Longchamp*”, haciendo claro uso de la marca “LONGCHAMP”, titularidad de la demandante JEAN CASSEGRAIN, S.A.S.

El 18 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid dictó sentencia por la que estimó parcialmente la demanda por competencia desleal, en concreto por imitación desleal y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, pero desestimándola para las pretensiones fundamentadas en infracción de derechos de autor e infracción de derechos de marca.

Dicha resolución fue recurrida en apelación por JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. y LONGCHAMP, S.A.S. y a su vez impugnada por la demandada GROUPON SPAIN, S.L.

Mediante Sentencia de 15 de septiembre de 2017, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) ha revocado la resolución de primera instancia, estimando la demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual y por infracción de marca.

In April 2014, the French entities JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. and LONGCHAMP, S.A.S. filed a claim for copyright infringement, trademark infringement and unfair competition against companies GROUPON SPAIN, S.L. and SARAWASTI DECOMISOS, S.L. for the offer and marketing by these companies of handbags that plagiarized the handbag Model 1263, in its version “Le Pliage”, of Longchamp (hereinafter referred to as “Le Pliage”).

The handbags which were the object of the claim were marketed by SARAWASTI DECOMISOS, S.L. through its own website, as well as through the website of the codefendant GROUPON SPAIN, S.L. by offering coupons on them. These handbags were also offered on the GROUPON SPAIN, S.L. website under promotional messages such as “*Give a French touch to your outfit with a Longchamp style folding bag*”, making a clear use of the “LONGCHAMP” trademark, owned by plaintiff JEAN CASSEGRAIN, S.A.S.

On November 18, 2015, the Commercial Court No. 9 of Madrid issued a judgment partially granting the claim for unfair competition, namely for unfair imitation and taking undue profit of another’s reputation, but dismissing it for claims based on copyright and trademark infringement.

That decision was appealed by JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. and LONGCHAMP, S.A.S. and, in turn, contested by the defendant GROUPON SPAIN, S.L.

By judgment of 15 September 2017, the Madrid Court of Appeal (Section 28) revoked the first instance ruling, granting the claim for copyright and trademark infringement.

Contrary to the decision of the first instance court, the Court of Appeal considered that the

Contrariamente a la decisión del Juzgador a quo, la Audiencia estima que el bolso “Le Pliage” es una creación original, merecedora de protección por la propiedad intelectual. Esa originalidad le es reconocida no sólo objetivamente, en el sentido de ser diferente a otras creaciones existentes en el momento de su concepción, sino también desde una perspectiva subjetiva, como expresión de la personalidad del autor.

En relación al criterio de la “altura creativa” tradicionalmente empleado por los tribunales españoles (también por la sentencia de primera instancia) a la hora de valorar la originalidad o no de una obra, y por lo tanto su calificación como obra protegible por el derecho de autor, la Audiencia relativiza dicho criterio y se adhiere al concepto armonizado de “originalidad” emanado de las Directivas europeas sobre protección de fotografías, programas de ordenador o bases de datos, y acogido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos C-5/08 “Infopaq”, C-393/09 “BSA” y C-145/10 “Painer”); concepto de “originalidad” que prescinde de valoraciones de carácter cualitativo o mérito artístico para centrarse en la obra como creación intelectual propia del autor y como expresión de decisiones libres y creativas.

Es en ese marco jurídico que la Audiencia, atendidas las pruebas obrantes en el procedimiento, aprecia la originalidad del bolso “Le Pliage” en tanto que resultado de un proceso creador que refleja de forma objetiva las decisiones libres y creativas adoptadas por su autor y que le atribuyen un carácter propio.

Admitida la protección del bolso “Le Pliage” por propiedad intelectual, y entendiendo que los bolsos objeto del pleito son un plagio del mismo, la Audiencia estima que las demandadas han infringido los derechos de propiedad intelectual de JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. sobre el bolso “Le Pliage”.

En relación a la acción de infracción de la marca “LONGCHAMP”, incluida como reclamo de los bolsos objeto del pleito, y que fue igualmente desestimada en primera instancia, la Audiencia considera que ésta sí ha resultado infringida. En concreto, entiende que dicho uso publicitario no es un uso descriptivo amparado por el límite al derecho de marca contemplado en el art. 37 b) de la Ley de Marcas, y que el mismo cae de lleno en el *ius prohibendi* del titular marcario, menoscabando no sólo la función de indicación de origen de la marca “LONGCHAMP”, sino también sus funciones publicitaria y de inversión.

Finalmente, en relación a las acciones por competencia desleal estimadas parcialmente en primera instancia, la Audiencia, en aplicación del principio de complementariedad relativa, decide desestimarlas a la vista de la estimación de las acciones por infracción de derechos de autor y por infracción de marca.

Esta decisión es un claro ejemplo de que determinadas creaciones de formas industriales que caen fuera del concepto tradicional de obra artística, como en este caso un modelo de bolso explotado a escala comercial, pueden merecer la protección por la propiedad intelectual atendiendo al concepto armonizado de “originalidad”.

Esta sentencia, por el momento, no es firme.

“Le Pliage” bag was an original creation, deserving of protection by copyright law. This originality is recognized not only objectively, in the sense of being different from other creations existing at the moment of its conception, but also from a subjective perspective, as an expression of the author’s personality.

In relation to the criterion of “creative height” traditionally used by the Spanish Courts (also by the judgement of first instance) when assessing the originality or not of a work, and therefore its qualification as a work protected by copyright, the Court of Appeal has revised that criterion and adhered to the harmonized concept of “originality” emanating from the European Directives on the protection of photographs, computer programs or databases and embraced by the case law of the Court of Justice of the European Union (Cases C-5/08 “Infopaq”, C-393/09 “BSA” and C-145/10 “Painer”); a concept of “originality” that does not take into account qualitative assessments or artistic merits and which focuses on the work as an intellectual creation of the author and as an expression of free and creative decisions.

It is within this legal framework that the Court of Appeal, after assessing the evidence in the procedure, admitted the originality of the “Le Pliage” bag as a result of a creative process that objectively reflects the free and creative decisions made by its author and which give the bag its own character.

Having accepted the protection of the “Le Pliage” bag by copyright law, and finding that the bags which are the object of the claim, are a copy of it, the Court of Appeal concluded that the defendants have infringed the copyrights of JEAN CASSEGRAIN, S.A.S. on the “Le Pliage” bag.

In relation to the trademark infringement action of the “LONGCHAMP” mark, included in the promotional messages of the bags, object of the suit, and which was also dismissed in first instance, the Court of Appeal granted this as well. Specifically, it understood that said advertising use is not a descriptive use covered by the limitation of the effects of the trademark contemplated in art. 37 b) of the Spanish Trademark Act, and that it falls fully on the *ius prohibendi* of the trademark holder, adversely affecting not only the function of indication of origin of the “LONGCHAMP” trademark, but also its advertising and investment functions.

Finally, in relation to the actions for unfair competition partially upheld at first instance, the Court of Appeal, in application of the principle of relative complementarity, decided to dismiss them in light of the granting of the copyright infringement and trademark infringement.

This decision is a clear example that certain creations of industrial forms which fall outside the scope of the traditional concept of artistic work, as in this case a model of a bag exploited on a commercial scale, could deserve intellectual property protection based on the harmonized concept of “originality”.

This decision is not yet final.

## 2 LOS JUZGADOS DE PATENTES DE BARCELONA LEVANTAN LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE PREVIAMENTE HABÍAN ACORDADO SIN AUDIENCIA DE PARTE EN EL CASO “OXICODONA/NALOXONA” BARCELONA PATENT COURTS LIFT PRELIMINARY INJUNCTIONS THEY HAD PREVIOUSLY GRANTED *EX PARTE* IN “OXYCODONE/NALOXONE” CASE

Mediante sendos Autos de 18 y 19 de julio de 2017, los Juzgados Mercantiles nº 4 y 1 de Barcelona alzaron las medidas cautelares que previamente habían acordado sin audiencia de parte a instancia de Mundipharma en relación con la inminente comercialización de dos medicamentos genéricos de oxycodona/naloxona.

### Antecedentes

Mundipharma es titular de la patente europea EP2425825 (en adelante, EP'825), que lleva por título “Preparación farmacéutica que contiene oxycodona y naloxona”.

La reivindicación 1 de la patente EP'825 tiene por objeto una formulación farmacéutica oral de liberación sostenida de 10-150 mg de hidrocloreto de oxycodona y 1-50 mg de hidrocloreto de naloxona en una relación en peso de 2:1.

Mundipharma explota la supuesta invención mediante la comercialización de su medicamento Targin® para el tratamiento del dolor.

### Hechos

En abril y mayo de 2017 Mundipharma solicitó y obtuvo medidas cautelares sin audiencia de parte contra las demandadas por supuesta inminente infracción de la patente EP'825.

Las demandadas se opusieron a las medidas cautelares alegando la nulidad de la patente por adición de materia, insuficiencia de la descripción, falta de novedad y falta de actividad inventiva.

En relación con el argumento de adición de materia, las demandadas alegaron que la concreta combinación de características de la reivindicación 1 no estaba individualizada en la solicitud original de la patente, ni derivaba de la misma directamente y sin ambigüedad.

Asimismo, las demandadas alegaron que la reivindicación 1 de la EP'825 omite elementos que eran esenciales en la solicitud original de la patente (i.e. liberación invariable e independiente), lo que entraña una generalización inadmisibles. Y, por último, también argumentaron que extraer la concreta combinación de características reivindicada de los ejemplos de la solicitud original comportaría una generalización intermedia.

**Es la primera vez que en España se deniegan o se revocan unas medidas cautelares con base en indicios de nulidad de la patente invocada por adición de materia**

Por su parte, Mundipharma alegó que todos los elementos de la reivindicación 1 de la patente sí estarían presentes en la solicitud original, en particular en sus ejemplos, de donde se inferiría que la combinación de características finalmente reivindicada era la preferida. A este respecto, Mundipharma sostuvo que, en realidad, la patente EP'825 se habría centrado únicamente en el aspecto clínico de la supuesta invención descrita en la solicitud original, y no en sus aspectos de formulación.

By means of two decisions issued on 18 and 19 July 2017, Commercial Courts nº 4 and 1 of Barcelona lifted the preliminary injunctions they had previously granted *ex parte* at the request of Mundipharma in relation to the imminent launch onto the market of two oxycodone/naloxone generic medicinal products.

### Background

Mundipharma is the holder of European patent EP2425825 (hereinafter EP'825), entitled “Pharmaceutical preparation containing oxycodone and naloxone”.

Claim 1 of EP'825 relates to an oral sustained release pharmaceutical formulation comprising 10-150 mg of oxycodone hydrochloride and 1-50 mg of naloxone hydrochloride in a weight ratio of 2:1.

Mundipharma exploits the alleged invention by commercializing its medicinal product Targin® for the treatment of pain.

### Facts

In April and May 2017 Mundipharma requested and was granted *ex parte* preliminary injunctions against the defendants for alleged imminent infringement of the EP'825 patent.

The defendants opposed the preliminary injunctions alleging the invalidity of the patent due to added matter, insufficiency of disclosure, lack of novelty and lack of inventive step.

Regarding the added matter objection, the defendants alleged that the specific combination of features of claim 1 was not individualized in the original patent application as filed, and it did not derive directly and unambiguously from the same.

Also, they argued that claim 1 of EP'825 omitted features, which were essential according to the original patent application as filed (i.e. invariable and independent release), which entails an inadmissible generalization. And lastly, the defendants also pleaded that to extract the claimed combination of features from the examples of the application as filed would lead to an intermediate generalization.

**This is the first time in Spain that a preliminary injunction has been revoked or refused based on indicia of invalidity of the asserted patent due to added matter**

For its part, Mundipharma alleged that all the features of claim 1 of the patent were disclosed in the original application as filed, in particular in its examples, which would reveal that the ultimately claimed combination of features was the preferred one. In this regard, Mundipharma stated that, in fact, the EP'825 patent would have focused solely on the clinical aspect of the alleged invention disclosed in the original application, and not on its formulation aspects.

### Decisión

Ambos Juzgados Mercantiles acogieron el planteamiento de las demandadas y revocaron las medidas cautelares mediante Autos de 18 y 19 de julio de 2017, deliberados por los tres Jueces de Patentes de Barcelona.

Los Jueces concluyeron que en la solicitud original no existía ningún indicador de la combinación de características finalmente reivindicada en la patente EP'825, siendo que para llegar a la misma es necesario efectuar múltiples selecciones.

Los Autos no se pronuncian sobre el resto de alegaciones de nulidad de las demandadas al acoger la primera de ellas sobre adición de materia.

Ésta es la primera vez que en España se deniegan o se revocan unas medidas cautelares con base en indicios de nulidad de la patente invocada por adición de materia.

### Decision

Both Commercial Courts upheld the defendant's reasoning and revoked the preliminary injunctions by means of decisions dated 18 and 19 July 2017, which were deliberated by the three Barcelona Patent Judges.

The Judges concluded that the original application did not comprise any pointer to the combination of features ultimately claimed in EP'825, whereas multiple selections would need to be made to arrive at such combination of features.

The decisions do not elaborate on the other invalidity grounds raised by the defendants upon upholding the first invalidity grounds, i.e. added matter.

This is the first time in Spain that a preliminary injunction has been revoked or refused based on *indicia* of invalidity of the asserted patent due to added matter.

## 3 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA SOSTIENE UNA INTERPRETACIÓN FLEXIBLE DEL PRINCIPIO DE “PRECLUSIÓN” EN UN CASO DE NULIDAD DE PATENTE THE BARCELONA COURT OF APPEAL MAINTAINS A FLEXIBLE INTERPRETATION OF THE PRINCIPLE OF “PRECLUSION” IN A PATENT NULLITY CASE

Mediante Auto de 12 de julio de 2017 la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso de apelación presentado por Sistemas Técnicos de Encofrados, S.A., (en adelante, “STEN”) contra el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona de 2 de septiembre de 2015, en virtud del cual se estimó la excepción de litispendencia opuesta por Peri GmbH (en adelante, “PERI”).

### Antecedentes del caso

En julio de 2011 PERI interpuso contra STEN demanda de infracción de su patente EP0918.912 – ES2.145.630 (en adelante, “EP'912”), que protege un andamio despiezable para fachadas.

La demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.

Por su parte STEN se defendió de la demanda por dos vías: (i) argumentando la no infracción de la patente EP'912; y (ii) defendiendo la invalidez de la misma por vía de excepción.

Presentada la contestación a la demanda, STEN halló un antecedente de la técnica que mostraba, con más claridad que los antecedentes utilizados en el procedimiento, la falta de validez de la patente EP'912. El antecedente en cuestión era la patente americana US4.830.144 (en adelante, “US'144”).

Ante la imposibilidad de aportar el nuevo antecedente al procedimiento judicial existente, STEN optó por plantear una demanda de nulidad de la patente EP'912 basada en la patente US'144, con el objeto de solicitar posteriormente la acumulación de ambos procesos.

En mayo de 2012 STEN interpuso la demanda de nulidad de la patente EP'912 basada en la patente americana US'144. La demanda fue turnada al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid.

By means of the Order of July 12, 2017, the Barcelona Court of Appeal has upheld the appeal filed by Sistemas Técnicos de Encofrados, SA (hereinafter “STEN”) against the Order of the Commercial Court No. 4 of Barcelona of 2 September 2015, by which the exception of lis pendens opposed by Peri GmbH (hereinafter “PERI”) was deemed.

### Case Background

In July 2011, PERI filed an infringement action against STEN for infringement of its patent EP0918.912 - ES2.145.630 (hereinafter “EP'912”), which protects a detachable facade scaffold.

The lawsuit was handed over to the Commercial Court No. 7 of Madrid.

For its part, STEN defended itself from the lawsuit in two ways: (i) arguing non-infringement of patent EP'912; and (ii) defending its invalidity by way of exception.

Once the defence pleading suit was filed, STEN found a piece of prior art that showed, more clearly than the prior art used in the proceedings, the lack of validity of patent EP'912. The new prior art was US Pat. No. 4,830,144 (hereinafter, “US'144”).

Given the impossibility of submitting the new prior art in the existing proceedings, STEN chose to file a patent invalidity action of the patent EP'912 based on patent US'144, in order to later request the consolidation of both proceedings.

In May 2012, STEN filed the invalidity action of the patent EP'912 based on the US patent US'144. The lawsuit was handed over to the Commercial Court No. 1 of Madrid.

Mediante Auto de 18 de abril de 2013 el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid desestimó la solicitud de acumulación de ambos procesos.

Tras varias vicisitudes relacionadas con el funcionamiento de los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, en junio de 2014 STEN optó por desistir de la demanda de nulidad interpuesta en Madrid, con el objeto de interponerla ante los Juzgados de Barcelona.

Lo primero que opuso PERI al contestar a esta demanda de nulidad fue la excepción de litispendencia, basada en la aplicación conjunta de los Arts. 222.2 y 400.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, "LEC").

#### Razonamiento de las partes

El razonamiento principal de PERI se fundamentaba en el hecho de que si bien STEN decía no haber tenido conocimiento de la patente US'144 hasta transcurrido el plazo para contestar a la demanda de infracción, el documento tenía fecha anterior a tal hecho y por lo tanto, STEN podía haberlo conocido y debía haberlo aportado en aquel primer procedimiento, sin poder plantear una demanda posterior de nulidad fundamentada en ese documento. En síntesis, vino a oponer una excepción de litispendencia basada en el principio de "preclusión" regulado en el Art. 400.1 LEC.

Por su parte, STEN se defendió de la excepción de PERI alegando que (i) si bien el documento tenía fecha anterior a la fecha de contestación de la primera demanda, el documento no había sido hallado hasta una fecha posterior, (ii) en contra de lo sostenido por PERI, la patente US'144 no había sido un antecedente fácil de hallar, como mostraba el hecho de que el documento no hubiera surgido durante la tramitación de la patente ante la EPO (ni siquiera durante la oposición que sufrió la patente); y (iii) una interpretación rígida del Art. 400.1 LEC es inconciliable con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Mediante Auto de 2 de septiembre de 2015 del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona estimó la excepción de litispendencia opuesta por PERI y sobreseyó la demanda de STEN.

Dentro del plazo conferido STEN interpuso recurso de apelación contra dicho Auto reiterando sus argumentos. Por su parte, PERI se opuso al recurso por los mismos motivos argüidos en primera instancia.

#### Decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona

Mediante Auto de 12 de julio de 2017 la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso de STEN acogiendo prácticamente todos argumentos de la recurrente:

##### -El principio de preclusión no puede tener efectos absolutos.

La Audiencia Provincial intenta sintetizar, en seis párrafos, cómo interpretar el Art. 400.1 LEC y lo hace en el sentido de que no pueden iniciarse procedimientos posteriores alegando hechos o fundamentos de derecho que fueron alegables en el primer procedimiento. Sin embargo, un procedimiento no siempre puede abarcar todas las vicisitudes, por lo que cuando en el primer proceso no se hubieren agotado todas las posibilidades fácticas o jurídicas del caso, -como en el caso que nos ocupa, en el que con carácter posterior apareció un antecedente del estado de la técnica no conocido-, nada evitará que se discuta sobre el mismo en un segundo procedimiento.

By Order of 18 April 2013, the Commercial Court No. 7 of Madrid dismissed the request for the consolidation of both proceedings.

After several vicissitudes related to the functioning of the Commercial Courts of Madrid, in June 2014, STEN opted to desist from the invalidity action filed in Madrid, in order to bring it before the Commercial Courts of Barcelona.

The first objection of PERI when responding to the invalidity complaint was the exception of lis pendens, based on the joint application of Arts. 222.2 and 400.1 of the Civil Procedural Act (hereinafter "CPA").

#### Reasoning of the parties

PERI's main reasoning was based on the fact that although STEN claimed that it had not been aware of US'144 patent until after the deadline for filing its defence pleading in the infringement proceedings, the document had a date prior to that fact and therefore, STEN could have known about it and should have brought it in that first proceeding, without being able to raise a subsequent nullity action based on that document. In summary, PERI opposed a lis pendens exception based on the principle of "preclusion" regulated in Art. 400.1 CPA.

For its part, STEN defended itself from PERI's objection, alleging that (i) although the document had a date prior to the date of the response in the first proceeding, the document had not been found until a later date, (ii) in counter to what was maintained by PERI, US'144 had not been an easy to find prior art piece, as was shown by the fact that the document did not appear during the patent prosecution before the EPO (not even during the opposition filed by a third party against the patent); and (iii) a rigid interpretation of Art. 400.1 CPA is irreconcilable with the right to effective judicial protection.

By Order of 2 September 2015 the Commercial Court No. 4 of Barcelona upheld the objection of lis pendens opposed by PERI and disregarded STEN's lawsuit.

Within the term conferred, STEN filed an appeal against said Order reiterating its arguments. For its part, PERI opposed the appeal on the same grounds as those at first instance.

#### Decision of the Barcelona Court of Appeal

By means of the Order of 12 July 2017, the Barcelona Court of Appeal upheld the appeal of STEN accepting practically all of its arguments:

##### -The principle of preclusion cannot have absolute effects.

The Barcelona Court of Appeal tries to synthesize, in six paragraphs, how to interpret Art. 400.1 CPA and does it in a way that it cannot initiate later proceedings alleging facts or legal grounds that could have been alleged in the first proceeding. However, a proceeding cannot always cover all the vicissitudes, so when the first proceeding has not exhausted all the factual or legal possibilities of the case, as in this case, in which an unknown prior art later appeared nothing will prevent it from being discussed therein in a second proceeding.

-Una interpretación rígida e inflexible del Art. 400.1 LEC como la pretendida por PERI es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el Art. 24 de la Constitución Española, ya que implica la clausura de ese segundo procedimiento sin llegar a entrar en la cuestión de fondo.

-Cabe pensar que STEN encontró el antecedente americano una vez ya no podía introducirlo en el primer procedimiento, pues, de hecho el antecedente tampoco fue hallado durante la tramitación de la patente EP'912 ante la EPO.

Contra esta decisión no cabe recurso, por lo que la demanda de nulidad interpuesta por STEN contra la patente EP'912 de PERI sigue adelante.

-A rigid and inflexible interpretation of Art. 400.1 CPA as intended by PERI is contrary to the right to effective judicial protection regulated in Article 24 of the Spanish Constitution, since it implies the closure of that second proceeding without delving deeper into the issue.

-It is possible to think that STEN found the US prior art once it could not introduce it in the first proceeding, because, in fact, the prior art piece was not found during the prosecution of patent EP'912 before the EPO either.

This decision cannot be appealed and so STEN's application for invalidity of the patent EP'912 of PERI is going ahead.

## 4 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN MATERIA DE COMPETENCIA DESLEAL SUPREME COURT JUDGEMENT ON FOREIGN COMPANIES' LEGAL STANDING TO SUE FOR UNFAIR COMPETITION

El Tribunal Supremo, en su sentencia del pasado 20 de julio de 2017, confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 17 de diciembre de 2014, y reconoce la legitimación activa para ejercitar acciones de competencia desleal a una empresa norteamericana que interviene en el mercado español a través de una empresa española, que es su licenciataria en exclusiva.

### Antecedentes

En 2006, una empresa norteamericana dedicada a la limpieza de tuberías que posee un sistema propio de actuación (know-how), una patente americana y dos marcas de la UE, concedió una licencia exclusiva a una empresa española para la utilización del know-how y de las marcas.

En 2011, se resolvió el contrato por incumplimiento y la antigua licenciataria española constituyó una tercera sociedad, a la que traspasó el know-how protegido por la cláusula de confidencialidad del contrato resuelto.

La empresa norteamericana accionó frente a ambas sociedades, así como contra las personas físicas relacionadas con ellas, en base a los artículos 13 (violación de secretos) y 14 (aprovechamiento de la violación de secretos industriales y/o empresariales) de la Ley de Competencia Desleal (LCD).

Parte de las demandadas opusieron excepción por falta de legitimación activa de la actora, en tanto consideraban que dicha actora no había participado en el mercado español hasta la creación de su propia filial en 2012, alegando al efecto el artículo 33 de la LCD.

El artículo 33 de la LCD determina que está legitimada para el ejercicio de acciones de competencia desleal, cualquier persona física o jurídica que:

- Participe en el mercado español y,
- Cuyos intereses económicos se vean directamente afectados o amenazados por la conducta desleal.

### Decisión

El Juzgado de lo Mercantil y la Audiencia Provincial de Zaragoza reconocieron que la actora tenía legitimación activa para ejercitar las acciones de competencia desleal en la medida en que actuó en el mercado español a

On 20 July 2017, the Supreme Court confirmed the decision of the Zaragoza Court of Appeal of 17 December 2014 and acknowledged legal standing to an American company to file unfair competition claims. This company operates in the Spanish market through a Spanish company which is its exclusive licensee.

### Background

In 2006, an American pipe cleaning company owning a specific system (know-how), a US patent and two EU trademarks granted an exclusive licence to a Spanish company for the use of the know-how and the trademarks.

In 2011, there was a breach of contract which led to its termination. The former Spanish licensee incorporated a third company, to which it transferred the know-how protected by the confidentiality clause of the terminated contract.

The American company filed court actions against both companies and the physical persons concerned, on the basis of articles 13 (trade secrets infringement) and 14 (use of the industrial or business secrets infringement) of the Unfair Competition Act (UCA).

Some of the defendants raised an objection regarding the plaintiff's lack of legal standing to sue, as they considered that the plaintiff had not participated in the Spanish market until the creation of its own subsidiary in 2012, citing the effects of article 33 of the UCA.

Article 33 of the UCA establishes that any physical or legal person can file an unfair competition claim if:

- It participates in the Spanish market and,
- Its economic interests have been directly affected or threatened by the act of unfair competition.

### Decision

The Commercial Court and the Court of Appeal of Zaragoza acknowledged the plaintiff's legal standing to file unfair competition claims as it operated in the

través de su licenciataria exclusiva y mantenía un claro interés en proteger su know-how, ya que su difusión impediría que volviera a competir en el mercado español con la ventaja que este know-how propio le otorgaba.

Por ello, las demandadas fueron condenadas por violación de secretos (art 13 LCD) y por aprovechamiento de la violación de secretos (art 14 LCD).

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial, una de las demandadas interpuso recurso de casación y recurso por infracción procesal ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo, al resolver sobre la falta de legitimación activa planteada en el recurso de casación, puntualiza lo siguiente:

- Debe analizarse el término “que participe en el mercado” del artículo 33, en función de la concreta conducta desleal para evitar que una aproximación muy literalista del término conduzca al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales.

En cierto modo se puede decir que la actora participaba en el mercado español, en tanto que el licenciar en exclusiva este know-how a la empresa española era una forma de introducirse y participar en este mercado.

- La violación del secreto industrial perjudicó directamente los intereses económicos que esta empresa tenía en aquel know-how.

En definitiva, el Tribunal Supremo confirma que la empresa americana cumple con los mencionados requisitos del artículo 33 de la LCD y desestima los recursos interpuestos, confirmando la condena del Juzgado Mercantil y de la Audiencia Provincial por violación de secretos y aprovechamiento de la violación de secretos.

Esta interpretación del Tribunal Supremo resuelve la cuestión de legitimación activa, en relación a determinadas conductas desleales, de un modo favorable a las empresas extranjeras con actividad en España.

La importancia de esta sentencia reside en que supone la superación de una jurisprudencia que había considerado que una sociedad extranjera no participa en el mercado español ni tiene intereses económicos perjudicados, si es otra sociedad la que distribuye y comercializa sus productos en el territorio español, habiéndose negado legitimación incluso a empresas extranjeras porque quien comercializaba en España era la sociedad filial española de aquéllas.

La jurisprudencia anterior había considerado en relación al perjuicio directo que, aunque el perjuicio de la empresa filial afecta a la empresa matriz y al resto de empresas del grupo, este hecho no era suficiente para fundar la legitimación activa de la empresa matriz, pues se interpretaba el artículo 33 de la LCD en el sentido de que no sufría directamente el perjuicio.

El Tribunal Supremo aboga en esta sentencia por la necesidad de superar interpretaciones excesivamente literales de las normas cuando llevan a resultados que pueden resultar absurdos.

Spanish market through its exclusive licensee. The plaintiff had clearly shown an interest in protecting its know-how, taking into account that its disclosure would prevent the company from competing in the Spanish market again with the said advantage.

Thus, the defendants were sentenced for trade secrets infringement (art 13 UCA) and for misusing such trade secrets (art 14 UCA).

One of the defendants filed a cassation and a procedural infringement appeal before the Supreme Court.

The Supreme Court, in its decision on the lack of legal standing to sue raised by the defendant in the cassation appeal, points out the following:

- The notion “participating in the market” of article 33 should be construed in terms of the specific act of unfair competition, in order to prevent a strict literal approach leading to the absurd situation in which the holder of the economic interest directly affected by the acts of unfair competition would have no legal standing to sue.

It can be said that the plaintiff was involved in the Spanish market in that the exclusive license of this know-how to the Spanish company was a way of entering and participating in this market.

- The trade secret infringement directly damaged the economic interest that this company had in its own know-how.

All in all, the Supreme Court confirmed that the American company had fulfilled the requirements of the aforementioned article 33 of the UCA and it dismissed the appeals, confirming the Commercial Court and the Court of Appeal’s judgements upholding the trade secrets infringement and misuse of trade secrets.

This Supreme Court’s interpretation clarifies, in a favourable way, the issue of legal standing to sue of active foreign companies doing business in Spain, in relation to certain acts of unfair competition.

The importance of this judgement lies in its overcoming of previous case law which had considered that a foreign company does not participate in the Spanish market, nor does it have its economic interest affected, if it is another company which distributes and commercializes its products in the Spanish territory. This former case law had denied legal standing to sue to foreign companies even when they had a Spanish subsidiary trading in Spain.

In relation to the direct damage, the previous case law had considered that although what adversely affects the subsidiary company also affects the parent company and other companies in the group, that was not sufficient to establish the parent company’s legal standing, as it narrowly construed article 33 of the (UCA) in the sense that it was not itself directly affected.

In this judgement, the Supreme Court emphasizes the need to overcome excessively literal interpretations of the rules when they may lead to absurd outcomes.

**GRAU & ANGULO**  
**ABOGADOS**

**BARCELONA**

C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 8º  
08034 Barcelona, Spain  
Tel: +34 93 202 34 56  
Fax: +34 93 240 53 83

**MADRID**

C/ Núñez de Balboa 120, 5º  
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.

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

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

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