

- 1 Comentario: Patentes (finasterida)  
Case Comment: Patents (finasteride)
- 2 Falsificación y piratería  
Anticounterfeiting and piracy
- 3 Tribunales de marca comunitaria  
Community Trademark Courts
- 4 Nombres de dominio: conflictos "es"  
Domain names: "es" conflicts

## BARCELONA

C/Josep Irla i Bosch 5-7, 08034 Barcelona  
Tel: (34) 93 202 34 56  
Fax: (34) 93 240 53 83

## MADRID

C/ Juan Bravo 32, 1ª dcha, 28006 Madrid  
Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16  
Fax: (34) 91 576 22 29

## LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Reyes Católicos, 47, 1º, 35001 Las Palmas  
Tel: (34) 928 332 181  
Fax: (34) 928 335 787

## 1 EL HISTORIAL DE TRAMITACIÓN DE LA PATENTE Y LA INTERPRETACIÓN DE SUS REIVINDICACIONES PROSECUTION HISTORY FILE AND PATENT CLAIMS CONSTRUCTION

El pasado 28 de abril de 2006 el juzgado de primera instancia número 4 de Burgos, actuando como juzgado mercantil, dictó sentencia en el caso que enfrenta a MERCK & CO. INC y su filial española MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA contra el fabricante de principios activos CRYSTAL PHARMA, S.A. Como se explica más adelante, esta sentencia resulta de interés por ser la primera sentencia española que tiene en cuenta específicamente el historial de tramitación de una patente de procedimiento químico a la hora de interpretar sus reivindicaciones y, así, determinar su alcance de protección.

La patente objeto del litigio reivindica un procedimiento para fabricar finasterida, que es el principio activo de los medicamentos Proscar® y Propecia®, dos de los productos más importantes de MERCK. Esta patente se corresponde con la patente básica de producto en otros países europeos. No obstante, a causa de la prohibición de patentar productos químicos y farmacéuticos en España que estaba vigente en la fecha de solicitud de la patente (1985), ésta reivindica un concreto procedimiento de fabricación de finasterida y no la finasterida como tal. De manera más precisa, la reivindicación 1 de la patente define un procedimiento de fabricación de finasterida que consiste en (a) la formación de un doble enlace en un determinado producto de partida, mediante una reacción de deshidrogenación, y (b) la amidación del producto intermedio resultante.

**Es la primera sentencia española que tiene en cuenta específicamente el historial de tramitación de una patente de procedimiento químico a la hora de interpretar sus reivindicaciones**

En primer lugar, y con respecto al alcance de protección conferido por las reivindicaciones de la patente, la sentencia recuerda, siguiendo decisiones anteriores

On April 28, 2006, the court of first instance number 4 of Burgos, acting as commercial court, issued a judgment in the case opposing MERCK & CO. INC and its Spanish subsidiary MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A against api manufacturer CRYSTAL PHARMA, S.A. As explained below, this judgment is of interest because it is the first Spanish judgment which specifically takes into consideration the prosecution history of a chemical process patent to construe its claims and, therefore, to determine their scope of protection.

The patent object of the law suit claims a process of manufacture of finasteride, which is the active ingredient of blockbusters Proscar® and Propecia®, two of MERCK's most important products. This patent corresponds to the basic product patent in other European countries. However, due to the prohibition to patent chemical and pharmaceutical products in Spain which was still in force at the patent's filing date (1985), it claims a manufacturing process of finasteride and not finasteride as such. More precisely, claim 1 of the patent defines a manufacturing process of finasteride which consists of (a) forming a double-bond on a given starting product by means of a dehydrogenation reaction and then (b) forming the amide.

**This is the first Spanish judgment which specifically takes into consideration the prosecution history of a chemical process patent to construe its claims**

First of all, and regarding the scope of protection conferred by the patent claims, the court's judgment recalls, by following previous decisions of the Barcelona Court of Appeal, that said scope of protection must be



de la Audiencia Provincial de Barcelona, que dicho alcance de protección ha de ser determinado mediante una interpretación objetiva de las reivindicaciones relevantes para poder evaluar su sentido técnico y jurídico, seguida de una comparación entre lo que se puede considerar como reivindicado por la patente y el producto o procedimiento supuestamente infractor. En relación con lo anterior, la sentencia hace una referencia explícita al artículo 69 del convenio sobre concesión de patentes europeas, así como a su protocolo interpretativo. Además, siguiendo de nuevo la línea marcada por anteriores decisiones de la Audiencia Provincial de Barcelona, la sentencia señala que, para determinar el alcance de protección conferido por la reivindicación de una patente, es necesario tener en cuenta la "doctrina de los equivalentes".

Como ya se ha apuntado al inicio, esta es la primera sentencia española que, a la hora de aplicar las anteriores reglas generales a una patente de procedimiento químico, tiene en cuenta específicamente el historial de tramitación de la patente. El único precedente era una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de octubre 2003, si bien la misma fue dictada en un caso relativo a una patente mecánica bastante simple.

#### **El único precedente era una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de octubre 2003, si bien la misma fue dictada en un caso relativo a una patente mecánica bastante simple**

Los hechos son los siguientes. La reivindicación 1 de la solicitud de patente, tal como fue presentada originalmente, mencionaba que las dos principales etapas del procedimiento (i.e. formación del doble enlace y amidación) podían efectuarse "en cualquier orden". Además, dicha reivindicación 1 no especificaba cómo debía formarse el doble enlace, de modo que cubría cualquier posible variante para ello. No obstante, durante el procedimiento de tramitación de la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, MERCK modificó la reivindicación eliminando los términos "en cualquier orden" y especificando las dos etapas como etapa a) y b). La nueva redacción de la reivindicación 1 tal como resultó concedida específica, asimismo, que la formación del doble enlace se realiza mediante una reacción de deshidrogenación.

Tomando en consideración de manera expresa este "historial" de tramitación de la patente, la sentencia del juzgado mercantil de Burgos declara que la reivindicación 1 de la misma no puede alcanzar, por aplicación de la doctrina de los equivalentes, a aquéllos procedimientos en que las dos etapas se llevan a cabo en un orden distinto, como tampoco puede alcanzar a ningún procedimiento en que la formación del doble enlace se efectúe mediante cualquier medio de actuación distinto de una reacción de deshidrogenación.

Así pues, se puede afirmar que el juzgado ha tenido en cuenta el historial de tramitación de la patente

determined through an objective interpretation of the relevant claims in order to grasp their technical and legal meaning, followed by a comparison between what can be considered as claimed by the patent and the alleged infringing product or process. Concerning the above, the judgment makes an explicit reference to article 69 of the European Patent Convention and the protocol on its interpretation. Furthermore, following previous judgments of the Barcelona Court of Appeal, the court states that in determining the extent of protection conferred by a patent it is necessary to take into account the "doctrine of equivalents".

As previously mentioned, this is the first Spanish judgment which, when applying the above mentioned rules to a chemical process patent, specifically takes into consideration its prosecution history. The only precedent was a judgement of the Barcelona Court of Appeal dated October 14, 2003, which concerned a rather simple mechanical patent case.

#### **The only precedent was a judgement of the Barcelona Court of Appeal dated October 14, 2003, which concerned a rather simple mechanical patent case**

The facts are as follows. The original writing of claim 1 of the patent application as filed mentioned that the two main steps of the process which protection was sought for (i.e. double-bond and formation of the amide) could be done "in any order". Moreover, such claim did not specify how the formation of the double-bond should be done and, therefore, it encompassed any means suitable to fulfilling that function. Nevertheless, during the prosecution before the Spanish patent and trade mark office, MERCK amended said claim 1 by deleting the wording "in any order" and specifying the two steps as step a) and step b). The new writing of claim 1 as granted also specified that the formation of the double-bond is done by means of a dehydrogenation reaction.

Expressly taking the above into account, the court declared that the patent claim can not reach, by application of the doctrine of equivalents, any process in which the two referred steps are carried through in a different order or any process in which the formation of the double-bond is done by any means other than a dehydrogenation reaction.

Thus, it can be said that the court has considered the patent's prosecution history as a bar to the application of the doctrine of



como un límite claro a la aplicación de la doctrina de los equivalentes en este caso. De hecho, en buena lógica, en la sentencia se considera que el procedimiento de la demandada CRYSTAL PHARMA no cae dentro del alcance de protección conferido por las reivindicaciones de la patente tal como fue concedida, pues las etapas se efectúan en un orden distinto al reivindicado en la patente de MERCK y la formación del doble enlace no se realiza mediante una reacción de deshidrogenación, sino por otro medio de actuación, y, por consiguiente, se concluye que no ha habido violación de patente.

equivalents in this case. As a matter of fact, the court logically deduced that the defendant's process, whose steps are done in a different order and which does not form the double-bond by means of a dehydrogenation reaction, but by other means, falls out of the scope of the patent claims as granted and, therefore, concluded that there was no infringement.

## 2 EL MINISTERIO FISCAL PUBLICA UNA CIRCULAR DEDICADA A LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL PUBLIC PROSECUTOR PUBLISHES GUIDELINES ON INTELLECTUAL PROPERTY CRIME

El pasado mes de Mayo se publicó la circular de la Fiscalía nº 1/2006 en la que se realiza un estudio pormenorizado de los tipos penales relativos a los derechos de propiedad intelectual e industrial a partir de las novedades introducidas por la LO 15/2003, por la que se modificó el Código Penal, haciéndose hincapié en aquellas cuestiones que se consideran de especial relevancia para la interpretación y actuación de los miembros del Ministerio Fiscal en relación a dichos tipos penales.

En este contexto, el Ministerio Fiscal trata cuestiones como la tipificación penal de las "importaciones paralelas", prevista en los artículos 270.2 y 274.2 del Código Penal, destacando la decisión del legislador de sancionar penalmente las conductas de importación paralela de objetos lícitos realizadas sin autorización del titular del derecho de propiedad industrial en España desde un Estado no perteneciente a la Unión Europea.

Otra de las cuestiones tratadas es la nada pacífica cuestión del bien jurídico protegido en los delitos contra la Propiedad Industrial. En este caso, la Fiscalía coincide con el sector doctrinal mayoritario al considerar como bien jurídico protegido el derecho exclusivo de uso o explotación que corresponde a los titulares de derechos de propiedad industrial, sin perjuicio de que, además, se esté contribuyendo de forma mediata a fortalecer las normas de libre competencia y la defensa de los consumidores y usuarios. De este modo, expone el Ministerio Fiscal, es la lesión del derecho de exclusividad del titular registral la que determina la relevancia penal de la conducta.

Se aborda también la problemática surgida en torno a las conductas tipificadas en el artículo 270.3 del Código Penal, consistentes en la supresión o neutralización de los dispositivos técnicos de protección de las obras protegidas mediante derechos de Propiedad Intelectual. En estos casos, apunta el órgano Fiscal que la sanción de estas conductas

The Public Prosecutor's guidelines nº 1/2006 published in May 2006 include a detailed report on Criminal Law and Intellectual Property rights. They are based on the amendments introduced by Organic Law 15/2003, which modified the Penal Code. Special emphasis was placed on issues considered particularly relevant for Public Prosecutors when interpreting the intellectual property provisions of the Penal Code.

The Public Prosecutor highlights the criminal nature of "parallel imports" in articles 270.2 and 274.2 of the Penal Code, underlining the importance of the legislator's decision to criminally penalize parallel imports of lawful goods carried out without the authorization of the holder of the IP rights in Spain, from a state which is not an EU member.

Another important issue discussed in these guidelines is the controversial one of the interest which is actually protected. In this case, the Public Prosecutor coincides with general expert opinion by considering that this protected interest is the exclusivity granted to IP right holders regardless of the fact that, additionally, fair trade and consumers' defence are also being protected. The Public Prosecutor states that what determines the criminal nature of the behaviour is the damage done to the exclusive right of the holder.

Another area considered is the problem concerning the conduct penalized in section 270.3 of the Penal Code consisting of the withdrawal or neutralization of technical protection devices of the works protected by Intellectual Property Rights. In these cases, as the Public Prosecutor indicates, the penalty imposed on these conducts may be incompatible with "private copy", so the objective of the conduct needs to be



puede suscitar problemas de compatibilidad con el derecho a la copia privada, por lo que será necesario atender a la finalidad de la conducta para determinar su punibilidad. Del mismo modo, el Ministerio Fiscal dispone que habrá que analizar la concurrencia del elemento subjetivo del ánimo de lucro, para determinar la punibilidad de aquellas conductas consistentes en la "carga y descarga" en Internet de contenidos protegidos por Derechos de Propiedad Intelectual. Dicho ánimo de lucro no será interpretado en el sentido amplio de obtención de cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, sino en el sentido estricto de "lucro comercial".

Esta circular del Ministerio Fiscal constituye una muestra más de la preocupación existente por la protección legal de los derechos de propiedad intelectual e industrial ante la creciente y progresiva vulneración de los mismos, favorecida por las nuevas tecnologías y la delincuencia organizada.

considered to determine if it is punishable or not. The Public Prosecutor also states that the concurrence of the subjective element of a profit-making intention needs to be analysed, in order to determine how to penalise conducts such as "uploading and downloading" on the Internet of contents protected by Intellectual Property Rights. Said profit-making intention may not be interpreted in a broad sense of obtaining any kind of advantage, utility or benefit, but in the strict sense of "commercial profit".

These guidelines from the Public Prosecutor show the concern about effective legal protection of intellectual property rights in the face of the progressive and increasing violation of them through new technologies and organised delinquency.

### 3 ACUMULACIÓN DE ACCIONES ANTE EL JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA CONSOLIDATION OF ACTIONS BEFORE THE COMMUNITY TRADEMARK COURT

Muy a menudo, cuando se producen actos que implican infracción de una Marca Comunitaria (o de un Modelo o Dibujo comunitario), simultáneamente, el mismo autor de tales actos puede cometer otros que pueden ser calificados, por ejemplo, de competencia desleal. Puede darse también el caso de que una misma conducta infrinja derechos comunitarios y derechos nacionales de Marca. En definitiva, son muchas las situaciones en las que puede ser conveniente, o incluso necesario, acumular otro tipo de acciones a la acción por infracción de Marca comunitaria.

En un primer momento, el Juzgado y Tribunal de Marca Comunitaria (en adelante JMC y TMC), al examinar sus propias competencias, las interpretaron de un modo muy restrictivo, entendiendo que se reducía a la prevista en el artículo 92 RMC, lo que imposibilitaba acumular ante el JMC acciones reguladas por el derecho nacional. Esta fue la opinión del TMC en su auto de fecha 21 de Diciembre de 2004, que confirmó la inadmisión de una demanda en la que se había acumulado una acción por competencia desleal, a una acción por infracción de Marca comunitaria.

críterio. Lo hizo mediante su auto de fecha 23 de Marzo de 2005, recaído al caso BIC, en el que se había formalizado una demanda acumulando una acción de violación de Marca comunitaria, una acción de violación de Marca

Very often when a Community Trademark (or Model or Design) infringement occurs the author of such an infringement may, simultaneously commit another tort which may be considered, for example, unfair competition. A given act may also infringe both community and national trademark rights. Indeed, in a number of situations it may be convenient, or even necessary, to bring different actions at the same time, together with the community trademark infringement action.

In the initial stages, the Community Trademark Court (CTC) and Community Trademark Tribunal (CTT) of Alicante construed their own competence very restrictively to what is set out in article 92 of CTR, which made it impossible to consolidate before the CTC, actions regulated by the National Law. This was the opinion of the CTT in its decision of December 21 2004, which confirmed the rejection of a complaint in which a Community Trademark infringement action and an unfair competition action had been consolidated.

However, the CTT soon changed its mind. It did so by means of its decision of March 23 2005, issued in the BIC case, in which a complaint had been filed bringing simultaneously a community trademark infringement action, a Spanish trademark infringement action and an unfair competition action. The CTC rejected the complaint but



nacional y otra de Competencia Desleal. El JMC inadmitió a trámite la demanda, y las entidades actoras recurrieron en apelación. El TMC estimó el recurso con base en las siguientes

c o n s i d e r a c i o n e s :

Tribunal (y Juzgado) de lo Mercantil como unidades jurisdiccionales incomunicadas y aisladas entre sí.

un Juzgado de lo Mercantil al que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga competencias especiales en materia de Marca comunitaria.

Mercantil competencia para conocer de acciones por competencia desleal, no existe obstáculo procesal para admitir que el JMC, en tanto que Juzgado de lo Mercantil, conozca de una acción por competencia desleal acumulada a una acción por violación de Marca comunitaria.

BIC abrió la puerta a la acumulación de acciones, al menos de determinadas acciones, a las acciones por violación de Marca comunitaria. Lo mismo ocurrió con el caso Chatka. En este caso se acumularon en la demanda tres acciones:

c o m u n i t a r i a      C h a t k a .

internacional, consistente en la denominación Chatka, protegida en España, con la particularidad de que se trataba de una Marca anterior en el tiempo a la Marca comunitaria. Es decir, la acción de nulidad de esta Marca internacional no se basaba en colisión con los derechos derivados de la Marca comunitaria, sino en otras razones.

Marca española, posterior a la Marca comunitaria.

de 2005, inadmitió a trámite la demanda, por entender que no cabía la acumulación, al no ser competente dicho JMC para conocer de la acción de nulidad de la Marca internacional. El Juzgado consideró que no se daban los mismos elementos que en el caso BIC y justificó la negación de su competencia para conocer de esta acción de nulidad afirmando que se trataba de una "acción de nulidad de una Marca internacional inscrita en España, prioritaria a la comunitaria, y totalmente basada su nulidad pretendida en hechos y fundamentos ajenos a la Marca comunitaria".

TMC, que dictó auto de fecha 13 de Febrero de 2006, estimándolo y ordenando la admisión a trámite de la demanda. En esta decisión el TMC reiteró los argumentos usados en el caso BIC (que ya había vuelto a utilizar en su sentencia

the plaintiffs lodged an appeal against this decision. The CTT accepted this appeal on the following grounds:

- It is not admissible to consider the CTT (and CTC) and the Commercial Tribunal (and Court) as unconnected and isolated judicial units.
- On the contrary, the CTC is in fact a Commercial Court to which the Law grants special competences on Community trademark matters.
- Since the Law grants the Commercial Court competence to deal with unfair competition actions, there is no procedural obstacle to accept that the CTC, in as far as it is a Commercial Court, may deal with an unfair competition action brought together with a Community trademark infringement action.

The decision issued in the BIC case can be considered to have opened the door to the consolidation of actions, at least certain actions, together with Community trademark infringement actions. The same thing happened in the Chatka case, in which three actions were brought together in the same claim:

- A Chatka Community Trademark infringement action.
- A nullity action of an international Trademark, consisting of the word Chatka, registered in Spain, which was a prior registration to the Chatka Community trademark. This means that the nullity action against this international trademark registration was not based on conflict with the rights deriving from the Community trademark but on other reasons.
- A second nullity action, against a Spanish trademark registration, which had been filed subsequently to the Community trademark.

The CTC rejected the claim by means of a decision of November 9 2005, since it understood that the consolidation was not possible as in the Court's view it was not competent to deal with the international Trademark nullity action. The Court considered that the circumstances were different from those in the BIC case and justified that it was not competent to deal with said nullity action, by stating it was an "independent nullity action against an international Trademark registered in Spain taking priority over the community one; the nullity of which is based on facts and legal grounds different from the Community Trademark".

An appeal against this decision was filed before the CTT, which on February 13 2006 issued a decision accepting the appeal and ordering the admission of the complaint. In this decision, the Tribunal repeated the arguments used in the BIC case (which had also been used in a previous Judgement issued on



de 3 de Febrero de 2006, asunto LUKOIL) señalando que "los dos únicos órganos judiciales integrantes de la Jurisdicción española sobre la Marca comunitaria son, al tiempo, órganos judiciales integrados en la Jurisdicción Mercantil". El Tribunal, además, hace referencia al "efecto perverso al que podría conducir una solución contraria", es decir, la no admisión de la acumulación de este tipo de acciones. Este efecto perverso es el de que "la parte demandante debería instar varios procedimientos ante varios Juzgados", lo que podía dar lugar a una serie de problemas procesales que se evitan mediante la acumulación.

Después de esta resolución, no cabe duda de que las competencias del JMC y del TMC han quedado establecidas de una manera muy amplia. En tanto que Juzgado y Tribunal de lo Mercantil, tienen atribuidas todas las competencias en materia de Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Publicidad y Competencia Desleal y, en tanto que JMC y TMC, tienen atribuida, además, la competencia en materia de Marcas Comunitarias y Modelos y Dibujos Comunitarios.

February 3 2006, LUKOIL case) derived from the fact that "the only two Tribunals in Spain, in the Jurisdiction on the Community Trademark are also both Tribunals of Commercial Jurisdiction". Furthermore, the Court refers to the "perverse effect which a contrary solution could lead to", which is, the effect that the non admission of the consolidation of actions such as these would bring about. Such a perverse effect would be that "the plaintiff would be obliged to bring several procedures before different Courts" which could produce procedural problems that could be avoided by means of the consolidation.

Following this decision, there is no doubt that the competences of the CTC and CTT have been established broadly. In so far as they are commercial courts, they are competent to deal with Intellectual Property, advertising and unfair competition matters while in so far as they are Community Trademark Courts, they are competent to deal with Community Trademark and Community Design matters.

## 4 LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO ".ES" OUT OF COURT SETTLEMENT PROCEDURE INTRODUCED FOR ".ES" DOMAIN NAME CONFLICTS

Recientemente acaba de entrar en funcionamiento el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio ".es", cuyo reglamento fue aprobado el pasado 8 de noviembre de 2005 por el Director General de la entidad pública empresarial Red.es. Este procedimiento va dirigido a solucionar de manera extrajudicial las controversias que puedan surgir entre el titular de un registro de un nombre de dominio ".es" y un tercero que alegue un derecho previo sobre dicho dominio. Las normas que regulan este procedimiento son semejantes a las fijadas por el ICANN para nombres de dominios genéricos de primer nivel (.com, .org, .net, etc).

El sometimiento a este sistema no es facultativo, sino obligatorio por el mero hecho de registrar un dominio ".es". Para poder plantear una reclamación con arreglo a este sistema, el demandante deberá acreditar que tiene derechos previos respecto al nombre de dominio ".es" sobre el que se suscita el conflicto. Se entienden por derechos previos:

1. Denominaciones de entidades validamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

The out-of-court conflict settlement procedure for domain names bearing the country code for Spain ".es", for which a regulation was approved on 8 November 2005 by the Director General of the public business entity "Red.es", has recently come into operation. This procedure aims for out-of-court settlements to disputes arising between ".es" domain name owners and third parties claiming prior rights. The procedure is similar to the one used by ICANN regarding generic top level domain names (gTLD).

All ".es" domain name owners will be obliged to comply with this new procedure. To lodge a complaint according to this procedure, the plaintiff will have to prove his ownership of prior rights on the domain name on which he bases the claim. Prior rights are:

1. Names of entities legally registered in Spain, denominations or indications of origin and trade names, trademarks or other industrial property rights protected in Spain.

2. Celebrities.



2. Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.

3. Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Asimismo, el demandante deberá probar que el registro del nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, para lo que habrán de concurrir tres requisitos: a) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue ostentar derechos previos; b) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La demanda se podrá presentar ante cualquiera de los Proveedores de servicios de resolución extrajudicial de conflictos acreditados por Red.es. Figuran como tales la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing relacional, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial y el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, así como el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Cada uno de los proveedores cuenta con una relación de Expertos con conocimientos acreditados en Derecho Español, a los que serán atribuidos los procedimientos atendiendo a su disponibilidad y al conocimiento requerido para resolver el conflicto. Dichos Expertos deberán ser imparciales e independientes; de probarse lo contrario podrán ser recusados, ya sea de oficio o a instancia de parte.

Recibida la demanda y verificada la apariencia de buen derecho de la pretensión, el Proveedor solicitará a Red.es el bloqueo del nombre de dominio objeto de la demanda, evitando con ello que durante el procedimiento pudiera ser transferido a un tercero.

La sustanciación del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos no impide que las partes puedan acudir a la vía judicial presentando una demanda con el mismo objeto. En tal caso, el Experto estará facultado para suspender o continuar el procedimiento "extrajudicial". La ejecución de la decisión del Experto se llevará a efecto por Red.es, transfiriendo o cancelando el nombre de dominio, según lo solicitado en la demanda.

Sin embargo, la decisión no será efectiva si, en los quince días posteriores a su notificación, una de las partes acredita que ha iniciado un procedimiento judicial ante el Juzgado competente.

3. Official or generally recognisable names of Spanish public administrations or public entities.

The plaintiff will also have to prove that the registration of the domain name has a speculative or abusive character, thus fulfilling the following three requirements: a) the domain name is identical or similar to the point of causing confusion with another term over which the plaintiff claims prior rights; b) the defendant holds no right or legitimate interest in the domain name, and c) the domain name has been registered or used in bad faith.

The claim may be lodged with any of the of out-of-court conflict settlement service providers accredited by Red.es. The accredited providers are: the Spanish Association of related Electronic Commerce and Marketing (AECCEM), the Spanish Association for self regulation of Sales Communications and the Board of the Chambers of Commerce, Industry and Sailing in Spain, as well as the Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organisation (WIPO). Each provider has a list of experts with an accredited knowledge of Spanish Law, to whom procedures will be assigned, taking into account their availability and knowledge required for each procedure. Experts shall be unbiased and independent, and in the event of this being otherwise, they will be challenged either by the judge or the opposing party.

Once the claim has been received and the provider has verified that there is good cause for the claim, the provider will ask Red.es to block the domain name included in the claim, to prevent ownership of the domain name being transferred to a third party during the procedure.

It must be taken into account, though, that the substantiation of the out-of-court conflict settlement procedure shall not prevent the parties from going to court by filing legal actions. In this case, the expert shall be authorised to decide whether to stay or continue the procedure. Red.es will execute the expert's final decision, either transferring or cancelling the domain name, according to the claim made. But, if, within fifteen days of the decision, either of the parties provides Red.es with a document certifying that legal actions have been initiated before a competent court, the decision will not be effective.

**GRAU, BAYLOS & ANGULO**

**ABOGADOS**

**BARCELONA**

**C/Josep Irla i Bosch 5-7, 08034**

**Tel: (34) 93 202 34 56**

**Fax: (34) 93 240 53 83**

**MADRID**

**C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006**

**Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16**

**Fax: (34) 91 576 22 29**

**LAS PALMAS**

**C/ Reyes Católicos, 47, 1º, 35001**

**Tel: (34) 928 332 181**

**Fax: (34) 928 335 787**