

- 1 Patentes: Uso experimental
Patents: Experimental use
- 2 Comentario: Patentes (finasteride)
Case Comment: Patents (finasteride)
- 3 Intervenciones Aduaneras
Customs Actions
- 4 Marcas: Mala fe
Trademarks: Bad faith

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

MADRID
C/ Hermanos Bécquer 10, 1º 28006 Madrid
Tel.: (34) 91 435 85 67
Fax: (34) 91 576 22 29

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Reyes Católicos 47, 1º 35001 Las Palmas
Tel: (34) 928 332 926
Fax: (34) 928 335 787

1 SOBRE EL EFECTO RETROACTIVO DE LA MODIFICACIÓN DEL ART. 52.1.B) DE LA LEY DE PATENTES (EXCEPCIÓN DE USO EXPERIMENTAL) RETROACTIVE EFFECT OF THE NEW ART. 52.1.B OF THE SPANISH PATENTS ACT (EXPERIMENTAL USE EXCEPTION)

El pasado 22 de septiembre de 2006 el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid dictó Auto resolviendo el incidente de medidas cautelares del procedimiento iniciado a instancia de la farmacéutica Almirall Prodesfarma, S.A. (Almirall) contra varias empresas del grupo Alter. En el mencionado procedimiento Almirall ejercita acciones por supuesta violación de su patente ES 534.437, caducada el 15 de marzo de 2005.

La violación de patente alegada por Almirall se refiere a actos de fabricación, posesión, utilización, etc. llevados a cabo por Alter con anterioridad a la caducidad de la patente ES 534.437, todos ellos tendentes a la obtención de autorizaciones de comercialización de especialidades farmacéuticas genéricas a base de Ebastina. Alter adquirió e importó de ciertas mercantiles de principio activo Ebastina, elaborado de acuerdo con el procedimiento reivindicado por la patente ES 534.437, y utilizó dicho principio en la elaboración de lotes de producto acabado con los que posteriormente realizó estudios de bioequivalencia, lo que le permitió presentar solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos genéricos de Ebastina, y todo ello con anterioridad a la caducidad de la patente.

Así, la cuestión más importante a resolver por el Juzgado era determinar si esos actos realizados con anterioridad a la caducidad de la patente son actos incluidos en la excepción de uso experimental del art. 52.1.b) de la Ley de Patentes (LP), o si por el contrario son actos prohibidos que infringen los derechos del titular de la patente.

Alter alegó que se trata de actos comprendidos en dicha excepción, lo que fundamentó invocando la entrada en vigor, el día 28 de julio de 2006, de la nueva Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley del Medicamento), que modificó el art. 52.1.b) LP

On 22 September 2006, Commercial Court number 6 of Madrid rendered a resolution regarding the preliminary measures requested by the pharmaceutical company Almirall Prodesfarma, S.A. (Almirall) in the proceedings brought against various companies of the Alter group (Alter). In these proceedings Almirall brought actions for alleged infringement of its patent ES 534.437 (expired on March 15, 2005).

The alleged patent infringement is based on actions of manufacture, possession and use by Alter before the expiry of the patent ES 534.437, in order to obtain the marketing authorization for generics of Ebastine. Alter acquired and imported Ebastine, obtained by the process claimed in the patent ES 534.437, and used it in the production of the finished product. Before the expiry of the patent, Alter used the finished product to carry out studies of bioequivalence which allowed it to file the application for marketing authorization of generic Ebastine products.

Therefore, the most important issue to be resolved by the Court was to determine whether such actions carried out by Alter before the expiry of the patent are included within the exception of experimental use stated in article 52.1. b) of the Spanish Patents Act (PA) or if they are, on the contrary, prohibited acts which are infringing the rights of the patent holder.

Alter alleged that these acts were included in such exception and based its arguments on Act 29/2006 of 26 July, of warranties and rational use of the medication and health care products (Medicines Act), which specifically modified article 52.1.b) PA expressly recognising the named 'bolar clause' in

reconociendo expresamente la denominada “cláusula bolar” en nuestro ordenamiento jurídico. La redacción del nuevo art. 52.1.b) LP dice literalmente: “Los derechos contenidos por la patente no se extienden: b) a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines.”

Ahora bien, dado que los hechos que se denunciaron tuvieron lugar antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Medicamento, y por ende del nuevo art. 52.1.b) LP, la cuestión que se suscitaba era de determinar si la nueva norma contenida en dicho precepto debía ser aplicada con carácter retroactivo a hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor, como lo eran los enjuiciados en el caso.

En este sentido, Alter subrayó lo dispuesto en la Exposición de Motivos de la Ley del Medicamento, que señala: “Este régimen de protección, se completa, como no podía ser de otra manera, con la incorporación con **fines aclaratorios**, mediante la oportuna modificación de la Ley de Patentes, de la denominada 'cláusula o estipulación bolar', según la cuál no se considera violación del derecho de patente la realización con fines experimentales de los estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos”, es decir, que la modificación del art. 52.1.b) LP tiene una “finalidad aclaratoria” y que por lo tanto los actos preparatorios necesarios para solicitar autorizaciones para medicamentos genéricos estaban ya incluidas en la tradicional excepción de uso experimental al derecho de patente (antiguo artículo 52.1.b) LP.

El Auto, finalmente, resuelve dando la razón a Alter, señalando que “la modificación legal operada, al tratarse de una norma interpretativa, goza de efectos retroactivos y por lo tanto debe aplicarse al supuesto de Autos”.

Según el juzgado, la modificación de la excepción de uso experimental, al tener carácter aclaratorio o interpretativo, goza de efectos retroactivos

Poco después, en un caso similar (Astellas contra Teva; tamsulosina), el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid dictó otro Auto desestimatorio de Medidas Cautelares, de fecha 3 de noviembre de 2006, con base sustancialmente en el mismo razonamiento.

Ambas decisiones tienen sus precedentes más inmediatos en resoluciones judiciales de Audiencias Provinciales dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Medicamento como, por ejemplo, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 5 de mayo de 2006 (Merck contra Bexal; Finasterida), la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 17 de mayo de 2006 (Pfizer contra Rubió; Gabapentina) o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra de 19 de mayo de 2006 (Cinfa contra Pfizer; Amlodipino).

our legal system. The new article 52.1.b) PA literally states: “*The scope of protection conferred by the patent does not cover: b) acts made for an experimental purpose whose object consists of the patented invention, such as studies and tests carried out with the aim of obtaining a marketing authorization of generic drugs in or outside Spain, along with the necessary practical requirements, including the preparation, obtention and use of the active principle for these purposes.*”

However, given that the actions which led to the claim took place before the New Medicines Act came into force, and therefore before article 52.1.b) PA was modified, the question was to determine whether or not the rule contained in the aforementioned article must be applied with retroactive effects to the events which took place before the New Medicines Act came into force, as were those of the case.

Accordingly, Alter made reference to the Preamble of the new Medicines Act, which states: “*This system of protection is completed, and could only be this way, by incorporating, with explanatory purposes, through the modification of the Spanish Patents Act, the 'bolar clause'. This clause establishes that it is not considered a patent infringement to make studies and tests for experimental purposes with the aim of obtaining the marketing authorization of generic drugs*”. Thus, the modification of article 52.1.b) PA has “an explanatory purpose”, and therefore the preliminary acts needed to obtain a marketing authorization for generic drugs were included in the traditional exception, regarding experimental use, to the patent rights (article 52.1b).

The judge finally found for Alter, establishing that “...*the legal modification, being an interpretative rule, has retroactive effects, and thus must be applied to the present court proceedings*”.

According to the Court, the modification of the experimental use exception has explanatory, and thus interpretative purposes. Therefore, it has retroactive effects

Shortly afterwards, in a similar case (Astellas Vs. Teva; tamsulosine), the Commercial Court number 7 of Madrid issued another resolution, dated 3 November 2006, denying precautionary measures, basing the decision on the same grounds.

Both decisions have their closest precedents in legal decisions issued by Courts of Appeal before the New Medicines Act came into force, i.e.; decision of the Court of Appeal of Madrid, 5 May 2006 (Merck Vs. Bexal; Finasteride), judgement of the Court of Appeal of Barcelona, 17 May 2006 (Pfizer Vs. Rubió; Gabapentine) or decision of the Court of Appeal of Navarra, 19 May 2006 (Cinfa Vs. Pfizer; Amlodipine).

2 SENTENCIA DE APELACIÓN EN EL CASO FINASTERIDE: MERCK vs. CRYSTAL PHARMA APPEAL JUDGEMENT IN THE FINASTERIDE CASE: MERCK vs. CRYSTAL PHARMA

El pasado 27 de octubre de 2006 la Audiencia Provincial de Burgos dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto por Merck & Co Inc. y su filial española contra la dictada en 28 de abril de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia y Mercantil nº 4 de Burgos, en el caso que enfrentaba a aquéllas con la fabricante de principios activos Crystal Pharma S.A. –vide Noticias nº 10-.

La sentencia de la Audiencia, confirmatoria de la dictada en primera instancia, presenta un doble interés a efectos doctrinales, por las siguientes razones:

- i) Es la primera sentencia dictada por una Audiencia Provincial que tiene en cuenta expresamente el historial de tramitación de una patente de procedimiento químico a la hora de interpretar sus reivindicaciones y determinar el alcance de protección conferido por las mismas.
- ii) Se pronuncia acerca de qué debe entenderse por “ofrecimiento” a los efectos de que dicho ofrecimiento pueda ser considerado un acto de infracción de patente.

1.- Interpretación de las reivindicaciones

La sentencia precisa que el procedimiento de fabricación de finasterida objeto de la reivindicación principal 1 de la patente consiste en:

- a) someter un producto de partida a una reacción de deshidrogenación para producir un compuesto que contiene un doble enlace y, posteriormente,
- b) introducir en el compuesto un sustituyente, realizándose una amidación que da lugar a la finasterida como producto final.

La sentencia de apelación comparte el criterio de la sentencia de instancia en cuanto que establece que el procedimiento patentado por la demandante no alcanza a aquellos procedimientos en los que se produzca i) la alteración en un sentido inverso del orden de etapas específico del procedimiento y/o ii) la consecución del doble enlace por un medio distinto a una reacción de deshidrogenación.

Los argumentos de la Sala que conducen a esa conclusión son los siguientes:

Inicialmente, las reivindicaciones de la solicitud de patente de Merck, tal como fue presentada, señalaban que el producto de partida se somete a una “serie de reacciones” para introducir “en cualquier orden” un doble enlace y un sustituyente.

Esas menciones suponían, a criterio del examinador, una falta de especificación de las condiciones del procedimiento, lo cual determinó que dicha solicitud

On 27 October 2006, the Burgos Court of Appeal issued a judgement regarding the appeal filed by MERCK & CO INC. and its Spanish subsidiary against the judgment issued on 28 April 2006 by the Court of first instance number 4 of Burgos, acting as commercial court in the case against api manufacturer CRYSTAL PHARMA S.A. –vide Newsletter number 10-.

The Court of Appeal's judgement, which confirms the one issued in the first instance, is interesting as a precedent at two levels:

- i) It is the first decision issued by a Spanish Court of Appeal which expressly takes into consideration the prosecution history of a chemical process patent to construe its claims and to determine its scope of protection.
- ii) It sets out what must be understood as an “offer” of the patented product in order for it to be considered as an act of infringement of the patent.

1.- Interpretation of the claims

The judgement specifically states that the process of manufacturing of finasteride as defined in claim 1 of the patent consists of:

- a) Submitting a starting product to a dehydrogenation reaction to produce a chemical compound which contains a double-bond and, subsequently
- b) Introducing a substitute forming the amide in the chemical compound so as to obtain finasteride as a final product.

The judges of appeal share the view of the one of first instance insofar as they declare that the chemical process patented by the plaintiff doesn't reach any process where i) there is an inverse alteration of the steps from the specific order of the process, and/or ii) the double-bond is achieved by means different from those of a dehydrogenation reaction.

To reach this conclusion the arguments of the Court of Appeal are the following:

Initially, the claims of the MERCK patent application as filed mentioned that the starting product is submitted to a “series of reactions” to introduce “in any order” a double-bond and a substitute.

For the examiner this represented a lack of specification of the conditions of the process, which led to the rejection of MERCK's patent application

de patente fuera objetada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Como consecuencia, Merck eliminó la primera de aquéllas menciones sustituyéndola por la de "reacción de deshidrogenación" y estableció un concreto orden de las operaciones químicas para obtener el producto final: primero formación del doble enlace y después amidación.

Tales modificaciones son, a criterio de la Sala, relevantes, porque reflejan una voluntad expresada por Merck por lo que se refiere a dichas especificaciones, lo cual constituye un acto propio vinculante y, por tanto, una delimitación del contenido de la reivindicación.

La delimitación del contenido de la reivindicación por parte del solicitante constituye un acto propio vinculante, determinante en la valoración del alcance de protección de aquélla

La sentencia de la Audiencia da un paso más respecto de la dictada por el Juzgado de primera instancia al referirse, de forma expresa, a la doctrina de los actos propios, la cual se erige en el principal argumento esgrimido por la Sala como fundamento de sus conclusiones. Tanto es así que entiende ésta que, a los efectos de determinar el alcance de protección de la patente de Merck, resulta innecesario acudir a cualquier otra argumentación *ex abundantia* sobre la apreciación pericial de este aspecto, por cuanto el mismo es más que de naturaleza técnica, de naturaleza jurídica.

2.- Ofrecimiento

El artículo 50.1 c) de la Ley de Patentes (LP) faculta al titular de una patente de procedimiento para impedir a un tercero que no cuente con su consentimiento, el "ofrecimiento" del producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

Señala la Sala que no cualquier ofrecimiento supone infracción de la patente. Para ello es necesario que ese ofrecimiento tenga como finalidad la de obtener un lucro comercial mediante la venta del producto. Es decir, que debe tratarse de un ofrecimiento "comercial".

El razonamiento de la Sala es el siguiente:

Ofrecimiento, acción y efecto de ofrecer significa gramaticalmente "prometer, obligarse uno a dar, hacer o decir algo", mientras que, jurídicamente, implica una declaración unilateral de voluntad, manifestada a otras personas, con el propósito de obligarse con quien la acepta, haciéndoselo saber así al declarante, respecto de lo que sea su objeto y condiciones, perfeccionándose así el acuerdo.

El ofrecimiento, entonces, se integraría por esos actos preparatorios unilaterales de comprometerse a obligarse

by the Spanish Patent and Trademark Office (OEPM).

Consequently, MERCK deleted the first of these references and instead specified the means "dehydrogenation reaction" and established a specific order for the chemical operations so as to obtain the final product: first, the formation of the double-bond and then the amidation.

From the point of view of the Court of Appeal, such modifications are relevant because they reflect MERCK'S own will to specify the process and thus bind itself to the corresponding limitation of the content of the claim.

The limitation of the content of the claim by the applicant is a binding act which is relevant in determining its scope of protection

The decision of the Court of Appeal goes one step further than the previous judgment issued by the Court of first instance in that it refers expressly to the limitation of the scope of a patent by the applicant itself (*estoppel*), which became the main argument of its conclusions. In fact, the Court states that to determine the scope of protection of the MERCK patent, any other arguments *ex abundantia* about the expert appreciation of this aspect are not necessary given that it has more of a legal nature than a technical one.

2.- Offer

Article 50.1.c) of the Spanish Patents Act entitles a patent owner to prevent a third party which does not have the owner's consent from "offering" the product directly obtained by the patented process.

The Court of Appeal declared that not all offers imply an infringement of the patent. This only occurs when the objective of the offer is to obtain financial profit from the sale of the product. Therefore, it must consist of a "commercial" offer.

The arguments of the Court of Appeal are as follows:

Offering, action and the act of offering, means grammatically "to promise, to oblige oneself to give, to make or to say something". Legally this implies a unilateral statement of will, declared to other persons with the purpose of being bound to whoever accepts the offer, and making the objects and conditions of the transaction known to them, thus materializing the agreement.

The offer is then formed by preliminary unilateral acts of obliging oneself to a future sale with the introduction of the product on the market.

a una venta futura, mediante la introducción del producto en el comercio.

Por último la Sala cita el artículo 28 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para indicar que, según se infiere de éste, para que el ofrecimiento sea considerado como un acto de infracción de la patente debe tener como finalidad la de obtener un lucro comercial mediante la venta del producto.

No cualquier "ofrecimiento" supone infracción de la patente, sino únicamente el ofrecimiento "comercial" de la invención patentada

Así, la Audiencia concluye que la mera inclusión de la finasterida en una lista de productos de la página de Internet de Crystal Pharma, sin otros datos o elementos configuradores de su adquisición por terceros con finalidad lucrativa, no supone un ofrecimiento en el sentido del art. 50.1. c) LP.

Finally, the Court of Appeal mentions article 28 of the TRIPS agreement (on Trade Related aspects of Intellectual Property) by pointing out that, in order for the offer to be an act of infringement of the patent, the objective of the offer must consist of obtaining a financial profit from the sale of the product.

Not any offer is considered an act of infringement of the patent but only an offer "for sale" of the patented invention

Therefore, the Court of Appeal concludes that the mere inclusion of finasteride in a list of products on the CRYSTAL PHARMA website, without any other information or elements regarding the modalities of its acquisition by a third party in order to obtain a financial profit, is not an "offer" in the sense of article 50.1.c) of the Spanish Patents Act.

3 DESARROLLO DEL REGLAMENTO COMUNITARIO SOBRE INTERVENCIONES ADUANERAS DE PRODUCTOS INFRACTORES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEVELOPMENTS ON THE COMMUNITY REGULATION REGARDING CUSTOMS ACTIONS AGAINST PRODUCTS INFRINGING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

El 22 de Julio de 2006 entró en vigor la Orden 2343/06, de 3 de Julio, que desarrolla el Reglamento nº 1383/2003, del Consejo, relativo a la intervención de las Autoridades Aduaneras en los casos de mercancías sospechas de vulnerar determinados derechos de Propiedad Intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto a las mercancías que vulneran esos derechos.

Esta Orden desarrolla dos aspectos concretos: (i) la entrega de muestras para su examen/análisis y (ii) el denominado procedimiento simplificado, que permite la destrucción de aquellas mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de Propiedad Intelectual y/o Industrial, y ello sin obligación de entablar otro tipo de procedimiento, como sería el judicial, para determinar si se han vulnerado tales derechos.

Respecto a la extracción de muestras, se establece que la persona autorizada deberá asumir el compromiso de responsabilidad para sufragar los posibles daños que puedan ocasionarse a las muestras entregadas, que deberán ser devueltas cuando se finalice su análisis técnico y antes de que venza el plazo que ponga fin a la retención.

En cuanto al procedimiento simplificado, que de hecho ya se venía aplicando, la Orden establece que las Aduanas españolas lo autorizarán cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el titular del derecho lo solicite expresamente y manifieste que las mercancías vulneran un derecho de Propiedad Intelectual.
- Que el titular del derecho manifieste que el importador o propietario de la mercancía ha prestado su conformidad para que las mercancías sean abandonadas para su

On 22 July 2006, the Order 2343/06 came into force to develop Regulation EC/1383/2003, concerning customs actions against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights.

This Order develops two areas: (i) the delivery of samples strictly for analysis purposes and, (ii) the simplified procedure for destruction of goods suspected of infringing intellectual property rights without having to initiate other proceedings, such as judicial ones, to determine if the rights have been infringed.

Regarding the delivery of samples, it establishes that the authorized person will be liable to pay for damages to the samples, which should be returned when the technical analysis is finished and before the retention deadline ends.

Concerning the simplified procedure (which was already being applied), the Order establishes that Spanish Customs shall authorize it when the following conditions are met:

- The right holder clearly states that the merchandise infringes an Intellectual Property right.
- The right holder manifests that the importer or owner of the merchandise has given his consent for the merchandise to be abandoned for destruction. In this respect, the most significant

destrucción. En este sentido, la novedad más significativa es que se presumirá que existe dicha aceptación cuando el titular del derecho acredite que ha notificado al importador o propietario de la mercancía una propuesta de acuerdo por escrito que incluye la renuncia a la mercancía para su destrucción y éste no se hubiese opuesto a dicha propuesta en el plazo de diez días desde su recepción. Esta presunción de aceptación es el aspecto que más trascendencia práctica puede tener, especialmente en aquellos casos en que resulta imposible contactar con el importador.

Han sido muy numerosos los importadores de productos falsificados que han accedido a renunciar a la mercancía y a que sea abandonada para su destrucción, además de asumir otros compromisos

Tras dos años de vigencia del Reglamento puede confirmarse que esta posibilidad de alcanzar un acuerdo con el importador, una vez comprobado el carácter fraudulento de la mercancía, en virtud del cual éste renuncie a la misma a fin de que sea abandonada para su destrucción, ha resultado muy eficaz. Han sido muy numerosos los importadores de mercancía falsa que, a fin de evitar el inicio de acciones judiciales contra ellos (generalmente penales), han accedido a renunciar a la mercancía y a que sea abandonada para su destrucción.

Así, en muchos casos los titulares de los derechos no sólo han evitado tener que iniciar procedimientos judiciales, en muchas ocasiones largos y costosos, destinados a determinar tal vulneración, sino que han ido más allá firmando acuerdos con el importador, en virtud de los cuales se han comprometido (i) a reconocer los derechos de Propiedad Intelectual (ii) a no vulnerarlos en el futuro (con cláusula penal) y (iii) abonando, en algunos casos, los daños y perjuicios causados.

Esta posibilidad resulta trascendental si tenemos en cuenta que, según una reciente publicación de la Comisión Europea, la piratería continúa creciendo hasta el punto de que en el año 2005 las Aduanas europeas intervinieron más de 75 millones de productos falsos. En España, concretamente, de 1.274 expedientes aduaneros abiertos en 2004 se ha pasado a 2.017 en el año 2005.

4 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA DICTA SENTENCIA EN UN CASO DE MARCA REGISTRADA DE MALA FE COURT OF APPEAL OF GRANADA RENDERS A DECISION INVOLVING APPLICATION OF TRADEMARK IN "BAD FAITH"

El 6 de noviembre de 2006 la Audiencia Provincial de Granada ha dictado una sentencia en la que ha resuelto un caso de registro de mala fe de un derecho de marca. El supuesto de hecho planteado enfrentaba a la empresa demandante BAÑULS ATRACCIONES SL contra D. Vicente Bañuls Sañudo. Y tuvo su origen en un conflicto familiar, ya que ambas partes son miembros de la saga familiar de apellido "BAÑULS". Además, resulta igualmente relevante el hecho de que ambas partes desarrollan su actividad en el mismo sector empresarial de

change is that this acceptance is presumed to exist when the right holder shows that he has notified the importer or owner of the merchandise in writing with a proposal agreement that includes renunciation of the merchandise for its destruction and, if the importer or owner of the goods has not rejected such proposal within a ten day period as of its reception. This presumption of consent is the aspect which has the most practical importance, especially in cases in which it is impossible to contact the importer.

This new measure has proved to be very efficient in facilitating an agreement with the importer, once the goods have been found to be infringing intellectual property rights, for their abandonment for destruction. Many importers of goods infringing intellectual property rights have forfeited them and allowed them to be given up for destruction so as to avoid judicial actions (generally criminal).

Many importers of counterfeited goods have forfeited them for destruction, in addition to accepting further undertakings

In many cases the right holders have not only avoided initiating often long and costly judicial procedures itself to determine said infringement, but have also gone further by signing agreements with the importer in which the importer has committed itself to i) recognize the Intellectual Property rights, ii) not to infringe those rights in the future (with a penal clause), and iii) pay, in some cases, for damages caused.

This is certainly significant if we take into account that a recent paper from the European Commission shows that counterfeiting and piracy continues to be a growing threat in Europe. In 2005, EU customs seized more than 75 million counterfeited and pirated goods. In Spain alone there were 1,274 customs files opened in 2004 and already 2,017 in 2005.

On 6 November 2006 the Court of Appeal of Granada rendered a decision involving a case in which a trademark was applied in "bad faith". The case opposed the company BAÑULS ATRACCIONES SL to Vicente Bañuls Sañudo. The dispute arose from a family conflict as both parties are members of the same family with the surname "BAÑULS". The fact that both parties work in the same business sector of "fairground attractions" is of equal relevance.

las "atracciones de feria".

La empresa "BAÑULS ATRACCIONES SL", a pesar de no tener registrada esta denominación como marca, la venía utilizando para distinguir su actividad en el tráfico económico. El conflicto surgió cuando el demandado D. Vicente Bañuls Sañudo, sin contar la previa autorización del demandante, registró como marca la denominación "ATRACCIONES BAÑULS" para distinguir "servicios de ocio prestados mediante atracciones de feria".

BAÑULS ATRACCIONES SL presentó una demanda ante los tribunales contra D. Vicente Bañuls Sañudo reivindicando la titularidad de la marca "ATRACCIONES BAÑULS". Para lo cual, a tenor de la regulación legal de la acción reivindicatoria establecida en el artículo 2.2 de la Ley de Marcas, era preciso probar que la citada marca había sido solicitada en fraude de los derechos de un tercero o de "mala fe".

Existe una reiteradísima jurisprudencia del Tribunal Supremo que dispone que inicialmente la "buena fe" se debe presumir. Es decir, en supuestos de hecho como el presente le corresponde al demandante la carga de probar la concurrencia y existencia de la mala fe en el registro de la marca. Pues bien, la relevancia de esta sentencia de 6 de noviembre de 2006 de la Audiencia Provincial de Granada viene determinada por el criterio adoptado para determinar la existencia de la "mala fe" en el registro de la marca.

El Tribunal ha considerado inicialmente que el hecho de que ambas partes fuesen miembros de una misma familia se dedicasen a la misma actividad empresarial podía indicar que D. Vicente Bañuls Sañudo conocía la existencia de la denominación social BAÑULS ATRACCIONES SL y que, por lo tanto, registró la marca "ATRACCIONES BAÑULS" de "mala fe".

Además, lo novedoso de esta sentencia es que, junto con lo anterior, y para concluir que el registro de la marca "ATRACCIONES BAÑULS" se efectuó de "mala fe", el Tribunal ha tenido en cuenta el hecho de que la denominación social BAÑULS ATRACCIONES SL se encontrara registrada en un Registro público (Registro Mercantil). Partiendo de este hecho, el Tribunal ha hecho suya la premisa de que "el Registro Mercantil es público y sus asientos pueden ser conocidos por todos".

Y a continuación ha aplicado el mecanismo de la presunción judicial del art.386.1 LEC, considerando que si el demandado hubiese actuado de "buena fe", debería haberse documentado sobre la existencia de la denominación mercantil del demandante. Máxime teniendo en cuenta que la consecuencia del registro de la marca "ATRACCIONES BAÑULS" era que esta denominación no podía ser utilizada por ningún tercero, incluido el titular de la denominación social BAÑULS ATRACCIONES SL.

Although the name BAÑULS was not registered as a trademark, the company BAÑULS ATRACCIONES SL was using it to distinguish its trading activity. The conflict arose when the defendant, Mr. Vicente Bañuls Sañudo, registered the name "ATRACCIONES BAÑULS" as a trademark to distinguish its "leisure services provided through fairground attractions" without obtaining the previous authorisation of the claimant.

BAÑULS ATRACCIONES SL filed a writ of summons before the court against Mr. Vicente Bañuls Sañudo claiming the ownership of the trademark "ATRACCIONES BAÑULS". According to article 2.2 of the Spanish Trademarks Act (which regulates the claim of ownership of a trademark), it was necessary to prove that said trademark had been applied for in breach of third-party rights or in "bad faith".

There is well known case law from the Spanish Supreme Court which establishes that, initially, "good faith" is presumed. This means that in a case such as this one, the claimant has the burden to prove the existence of bad faith in the registration of the trademark. Therefore the relevance of the decision of 6 November 2006 of the Court of Appeal of Granada is determined by the criteria adopted in determining the existence of "bad faith" in registering the trademark.

The Court initially considered that the fact that both parties were members of the same family and were both involved in the same business activity could indicate that the defendant Mr. Vicente Bañuls Sañudo was aware of the existence of the company name BAÑULS ATRACCIONES SL and therefore registered the trademark "ATRACCIONES BAÑULS" in "bad faith".

What is new about this decision is that, in order to conclude that the registering of the trademark "ATRACCIONES BAÑULS" was carried out in "bad faith", the Court expressly took into account the fact that the corporate name BAÑULS ATRACCIONES SL was already registered in a Public Register (Companies Registry). Based on this, the Court has assumed the premise that the "Companies Registry is public and its information is available to everyone".

As a result of this, the Court has applied the mechanism of the judicial presumption regulated by section 386.1 of the Spanish Act on Civil Proceedings by considering that if the defendant had acted in "good faith", it should have informed itself of the existence of the corporate name of the plaintiff. Indeed, as a consequence of registering the trademark "ATRACCIONES BAÑULS", this name could not be used by third parties, including the owner of the corporate name BAÑULS ATRACCIONES SL.

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/ Hermanos Bécquer 10, 1º 28006

Tel.: (34) 91 435 85 67

Fax: (34) 91 576 22 29

LAS PALMAS

C/ Reyes Católicos 47, 1º 35001

Tel: (34) 928 332 926

Fax: (34) 928 335 787