

- 1 Comentario: Diseños
Case comment: Designs
- 2 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical Patents
- 3 Gastos de almacenamiento y destrucción
Destruction and storage costs

BARCELONA

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

MADRID

C/ Núñez de Balboa 120, 28006 Madrid
Tel: (34) 91 353 36 77
Fax: (34) 91 350 26 64

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Padre José de Sosa 1, 35001 Las Palmas
Tel: (34) 928 33 29 26
Fax: (34) 928 33 57 87

1 LOS DISEÑOS DE LLANTAS PARA AUTOMÓVILES NO SE ENCUENTRAN AFECTADOS POR LA LLAMADA CLÁUSULA *MUST-MATCH* O DE REPARACIÓN

CAR RIM DESIGNS ARE NOT AFFECTED BY THE SO-CALLED MUST-MATCH CLAUSE OR REPAIR CLAUSE

El Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante ha confirmado en su reciente Auto de fecha 7 de marzo de 2011 que los diseños de llantas para automóviles no se encuentran afectados por la limitación que supone la llamada cláusula *must-match* o de reparación.

Dicha decisión sigue la línea jurisprudencial iniciada por la Sentencia de dicho Juzgado de 24 de noviembre de 2009, confirmada por el Tribunal de Marca Comunitaria en su Sentencia de 18 de junio del 2010, seguida también por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 en su Auto de 7 de diciembre de 2010 y continuada por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 en su Sentencia de 24 de enero de 2011.

En todos estos casos se planteó si la comercialización por parte de terceros de llantas que reproducían modelos industriales registrados por BMW sobre sus llantas podía considerarse legítima, en aplicación de la excepción legal al derecho sobre el diseño registrado prevista en los artículos 110 RDM y en la Disposición Transitoria 3ª de la LPJDI.

Tales preceptos establecen que los derechos conferidos por el diseño registrado no podrán ser ejercitados para impedir la comercialización de componentes incorporados a un producto complejo cuando tales componentes sean necesarios para permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

Con dicha excepción legal se trata de evitar la creación de mercados cautivos, en los que los usuarios finales se vean obligados a acudir al fabricante del automóvil para obtener los recambios que sean necesarios para poder reparar su vehículo.

El Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante, en su primera Sentencia de 24 de noviembre de 2009, abordó dicha cuestión teniendo en consideración la Propuesta de la Comisión de 14 de septiembre de 2004 para la modificación de la Directiva 98/71 CE. En concreto, tuvo en cuenta la enmienda introducida por el Parlamento en relación con el artículo 14.1 de dicha Directiva:

The Community Trademark and Design Court No. 2 of Alicante has confirmed in its recent judgement of 7 March 2011 that car rim designs are not affected by the limitation of the so-called *must-match* clause or repair clause.

This decision follows the line of decisions initiated by the Judgement of the said Court dated 24 November 2009, upheld by the second instance court in its Judgement of 18 June 2010, also followed by the Community Trademark and Design Court No. 1 in its Order dated 7 December 2010 and continued by the Community Trademark and Design Court No. 2 in its Judgement of 24 January 2011.

In all these cases it was analysed whether the sale by third-parties of car rims which reproduced the industrial designs registered by BMW of its car rims could be considered legitimate under the statutory exception to the registered design right foreseen in Articles 110 of the Council Regulation (EC) No. 6/2002 and the Transitional provision 3rd of the Industrial Design Act 20/2003.

These provisions establish that the rights conferred by a registered design may not be exercised to prevent the commercialisation of a component part of a complex product where such component is necessary to repair that complex product so as to restore its original appearance.

This statutory exception is aimed to avoid the creation of captive markets, where end users are forced to go to the car manufacturer to obtain the necessary parts to repair their vehicle.

The Community Trademark and Design Court No. 2 of Alicante, in its first Judgement of 24 November 2009, addressed this issue, taking into consideration the Commission's proposal of 14 September 2004 to amend the Directive 98/71/EC. In particular, the Court took into account the amendment made by the Parliament regarding Article 14.1 of the said Directive:

“No podrán protegerse los dibujos o modelos incorporados o aplicados a un producto que sean componentes de un producto complejo y se utilicen con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12 de la presente Directiva a efectos exclusivos de reparación de dicho producto complejo con objeto de restituírle su apariencia inicial. **Esta disposición no se aplicará cuando la finalidad primera de la comercialización de dicho producto no sea la reparación de un producto complejo.**”

El Juzgado consideró que los trabajos preparatorios para la modificación de la Directiva 98/71 CE resultaban muy ilustrativos de la interpretación auténtica que hace el Legislador comunitario, en la medida que si bien se pretende la liberalización del mercado de los componentes destinados a la reparación del automóvil, dichos componentes deben tener como finalidad primera la reparación del producto complejo. De este modo, el Juzgado destacó que **la finalidad primera de un concreto modelo de llanta no es la de reparación sino la de satisfacer un interés estético.**

Dicha consideración fue posteriormente confirmada por el Tribunal de Marca Comunitaria, en su Sentencia de 18 de junio de 2010, al señalar que *“la mera sustitución de las llantas de un automóvil puede proceder, no de la necesidad de su reparación, sino de una mera consideración estética...”*

En idéntico sentido, se ha pronunciado el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante en su Auto de fecha 7 de diciembre de 2010, declarando que las llantas *“no van dirigidas exclusivamente a reponer o devolver el coche a su apariencia inicial, pues precisamente se habilita y oferta una gama variada para personalizarlo”*.

Asimismo, el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante en la citada Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2009, reconoció que las llantas, a diferencia de los recambios de elementos de carrocería, cristales y sistemas de alumbrado, **no van destinadas a un único modelo de automóvil sino que son intercambiables entre sí.**

Así lo expresa también el Tribunal de Marca Comunitaria, en su posterior Sentencia confirmatoria de 18 de junio de 2010, al señalar que *“la oferta y venta de llantas idénticas a las registradas como modelos comunitarios no puede decirse que tuviera por objeto permitir la reparación del producto complejo (el coche), para devolverle su apariencia inicial, por varios motivos: de un lado, las llantas son elementos intercambiables en los automóviles (es obvio que a un mismo coche se le pueden poner infinidad de modelos de llantas diferentes), por lo que es difícil considerar que su venta tenga por objeto permitir la reparación del vehículo, a fin de devolverle su apariencia inicial...”*

En este punto resulta relevante el matiz realizado por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante en la citada Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2009, cuando subraya **la autonomía de las llantas respecto del automóvil**, en el sentido de que las llantas son sustituibles por otras llantas sin que de ellas dependa la forma estética del producto complejo. Es decir, que si bien la forma de una llanta dependerá de la forma que tengan las otras tres llantas que se monten en el vehículo, dicha vinculación no es trasladable al vehículo completo pues en este caso **la forma de las llantas no viene determinada por la forma del modelo**

*“The designs incorporated in or applied to a product which are component parts of a complex product cannot be protected and are used within the meaning of paragraph 1 of Article 12 of this Directive for the sole purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance. **This provision shall not apply when the primary purpose of the commercialisation of such product is not the repair of a complex product.**”*

The Court considered that the preparatory work for the modification of the Directive 98/71/EC became very illustrative of the authentic interpretation made by the Community legislator, to the extent that although it aims at the liberalization of the market for car repair components, the repair of the complex product must be their primary purpose. Thus, the Court emphasized that ***the primary purpose of a particular model of a car rim is not to repair but to satisfy an aesthetic interest.***

This consideration was later confirmed by the second instance court in its Judgement dated 18 June 2010, noting that *“the mere replacement of the car rims of a vehicle may be not because of the need to repair, but merely for an aesthetic consideration...”*

In the same sense, the Community Trademark and Design Court No. 1 of Alicante in its Judgement dated 7 December 2010, has stated that the car rims *“are not directed solely to replace or return the car to its original appearance, as precisely are enabled and offered a wide range to customize it.”*

Furthermore, the Community Trademark and Design Court No. 2 of Alicante, in the above referred Judgement dated 24 November 2009, acknowledged that the car rims, unlike the spare body panels, glass and lighting systems, **are not designed for a single car model but are interchangeable.**

The second instance court in its subsequent confirmatory Judgement of 18 June 2010, pointed out that *“the offer and sale of car rims which are identical to those registered as Community designs can not be justified by saying that it was aimed to permit the repair of complex product (the car), to restore its original appearance, for several reasons: first, the car rims are interchangeable items in the cars (it is obvious that you can put many different car rims in the same car), for this reason it is difficult to consider that the sale is intended to allow the repair of the vehicle, to restore its original appearance...”*

The clarification made by the Community Trademark and Design Court No. 2 of Alicante in its Judgement dated 24 November 2009 is of relevance because it points out ***the autonomy of the car rims with respect to the car***; meaning that car rims are replaceable by other car rims, without these changes affecting the aesthetic form of the complex product (the car). That is, although the form of a car rim depends on the form of the other three car rims mounted on the vehicle, that link is not transferable to the vehicle as in this case ***the shape of a car rim is not determined by a car model or vice versa.***

Thus, the Community Trademark and Design Court

modelo de automóvil ni viceversa.

Así, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante, en su Sentencia de 24 de enero de 2011, afirma que *“la gran diversidad para las opciones de llantas hace difícil que pueda sostenerse su naturaleza de recambio”*.

En definitiva, las características que han venido reconociendo los Juzgados y Tribunales de Marca Comunitaria respecto de las llantas (es decir, su función estética, la infinidad de modelos de llantas diferentes, su intercambiabilidad, así como la autonomía respecto del modelo de automóvil) hace que tales componentes deban considerarse accesorios en lugar de recambios, no pudiendo por ello resultar de aplicación la denominada cláusula *must-match* o de reparación, prevista en los artículos 110 RDM y en la Disposición Transitoria 3ª de la LPJDI.

No 2 of Alicante in its Judgement of 24 January 2011 states that *“the wide range of car rims for a car make it difficult to keep its character as a spare part.”*

In short, the features that have been acknowledged by the Community Trademark and Design Courts and the Appeal Court regarding car rims (i.e. its aesthetic function, the myriad of different types, their interchangeability and their autonomy with respect to the car model) lead to the conclusion that these components should be considered accessories instead of spare parts; therefore, the so-called *must-match* clause or repair clause, established in Articles 110 of the Council Regulation (EC) 6/2002 and the Transitional provision 3rd of the Industrial Design Act 20/2003 is not applicable to car rims.

2 LA AUDIENCIA DE BARCELONA CONFIRMA EL AUTO DEL JUZGADO MERCANTIL Nº 4 POR EL QUE SE ALZARON LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE PROHIBÍAN LA COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE ESCITALOPRAM

THE BARCELONA COURT OF APPEAL CONFIRMS A FIRST INSTANCE DECISION, WHICH LIFTED A PRELIMINARY INJUNCTION PROHIBITING THE SALE OF ESCITALOPRAM GENERICS

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado mediante Auto de 8 de marzo de 2011 el Auto de 12 de abril de 2010 dictado por el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona por el que se alzaron las medidas cautelares solicitadas por LUNDBECK, previamente acordadas *inaudita parte* por ese juzgado contra varias compañías, por las que se les había prohibido comercializar los medicamentos genéricos de escitalopram para los que habían obtenido las preceptivas autorizaciones de comercialización.

La compañía LUNDBECK es titular de la patente EP 347.066 - ES 2.986.891 y del CCP 200200019 derivado de ésta, que protege un determinado procedimiento para la fabricación del principio activo escitalopram. El escitalopram es un antidepresivo comercializado por LUNDBECK bajo la marca Ciprallex®.

LUNDBECK solicitó la adopción de medidas cautelares contra varias compañías con base en la supuesta infracción de su patente, ya que, según sostenía, el producto de las demandadas contenía escitalopram fabricado según su procedimiento patentado y no según el procedimiento que éstas habían declarado (un procedimiento de la compañía india DR. REDDY's, que queda fuera del alcance de protección de la patente de LUNDBECK).

Para sostener tal afirmación, LUNDBECK básicamente mantenía (i) que la parte abierta del DMF (Drug Master File) aportado por las demandadas no constituía prueba suficiente de que el procedimiento utilizado para fabricar el escitalopram de sus medicamentos era el declarado por DR. REDDY's y que sólo una certificación emitida por las autoridades sanitarias podía acreditar este extremo, ii) que la presencia de restos de “diol” en el producto de las demandadas (menos de 1 ppm) era un marcador de que el procedimiento utilizado era el patentado por LUNDBECK, ya que su presencia no se justificaría si se utilizara el procedimiento de DR. REDDY's, iii) que el grado de pureza óptica del escitalopram de las

The Barcelona Court of Appeal has confirmed, by means of a decision rendered on 8 March 2011, the decision of 12 April 2010 issued by the Commercial Court nº 4 of Barcelona lifting the preliminary injunctions requested by LUNDBECK, previously granted *ex parte* by this Court, against various companies, which prohibited them from selling escitalopram generic medicaments for which they had obtained marketing approval.

LUNDBECK is the holder of the patent EP 347.066 - ES 2.986.891 and of the SPC 200200019 derived from it, which claims a certain process of manufacture of the active ingredient escitalopram. Escitalopram is an antidepressant commercialized by LUNDBECK under the trademark Ciprallex®.

LUNDBECK requested the adoption of preliminary injunctions against various companies based on the infringement of its patent; since, according to LUNDBECK, the defendants' products contained escitalopram manufactured following LUNDBECK's patented process and not by the process declared by them (a process by the Indian company DR. REDDY's, which falls out of the scope of LUNDBECK's patent).

To support this argument, LUNDBECK basically argued (i) that the open part of the Drug Master File (DMF) filed by the defendants was insufficient to prove that the process used to manufacture the escitalopram in their medicaments was actually the one declared by DR. REDDY's, and that only a certificate issued by the health authorities could prove that fact; ii) the presence of “diol” traces in the defendants' product (less than 1 ppm) could not be explained if DR. REDDY's process had been used to manufacture the escitalopram, but only if LUNDBECK's patented process was being used; iii) the optical purity of the defendants' escitalopram

demandadas no podía obtenerse utilizando el procedimiento declarado por DR. REDDY's, y iv) que la presencia de restos de didesmetil-escitalopram y desmetil-escitalopram ("marcadores" de la utilización del procedimiento de DR. REDDY's) se justificaba porque se podrían haber añadido a posteriori para encubrir la infracción de su patente, o en su caso, porque DR. REDDY's podría estar mezclando escitalopram obtenido por ambos procedimientos.

Sin embargo, el Juzgado rechazó las alegaciones de LUNDBECK y alzó las medidas partiendo de la consideración de que el principio activo de los medicamentos de escitalopram de las demandadas era fabricado y suministrado por DR. REDDY's, como había quedado acreditado por éstas mediante la parte abierta del DMF y dos informes periciales, sin que las pruebas aportadas por LUNDBECK hubieran podido desvirtuar este hecho.

LUNDBECK recurrió en apelación la decisión del Juzgado basándose fundamentalmente en los argumentos que ya adujera en la primera instancia, e insistiendo en que el procedimiento utilizado por las demandadas era el reivindicado por su patente. LUNDBECK además mantenía que durante la primera instancia habría impugnado el valor probatorio del DMF aportado por las demandadas. De acuerdo con la actora correspondía a las demandadas acreditar que el DMF depositado ante las autoridades sanitarias se correspondía con el aportado a los autos, y era el efectivamente utilizado por ellas, sin que pudiera atribuirse a la actora una prueba imposible.

Frente a ello, la Audiencia ha señalado que, si bien una certificación emitida por la AEMPS constituye un medio idóneo para acreditar el procedimiento empleado en la elaboración del principal activo de un medicamento, no es el único, sino que dicho hecho puede acreditarse con otros medios de prueba. En este sentido, la Audiencia ha considerado que las pruebas aportadas por las demandadas (DMF e informes periciales de expertos independientes) hacían prueba suficiente de que el procedimiento utilizado por éstas era el procedimiento de DR. REDDY's.

Por lo que se refiere a las alegaciones de LUNDBECK basadas en los restos de "diol" que aparecen en los medicamentos de escitalopram de las demandadas, la Audiencia no considera acreditado, ni muy verosímil, que su presencia se deba a que en realidad DR. REDDY's esté utilizando el procedimiento de LUNDBECK, para luego enmascarar su utilización mediante sucesivas recristalizaciones con etanol, especialmente cuando las demandadas han acreditado que DR. REDDY's no utilizaba etanol, sino acetato de etilo como disolvente de recristalización, que, según la propia LUNDBECK, es un disolvente que no permite reducir las cantidades de "diol".

En cuanto a la pureza óptica, la Sala pone de manifiesto que no consta en autos ni pudo acreditarse por los peritos de LUNDBECK cuál era el grado de pureza óptica que se obtenía utilizando el procedimiento de su patente, lo que no le permite contrastar los resultados derivados de uno y otro procedimiento, lo que le lleva a considerar insuficiente esta alegación.

Por último, la Sala señala que la presencia de didesmetil-escitalopram y desmetil-escitalopram en los productos de las demandadas (más de 100 ppm de cada una de ellas), "marcadores" de la utilización del procedimiento de DR.

(99.3%) could not be achieved using DR. REDDY's process; and, iv) the presence of significant impurities of didesmethyl-escitalopram and desmethyl-escitalopram ("markers" of the use of DR. REDDY's process) was irrelevant because DR. REDDY's could be adding them afterwards to cover up the infringement, or could be admixing escitalopram obtained by the two processes.

However, the Court rejected the objections made by LUNDBECK and lifted the preliminary injunctions based on the consideration that the active ingredient of the defendants' escitalopram medicaments was manufactured and supplied by DR. REDDY's, as had been accredited by the defendants through the open part of the DMF and two expert reports.

LUNDBECK appealed the court decision based on the same arguments already used in the first instance, insisting that the process used by the defendants was the one protected by its patent. LUNDBECK also held that during the first instance it would have challenged the conclusiveness of the DMF submitted by the defendants. According to the plaintiff, it would have depended upon the defendants to prove that the DMF deposited before the health authorities was the same as the one filed in the proceedings, and that it is actually used by them, without attributing to the plaintiff an impossible proof.

In response, the Court of Appeal has made it clear that while a certificate issued by the health authorities is an optimum means to demonstrate the process used in the preparation of the active ingredient of a medicament, it is not the only means, and that this fact can be justified in other ways. As a matter of fact, the Court has considered that the evidence submitted by the defendants (DMF and two independent expert opinions) was sufficient to prove that the process used to manufacture the escitalopram contained in their products was actually DR. REDDY's process.

With regard to the objections raised by LUNDBECK, the Court has concluded that the diol traces contained in the defendants' escitalopram are irrelevant, and has not considered it to be proven, nor very credible, that their presence is due to DR. REDDY's using LUNDBECK's process to later hide this fact by reducing the contents of "diol" with successive re-crystallizations in ethanol, especially when the defendants have demonstrated that DR. REDDY's does not use ethanol, but rather ethyl acetate as recrystallizing solvent, which according to LUNDBECK itself, does not enable the amounts of "diol" to be reduced.

As for the optical purity, the Court has stated that there is no information in the proceedings to prove, nor could LUNDBECK's experts do so, the degree of optical purity obtained using the patented process, thus impeding the Court from comparing the results from either process, leading it to conclude that this allegation was irrelevant with regard to the alleged infringement.

Lastly, the Court has established that the presence of didesmethyl-escitalopram and desmethyl-escitalopram in the defendants' products (more than 100 ppm each), "markers" of the use of DR. REDDY's process, does nothing but confirm that the process effectively used is

REDDY's, no hace sino confirmar que el procedimiento efectivamente utilizado por las demandadas es el procedimiento de DR. REDDY's.

Así las cosas, la Audiencia ha confirmado el Auto dictado por el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona por el que se alzaron las medidas cautelares, al estimar que no concurría el requisito de apariencia de buen derecho al haber cumplido las demandadas con la carga de probar el procedimiento utilizado para fabricar el principio activo de sus medicamentos, sin que LUNDBECK haya podido desvirtuar dicha prueba.

El juicio en el procedimiento principal se ha señalado para el próximo mes de julio.

DR. REDDY's process.

Hence, the Court of Appeal has upheld the decision issued by the Commercial Court nº 4 of Barcelona thus lifting the preliminary injunctions, considering that the requirement of appearance of right had not been met. According to the Court of Appeal, the defendants fulfilled sufficiently the burden of proving their active ingredient manufacturing process, whereas LUNDBECK did not manage to rebut their evidence in this regard.

The main trial in the first instance main proceedings has been scheduled for July 2011.

3 GASTOS DE ALMACENAMIENTO Y DESTRUCCIÓN EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE TIENEN SU ORIGEN EN LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 1383/2003

DESTRUCTION AND STORAGE COSTS IN JUDICIAL PROCEEDINGS ARISING FROM THE APPLICATION OF THE COUNCIL REGULATION 1383/2003

Recientemente se está generando el debate entre los Tribunales españoles del orden penal acerca de quién debe asumir los gastos que producen el almacenamiento y la destrucción de una mercancía infractora de determinados derechos de Propiedad Industrial y/o Intelectual, que es objeto de un procedimiento judicial, y que en su día fue retenida por las autoridades aduaneras en aplicación del Reglamento (CE) 1383/2003.

Dicho debate viene suscitado por la petición de ciertas navieras que, personándose en diferentes procedimientos penales incoados a raíz de la denuncia interpuesta en su día por el titular del derecho infringido, solicitan a los Juzgados de Instrucción que dichos gastos sean satisfechos por el titular del derecho infringido.

La última resolución de la que tenemos conocimiento es el Auto dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia en noviembre de 2010 que contradice un Auto anterior dictado por la misma Sección Segunda de dicha Audiencia y otro Auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, en los que se establecía que los gastos de destrucción (no se pronunciaban sobre los gastos derivados del depósito) debían ser asumidos por el titular del derecho infringido, sin perjuicio de que en caso de llegar a recaer una sentencia condenatoria puedan ser repercutidos al condenado.

Las Audiencias Provinciales de Valencia y Madrid en sus respectivos Autos de marzo y octubre de 2010 consideraron que eran de aplicación el artículo 11 del Reglamento (CE) 1383/2003 (regulador del llamado "procedimiento simplificado") y la Orden EHA/2343/2006 del Ministerio de Economía y Hacienda de España (que viene a implementar en el ordenamiento jurídico interno español dicho procedimiento) y estipularon en consecuencia, y en consonancia con dichas disposiciones, que los gastos derivados de la destrucción de la mercancía debían ser asumidos por el titular del derecho infringido.

Dichas disposiciones son de aplicación -tal y como indica el nombre de ambas normas: "intervención de las autoridades

A debate has recently arisen among the Spanish Criminal Courts as to who should bear the storage and destruction costs for goods infringing certain Intellectual Property Rights (IPR) which are the object of a judicial procedure and which were retained in their day by the Customs Authority applying the Council Regulation 1383/2003.

This debate has been raised at the request of certain shipping companies which, appearing in several criminal procedures opened as a consequence of the complaint filed by the infringed IPR holder, request the Criminal Courts that these costs be paid by the infringed IPR holder.

The latest ruling we are aware of was in November 2010 by Section 2 of the Valencia Court of Appeal which contradicts a previous one by the same Section 2 of the Court and another one issued by the Madrid Court of Appeal, both of which ordered the destruction costs (neither of these Courts of Appeal referred to storage costs) to be paid by the holder of the infringed IPR. In any case both Courts accepted that in the event of a condemnatory judgment finally being issued, these costs could be claimed from the guilty party.

The Valencia and Madrid Courts of Appeal in their respective rulings from March and October 2010, considered that Article 11 of the Council Regulation 1383/2003 (which establishes the so called "simplified procedure") and the subsequent Spanish transposition Order EHA/2434/2006 (which in Spain implements this simplified procedure) were applicable and concluded consequently and according to these provisions that the destruction costs must be borne by the holders of the infringed IPR.

These provisions are only applicable -as the name of both laws reflects: "customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken"- within the administrative phase previous

aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual"- en la fase previa (administrativa) a la incoación de un procedimiento judicial, pero no necesariamente en la fase "judicial" propiamente dicha iniciada por ejemplo con la interposición de la correspondiente denuncia por parte del titular de los derechos de Propiedad Industrial o Intelectual infringidos ante el Juzgado de Instrucción correspondiente.

La fase administrativa que regulan dichas normas se inicia, como es sabido, con la paralización de oficio, por parte de una autoridad aduanera, de una mercancía que pretende ser introducida en España y que es susceptible de vulnerar determinados derechos de exclusiva.

Suspendido el levante de dicha mercancía, la autoridad aduanera en cuestión lo comunica al titular de los derechos de Propiedad Industrial o Intelectual infringidos, confiriéndole un plazo de diez días hábiles para efectuar el reconocimiento de la mercancía y determinar si dichos productos vulneran o no sus derechos de exclusiva.

Confirmada la naturaleza ilícita de los productos retenidos, la autoridad aduanera informa al titular del derecho infringido de los datos de su importador a los efectos de que, dentro de ese mismo plazo de diez días, o bien se alcance un acuerdo entre las partes que permita a las autoridades aduaneras disponer el abandono de la mercancía para su destrucción (en aplicación del procedimiento simplificado previsto en el artículo 11 del Reglamento), o bien el titular del derecho infringido interponga las acciones judiciales que prevé la legislación de cada Estado miembro contra el importador del producto ilícito.

Es en aplicación de este procedimiento simplificado, procedimiento administrativo (que no judicial) previsto en el artículo 11 del Reglamento e implementado mediante la mencionada Orden, cuando está previsto que el titular del derecho infringido asuma los gastos de la destrucción.

En cambio la aplicación de dicho procedimiento simplificado ya no es posible si, posteriormente, el titular del derecho infringido tiene que interponer las acciones judiciales pertinentes para evitar que dicha mercancía entre en territorio nacional por no haber sido posible solicitar la aplicación del mencionado procedimiento simplificado, al no haber mostrado por ejemplo el importador de los productos falsos su conformidad para que los mismos sean destruidos.

Interpuestas las correspondientes acciones ante el Juzgado competente, la mercancía paralizada se convierte en "efectos judiciales", siendo la autoridad judicial la única que ostenta la facultad de disponer sobre los mismos (y no ya las partes de mutuo acuerdo). Y, llegados a este punto, ya no son obviamente de aplicación las disposiciones previstas para la aplicación del procedimiento administrativo simplificado.

Otra argumentación, bastante desafortunada, utilizada por ambas Audiencias en dichas resoluciones radica en considerar que la destrucción de una mercancía de ilícito comercio es un "beneficio" para el titular del derecho infringido.

La destrucción de productos que vulneran derechos inmateriales ajenos no es, al igual que sucede con otros productos de ilícito comercio, un beneficio sino una consecuencia legal derivada de la propia naturaleza ilícita de la mercancía en cuestión. No es una potestad de la

to the opening of a judicial procedure, but not necessarily in the judicial phase opened for instance by the filing of a complaint before the competent Criminal Court by the holder of the infringed IPR.

The administrative phase regulated by these laws begins with a customs authority's ex officio stoppage of possible infringing goods which are intended to enter Spain.

Once the release of such goods is suspended, the Customs Authority informs the holder of the infringed IPR giving a ten working day term to inspect the goods and determine whether or not these products infringe his IPR.

Once the retained products have been confirmed as infringing goods, the Customs Authority provides the holder of the infringed IPR with details of their importer to the effect that, within this same ten day term, either an agreement is reached between the parties which enables Customs Authorities to have such goods abandoned for destruction (under the simplified procedure provided for in Article 11 of the Council Regulation), or the holder of the infringed IPR files the judicial actions set out in the national laws of each Member State against the importer of the infringing goods.

It is under this simplified procedure, administrative (not judicial) procedure set out in Article 11 of the Council Regulation and implemented by said Order, that it is envisaged that the holder of the infringed IPR should bear the destruction costs.

By contrast, the application of this simplified procedure is not possible if, afterwards, the holder of the infringed IPR has to bring legal actions to prevent the goods entering the country because it was impossible to request the application of the simplified procedure due to the lack of the importer's conformity regarding their destruction.

Once the corresponding actions have been filed before the competent Court, the merchandise becomes "legal effects", the Court being the only body which has the power to dispose of them (and not the parties by mutual agreement). And, at this point, it is obvious that the provisions regarding the administrative simplified procedure are no longer applicable.

Another rather unfortunate argument, used by both Appeal Courts in these rulings lies in considering the destruction of infringing products as of "benefit" to the holder of the infringed IPR.

The destruction of products which infringe certain IPR is not, as is the case with other products which have been illegally traded, of "benefit" but rather a legal consequence derived from the illegal nature itself of the products in question. It is not within the power of the judicial authority nor is it of benefit to an individual to order the destruction of such goods or not, given that we are dealing with the commission of crimes of a public nature.

autoridad judicial ni un beneficio para un particular ordenar o no la destrucción de dicha mercancía, estamos ante la comisión de delitos de naturaleza pública.

Con su Auto de noviembre, la misma Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia parece haber querido rectificar y ha establecido que las disposiciones administrativas (en particular la Orden EHA/2343/2006) son únicamente aplicables en aquellos supuestos para los que su aplicación está prevista y que no son otros que los *“casos en los que debe intervenir una autoridad aduanera en los supuestos particulares que la propia orden establece”*. De ello se desprende necesariamente que no pueden ser aplicadas en el procedimiento judicial que se ha incoado a raíz de la denuncia interpuesta una vez finalizada la intervención de las autoridades aduaneras.

A pesar de lo anterior, el mismo mes de noviembre de 2010, otra Sección de la Audiencia Provincial de Valencia (la Tercera) dictó un Auto en el que resolvía no ya únicamente que los gastos de destrucción tenían que ser sufragados por el titular del derecho infringido, sino también los gastos del depósito de la mercancía infractora.

A día de hoy estamos a la espera de que otras Audiencias Provinciales españolas se pronuncien sobre estos extremos que, como puede comprobarse, son objeto de múltiples y contradictorias resoluciones.

En cualquier caso y a modo de conclusión no podemos más que expresar nuestra opinión de que el titular del derecho infringido ostenta la condición de perjudicado en procedimientos penales incoados a raíz de la denuncia por él interpuesta. Es la víctima del delito contra la Propiedad Industrial cometido. No es aceptable pretender que las víctimas de un delito tengan que sufragar los gastos que el depósito y la destrucción de los productos que violan sus derechos de exclusiva puedan generar. Ello las convertiría en doblemente perjudicadas lo cual evidentemente no es de recibo.

Y la salvedad prevista en las resoluciones objeto de este artículo *“sin perjuicio de que en caso de llegar a recaer una sentencia condenatoria puedan ser repercutidos al condenado”* no es una solución aceptable para el titular del derecho infringido, pues como lamentablemente es sabido sucede en la realidad judicial que no siempre se acaba localizando o identificando al importador o verdadero destinatario de dicha mercancía ilícita, lo que impide que se pueda dictar una sentencia condenatoria.

With its ruling issued in November, the same Section 2 of the Valencia Court of Appeal appears to have wanted to rectify and has established that the administrative provisions (particularly the Order EHA/2343/2006) are only applicable in those cases for which their application is foreseen and for which there are no others than *“cases in which a customs authority has to intervene in the specific situations established by the Order”*. Consequently, they cannot be applied in the judicial procedure initiated by the filing of a complaint once the intervention of the Customs Authorities is over.

Despite this, in the same month of November 2010, another Section (3) of the Valencia Court of Appeal issued a ruling resolving that both destruction and storage costs of the infringing goods must be borne by the holder of the infringed IPR.

We are currently awaiting the opinion of other Spanish Courts of Appeal regarding these particular issues which are evidently causing multiple and contradictory rulings.

In conclusion, we can only express our view that the holder of the infringed IPR has the status of injured party in the criminal proceedings opened as a consequence of the complaint filed by him. He is the victim of the crime against Intellectual Property. It is unacceptable to expect victims of a crime to pay the storage and destruction costs of the goods which infringe their IPR. This would make them the doubly injured party and this is obviously unacceptable.

And the exception established in the rulings referred to in this article *“in the case that a condemnatory judgment is finally issued these costs could be claimed from the guilty party”* is not an acceptable solution for the holder of the infringed IPR, because in reality it is sometimes not possible to locate or identify the importer or the real consignee of these counterfeit products, which prevents a condemnatory judgment from being made.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

BARCELONA

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

MADRID

C/ Núñez de Balboa 120
28006 Madrid, Spain
Tel: +34 91 353 36 77
Fax: +34 91 350 26 64

LAS PALMAS

C/ Padre José de Sosa 1, 2º izq.
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87

www.gba-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@gba-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@gba-ip.com) or by post.