

- 1 Patente Unitaria
Unitary Patent
- 2 Propiedad Industrial: Prescripción penal
Intellectual Property: Criminal prescription
- 3 Modelo de utilidad: Indemnización
Utility model: Damages
- 4 Marcas: infracción
Trademarks: infringement

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

MADRID
C/ Núñez de Balboa 120
28006 Madrid
Tel: (34) 91 353 36 77

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: (34) 928 33 29 26

1 LA UE APRUEBA LA PATENTE UNITARIA, PERO DE MOMENTO ESPAÑA QUEDA FUERA DEL SISTEMA EU APPROVES UNITARY PATENT, BUT SPAIN OPTS OUT FOR THE TIME BEING

El pasado 11 de diciembre el Parlamento Europeo votó a favor de un paquete de medidas legislativas para la aprobación de un sistema de patente unitaria, que previsiblemente entrará en funcionamiento en 2014. Este paquete de medidas incluye dos Reglamentos que establecen la creación de la patente unitaria y el régimen lingüístico aplicable a la misma, así como un Acuerdo que crea y regula el Tribunal Unificado de Patentes.

Por el momento, España e Italia han decidido quedarse al margen y no formar parte del sistema de la patente unitaria. Es más, ambos Estados han recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la Decisión del Consejo de la UE que ha hecho posible la creación de la patente unitaria a través de un procedimiento de cooperación reforzada (que permite a los Estados que lo deseen avanzar en determinadas políticas, mientras que otros pueden quedarse al margen y adherirse en cualquier momento), desencallando con ello las negociaciones bloqueadas por España e Italia como consecuencia de las diferencias en el régimen lingüístico de la patente unitaria. El mismo día 11 de diciembre se conocieron las conclusiones del Abogado General del TJUE, que considera que el recurso de España e Italia debería ser desestimado. Se espera que el TJUE se pronuncie en el primer trimestre de 2013.

De momento España queda al margen del sistema de la patente unitaria y del Tribunal Unificado de Patentes, de modo que los tribunales españoles seguirán siendo los únicos competentes para enjuiciar la validez e infracción de patentes con efectos en España

Suponiendo que el TJUE desestime el recurso de España e Italia, y a partir del momento en que el Reglamento de la Patente Unitaria resulte de aplicación en 2014, las invenciones se podrán proteger no sólo a través de patentes nacionales o de patentes europeas, como hasta ahora, sino también mediante una patente europea con efecto unitario en los 25 Estados Participantes ("patente unitaria").

La concesión de una patente unitaria se tramitará ante la Oficina Europea de Patentes conforme al mismo procedimiento que se sigue actualmente para las patentes europeas. Una vez

Last 11 December the European Parliament voted in favour of a legislative package for the approval of a unitary patent system, which is planned to start working in 2014. This package includes two Regulations, one creating the unitary patent and the other establishing its language regime, as well as an Agreement creating and ruling the Unified Patent Court.

For the time being, Spain and Italy have decided to stay outside and not to join the unitary patent system. In fact, both States have challenged before the EU Court of Justice (ECJ) the Council decision authorising the creation of the unitary patent through the enhanced cooperation procedure (allowing Member States to make progress in a specific matter, while others may be left out and join at a later stage), thus letting flow the negotiations, which were blocked due to the position of Spain and Italy regarding the language regime. Also on 11 December the Advocate General of the ECJ issued its Opinion concluding that the actions of Spain and Italy should be dismissed. A final decision from the ECJ is expected in Q1 2013.

For the time being Spain will stay out of the unitary patent system and of the Unified Patent Court, and so Spanish courts will remain solely competent to judge the validity and infringement of patents with effects in Spain

Assuming that the ECJ will dismiss the challenge of Spain and Italy, and when the Unitary Patent Regulation becomes applicable in 2014, inventions will be protectable not only through national or European patents, just like now, but also by means of a European patent with unitary effect in the 25 Participating States ("unitary patent").

Unitary patents will be granted by the European Patent Office applying the same procedure as for the granting of European patents. Once granted, the unitary patent will have one sole set of claims for the 25 Participating

concedida, la patente unitaria tendrá un solo juego de reivindicaciones para los 25 Estados Participantes, donde tendrá efecto unitario (y sin necesidad de más trámites, como la presentación de traducciones para su validación en cada Estado designado como ocurre actualmente con las patentes europeas).

Los titulares de patentes europeas concedidas antes de la aplicación del nuevo sistema tendrán la oportunidad de atribuirles efecto unitario, pidiendo su inscripción en el Registro para la protección unitaria, siempre que la patente europea tenga el mismo juego de reivindicaciones para todos los Estados Participantes designados.

El único tribunal competente para enjuiciar los litigios relativos a la validez y/o la infracción de una patente unitaria será el Tribunal Unificado de Patentes, cuyas resoluciones serán directamente ejecutables en los Estados Participantes. El Tribunal comprenderá una División Central, con sede en París (electrónica) y secciones en Londres (química-farmacia) y Múnich (mecánica), que será competente para enjuiciar las acciones de nulidad, y Divisiones Locales y Regionales competentes para enjuiciar las acciones de infracción.

El Tribunal Unificado de Patentes también será competente para enjuiciar la validez y/o la infracción de patentes europeas, si bien en este caso se prevé un periodo transitorio de siete años, ampliable a catorce, durante los cuales los tribunales nacionales seguirán siendo competentes.

En el caso de España, si no cambian las circunstancias y permanece al margen del sistema de la patente unitaria y del Tribunal Unificado de Patentes, las invenciones se podrán proteger, como hasta ahora, mediante patentes nacionales o europeas, pero no mediante la patente unitaria, y los tribunales españoles seguirán siendo los únicos competentes para enjuiciar la validez e infracción de patentes con efectos en España.

States, where it will have a unitary effect (plus without the need of any further steps such as the filing of translations in each designated State, contrary to what happens currently with European patents).

Holders of European patents granted before the application of the new system will have the chance to attribute them a unitary effect, applying for their registration in the Register for unitary patent protection, provided that the European patent has the same set of claims for all the designated Participating States.

The solely competent court to judge the validity and/or infringement of unitary patents will be the Unified Patent Court, whose decisions will be directly enforceable in the Participating States. The court will comprise a Central Division located in Paris (electronics) and with sections in London (life sciences) and Munich (mechanical engineering), which will be competent to judge revocation actions, and Local and Regional Divisions competent to judge infringement actions.

The Unified Patent Court will also be competent to judge the validity and/or infringement of European patents, but in this case there will be a transitional period of seven years, extendable to fourteen years, during which national courts will remain competent as well.

In the case of Spain, if the circumstances do not change and it remains out of the unitary patent system and of the Unified Patent Court, inventions will be protectable through national or European patents, just like now, but not through a unitary patent, and so Spanish courts will remain solely competent to judge the validity and infringement of patents with effects in Spain.

2 AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA. AUSENCIA DE PRESCRIPCIÓN POR NO REPUTARSE LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE UNA FALTA CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RULING FROM THE MALAGA COURT OF APPEAL. NO PRESCRIPTION AS THE FACTS ARE NOT A MISDEMEANOR AGAINST INTELLECTUAL PROPERTY

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha estimado, mediante Auto de fecha 8 de noviembre de 2012, el recurso de apelación interpuesto en interés de la acusación particular y constata que no ha lugar a estimar la prescripción declarada por el Juzgado de lo Penal nº 10 de Málaga.

El Juzgado de lo Penal había declarado la prescripción de la falta contra la Propiedad Industrial por haber estado el procedimiento paralizado durante más de seis meses. La Audiencia, por su parte, al estimar que se trata de un delito y no de una falta, revoca el Auto que declaraba la prescripción y ordena al Juzgado de lo Penal que proceda a dictar las resoluciones necesarias para la celebración del juicio correspondiente.

En nuestra Newsletter de julio de 2010 informamos de dos importantes modificaciones del Código Penal introducidas por la Ley Orgánica 5/2010 que incidían directamente en la protección penal de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (en adelante "PI").

Una de estas modificaciones era la menor represión de las

By a ruling issued on 8 November 2012, Section 3 of the Malaga Court of Appeal has accepted the writ of appeal filed on behalf of the private prosecutor and states that the facts prosecuted by the Trial Court nº 10 of Malaga are not prescribed.

The Trial Court declared the prescription of the misdemeanor against Intellectual Property because the procedure had been stalled for more than six months. The Court of Appeal, for its part, considering it a crime and not a misdemeanor, revokes the ruling declaring the prescription and orders the Trial Court to issue the necessary rulings to allow the trial hearing to take place.

In our July 2010 Newsletter, we reported two relevant amendments inserted in the Spanish Criminal Code by the 5/2010 Act which directly affected the criminal enforcement of the Industrial and Intellectual Property Rights (hereinafter "IP").

One of these modifications was the minor repression of acts consisting of the retail distribution of products

conductas consistentes en la distribución al por menor de productos que vulneran derechos de PI, al pasar a ser consideradas faltas en lugar de delitos en determinados casos, y mientras a un delito contra la PI le es aplicable un plazo de prescripción de 3 o 5 años (dependiendo de ciertas circunstancias), para las faltas el plazo de prescripción es de 6 meses.

Toda vez que la prescripción se produce por el transcurso del tiempo sin que la causa se haya dirigido contra la persona indiciariamente responsable, puede suceder que procedimientos que inicialmente se habían incoado como delitos contra la PI, si posteriormente se reputan como falta, en la misma resolución que establece esta nueva naturaleza del hecho, se ordena simultáneamente el archivo de la causa por prescripción.

Téngase en cuenta que puede suceder que un procedimiento penal iniciado por la comisión de un delito (al ser sus plazos de prescripción mayores que los incoados por la comisión de una falta) esté paralizado -por causas ajenas a las partes- más de 6 meses.

A lo anterior hay que añadir el acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de fecha 26 de octubre de 2010, según el cual, cuando los hechos pasen de ser calificados de delito a falta, el plazo de prescripción aplicable al procedimiento será el previsto para las faltas.

Con ello, la única forma de evitar que se aplique tan corto plazo de prescripción y que se declare por tanto extinguida la responsabilidad penal del infractor, será luchar para que el hecho no sea degradado a falta.

Aquí entramos en las múltiples dudas hermenéuticas que ya apuntamos en nuestro anterior artículo. Entre ellas, y por ser la abordada en la resolución aquí analizada, la circunstancia consistente en que el beneficio no exceda de 400€.

Ante la evidente dificultad de calcular dicho beneficio económico, ya que en la generalidad de los casos los infractores no llevan una contabilidad de su actividad económica por ser precisamente ilícita, la Audiencia Provincial de Málaga ha optado -sin decirlo expresamente- y tal y como lo están haciendo otras Audiencias Provinciales, por acudir a la prueba indiciaria.

Analizando los indicios que se desprenden de los hechos, la Audiencia estima que los beneficios superarían los 400€. Y estos indicios son, en el supuesto examinado, la cantidad de productos incautados, el precio de adquisición de estos productos infractores, la tasación pericial de dichos productos y el daño ocasionado al titular de la marca infringida mediante su venta.

Si bien estamos de acuerdo en que el beneficio económico de los infractores superaría los 400€ (en el caso concreto se incautaron cerca de mil prendas falsas), entendemos que no resulta correcto que la Audiencia Provincial de Málaga haga recaer sobre esta única circunstancia el motivo para reputar que el hecho no es una falta sino un delito, ignorando otras circunstancias concurrentes en el caso de autos.

Según la nueva redacción de los artículos 270 y 274 del Código Penal dada por la Ley Orgánica 5/2010, son cuatro los requisitos que deben concurrir cumulativamente para tramitar el hecho como falta:

- (i) distribución al por menor,
- (ii) características del culpable (personas en situación de pobreza que con la realización de estas actividades ilícitas aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia),
- (iii) falta de concurrencia de ninguna de las circunstancias

infringing IP rights, being considered misdemeanors instead of crimes in certain cases, and while a crime against IP has a prescription term of 3 or 5 years (depending on certain circumstances), for misdemeanors, the prescription term is 6 months.

Given that prescription is caused by the passage of time without the procedure being directed against the person allegedly responsible, proceedings which were originally brought as crimes against IP, if later deemed misdemeanors, in the same ruling establishing this new status of the fact, may simultaneously be shelved for prescription.

Note that a procedure opened for the commission of a crime (its prescription terms longer than those opened for the commission of a misdemeanor) may be paralyzed -for reasons beyond the parties' control - for more than 6 months.

In addition to the above, we must add the agreement reached by Chamber 2 of the Supreme Court of 26 October 2010 by which when the facts go from being classified from a crime to a misdemeanor, the applicable prescription term to the procedure shall be the one established for misdemeanors.

With this, the only way to avoid such a short prescription term being applied and therefore the criminal liability of the infringer being declared extinguished, is to fight for it not to be downgraded to a misdemeanor.

Here we enter into the multiple interpretive questions that we noted in our previous newsletter article. Among them, and given that it is the one referred to in the resolution analyzed here, is the circumstance in which the profit does not exceed 400€.

Given the obvious difficulty of calculating this economic profit, since in the majority of cases offenders do not keep accounts of their economic activity precisely because it is illegal, the Malaga Court of Appeal has chosen - without directly saying so- as other Courts of Appeal are doing, to resort to circumstantial evidence.

Analyzing the indicia arising from the facts, the Court of Appeal believes that the profits would exceed 400€. And these indicia are, in the case considered, the number of seized goods, the purchase price of these infringing products, the expert appraisal of such products and the damage caused to the trademark holder by the sale of these goods.

While we agree that the offenders' profits would exceed 400€ (in this specific matter nearly one thousand counterfeit garments were seized), we do not think it is correct for the Malaga Court of Appeal to use this single circumstance to deem that the fact is not a misdemeanor but a crime, while ignoring other circumstances which apply in the case.

According to the new wording of Articles 270 and 274 of the Criminal Code given by the 5/2010 Act, there are four requirements that must be cumulatively fulfilled to deem the fact a misdemeanor:

- (i) retail distribution,
- (ii) characteristics of the infringer (people in a situation of poverty who by committing these illicit activities

agravantes previstas en el artículo 276 del Código Penal (especial trascendencia económica del beneficio obtenido, especial importancia de los perjuicios ocasionados, pertenencia a una organización cuya finalidad sea la realización de actividades infractoras de derechos de PI, o bien la utilización de menores de 18 años), y

(iv) beneficio no superior a 400€.

Por lo tanto, si no se dan las tres primeras circunstancias, resulta totalmente innecesario entrar a valorar el beneficio obtenido por el imputado, o el que podría llegar a obtener a través de la ilícita actividad realizada.

Y en el caso que aquí nos ocupa no nos encontrábamos ni ante un caso de distribución al por menor (la posesión para su comercialización de cerca de mil prendas poco margen de duda deja para ello), ni los autores se encontraban en una especial situación de pobreza, ni realizaban esta actividad para alcanzar los ingresos mínimos para subsistir, ni se hallaban forzados por una organización criminal (sujetos para los que realmente fue pensada la reforma según es de ver en la exposición de motivos de la propia Ley Orgánica 5/2010), siendo además aplicable una de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 276 del Código Penal (especial importancia de los perjuicios ocasionados).

Por todo ello, y no solamente porque el beneficio económico pudiera exceder de 400€, los hechos objeto del procedimiento tramitado por el Juzgado de lo Penal nº 10 de Málaga, no son merecedores ni susceptibles de ser tramitados como falta.

Otras Audiencias Provinciales, al tener que interpretar la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, se han decantado por esta tesis. Así, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid en un Auto dictado hace apenas cinco meses (12 de julio de 2012) también estimó que los hechos no podían ser degradados a falta por no concurrir en aquél caso ninguna de las tres primeras circunstancias, sin entrar a analizar siquiera el beneficio económico del infractor.

aim to obtain minimum subsistence incomes),
(iii) aggravating circumstances foreseen in Article 276 of the Criminal Code not applying (special economic significance of the profit obtained, special importance of the damages caused, belonging to an organization whose purpose is the infringement of IP, or the use of children under the age of 18), and

(iv) profit lower than 400€.

Therefore, if the first three requirements are not fulfilled, it is absolutely unnecessary to assess the profit obtained or obtainable by the defendant through the illegal activity undertaken.

In the matter at hand we were not facing a case of retail distribution (possession for sale of nearly one thousand garments leaves little room for doubt), nor were the perpetrators in a particular situation of poverty, nor did they carry out this activity to attain the minimum income to survive, nor were they forced by a criminal organization (people for whom the reform was intended, as it may be seen in the preliminary recitals of the 5/2010 Act), in addition, one of the aggravating circumstances provided for in Article 276 of the Criminal Code (special importance of the damages caused) being applicable to this case.

For all of these reasons, and not only because the profit could exceed 400€, the facts prosecuted in the proceedings brought by the Trial Court nº 10 of Malaga, are not worthy of being deemed a misdemeanor.

Other Courts of Appeal, upon having to interpret the reform of the 5/2010 Act, have opted for this thesis. Thus, Section 2 of the Madrid Court of Appeal in a ruling issued just five months ago (12 July 2012) also found that the facts could not be downgraded to a misdemeanor as none of the first three requirements concurred, making the profit factor irrelevant.

3 EL TRIBUNAL SUPREMO ACEPTA QUE LA CUANTIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR LA INFRACCIÓN DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REALICE EN EJECUCIÓN

THE SUPREME COURT ACCEPTS THAT THE QUANTIFICATION OF DAMAGES FOR INFRINGEMENT OF AN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT IS MADE IN ENFORCEMENT

Mediante Sentencia de fecha 24 de octubre de 2012, el Tribunal Supremo (Sala 1ª) **ha estimado el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Vileda**, y ha desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal y el de casación interpuestos por Spontex contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) de fecha 30 de junio de 2008.

Los hechos que dieron lugar al conflicto son: (i) Vileda era titular de un modelo de utilidad consistente en un "dispositivo de acoplamiento de un mango a un útil de limpieza", constituido por dos piezas (una pieza macho incorporada al palo de la fregona y otra pieza hembra incorporada al mocho) que se ensamblan a presión, y (ii) Spontex fabrica y comercializa mochos de fregona con cabezales a los que llamaba "cabezales universales" y que permiten su acoplamiento tanto a los palos de fregona del sistema de Vileda como a los propios.

Ante esta situación de hecho, Vileda interpuso demanda por

By its Sentence dated 24 October 2012, the Supreme Court (Section 1) **has accepted the extraordinary appeal for procedural infringement filed by Vileda**, and has rejected the extraordinary appeal for procedural infringement and the cassation appeal filed by Spontex against the Sentence of the Court of Appeal of Barcelona (Section 15) dated 30 June 2008.

The facts that lead to the conflict are: (i) Vileda was the holder of a utility model that consisted of a "device for fitting together a handle with a cleaning device", composed of two pieces (one piece attached to the mop stick and another attached to the mop) that attached by pressing, and (ii) Spontex manufactures and commercialises mop sticks with heads that it named "universal heads", which allow them to be attached to the mop sticks of the Vileda system as well as to its own mop sticks.

With this factual situation, Vileda filed a lawsuit for

infracción de su modelo de utilidad con diversos pedimentos, entre ellos el de la condena a indemnización.

En lo que respecta a dicho pedimento de condena, Vileda alegó en la demanda la imposibilidad de determinar el daño que finalmente se pudiese producir, a la vista de que Spontex seguía comercializando los productos infractores y que previsiblemente los seguiría comercializando hasta que no recayese resolución judicial. Por este motivo, optó por señalar en la demanda las tres bases de cálculo para que una vez practicadas las pruebas pertinentes, se aplicase en ejecución aquella que ofreciese un resultado superior, en ejercicio de la facultad de elección dispuesta en el artículo 66.2 de la Ley de Patentes. En dicha demanda solicitó también que se designase judicialmente a un perito que pudiese determinar las cantidades que le corresponderían en concepto de indemnización sobre las tres bases de cálculo que habían sido establecidas.

El Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona desestimó la demanda, Vileda interpuso recurso de apelación y la Audiencia Provincial dictó sentencia por la que, estimando parcialmente la demanda, condenó a Spontex por la infracción del modelo de utilidad de Vileda. Sin embargo, la Audiencia no condenó a la demandada a la indemnización por los daños y perjuicios causados.

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de octubre de 2012 al desestimar los recursos de Spontex y estimar el recurso de Vileda, deja la situación como sigue:

- Confirma que la fabricación de un elemento de los dos que integran el modelo de utilidad constituye infracción del mismo.
- Confirma que la vulneración del derecho del titular de una patente o un modelo de utilidad motiva por sí sola la obligación de indemnizar.
- No admite lo dispuesto por la Audiencia, en el sentido de que Vileda debía de haber optado en la demanda por una de las tres bases de cálculo para la cuantificación de la indemnización. Además, admite que la cuantificación de la indemnización se pueda realizar en ejecución de sentencia.
- Estima que debe publicarse en la edición nacional de los periódicos El País y Expansión el texto íntegro de la sentencia.

En lo que concierne a la cuantificación de la indemnización en fase de ejecución, el Tribunal Supremo tiene en cuenta en este caso que las exigencias del artículo 219 de la LEC deben matizarse a la vista de que (i) el Juzgado rechazó el defecto legal en el modo de proponer la demanda, alegado por la demandada, y la parte demandada no pretendió que tal defecto fuera declarado en segunda instancia y que (ii) en el juicio ya se precisaron de forma subsidiaria las distintas cantidades que se reclamaban en concepto de indemnización con arreglo a los resultados de la prueba pericial practicada.

El Tribunal Supremo señala que, aunque el artículo 219 de la LEC establece un sistema que pretende evitar el diferimiento a ejecución de sentencia de la cuantificación de las condenas, una interpretación excesivamente rigurosa puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables. Así matiza que **en casos en los que no ha sido posible la cuantificación de la**

infringement of its utility model with several pleadings, one of which was compensation.

With regard to the condemnatory pleading, Vileda alleged the impossibility of determining the damage that could be caused, taking into account that Spontex continued commercialising the infringing products and that it was foreseeable that they would continue to do so until a court decision was issued. For this reason, Vileda chose to specify in the lawsuit the three bases of calculation so that, once the relevant studies were conducted, the one offering the higher result was applied in the enforcement when exercising the right to choose as established by Article 66.2 of the Patent Act. In said lawsuit, it also requested that the Court appoint an expert to determine the amounts that would correspond as compensation using the three bases of calculation established.

The Commercial Court nº 3 of Barcelona rejected the lawsuit, Vileda filed an appeal and the Court of Appeal issued a Sentence, by means of which, it partially accepts the lawsuit and condemns Spontex for the infringement of Vileda's utility model. However, the Court of Appeal did not condemn the defendant for the damages caused.

The Sentence of the Supreme Court dated 24 October 2012, upon rejecting the appeals filed by Spontex and accepting the appeal filed by Vileda, is as follows:

- It confirms that the manufacture of one of the two elements that compose the utility model constitutes an infringement of said utility model.
- It confirms that the infringement of the holder's right over a patent or utility model, in itself, leads to the obligation of compensation.
- It rejects the Supreme Court's decision, in that Vileda should have chosen in the lawsuit, one of the three bases of calculation to quantify the compensation. Furthermore, it states that the quantification of the compensation could be carried out in the enforcement stage.
- It deems that the entire ruling must be published in the national edition of the newspapers El País and Expansión.

With regard to the quantification of compensation in the enforcement stage, the Supreme Court takes into account in this case that the requirements of Article 219 of the LEC shall be qualified considering that (i) the Commercial Court rejected the legal defect in the method of proposing the claim, alleged by the defendant, and the defendant did not intend such defect to be declared in second instance, and that (ii) at the trial hearing the different amounts that were requested as compensation in accordance with the results of the expert evidence submitted, had already been fixed.

The Supreme Court states that, although Article 219 of the LEC establishes a system which tries to avoid the deferral to execution of the quantification of the sentence, an excessively strict interpretation may seriously affect the right of the litigants to effective judicial protection. Thus, the Supreme Court clarifies that the **compensation cannot be rejected in those cases in which it has not been possible to quantify the sentence in the course of the proceeding, accepting that the question can be referred**

condena en el curso del proceso no cabe rechazar la indemnización, aceptando que es posible remitir la cuestión a un proceso posterior o, excepcionalmente, permitir la posibilidad del incidente de ejecución y resuelve que, en este caso, dados los elementos aportados y las peticiones formuladas finalmente por la parte actora, resulta oportuno que la cuantificación se realice en ejecución de sentencia.

to a later proceeding or, exceptionally, allowing the possibility of the execution proceeding; and, deciding that, in this case, taking into account the elements submitted and the requests finally presented by the claimant, it is appropriate that the quantification be made in the enforcement stage.

4 INFRACCIÓN DE MARCAS: EL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA RECHAZA LA DOCTRINA DE LA "INMUNIDAD REGISTRAL"

TRADEMARK INFRINGEMENT IN SPAIN: THE COMMUNITY TRADEMARK COURT REJECTS THE DOCTRINE OF "IMMUNITY BY VIRTUE OF REGISTRATION"

HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG (en lo sucesivo "HUGO BOSS") emprendió acciones de nulidad e infracción de sus marcas "BOSS" contra el responsable de la importación y comercialización en España de productos distinguidos con el signo "B055", solicitando al tiempo la adopción de medidas cautelares.

HUGO BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG (hereinafter "HUGO BOSS") took action for trademark invalidity and infringement of its "BOSS" trademarks against the entity responsible for the importation and marketing in Spain of products identified with the "B055" sign, applying at the same time for the adoption of precautionary measures.

En el marco del procedimiento cautelar, el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante dictó Auto de 27 de junio de 2011, por el que se estimaron en su integridad las medidas cautelares instadas.

By its decision of 27 June 2011, the Commercial Court nº 2 of Alicante ("Juzgado nº 2 de Marca Comunitaria") granted in full the measures requested in the interim injunction proceedings.

El demandado, entendiendo que dicha decisión no era conforme a derecho, formuló recurso de apelación ante el Tribunal de Marca Comunitaria. Su defensa se centró, principalmente, en el hecho de que el uso del signo "B055" con el que identificaba los productos objeto del litigio vendría amparado por una marca española de su titularidad registrada con posterioridad, de tal modo que, según argumentó, no podía prosperar contra él ninguna acción de infracción de marca ya que estaba actuando conforme a su registro.

The defendant, alleging that this decision was not in accordance with law, filed an appeal before the Spanish Community Trademark Court ("Tribunal de Marca Comunitaria"). His defence mainly focused on the fact that the use of the sign "B055" that identified the products at issue would be allowed by a later Spanish trademark registered by the defendant. Thus, he argued, infringement proceedings could not be successfully brought since he was using his own registered trademark.

En efecto, el Artículo 34 de la Ley 17/2001 de Marcas otorga al titular de una marca española el derecho a utilizarla y a prohibir su uso por terceros sin su consentimiento, a diferencia del Artículo 9 del Reglamento nº 207/2009 sobre la marca comunitaria, que únicamente confiere el derecho a prohibir. Ello ha generado un intenso debate doctrinal y jurisprudencial en España en torno a la posibilidad de invocar una marca registrada posterior para enervar las acciones de infracción ejercitadas por el titular de un derecho anterior. En este sentido, existía una corriente jurisprudencial del Tribunal Supremo, denominada de la "inmunidad registral", que consideraba que la marca nacional registrada confería a su titular un derecho casi absoluto a usarla, de modo que en tanto no se declarase su nulidad, su uso no podía ser calificado como ilícito.

Indeed, Article 34 of the Spanish Trademarks Act 17/2001 confers the holder of a Spanish trademark the right to use it and to prohibit its use by others without his consent, contrary to Article 9 of Regulation nº 207/2009 on the Community trademark which only confers the right to prohibit. This has generated a doctrinal and jurisprudential debate in Spain regarding the possibility of invoking a registered trademark to exclude infringement actions brought by the proprietor of an earlier right. In this sense, there was case law by the Supreme Court, known as the doctrine of "immunity by virtue of registration", considering that the national trademark conferred on its holder an almost absolute right to use it, so that unless this trademark was declared invalid, its use could not be regarded as unlawful.

La anterior corriente jurisprudencial de la "inmunidad registral" ha sido recientemente matizada mediante la Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de abril de 2012, que junto con otra de 29 de junio de 2012, entienden que la misma ha de ser completada con la posibilidad de un ejercicio acumulado de las acciones de nulidad del registro de cobertura y de violación de la marca anterior y por el Artículo 54 de la Ley de Marcas, según el cual la eventual declaración de nulidad, cualquiera que sea el motivo, tendrá efectos retroactivos ("*ex tunc*"), y que, por tanto, se considerará que la marca anulada nunca surtió efectos, incluido el mencionado derecho a usarla.

This jurisprudential trend on the "immunity by virtue of registration" has recently been qualified by the Spanish Supreme Court judgment of 4 April 2012, which together with another rendered on 29 June 2012, complete this doctrine with the possibility of a cumulative exercise of the action aiming at the invalidity of the defensive trademark and of the infringement action of the earlier trademark, as well as by Article 54 of the Trademark Act, under which the possible declaration of invalidity, whatever the reason, will have retroactive effects ("*ex tunc*"); consequently, the cancelled trademark will be deemed to have never had any effects, including the referred right to use it.

Mediante su reciente Auto de 29 de noviembre de 2012, el Tribunal de Marca Comunitaria, superando la anterior

corriente jurisprudencial de la “inmunidad registral” y alineándose con la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha rechazado la alegación defensiva de la marca del demandado para enervar el juicio indiciario de la infracción en sede de medidas cautelares.

El Tribunal de Marca Comunitaria, recogiendo la reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, razona que en la demanda principal se ejercitaron acumuladamente la acción de infracción y la de nulidad del registro de la marca de cobertura posterior a los registros de HUGO BOSS, de modo que, de estimarse la nulidad, se considerará que el registro anulado nunca ha sido válido y que nunca ha tenido los efectos previstos en la Ley, incluido el citado derecho a utilizarla. Por ello, el Tribunal entiende que no existe inconveniente alguno para que la sentencia que ponga fin al procedimiento principal, cuya efectividad tratan de asegurar las medidas cautelares adoptadas, pueda declarar la infracción durante el periodo en el que se usó por el demandado su marca nacional.

Además, el Tribunal de Marca Comunitaria se basa en las recientes Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia (TJUE) Paolo Mengozzi, presentadas el 15 de noviembre de 2012 en el marco de una cuestión prejudicial (Asunto C-561/11, Fédération Cynologique Internationale) planteada por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante en relación con esta misma controversia sobre la “inmunidad registral” que concede la marca registrada, pero en el ámbito comunitario.

Esta misma cuestión, en relación con los Dibujos y Modelos Comunitarios, fue objeto de las Conclusiones del Abogado General Mengozzi de 8 de noviembre de 2011 y de la ulterior Sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2012 (Asunto C-488/10, Celaya Emparanza y Galdós Internacional), en las que se concluyó que el titular de un modelo registrado debería poder ejercitar la acción de infracción aún contra un tercero que invoque un modelo registrado con posterioridad, sin necesidad de tener que obtener previamente la declaración de nulidad.

El Abogado General Mengozzi ha llegado a la misma conclusión en materia de marcas, de modo que en un litigio por infracción de marca comunitaria, el derecho a prohibir la utilización de la misma se extiende a cualquier tercero, incluido el tercero que sea titular de una marca comunitaria registrada posteriormente.

Como explica el Abogado General, se plantea un conflicto entre el derecho del titular de la marca anterior a prohibir su uso y el derecho del titular de la marca posterior a utilizarla, que debe resolverse en base al principio de prioridad, con arreglo al cual el derecho exclusivo anterior prevalece sobre los derechos nacidos con posterioridad.

Es de destacar que el Abogado General aconseja ampliar dicha interpretación al titular de una marca posterior nacional, con independencia del contenido de las normas nacionales pertinentes, pues lo contrario, además de no ser lógico ni coherente con el razonamiento anterior, permitiría limitar mediante el registro de un signo a nivel nacional, la protección otorgada al titular de una marca comunitaria anterior y pondría en peligro el principio del carácter unitario de la marca comunitaria.

El Tribunal de Marca Comunitaria, a pesar de ser una cuestión aún pendiente ante el TJUE, ha seguido en su reciente Auto de 29 de noviembre de 2012 dicho criterio interpretativo, haciéndolo extensivo a la marca nacional posterior. Faltará esperar a conocer si el TJUE seguirá la interpretación del Abogado General.

In its recent decision of 29 November 2012, the Community Trademark Court, surpassing the previous case law on the “immunity by virtue of registration” and in line with the most recent decisions of the Supreme Court, has rejected the allegation of the defendant's later trademark as ground to exclude the prima facie analysis of the trademark infringement in the interim injunction proceedings.

The Court, invoking the most recent Supreme Court case law on the subject, argues that in the main proceedings the plaintiff HUGO BOSS brought, jointly with the infringement actions, the action for invalidity against the subsequent defensive trademark of the defendant. If deemed invalid, such registration shall be considered never to have been valid and as if it had never had the effects specified in the law, including the right to use it. Therefore, the Court has no objection to the possibility that the final judgment in the main proceedings, whose effectiveness is sought by the precautionary measures adopted, can declare the infringement during the period in which the defendant used his trademark.

In addition, the Court relies on the recent Opinion of Advocate General of the European Court of Justice (ECJ) Paolo Mengozzi, delivered on 15 November 2012 in the context of a reference for a preliminary ruling (Case C-561/11, Fédération Cynologique Internationale) raised by the Commercial Court nº 1 of Alicante (“Juzgado nº 1 de Marca Comunitaria”) in this same controversy over the “immunity by virtue of registration”, but at a Community level.

This same question in relation to community designs was the subject of the Opinion of Advocate General Mengozzi of 8 November 2011 and the later ECJ Judgment of 16 February 2012 (Case C-488/10, Celaya Emparanza y Galdós Internacional), in which it was concluded that the proprietor of a registered design should be able to bring infringement actions even against a third party invoking a subsequent design registered in his name, without the need to previously seek the declaration of invalidity of such design.

The Advocate General Mengozzi has now reached the same conclusion regarding trademarks, so that in proceedings of community trademark infringement the right to prevent the use thereof extends to any third party, including a third party which holds a later registered community trademark.

As explained by the Advocate General, there is a conflict between the right of the holder of the earlier mark to prohibit its use and the right of the holder of the later mark to use it. This clash should be resolved on the basis of the priority principle, in accordance with which the earlier exclusive right takes precedence over subsequently established rights.

Notably, the Advocate General advises extending this interpretation to the holder of a later national mark, regardless of the substance of the relevant national legislation. A different interpretation, besides not being logical or consistent with the above reasoning, would make it possible to limit, on the basis of the national registration, the protection conferred by the earlier community trademark and would be at odds with the unitary nature of the community trademark.

The Community Trademark Court, despite being a matter pending before the ECJ, has followed this interpretative approach in its recent decision of 29 November 2012, extending it to the later national trademark. It remains to be seen whether the ECJ will follow it.

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.