

- 1 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 2 Competencia desleal
Unfair competition
- 3 Perfumería de equivalencia
Smell-alike perfumes
- 4 Intervenciones policiales
Police interventions

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 AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA CONFIRMA LA NULIDAD DEL CCP PARA TELMISARTÁN + HCTZ APLICANDO LA JURISPRUDENCIA DE LAS SENTENCIAS MEDEVA Y ACTAVIS DEL TJUE NAVARRA COURT OF APPEAL CONFIRMS INVALIDITY OF SPANISH SPC FOR TELMISARTAN + HCTZ BASED ON MEDEVA AND ACTAVIS DECISIONS OF THE CJEU

Mediante sentencia de 20 de mayo de 2014, notificada el 9 de junio, la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso de apelación que Boehringer había interpuesto contra la sentencia de 20 de junio de 2012 del Juzgado Mercantil nº 1 de Pamplona, por la que se declaró la nulidad del Certificado Complementario de Protección (CCP) para la combinación de “telmisartán + hidroclorotiazida” (hctz). En la misma sentencia la Audiencia también desestima el recurso de Boehringer contra la inadmisión en la primera instancia de su demanda reconventional subsidiaria para la modificación de la patente de base del CCP.

Los antecedentes del caso

En abril de 2010 Cinfa y Actavis presentaron demanda de nulidad del CCP nº C200200018 de Boehringer relativo al producto “telmisartán + hctz”. En síntesis, alegaban que el CCP había sido concedido en infracción de los Art. 3.a) y 3.c) del Reglamento UE nº 469/2009, relativo al CCP para los medicamentos (el Reglamento), en relación con el Art. 15.1.a), por cuanto (i) la patente de base del CCP (EP0502314 - ES2118095) no protegía el producto “telmisartán + hctz” y (ii) ya había servido de base para la concesión de un CCP para el producto “telmisartán”.

En su contestación a la demanda Boehringer defendió que la concesión del CCP no era contraria a los Art. 3.a) y 3.c) del Reglamento y, con carácter subsidiario, formuló demanda reconventional por la que solicitaba, al supuesto amparo del Art. 138.3 CPE, una modificación de la patente de base con la que, según Boehringer, se superarían en todo caso las objeciones de Cinfa y Actavis.

By means of a judgment dated 20 May 2014, served on 9 June, the Navarra Court of Appeal dismissed the appeals filed by Boehringer against the judgment of 20 June 2012 of Commercial Court No. 1 of Pamplona, which revoked the Spanish Supplementary Protection Certificate (SPC) for the combination product “telmisartan + hydrochlorothiazide” (hctz). In the same decision the Court of Appeal also dismissed Boehringer’s appeal against the rejection in the first instance of its subsidiary counterclaim for the amendment of the basic patent.

The case history

In April 2010 Cinfa and Actavis filed a revocation action against Boehringer’s Spanish SPC No. C200200018 for the product “telmisartan + hctz”. In summary, they claimed that the SPC had been granted in breach of Articles 3.a) and 3.c) of EU Regulation No. 469/2009, concerning the SPC for medicinal products (the Regulation), in relation to Article 15.1.a), because (i) the basic patent (EP0502314 - ES2118095) did not protect the product “telmisartan + hctz” and (ii) had been the basis for granting another SPC for the product “telmisartan”.

In its defence pleading Boehringer argued that the granting of the SPC was not contrary to Articles 3.a) and 3.c) of the Regulation, and additionally, in the event that the revocation action were to be upheld, it filed a subsidiary counterclaim requesting an amendment of the basic patent, which, according to Boehringer, would in any case overcome the objections of Cinfa and Actavis. For this latter purpose, Boehringer tried to rely on Article 138.3 EPC.

Por Auto de 11 de febrero de 2011, confirmado por Auto de 19 de abril de 2011, el Juzgado Mercantil nº 1 de Pamplona no admitió a trámite la demanda reconvenicional subsidiaria de Boehringer por razones procesales, de tal modo que no se permitió la modificación de la patente de base del CCP en el marco del procedimiento judicial.

Posteriormente, el 20 de junio de 2012, el Juzgado Mercantil nº 1 de Pamplona dictó sentencia por la que, estimando la demanda de Cinfa y Actavis, declaró la nulidad del CCP con base en los Art. 3.a) y 15.1.a) del Reglamento. El Juzgado siguió la jurisprudencia de la sentencia Medeva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 24 de noviembre de 2011 (asunto C-322/10), de acuerdo con la cual el Art. 3.a) del Reglamento impide la concesión de un CCP para una combinación de principios activos cuando las reivindicaciones de la patente de base sólo mencionan uno o algunos de los principios activos de la combinación. Dicha jurisprudencia también se recoge en el Auto del TJUE en el asunto Daiichi, de 25 de noviembre de 2011 (asunto C-6/11).

Los recursos de Boehringer

Boehringer recurrió en apelación los Autos de 11 de febrero y 19 de abril de 2011 y solicitó que se declarara la nulidad de las actuaciones, retro trayéndose éstas al momento en que debió admitirse a trámite su demanda reconvenicional para la modificación de la patente de base. Con carácter subsidiario, Boehringer también recurrió la sentencia del Juzgado, que había declarado la nulidad del CCP.

Cinfa y Actavis se opusieron a ambos recursos.

La sentencia

La sentencia de 20 de mayo de 2014 de la Sección Mercantil de la Audiencia Provincial del Navarra (3ª) desestima los recursos de Boehringer.

En cuanto al recurso formulado con carácter principal contra los Autos del Juzgado, el Tribunal lo desestima con base en los siguientes razonamientos:

- La demanda reconvenicional subsidiaria quedó formalmente sin objeto tras la publicación de una traducción revisada de la patente que ya no incorpora la reivindicación que Boehringer pretendía modificar (reivindicación 7 original) ni otra idéntica a la misma.
- La pretensión de modificar las reivindicaciones de la patente no es acumulable a una demanda de nulidad del CCP derivado de dicha patente.
- El Art. 138.3 CPE no es aplicable en un procedimiento de nulidad de un CCP. Únicamente permite la limitación de la patente en procedimientos de nulidad de la misma, frente a quienes promuevan tal nulidad.
- El Art. 3 del Reglamento establece que la fecha para determinar si el producto para el que se solicita el CCP está protegido por una patente de base en vigor es la fecha de presentación de la solicitud del CCP.

By order of 11 February 2011, confirmed by order of 19 April 2011, the Commercial Court No. 1 of Pamplona did not admit Boehringer's subsidiary counterclaim for procedural reasons. Thus, Boehringer was not allowed to amend the patent within the proceedings.

Subsequently, on 20 June 2012, the court upheld the revocation action of Cinfa and Actavis and declared the invalidity of the SPC on the basis of Article 3.a) of the Regulation, in relation to Article 15.1.a). The court followed the case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the Medeva decision of 24 November 2011 (case C-322/10), according to which Article 3.a) of the Regulation precludes the granting of an SPC for a combination of active ingredients when the claims of the basic patent only specify one or some of the active ingredients of the combination. This case law can also be found in the CJEU order of 25 November 2011 in the Daiichi (case C-6/11).

Boehringer's appeals

Boehringer appealed the court orders of 11 February and 19 April 2011 which did not admit the filing of its subsidiary counterclaim. Boehringer sought that the first instance proceedings were invalidated and that the file be sent back to the first instance court, so that the proceedings should continue from the moment in which the subsidiary counterclaim should have been admitted. Subsidiary to the above, Boehringer appealed the first instance judgment arguing that the SPC should be held valid in any event.

Cinfa and Actavis opposed Boehringer's appeals.

The judgment

By means of its judgment of 20 May 2014, the Commercial Chamber of the Navarra Court of Appeal dismissed both appeals.

Regarding the appeal filed against the court orders, the Court dismissed it based on the following arguments:

- Boehringer's subsidiary counterclaim had formally lost its object upon publication of a revised translation of the patent which did not include the claim that it intended to amend (original claim 7) or another claim identical to the same.
- The petition to amend the claims of the patent cannot be consolidated to an action for the revocation of the SPC derived from the same.
- Article 138.3 ECP is not applicable in SPC invalidity proceedings. This provision only allows the limitation of the patent in invalidity proceedings relating to the same, against those who promote such invalidity.
- Article 3 of the Regulation states that the date to determine whether the product for which an SPC is sought is protected by a basic patent in force, is the filing date of the SPC application.

En lo relativo al recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado, los principales razonamientos de la Audiencia Provincial de Navarra son los siguientes:

- Es un hecho no controvertido por las partes que la combinación de telmisartán + hctz no se menciona en las reivindicaciones de la patente de base.
- La patente de base no protege la hidroclorotiazida ni tampoco la combinación de telmisartán + hctz como invención autónoma.
- En consecuencia, la concesión del CCP es contraria al Art. 3.a) del Reglamento, tal y como concluyó el Juzgado en la primera instancia conforme a la jurisprudencia de la sentencia Medeva del TJUE.
- En todo caso, aunque la patente reivindicara específicamente la combinación de telmisartán + hctz, la concesión del CCP seguiría siendo contraria al Art. 3.c) del Reglamento, puesto que la misma patente ya sirvió de base para la concesión de un CCP para el producto telmisartán, cuya primera autorización de comercialización como medicamento es anterior a la autorización de la combinación de telmisartán + hctz. Así resulta de la reciente sentencia Actavis del TJUE, de 12 de diciembre de 2013 (asunto C443/12), en el caso irbesartán + hctz.
- A la vista de las sentencias Medeva y Actavis del TJUE, y contrariamente a lo pretendido por Boehringer, es innecesario plantear una cuestión prejudicial al propio TJUE o suspender el procedimiento hasta que el TJUE resuelva la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Patentes del Reino Unido en el marco de un procedimiento relativo a la validez del CCP británico para la misma combinación (telmisartán + hctz).

Boehringer tiene la posibilidad de intentar recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo. Si no lo hace, la sentencia devendría firme y la nulidad del CCP sería definitiva.

Regarding the appeal against the judgment, the main reasoning of the Court of Appeal is as follows:

- The parties did not dispute the fact that the combination telmisartan + hctz is not specified in the claims of the basic patent.
- The patent does not protect hydrochlorothiazide or the combination of telmisartan + hctz as an autonomous invention.
- Consequently, the granting of the SPC was contrary to Article 3.a) of the Regulation, as the first instance court rightly concluded, based on the Medeva decision of the CJEU.
- In any case, even if the patent specifically claimed the combination of telmisartan + hctz, the granting of the SPC would still be contrary to Article 3.c) of the Regulation, as the same patent already served as basis for the granting of another SPC for the product telmisartan, whose first marketing approval is prior in time to that of the combination of telmisartan + hctz. This is established in the recent Actavis decision of the CJEU, of 12 December 2013 (case C-443/12), in the irbesartan + hctz matter.
- In light of the Medeva and Actavis decisions of the CJEU, and contrary to Boehringer's allegations, it is unnecessary to submit any petition for a preliminary ruling to the CJEU, or to stay the proceedings until the CJEU decides on a pending preliminary ruling petition from the UK Patents Court in a case relating to the validity of the UK SPC for the same combination (telmisartan + hctz).

Boehringer can try to appeal this judgment before the Supreme Court. If it doesn't, the judgment will become final and the SPC would definitely be invalid.

2 EL JUZGADO MERCANTIL DE GIRONA ESTIMA UNA DEMANDA DE COMPETENCIA DESLEAL POR APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL ESFUERZO AJENO THE COMMERCIAL COURT OF GIRONA UPHOLDS AN UNFAIR COMPETITION ACTION FOR UNLAWFUL USE OF ANOTHER PARTY'S EFFORTS

En fecha 27 de mayo de 2014, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Girona estimó la demanda presentada por COMEXI INDUSTRIES, S.A.U. (COMEXI) contra la sociedad SSCI ENGINEERING, S.L. (SSCI), por competencia desleal derivada del ofrecimiento y distribución de un destilador industrial consistente en una copia servil del destilador industrial AG200ED de COMEXI.

SSCI es una sociedad fundada por el antiguo director técnico del GRUPO COMEXI en la misma semana en que el período de dos años de no competencia acordado entre el grupo y el ex-trabajador expiró (2010).

A principios de 2011 COMEXI tuvo conocimiento de que SSCI estaba ofreciendo en su página web algunos productos idénticos a los productos previamente diseñados por COMEXI. En el mismo año, uno de

On 27 May 2014 the Commercial Court nº 1 of Girona upheld the complaint filed by COMEXI INDUSTRIES, S.A.U. (COMEXI) against the company SSCI ENGINEERING, S.L. (SSCI), for unfair competition derived from the offer and distribution of an industrial distiller which consisted of a slavish copy of COMEXI's industrial distiller AG200ED.

SSCI is a company founded by the former technical director of the COMEXI GROUP in the same week that the two-year non-competition agreement between he and his former employer, COMEXI, expired (2010).

In early 2011 COMEXI became aware that SSCI's website was offering some products identical to products previously designed by COMEXI. In the same year, one of COMEXI's customers

los clientes de COMEXI en Países Bajos informó a COMEXI de la adquisición de un destilador industrial de quien era en aquellos momentos el agente de COMEXI en dicho país, creyendo que el mencionado destilador había sido diseñado y fabricado por COMEXI.

Tras un detallado examen por parte de un experto del destilador, COMEXI interpuso demanda por competencia desleal (imitación desleal) ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Girona.

El principal argumento de COMEXI era que el destilador de SSCI era una imitación desleal del destilador AG200ED puesto que existía entre ambos riesgo de asociación, aprovechamiento indebido de la reputación de COMEXI y aprovechamiento indebido del esfuerzo de COMEXI.

La demandada no se personó en el procedimiento.

El Juzgado estimó la demanda al considerar que hubo un incontestable y clamoroso aprovechamiento del esfuerzo de COMEXI, ya que con el ahorro de los costes de producción, por la imitación, se obtiene una ventaja del esfuerzo de un tercero.

Con esta ventaja desleal, la sociedad imitadora evita significativos costes de producción. Esto conlleva una inaceptable ventaja competitiva entre competidores, que rompe la “par conditio concurrentium”.

Existe un enriquecimiento injusto que subyace a la deslealtad, en el sentido de que SSCI se aprovechó de su experiencia profesional previa obtenida en COMEXI y se aprovechó también de la red comercial de COMEXI, lo que le permitió distribuir al menos un destilador industrial sin esfuerzo ni coste alguno.

El Juzgado de lo Mercantil también consideró probado por COMEXI que la identidad entre ambos destiladores no pudo ser fruto de la casualidad, especialmente al valorar la complejidad del proceso de desarrollo de una máquina como la de autos, que precisa de un equipo de entre tres y cinco personas, tiene una duración aproximada de dos años y un coste aproximado de medio millón de euros.

Dado lo anterior, el Juzgado de lo Mercantil condenó a SSCI a pagar una indemnización de daños y perjuicios por el importe solicitado, 20.841,75 €.

Finalmente, el Juzgado condenó a SSCI a pagar las costas del procedimiento.

Cabe recurso de apelación contra esta sentencia.

in the Netherlands informed COMEXI that he had acquired an industrial distiller from COMEXI's agent in the Netherlands thinking that the aforementioned distiller had been designed and manufactured by COMEXI.

After a very detailed examination by an expert of the industrial distiller, COMEXI filed a complaint for unfair competition (disloyal imitation) before the Commercial Court nº 1 of Girona.

COMEXI's main argument was that SSCI's industrial distiller was a disloyal imitation of COMEXI's distiller AG200ED due to the fact that there was a risk of association, unfair advantage of COMEXI's goodwill and unfair advantage of COMEXI's efforts.

The defendant did not appear before the court in the proceedings.

The Court upheld the complaint considering that there was an incontestable and blatant advantage of COMEXI's efforts due to the fact that saving production costs by imitating a product, is taking advantage of a third party's efforts.

With this unfair advantage, the imitator company avoids significant production costs. This leads to an unacceptable competitive advantage between competitors, which breaks the “par conditio concurrentium”.

There is an unjust enrichment underlying the disloyalty, in the sense that SSCI took advantage of both the prior professional experience gained by COMEXI, and COMEXI's commercial network, which enabled the defendant to distribute at least one industrial distiller effortlessly and with no costs.

The Commercial Court also considered that it was proved by COMEXI that the identity of both distillers could not be a coincidence especially bearing in mind the complexity of the development procedure of a machine like this which involves a team of three to five people, lasts about two years and has an approximate cost of half a million euros.

Given the above, the Commercial Court sentenced SSCI to pay 20,841.75 € in damages, the amount requested by COMEXI.

Finally, the Court sentenced SSCI to pay the Court costs.

This sentence can be appealed.

3 EL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA CONFIRMA LA ILICITUD DEL USO DE MARCAS NOTORIAS AJENAS EN EL NEGOCIO DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA THE CTM COURT OF APPEAL CONFIRMS IT IS UNLAWFUL TO USE ANOTHER PARTY'S WELL-KNOWN TRADEMARKS IN THE SMELL-ALIKE PERFUMES BUSINESS

Como informamos en el anterior número (abril) de la presente publicación, mediante Sentencia de 28 de enero de 2014, el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante condenó a las sociedades EQUIVALENCIA RETAIL, S.L. y CATALEG DE SERVEIS INTEGRALS, S.L. por infracción de marcas y competencia desleal respecto de las sociedades pertenecientes al grupo de perfumería y moda PUIG, CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, SAS y ANTONIO PUIG, SA.

El pleito tenía por objeto el uso por las demandadas en su negocio de perfumería de equivalencia EQUIVALENCIA de las marcas registradas de conocidos perfumes propiedad de las actoras CAROLINA HERRERA LIMITED y PUIG FRANCE, SAS, comercializados en España por ANTONIO PUIG, S.A.

En concreto, en dicho negocio de las demandadas se hacía uso de las marcas de las actoras para ofrecer, promocionar y publicitar sus perfumes de equivalencia, supuestamente equivalentes en olor a los de las actoras, y principalmente a través de los denominados listados comparativos o de equivalencia, folletos que ponen en relación las referencias numéricas de los perfumes de equivalencia con las marcas registradas de los perfumes originales.

El Juzgado de Marca Comunitaria nº 1, en línea con la Jurisprudencia comunitaria establecida en el asunto L'Oréal - Bellure (C-487/07), consideró que tal uso de las marcas de las actoras, constituía una infracción de los derechos de exclusiva conferidos a sus titulares por el artículo 9.1 (c), del Reglamento nº 207/2009 sobre la Marca Comunitaria y su homólogo artículo 34.2 (c) de la Ley 17/2001 de Marcas. A su entender, el negocio de las demandadas estaba basado, precisamente, en establecer un vínculo entre las marcas notoriamente conocidas que usaban y los perfumes de equivalencia, aprovechándose así indebidamente de la reputación de las marcas notorias ajenas.

Desde la perspectiva de la competencia desleal, el Juzgado también estimó la ilicitud de dicha práctica en cuanto publicidad comparativa desleal.

En su reciente Sentencia de 13 de junio de 2014, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, actuando en funciones del Tribunal de Marca Comunitaria, ha confirmado en su integridad la resolución de primera instancia, apelada por las demandadas y también impugnada por las actoras respecto a la cuantía indemnizatoria

La Sentencia mantiene la declaración de infracción de marcas y competencia desleal contra las demandadas y se centra en las cuestiones suscitadas por las demandadas relativas a dos de las condenas derivadas de la infracción (la acción de remoción y de destrucción del material publicitario y la cuantía de la indemnización), así como la condena en costas.

En efecto, las demandadas, sin discutir el uso de las marcas de las actoras en las condiciones descritas ni su condición de infractor, alegaron en su recurso la

As reported in the previous issue (April) of this Newsletter, by Judgment of 28 January 2014, the Spanish CTM Court No 1 of Alicante sentenced the companies EQUIVALENCIA RETAIL, SL. and CATALEG DE SERVEIS INTEGRALS, SL for trademark infringement and unfair competition in regards to the companies belonging to the perfume and fashion group PUIG, CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, SAS and ANTONIO PUIG, SA.

The object of the lawsuit was the use by the defendants in their smell-alike perfumes business EQUIVALENCIA of registered trademarks of well-known perfumes owned by the plaintiffs CAROLINA HERRERA LIMITED and PUIG FRANCE, SAS, marketed in Spain by ANTONIO PUIG, SA.

In particular, in the defendants' business the plaintiff's trademarks were used for the offering, promotion and advertising of their smell-alike perfumes, allegedly imitating the plaintiff's well-known ones; mainly they were used through the so-called comparison or equivalences lists, which are brochures linking the numerical references of the smell-alike perfumes with the registered trademarks of the original perfumes.

The CTM Court No 1, in alignment with the community case law established in the Case L'Oréal - Bellure (C-487/07), held that such use of the plaintiffs' trademarks constituted an infringement of the exclusive rights conferred to their holders by Article 9.1 (c) of Regulation No 207/2009 on the Community Trade Mark and its homologous Article 34.2 (c) of the Spanish Trademarks Act 17/2001. In its view, the defendant's business was based precisely on establishing a link between the well-known trademarks being used and the smell-alike perfumes, thus unduly taking advantage of the reputation of other parties' well-known trademarks.

From the unfair competition perspective, the Court also upheld the unlawfulness of such practice qualifying it as unfair comparative advertising.

In its recent Judgment of June 13, 2014, Section 8 of the Alicante Court of Appeal, acting on functions of the CTM Court of Appeal confirmed in its entirety this first instance decision, appealed by the defendants and also challenged by the plaintiffs regarding the damages amount

The Judgment reaffirms the declaration of trademark infringement and unfair competition against the defendants and focuses on the issues raised by the defendants regarding two of the Court orders arising from the infringement (the removal and destruction of the advertising materials action and the amount of the compensation) and the order to pay the costs of the proceedings.

Indeed, the defendants, without disputing the use of the plaintiffs' trademarks in the above-mentioned conditions and their unlawfulness, argued in their

imposibilidad de cumplir con la obligación impuesta por el Juzgador de primera instancia consistente en retirar de su red de tiendas EQUIVALENZA y destruir los materiales publicitarios o promocionales controvertidos, en especial las listas de equivalencias. En concreto, argumentaron que esas prácticas las habían heredado de otra empresa de la que se separaron en 2012, y que habían abandonado el uso de las listas de equivalencia, pero que no podían controlar los actos de sus delegados y de los distintos propietarios de las tiendas EQUIVALENZA a los que calificaban de “terceros”.

La Audiencia Provincial rechaza esta alegación y declara a la demandada EQUIVALENZA RETAIL, S.L. responsable de que en la red de tiendas EQUIVALENZA se utilicen las listas de equivalencias, compartiendo así el razonamiento del Juzgador de instancia, que entendió que dicha publicidad era imputable a la demandada por cuanto ésta tiene asumida la estrategia de publicidad y marketing de las tiendas y les facilita los listados. El Tribunal añade, además, que hechos como el formato común de dichos listados o que la propia EQUIVALENZA RETAIL, S.L. ofreciese este tipo de listados a potenciales interesados en abrir una tienda de la red, llevan a concluir la responsabilidad de las demandadas sobre el uso de listas en las tiendas EQUIVALENZA.

Respecto a la cuantía indemnizatoria también discutida, y que en la Sentencia recurrida se basó en la tasación hecha de mutuo acuerdo entre las partes condicionada a que se confirmase la infracción de marcas o la deslealtad concurrencial, las demandadas pretendían en su recurso que se fijara una cantidad menor por entender que la estimación de la demanda no habría sido total.

La Audiencia Provincial declara que habiéndose estimado la infracción de marcas y los actos de competencia desleal, se produce la condición suspensiva a la que quedaba condicionado el acuerdo, y que contemplaba una suma indemnizatoria global, con independencia de cuáles fueran los fundamentos jurídicos de la condena. Asimismo, el Tribunal deniega también la petición de las actoras de aumentar dicha cuantía por los actos de infracción posteriores a dicho acuerdo. En estas circunstancias, el Tribunal desestima los motivos de recurso de ambas partes y confirma la indemnización fijada en primera instancia.

Finalmente, la Sentencia de apelación confirma la condena en costas de las demandadas en primera instancia, por entender, en contra de lo aducido en su recurso, que se habían estimado todas las pretensiones y porque el concepto de costas es distinto del de la indemnización transada por las partes.

appeal, the impossibility of complying with the obligation imposed by the Judge of first instance, of removing the controversial advertising or promotional materials, particularly the comparison lists, from its EQUIVALENZA network of stores and destroying it. In particular, they argued that these practices had been inherited from another company which they split from in 2012 and that they had abandoned the use of comparison lists, but that they could not control the acts of its delegates and of the various owners of the EQUIVALENZA stores, whom they regarded as “third parties”.

The CTM Court of Appeal rejects this argument and declares the defendant EQUIVALENZA RETAIL, SL liable for the use of comparison lists in its network of EQUIVALENZA shops, sharing thus the reasoning of the Judge of first instance, who understood that such advertising was attributable to the defendant because it has taken over the advertising and marketing strategy of the stores and provides the lists. The Court of Appeal adds that facts such as the common design of these listings or that EQUIVALENZA RETAIL, SL itself offered such listings to potential clients interested in opening a store in the network, lead to conclude the defendant’s responsibility in the use of lists at the EQUIVALENZA shops.

As regards the amount of damages which was also challenged, and which in the Judgment under appeal, was based on the assessment made by mutual agreement between the parties conditional on the finding of trademark infringement or unfair competition, in their appeal the defendants requested such amount be lowered as they considered that the plaintiffs’ claims had only been partially upheld.

The CTM Court of Appeal states that having found the existence of trademark infringement and unfair competition, the condition precedent had occurred, by which the agreement was bound and included a global compensatory sum, regardless of what would be the legal basis for the conviction. Also, the Court holds that this sum cannot be increased, as requested by the plaintiffs, due to the infringement acts after such agreement. Under these circumstances, the Court dismisses the grounds of appeal of both parties and confirms the compensation awarded in the first instance.

Finally, the appeal Judgment confirms the order against the defendants to pay the costs of the first instance, since, contrary to what was raised by the defendants in their appeal, all the claims of the lawsuit had been upheld and these costs were a different concept from the amount of damages that had been agreed on by the parties.

4 INTERVENCIONES POLICIALES EN ESPAÑA EN RELACIÓN A LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

POLICE INTERVENTIONS IN SPAIN REGARDING INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Durante el pasado mes de junio el Ministerio del Interior ha publicado sendos informes sobre los principales datos del balance de intervenciones policiales contra las vulneraciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual en el año 2013.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que estos informes se refieren a las intervenciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, complementadas con las intervenciones realizadas por algunos cuerpos de Policía local, si bien en España hay también otros cuerpos policiales que persiguen este tipo de delitos, como son las policías autonómicas, que no han sido incluidos en dichos informes.

Hay que tener en cuenta, además, que en España los derechos de propiedad intelectual, en el sentido de derechos de autor, se diferencian del resto de los derechos de propiedad intelectual que son denominados derechos de propiedad industrial y que se refieren, principalmente, a marcas, patentes, modelos y diseños.

El resultado del informe sobre las intervenciones hechas en el año 2013 en relación a los derechos de autor es de 240.589 objetos incautados y el número de intervenciones realizadas han sido de 700, lo que supone estabilidad respecto del año 2012.

En cambio, del informe sobre las intervenciones hechas en el año 2013 en relación a los derechos de propiedad industrial, resulta que ha habido un notable aumento.

Así en el año 2013 se han detectado 2.434 hechos punibles, lo que supone un incremento de más de un 25% en relación a los detectados en el año 2012, se han detenido o imputado a 2.155 personas por estos delitos, lo que supone un incremento de más del 22% respecto del año anterior 2012 y se han incautado 5.094.879 objetos, lo que supone un incremento en relación a las incautaciones del año inmediatamente anterior.

Las intervenciones policiales hechas en el año 2013 en relación a los derechos de propiedad industrial han aumentado de manera notable

Por sectores, el más afectado por las vulneraciones de derechos de propiedad industrial en el año 2013 ha sido el de los juguetes, que ha supuesto un 20% de las incautaciones, seguido por el de la marroquinería con un 17%, el textil con un 11%, el de la joyería y relojería con un 5%, el de la electrónica con un 4% y el de la perfumería con un 1%.

También es importante señalar que los puntos de incautación de mercancías infractoras más comunes han sido las naves industriales (fábricas o almacenes) donde se han producido el 62% de las incautaciones, seguidos de los establecimientos comerciales abiertos al público donde se han producido el 13% de las incautaciones y los recintos aduaneros (puertos o aeropuertos) donde se han producido un 9% de las incautaciones.

In June the Home Office published two reports concerning information on police interventions relating to the infringement of Intellectual Property rights in 2013.

Firstly, it's necessary to take into account that both reports refer only to interventions by the National Police ("Cuerpo Nacional de Policía" and "Guardia Civil") and complemented by interventions carried out by some local Police, although in Spain there are other police forces pursuing this type of crime, such as the regional police ("policías autonómicas") which are not included in these reports.

Secondly, it's necessary to know that in Spain Intellectual Property rights, in the sense of copyright, differ from trademarks, patents, models and designs which are called "propiedad industrial" rights.

The reports on the interventions regarding copyright shows there were 240,589 seized objects in 2013 and 700 interventions, much in line with the figures from 2012.

However, the report shows a significant increase in "propiedad industrial" rights' related interventions in 2013.

In 2013 there were 2,434 punishable acts detected, an increase of more than 25% compared to 2012, 2,155 people were arrested or accused of these crimes, an increase of more than 22% on the previous year 2012, and 5,049,879 items were seized which constitutes an increase on the previous year.

Police interventions carried out in 2013 in relation to "industrial property" rights have increased significantly

The sector most affected by infringement of "propiedad industrial" rights in 2013 was the toy industry with 20% of the seizures, followed by the leather goods sector with 17%, the textile sector with 11%, the jewellery and watch sector with 5%, the electronics sector with 4% and the perfumery sector with 1%.

Significantly, the most common points of seizure of infringing goods have been industrial units (factories or warehouses), accounting for 62% of the seizures, followed by commercial establishments open to the public with 13% of the seizures and the Customs areas (ports and airports) which have accounted for 9% of the total seizures.

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, Spain
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.