

1 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents

2 Código Penal
Criminal Code

3 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 EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA LOS RECURSOS DE LUNDBECK EN EL CASO ESCITALOPRAM
SUPREME COURT DISMISSES LUNDBECK'S EXTRAORDINARY APPEALS IN ESCITALOPRAM CASE**

Mediante sentencia firme de 29 de abril de 2015, notificada a las partes el 13 de mayo, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de Lundbeck en un caso de infracción de patente relativo al fármaco escitalopram, antidepresivo superventas comercializado por Lundbeck como Cipralex.

Lundbeck era titular de la patente EP0347066 - ES2986891 y del Certificado Complementario de Protección (CCP) 200200019 derivado de la misma, ya caducados. La patente tenía un juego especial de reivindicaciones para España que protegían un concreto procedimiento de fabricación del principio activo escitalopram.

En el año 2010 Lundbeck demandó a las siguientes compañías:

- Cinfa, Normon, Sandoz, ratiopharm, Stada, Actavis, Kern, Milo y Cantabria, cuyo escitalopram era fabricado mediante un procedimiento de Dr. Reddy's; y
- Mylan y Germed, cuyo escitalopram era fabricado mediante un procedimiento de Natco.

En relación con el primer grupo de empresas, Lundbeck reconoció que el procedimiento de Dr. Reddy's no infringiría su patente, pero afirmaba que los medicamentos genéricos de las demandadas también contenían escitalopram fabricado por el procedimiento patentado y no únicamente por el procedimiento que habían declarado (el de Dr. Reddy's).

En relación con el segundo grupo de empresas, Lundbeck afirmaba que el procedimiento de Natco infringía su patente bajo la doctrina de los equivalentes. La principal diferencia entre el procedimiento patentado y el de Natco radicaba en el producto de partida (cianodiol enantiopuro frente a bromodiol enantiopuro).

Mediante sentencia de 1 de agosto de 2011, el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona desestimó la demanda de infracción de Lundbeck. El posterior recurso de apelación de Lundbeck también fue desestimado por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de 19 de diciembre de 2012.

Respecto del primer grupo de demandadas, la Audiencia Provincial de Barcelona concluyó que, según los medios de prueba aportados por éstas, su escitalopram se había

In a final judgment issued on April 29 2015 and served on the parties on May 13, the Spanish Supreme Court dismissed Lundbeck's extraordinary appeals in a patent infringement case regarding escitalopram, the blockbuster anti-depressant commercialised by Lundbeck as Cipralex.

Lundbeck was the holder of Patent EP0347066 - ES2986891 and Supplementary Protection Certificate (SPC) 200200019 based on the same, now expired. The patent had had a special set of claims for Spain protecting a certain process of manufacture of the active ingredient escitalopram.

In 2010 Lundbeck filed a claim against:

- Cinfa, Normon, Sandoz, ratiopharm, Stada, Actavis, Kern, Milo and Cantabria, whose escitalopram was manufactured using a process of Dr Reddy's; and
- Mylan and Germed, whose escitalopram was manufactured using a process of Natco.

Regarding the first set of companies, Lundbeck acknowledged that Dr Reddy's process did not infringe its patent, but argued that the defendants' generic products also contained escitalopram manufactured using the patented process and not exclusively using the process they had declared (Dr Reddy's).

Regarding the second set of companies, Lundbeck argued that Natco's process infringed its patent under the doctrine of equivalents. The main difference between the claimed process and Natco's process concerned the starting material (enantiopure cyanodiol versus enantiopure bromodiol).

By means of an August 1 2011 decision, Barcelona Commercial Court No 4 dismissed Lundbeck's infringement action. Lundbeck's subsequent appeal was also dismissed by the Barcelona Court of Appeal in a judgment issued on December 19 2012.

Regarding the first set of defendants, the Barcelona Court of Appeal declared that, according to the evidence filed by the defendants,

fabricado exclusivamente por el procedimiento de Dr. Reddy's, sin utilizar ningún otro procedimiento, en contra de lo que Lundbeck había sostenido.

En relación con el segundo grupo de demandadas, la Audiencia Provincial resolvió que el procedimiento de Natco no infringía la patente bajo la doctrina de los equivalentes porque el producto de partida utilizado en el procedimiento de Natco no era equivalente al reivindicado en la patente de Lundbeck.

Lundbeck presentó ante el Tribunal Supremo un recurso extraordinario por infracción procesal en relación con el primer grupo de demandadas y un recurso de casación en relación con el segundo grupo.

El Tribunal Supremo ha resuelto que el análisis de la obviedad no es el mismo cuando se analiza la validez de una patente (actividad inventiva) que cuando se analiza su posible infracción bajo la doctrina de los equivalentes

A continuación se exponen los argumentos del recurso extraordinario por infracción procesal de Lundbeck y la resolución del Tribunal Supremo al respecto:

- Valoración irracional de la prueba: el Tribunal Supremo concluye que, de acuerdo con su jurisprudencia consolidada, sólo puede realizar un nuevo análisis de la prueba si se dan unas circunstancias especiales y tasadas, que no se dan en este caso.
- Infracción de las reglas sobre las presunciones legales y determinadas normas de carácter procesal: el Tribunal Supremo concluye que ninguna de las reglas procesales invocadas por Lundbeck fue infringida, y considera que Lundbeck en realidad pretendía que el Tribunal Supremo analizara toda la prueba de nuevo, lo cual sería contrario a su jurisprudencia.
- Aplicación incorrecta de las normas de la carga de la prueba: Lundbeck afirmaba que el primer grupo de demandadas no había probado suficientemente que su escitalopram se había fabricado única y exclusivamente por el procedimiento de Dr. Reddy's. El Tribunal Supremo rechaza esta alegación y explica que las normas de la carga de la prueba sólo son de aplicación cuando un hecho no ha sido probado o resulta dudoso, para determinar a quién debe perjudicar dicha carencia probatoria. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona no había infringido estas reglas porque había considerado que estaba suficientemente probado que el escitalopram del primer grupo de demandadas se había fabricado únicamente a través del procedimiento de Dr. Reddy's.

El Tribunal Supremo también ha desestimado el recurso de casación de Lundbeck, que alegaba que la Audiencia Provincial de Barcelona habría infringido el artículo 69 del Convenio de la Patente Europea en su valoración de la infracción por equivalencia. Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial de Barcelona aceptan que el "test de las tres preguntas" puede ser utilizado para analizar la infracción bajo la doctrina de los equivalentes. Lundbeck sostenía que la Audiencia Provincial habría aplicado mal la segunda pregunta de este método (¿la alternativa cuestionada era evidente para un experto en la materia?), al entender que el producto de partida del procedimiento de Natco no era una alternativa evidente al del procedimiento reivindicado dado que no se podía predecir si iba a funcionar de manera

their escitalopram was manufactured using Dr Reddy's process only and not using any other process, as Lundbeck had argued.

Regarding the second set of defendants, the court declared that Natco's process did not infringe the patent under the doctrine of equivalents because the starting material used in Natco's process was not equivalent to the starting material used in Lundbeck's process.

Lundbeck appealed to the Supreme Court, based on a procedural infringement in relation to the first set of defendants and a material infringement in relation to the second set of defendants.

Supreme Court finds that obviousness analysis is not the same when assessing validity (inventive step) and infringement under the doctrine of equivalents

Lundbeck's arguments in relation to the alleged procedural infringement and the Supreme Court's responses thereto, were as follows:

- Unreasonable assessment of the evidence: the Supreme Court explains that, according to its consolidated case law, the Supreme Court can conduct further analysis of the evidence on file only in special circumstances, which are not present in the case at hand.
- Infringement of the rules on the presumptions of law and some procedural rules: the Supreme Court finds that none of the procedural rules invoked by Lundbeck had been violated, and concludes that in fact Lundbeck was trying to get the court to analyze the evidence again, which would be contrary to its case law.
- Incorrect application of the rules on burden of proof: Lundbeck argued that the first set of defendants had not duly proved that their escitalopram was manufactured using Dr Reddy's process only. The Supreme Court dismisses this allegation and explains that the rules on burden of proof apply only when a fact has not been proved or remains doubtful, in order to determine which party should bear the consequences of that lack of proof. However, the Barcelona Court of Appeal had not infringed those rules because it considered it sufficiently proved that the escitalopram of the first set of defendants was manufactured using Dr Reddy's process only.

The Supreme Court also dismissed Lundbeck's cassation appeal based on a material infringement. According to Lundbeck, the Barcelona Court of Appeal infringed Article 69 of the European Patent Convention in its assessment of infringement by equivalence. Both the Supreme Court and the Barcelona Court of Appeal held that the three protocol question test can be used to assess infringement under the doctrine of equivalents. Lundbeck argued that the Court of Appeal had erred in its application of the second question of this method (Was the proposed alternative obvious to the skilled person?), as the court had found that the starting material of Natco's process was not an obvious alternative to the starting material of the

satisfactoria. Lundbeck argumentaba que el análisis de la obviedad debería ser el mismo que el que se aplica en el enjuiciamiento de la actividad inventiva y que, por tanto, la pregunta debería formularse en términos de expectativa razonable de éxito y no en términos de predictibilidad.

El Tribunal Supremo ha rechazado el planteamiento de Lundbeck y ha resuelto que el análisis de la obviedad no tiene por qué ser necesariamente el mismo cuando se analiza la validez de una patente (actividad inventiva) que cuando se analiza su posible infracción bajo la doctrina de los equivalentes. En consecuencia, ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Esta sentencia es firme y no puede ser recurrida.

claimed process, because it could not be predicted that it would work satisfactorily. Lundbeck stated that the obviousness analysis of the second protocol question should be the same as that applied in the assessment of inventive step when it comes to validity. Therefore, according to Lundbeck, the question should be asked in terms of reasonable expectation of success, rather than in terms of predictability.

The Supreme Court has rejected Lundbeck's argument and has stated that the obviousness analysis is not necessarily the same when assessing validity (inventive step) and infringement under the doctrine of equivalents. It therefore confirmed the decision of the Barcelona Court of Appeal.

The decision is final and cannot be appealed.

2 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL AMENDMENTS TO THE SPANISH CRIMINAL CODE

Acaba de entrar en vigor (1 de julio de 2015) la reforma del Código Penal (en adelante "CP") que incluye un conjunto de novedades que afectarán de forma directa e indirecta a los delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial.

Entre ellas, cabe resaltar las siguientes:

1. Criminalización de nuevas conductas. Se tipifican expresamente como delito: facilitar el acceso o la localización en internet de obras o contenidos protegidos ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces; favorecer o facilitar la reproducción, plagio, distribución, comunicación pública, explotación económica, acceso o localización en internet de obras o contenidos protegidos eliminando, modificando, eludiendo o facilitando la elusión de las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo; prestar servicios o desarrollar actividades que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con una marca registrada; y reproducir o imitar un signo distintivo idéntico o confundible con una marca registrada para su utilización en la comisión de determinadas conductas.

2. Se consolida un régimen escalonado de responsabilidad penal en función de la gravedad de la conducta, iniciado con la anterior reforma del CP de 2010. De esta forma se quiere ajustar la respuesta penal a la gravedad de la infracción cometida, diferenciándose entre varios supuestos, lo que genera una reformulación profunda de los preceptos penales que los regulaban.

2.1. Para las infracciones de marca (la reforma no afecta a otros derechos de Propiedad Industrial tales como patentes, modelos de utilidad, diseños o topografía de productos semiconductores) se diferencia entre los siguientes supuestos: (2.1.1) fabricación, producción, importación, ofrecimiento al por mayor, distribución al por mayor, comercialización al por mayor y almacenamiento de productos infractores con esa finalidad; (2.1.2) ofrecimiento al por menor, distribución al por menor y comercialización al por menor de productos infractores, prestar servicios o desarrollar actividades que incorporen un signo idéntico o confundible con

Amendments to the Spanish Criminal Code (hereinafter "CC") have just come into force (1 July 2015). This includes a set of reforms that will directly and indirectly affect crimes against Intellectual Property.

Among them, the following ones must be highlighted:

1. Criminalization of new behaviours. Expressly deemed a crime are the following: facilitating the access or the localization on the Internet to works protected by copyright providing sorted and classified listings of links; to promote or facilitate the reproduction, plagiarism, distribution, public display, financial exploitation, access to or the localization on the Internet of works protected by copyright, deleting, modifying or circumventing, or facilitating the circumvention of the technological measures used to prevent it; providing services or developing activities that incorporate an identical or confusingly similar sign to a registered trademark; and reproducing or imitating an identical or confusingly similar sign to a registered trademark for its use in carrying out certain offences.

2. It consolidates a staggered system of criminal responsibility depending on the seriousness of the conduct, which began with the previous 2010 CC reform. So the aim is to adjust the criminal response to the gravity of the offence committed, differentiating between several offences, which brings about a major reformation of the criminal provisions that previously regulated them.

2.1. For trademark infringements (the reform does not affect other industrial property rights such as patents, utility models, designs or topography of semiconductor products) there is a distinction between the following offences: (2.1.1) manufacturing, production, importation, wholesale offer, wholesale distribution, wholesale marketing and storage with these purposes of infringing goods; (2.1.2) retail offer, retail distribution and retail marketing of infringing goods, to provide services or to develop activities that incorporate an identical or confusingly similar sign

una marca registrada, así como reproducir o imitar un signo distintivo idéntico o confundible con una marca registrada para su utilización en la comisión de las conductas citadas; y (2.1.3) venta ambulante u ocasional de productos infractores.

2.2. Y, para infracciones de derechos de autor, si bien el Anteproyecto de Ley también diferenciaba las conductas dependiendo de si eran al por mayor, al por menor o venta ambulante u ocasional, el texto finalmente aprobado por las Cortes únicamente distingue la venta ambulante u ocasional del resto de conductas, aplicando las mismas penas tanto si la conducta se realiza al por mayor como al por menor. Así con el texto definitivo se diferencia entre los siguientes supuestos: (2.2.1) reproducción, plagio, distribución, comunicación pública, explotación económica de obras o contenidos protegidos, o bien su transformación, interpretación o ejecución; (2.2.2) facilitar el acceso o la localización en internet de obras o contenidos protegidos ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces; (2.2.3) distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional de obras o contenidos protegidos; (2.2.4) exportación o almacenamiento de ejemplares de obras o contenidos protegidos, (2.2.5) importación de ejemplares de obras o contenidos protegidos tanto si estos tienen un origen lícito o ilícito en su país de procedencia exceptuando la importación de estos productos provenientes de un Estado de la Unión Europea siempre y cuando hayan sido adquiridos directamente del titular de los derechos en dicho Estado o con su consentimiento, (2.2.6) favorecer o facilitar la realización de las conductas previstas en los apartados (2.2.1) y (2.2.2) eliminando, modificando o eludiendo las medidas tecnológicas incorporadas con la finalidad de impedir o restringir su realización; y (2.2.7) fabricación, importación, puesta en circulación o posesión para su comercialización de medios para facilitar la supresión o neutralización de dispositivos técnicos utilizados para proteger programas de ordenador o cualquier obra o contenido protegido.

3. Agravación general de las penas.

3.1. Para las infracciones de marca:

- (i) De 6 meses a 2 años de prisión se incrementa a de 1 a 4 años de prisión para los supuestos descritos en el punto (2.1.1).
- (ii) De 3 a 6 meses de multa o trabajos en beneficio de la comunidad se pasa a de 6 meses a 3 años de prisión para los supuestos descritos en el punto (2.1.2).
- (iii) De 3 a 6 meses de multa o trabajos en beneficio de la comunidad se aumenta a de 6 meses a 2 años de prisión para los supuestos descritos en el punto (2.1.3). No obstante, en estos supuestos de venta ambulante u ocasional, el Juez podrá imponer la pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad (en lugar de la pena de 6 meses a 2 años de prisión) si lo considera oportuno teniendo en cuenta las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener

to a registered trademark, as well as to reproduce or to imitate an identical or confusingly similar sign to a registered trademark to use it in the commission of these offences; and (2.1.3) occasional or street vending of infringing goods.

2.2. For copyright infringements, although the draft bill also distinguished the offences depending on whether they were wholesale, retail or occasional or street vending, the bill finally approved by the Spanish Parliament only distinguishes occasional or street vending from the rest, applying the same penalties regardless of whether the offences are conducted on a wholesale or a retail basis. Thus, with the final bill there is a distinction between the following offences: (2.2.1) reproduction, plagiarism, distribution, public display, financial exploitation of works protected by copyright, as well as their transformation, interpretation or performance; (2.2.2) facilitating the access or the localization on the internet to works protected by copyright providing sorted and classified listings of links; (2.2.3) occasional or street vending of protected works; (2.2.4) export or storage of protected works, (2.2.5) import of protected works whether they have a legal or illegal origin in their country of origin except the importing of these products from a State of the European Union provided that they have been acquired directly from the holder of the rights in that State or with his consent, (2.2.6) promoting or facilitating the carrying out of the offences set out in (2.2.1) and (2.2.2) above by deleting, modifying or circumventing the technological measures used to prevent it; and (2.2.7) manufacturing, importing, putting into circulation or possession for their marketing of means to facilitate the suppression or neutralization of technical devices used to protect computer software or any other protected work.

3. Stricter penalties overall.

3.1 For trademark infringements:

- (i) From 6 months to 2 years imprisonment increases from 1 to 4 years imprisonment for the offences listed in point (2.1.1) above.
- (ii) From 3 to 6 months fine or community service increases from 6 months to 3 years imprisonment for the offences listed in point (2.1.2) above.
- (iii) From 3 to 6 months fine or community service increases from 6 months to 2 years imprisonment for the offences listed in point (2.1.3) above. However, in these offences of occasional or street vending the Judge will be allowed to impose a fine from 1 to 6 months or community service (instead of the penalty from 6 months to 2 years imprisonment) if it is considered appropriate, bearing in mind the characteristics of the infringer and the small amount of the potential or obtained profits,

(siempre que no concurra ninguna de las circunstancias agravantes que el CP establece).

- (iv) Se agrava igualmente la penalidad del tipo agravado previsto para los delitos de infracción de marca: de 1 a 4 años de prisión pasa a ser de 2 a 6 años de prisión.

3.2. Para las infracciones de derechos de autor:

- (v) De 6 meses a 2 años de prisión se incrementa a de 6 meses a 4 años de prisión para los supuestos descritos en los puntos (2.2.1) y (2.2.2).

- (vi) Además, para las conductas del punto 2.2.2, se prevé expresamente la interrupción de la página web si difunde exclusiva o preponderantemente obras o contenidos protegidos, pudiendo acordar el Juez cualquier medida cautelar que tenga por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual. Excepcionalmente, y sólo cuando concurra reiteración de la conducta y siempre y cuando resulte una medida proporcionada, eficiente y eficaz el Juez podrá ordenar el bloqueo del acceso a dicha página web.

- (vii) De 3 a 6 meses de multa o trabajos en beneficio de la comunidad se aumenta a de 6 meses a 2 años de prisión para los supuestos descritos en el punto (2.2.3). No obstante, en estos supuestos de venta ambulante u ocasional, el Juez podrá imponer la pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad (en lugar de la pena de 6 meses a 2 años de prisión) si lo considera oportuno teniendo en cuenta las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener (siempre que no concurra ninguna de las circunstancias agravantes que el CP establece).

- (viii) De 6 meses a 2 años de prisión pasa a ser de 6 meses a 3 años de prisión para los supuestos descritos en el punto (2.2.7).

- (ix) Para el resto de conductas (es decir, los supuestos descritos en los puntos 2.2.4, 2.2.5 y 2.2.6) de 6 meses a 2 años de prisión pasa a ser de 6 meses a 4 años de prisión, salvo que nos encontremos en un caso de venta ambulante y ocasional.

- (x) Se agrava igualmente la penalidad del tipo agravado previsto para los delitos de infracción de derechos de autor: de 1 a 4 años de prisión pasa a ser de 2 a 6 años de prisión.

4. Se sustituye el elemento subjetivo del tipo “ánimo de lucro” de los delitos contra la Propiedad Intelectual por el más general de “beneficio económico directo o indirecto”.

5. El término “beneficio económico obtenido” se amplía y complementa con el añadido “o que se hubiera podido obtener” como baremo para determinar la referencia de la que se debe partir en determinado tipo de supuestos.

6. Se suprimen las faltas, si bien algunas de ellas se mantienen en el CP transformándose en delitos leves.

and as long as none of the aggravating circumstances set out in the CC apply .

- (iv) Likewise, the penalties for the aggravated trademark infringement offences are increased: from 1 to 4 years imprisonment increases from 2 to 6 years imprisonment.

3.2. For copyright infringements:

- (v) From 6 months to 2 years imprisonment increases from 6 months to 4 years imprisonment for the offences listed in points (2.2.1) and (2.2.2) above.

- (vi) Moreover, for the offences listed in point 2.2.2 above, the interruption of the website is expressly foreseen if it broadcasts exclusively or predominantly protected works, allowing the Judge to grant any precautionary measure, intended to protect intellectual property rights. Exceptionally, and only in the case of repeated offence and as long as it is a proportionate, efficient and effective measure the Judge may order the blocking of access to this website.

- (vii) From 3 to 6 months fine or community service increases from 6 months to 2 years imprisonment for the offences listed in point (2.2.3) above. However, in these offences of occasional or street vending the Judge will be allowed to impose a fine from 1 to 6 months or community service (instead of the penalty from 6 months to 2 years imprisonment) if considered appropriate, bearing in mind the characteristics of the infringer and the small amount of the potential or obtained profits, and as long as none of the aggravating circumstances set out in the CC apply.

- (viii) From 6 months to 2 years imprisonment increases from 6 months to 3 years imprisonment for the offences listed in point (2.2.7) above.

- (ix) For the other offences (i.e. 2.2.4, 2.2.5 and 2.2.6) above from 6 months to 2 years imprisonment increases from 6 months to 4 years imprisonment, unless dealing with a case of occasional or street vending.

- (x) Likewise, the penalties for the aggravated copyright infringement offences are increased: from 1 to 4 years imprisonment increases from 2 to 6 years imprisonment.

4. The subjective requirement of “animus lucrandi” for copyright infringements is replaced by the more general one of “direct or indirect profit”.

5. The concept “obtained profit” is broadened and complemented with the addition “or what could have been obtained” as a benchmark to determine the starting reference in certain types of cases.

6. Misdemeanors are eliminated, although some of them remain in the CC becoming minor crimes.

7. Mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, delimitando el contenido del “debido control” cuyo quebrantamiento fundamenta dicha responsabilidad penal, y condicionándolo a las dimensiones de la persona jurídica.

8. Modificación de la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, así como de la libertad condicional.

9. Se concede el mismo valor a las condenas firmes de Tribunales de otros Estados de la Unión Europea que a las impuestas por los españoles, y se establece el envío a otros Estados miembros de las condenas impuestas en España.

7. Technical improvement in the regulation of corporations’ criminal liability, defining the content of “adequate control” whose breach justifies this criminal liability, and is conditioned by the size of the corporation.

8. Modification of the regulation of the suspension and substitution of imprisonment penalties, as well as the parole system.

9. The same value is given to the convictions from Courts of other European Union States as those imposed by the Spanish ones, and the Spanish sentences will be sent to other European Union States.

3 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA (SECCIÓN 15ª) DECLARA LA INFRACCIÓN DE UNA MARCA REVOCADA JUDGEMENT OF THE BARCELONA COURT OF APPEAL (SECTION 15) DECLARES THE INFRINGEMENT OF A REVOKED TRADEMARK

Mediante la sentencia de 9 de abril de 2015 la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la demandada y declara la caducidad por falta de uso de la marca de la demandante. Sin embargo, la Audiencia mantiene tanto la nulidad de la marca del demandado como la infracción de la marca caducada de la demandante.

Antecedentes

La demandante BRITANICA INVESTIMENTOS E CONSULTADORA L.D.A. (en adelante BRITANICA) tiene una marca prioritaria que protege el signo “LIBERTO” para prendas de vestir en la clase 25.

CARRSON MOD S.L. (en adelante CARRSON) es titular de una marca posterior que protege el mismo signo “LIBERTO” para la clase 25 y comercializa prendas de vestir bajo dicha marca.

BRITANICA interpuso demanda contra CARRSON, de la que conoció el Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona, alegando (i) la nulidad de la marca “LIBERTO” de la demandada por ser incompatible con su marca prioritaria (doble identidad del artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas), y (ii) la infracción de su marca prioritaria “LIBERTO” por el uso del signo “LIBERTO” por la demandada para comercializar productos de la clase 25. BRITANICA solicitó al Juzgado el cese en los actos de infracción y la indemnización por los daños causados.

CARRSON se defendió (i) argumentando la buena fe en su comportamiento basada en la creencia de que la marca de la demandante tenía que estar caducada por falta de uso, e (ii) interponiendo demanda reconvenzional solicitando la caducidad de la marca de BRITANICA en clase 25 por falta de uso de dicha marca para prendas de vestir.

El Juzgado Mercantil desestimó la demanda reconvenzional de CARRSON y estimó la demanda de BRITANICA considerando que (i) el uso del signo “LIBERTO” por la demandada infringía la marca de BRITANICA y que (ii) la marca “LIBERTO” de CARRSON era nula por su incompatibilidad con la marca prioritaria de la demandante. Por ello, condenó a CARRSON al cese en el uso del signo “LIBERTO” y al pago de una indemnización.

By judgment dated 9 April 2015, Section 15 of the Barcelona Court of Appeal, partially upholds the appeal declaring the cancellation for lack of use of the plaintiff’s trademark. However, the Court of Appeal maintains the invalidity of the defendant’s trademark and declares the infringement of the plaintiff’s revoked trademark by the defendant.

Background

The plaintiff, BRITANICA INVESTIMENTOS E CONSULTADORA L.D.A. (hereinafter BRITANICA), owns the earlier trademark protecting the sign “LIBERTO” for clothes in class 25.

CARRSON MOD S.L. (hereinafter CARRSON) owns a newer trademark that protects the same sign “LIBERTO” for class 25 and markets clothes under this trademark.

BRITANICA filed a lawsuit against CARRSON before the Commercial Court nº 8 of Barcelona alleging (i) the invalidity of the defendant’s “LIBERTO” trademark because of the incompatibility with its earlier trademark (double identity of article 6.1 a) of the Spanish Trademark Act), (ii) infringement of its earlier “LIBERTO” trademark due to the use of the sign “LIBERTO” by the defendant on the marketing of products from class 25. Therefore BRITANICA asked for the cease of the infringing acts and compensation for damages.

CARRSON built its defence (i) arguing the good faith in its behaviour based on the assurance that the plaintiff’s trademark was to be revoked due to the lack of use, and (ii) filing a counterclaim asking for the revocation of BRITANICA’s trademark for class 25 based on the lack of use of the trademark for clothes.

The court of first instance dismissed CARRSON’s counterclaim and upheld BRITANICA’s claim, considering that (i) the use of the sign “LIBERTO” by the defendant infringes BRITANICA’s trademark and, (ii) the invalidity of CARRSON’s “LIBERTO” trademark due to its incompatibility with the plaintiff’s earlier trademark. Hence the court sentenced CARRSON to cease in the use of the sign “LIBERTO” and to pay the damages.

CARRSON apeló la decisión del Juzgado en base a los siguientes argumentos: (i) el uso de la marca de la demandante durante los 5 años anteriores solo se probó para calzado y sombrerería y no para prendas de vestir (productos para los que la marca estaba registrada), (ii) el calzado y la sombrerería no se pueden considerar prendas de vestir aunque se encuentren en la misma clase y (iii) la ausencia de perjuicio alguno a la demandante, por tanto, considera injustificada la condena a pagar la indemnización.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona

La Audiencia Provincial estima en parte el recurso interpuesto por CARRSON y declara lo siguiente:

- (i) En relación a la marca “LIBERTO” de BRITANICA, declara su caducidad por falta de uso para los productos relevantes durante el periodo pertinente. El periodo a tener en cuenta son los 5 años anteriores a la interposición de la demanda, por ello, en este caso, el uso llevado a cabo antes del 2 de septiembre de 2007 es irrelevante. La marca de la demandante se registró para prendas de vestir de la clase 25 y la prueba de uso de la marca fue para productos diferentes. La Audiencia declara que el uso de la marca “LIBERTO” de la demandante para calzado y sombrerería (aunque dichos productos sean de la misma clase 25) no puede considerarse uso real y efectivo de la marca para prendas de vestir, siguiendo la sentencia *IP translator* del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- (ii) En relación a la marca “LIBERTO” de CARRSON, mantiene la nulidad de la marca porque cae dentro de la prohibición del artículo 6.1.a) relativo a la doble identidad. Una vez declarada la caducidad de la marca de BRITANICA, la Audiencia analizó si la marca de la demandante ya había sido susceptible de caducidad en el momento en que el demandado solicitó su marca. Se ha probado que CARRSON compró de un licenciario un stock de productos en 2007, por lo que la marca de BRITANICA era válida en el momento de la solicitud de la marca “LIBERTO” de CARRSON y, por tanto, ésta estaba incurso en la prohibición de registro relativa a la doble identidad.
- (iii) En relación a la infracción de la marca “LIBERTO” de BRITANICA, la Audiencia confirma la declaración de la sentencia del Juzgado y confirma la infracción por el demandado de la marca del demandante. Señala que la caducidad de una marca no es incompatible con su infracción si los actos de infracción tuvieron lugar en el momento en que la marca todavía era válida. Por ello, también se mantiene la condena al pago de la indemnización.
- (iv) En relación a la condena de cese en el uso del signo “LIBERTO” por la demandada, la Audiencia revoca tal pronunciamiento. Considera que no tiene sentido mantener la condena de cese en el uso de una marca caducada puesto que el cese en el uso tendrá efectos a partir de la sentencia y, sin embargo, la caducidad de una marca elimina el *ius prohibendi* del titular desde el mismo momento de la declaración de caducidad.

CARRSON appealed the judgment of first instance on the basis of the following grounds: (i) the use of the plaintiff’s trademark during the 5 previous years has only been proven for footwear and headwear but not for clothes (goods for which the plaintiff trademark was registered), (ii) footwear and headwear cannot be considered clothing even if all these goods are in the same class and (iii) the fact that no damage has been caused. Therefore the compensation for damages is not justified.

Judgment of the Barcelona Court of Appeal

The Court of Appeal partially upholds the appeal filed by CARRSON and declares the following:

- (i) Regarding the revocation of BRITANICA’s “LIBERTO” trademark, the court declares its revocation due to the lack of use of the trademark for the relevant goods during the pertinent period. The relevant time period to take into account is the 5 year period previous to the filing of the lawsuit. Thus, in this case, the use made before 2 September 2007 is irrelevant. The plaintiff’s trademark was registered for clothes in class 25 and the evidence of the use of its trademark was related to different goods. The court declares that the use of the plaintiff’s LIBERTO trademark, related to footwear and headwear (even if those goods are in the same class 25) cannot be taken into account, as a real and effective use of the trademark for clothes, following the *IP Translator* Judgement of the European Tribunal of Justice.
- (ii) Regarding the invalidity of CARRSON’s “LIBERTO” trademark, the court maintains the invalidity of this trademark because it falls under the prohibition of article 6.1 a) of the Spanish Trademark Act that refers to double identity. Once the court had declared the revocation of BRITANICA’s trademark, it analysed whether the plaintiff’s trademark was already susceptible to revocation at the moment of the application of the defendant’s trademark. It has been proved that CARRSON bought a stock of products from a licensee in 2007, thus the plaintiff’s trademark was still in use at the moment of the application of CARRSON’s “LIBERTO” trademark so it fell under the double identity registry prohibition.
- (iii) Regarding the infringement of BRITANICA’s “LIBERTO” trademark, the court maintains the declaration of the first instance decision regarding the infringement by the defendant of the plaintiff’s trademark. It states that the revocation of a trademark is not incompatible with its infringement if the acts of infringement were carried out during the period of validity of the trademark. Thus, the court also maintains the order to pay damages.
- (iv) Regarding the order to cease in the use of the sign “LIBERTO”, the court reverses it. It actually considers the order to cease in the use of the revoked trademark as nonsensical in that such cease in use can only take place from the moment of the ruling onwards and the trademark revocation takes away the *ius prohibendi* of the rightholder at this same point in time.

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.