

- 1 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical patents
- 2 Marcas: Distribución selectiva  
Trademarks: Selective distribution
- 3 Propiedad intelectual  
Copyright
- 4 Juzgados Mercantiles de Barcelona  
Barcelona Commercial Courts

**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 CONFIRMA LA NULIDAD DE LA PATENTE DE ASTRAZENECA SOBRE SEROQUEL PROLONG® SPANISH SUPREME COURT CONFIRMS REVOCATION OF ASTRAZENECA'S SEROQUEL PROLONG® PATENT

Mediante sentencia firme de 20 de mayo de 2016, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de AstraZeneca y, con ello, ha confirmado la nulidad en España de la patente europea sobre formulaciones de liberación sostenida de quetiapina que protegía el *blockbuster* antipsicótico Seroquel Prolong®, comercializado por AstraZeneca.

AstraZeneca era la titular de la patente europea EP 0 907 364 (en adelante, EP'364), que designaba, entre otros países, España. La patente reivindicaba una formulación de liberación sostenida de quetiapina con un agente gelificante.

Desde 2011 han tenido lugar varios procedimientos judiciales en diversos países de la Unión Europea sobre la validez de esta misma patente (España, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, etc.).

La reciente sentencia del Tribunal Supremo confirma la anterior decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona, que, revocando la sentencia de primera instancia, declaró la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva.

A continuación se revisa brevemente la evolución del litigio desde la primera instancia.

### Sentencia de primera instancia (julio de 2012)

En julio de 2011, Accord Healthcare S.L.U. y Sandoz Farmacéutica, S.A. presentaron una demanda de nulidad de la patente EP'364 en España por falta de actividad inventiva.

Mediante sentencia de 9 de julio de 2012, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona desestimó la demanda de Accord y Sandoz, acogiendo, básicamente, los siguientes argumentos de AstraZeneca:

- En la fecha de prioridad de la patente (31 de mayo de 1996) el experto en la materia no se habría visto motivado a desarrollar una formulación de

In a final judgment issued on May 20, 2016 the Spanish Supreme Court dismissed AstraZeneca's extraordinary appeals and therefore confirmed the nullity in Spain of a European patent regarding sustained release formulations of quetiapine, which protected the blockbuster anti-psychotic drug commercialized by AstraZeneca as Seroquel Prolong®.

AstraZeneca was the holder of European patent EP 0 907 364 (hereinafter EP'364), which designated Spain, amongst other countries. This patent claimed a sustained release formulation comprising quetiapine and a gelling agent.

Since 2011 court proceedings have taken place in several EU countries regarding the validity of this patent (Spain, UK, Germany, The Netherlands, etc.).

This recent Spanish Supreme Court judgment confirms the previous decision of the Barcelona Court of Appeal, which revoked the patent due to lack of inventive step, thus setting aside the first instance decision by which the validity of the patent had been upheld.

The judgments issued in all the instances in Spain are briefly reviewed below.

### First instance decision (July 2012)

In July 2011, Accord Healthcare S.L.U. and Sandoz Farmacéutica S.A. filed an action for the revocation in Spain of the EP'364 patent due to lack of inventive step.

By means of a decision dated July 9, 2012, the Commercial Court No. 2 of Barcelona dismissed the action of Accord and Sandoz, upholding AstraZeneca's main arguments as follows:

- At the priority date of the patent (May 31, 1996) the skilled person would not have been motivated to develop a sustained release

liberación sostenida de quetiapina, pues en aquel entonces no había prueba concluyente sobre la eficacia terapéutica de la quetiapina dado que aún no se había comercializado como medicamento.

- Por otra parte, el conjunto de las características físico-químicas de la quetiapina (alta solubilidad en agua, alto metabolismo de primer paso, alta fijación a las proteínas plasmáticas, insuficiente ocupación de los receptores D2) la hacían poco apta para preparar una formulación de liberación sostenida y habrían llevado al experto en la materia a descartar esa solución.

#### Sentencia de segunda instancia (octubre de 2013)

Accord y Sandoz interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, alegando, en síntesis, lo siguiente:

- En la fecha de prioridad de la patente el experto sí estaba motivado para desarrollar una formulación de liberación sostenida de quetiapina, tal y como se reconoce expresamente en la propia descripción de la patente EP'364. Las ventajas de las formulaciones de liberación sostenida eran bien conocidas, entre ellas facilitar el cumplimiento del tratamiento por el paciente, lo cual era deseable ya entonces para los trastornos psiquiátricos en general y para la esquizofrenia en particular.

- Durante el litigio AstraZeneca no probó en absoluto:

- (i) Las supuestas características físico-químicas de la quetiapina.
- (ii) Que dichas características se conocieran por el experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente EP'364.
- (iii) Que tales características habrían disuadido al experto de desarrollar una formulación de liberación sostenida de quetiapina.

Además, dichas características, aparte de la alta solubilidad en agua de la quetiapina, no se mencionaban siquiera en la patente EP'364.

La Audiencia Provincial de Barcelona, tras examinar las pruebas practicadas en la primera instancia, concluyó la falta de actividad inventiva de todas las reivindicaciones de la patente EP'364 y declaró su nulidad.

En línea con lo alegado por Accord y Sandoz, la Audiencia consideró en primer lugar que en la fecha de prioridad de la patente (31 de mayo de 1996) el experto en la materia sí estaba motivado para desarrollar una formulación de liberación sostenida de quetiapina, tal y como se reconoce en la descripción de la propia patente EP'364.

Por otra parte, la Audiencia consideró que no se había probado que algunas de las propiedades físico-químicas de la quetiapina alegadas por AstraZeneca se conocieran antes de la fecha de prioridad de la patente y, en todo caso, llegó a la conclusión de que no habrían disuadido al experto en la materia a la hora de desarrollar una formulación de liberación sostenida de quetiapina con un agente gelificante.

Así las cosas, la Audiencia aplicó la llamada "aproximación problema-solución" y concluyó la falta de actividad inventiva de la patente EP'364.

formulation of quetiapine. At that time there was no concluding evidence of the therapeutic efficacy of quetiapine as it had not yet been commercialized as a drug.

- In addition, the chemical and physical properties of quetiapine (high water solubility, high first step metabolism, high adherence to plasmatic proteins, insufficient occupation of D2 receptors) made it an unsuitable compound for sustained release formulation. Hence, the skilled person would have ruled out this solution.

#### Appeal decision (October 2013)

Accord and Sandoz appealed the first instance judgment alleging, in sum, the following:

- At the priority date of the patent the skilled person was indeed motivated to develop a sustained release formulation of quetiapine, as the specification of EP'364 itself explicitly acknowledges. The advantages of sustained release formulations were well known, including improvement of patient compliance, which was already desirable in the treatment of psychiatric disorders in general and in particular in the treatment of schizophrenia.

- During the court proceedings, AstraZeneca did not provide any evidence at all regarding:

- (i) The alleged chemical and physical properties of quetiapine.
- (ii) Whether these properties were known to the skilled person at the priority date.
- (iii) Why the above mentioned properties would have dissuaded the skilled person from developing a sustained release formulation of quetiapine.

Furthermore, other than high water solubility, these alleged characteristics of quetiapine were not even mentioned in the EP'364 patent.

After examining all the evidence, the Barcelona Court of Appeal found that all EP'364 patent claims lacked inventive step, and declared the patent invalid.

In line with Accord and Sandoz's arguments, the Court of Appeal first considered that at the priority date (May 31, 1996) the skilled person would indeed have been motivated to develop a sustained release formulation of quetiapine, as the specification of EP'364 acknowledged.

The Court also observed that there was no evidence that some of the chemical and physical properties of quetiapine alleged by AstraZeneca were actually known at the priority date; in any event, the Court concluded that these properties would not have dissuaded the skilled person from developing a sustained release formulation of quetiapine with a gelling agent.

Thus, the Court of Appeal applied the so-called 'problem and solution approach' and found that the EP'364 patent lacked inventive step.

**La sentencia del Tribunal Supremo es firme y la patente EP'364 ha sido definitivamente revocada en España.**

**The decision is final and cannot be further appealed. Therefore, the EP'364 patent has been definitively revoked in Spain**

### **Sentencia del Tribunal Supremo (mayo de 2016)**

AstraZeneca presentó recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona.

El recurso extraordinario por infracción procesal criticaba la motivación de la sentencia y la valoración de la prueba hecha por la Audiencia. El Tribunal Supremo ha rechazado los argumentos de AstraZeneca y ha concluido que la sentencia de segunda instancia no era ilógica, sino que estaba debidamente motivada. En concreto, el Tribunal Supremo ha entendido que la Audiencia Provincial de Barcelona aplicó correctamente la "aproximación problema-solución" a la hora de analizar la actividad inventiva. Además, El Tribunal Supremo ha concluido que la valoración de la prueba realizada por la Audiencia Provincial de Barcelona fue razonable y que, por tanto, no había ninguna justificación para revisarla.

El Tribunal Supremo también ha desestimado el recurso de casación de AstraZeneca. En este sentido, ha explicado que el análisis de la actividad inventiva realizado por la Audiencia Provincial de Barcelona no contraviene ninguna norma sobre cómo combinar los documentos del estado de la técnica o sobre la definición del experto en la materia.

La sentencia del Tribunal Supremo es firme y no cabe ningún recurso contra ella. Por lo tanto, la patente EP'364 ha sido definitivamente revocada en España. A idéntica situación se ha llegado en otros países, donde la patente también ha sido revocada. Así, por ejemplo, los Tribunales de Patentes del Reino Unido invalidaron la patente en primera instancia (2012) y en apelación (2013) y lo mismo ocurrió en Alemania (2012 y 2015). Por su parte, el Tribunal de Apelación de la Haya también revocó la patente en los Países Bajos (2014).

### **Supreme Court decision (May 2016)**

AstraZeneca appealed the second instance decision before the Supreme Court based on two grounds: a procedural infringement and a substantive infringement of law and jurisprudence.

The alleged procedural infringement related to the motivation of the decision and its assessment of the evidence deployed in the proceedings. The Supreme Court has dismissed AstraZeneca's arguments, finding that the appeal judgment was not illogical, but duly motivated. In particular, the Supreme Court has held that the Barcelona Court of Appeal had properly applied the problem and solution approach to judge the inventive step. Also, the Supreme Court has concluded that the assessment of the evidence made by the Court of Appeal was reasonable and so there was no justification to review it.

The Supreme Court has also dismissed the substantive infringement of law and jurisprudence alleged by AstraZeneca. In this regard, the Supreme Court has explained that the inventive step analysis performed by the Barcelona Court of Appeal did not violate any rule regarding how to combine prior art documents or regarding the definition of the skilled person.

The decision is final and cannot be further appealed. Therefore, the EP'364 patent has been definitively revoked in Spain. Parallel litigations led to the same result in other European countries, where EP'364 was also revoked. For instance, the UK Patent Courts revoked the patent in first instance (2012) and in appeal (2013), the German Federal Patent Court held the patent invalid in a decision (2012) later confirmed by the Bundesgerichtshof (2015), and the Court of Appeal of The Hague also revoked the patent in the Netherlands (2014).

## **2 EL TRIBUNAL SUPREMO ENUMERA UNA SERIE DE CONDICIONES QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE AL AURA DE LUJO Y AL PRESTIGIO DE MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN LA VENTA ONLINE THE SPANISH SUPREME COURT LISTS SEVERAL CONDITIONS NEGATIVELY AFFECTING THE AURA OF LUXURY AND PRESTIGE OF WELL-KNOWN TRADEMARKS IN ONLINE SALES**

En su sentencia de 22 de abril de 2016, el Tribunal Supremo desestimó el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Websales Ibérica SA y estimó parcialmente su recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante. El Tribunal Supremo estableció que, en la venta *online* de productos del grupo L'Oréal, el incumplimiento por la recurrente de algunas de las condiciones impuestas por la misma a los miembros de su sistema de distribución selectiva, dañaba el aura de lujo y el prestigio de sus marcas y, por tanto, constituía motivo legítimo para aplicar la excepción al agotamiento de marca.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

La demandada importaba, ofrecía y vendía a través de sus páginas web: [www.outletbelleza.es](http://www.outletbelleza.es)

By judgment of 22 April 2016, the Spanish Supreme Court dismissed Websales Ibérica S.A.'s extraordinary appeal for procedural infringement while partially upholding its cassation appeal against the judgment of the Spanish Court of Appeal of Alicante. The Supreme Court stated that, in its *online* sale of L'Oréal Group's products, the appellant's non-compliance with some conditions imposed by L'Oréal on the members of its selective distribution network, harmed the aura of luxury and the prestige of its trademarks and, therefore, constituted legitimate grounds to apply the exception to the exhaustion of the trademark.

The case background is as follows:

Through its websites [www.outletbelleza.es](http://www.outletbelleza.es) and [www.outletbelleza.com](http://www.outletbelleza.com), the defendant

y [www.outletbelleza.com](http://www.outletbelleza.com), varios productos de perfumería y cosmética identificados con las marcas de L'Oréal (marcas renombradas nacionales, de la Unión Europea e internacionales), los cuales fueron adquiridos por la demandada en el Espacio Económico Europeo. Por su parte, L'Oréal distribuía sus productos en España a través de un sistema de distribución selectiva.

L'Oréal consideró que la distribución llevada a cabo por la demandada no respetaba las condiciones de su sistema de distribución selectiva y dañaba la imagen de prestigio de sus marcas. L'Oréal formuló demanda contra Websales basada en la Ley de Marcas, el Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y la Ley de Competencia Desleal, al entender que las condiciones en las que la demandada comercializaba sus productos constituían una excepción al principio de agotamiento de marca y, subsidiariamente, un aprovechamiento de su reputación.

En su resolución de fecha 11 de marzo de 2013, el Juzgado de lo Mercantil de Alicante desestimó la demanda de L'Oréal estableciendo, entre otros aspectos, lo siguiente:

- L'Oréal no probó el menoscabo al prestigio de sus marcas como resultado de las condiciones de venta de sus productos a través de las páginas web de la demandada, ni demostró que tales condiciones eran diferentes a las condiciones impuestas a sus distribuidores autorizados cuando vendían sus productos online. Asimismo, el Juzgado desestimó la acción basada en la Ley de Competencia Desleal.

L'Oréal presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia basada en los mismos motivos. En su sentencia, la Audiencia Provincial de Alicante, estimando en parte la apelación, concluyó que:

- El demandado había infringido los derechos de marca de L'Oréal con la venta en sus sitios web de los productos de perfumería y cosmética en cuestión en condiciones que no seguían los criterios de distribución selectiva de L'Oréal y, entre otras declaraciones de condena, la Audiencia prohibió a la parte demandada vender en el futuro los productos de L'Oréal en la forma en que lo venía haciendo hasta ahora.

#### **La decisión del Tribunal Supremo**

El Tribunal Supremo en primer lugar desestimó el recurso sobre cuestiones procesales alegadas por L'Oréal.

En segundo lugar, el Tribunal Supremo estimó en parte el recurso de casación, considerando lo siguiente:

- Hay algunas condiciones impuestas por L'Oréal a los miembros de su red de distribución selectiva para la venta en un establecimiento físico (por ejemplo, la existencia de un punto de venta físico, la existencia de un servicio de asesoramiento o de probadores), cuya imposición automática a la venta online podría representar, "de facto", la prohibición de la misma. En consecuencia, el incumplimiento de dichas condiciones no puede considerarse un motivo legítimo para aplicar la excepción al principio de agotamiento de marca. Por lo tanto, el Tribunal Supremo modifica el fallo

imported, offered and sold various perfumery and cosmetics products identified with L'Oréal's trademarks (well-known national, European Union and international trademarks) and which were acquired by the defendant within the Economic European Area. For its part, L'Oréal distributed its products in Spain through a selective distribution system.

L'Oréal considered that this online distribution by the defendant did not respect the conditions of L'Oréal's selective distribution system and that such distribution harmed the image and prestige of its trademarks. L'Oréal filed a lawsuit against Websales Iberica S.A. based on the Spanish Trademark Act, the European Union Trademark Regulation and the Spanish Unfair Competition Act, on the understanding that the conditions under which the defendant commercialized the products constituted an exception to the principle of exhaustion of the trademark and, subsidiarily, it took advantage of the trademark's reputation.

By means of the decision dated 11 March 2013, the Commercial Court of Alicante dismissed the action of L'Oréal stating, among others issues, the following:

- L'Oréal did not prove the harm to the prestige of its trademarks as a result of the conditions of sale of its products through the websites of the defendant, nor did it prove that such conditions were different from the conditions imposed on its authorized distributors for selling its products online. The Court also dismissed the action based on the Spanish Unfair Competition Act.

L'Oréal filed an appeal against the first instance judgment on the same grounds. In its judgment the Alicante Court of Appeal, partially upholding the appeal, concluded that:

- The defendant had infringed L'Oréal's trademark rights by selling the perfumery and cosmetics products concerned on its websites in conditions that did not follow L'Oréal's selective distribution criteria and, among other statements of condemnation, the Court of Appeal forbade the defendant to sell L'Oréal's products in this way in the future.

#### **Spanish Supreme Court decision**

Firstly, the Supreme Court dismissed the appeal of procedural infringement brought by L'Oréal.

Secondly, the Supreme Court upheld the cassation appeal in part considering the following:

- There are some conditions imposed by L'Oréal on members of its selective distribution network for the sale in a physical establishment (such as the existence of a physical point of sale, provision of a counselling service and testers), conditions which were they to be automatically imposed on online sales could mean the "de facto" prohibition thereof. Accordingly, the non-compliance with such conditions cannot be considered a legitimate reason to apply the exception to the principle of exhaustion of the trademark. Therefore, the Supreme Court

de la Audiencia en el sentido de que el titular de la marca no puede prohibir a la demandada vender los productos de L'Oréal online incluso si no cumplen tales condiciones;

- Sin embargo, otras circunstancias, tales como:

- (i) El nombre de dominio "outletbelleza" escogido por la demandada asociado al comercio low cost.
- (ii) La presentación de los productos en las páginas web de la demandada (mediante un sistema de localización alfabética).
- (iii) La ausencia de ciertos productos.
- (iv) Las existencias limitadas.
- (v) La falta de novedades.
- (vi) O la no aceptación de la devolución de productos, no son inherentes a la venta online y, en consecuencia, su exigencia no supone una prohibición "de facto" de la comercialización de tales productos en Internet.

- Por lo tanto, la concurrencia de estas otras circunstancias sí puede considerarse un motivo legítimo para aplicar la excepción al principio de agotamiento de marca, ya que tales condiciones de venta dañan el prestigio y la reputación de las marcas de L'Oréal.

Esta sentencia del Tribunal Supremo aporta claridad sobre las concretas circunstancias que el titular de la marca debe probar cuando precisa invocar la excepción al agotamiento de su derecho en el contexto de un sistema de distribución selectiva.

modifies the Court of Appeal decision in the sense that the trademark owner cannot forbid the defendant to sell L'Oréal's products online even if it does not meet such conditions;

- However, other circumstances, such as:

- (i) The domain name "outletbelleza" chosen by the defendant associated with the low cost market.
- (ii) The presentation of the products on the defendant's website (through an alphabetic location system).
- (iii) The absence of certain products.
- (iv) The limited stock.
- (v) The lack of novelties.
- (vi) Or the non-acceptance of product returns, are not inherent to the online sale and, consequently, their requirement does not mean a "de facto" ban on the sale of such products on the internet.

- Therefore, the existence of these other circumstances does constitute legitimate grounds to apply the exception to the exhaustion of the trademark, because such conditions of sale harm the prestige and reputation of L'Oréal's trademarks.

This Supreme Court judgment provides clarity on the specific circumstances that the trademark owner must prove when invoking the exception to the exhaustion of the trademark right in the context of a selective distribution system.

### 3 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DECLARA QUE EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN EQUITATIVA POR COPIA PRIVADA ADOPTADO POR ESPAÑA DESDE 2012 NO ES CONFORME AL DERECHO DE LA UNIÓN THE COURT OF JUSTICE DECLARES THAT THE FAIR COMPENSATION SYSTEM FOR PRIVATE COPYING ADOPTED BY SPAIN SINCE 2012 IS CONTRARY TO EUROPEAN UNION LAW

Mediante Sentencia de 9 de junio de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español (Sala de lo Contencioso-Administrativo) sobre la compatibilidad del sistema español de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado con la Directiva 2001/29/CE (Asunto C-470/14).

En un artículo anterior (Newsletter nº 42 de octubre de 2014) se expuso que el sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado fue introducido en España por el Real Decreto 1657/2012 (en vigor desde 2012) y que las entidades de gestión EGEDA, DAMA y VEGAP habían interpuesto el recurso contencioso-administrativo número 34/2013 contra el mismo. La adopción de este nuevo sistema supuso que la compensación equitativa dejaba de ser satisfecha por los fabricantes e importadores de equipos o aparatos de reproducción, como sucedía en el sistema anterior del canon digital en tanto que la misma se repercutía en el precio del equipo o aparato de reproducción, y pasaba a ser a cargo de todos los contribuyentes, independientemente de que hubieran realizado o no copias privadas.

By Judgment of 9 June 2016, the European Court of Justice (ECJ) has upheld the preliminary ruling raised by the Spanish Supreme Court (Contentious-Administrative Court) regarding the compatibility of the Spanish system of fair compensation for private copying financed by the General State Budget with the Directive 2001/29/CE (case C-470/14).

A previous article (Newsletter nº 42 of October 2014) explained that the system of fair compensation for private copying financed by the General State Budget was introduced in Spain by the Royal Decree 1657/2012 (in force since 2012) and that the collecting societies EGEDA, DAMA and VEGAP had filed an appeal before a Contentious-Administrative Court nº 34/2013 against it. The adoption of said new system implied that fair compensation was no longer paid by the manufacturers and importers of reproducing devices, as was the case with the previous system of the digital levy when it was included in the price of the reproducing devices, to be paid by all taxpayers, whether or not they had made private copies.

Pues bien, como también se expuso en el citado artículo anterior, fue en el contexto de aquel recurso contencioso-administrativo que el Tribunal Supremo planteó al TJUE la compatibilidad del sistema regulado en el Real Decreto 1657/2012 con el artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE, que regula la excepción al derecho de reproducción del autor por copia privada, planteando, en definitiva, si sería conforme a dicho artículo un sistema de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado en el que no resulta posible asegurar que quienes soportan el coste de dicha compensación sean efectivamente los usuarios de copias privadas.

A los efectos de dar respuesta a la cuestión prejudicial planteada, el TJUE examina su anterior jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE, y parte, para resolver la cuestión, de las siguientes consideraciones:

- El artículo 5.2.b) de la Directiva impone a los Estados miembros que aplican la excepción por copia privada una obligación de garantizar la percepción efectiva de la compensación equitativa destinada a indemnizar a los titulares de los derechos.
- La Directiva no se opone, en principio, a que la compensación equitativa esté financiada por los Presupuestos Generales del Estado en lugar de mediante un sistema de canon, siempre que se garantice el pago y percepción de la misma.
- La excepción de copia privada se ha concebido en beneficio exclusivo de las personas físicas, que tienen a su disposición aparatos o soportes de reproducción susceptibles de efectuar reproducciones de obras o de otras prestaciones protegidas para un uso privado sin fines directa o indirectamente comerciales (sin que sea requisito que se hayan realizado efectivamente copias privadas).
- Las personas jurídicas, que están excluidas del derecho a acogerse a la excepción por copia privada, no pueden ser deudoras en última instancia de la compensación equitativa (sin perjuicio de que, como en los sistemas de canon, puedan ser deudoras en un primer momento y repercutir el importe del canon a los usuarios para que sean éstos quienes finalmente soporten el gravamen).

La Sentencia destaca que en el sistema español de compensación equitativa por copia privada la partida presupuestaria destinada al pago de dicha compensación se alimenta de la totalidad de los recursos con los que cuentan los Presupuestos Generales del Estado, lo que supone que es sufragado por todos los contribuyentes, incluidas las personas jurídicas. Además, no se desprende de lo actuado que exista ningún mecanismo para que las personas jurídicas puedan solicitar la exención de la obligación a contribuir a financiar esta compensación o a solicitar su devolución.

Consiguientemente, el TJUE resuelve la cuestión prejudicial planteada afirmando que el sistema español de compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no es conforme al artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE, en tanto que no puede asegurarse que el coste de la compensación equitativa sea soportado por los usuarios de copias privadas.

As also explained in the aforesaid article, it was in the context of said contentious-administrative appeal that the Spanish Supreme Court questioned the ECJ on the compatibility of the system regulated in the Royal Decree 1657/2012 with article 5.2.b) of the Directive 2001/29/CE, that regulates the exception to the reproduction right of the author for private copying, asking, in short, whether a system of fair compensation for private copying financed by the General State Budget in which it is impossible to ensure that the cost of that compensation is borne by the actual users of private copies, would be in accordance with this article.

In order to resolve the preliminary ruling raised, the ECJ reviews its previous case law regarding the interpretation of the article 5.2.b) of the Directive 2001/29/CE, taking into account the following considerations:

- Article 5.2.b) of the Directive forces the Member States that apply the private copying exception, to guarantee the actual recovery of fair compensation for the right holders.
- The Directive does not preclude, in principle, Member States which have decided to introduce the private copying exception, from choosing to establish, in that context, a fair compensation system financed not by such a levy, but by their General State Budget.
- The exception of private copying is intended exclusively for natural persons, who have at their disposal reproducing devices or appliances which can reproduce protected works or subject matter for private use and for purposes neither directly nor indirectly commercial (without the effective making of private copies being a requisite).
- Legal persons, excluded from benefiting from the private copying exception, should not in any event be the persons ultimately actually liable for payment of the fair compensation (regardless of the fact that, as in the levy systems, they can be liable for the payment at first and then charge the amount to the consumers who will ultimately pay the fair compensation).

The Judgment points out that in the Spanish system of fair compensation for private copying, the item in the budget allocated for the payment of fair compensation comes from the budget resources of the General State Budget and therefore also from all taxpayers, including legal persons. Besides, there is no documentation filed to the Court that suggests there is any particular measure allowing legal persons to request exemption from contributing to financing that compensation or even to seek reimbursement.

Therefore, the ECJ resolves the preliminary ruling by stating that the Spanish system of fair compensation for private copying financed by the General State Budget goes against article 5.2.b) of the Directive 2001/29/CE, since it is impossible to ensure that the cost of this compensation is borne by the users of private copies.

## 4 ACUERDO MODIFICANDO LA ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE BARCELONA EN ASUNTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL (PI) BARCELONA COMMERCIAL COURTS: AGREEMENT TO AMEND THE ALLOCATION OF EXCLUSIVE COMPETENCE IN INTELLECTUAL PROPERTY (IP) MATTERS

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adoptado, con fecha de 26 de mayo de 2016 (publicado en el BOE de 29 de junio), un acuerdo por el que se redistribuye el conocimiento de los litigios por razón de las distintas modalidades de PI, con carácter exclusivo, dentro de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona.

El nuevo acuerdo se adopta a propuesta de los Jueces de lo Mercantil de Barcelona y consiste en una modificación del anterior acuerdo del CGPJ de 23 de noviembre de 2011, de cuyo contenido informamos en nuestra Newsletter nº 31 de enero de 2012.

La nueva distribución de competencias atribuidas, con carácter exclusivo, a cada uno de los diez Juzgados de lo Mercantil de Barcelona es la siguiente:

- a) A los Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5, los asuntos relativos a patentes, diseño industrial y modelos de utilidad.
- b) A los Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9, los asuntos relativos a marcas, reclamaciones en materia de propiedad intelectual que no procedan de entidades de gestión y homologación de acuerdos de refinanciación.
- c) A los Juzgados de lo Mercantil números 3, 7 y 10, los asuntos relativos a la competencia desleal, publicidad, defensa de la competencia y los concursos consecutivos.

Los cambios afectan especialmente a los asuntos de diseños industriales, cuya competencia deja de ser de los Juzgados de lo Mercantil 2 y 8 y pasa a ser de los que también conocen de patentes (1, 4 y 5), así como a los asuntos de marcas, que pasan de ser competencia exclusiva sólo de los Juzgados de lo Mercantil 2 y 8 a serlo también de los Juzgados de lo Mercantil 6 y 9, que hasta ahora no conocían de asuntos de PI.

Por lo que respecta al conocimiento de los asuntos sobre competencia desleal, el nuevo acuerdo incluye también al Juzgado de lo Mercantil 10 en la atribución de competencia exclusiva, juzgado que hasta ahora tampoco conocía de asuntos de PI ni de competencia desleal.

Las otras materias que también son competencia de los Juzgados Mercantiles, como determinados asuntos relativos a sociedades que el anterior acuerdo atribuía en exclusiva a los Juzgados Mercantiles 6, 9 y 10, a partir de ahora se distribuirán entre todos los Juzgados Mercantiles de Barcelona.

Esta nueva distribución de asuntos supone la participación de más Juzgados de lo Mercantil para resolver los litigios de PI y relacionados, dos más para los asuntos de marcas (6 y 9) y uno más para los asuntos de competencia desleal (10), y un paso más en la especialización de los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona.

Este acuerdo ha entrado en vigor el 1 de julio de 2016.

By agreement of 26 May 2016, officially published on 29 June, the General Council of the Judiciary (CGPJ) has decided to reallocate the exclusive competences in IP matters among the different Commercial Courts of Barcelona.

This new agreement has been adopted following a proposal made by the Judges of the Commercial Courts of Barcelona and it modifies the CGPJ's previous agreement of 23 November 2011, which was reported in our Newsletter nº 31 of January 2012.

The new distribution of exclusive competence in IP matters is now as follows:

- a) Commercial Courts numbers 1, 4 and 5 for matters regarding patents, industrial design and utility models.
- b) Commercial Courts numbers 2, 6, 8 and 9 for matters regarding trademarks, copyright claims (not from collecting societies) and approved refinancing agreements.
- c) Commercial Courts numbers 3, 7 and 10 for matters regarding unfair competition, advertising, antitrust and certain bankruptcy proceedings.

These changes are particularly relevant to industrial design matters, which will no longer correspond to Commercial Courts Nos. 2 and 8, but to the patent Courts (1, 4 and 5), and to trademark matters, where Commercial Courts Nos. 2 and 8 will now share their exclusive competence with Commercial Courts Nos. 6 and 9, which didn't have any exclusive competence in IP matters before.

Also, this new agreement grants competence in unfair competition matters to Commercial Court No. 10, which had no exclusive competence in unfair competition or IP matters in the past.

The rest of the matters within the competence of Commercial Courts, including specific matters regarding Company Law which were previously dealt with exclusively by Commercial Courts Nos. 6, 9 and 10, will now be distributed to all the Commercial Courts of Barcelona.

This new allocation entails the participation of more Commercial Courts to handle IP-related cases, two more for trademark matters (Nos. 6 and 9) and one more for unfair competition matters (No.10), and a further step forward towards the specialization of the Commercial Courts of Barcelona in IP matters.

This agreement entered into force on 1 July 2016.

**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](http://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](mailto: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](mailto:info@gba-ip.com)) or by post.*