

- 1 Comentario – caso “Nike”
Case comment – “Nike”
- 2 Protección – nueva Directiva
Enforcement – new Directive
- 3 Propiedad intelectual – comunicación pública
Copyrights – public communication
- 4 Marca Comunitaria - acciones
CTM- judicial actions

BARCELONA
Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021
Tel.: (34) 93 202 34 56
Fax: (34) 93 240 53 83

MADRID
C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006
Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16
Fax: (34) 91 576 22 29

1 EL TRIBUNAL SUPREMO RECTIFICA SU DECISIÓN EN EL CASO NIKE SPANISH SUPREME COURT REVISES NIKE DECISION AFTER FALSE START

El Tribunal Supremo ha dictado una nueva Sentencia en el caso que enfrentaba a Nike Internacional y American Nike (en adelante Nike) y al titular de la marca “NIKE” en España, registrada en 1932. En cumplimiento de una Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se declaraba inconstitucional la Sentencia dictada en el caso por el Tribunal Supremo en el año 1999, el Tribunal Supremo ha declarado que Nike puede usar su marca “NIKE” en España.

El asunto llegó a los tribunales en 1991, cuando Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas SA (Cidesport), titular de la marca “NIKE” registrada en España desde 1932, solicitó la nulidad de dos marcas “NIKE” (constituídas por el conocido diseño del “ala” invertida de la diosa Atenea) registradas por Nike en 1990. Cidesport también interpuso una acción por infracción de sus derechos sobre la marca “NIKE”, constituida, en este caso, por una imagen de la famosa Victoria de Samotracia y la palabra “NIKE”. En contestación, Nike se opuso argumentando la falta de uso de la marca por parte de Cidesport y, en consecuencia, la caducidad de la misma.

A efectos de este procedimiento judicial, es relevante que Nike concedió a Cidesport, desde enero de 1986 hasta diciembre de 1989 (las relaciones entre ambos se iniciaron de hecho en 1979), una licencia mundial para la distribución de ropa y calzado deportivo, así como bolsas de deportes y accesorios relacionados. En España, Nike sólo tenía derechos de marca sobre (i) la palabra “NIKE” para productos de zapatillas y calzado deportivo y (ii) el diseño del “ala” para bolsas de deporte, calzado y ropa deportiva. La controversia se

The Spanish Supreme Court has issued a revised judgment in a case involving Nike International and American Nike (hereafter referred to as Nike) and the Spanish owner of a “NIKE” mark registered in 1932 (Case 188/2005, March 28 2005). Following the Constitutional Court’s ruling that its decision issued in 1999 was unconstitutional, the Supreme Court has accepted that Nike can use its “NIKE” marks for clothing in Spain.

The dispute began in 1991 when Comercial Ibérica de Exclusivas Deportivas SA (Cidesport), the owner of a registered “NIKE” mark since 1932, requested the cancellation of two “NIKE” marks (featuring the famous ‘swoosh’ design) registered by Nike in 1990. Cidesport also claimed that Nike had infringed its prior rights on the “NIKE” mark, made up of a picture of the famous Victory of Samothrace statue and the word “NIKE”. In response, Nike argued that Cidesport had not used the mark within the relevant time period.

An important fact under consideration in the litigation was the worldwide licence granted by Nike to Cidesport in January 1986 until December 1989 (the commercial relationship between the two actually started in 1979) for the distribution of sportswear, footwear, sports bags and accessories. Nike only had trademark rights in Spain in relation to (i) the word “NIKE” for shoes and footwear products, and (ii) two graphic marks for the ‘swoosh’ design for sports bags and footwear

inició una vez finalizada esta relación comercial entre ambas compañías.

En cumplimiento de una Sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo ha declarado que Nike puede usar sus marcas “NIKE” en España

Nike alegó que Cidesport, en su calidad de distribuidor de sus productos, había usado sus diferentes distintivos mientras el contrato estaba en vigor, y que, una vez que éste finalizó, el uso de la marca “NIKE” por parte de Cidesport fue ilegal. De acuerdo con lo indicado por Nike, dicha utilización no podía ser considerada como una prueba del uso de la marca “NIKE” registrada en 1932.

En relación con las alegaciones por falta de uso, Cidesport alegó que, de conformidad con el contrato, había usado la palabra “NIKE” de su registro de 1932 en combinación con el diseño del “ala” de Nike. Dicho uso, según Cidesport, era suficiente para hacer decaer la acción de caducidad interpuesta por Nike. Asimismo, Cidesport argumentó que, hasta que registró su propia marca en 1990, Nike no tenía derechos de marca sobre la palabra “NIKE” para productos distintos de zapatillas y calzado deportivo. Cidesport consideraba que, una vez terminado el contrato entre las partes, el uso y registro por Nike de su propia marca “NIKE” infringía los derechos de Cidesport adquiridos mediante registro en 1932.

Finalmente, Cidesport alegaba que durante los meses de marzo y abril de 1991 había lanzado un nuevo diseño de su marca registrada en 1932, en la que se daba un mayor protagonismo a la palabra “NIKE”,

En 1993 el Juzgado de Primera Instancia dio la razón a Nike. También lo hizo la Audiencia Provincial en 1995. Sin embargo, en 1999, el Tribunal Supremo sí estimó las pretensiones de Cidesport y ordenó la nulidad de las marcas propiedad de Nike, declarando que Nike había infringido los derechos de registro prioritario de Cidesport. Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró que esta Sentencia fue inconstitucional.

El Tribunal Supremo ha dictado una nueva Sentencia en la que, aceptando los argumentos de las instancias inferiores, declara que, durante el periodo de relaciones comerciales entre ambas partes, Cidesport no utilizó la palabra “NIKE” de su registro de marca de 1932. Además, el hecho de rediseñar el registro de 1932 se

and sportswear. The dispute arose after the termination of the commercial relationship.

Following a ruling from the Constitutional Court, the Spanish Supreme Court has accepted that Nike can use its “NIKE” marks for clothing in Spain

Nike claimed that, as a distributor of its products, Cidesport had used Nike’s distinctive signs while the agreement was in force. Once the agreement was terminated, Cidesport had used the “NIKE” mark illegally. Such use, said Nike, could not be used as evidence of use of the “NIKE” mark registered in 1932.

In relation to the allegations of non-use, Cidesport argued that, under the agreement, it had been using during the relevant period the word “NIKE” from its 1932 registration in combination with Nike’s ‘swoosh’ design. Such use, argued Cidesport, was sufficient to defeat Nike’s claims. It further stated that Nike had no trademark rights in the word “NIKE” for products other than shoes and footwear until it registered its own marks in 1990. Cidesport maintained that, following the termination of the agreement between the parties, Nike’s use and registration of its own “NIKE” marks infringed Cidesport’s rights on the 1932 registration.

Cidesport also argued that during March and April 1991 it had launched a new design of the 1932 registration, which placed greater dominance on the word “NIKE”.

In 1993 the first instance court ruled in favour of Nike. The Court of Appeal upheld that decision in 1995. However, the Supreme Court then overturned those rulings in 1999. It ordered the cancellation of Nike’s marks and declared that Nike had infringed Cidesport’s earlier registration. However, the Spanish Constitutional Court annulled this decision on the grounds that it infringed various elements of the Spanish Constitution.

The Supreme Court has now issued a revised decision accepting the reasoning of the lower courts that during the period of the commercial relationship between the two parties, Cidesport did not use the word “NIKE” from its 1932 registration. The typography used was in fact far more similar

muestra como un intento de asociar la marca de Cidesport a la conocida marca “NIKE” de Nike. Esto quedaba confirmado por el hecho de que la imagen de la Victoria de Samotracia, declarada, a juicio del Tribunal Supremo, como el elemento más distintivo del registro de 1932, prácticamente desaparecía.

El Tribunal Supremo ha concluido que el uso de la marca “NIKE” por Cidesport se llevó a cabo con mala fe, lo que impide tener en cuenta las alegaciones presentadas por ella en relación con la falta de uso. En consecuencia, ha reinstaurado los derechos de registro de marca de Nike y cancelado el registro de 1932 de Cidesport.

to the font used by Nike. In addition, the redesign of the 1932 registration appeared to be an attempt to associate Cidesport’s mark with Nike’s well-known “NIKE” mark. This was confirmed by the fact that the image of the Victory of Samothrace statue, which in the view of the Supreme Court was the most distinctive element of the 1932 registration, was almost completely hidden.

The Supreme Court concluded that Cidesport’s use of the “NIKE” mark was in bad faith, which defeated its defence to the allegation of non-use. Accordingly, it reinstated Nike’s trademark registrations and cancelled Cidesport’s 1932 registration.

2 DESARROLLOS EN LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE RESPETO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DEVELOPMENTS TO TRANSCOPE THE NEW DIRECTIVE ON ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN SPAIN

El gobierno español ha impulsado recientemente la elaboración de un Anteproyecto de Ley por el que se amplían los medios legales para la tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

Con esta iniciativa se pretende transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

La modificación afectará tanto a normas de procedimiento como a normas sustantivas.

Puede decirse que, en su gran mayoría, las medidas establecidas en la Directiva ya estaban contenidas en el ordenamiento jurídico español

Los cambios más destacables son los siguientes:

* Se propone una modificación de la Ley de Enjuicamiento Civil con la finalidad de (i) incorporar una nueva diligencia preliminar tendente a que el demandante pueda solicitar una orden judicial para conocer el origen de los productos infractores (con o sin intervención de muestras) antes del inicio del procedimiento.

* Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual

The Spanish Government has recently launched a first draft Act, with a view to increasing the legal remedies and enforcement of intellectual property rights.

In order to adapt the Spanish legal system to the new Directive on enforcement of intellectual property rights, this initiative intends to amend various aspects concerning procedural and substantive Law.

Generally speaking, the majority of issues outlined in the Enforcement Directive were already included in the existing Spanish legal system

The most relevant changes would be the following:

* Amendment of certain articles of the Civil Procedural Act in order to (i) set up further preliminary legal means before action so that the claimant can obtain a court order to find out the origin of infringing goods and (ii) make available to the claimant a court order to obtain evidence of the infringement (samples or description) before commencing proceedings.

* Amendment of the Copyrights Act in order to strengthen the owner’s rights including new criteria

reforzando la protección del demandante con nuevos criterios respecto de la publicación de la sentencia a costa del demandado y el cálculo de los daños y perjuicios.

* También se prevé una modificación de la Ley de Patentes en el sentido de que puedan embargarse los medios “principalmente” destinados a la infracción. Hasta ahora sólo podían embargarse los medios “exclusivamente” destinados a la infracción.

* Adicionalmente, se proponen modificaciones de la Ley de Marcas y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial con la finalidad de reforzar la posición del titular.

En términos generales, puede decirse que, en su gran mayoría, las medidas establecidas en la Directiva ya estaban contenidas en el ordenamiento jurídico español. Las modificaciones relativas a la obtención de pruebas y obtención de información serán las que seguramente producirían efectos más beneficiosos para los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual en el contexto litigioso.

on publication of the judgement and also on evaluation of damages.

* The Patents Act will also be amended so that the patent owner can seize the means of production “mainly” used in the infringing activity. Up to now, only means “exclusively” used for the infringement could be seized.

* Additionally, other amendments of the Trademarks Act and the Designs Act are proposed with the aim of reinforcing the position of the right owner.

Generally speaking, we can say that the majority of issues outlined in the Enforcement Directive were already included in the existing Spanish legal system.

The most important improvements will apply to obtaining and securing evidence and obtaining information, which will have positive repercussions on the right owner in the context of IP litigation.

3 EL SERVICIO DE TELEVISOR EN LAS HABITACIONES DE HOTEL - ¿UN ACTO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA?

TELEVISION SERVICE IN HOTEL ROOMS – AN ACT OF PUBLIC COMMUNICATION?

No es de extrañar que en España, un país cuya principal fuente de riqueza es la industria turística, cobre especial importancia la cuestión de si el servicio de televisor en las habitaciones de un hotel es un “acto de comunicación pública” que, como tal, para ser lícito tiene que ser autorizado.

Sobre dicha cuestión, la sentencia Tribunal de Justicia europeo de 3 de febrero del 2000 en el asunto EGEDA v HOASA nos remite al Derecho nacional. Sin embargo, la cuestión en España no es ni mucho menos pacífica.

El Tribunal Supremo, en sus sentencias de 11 de marzo de 1996, 18 de diciembre de 2001 y 31 de enero de 2003, estableció un criterio jurisprudencial en el sentido de que la distribución de las señales de televisión a las distintas habitaciones de un hotel sí constituye un acto de comunicación pública. No obstante, el Tribunal Supremo dio un giro radical en su jurisprudencia con la Sentencia de 10 de mayo de

It is no surprise that in a country like Spain, whose main source of income is the tourist industry, special consideration is given to the question of whether or not the television service in hotel rooms is an “act of public communication” in which case, it needs to be authorised for it to be legal.

With regard to this question, the judgement of the European Court of Justice of 3 February 2000 in the EGEDA v HOASA case established that it has to be decided in accordance with national law. Nevertheless, the question in Spain is no less complicated.

The Supreme Court, in its judgements of 11 March 1996, 18 December 2001 and 31 January 2003, set a case law criteria which provides that the distribution of television signals to the various rooms of a hotel does constitute an act of public communication. However, the Supreme Court took a sharp turn in direction with its judgement of 10 May 2003 in which, with regard to the same

2003 en la que, respecto del mismo acto de distribución de señales de televisión, y con base en argumentos cuando menos discutibles, rechazó esta condición de comunicación pública.

Esta última sentencia, indudablemente, ha generado una gran incertidumbre sobre cuál será el criterio que adopte el Alto Tribunal en posteriores resoluciones. Al respecto, una segunda sentencia del Tribunal Supremo que rechace el carácter público de la comunicación en las habitaciones de hotel sería suficiente para sentar un nuevo criterio jurisprudencial. Así, de confirmarse la Sentencia de 10 de mayo de 2003, se llegaría a la nada deseable situación de que existirían dos criterios jurisprudenciales contradictorios sobre la materia, con la evidente inseguridad jurídica que ello conllevaría.

En cualquier caso, por el momento, puede entenderse que, en España, el servicio de televisor en las habitaciones de hotel sí constituye un acto de comunicación pública, por lo que para ser lícito debería ser autorizado no sólo por los autores, sino también por las entidades de radiodifusión. En efecto, con independencia de los derechos que corresponden a los autores sobre las obras emitidas por televisión, la comunicación pública de emisiones o transmisiones de radiodifusión en lugares a los que el público puede acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o entrada, constituye un derecho de explotación cuya autorización corresponde a las entidades de radiodifusión.

Por el momento, puede entenderse que, en España, el servicio de televisor en las habitaciones de un hotel sí constituye un acto de comunicación pública

Es obvio que el acceso a la habitación de hotel, donde tiene lugar el acto de comunicación pública, se produce previo pago de una cantidad en la que se integran globalmente tanto el precio del servicio principal (la estancia) como el precio de los servicios accesorios o secundarios (televisor, aire acondicionado, productos de higiene etc.), con independencia de que se utilicen o no. De hecho, aún cuando no se pague una cantidad específica (suplemento) por disponer de televisor en la habitación, se trata de un servicio que suele ser exigido para la obtención de determinadas categorías hoteleras, lo que, lógicamente, repercute en el incremento del precio de las habitaciones de hoteles calificados con rangos superiores.

acts of distribution of television signals, and based on arguments which could be questionable, it rejected them being considered as public communication.

This latest judgement has undoubtedly caused a lot of uncertainty as to what criteria will be adopted by the Supreme Court in the future. A second judgement from the Supreme Court rejecting the consideration of public communication when it comes to hotel rooms would be sufficient to set a new case law.

So, if a similar judgement to that of 10 May 2003 is repeated, this would lead to the very undesirable situation of there being two legal criteria which contradict each other and this would obviously bring a great deal of legal uncertainty.

In any event, at the moment, it can be assumed that in Spain the television service in hotel rooms is considered an act of public communication, which means that to be legal it must be authorised by both the authors and also the broadcasting organisations. Indeed, apart from the rights of authors concerning the works broadcast on television, broadcasting organisations have the exclusive right to authorise the public communication of their television broadcasts if such communication is made in places accessible to the public against payment of an entrance fee.

For the time being, it can be assumed that the television service in hotel rooms in Spain is considered an act of public communication

Clearly, payment is needed to gain access to a hotel room where the act of communication takes place and this covers both the price of the main service (accommodation) as well as the price of the complementary services (television, air conditioning, toiletry products etc.), whether or not they are used. In fact, even when no specific amount (supplement) is paid to have a television in the room, this service is still required to obtain certain levels of hotel category which logically affects the price increase on hotel rooms of a higher category.

Con todo lo anterior, podemos concluir que en España (por el momento) el servicio de televisor en las habitaciones de hotel, para ser lícito, requeriría la obtención de una licencia de explotación tanto de los autores como de las entidades de radiodifusión.

Bearing all this in mind, we can conclude that in Spain (for the moment) for the television service in hotel rooms to be legal, a licence of exploitation would need to be obtained from both the authors and the broadcasting organisations.

4 ACUMULACIÓN DE ACCIONES ANTE EL JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA ACCUMULATED ACTIONS BEFORE THE SPANISH COMMUNITY TRADEMARK COURT

Mediante Auto de 23 de marzo de 2005, la sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria (en adelante TMC), ha declarado que el Juzgado de Marca Comunitaria es competente para conocer, en su caso, de acciones acumuladas sobre marcas nacionales y competencia desleal.

La relevancia de esta resolución es innegable por los efectos que conlleva y porque supone la radical modificación del criterio interpretativo que hasta el momento se venía empleando en anteriores decisiones sobre esta cuestión, que impedía la acumulación de acciones por violación de marcas “nacionales” y/o competencia desleal a las acciones por violación de marcas “comunitarias”.

Hasta la fecha, el Juzgado de Marca Comunitaria se había declarado incompetente para conocer de acciones acumuladas a las acciones de marca comunitaria

En efecto, hasta la resolución analizada, el Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante y el TMC no se habían considerado competentes para conocer acumuladamente de acciones distintas a las acciones por violación de marca comunitaria, esto es, de acciones sobre marcas “nacionales” y/o competencia desleal.

Así, en anteriores resoluciones el TMC había sostenido que la competencia objetiva del Juzgado de Marca Comunitaria era ajena a la que le correspondía como Juzgado Mercantil.

En esta ocasión, sin embargo, tras un periodo de reflexión técnica aparentemente motivado por dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre el principio

The Alicante Court of Appeal, acting as Community Trademark Tribunal (“CTT”), has declared that actions derived from national trademarks and unfair competition can be accumulated to actions for Community Trademark infringement. (Decision of 23 March 2005).

This decision is extremely relevant as it radically changes the interpretation criteria applied to former decisions concerning this issue, according to which the Community Trademark Court refused to hear accumulated actions of infringement of “national” trademarks and/or unfair competition.

Until now, the Spanish Community Trademark Court considered itself incompetent to hear actions accumulated to actions of community trademark infringement i.e. “national” trademarks and unfair competition

Thus, in previous decisions, the Alicante Community Trademark Court maintained that its objective competence was completely different from the competence that corresponded to it when it was acting as a so called Commercial Court. So, the Court did not consider itself competent to hear accumulated actions of “national” trademark infringement or unfair competition.

Nevertheless, on this occasion, apparently following two Constitutional Court judgements the CTT has come to the conclusion that the fact that both functions are governed by different competence rules does not necessarily imply that

de igualdad y de interdicción a la arbitrariedad judicial, el TMC ha llegado a la conclusión de que, aún siendo cierto que ambos órganos se rigen por competencias judiciales distintas, esto no comporta necesariamente que exista absoluta y plena incomunicación entre ambas funciones (Juzgado Mercantil y Juzgado de Marca Comunitaria).

En este sentido, el TMC ha manifestado que la naturaleza mercantil que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ), proyecta sobre el Juzgado de Marca Comunitaria un “efecto llamada” respecto de todas las acciones que se ejercitan en defensa de los derechos nacionales junto con las acciones de marca comunitaria.

En definitiva, siempre que concurren los requisitos para la acumulación de acciones y pueda determinarse la existencia de un vínculo por razón del objeto o causa de pedir, el Juzgado de Marca Comunitaria será competente para conocer de las acciones de marca “nacional” y/o competencia desleal acumuladas a las acciones de marca “comunitaria”, algo que sin duda facilitará la observancia por parte de este órgano de los principios de economía procesal y unidad de sentencia.

these functions are impermeable (Commercial Court and Community Trademark Court).

The CTT has declared that its commercial nature, granted by the Law on Judicial Power, acts as a “pulling force” concerning all the actions exercised in defence of the national IP rights, jointly with community trademark actions.

So, if the legal requirements for the accumulation of actions concur and the existence of the necessary link can be determined, the Community Trademark Court will deal with “national” trademark and unfair competition actions which are jointly accumulated to “community” trademark actions. This will definitely be positive as it will make it possible to solve such cases in one sole proceeding and by means of one sole judgement.

Grau, Baylos & Angulo se complace en anunciar su nueva dirección de Internet **www.gba-ip.com**. Por el momento, la nueva dirección está operando junto con la anterior (*www.grau-baylos-angulo.com*), pero agradeceremos tomen nota para el futuro, pues la nueva dirección será la que se mantendrá. Asimismo, las direcciones de correo electrónico del equipo de Grau, Baylos & Angulo han cambiado como sigue:

inicial.apellido@gba-ip.com.

Grau, Baylos & Angulo would like to announce that its website address is now **www.gba-ip.com**. At the moment, the new website address is operating in conjunction with the previous (*www.grau-baylos-angulo.com*) but please note for future reference that the new shorter version is the permanent address. Accordingly, the email addresses of the Grau, Baylos & Angulo team have also been changed into:

initial.surname@gba-ip.com.

GRAU, BAYLOS & ANGULO

ABOGADOS

BARCELONA

Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021

Tel.: (34) 93 202 34 56

Fax: (34) 93 240 53 83

MADRID

C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006

Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16

Fax: (34) 91 576 22 29